UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
VINCE IN BONO MALUM

MiBAC DGBL
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE

A cura di **Alberto M. Gambino e Valeria Falce**

scuola di diritto

Scenari e prospettive del diritto d'autore

Con indirizzo di saluto di Maurizio Fallace

scuola di diritto

A cura di

Alberto M. Gambino
Ordinario di Diritto privato
nell'Università Europea di Roma

Valeria Falce
Ricercatrice di Diritto industriale
nell'Università Europea di Roma

Scenari e prospettive del diritto d'autore

Con indirizzo di saluto di Maurizio Fallace
Direttore Generale per i beni librari, gli istituti culturali
ed il diritto d'autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Collana “Scuola di Diritto”

© 2009 Edizioni ART
Via dei Del Balzo, 10 - 00165 ROMA
Tel. 06 66527796- Fax 06 66527907
E-mail: info@edizioniart.it
www.edizioniart.it

ISBN 978-88-7879-122-0

Università Europea di Roma
E-mail: info@unier.it
www.unier.it

Grafica: Maria Eugenia Saiz
Impaginazione: Melissa Galliani

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di quest’opera può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in alcuna forma, e con alcun mezzo, elettronico, meccanico, in fotocopia, in supporto magnetico o in altro modo, senza autorizzazione scritta dell’Editore.

Stampato in Italia - Printed in Italy

Introduzione

Alberto Maria Gambino
Professore ordinario di Diritto Privato nell'Università Europea di Roma
Presidente del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore

Gli *Atti* qui pubblicati si riferiscono al Convegno "*Scenari e prospettive del diritto d'autore*", tenutosi presso l'Università Europea di Roma il 27 maggio 2008, nell'ambito delle iniziative promosse dal Dottorato di ricerca in "Pubblico e privato nel diritto dell'impresa".

Il Convegno, articolatosi in due sessioni, ha inteso approfondire gli indirizzi che vanno delineandosi a livello comunitario e nazionale, e gli ambiti di interesse più rilevanti per proiettare il sistema normativo del diritto d'autore nel nuovo millennio.

Gli interventi degli illustri relatori si sono concentrati sui tratti salienti dell'istituto per valutarne la tenuta ovvero l'opportunità di un ripensamento. Così, attraverso un inquadramento di respiro internazionale, il prof. **Roberto Mastroianni**, ordinario di Diritto dell'Unione Europea nell'Università di Napoli "Federico II", ha aperto i lavori con un'ampia *Relazione* sul rapporto tra il principio del diritto all'accesso alla cultura - ritenuto prevalente nel nostro sistema costituzionale - ed il diritto di proprietà intellettuale di origine comunitaria, nella prospettiva della gerarchia delle fonti relative alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

Relazioni particolarmente approfondite sono state tenute dalla prof.ssa **Paola A. E. Frassi**, ordinario di Diritto Industriale nell'Università di Milano e dal prof. **Giovanni Cavani**, Ricercatore di Diritto Industriale dell'Università di Modena e Reggio Emilia, ai quali era stato chiesto di esplorare se l'ingresso delle nuove tecnologie suggerisca un ampliamento della nozione di opera dell'ingegno, con opportunità di ridefinire gli ambiti dei diritti esclusivi, e se le nuove forme di accesso e condivisione delle opere rientrino nell'ambito di sfruttamento di un'opera dell'ingegno. Si è così inteso anche scandagliare le c.d. *balance clauses*, vale a dire i meccanismi "omeostatici" che consentono di contemperare i diritti del titolare con quelli del mercato in senso lato (concorrenti, utenti e consumatori), accertando se esistano i presupposti per spostare l'asticella che marca il confine tra l'area del pubblico dominio e quella suscettibile di appropriazione, e all'interno di quest'ultima, quella che segna l'ambito concreto di estensione della privativa.

In tale contesto, nel corso del Convegno si è data voce alle diverse e non sempre raccordabili anime che ravvivano il dibattito, che si sono cristallizzate, da un lato, nella puntuale *Relazione* del prof. **Vittorio M. de Sanctis**, ordinario di Diritto Commerciale nell'Università di Teramo e nell'*Intervento* del dott. **Enzo Mazza**, presidente della Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), che hanno posto gli interessi dei titolari del diritto in posizione di preminenza, anche valorizzando gli investimenti sottesi all'industria culturale, ma nella prospettiva delle tradizionali prerogative dell'istituto autoriale, anche con l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio; e, dall'altro, nell'intervento appassionato e culturalmente assai vivace del prof. **Gustavo Ghidini**, ordinario di Diritto Industriale nell'Università di Milano, che ha posto l'accento su una traiettoria normativa riformatrice incardinata sul riconoscimento in via di principio di spazi di "libera utilizzazione".

La direttrice, che passa da una prospettiva essenzialmente individualista del "premio al creatore" al contributo dell'istituto alle dinamiche di lungo periodo dell'innovazione tipicamente imprenditoriale e a quelle della concorrenza nel mercato, nella quale la ricompensa attribuita all'autore configuri uno "scopo-mezzo", funzionale al perseguimento di più ampi obiettivi di "benessere sociale" nell'interesse, in ultima analisi, dei consumatori-utenti, ha attraversato gli apprezzati interventi che si sono succeduti su alcuni aspetti specifici della struttura del diritto di autore ed i suoi rapporti con la tutela di altri interessi.

In particolare, una serie di *Interventi* si sono focalizzati sul tema della "copia privata": il prof. **Andrea Zoppini**, ordinario di Diritto Privato nell'Università di Roma Tre, ha esposto la problematica relativa alla nuova previsione della "copia privata da apparecchio remoto", difendendo, secondo l'ottica dell'evoluzione tecnologica, il discusso intervento normativo, mentre il prof. **Andrea Stazi**, docente di Diritto dell'Informatica e delle Comunicazioni nell'Università Europea di Roma ed il dott. **Ferdinando Tozzi**, dottorando di ricerca in Diritto privato dell'Economia nell'Università di Napoli "Federico II", si sono cimentati nella prospettiva delle interrelazioni, rispettivamente, con le telecomunicazioni e le nuove tecnologie.

Il prof. **Francesco Graziadei**, docente di Diritto Industriale nell'Università LUISS "Guido Carli" di Roma, ha svolto un *Intervento* ragionato in tema di *Comunicazione al pubblico* on-line, con riferimento specifico alla legge applicabile; mentre, con un taglio prettamente civilistico, la dott.ssa **Benedetta Sirgiovanni**, dottore di ricerca in Mercato e Consumatori nell'Università di Roma Tre, ha affrontato il tema delle clausole di prelazione nel contratto di edizione. Sul rapporto tra informazione, banche dati e diritto di autore, ha invece svolto il suo *Intervento* la prof.ssa **Valeria Falce**,

Ricercatrice di Diritto industriale nell'Università Europea di Roma, cui va la nostra riconoscenza anche per la determinata sollecitudine con cui ha seguito la predisposizione di questi *Atti*.

Nel corso del Convegno si è dato spazio anche a proposte di respiro culturale volte a rafforzare la normativa sugli usi consentiti per un pieno e libero accesso alla conoscenza e all'informazione: un compito che in particolare le biblioteche si impegnano a realizzare attraverso la creazione di nuovi servizi, anche relativi a beni sonori e audiovisivi, resi oggi possibili dall'evoluzione delle tecnologie. Il tema è stato affrontato dai due Direttori delle Biblioteche Nazionali Centrali (**A. I. Fontana**, Firenze e **O. Avallone**, Roma), e negli *Interventi* del dott. **Massimo Pistacchi**, Direttore dell'Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi e del dott. **Maurizio Fallace**, Direttore Generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, cui va il ringraziamento per il Patrocinio al Convegno.

La prima sessione del Convegno è stata presieduta, da **Alberto Heimler**, Direttore Centrale per gli Studi e gli Affari Internazionali dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha destinato a questi *Atti* un suo *Contributo* sul rapporto tra IP e Concorrenza, in punto di *enforcement*, cui, dunque – avendo avuto il sottoscritto l'onore di presiedere la seconda sessione – si aggiunge anche il mio *Contributo* sullo stesso tema, nella prospettiva complementare della protezione dell'utente-consumatore.

Altro *Contributo* presentato al Convegno, di taglio ricognitivo e in una prospettiva consumeristica, riguarda il quadro internazionale offertoci dal prof. **Marco Scialdone**, Docente di Digital Copyright, presso la Link Campus – University of Malta.

Le *Conclusioni* del Convegno sono state svolte dal prof. **Mario Fabiani**, tra i massimi studiosi italiani della materia e che attualmente mi accompagna con saggezza e generosità nel suo ruolo di Esperto (assieme a Valeria Falce e Ferdinando Tozzi) nei lavori del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore.

Ringrazio il Magnifico Rettore, Prof. **P. Paolo Scarafoni** per il cordiale saluto all'apertura dei lavori del Convegno, e gli autorevoli colleghi Mr. **Steven D. Anderman**, professor of Law presso la Essex University, e prof. **Luigi Carlo Ubertazzi**, ordinario di Diritto Industriale nell'Università di Pavia, che sono intervenuti, il primo sul rapporto tra IP e Competition Law, e il secondo per rappresentare una posizione di radicale dissenso verso interventi di riforma della normativa autoriale.

Desidero concludere traendo spunto da una parabola evangelica, che, considerato il contesto nel quale si è svolto il Convegno – una nuova Uni-

versità di ispirazione cattolica – mi pare in qualche maniera non estranea. Mi riferisco alla *Parabola dei Talenti* (Matteo, 25,14-30). Nel racconto evangelico si rappresentano comportamenti umani relativi al rapporto con i beni fruttiferi (nel caso, talenti, cioè moneta, denaro, ma a ben vedere anche "talenti" come qualità creative, capacità dell'ingegno). Ebbene il Signore assegna i talenti nella misura della "capacità" di ciascuno e attende un risultato. I servi che avevano ricevuto di più (cinque e due talenti), impiegano produttivamente il denaro e ne riconsegnano il doppio. Hanno trafficato i loro talenti, li hanno fatti circolare, li hanno disseminati e ne hanno così tratto frutti. L'ultimo servo, che aveva ricevuto solo un talento invece "per paura" lo va a sotterrare e, per questo, il Signore lo rimprovera duramente: "avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse" (chissà se il Signore nel mondo di oggi, stravolto dalla crisi finanziaria, avrebbe usato lo stesso esempio…). Al servo meno capace, dunque, il Signore chiede quantomeno di affidarsi a chi per mestiere utilizza i talenti per trarne profitto.

Non ci sono forse in questa parabola tutte le dinamiche dell'attuale scenario del diritto d'autore? C'è chi si mette in proprio e traffica direttamente i suoi talenti; c'è chi si affida a terzi. C'è chi nasconde il talento e ne impedisce la circolazione: comportamento che – almeno nella parabola – non ha diritto di cittadinanza.

Emerge una direttrice utile, forse, anche per radicare il sistema del diritto d'autore entro una scala di valori certi, che non appaiono alieni da una sintesi alta dei principi che il Convegno indica quali riferimenti anche su scala globale: l'istituto autoriale non può seguire una prospettiva statica, fuori dal mercato, ammettendo la collocazione delle opere dell'intelletto creativo nel recinto di un dominio privato nascosto e inaccessibile. Richiede comportamenti dinamici, concorrenziali: è lo scenario più coraggioso. E il coraggio va premiato. Qui è allora il compito del giurista chiamato a dare assistenza all'investimento di chi ha intrapreso la scelta felice di trafficare i talenti, e, allo stesso tempo, ad impedire che qualcuno i talenti li nasconda, impedendone la disseminazione.

In fondo, i talenti sono legati a doppio filo a chi è ragione del loro traffico – per chi crede, prima di tutto, il Signore che li ha concessi – e, dunque, il consorzio umano delle cui relazioni ogni persona non può fare a meno per vivere e ogni artista non può fare a meno per scoprire le sue capacità. Ed è anche per questo che, in definitiva, le opere talentuose non devono essere ridotte entro un dominio rigidamente esclusivo: non assolvendo alla loro natura dinamica, si finirebbe per tradirne il ruolo di beni destinati alla fruizione.

Indirizzo di saluto

Maurizio Fallace
Direttore Generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

È doveroso, in considerazione della riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali regolata dal D.P.R. n. 233 del 26 novembre 2007, introdurre le competenze in materia di diritto d'autore acquisite dalla Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore, che in particolare riguardano:

- attività di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- segreteria del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e delle Commissioni speciali istituite in seno al Comitato;
- tenuta del Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e adempimenti di legge relativi all'obbligo del deposito ed alla registrazione delle opere stesse;
- erogazione di contributi in favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici e della Cassa nazionale di assistenza ai compositori, autori e librettisti di musica popolare "Mario Schisa";
- rapporti con l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (O.M.P.I.), d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri;
- rapporti con il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; raccordo con le attività di contrasto alla pirateria e lotta alla contraffazione;
- pubblicazione del periodico "Bollettino del Servizio per il Diritto d'Autore";
- studio e predisposizione di provvedimenti normativi, anche in attuazione delle direttive comunitarie.

È fondamentale ricordare, al riguardo, l'importante opera di revisione complessiva e sistematica della legge sul diritto d'autore posta sotto la costante attenzione del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore, presieduto dal Prof. Alberto Maria Gambino, e tenere presenti i tre diversi livelli con i quali più gravi e sempre incombenti problemi di protezione, ma anche nuove prospettive legate al diritto d'autore, devono

ineludibilmente misurarsi: le convenzioni internazionali, le normative comunitarie e la normativa interna, tutte finalizzate a contemperare l'ordinato sviluppo del sistema economico e sociale della comunicazione con la tutela dell'autore, in quanto tutelare la proprietà intellettuale è in primo luogo garanzia di libertà.

In secondo luogo, le componenti del sistema di proprietà intellettuale rappresentate da brevetti, marchi e diritto d'autore, costituiscono gli strumenti che, valorizzando ogni forma di creatività e conoscenza, tutelando inoltre le opere dell'ingegno dotate di organica originalità, producono grandi profitti in termini di rafforzamento dell'efficacia economica, di potenziamento della competitività del nostro Paese e di creazione di ricchezza per il benessere collettivo.

È, dunque, una priorità della Direzione Generale, che mi onoro di rappresentare, difendere la proprietà intellettuale sia attraverso proposte normative, sia attraverso efficaci campagne di sensibilizzazione della collettività circa il disvalore della violazione delle leggi vigenti in materia e l'immoralità di comportamenti vietati ed illeciti che si perpetuano in assenza di controlli, poiché essi offendono i diritti dell'autore e costituiscono inaccettabili azioni criminali contro la cultura.

Parlare oggi di diritto d'autore significa prendere atto delle enormi potenzialità e degli innumerevoli vantaggi che l'era di Internet ci offre, ma vuol dire anche maturare la consapevolezza del mutato scenario tecnologico che caratterizza la cosiddetta Società dell'Informazione e valutare le dirompenti problematiche che essa pone, le cui soluzioni non possono essere procrastinate.

Nel complesso e delicato panorama prospettatosi è inevitabile una continua ricerca di equilibrio tra i diritti dell'autore e gli interessi del fruitore del prodotto "d'autore" al fine di attualizzare la legislazione vigente ed ottimizzare il quadro normativo al riguardo: infatti, l'evoluzione tecnologica pone costanti sfide e la posta in gioco di questa partita è molto alta in quanto si tratta di difendere il diritto di ognuno di noi di essere riconosciuto e tutelato come creatore di opere ingegnose ed originali, portatrici di concreti vantaggi alla collettività.

In ogni caso, pur se lo scenario d'azione è quello del limite indistinto tra il concetto di originale e copia, pur se il teatro in cui operiamo è quello della facile reperibilità, duplicabilità, manipolabilità e trasmissibilità delle informazioni, il percorso da seguire resta quello di favorire l'innovazione tecnologica e promuovere la disponibilità di contenuti digitali, regolamentando i nuovi prodotti messi in circolazione ed impegnandosi ad arginare il fenomeno della diffusione abusiva di beni e sevizi "pirata", poiché ogni

forma di pirateria, sia in ambiente on-line che off-line, provoca gravi perdite economiche per l'industria culturale ma rappresenta anche una pesante ingiuria alla identità culturale di ogni persona e di ogni Paese.

Auspicando che l'iniziativa convegnistica che oggi ha luogo e che, all'interno di comuni idealità ci vede impegnati in un proficuo confronto dialettico sia foriera di spunti innovativi, di ricadute concrete nonché di risvolti positivi in termini di operatività ed efficacia dei controlli e delle azioni normative ed istituzionali, rivolgo a tutti i convenuti i migliori auguri di buon lavoro.

Parte I
Profili di rilievo sistematico

La tutela internazionale e comunitaria del diritto d'autore come diritto fondamentale dell'uomo

Roberto Mastroianni
Professore ordinario di Diritto dell'Unione Europea nell'Università "Federico II" di Napoli

Sommario: 1. Premessa – 2. La protezione del diritto d'autore nel diritto internazionale convenzionale: la qualificazione dei diritti e l'ampliamento della base «soggettiva» della tutela – 3. Segue: diritti patrimoniali e diritti morali - 4. Le «tradizioni costituzionali comuni» e la tutela comunitaria del diritto d'autore – 5. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – 6. Il rapporto tra le fonti e l'impatto sull'ordinamento italiano.

1. Premessa

Il diritto d'autore è da lungo tempo oggetto di attenzione nel diritto internazionale convenzionale. I principali accordi tra Stati dedicati alla disciplina della materia (la Convenzione di Berna, più volte modificata, l'Accordo TRIPS, l'Accordo OMPI) ricevono oramai applicazione quasi universale[1], fornendo una base di principi sostanzialmente uniformi che concernono sia gli aspetti di diritto materiale, sia le regole relative all'estensione della tutela *ratione personae*[2].

Il quadro della disciplina internazionale del diritto d'autore deve essere completato dall'analisi dei testi internazionali dedicati alla protezione dei diritti fondamentali dell'uomo: le principali convenzioni in materia, infatti, dedicano alla proprietà intellettuale una esplicita disposizione di tutela[3]. Si tratta di un dato consolidato, seppure probabilmente ancora non completamente acquisito nelle riflessioni dottrinali dedicate all'argomento[4].

Dall'analisi dei testi emergono alcune ipotesi di conflitto tra le scelte operate in sede di disciplina convenzionale del diritto d'autore e la qualificazione ora accennata. In particolare, le disposizioni della Convenzione di Berna che limitano l'accesso alla tutela in base a requisiti soggettivi, quale la nazionalità dell'autore, o (quanto meno apparentemente) oggettivi, come il luogo di pubblicazione dell'opera, non sembrano conciliabili con la portata per definizione universale del principio di non discriminazione codificato nei testi internazionali sui diritti fondamentali. A maggior ragione, le discriminazioni sulla base della nazionalità entrano direttamen-

te in rotta di collisione con i principi fondanti dell'ordinamento comunitario, qualora si tratti di fattispecie da questo regolate. La stessa difficoltà di coordinamento sembra emergere rispetto a quelle discipline nazionali (è il caso, ad esempio, della legge italiana sul diritto d'autore) che tuttora condizionano l'accesso alla tutela delle opere di autori stranieri (se non pubblicate in Italia per la prima volta) al rispetto della clausola di reciprocità.

In questo lavoro, premessa una valutazione delle recenti linee di tendenza nella disciplina internazionale della proprietà intellettuale, si tenterà di fornire una chiave di lettura utile per dipanare le intricate questioni, tipicamente "costituzionali", che concernono i rapporti tra le diverse fonti del diritto d'autore.

2. La protezione del diritto d'autore nel diritto internazionale convenzionale: la qualificazione dei diritti e l'ampliamento della base «soggettiva» della tutela

Un'analisi degli strumenti internazionali rilevanti dimostra alcune linee di tendenza della disciplina pattizia che è utile mettere in evidenza in questa sede.

Una prima linea di tendenza concerne la qualificazione stessa del diritto d'autore ai fini propri dei testi internazionali: da diritto «culturale» a «diritto di proprietà intellettuale». Per rendersene conto è sufficiente analizzare i testi rilevanti: il primo strumento «universale» dedicato alla tutela dei diritti fondamentali, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 si riferisce al diritto di proprietà ed al diritto d'autore in due distinte disposizioni: l'art. 17 codifica il fondamentale diritto di proprietà[5], mentre l'art. 27 inquadra il diritto d'autore tra i diritti «culturali»: posto, al primo comma, che «ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici», al comma successivo si aggiunge 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»[6].

Quanto alla portata giuridica delle disposizioni appena richiamate, è utile sottolineare che la Dichiarazione universale – come tutte le Dichiarazioni di principi approvate, sotto forma di risoluzioni, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite – non impone regole di comportamento agli Stati, ma riveste soltanto un carattere programmatico. Tuttavia, è noto che il contenuto della Dichiarazione è stato trasposto in buona parte nel testo

del Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, firmato a New York il 10 dicembre 1966. All'art. 15, par. 1, si prevede che «gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo […] a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore». Al successivo paragrafo si aggiunge che «le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura». Come si vede, il testo del Patto riprende il contenuto della Dichiarazione universale, sia per quel che concerne la qualificazione del diritto d'autore come «diritto culturale», sia per quel che concerne il contenuto della tutela (su cui torneremo più avanti). Muta tuttavia la natura giuridica della fonte e la sua efficacia nell'ordinamento internazionale ed in quelli interni: trattandosi di un accordo internazionale, lo stesso crea diritti ed obblighi in capo agli Stati parti nonché, laddove le regole interne lo prevedano, anche in capo ai privati dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

Il Patto sui diritti sociali, economici e culturali non include tra i diritti tutelati il diritto di proprietà[7], ma richiede agli Stati membri una tutela piena sia degli aspetti patrimoniali, sia di quelli non patrimoniali del diritto d'autore. Al contrario, il sistema internazionale che viene generalmente indicato come quello che concede la tutela più intensa ai diritti dell'uomo, la Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, non contiene alcun riferimento specifico né al diritto d'autore, né alla proprietà intellettuale in generale. Il diritto di proprietà, anch'esso escluso dal campo di applicazione del testo originario della Convenzione, trovava presto specifica tutela con il primo Protocollo addizionale, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, il cui primo articolo recita: «ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende»[8].

Quanto alla definizione del termine «bene» (possession, bien, nelle versioni inglese e francese, facenti fede), è stata correttamente segnalata la «dilatazione progressiva» che nel corso del tempo ha caratterizzato l'interpretazione dell'unica disposizione della Convenzione europea dedicata ad un diritto di contenuto patrimoniale[9]. La Corte europea dei diritti dell'uo-

mo afferma costantemente che «la notion de "biens" de l'article 1 du Protocole n° 1 a une porté autonome qui ne se limite certainement pas à la propriété des biens corporales: certaines autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des droits de « propriété » et donc pour des « biens » aux fins de cette disposition»[10]. Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo risulta, dunque, che detta nozione assume un significato ed una portata del tutto autonoma rispetto ai diritti interni, comprensiva cioè di ogni interesse che sorge dai rapporti economici di un individuo: dunque ogni interesse che sia economicamente valutabile[11]. Di conseguenza, rientrano nel campo di applicazione della disposizione citata non solo i diritti di proprietà su beni mobili e immobili, ma anche interessi di natura diversa legati, ad esempio, alle licenze commerciali, alle clientele di uno studio professionale, all'avviamento[12]. In definitiva, l'elemento che accomuna i vari istituti che nella prassi della Corte europea si sono fatti rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 1 è costituito dal valore patrimoniale dell'interesse fatto valere dal ricorrente[13].

L'ampiezza della nozione di bene, quale intesa dalla Corte di Strasburgo, è stata giustamente criticata[14]. Ai fini più limitati della nostra ricerca, è sufficiente giungere alla conclusione che senz'altro i diritti di «proprietà intellettuale», tra cui il diritto d'autore, non possono essere considerati estranei alla tutela offerta dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale. Nella prassi degli organi di Strasburgo, se si eccettua una risalente decisione della Commissione europea dei diritti dell'uomo, relativa al diritto di brevetto (caso *Smith Kline*[15]), solo di recente si rinvengono alcune precise prese di posizione della Corte europea dei diritti dell'uomo[16] nel senso di includere nella suddetta nozione tutti i diritti di proprietà intellettuale, e quindi anche il diritto d'autore, quanto meno per gli aspetti patrimoniali.

Conseguenza di quanto appena sostenuto è l'applicazione anche ai diritti sui beni immateriali delle disposizioni dell'art. 1 del primo Protocollo che consentono agli Stati interventi normativi al fine di limitare il godimento del diritto di proprietà. Nella giurisprudenza della Corte europea si rinviene che una misura di regolamentazione dell'uso dei beni, perché sia giustificata, deve rispettare il principio di legalità e perseguire uno scopo legittimo con mezzi ad esso ragionevolmente proporzionati[17].

Infine, la qualificazione del diritto d'autore nella famiglia dei «diritti di proprietà» si rinviene nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'art. 17, disposizione certamente ispirata dall'equivalente articolo della CEDU. Ma si tratta di una questione complessa, che necessita di una valutazione più ampia, e sulla quale torneremo nel prosieguo di questo lavoro.

La seconda linea di tendenza riscontrabile nella disciplina internazionale contemporanea in materia di diritti dell'uomo è quella di ampliare il novero dei diritti di proprietà intellettuale tutelati, arricchendo così la base «soggettiva» della tutela. E infatti, se le fonti classiche limitano il loro campo di applicazione agli autori di produzioni letterarie, artistiche e scientifiche (così, come abbiamo visto, la Dichiarazione universale ed il Patto delle Nazioni Unite), altre fonti, soprattutto quelle più recenti, rivolgono l'attenzione alla proprietà intellettuale nel suo complesso. E ciò vale sia per alcune convenzioni multilaterali «universali» (art. 14 della Conv. di Ginevra sui rifugiati del 28 luglio 1951, in vigore sul piano internazionale dal 12 aprile 1954[18]; art. 14 della Conv. di New York sugli apolidi del 28 settembre 1954, in vigore dal 6 giugno 1960[19]), sia per gli strumenti «regionali», operanti in ambito europeo: la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, innanzitutto, accoglie una nozione di «bene» capace di comprendere tutti i diritti, di contenuto patrimoniale, che si sogliono far rientrare nell'ampia nozione di «proprietà intellettuale». A sua volta, la Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea, come detto chiaramente ispirandosi alla CEDU, inserisce la proprietà intellettuale nella categoria della «proprietà» tutelata dal suo art. 17. Si noti che la scelta di ampliare la «base» soggettiva ed oggettiva della tutela appare coincidere con le scelte effettuate dagli Stati nei trattati internazionali dedicati alla proprietà intellettuale (è il caso, ovviamente, dei trattati elaborati in sede OMPI ed UNESCO, così come degli accordi in vigore nel contesto dell'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare dell'accordo TRIPS). Non vi è dunque motivo di escludere, in questo contesto «aggiornato», anche i titolari dei diritti connessi, che notoriamente appaiono esclusi dal campo di applicazione degli strumenti tradizionali sui diritti dell'uomo (Dichiarazione Universale, Patto delle Nazioni Unite)[20].

3. Segue: diritti patrimoniali e diritti morali

Infine, va rimarcata la tendenza a focalizzare la protezione internazionale sugli aspetti patrimoniali del diritto d'autore. Non può non evidenziarsi, anche in questo caso, una sorta di parallelismo con le scelte operate nelle convenzioni multilaterali sulla proprietà intellettuale, nelle quali, notoriamente, gli aspetti non patrimoniali della proprietà intellettuale ricevono una protezione a volte solo «opzionale» (si pensi per tutti all'art. 9 dell'accordo TRIPS), mentre negli strumenti «tradizionali» identica dignità veniva riconosciuta agli interessi morali e patrimoniali dell'autore (v. art. 27, n. 2, della Dichiarazione universale e art. 15 del Patto ONU).

Questo elemento appare con chiarezza nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In effetti, se si analizza la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, risulta che la nozione di «bene» accolta nella prassi non sembra consentire di includere anche gli aspetti non patrimoniali del diritto d'autore. D'altronde, la loro inclusione non sarebbe accettabile qualora dovesse portare paradossalmente ad una riduzione della tutela (rispetto agli standard delle convenzioni internazionali e delle normative interne) in applicazione delle disposizioni del primo par., seconda parte e del secondo par. dell'art. 1 del primo Protocollo. Peraltro, la natura di norme di protezione "minima" delle disposizioni della CEDU escluderebbe in radice questa conclusione.

Va da sé che l'estraneità dei diritti morali all'ambito di applicazione della CEDU non comporterebbe alcuna lacuna nella tutela «costituzionale» europea, posto che gli «interessi morali» degli autori trovano comunque riconoscimento nell'ordinamento internazionale (Patto ONU) e nelle «tradizioni costituzionali comuni» degli Stati membri ai sensi dell'art. 6, n. 2, del Trattato sull'Unione europea.

4. Le «tradizioni costituzionali comuni» e la tutela comunitaria del diritto d'autore

Per quel che concerne l'inquadramento del diritto d'autore nelle costituzioni nazionali, va immediatamente segnalato che il panorama a disposizione dell'interprete è lontano dal fornire risultati univoci. Dove la protezione avviene con norme di rango costituzionale (è il caso della Costituzione spagnola, all'art. 20; di quella svedese, all'art. 19, e di quella portoghese all'art. 42), per il diritto d'autore si preferisce l'approccio legato alla tutela della «creazione intellettuale», mentre l'approccio «proprietario» è seguito nei Paesi europei in cui all'inquadramento costituzionale si perviene grazie alla giurisprudenza delle Corti costituzionali. È il caso della Germania, almeno per quel che concerne gli aspetti patrimoniali del diritto d'autore, ma anche dell'Italia: in assenza di una norma espressa, nella sentenza n. 108 del 1995[21] la Corte ha preso a parametro una serie di precetti costituzionali per giustificare la scelta del legislatore di proteggere i diritti di autori e produttori su opere tutelate (come è noto si trattava, nella fattispecie, del diritto di noleggio oggi disciplinato dall'art. 18 bis l.d.a ed in precedenza ricavato implicitamente dal testo dell'art. 17 l.d.a.). Va da sé che, in assenza di una norma esplicita, la Costituzione non pone alcun vincolo a garantire una determinata forma di protezione, ma di certo

offre una copertura delle tutele offerte dalla legge nel rapporto con altre garanzie costituzionali.

Pur prescindendo dalla perfetta sovrapponibilità delle qualificazioni accolte nei vari sistemi giuridici dei Paesi europei, può comunque sostenersi che il diritto d'autore trovi tutela nell'ordinamento comunitario come principio generale del diritto ai sensi dell'art. 6, n. 2, del Trattato di Unione europea. È appena il caso di ricordare che, ai sensi di detta disposizione, «l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, formata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario». Dunque, la proprietà intellettuale assume rilevanza in questo contesto sia come «tradizione costituzionale comune», sia come diritto fondamentale garantito dalla CEDU e dagli altri trattati in materia di diritti dell'uomo citati in precedenza: entrambi operano infatti come "fonti di ispirazione" per la ricostruzione di un principio generale del diritto comunitario.

La recente giurisprudenza della Corte di giustizia accoglie questa impostazione, affermando la natura di diritto fondamentale della proprietà intellettuale riferendosi, in un caso (sentenza *Laserdisken*), direttamente alla Convenzione europea, primo Protocollo, e successivamente, in maniera più corretta, sebbene – come spesso accade – apodittica[22], alla categoria propria del diritto comunitario dei principi generali del diritto (sentenza *Promusicae*)[23].

L'inquadramento della proprietà intellettuale tra i diritti dell'uomo ai sensi dell'art. 6, n. 2, TUE comporta che la sua tutela sia garantita anche nell'ordinamento comunitario: detto diritto funge da parametro di legalità dell'attività dell'Unione, attraverso l'operato delle sue istituzioni, nonché degli Stati membri qualora questi operino nel "cono d'ombra" del diritto comunitario, come nel caso in cui provvedano a dare attuazione a direttive adottate in questa materia oppure si avvalgano delle deroghe, consentite dal Trattato istitutivo, rispetto al funzionamento di una delle libertà economiche fondamentali riconosciute dal diritto comunitario.

Ciò premesso, va ricordato tuttavia che, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa al diritto di proprietà, «tale principio non si configura come una prerogativa assoluta, ma deve essere preso in considerazione in relazione alla sua funzione nella società». Conseguentemente, continua la Corte, «possono essere apportate restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà, a condizione che rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo

scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti garantiti»[24].

Un problema potrebbe quindi presentarsi per gli aspetti non patrimoniali del diritto d'autore: poste le caratteristiche proprie del diritto morale, tra cui la irrinunciabilità ed intrasmissibilità, sussiste il rischio che l'approccio di tutela delle esigenze dell'integrazione comunitaria possa incidere negativamente sulla tutela delle prerogative non patrimoniali dell'autore. Tale conclusione porta ad interrogarsi sulla possibile ricostruzione di uno scenario diverso, che anche ai fini propri di tutela nell'ordinamento comunitario distingua le peculiari caratteristiche del diritto d'autore: gli aspetti patrimoniali trovano come fonte di riferimento la CEDU ed i trattati internazionali, nonché nelle disposizioni costituzionali dedicate alla proprietà. Gli aspetti non patrimoniali ottengono a loro volta protezione in ambito comunitario grazie alle tradizioni costituzionali comuni ed ai trattati in materia di diritti dell'uomo che espressamente operano un riferimento al diritto morale d'autore. Si tratta di un quadro certo non limpidissimo, che necessita di un chiarimento. L'occasione è offerta dalla Carta europea dei diritti fondamentali.

5. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Novità assoluta nel panorama delle fonti europee dedicate ai diritti dell'uomo, la Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata dalla istituzioni comunitarie a Nizza il 7 dicembre 2000 e successivamente, con alcune modifiche, a Strasburgo il 12 dicembre 2007[25], dedica una apposita disposizione alla proprietà intellettuale.

Prima di esaminare il suo contenuto, è il caso di ricordare, in questo contesto, che la Carta non è stata adottata dagli Stati membri come strumento giuridico vincolante (lo diverrà con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, grazie ad una apposita modifica dell'art. 6 del TUE), ma che la stessa viene in concreto utilizzata dalle istituzioni comunitarie[26] e, a volte, anche dai giudici nazionali, nonché persino dalla Corte europea dei diritti dell'uomo[27], ai fini della ricostruzione dei principi generali, in tema di diritti dell'uomo, operanti nell'ordinamento comunitario. Solo di recente la Carta sta trovando spazio nella giurisprudenza della Corte, ma sempre a mo' di conferma di soluzioni già raggiunte utilizzando i parametri "tradizionali" di ricostruzione dei diritti fondamentali vigenti nell'ordinamento comunitario[28], mentre maggiore attenzione è da tempo riservata dal Tribunale di primo grado e dagli Avvocati generali.

Per molte delle sue disposizioni la Carta adotta come esplicito modello di riferimento la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ciò vale anche (sia pure, come vedremo, in maniera parziale) per il testo dell'art. 17. Dedicato al «Diritto di proprietà», l'articolo in questione dispone, al primo paragrafo, che «ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale». Nel secondo paragrafo si aggiunge che «la proprietà intellettuale è protetta».

In sede di esegesi della norma, va in primo luogo evidenziato che, se nel primo paragrafo l'art. 17 riprende in sostanza il contenuto dell'art. 1 del primo Protocollo addizionale del CEDU, dallo stesso si allontana laddove opera un espresso richiamo (sia pure alquanto generico) alla proprietà intellettuale, estendendo dunque esplicitamente, nel solco della linea di tendenza cui si faceva prima riferimento, la tutela a tutti i diritti che si intendono far rientrare nella nozione di proprietà intellettuale.

In secondo luogo, e questa appare la questione più delicata nell'interpretazione della portata della norma, si tratta di valutare il rapporto tra i due paragrafi. In particolare, il riferimento alla proprietà intellettuale va inteso come una mera specificazione della portata del primo comma, con la conseguenza che anche per la proprietà intellettuale vale la disciplina delle «limitazioni» inserita nel testo del primo comma dell'art. 17 sul modello della corrispondente disposizione della CEDU? E qualora si accetti questa interpretazione, può dirsi che anche nel contesto della Carta, così come in quello della CEDU, gli aspetti non patrimoniali dei diritti di proprietà intellettuale (in primis, il diritto morale d'autore) non rientrano nell'ambito di protezione offerta dalla norma?

Per rispondere a questi interrogativi non appare di grande utilità il ricorso ai lavori preparatori, ed in particolare alle Spiegazioni del Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta: si rinviene soltanto che la proprietà intellettuale è un «aspetto del diritto di proprietà» e che la sua espressa citazione nel par. 2 dell'art. 17 è dovuta alla sua «crescente importanza» e per la sua disciplina nelle fonti comunitarie secondarie[29]. Indicazioni deludenti, ma la qualificazione è importante anche alla luce del valore che le spiegazioni del Praesidium avranno con l'entrata in vigore del Trattato costituzionale. Va rimarcato, infatti, che, nel Preambolo della Carta, premesso che questa «riafferma, nel rispetto delle competenze e dei

compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo», si sostiene che «in tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium della Convenzione europea».

In assenza di prassi sul punto, possono essere astrattamente prefigurate due possibili soluzioni. La prima, basata sul testo dell'art. 52, par. 3, della Carta, va nel senso di considerare che, trattandosi di un diritto, quello di proprietà, corrispondente al diritto di proprietà garantito dalla Convenzione europea, «il significato e la portata» sono identici a quelli garantiti dalla predetta Convenzione. Posto che l'art. 17, come emerge dalla rubrica, si presenta come una disposizione dedicata al diritto di proprietà, così come la corrispondente della CEDU, questa interpretazione porterebbe a concludere che il campo di applicazione delle due fonti coincide, con il risultato che la tutela offerta dalla Carta concerne esclusivamente le componenti «patrimoniali» del diritto d'autore.

Maggiormente convincente appare la seconda soluzione, che parte dalla posizione autonoma che la proprietà intellettuale occupa, visivamente, rispetto alla generale disciplina di cui al primo comma. In effetti, dal punto di vista meramente logico-letterale, qualora la proprietà intellettuale fosse già coperta dalla definizione di «bene» di cui al primo comma, non vi sarebbe stato bisogno di ulteriore specificazione. Inoltre, può essere valorizzata in questo contesto la differenza di formulazione tra il testo della CEDU e quello della Carta: se la prima afferma in maniera secca che «ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni», includendo nella nozione di bene qualsiasi interesse di natura patrimoniale, la seconda attribuisce ad ogni individuo il diritto di godere della «proprietà dei beni» che ha acquisito legalmente. Non appare forzato operare una distinzione, nel senso di limitare l'ambito di applicazione dell'art. 17, co. 1, della Carta al diritto di proprietà in senso stretto, mentre il secondo paragrafo si preoccupa di garantire protezione alla proprietà intellettuale, in tutti i suoi aspetti[30]. Logica conseguenza di questa soluzione sarebbe l'inclusione anche del diritto morale d'autore nel novero dei diritti tutelati. Inoltre, la protezione della proprietà intellettuale non sarebbe sottoposta

alle limitazioni indicate nel primo comma, che in effetti, come si è avuto già modo di segnalare con riferimento al primo protocollo della CEDU, appaiono già dalla piana lettura del testo correttamente riferibili al godimento del diritto di proprietà su beni materiali. Peraltro, anche questa seconda interpretazione trova una solida base nel testo dell'art. 52 della Carta, ma questa volta nella parte finale del par. 3, ove si legge che «la presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa»: in definitiva, la scelta operata dai redattori della Carta è di attribuire rilevanza autonoma alla «proprietà intellettuale» nel suo complesso, inclusi gli aspetti non patrimoniali, intervenendo così a colmare una lacuna presente nella Convenzione europea.

6. Il rapporto tra le fonti e l'impatto sull'ordinamento italiano

Dalla ricostruzione delle fonti appena effettuata emerge con estrema chiarezza che la proprietà intellettuale trova tutela in una molteplicità di fonti normative, tutte capaci di produrre effetti, nell'ordinamento italiano, a livello «costituzionale». Ovviamente, la presenza di un principio generale di protezione non risolve i problemi più delicati, relativi alle modalità ed all'intensità della tutela, alle sue eventuali eccezioni, e così via. La questione si sposta dunque al livello della concreta disciplina del diritto d'autore e dei diritti connessi (come è noto, recentemente assorbita in gran parte nella normativa comunitaria)[31], dalla cui applicazione possono certo realizzarsi situazioni delicate di vera o apparente inconciliabilità con altri valori fondamentali pure garantiti dall'ordinamento italiano a livello costituzionale.

Può ad esempio avvenire che norme interne non siano compatibili con lo standard di tutela offerto alla proprietà intellettuale dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come ricostruito dalla Corte europea in sede di interpretazione e di applicazione dell'art. 1 del primo Protocollo addizionale, o dal Patto sui diritti economici, sociali e culturali. La soluzione va rinvenuta, laddove possibile, nel ricorso a principi interpretativi (interpretazione adeguatrice, presunzione di conformità rispetto ai trattati internazionali[32] e comunque, in caso di conflitto insanabile, nel ricorso al parametro indiretto di costituzionalità di cui all'art. 117 Cost.[33]. Gli accordi internazionali assumono, a seguito della modifica intervenuta all'art. 117 della Costituzione ad opera della legge cost. n. 1 del 2003, il ruolo di parametro indiretto ("interposto" [34]) di costituzionalità delle leggi ordinarie. Questa soluzione, in un primo momento non da tutti condivisa in dottrina, ha finalmente ricevuto il conforto della Corte cost. nelle fondamentali sentenze n. 348 e 349 del 2007,

concernenti il rango della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali nell'ordinamento italiano[35]. Risolvendo un conflitto di interpretazioni che aveva interessato anche la Corte di Cassazione, dette pronunce hanno chiarito, da un lato, che qualora il conflitto non sia solo apparente, vale a dire non possa in alcun modo essere risolto in via interpretativa (nel senso ampio che questa locuzione deve necessariamente avere in presenza di un vincolo costituzionale), le norme convenzionali operano, ai sensi dell'art. 117, I co., Cost., come parametro indiretto ("interposto") di legittimità costituzionale delle leggi; dall'altro, che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, considerata la sua estraneità all'art. 11 Cost., non gode, da questo punto di vista, di uno *status* particolare: il giudice comune non può disapplicare le regole interne con essa contrastanti secondo il modello proprio dei rapporti con l'ordinamento comunitario. L'antinomia dovrà dunque essere rimossa dall'intervento della Corte costituzionale.

La pronuncia della Corte rende ora chiaro il vincolo a carico del legislatore di rispettare il parametro interposto consistente nei trattati internazionali debitamente ratificati ed entrati in vigore sul piano internazionale, mentre nulla dovrebbe mutare in merito all'applicazione del principio della successione delle leggi nel tempo, dunque nei rapporti tra legge ordinarie e successive leggi di ratifica ed esecuzione dei trattati internazionali: le norme in essi contenute, se dotate degli elementi necessari per essere direttamente applicabili (*self-executing*), possono abrogare implicitamente disposizioni di legge precedenti, se con queste incompatibili[36].

Nella medesima occasione, la Corte ha avuto modo di precisare anche la portata concreta del vincolo, imposto all'interprete, di intendere ed applicare le disposizioni convenzionali alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo[37].

L'interpretazione offerta dalla Corte alla disposizione costituzionale coinvolge, evidentemente, anche la tutela del diritto d'autore. Norme interne non compatibili con le prescrizioni convenzionali, se a quest'ultime cronologicamente successive, risultano viziate da incostituzionalità, e ciò coinvolge evidentemente sia la portata sostanziale della tutela, sia quella soggettiva. Da quest'ultimo punto di vista, appare abbastanza agevole ritenere non conformi ai parametri internazionali (in particolare, all'inquadramento del diritto d'autore nel novero dei diritti fondamentali) le disposizioni della legge italiana (art. 185 e ss. l.d.a.) che tuttora discriminano gli autori in ragione della loro nazionalità, condizionando il godimento dei diritti da parte dello straniero alla condizione di reciprocità[38]. Trattandosi di disposizioni precedenti all'entrata in vigore delle leggi di esecuzione delle conven-

zioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, le stesse dovrebbero ritenersi implicitamente abrogate nella parte in cui discriminano (direttamente o indirettamente) gli autori sulla base della loro nazionalità.

Qualora, invece, siano le norme adottate dalle istituzioni comunitarie a trovarsi in situazione di antinomia con i principi di tutela della proprietà intellettuale contenuti nelle convenzioni internazionali o propri delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, il rimedio va rinvenuto nel medesimo ordinamento comunitario in applicazione dell'art. 6, n. 2, TUE. Si potrà dunque far ricorso ai rimedi giurisdizionali offerti dal diritto comunitario per reagire contro violazioni dei principi generali del diritto comunitario in materia di diritti dell'uomo, poste in essere delle istituzioni (ricorso di legittimità, rinvio pregiudiziale di validità, risarcimento del danno)[39].

In proposito, è necessario operare una distinzione. In primo luogo, qualora la disposizione internazionale di riferimento si rinvenga in un trattato che vincola la Comunità (ad es., l'Accordo TRIPS), questo costituisce il punto di riferimento obbligato per l'interpretazione delle direttive comunitarie[40]. Nella prassi, questa soluzione è stata raggiunta dalla Corte di giustizia anche rispetto a trattati firmati ma non ancora ratificati dalla Comunità[41], nonché, in caso di conflitto insanabile in via interpretativa, parametro di legittimità degli atti comunitari ex art. 228 e 230 tr. CE.

In secondo luogo, può verificarsi una situazione di antinomia tra le norme primarie dell'ordinamento comunitario (ad es., il principio di non discriminazione sulla base della cittadinanza di cui all'art. 12 del Trattato CE) e prescrizioni delle convenzioni internazionali multilaterali che limitano l'accesso alla protezione: in casi del genere, le regole comunitarie assumono una posizione di prevalenza, non potendo l'ordinamento comunitario accettare alcuna discriminazione, seppure indiretta, sulla base della nazionalità nel campo di applicazione del Trattato[42]. Nel recente caso *Tod's*[43], ad esempio, la Corte ha individuato una tale discriminazione "indiretta" nelle regole della Convenzione di Berna (art. 2, par. 7) che operano una limitazione all'accesso alla tutela per gli autori di disegni e modelli sulla base di requisiti (il luogo di origine dell'opera) che, a parere della Corte, proteggono i cittadini dello Stato in cui la protezione è richiesta rispetto ai cittadini di altri Paesi membri.

Ma la questione più delicata appare quella del rapporto tra norme costituzionali interne e regole comunitarie. Può verificarsi, ad esempio, il caso di una norma comunitaria, in ipotesi contenuta in una direttiva relativa alla tutela del diritto d'autore, la cui applicazione nell'ordinamento italiano provoca dubbi di compatibilità con principi anch'essi costituzio-

nalmente protetti come l'accesso ai beni culturali (art. 9 Cost.) e la libertà di espressione (art. 21 Cost.). Questione tutt'altro che nuova, ma che assume una portata affatto peculiare qualora i valori in gioco trovano origine in fonti, rispettivamente, comunitarie e nazionali.

È il caso, recente, del c.d. diritto di prestito a pagamento, come disciplinato dalla direttiva 92/100/CEE (direttiva sul «noleggio e prestito»[44]), per quel che concerne il prestito nelle biblioteche. Detta direttiva, adottata all'unanimità dal Consiglio, all'art. 1 dedicato all'oggetto dell'armonizzazione prevede che gli Stati membri riconoscono, fatto salvo l'articolo 5, il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore[45]. Il par. 4 del medesimo articolo precisa che i diritti di cui al paragrafo 1 non si esauriscono con la vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di originali o copie di opere tutelate dal diritto d'autore.

L'articolo 5 consente agli Stati di apporre nella disciplina nazionale delle deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione tuttavia che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. È precisato che gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale. Infine, viene offerta agli Stati membri anche la possibilità di esonerare del tutto alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui al paragrafo 1.

In sede di recepimento della direttiva, lo Stato italiano faceva uso della facoltà di deroga offerta dall'art. 5 della direttiva, optando per una forte garanzia di accesso alle opere protette dal diritto d'autore. L'art. 69 della legge n. 633 del 1941, come modificato dal d.lgs. 16 novembre 1994, prevede al primo comma che «il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; b) i fonogrammi e i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano essere sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini».

Una tale scelta legislativa veniva contestata dalla Commissione in un procedimento di infrazione ai sensi dell'art. 226 Tr. CE nei confronti dello Stato italiano per incorretta applicazione della direttiva 92/100/CEE. Il

ritardo con cui la Commissione ha contestato la disciplina italiana di recepimento della direttiva è dovuto al fatto che con sentenza 16 ottobre 2003 la Corte di giustizia ha accolto un analogo ricorso della Commissione relativo alla disciplina belga[46]. In quell'occasione, la Corte ha sostenuto il principio generale per cui la facoltà di deroga offerta dall'art. 5 della direttiva ha un contenuto limitato e richiede agli Stati una individuazione selettiva delle istituzioni esentate dall'obbligo di remunerazione[47]. Di conseguenza, la normativa italiana, che invece adottava un criterio onnicomprensivo, escludendo in ogni caso il prestito delle biblioteche pubbliche dall'onere di remunerazione, non pareva compatibile con gli obblighi imposti allo Stato italiano dalla direttiva in questione[48]. Con sentenza del 26 ottobre 2006 la Corte di giustizia ha accolto il ricorso della Commissione[49]. La disciplina nazionale è stata nel frattempo modificata.

Ora, non interessa in questa sede prendere posizione in merito alla giustezza o meno della soluzione sposata dalla Corte, né sul risultato della necessaria opera di bilanciamento tra i diversi valori – tutti di rilievo costituzionale – che vengono in rilievo in questa vicenda. Ritengo invece sia utile affrontare la questione dal punto di vista del rapporto tra le fonti, proprio in quanto la disciplina che si ritiene confliggente con valori costituzionali si rinviene in una direttiva comunitaria, fonte notoriamente dotata, negli ordinamenti dei Paesi membri, di una posizione di supremazia nei confronti delle fonti interne. È quindi molto interessante, ai nostri fini, che l'episodio in questione sia stato indicato[50] come un caso di violazione, da parte della normativa comunitaria, di valori costituzionalmente garantiti, con il conseguente suggerimento, comunque espresso in termini dubitativi, dell'applicazione della teoria c.d. dei «controlimiti» per garantire la prevalenza dei secondi sulla prima.

È appena il caso di ricordare, in proposito, che a partire dalla sentenza n. 183 del 1973 la Corte costituzionale, pur accettando, sulla base di una innovativa interpretazione dell'art. 11 Cost., la teoria della supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale come intesa dalla Corte di giustizia, ha mantenuto una riserva di intervento (in sede di giudizio sulla legittimità costituzionale in parte qua della legge di ratifica del Trattato CE) al fine di reagire ad eventuali violazioni, da parte del diritto comunitario primario o secondario, dei principi fondamentali dell'ordinamento interno o dei diritti inalienabili della persona umana[51]. In concreto, secondo la Corte costituzionale opera un meccanismo complesso[52], che vede in prima battuta il giudice italiano tenuto a procurarsi dalla Corte di giustizia, attraverso il sistema del rinvio pregiudiziale di interpretazione o di validità, il corretto significato della norma comunitaria contestata e quindi un giudizio

sulla sua compatibilità con i diritti fondamentali tutelati nell'ordinamento comunitario. In secondo luogo, qualora l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia non consenta di escludere il conflitto con il diritto fondamentale, ovvero non consenta di risolvere il medesimo conflitto a livello comunitario, il giudice italiano potrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale nei termini prima indicati.

È noto che la teoria dei «controlimiti» non ha mai trovato concreta applicazione dinanzi alla Corte costituzionale[53]; peraltro, la stessa non ha mai avuto l'avallo della Corte di giustizia, che ha invece sempre mantenuto una posizione rigida in merito non solo alla sua esclusiva competenza a verificare il rispetto dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario[54], ma anche alla posizione di supremazia che le fonti comunitarie rivestono anche rispetto alle costituzioni nazionali[55].

Ciò posto, rispetto alla vicenda prima ricordata, in dottrina[56] si è proposta una soluzione fondata sulla natura di principio fondamentale del diritto all'accesso alla cultura, ritenuto prevalente, nel nostro sistema costituzionale, sul diritto di proprietà intellettuale. Tuttavia, considerato che, nella fattispecie, la norma a tutela del diritto d'autore ha un'origine comunitaria (art. 5 della direttiva 92/100/CEE), per superare l'ovvia obiezione della posizione di supremazia che questa riveste, si è invocata la teoria dei «controlimiti», intesa in maniera «innovativa», come strumento dinamico di garanzia della tutela più ampia dei diritti dell'uomo. In tal modo, previo intervento della Corte costituzionale nei termini prima indicati, la tutela del diritto fondamentale di accesso dei cittadini alla cultura consentirebbe di evitare l'applicazione in Italia del diritto di remunerazione dell'autore per il prestito delle biblioteche.

Anticipando la sua entrata in vigore come strumento obbligatorio, si è ritenuto inoltre di rinvenire nell'art. 53 della Carta dei diritti fondamentali una conferma della teoria dei «controlimiti» così intesa[57]. L'art. 53 recita: «nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri». Interpretata come clausola di garanzia del livello più elevato di tutela dei diritti dell'uomo[58] presente nelle varie fonti citate, l'art. 53 della Carta attribuirebbe alla Corte costituzionale – nonché, si sostiene, addirittura al singolo giudice comune, per le disposizioni dotate di diretta applicabilità[59] – il potere di disapplica-

re le disposizioni del diritto comunitario se si rinviene maggiore tutela nella costituzione nazionale.

Questa ricostruzione non pare condivisibile. Va evidenziato in primo luogo che l'inquadramento del diritto d'autore tra i diritti dell'uomo, con quel che ne consegue rispetto alla ricostruzione delle fonti applicabili, non risulta valorizzato al giusto. Certo, ciò non esime dall'operare comunque un corretto bilanciamento tra i valori in gioco, tutti di rango costituzionale (per cui è difficile individuare il livello più alto di tutela, in quanto la maggiore protezione di un diritto può significare la compressione di un altro, pure fondamentale), ma la questione sembra possa essere correttamente risolta a livello di rapporto tra le fonti e di individuazione del giudice competente a comporre le antinomie in caso di violazione dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario.

Va premesso che il diritto di accesso alla cultura certamente non è estraneo all'ordinamento comunitario in virtù dell'art. 6, n. 2, TUE (ciò in quanto rientra senz'altro tra le «tradizioni costituzionali comuni» ed è comunque protetto dai trattati internazionali vincolanti gli Stati membri dell'Unione, in primis l'art. 15 del Patto ONU), sicché, qualora si ritenga che, nella parte in cui concede agli autori il diritto ad una remunerazione per il prestito nelle biblioteche, la direttiva 92/100/CEE non sia compatibile con il principio in questione, secondo le regole generali, la strada maestra sarebbe non già l'intervento delle corti nazionali ma quella del coinvolgimento della Corte di giustizia secondo il meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234 del Trattato CE. In altri termini, il giudice comune, chiamato a pronunciarsi su una controversia relativa all'applicazione della legge interna, in ipotesi confliggente con i precetti comunitari, qualora ritenga che la direttiva non sia conforme ai principi generali del diritto, fonte non scritta del diritto comunitario, ricostruiti sulla base dei principi prima ricordati, è tenuto[60] a rivolgersi alla Corte per ottenere una pronuncia sulla validità della direttiva[61]. Lasciare questo compito al giudice comune o al giudice costituzionale significa porre le basi per un'applicazione non uniforme delle regole comunitarie nei vari Paesi membri[62]. È precisamente allo scopo di evitare ciò che la Corte si è attribuita la competenza esclusiva a valutare la validità degli atti comunitari rispetto a fonti sovraordinate, tra le quali rientrano senz'altro i principi di diritto non scritto relativi ai diritti dell'uomo[63].

L'ortodossia del diritto comunitario non consente, dunque, un intervento dei giudici nazionali a tutela dei diritti dell'uomo garantiti dall'ordinamento comunitario, dovendo questo compito essere accentrato nelle mani della Corte di giustizia laddove sia coinvolta una norma comunitaria. Né

questa consolidata soluzione appare messa in discussione dall'art. 53 della Carta su diritti fondamentali, posto che lo scopo della norma, certo non cristallina, non è quello di adottare il più alto standard di tutela offerto nelle varie fonti richiamate, piuttosto quello di evitare che l'applicazione della Carta sia utilizzata come argomento per incidere sul livello di protezione offerto, nel rispettivo ambito di applicazione, dalle costituzioni degli Stati membri o dai trattati internazionali in materia dei diritti dell'uomo[64].

In altri termini, si tratta di una clausola, niente affatto originale nei trattati che riguardano i diritti dell'uomo[65], che non pretende di attribuire competenze o risolvere conflitti, ma che ha come obiettivo quello di evitare indebiti «sconfinamenti» della disciplina della Carta fuori dal suo campo di applicazione come definito all'art. 51, par. 1, vale a dire le attività delle istituzioni e degli organi dell'Unione nonché quelle degli Stati membri, ma esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. L'art. 53 va correttamente inteso, alla luce dei lavori preparatori, come una clausola di «sicurezza», che garantisce che laddove la Carta non interviene a disciplinare un determinato diritto tutelato invece dalle costituzioni nazionali o dai trattati internazionali, la portata e l'efficacia di queste fonti non possono essere messe in dubbio invocando a tal fine la Carta[66]. Le eventuali lacune della Carta non mettono in discussione il livello di protezione riconosciuto ad altri diritti nelle Costituzioni nazionali o in altri trattati internazionali dedicati ai diritti dell'uomo. Ogni altra interpretazione avrebbe come risultato quello di porre il diritto comunitario in posizione subordinata nella gerarchia delle fonti, in materia di diritti fondamentali, non solo rispetto alle fonti interne ma anche rispetto a quelle internazionali, con totale sovvertimento della situazione attuale e dunque certamente al di fuori del mandato di «consolidamento» dell'esistente ricevuto dalla Convenzione che ha redatto la Carta. Rinvenire nel testo dell'art. 53 la rinuncia alla supremazia del diritto comunitario proprio nel settore in cui il problema del rapporto tra le fonti può presentarsi con maggiore frequenza, appare in contraddizione con l'obiettivo di ricognizione «unitaria» delle regole in tema di tutela dei diritti dell'uomo applicabili nell'ordinamento comunitario che si è inteso perseguire con la redazione della Carta.

---

1 La Conv. di Berna conta 164 Stati parti; l'Accordo TRIPs. vincola 153 Paesi; l'Accordo OMPI ha 67 Stati parti.

2 Per una disamina approfondita delle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale cfr. il *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI, IV ed., Padova, 2007; per un'attenta ricostruzione delle fonti comunitarie rilevanti in materia

di proprietà intellettuale v. da ultimo G. CONTALDI, *Le fonti*, in AIDA (Annuali italiani di diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo), vol. XVI-2007, Milano, 2008, p. 3 ss.

3 In merito alla qualificazione del diritto d'autore come diritto fondamentale dell'uomo ed alle conseguenze di detto inquadramento mi permetto di rinviare a R. MASTROIANNI, *Diritto internazionale e diritto d'autore*, Milano, Giuffré, 1997 e più di recente ID., *Proprietà intellettuale e costituzioni europee*, in AIDA, 2005, p. 9 ss.

4 Tra i contributi recenti più significativi in materia si veda il volume *Intellectual property and Human Rights*, WIPO, Geneva, 1999, ed in particolare i contributi di P. DRAHOS, *The Universality of Intellectual property Rights: Origins and Developments*, ivi, p. 13 ss.; C. STEINER, *Intellectual Property and the Right to Culture*, ivi, p. 43 ss.; S. SALAZAR, *Intellectual property and the Right to Health*, ivi, p. 65 ss.; J. MUGABE, *Intellectual property protection and Traditional Knowledge*, ivi, p. 97 ss.; A.R. CHAPMAN, *A Human Rights Perspective on Intellectual property, Scientific Progress, and Access to the Benefit of Science*, ivi, p. 127 ss.; S. VON LEWINSKI, *Intellectual property, Nationality and Non-Discrimination*, ivi, p. 175 ss.; si vedano anche F. DESSEMONTET, *Copyright and Human Rights*, in *Essays in Honour of H. Cohen Jehoram*, The Hague, Kluwer, 1998, p. 113 ss., che afferma come «the overall significance of the Universal Declaration of Human Rights and of the 1966 Covenant should be made clearer in teaching throughout the world»; L.C. UBERTAZZI, *Introduzione al diritto europeo della proprietà intellettuale, in Contratto e impresa/Europa*, 2003, p. 1054 ss., e le osservazioni critiche di M. VIVANT, *Le droit d'auteur, un droit de l'homme?*, in *Rév. int. dr. aut.*, 1997, n. 164, p. 61 ss.

5 Art. 17: «1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri; 2 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà».

6 Sul rapporto di complementarietà e di reciproco condizionamento, piuttosto che di regola ad eccezione, esistente tra i due paragrafi dell'art. 27 cfr. R. MASTROIANNI, *op. cit.*, p. 31.

7 Vedi C. KRAUSE, *The Right to property*, in EIDE, KRAUSE, ROSAS (eds.), *Economic, Social and Cultural Rights. A Textbook*, II ed., Dordrecht, 2001, p. 191 ss.

8 Il titolo dell'art. 1 del primo Protocollo addizionale («protezione della proprietà») è stato aggiunto solo di recente, con il Protocollo n. 11. Sul contenuto e la portata dell'art.1 vedi per tutti: L. CONDORELLI, *Premier Protocole Additionnel, Article 1,* in *La Convention européenne des droits de l'homme. Commentaire article par article*, a cura di L-E. PETTITI, E. DECAUX, P.H. IMBERT, Paris, 1999, 971 ss.; J.-F. RENUCCI, *Droit européen de droits de l'homme*, Paris, 2002, p. 333 ss.; M.L. PADELLETTI, *La tutela della proprietà nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Milano, 2003; B. CONFORTI, *La giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di proprietà*, in *La proprietà nella Carta europea dei diritti fondamentali*, a cura di M. COMPORTI, Milano, 2005, p. 107 ss.

9 L. CONDORELLI, *op. cit.*, p. 975, ove si fa riferimento in maniera efficace ad una « campagne conquérante » della Corte di Strasburgo.

10 V. per tutte la sentenza 25 marzo 1999, *Iatridis c. Grecia*, in *Recueil*, 1999-II, par. 54.

11 M. L. PADELLETTI, Articolo 1. Protezione della proprietà, in Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, p. 802, osserva che l'ambito di applicazione della norma si è progressivamente esteso sino a comprendere una serie di diritti che altrimenti sarebbero rimasti esclusi dalla tutela offerta dalla Convenzione.

12 C. OWEY, R. WHITE, *Jacobs & White, European Convention on Human Rights*, III ed., Oxford, 2002, p. 303 ss.

13 M.L. PADELLETTI, *La tutela della proprietà, cit.*, p. 64.

14 Cfr. B. CONFORTI, *La giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, cit., p. 106 e ss., il quale sostiene che nella sua giurisprudenza la Corte è giunta al punto di far coincidere il concetto di bene con quello di valore patrimoniale.

15 Decisione del 4 ottobre 1990, *Application* n. 12633/87, in D.R., n. 66, 1990, p. 70 ss., concernente un brevetto.

16 Sentenza *Melnychuk c. Ukraine*), no. 28743/03 (ECHR 2005-IX), in materia di diritto d'autore; sentenza della Gran Camera della Corte europea dell'11 gennaio 2007 nella causa *Anheuser Busch Inc. c. Portogallo (Application noi.* 73049/01), concernente la registrazione di un marchio, dove si legge,

al par. 72 della Decisione, che "Article 1 of Protocol No. 1 is applicable to intellectual property as such". Un'affermazione in merito all'inclusione della proprietà intellettuale nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del primo Protocollo della CEDU si rinviene anche nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 2005, in causa C- 347/03, *Regione Friuli-Venezia Giulia c. Ministero delle Politiche agricole e forestali* (caso *Tocai*), in *Raccolta*, I-3785, punti 115 ss.. Più di recente, cfr. la sentenza 12 settembre 2006, *Laserdisken*, causa C-479/04, *ivi*, p. I-8089, punti 60 ss.

[17] Sentenza 21 maggio 2002, *Jokela c. Finlandia*, in *Recueil*, 2002-IV, § 48.

[18] Il testo è il seguente: «*Artistic rights and industrial property: In respect of the protection of industrial property, such as inventions, designs or models, trade marks, trade names, and of rights in literary, artistic and scientific works, a refugee shall be accorded in the country in which he has his habitual residence the same protection as is accorded to nationals of that country. In the territory of any other Contracting States, he shall be accorded the same protection as is accorded in that territory to nationals of the country in which he has his habitual residence*».

[19] Il testo dell'art. 14 della Conv. di New York è identico a quello della Conv. di Ginevra citata nella nota precedente.

[20] Cfr. S. Von Lewinski, *op. cit.*, p. 193.

[21] In AIDA, 1995, p. 348 ss., con nota di D(avide) S(arti).

[22] Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che la ricostruzione, ai fini di cui all'art. 6, n. 2, TUE, di un principio generale tratto dalle tradizioni costituzionali comuni in tema di diritti dell'uomo non richiede che il diritto in questione sia tutelato in tutti gli ordinamenti nazionali a livello costituzionale, venendo prescelta di norma la soluzione che appare funzionale al più efficace perseguimento degli obiettivi comunitari (cfr. G. Gaja, *Aspetti problematici della tutela dei diritti fondamentali nell' ordinamento comunitario*, in *Riv. dir. int.*, 1988, p. 574 e ss.). Nella prassi si giunge sino al punto di affermare l'esistenza di un principio generale tratto dalle tradizioni costituzionali comuni senza invocare a sostegno alcuna norma costituzionale, ma solo un articolo del codice penale italiano! V. la sentenza 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, *Berlusconi e a.*, in *Raccolta*, 2005, p. I-3565, punto 68.

[23] Sent. 29 gennaio 2008, causa C-275/06, non ancora pubblicata nella *Raccolta.*

[24] Giurisprudenza consolidata. Da ultimo v. la sent. 12 maggio 2005, *Regione Friuli-Venezia Giulia c. Ministero Politiche Agricole e Forestali*, *cit.*, par. 119.

[25] La versione "aggiornata" della Carta è pubblicata in GUCE C303, del 14 dicembre 2007, p. 2.

[26] V. Direttiva 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 (in GUCE, L 201 del 31/7/2002), ove si legge, al Considerando n. 2, che "La presente direttiva mira a rispettare i diritti fondamentali e si attiene ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 di tale Carta". La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77), Considerando n. 31.

[27] Sentenza 11 luglio 2002, *Goodwin c. Regno Unito*, rinvenibile sul sito web www.echr.coe.int.

[28] Sentenza 27 giugno 2006, causa C-540/03, *Parlamento c. Consiglio*, in *Raccolta*, I-5769.

[29] Si legge nelle note «aggiornate» del Praesidium, dedicate all'art. 17, n. 2, della Carta, che «La protezione della proprietà intellettuale, che costituisce uno degli aspetti del diritto di proprietà, è esplicitamente menzionata al paragrafo 2, in virtù della sua crescente importanza e del diritto comunitario derivato. Oltre alla proprietà letteraria e artistica la proprietà intellettuale copre, tra l'altro, il diritto dei brevetti e dei marchi e i diritti analoghi. Le garanzie previste nel paragrafo 1 si applicano opportunamente alla proprietà intellettuale». Maggiormente comprensibile il testo inglese: «*Protection of intellectual property, one aspect of right of property, is explicitly mentioned in para-*

graph 2 because of its growing importance and Community secondary legislation. Intellectual property covers not only literary and artistic property but also inter alia patent and trademark rights and associated rights. The guarantees laid down in paragraph 1 shall apply as appropriate to intellectual property».

30 Non sembra possa essere posto in dubbio, infatti, che la nozione di «proprietà intellettuale», nel suo senso più ampio, comprende sia gli aspetti patrimoniali, sia quelli non patrimoniali del diritto d'autore e del diritto di brevetto.

31 Per una completa disamina della materia v. S. ERCOLANI, *Il diritto d'autore e i diritti connessi*, Torino, 2004.

32 B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli, Editoriale scientifica, 2007, p. 320 ss.

33 In merito al rango assunto dai trattati internazionali ai sensi dell'art. 117 Cost. si vedano E. CANNIZZARO, *La riforma «federalista» della Costituzione e gli obblighi internazionali*, in *Riv. dir. internaz.*, 2001, p. 197 ss.; C. PINELLI, *I limiti generali alla potestà statale e regionale e i rapporti con l'ordinamento internazionale e con l'ordinamento comunitario*, in *Foro it.*, 2001, V, 194 ss.; B. CONFORTI, *Sulle recenti modifiche della Costituzione italiana in tema di rispetto degli obblighi internazionali e comunitari*, in *Foro it.*, 2002, V, 229 ss.; ID., *Diritto internazionale*, *cit.*, p. 318 ss.; A. D'ATENA, *La nuova disciplina costituzionale dei rapporti internazionali e con l'Unione europea*, in AA.VV., *Il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione. Primi problemi della sua attuazione*, Milano, 2002, p. 117 ss.; F. PIZZETTI, *I nuovi elementi «unificanti» del sistema italiano: il «posto» della Costituzione e delle leggi costituzionali ed il «ruolo» dei vincoli comunitari e degli obblighi internazionali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, ivi, p. 180 ss.; F. SORRENTINO, *Nuovi profili costituzionali nei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale e comunitario*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2002, III, 1355 ss.; L. TORCHIA, *I vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nel nuovo titolo V della Costituzione*, in *Le Regioni*, 2001, p. 1203 ss.; G. GERBASI, *I vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nel nuovo titolo V Cost.: Difficoltà interpretative tra continuità e discontinuità rispetto al precedente assetto*, in *Il «nuovo» ordinamento regionale*, a cura di S. GAMBINO, Milano, 2003, p. 312 ss.; P. IVALDI, *L'adattamento al diritto internazionale*, in *Istituzioni di diritto internazionale*, a cura di S. CARBONE, R. LUZZATTO, A. SANTA MARIA, II ed., Torino, 2003, p. 121 ss.; A. GUAZZAROTTI, *I giudici comuni e la CEDU alla luce del nuovo art. 117 della Costituzione*, in *Quad. cost.*, 2003, p. 25 ss.; A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, III ed., Padova, Cedam, 2003, p. 28 ss., ove si qualifica l'art. 117 Cost. come norma di produzione giuridica. La portata innovativa dell'art. 117 non è colta da Cons. St. IV sez., 24 marzo 2004, n. 1559, in *Giur. It.*, 2005, p. 169 ss., con commento critico di S. SPUNTARELLI.

34 Locuzione controversa, su cui cfr. M.SICLARI, *Le "norme interposte" nel giudizio di costituzionalità*, Padova, 1992.

35 Per i primi commenti alle sentenze della Corte cost. cfr. B. CONFORTI, *La Corte costituzionale e gli obblighi internazionali dello Stato in tema di espropriazione*, in *Giur. It.*, 2008, C. PINELLI, *Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa configgenti*, in *Giur cost.*, 2007, p. 3475 ss.; M. CARTABIA, *Le sentenze "gemelle": diritti fondamentali, fonti, giudici*, ivi, p. 3564 ss.; A. GUAZZAROTTI, *La Corte e la CEDU: il problematico confronto di standard di tutela alla luce dell'art. 117, comma 1, Cost.*, ivi, p. 3574 ss.; V. SCIARABBA, *Nuovi punti fermi (e questioni aperte) nei rapporti tra fonti e corti nazionali ed internazionali*, ivi, p. 3579 ss.; G. GAJA, *Il limite costituzionale del rispetto degli obblighi internazionali: un parametro definito solo parzialmente*, in *Riv. dir. internaz.*, 2008, p. 136 ss.; E. CANNIZZARO, *Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e ordinamento costituzionale italiano in due recenti decisioni della Corte costituzionale*, *ibidem*, p. 138 ss.; D. TEGA, *Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu da fonte ordinaria a fonte "sub-costituzionale" del diritto*, in www.forumcostituzionale.it; A. RUGGERI, *La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d'inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007)*, *ibidem*; U. VILLANI, *Sul valore della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano*, in *Studi int. eur.*, 2008, p. 7 ss. Per commenti alle ordinanze di rimessione alla Corte v. R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (cur.), *All'incrocio tra Costituzione e Cedu. Il rango delle norme della Convenzione e l'efficacia interna delle sentenze di Strasburgo*, Torino 2007 (e-book).

[36] Ma vedi in proposito Corte cost. n. 39 del 2008, ove si dichiarano costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, I co. Cost., gli artt. 50 e 142 del regio decreto 15 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore alle modifiche operate dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in quanto stabiliscono, difformemente da quanto imposto dalla CEDU e dalla giurisprudenza di Strasburgo, che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione del fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale. La soluzione adottata dalla Corte cost. si ripercuote, evidentemente, su ogni altra ipotesi di conflitto insanabile tra norma interna e CEDU, qualora la prima sia entrata in vigore prima della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione. Intuitivamente, si tratta di ipotesi non frequenti, considerato il tempo trascorso. Inoltre, detta soluzione è ovviamente capace di assumere una portata assai ampia: ne saranno coinvolti sia i rapporti tra le leggi ordinarie e nuovi Protocolli della Convenzione, alcuni molto recenti, sia, più in generale, quelli riguardanti altre convenzioni internazionali, con la conseguenza non solo di ridurne la loro portata immediata (i rapporti con leggi precedenti dovranno essere portati, ogni volta, all'attenzione della Consulta) ma anche di incrementare inutilmente il carico di lavoro della Corte. È dunque auspicabile un pronto ripensamento (v. in proposito R. MASTROIANNI, *Anche le leggi precedenti alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo debbono essere rimosse dalla Corte costituzionale?*, in *Riv. dir. internaz.*, 2008, p. 456 ss.).

[37] Cfr. sul punto F. SORRENTINO, *La tutela multilivello dei diritti*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2005, 79 ss.

[38] V. sul punto R. MASTROIANNI, *Diritto internazionale e diritto d'autore*, cit., p. 291 ss.

[39] Qualora invece la situazione di conflitto sia imputabile ad una norma primaria dell'ordinamento comunitario, per definizione non impugnabile dinanzi alle Corti comunitarie, ovvero dall'assenza di «equivalenza» tra la protezione offerta dal diritto comunitario e quella garantita dalle norme CEDU, è aperta ai soggetti lesi la strada (in verità impervia) di un ricorso alla Corte di Strasburgo nei confronti di tutti gli Stati membri dell'Unione europea. V. da ultimo la sentenza 30 giugno 2005, *Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda*, *Requête* n. 45036/98, in cui si discuteva della presunta violazione dell'art. 1 del primo Protocollo addizionale ad opera di una serie di atti nazionali adottati in applicazione di norme comunitarie. V. il commento di G. REPETTO, *La Corte di Strasburgo e il sindacato sugli atti comunitari: al* solange *non c'è mai fine?*, nel sito *www.associazionedeicostituzionalisti.it*.

[40] Corte giust., sent. 11 settembre 1996, causa C-61/94, *Commissione c. Germania* , in Raccolta, p. I-3989, punto 52, nonché, in materia di diritto d'autore, sent,. 7 dicembre 2006, *SGAE*, causa C-306/05, in ivi, p. 11519.

[41] Sentenza del 17 aprile 2008, *Peek & Kloppemburg*, causa C-456/06, non ancora pubblicata nella Raccolta.

[42] Sentenze 20 ottobre 1993, cause riunite C-91/92 e C-326/92, *Collins*, in Raccolta, p. I-5145; 6 giugno 2002, causa C-360/00, *Ricordi*, ivi, p. I-5089.

[43] Sentenza 30 giugno 2005, causa C-28/04, p- I-5781.

[44] Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, in G.U.C.E. n. L 346 del 27 novembre 1992, p. 61 e ss.

[45] Ai fini della direttiva per «noleggio» si intende la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, mentre per «prestito» si intende la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico.

[46] Causa C-433/02, in *Raccolta*, 2003, p. I-12191 ss.

[47] Accogliendo la posizione della Commissione, sosteneva la Corte che «la direttiva autorizza, ma non obbliga, uno Stato membro a prevedere un'esenzione per alcune categorie di istituzioni. Pertanto, se la situazione esistente in tale Stato membro non consente di distinguere efficacemente tra categorie di istituzioni, occorre imporre a tutte le istituzioni l'obbligo di pagare la remunerazione in questione» (sent. *Commissione c. Belgio*, *cit.*, par. 20).

[48] Onere peraltro che non deve necessariamente essere posto a carico delle istituzioni coinvolte (le biblioteche pubbliche), lasciando la direttiva ampia discrezionalità agli Stati membri nel decidere le modalità e le fonti della remunerazione in favore degli autori, compreso, eventualmente, il ricorso alla fiscalità generale.

[49] Causa C-198/05, *Commissione c. Italia*, in *Raccolta*, 2006, p. I-107.

[50] V. A. CELOTTO, *Diritto d'autore e circolazione delle informazioni: quale bilanciamento tra valori costituzionali (e comunitari)?*, in AIDA, 2004, p. 504 ss.

[51] Per una ricostruzione delle varie fasi della giurisprudenza della Corte costituzionale v. da ultimo G. STROZZI, *Diritto dell'Unione europea. Parte istituzionale*, III ed., Torino, Giappichelli, 2005, p. 371 ss.; G. TESAURO, *Diritto comunitario*, V ed., Padova, 2008, p. 186 ss.

[52] V. in tema di «doppia pregiudizialità» F. SALMONI, *La Corte costituzionale e la Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *Dir. pubblico*, 2002, p. 491 ss.

[53] M. CARTABIA, A. CELOTTO, *La giustizia costituzionale in Italia*, in *Giur cost.*, 2002, p. 4477 ss.

[54] La Corte di giustizia sostiene ripetutamente che «i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza» e che «a tal fine, quest'ultima si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo cui gli Stati membri hanno cooperato e aderito. La CEDU riveste, a questo proposito, un particolare significato. Ne deriva che nella Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il rispetto dei diritti dell'uomo». V. da ultimo le sentenze: 12 giugno 2003, causa C-112/00, *Schmidberger*, in Raccolta, pag. I-5659; 14 ottobre 2004, causa C-36/02, *Omega*, ivi, I-9609.

[55] V. per tutte la sentenza 11 gennaio 2000, causa C-285/98, *Kreil*, in *Raccolta*, 2000, p. I-69 ss., nonché di recente l'ordinanza del Tribunale di primo grado del 2 aprile 2004, *Gonnelli*, causa T-231/02, ivi, p. II-1051. In quest'ultimo caso, nel respingere l'argomento del ricorrente, secondo il quale la dichiarazione di irricevibilità del suo ricorso avverso un regolamento della Commissione, in merito alla commercializzazione dell'olio di oliva, avrebbe provocato una carenza nella tutela giurisdizionale incompatibile con i diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione italiana, con conseguente intervento della Corte costituzionale in applicazione della teoria dei «controlimiti», il Tribunale si è limitato ad osservare che un tale intervento sarebbe inaccettabile «in quanto il diritto comunitario, secondo una giurisprudenza consolidata, prevale sul diritto nazionale» (punto 57 della sentenza).

[56] A. CELOTTO, *Diritto d'autore*, *cit.*, p. 514 ss.

[57] La medesima posizione è espressa da M. CARTABIA, *Commento all'art. 53*, in *L'Europa dei diritti*, a cura di R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO, Bologna, 2001, p. 362 ss., ed appare sposata anche da R. ALONSO GARCIA, *Le clausole orizzontali della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Riv. it,. dir. pubbl. comunit.*, 2002, p. 1 ss.

[58] Sulle difficoltà a rinvenire lo standard più alto di tutela tra le varie fonti poste a garanzia dei diritti dell'uomo cfr. U. VILLANI, *I diritti fondamentali tra Carta di Nizza, Convenzione europea dei diritti dell'uomo e progetto di costituzione europea*, in *Dir. un. eur.*, 2004, p. 102 ss.

[59] A. CELOTTO, *op. cit.*, p. 515. L'attribuzione al giudice comune del potere di disapplicare una disposizione comunitaria se contrastante con i diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento interno è senz'altro una novità, posto che nella sua giurisprudenza la Corte costituzionale ha sempre sostenuto la sua esclusiva competenza ad applicare la teoria dei controlimiti giudicando sulla legittimità costituzionale della legge di esecuzione del Trattato CE. Una posizione del genere appare confusamente sostenuta da Cons. St., sez. V, sent. n. 4207/05 del 19 aprile 2005.

[60] Come è noto, la Corte di giustizia detiene una esclusiva competenza a pronunciare l'invalidità degli atti comunitari in caso di conflitto con fonti di rango superiore (tra cui, evidentemente, anche i principi generali del diritto in tema di diritti fondamentali), per cui il giudice nazionale che nutra un dubbio sulla validità dell'atto comunitario, anche se si tratta di giurisdizione che non decide in ultima istanza, è obbligato a sollevare quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia. V. la sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, *Fotofrost*, in *Raccolta*, 1987, p. 1129 ss. Correttamente, que-

sto principio è stato rispettato ed applicato di recente anche dalla Cour d'Arbitrage (giurisdizione competente, in Belgio, a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi del Parlamento), in merito alla decisione-quadro sul mandato d'arresto europeo, la cui validità è contestata dinanzi alla Corte di giustizia con riferimento ai principi di legalità e non discriminazione, e dunque all'art. 6, n. 2, del TUE (causa C-303/05, *Advocaten voor de Wereld*, decisa con sentenza del 3 maggio 2007, in Raccolta, p.I-3633).

61 Cfr. la sentenza 17 ottobre 1989, *Dow Chemical Iberica*, in *Raccolta*, 1989, p. 3165, in cui la Corte ha chiaramente affermato che «*la validità degli atti comunitari può essere stabilita unicamente alla luce del diritto comunitario e, di conseguenza, il fatto che siano menomati i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione di uno Stato membro, o i principi di una costituzione nazionale, non può sminuire la validità di un atto della Comunità né la sua efficacia nel territorio dello stesso Stato*» (punto 38 della sentenza).

62 V. sul punto le efficaci osservazioni di F. JACOBS, *The evolution of the European Legal Order*, in *Common Market L. Rev.*, 2004, p. 303 ss., a p. 309, il quale insiste sul principio di efficacia (*effectiveness*) come fondante la giurisprudenza della Corte di giustizia.

63 V. in materia di proprietà intellettuale la sentenza 28 aprile 1998, causa C-200/96, *Metronome musik*, in *Raccolta*, 1998, p. I-1953, in cui la Corte è stata correttamente chiamata dal Landgericht di Colonia ad esprimersi sulla validità della direttiva 92/100/CEE rispetto a principi generali concernenti la tutela della proprietà e il diritto di iniziativa economica. La Corte ha concluso che, il principio generale del libero esercizio di una attività professionale va interpretato tenendo conto dei principi generali relativi alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e degli obblighi internazionali negoziati in questo ambito dalla Comunità e dagli altri Stati membri. Non potendo gli obiettivi perseguiti essere raggiunti attraverso misure maggiormente rispettose del libero esercizio dell'attività di persone o imprese specializzate nel noleggio al pubblico di fonogrammi, le conseguenze dell'introduzione di un diritto esclusivo di noleggio non possono essere considerate come eccessive e intollerabili.

64 Per una accurata ricostruzione della portata dell'art. 53 della Carta, basata sui lavori preparatori e sulla comparazione con simili clausole contenute in trattati internazionali sui diritti dell'uomo, v. J. BERING LIISBERG, *Does the Charter of Fundamental Rights threaten the supremacy of Community Law?*, in *Common Market L. Rev.*, 2001, p. 1171 ss., il quale esclude che in base a detta disposizione le corti nazionali possano dichiarare inapplicabile una norma comunitaria qualora le regole costituzionali nazionali prevedano una protezione più intensa di un determinato diritto. La stessa conclusione è accolta da J.P. JACQUÉ, *La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: présentation générale*, in *Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell'Unione europea*, a cura di L.S. ROSSI, Milano, 2002, p. 55 ss. a p. 66, ove si sostiene che una corretta lettura dell'art. 53, ed in particolare della locuzione «nel rispettivo ambito di applicazione», porta alla conclusione che, per quanto concerne i rapporti tra la Carta e le costituzioni nazionali, la prima «ne porte pas atteinte aux constitutions nationales dans les matières qui ne relèvent pas des competences de l'Union», mentre «pour les autres matières, la règle de la primauté s'applique naturellement». V. anche G. GAJA, *L'incorporazione della Carta dei diritti fondamentali nella Costituzione per l'Europa*, in *I Diritti dell'uomo: cronache e battaglie*, 2003, n. 3, p. 5 e ss., il quale afferma che «non pare ragionevole prospettare che l'art. 53 della parte II abbia la funzione di consentire che norme estranee al diritto dell'Unione possano incidere sul contenuto delle norme dell'Unione nel senso che le norme estranee (o almeno quelle più favorevoli alla tutela dei diritti fondamentali) prevalgano sulle disposizioni della Carta. Si tratterebbe di una deroga al principio della supremazia del diritto dell'Unione, sancito nell'art. 10 della parte I, deroga per la quale l'art. 53 della parte II non offre una base sufficiente». Cfr. infine L. AZOULAI, *Article II-113*, in *Traité etablissant une Constitution pour l'Europe, Partie II : La charte des droits fondamentaux de l'Union. Commentaire article par article*, a cura di L. BURGOGNE-LARSEN, A. LEVADE, F. PICOD, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 689 ss., il quale esclude che la disposizione in discorso sia da intendere come una regola di conflitto e che la stessa sia tale da mettere in discussione il principio di supremazia del diritto comunitario, che verrebbe invece rafforzato nella sua legittimità.

[65] Per tutti l'art. 53 della CEDU: per un commento v. E. DECAUX, in *La Convention européenne*, cit., p. 895 ss.

[66] Cfr. J. BERING LIISBERG, *op. cit.*, p. 1193. Nelle *Spiegazioni* del *Praesidium* si rinviene, sub art. 53, che «Questa disposizione mira a salvaguardare il livello di protezione attualmente offerto, nei rispettivi campi d'applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto degli Stati membri e dal diritto internazionale. Data la sua importanza, viene citata la CEDU». Una formula laconica, certamente compatibile con l'introduzione della norma qui accolta ed invece all'evidenza del tutto inadeguata a «spiegare» un cambiamento così radicale rispetto alla concezione comunitaria del rispetto dei diritti fondamentali e del rapporto tra le fonti comunitarie e quelle nazionali.

Le intersezioni con il diritto della concorrenza

Giovanni Cavani
Ricercatore di Diritto Industriale nell'Università di Modena e Reggio Emilia

1. Scopo di queste brevi note è non tanto quello di affrontare in termini generali il tema dei rapporti fra le due discipline – quella autoriale e quella a tutela della concorrenza (il che certamente eccederebbe i limiti di questo intervento) – quanto piuttosto quello di segnalare taluni punti di frizione, riscontrabili nell'attuale disciplina d'autore, da un lato tra le esigenze di remunerazione degli autori e delle imprese operanti nel campo culturale e dell'informazione, e, dall'altro lato, le esigenze, in senso lato concorrenziali, di produzione di ulteriore innovazione derivata che tragga occasione ed alimento da creazioni intellettuali ancora coperte dalla tutela d'autore; e, ancora, taluni altri punti di frizione fra quelle stesse esigenze di compenso-stimolo assicurate dalla legge d'autore e l'interesse collettivo al libero accesso al patrimonio ideale di conoscenze incorporate in opere protette, a fini di studio e di ricerca.

2. È appena il caso di rimarcare, in via di premessa, che gli interessi di cui sopra si è fatto cenno, tra loro in posizione dialettica, godono tutti di rilievo e di tutela costituzionale, sia sul piano interno che su quello comunitario. Spetta dunque al legislatore, e nei limiti suoi propri all'interprete, individuare un ragionevole ed equilibrato bilanciamento tra i diversi principi di rango costituzionale coinvolti: quelli relativi alla tutela della proprietà (42 Cost.), da riferire – come ha affermato la Corte Cost. 6 aprile 1995 n. 108 – anche all'opera intellettuale; alla tutela del lavoro in tutte le sue forme (35 Cost.) tra cui – sempre secondo il *dictum* della citata sentenza della Corte – «*deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale*»; ma, anche, i principi di libertà di iniziativa economica e concorrenza (41 Cost.), di libertà dell'arte e della scienza (33 e 9 Cost.) di promozione del pieno sviluppo della persona umana e della cultura (3 Cost.).

3. Ancora, si deve sottolineare che quel bilanciamento di cui si è appena detto non può dirsi pregiudicato dalle scelte che siano state (o debbano

essere) introitate nell'ordinamento nazionale in ragione di adeguamenti a direttive comunitarie. Infatti, per quanto tali scelte siano imposte sul piano degli obblighi comunitari, la loro coerenza rispetto ai principi fondanti di cui è espressione la nostra carta costituzionale è pur sempre irrinunciabile. E qualora tali principi venissero disattesi si giustificherebbe l'attivazione di quel c.d. "controlimite costituzionale", che, per quanto residuale, rappresenta un presidio nei confronti di eventuali sbilanciamenti da cui sia affetta la normazione comunitaria (non indenne, come si sa, da forti pressioni "lobbistiche").

4. In questo quadro, va altresì rimarcato che gli stessi principi costituzionali appena ricordati dovranno essere fra loro coordinati in base alla diversa intensità dei valori di cui essi sono espressione: e ciò secondo una pacifica e ben nota regola di coordinamento sistematico; resa manifesta, ad esempio, dal rapporto istituito tra il primo e il secondo comma 41 Cost.

In questa prospettiva, va pur ricordato che l'intero sistema della proprietà intellettuale (comprensivo della tutela autoriale), lungi dall'avere come obiettivo (secondo le parole dei giudici statunitensi già dell'inizio del secolo scorso nel caso *Motion Pictures Patents*) quello di creare "private fortune", ha invece lo scopo di promuovere, in ultima analisi, la produzione di una maggiore quantità di innovazione, sia in campo tecnico che culturale (come espressamente statuito dalla sezione 8 del primo articolo della costituzione americana, secondo cui, come noto, «*Il congresso avrà facoltà (…) di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, garantendo per periodi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e sulle loro scoperte*»). Al perseguimento di questo obiettivo deve strumentalmente considerarsi asservita la tutela autoriale, al pari degli altri diritti di proprietà intellettuale; ed è quindi in questa ottica – secondo cui il diritto "di proprietà" dell'autore *è mezzo a fine, e non fine in sé* – che deve essere condotta la segnalata opera di bilanciamento fra interessi (tutti) costituzionalmente protetti.

5. Il che non sempre accade. Ed è bene segnalare, prima di procedere ad una loro sommaria rassegna, che taluni "eccessi" di protezione dei diritti proprietari si riscontrano sia sul piano della normazione di fonte comunitaria sia su quello nazionale; dove, a volte, emergono restrizioni dei restanti interessi coinvolti, più severe di quanto non appaia giustificato dall'esigenza di recepire il corrispondente dettato comunitario, come si vedrà più avanti.

5.1. Limitandoci ad alcuni esempi, si può allora rilevare come, in materia di tutela delle banche dati, la lett.a) dell'art. 64 *sexies l.a* dispone che «*le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto*» sono subordinate alla "discrezionale" autorizzazione del titolare del diritto; al contrario, l'art. 6. 2 lett.b) della Dir. 9/96 non prevede alcuna limitazione alla riproduzione del contenuto di una banca dati da parte di chi possa liberamente accedere ad essa per ragioni didattiche o scientifiche. Ebbene, la restrizione introdotta dall'ordinamento nazionale rischia di vanificare la libertà di accesso e consultazione per finalità didattiche o di ricerca prevista dalla medesima lett. a). È inverosimile, infatti, immaginare che un'attività di ricerca, ad esempio nel campo della genomica, possa esser condotta efficacemente senza disporre di una copia **stabile**, (non effimera!) e in versione informatica, dei dati necessari alla ricerca stessa.

5. 2. Il limite **del quindici per cento** entro cui è consentita la riproduzione di opere dell'ingegno **per uso personale** mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo (art. 68.3 l.a.), non si ritrova nell'art. 5. 2 lett.a) della Dir. 29/2001, il quale attribuisce agli Stati membri «*la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione*» per quanto riguarda «*…le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi (…) a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso*». E il medesimo limite del quindici per cento è esteso dall'art. 68 .5.l.a. alla riproduzione di opere esistenti in «*biblioteche pubbliche*», eccettuate unicamente le «*opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato*»; mentre la Dir. 29/2001 all'art. 5.2. lett. c) consente agli Stati membri di ammettere «*gli atti di riproduzione specifici* (senza prevedere limiti quantitativi) *effettuati* (non solo da biblioteche pubbliche, ma, più in generale) *da biblioteche* ***accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi*** (alla sola condizione che tali riproduzioni) *non tendano ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto*».

Non solo: la Direttiva ammette la riproduzione su carta (fotocopie e simili) **indipendentemente dall'uso personale** della stessa, del quale non v'è menzione nell'art. 5.2.lett.a).

5.3. La Direttiva, alla lett. b) dell'art. 5.2. consente agli Stati una deroga per «*le riproduzioni* ***su qualsiasi supporto*** (e quindi, ad es., su un supporto informatico di un'opera che già si trovi su tale tipo di supporto o che vi venga trasferita attraverso la scansione del testo originariamente su carta)

effettuate ***da una persona fisica*** *per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari ricevano un equo compenso…".* Secondo la Direttiva, quindi, **se eseguita per uso privato**, è consentita la **integrale** riproduzione di **ogni tipo** di opera su **qualsiasi** supporto. La nostra legge, invece, all'art. 71 sexies l.a., ammette siffatta integrale riproduzione privata per uso personale su qualsiasi supporto da parte di chi abbia acquisito il possesso legittimo dell'esemplare dell'opera, **dei soli fonogrammi e videogrammi.**

6. Fatta questa rapida, e pur incompleta lista, soffermiamoci su altre due ipotesi rispetto alle quali sembra inattuato quel doveroso equilibrio fra ragioni proprietarie e ragioni o di promozione di ulteriore innovazione derivata, o di libertà di ricerca di cui sopra si diceva; la prima, "macroscopica", per così dire, dato il suo forte impatto sugli assetti economici e concorrenziali: il *software*; l'altra, invece, apparentemente sul piano economico, ma rilevantissima su quello culturale: il prestito pubblico.

7. Quanto al *software*, sono ben note le vicende che hanno indotto il legislatore, prima statunitense, poi comunitario e, infine, nazionale, a cedere alle evidentemente non resistibili richieste, provenienti dagli ambienti interessati, di protezione, anziché sul piano della tutela brevettuale (dalla quale, anzi, i "programmi di ordinatori" sono stati tendenzialmente espunti e tali resteranno a lungo visti gli esiti negativi sortiti dalla proposta di Direttiva della Commissione sulle *computer implemented inventions*), su quello del *copyright*.

In particolare, come si sa, hanno giocato a favore della scelta la mancanza di ogni formalità (e dei relativi costi) per la costituzione del diritto; l'assenza di ogni apprezzabile requisito di originalità (in termini, appunto, brevettuali) per l'accesso alla tutela; la automatica estensione della tutela in ambito pressoché mondiale grazie alla *fictio iuris* (come più volte la si è riduttivamente e benevolmente definita) dell'assimilazione del *software* ad un'opera dell'ingegno, ed in particolare ad un'opera letteraria, per quella componente del *software* (il c.d. codice sorgente) che, a differenza del c.d. codice oggetto (leggibile quest'ultimo solo dalla macchina), può essere letta anche dall'uomo: al pari, ad esempio, di un libro di algebra. Una *fictio iuris*, si badi, del tutto ingiustificata sul piano della tutela autoriale, in quanto strumentale alla tutela esclusiva non tanto di quella componente del programma che è intelligibile dall'uomo (il c.d. codice sorgente, appun-

to), ma di quella che è comprensibile dalla sola macchina (il c.d. codice oggetto) e che, come tale, ha un ruolo esclusivamente tecnico-funzionale.

8. Sennonché, all'attrazione del *software* nell'orbita del diritto d'autore si accompagnano quantomeno due clamorosi ampliamenti della tutela rispetto alle tradizionali linee direttrici del sistema di protezione della proprietà intellettuale.

In primis si colloca la fisiologica segretazione del codice sorgente; quello, come si è appena detto, su cui poggia l'immaginifica *fictio iuris* dell'assimilazione del *software* ad un'opera letteraria.

Nessun onere di descrizione è previsto, infatti, dalla legge d'autore a carico di chi rivendica la tutela autoriale per questo tipo di opera dell'ingegno; e ciò per la semplice ragione che ogni opera dell'ingegno, letteraria o di qualsiasi altro genere, nel momento stesso in cui si "stacca" dalla mente dell'autore (salvo il caso di inedito) si rivela *hoc ipso* alla collettività, nella sua interezza ed in tutti i suoi dettagli. Non altrettanto accade per il *software*: il codice oggetto è leggibile, infatti, solo dalla macchina, mentre quello sorgente resta (legittimamente) chiuso nei cassetti dell'autore.

Evidente è il vantaggio competitivo che viene in tal modo concesso all'autore rispetto a quanto è previsto dal sistema brevettuale: il quale ultimo poggia, come noto, su uno scambio paritario tra lo Stato che concede la protezione e il privato che deve rendere intelligibile a tutti la sua invenzione descrivendola compiutamente nella domanda di brevetto. Scambio che consente un'immediata conoscenza delle informazioni a base dell'invenzione brevettata e una altrettanto immediata attività di concorrenza sostitutiva.

9. Ma quel vantaggio competitivo non si ferma qui. Non solo, infatti, l'autore non ha alcun onere di divulgare il codice sorgente e quindi di consentire un'immediata attività di elaborazione da parte dei concorrenti di soluzioni alternative e/o migliorative; la disciplina vigente, come noto, spinge più in là ancora la tutela della segretazione del codice sorgente, consentendo ai concorrenti di accedere ai contenuti ideativi del programma (come tali non tutelabili, almeno direttamente, attraverso la protezione autoriale) mediante un'attività di decompilazione (che, come noto, porta comunque a conseguire risultati conoscitivi largamente inferiori a quelli che si ottengono da una lettura diretta del codice sorgente), che è tuttavia consentita nei soli limiti in cui essa sia rivolta a ottenere le infor-

mazioni necessarie per conseguire la sola interoperabilità fra programmi **e non un qualsiasi nuovo programma, eventualmente più avanzato e competitivo**.

D'altro canto, qualora, superando le forche caudine sopra indicate, il concorrente consegua un *software,* che però derivi da quello decompilato e, nella accezione brevettuale, sia "dipendente" da esso, ecco scattare, a valle, un blocco all'uso del programma derivato, in forza della regola autoriale che sottopone al previo e discrezionale consenso dell'autore dell'opera originaria ogni sfruttamento economico di un'opera derivata, seppure in sé creativa. Nella disciplina d'autore manca, infatti, come si sa, quella valvola di sicurezza, prevista invece dalla legge brevetti in favore dell'innovatore successivo (e dipendente), costituita dall'obbligo di dar licenza posto a carico del titolare del brevetto principale, salvo il diritto di quest'ultimo ad una licenza incrociata sul brevetto di perfezionamento.

10. Non occorre spender molte parole per sottolineare come un siffatto sistema non solo contraddica pienamente quella logica di scambio tra protezione esclusiva e divulgazione della conoscenza che è universalmente riconosciuta come fondamento del sistema della proprietà intellettuale, ma altresì deprima, in misura affatto squilibrata, l'assetto degli interessi, costituzionalmente protetti, facenti capo, da un lato, agli autori che rivendicano la protezione delle loro opere e, dal versante opposto, ai concorrenti innovatori che aspirano a creare a loro volta soluzioni ulteriormente innovative delle quali la collettività possa fruire.

E si noti: la scelta normativa adottata non dà luogo soltanto ad uno squilibrato bilanciamento fra gli interessi, tutti di rango costituzionale, facenti capo a chi opera nel settore dell'informatica; essa crea altresì una evidente e ingiustificabile disparità di trattamento, della cui costituzionalità è più che lecito dubitare, a sfavore degli innovatori "derivati" operanti nel campo della *information technology* rispetto agli innovatori "derivati" operanti nei restanti settori tecnologici.

11. Se la disciplina attuale del *software* manifesta, per le ragioni appena dette, una squilibrata prevalenza dei diritti esclusivi riconosciuti all'autore su quelli dei concorrenti a svolgere un'efficace concorrenza di sostituti, la disciplina del prestito pubblico (art. 69 l.a.) appare sintomatica di una spregiudicata tendenza ad avvalersi della legge d'autore come strumento di tutela, assai prossima al privilegio, da parte di talune categorie

di operatori economici in spregio a elementari principi di libertà di studio e di ricerca.

Nel dire ciò non neghiamo che l'attuale testo dell'art. 69 l.a., stabilendo che «*il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto (…)*», realizzi un pur parziale bilanciamento tra interessi "proprietari" degli autori e degli editori da un lato e, dall'altro lato, quelli dell'intera collettività ad accedere liberamente alle opere protette.

Si tratta peraltro di un bilanciamento, innanzitutto, assai più riduttivo di quello che era originariamente previsto dall'art. 69 della legge d'autore nel testo del 1941, che qualificava *tout court* come utilizzazione libera, senza alcuna limitazione, «*il prestito al pubblico, per uso personale, di opere protette*», ed escludeva quindi in radice dal fascio di diritti esclusivi spettanti all'autore il prestito personale, da chiunque effettuato, differenziandolo soltanto dal prestito effettuato a scopo di lucro mediante apposita organizzazione. Tale rilevante restrizione è stata introdotta, come noto, in attuazione delle linee guida della ben nota Direttiva 92/100, che ha ricompreso fra i diritti che non si esauriscono per effetto della commercializzazione dell'opera sia il diritto di noleggio che quello di prestito pubblico.

D'altro canto, quell'assetto di interessi di cui è (o meglio era: vedi subito dopo) espressione l'art. 69 l.a., novellato a seguito della recezione della menzionata Direttiva 92/100, è stato ulteriormente circoscritto a seguito della decisione della Corte di Giustizia del 26 ottobre 2006 (Causa C-198/05, Commissione c. Italia) che, su ricorso della Commissione CE, ha rilevato la non conformità della disciplina nazionale a quella comunitaria per il fatto di aver previsto la gratuità del prestito qualsiasi sia l'istituzione pubblica che lo effettua, anziché soltanto "alcune" specificamente individuate categorie di istituzioni. Decisione, questa, sulla cui compatibilità con la salvaguardia del diritto (costituzionalmente garantito) alla ricerca e allo studio vi è molto da dubitare. E poiché la Commissione UE aveva "messo in mora" il Governo italiano, minacciando l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano qualora la disciplina nazionale non fosse stata riportata nell'alveo delineato dalla Direttiva 92/100, il comma 132 della legge finanziaria per il 2007 ha limitato la gratuità del prestito a quello praticato dalle biblioteche universitarie e dalle scuole di ogni ordine e grado (istituendo un fondo per il diritto di prestito pubblico per la remunerazione degli autori) e l'ha dunque esclusa per quello praticato da ogni altra istituzione pubblica o privata.

12. Ma non basta. L'art. 69 l.a. vieta, infatti, il prestito pubblico degli «*spartiti e delle partiture musicali*», introducendo in tal modo una vistosa restrizione **non prevista** dalla Direttiva 92/100(che all'art. 5 lett. a) esclude solamente gli «*spartiti sciolti*»); tale divieto si salda con quello – pur esso assente nella disciplina comunitaria – di fotocopiare spartiti e partiture musicali pur se si tratti di opere esistenti in biblioteche pubbliche e la fotocopia venga effettuata all'interno delle stesse (articolo 68 comma 3 e 5 l.a.).

Ebbene, è fin superfluo sottolineare l'assoluta arbitrarietà di queste limitazioni (non si comprende infatti perché sia consentito il prestito di un manuale di diritto ma non della partitura di una sinfonia); limitazioni che non solo introducono ingiustificabili disparità di trattamento a favore di taluni operatori economici; ma, ancor più, frappongono gravi ostacoli al libero esercizio, costituzionalmente garantito, del diritto allo studio e alla ricerca. È evidente, infatti, che l'impossibilità di effettuare copia – **e financo di prendere in prestito!** – "spartiti e partiture musicali" di opere protette, vale a dire gli "strumenti del mestiere" dello studioso della materia, ostacola in modo gravissimo l'attività di studio e di ricerca: e quindi, in ultima analisi, contribuisce indubbiamente ad alimentare le "private fortune" di una categoria di imprenditori, ma certo non a promuovere lo sviluppo della scienza!

13. Si tratta, dicevamo poc'anzi, di una ipotesi "microscopica" quanto ai suoi effetti sul sistema economico; e che tuttavia presenta un forte valore paradigmatico: essa infatti testimonia come il diritto d'autore non solo stia sempre più perdendo la sua unità sistematica, ma, soprattutto, stia alterando in modo evidente e preoccupante quell'equilibrato bilanciamento di interessi di cui dicevamo all'inizio, favorendo, più che la promozione di ulteriore innovazione, la formazione di "private fortune" di questa o quella categoria economica.

Si impone quindi un profondo ripensamento delle linee guida da seguire in questa materia: un'occasione che siamo certi il "Comitato ristretto per la riforma del diritto d'autore" non si lascerà sfuggire.

Competition law enforcement and intellectual property rights

Alberto Heimler[1]
Direttore Centrale per gli Studi e gli Affari Internazionali dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Introduction

According to First (2007), "intellectual property law is out of control" because «for more than a decade, intellectual property rights holders have constantly pushed at its boundaries, expanding the scope of their rights and thereby increasing the costs for all users of intellectual property products». As the Federal Trade Commission (2003) and the National Academy of Science (2004) confirm, the United States patent system leads to too many patents because of the looseness of the non-obviousness standard. As a consequence, suggests Carlton (2007), if

> «obvious ideas are patented, than subsequent innovations that rely on these ideas will be forced to pay for the use of these obvious ideas, and that reduces the incentives to innovate».

Also the terms of patent and copyright protections have been strongly criticized. Recently, Boldrin and Levine (2007) conclude:

> «On the basis of the available evidence, our best estimate of the length of optimal copyright term is about two years, and that of patents is about ten years».

The huge difference between these estimates and existing terms of patent (20 years) and copyright (75 years after the death of the author) protection shows, at the minimum, how wide the range of options is, especially for copyright. Finally, Acemoglu and Akcigit (2006) conclude that full patent protection is not optimal from the viewpoint of maximizing the growth rate of the economy and that it would be more efficient to provide greater protection to technological leaders than to simple followers.

I will not discuss in this paper how best to protect intellectual property. However the points just made confirm that existing legislation is far from optimal. I will concentrate on recent developments in antitrust enforcement, considering that antitrust is the instrument designed for dis-

ciplining market power, including that one originating from intellectual property rights.

In terms of general principles to be applied, as it is stated in the 1995 US (joint Department of Justice and Federal Trade Commission) guidelines for the licensing of intellectual property, intellectual and physical properties are the same. There is no need for special antitrust provisions with respect to intellectual property. However there are important differences between physical and intellectual properties that affect the way antitrust laws are actually enforced. First of all, contrary to physical property, without legal protection it is impossible to exclude others from appropriating the economic benefits originating from it or simply from using it. This implies, for example, that an access regime imposed on intellectual property cannot ignore that, while access to physical property is objectively limited by existing capacity, access to intellectual property is limited only by market demand. Furthermore, while physical property is easily defined, the extent of intellectual property protection may be quite uncertain, even to its owners.

Like with physical property, the right to exclude others from the free use of intellectual property does not imply market power. Indeed in most cases, substitutes are available for products that are protected by intellectual property rights. In such circumstances intellectual property rights do not give rise to significant market power and the mere existence of intellectual property rights should not be seen as a matter that raises antitrust concerns (McGrath 1984; Anderson and Gallini 1999). This position was affirmed by the US Supreme Court only in 2006, in *Independent Ink*, where the Court stated that

> «Congress, the antitrust enforcement agencies, and most economists have all reached the conclusion that a patent does not necessarily confer market power upon a patentee. Today, we reach the same conclusion [and therefore hold that in all cases involving a tying arrangement, the defendant must prove that the plaintiff has market power in the tying product»[2].

Nevertheless, intellectual property rights can give rise to significant market power in particular cases and the exercise of such rights can conflict with the content and/or the objectives of competition law in a variety of ways. Problems with competition law are most likely to arise in regard to five main categories of practices: (i) the acquisition of intellectual property rights, for example through mergers, (ii) technology licensing arrangements; (iii) cooperative arrangements among innovating firms, including

patent pools; (*iv*) refusals to license; and (*v*) exhaustion concerns. A further aspect of tension between intellectual property and competition policy is that efforts by patent and copyright owners to enforce their intellectual property rights are often met by antitrust counterclaims pursuant to which it is argued that the rights of the intellectual property owner should be curtailed on the basis that it is illegally protecting or expanding its market position (Gilbert and Shapiro 1996).

Intellectual property rights and merger control

In markets where innovation is an important competitive force, a merger may increase firms ability and incentives to bring new innovations to the market and to exert pressure on rivals to innovate. Or vice versa, effective competition may be reduced by a merger between two directly competing innovators. The problem is that merger analysis is by its nature forward-looking and predictive. Not much emphasis is therefore placed on providing estimation on the likely timing of a research program or on the likely results that will be achieved,

> «given the unpredictability of research and the speed at which new development potentially can shift dynamic markets»[3].

For example in 2004 the FTC decided to close its investigation on the merger of Genzyme Corp. and Novazyme Corp., the only two companies active in the research and development of therapies for the so called Pompe disease. According to a statement made by then-Chairman Muris, the merger was quite likely to produce efficiencies that could accelerate development of a successful treatment for this otherwise lethal disease and therefore the merger was allowed to go through[4]. The interesting element in this case is that the FTC proceedings started two years after the merger had already been consummated. Indeed the conclusions of the FTC are very much based on the observation that during these two years Genzyme had not slowed its research program for identifying a therapy against Pompe disease. It is not at all clear what the FTC decision would have been if the merger were analysed at the time it was announced. However, given the importance the incentives to undertake research have played in the FTC decision, there is a positive probability that the merger would have been blocked. This indicates how strong the uncertainty is about research programs.

Mergers may be approved by antitrust authorities also by accepting commitments by or imposing conditions on merging parties aimed at main-

taining competition. These remedies are either structural or behavioral. Structural remedies are generally related to the selling of an activity, a line of business or a company in order to immediately restore competition in the market. Behavioral remedies are designed to modify or constrain the market conduct of merging firms. Remedies related to access to intellectual property rights, are particularly difficult to categorize because they are at the same time structural and behavioral. In any event, even when behavioral remedies are chosen, competition authorities tend to prefer remedies that do not require a strict monitoring on company's behavior because they lack the resources to keep a strict control on market conduct.

Indeed there is a strong presumption, at least for horizontal mergers, that a structural remedy is preferable. In these circumstances a divestiture is likely to be more effective, as it addresses the competitive harm directly, and will incur lower costs of monitoring. In the case of intellectual property rights, divestiture or mandatory licensing are structural remedies that antitrust authorities often adopt for authorizing a merger.

Experience shows however that intellectual property is so specialized that antitrust authorities may find it very difficult to identify the relevant patents to divest or to license so as to allow the emergence of a viable competitor, or are not fully aware of the amount of information needed for a competitor to enter a market. For example, in the 2000 investigation on the joint venture between Shell and BASF (Project Nicole) which would have led to the creation of dominant position in a number of markets associated with polypropylene and polyethylene, the European Commission authorized the merger by accepting a commitment by the parties to license to all interested third parties the patent rights related to a new method for producing polypropylene (the metallocene patent rights). However, the simple transfer of these patent rights was not enough for allowing a competitor to become commercially viable, since a significant amount of know-how should have been transferred as well. The need to transfer know-how was not mentioned in the decision of the Commission, the parties did not comply with this further requirement and, as a result, no entry occurred. Unfortunately there was no legal base to act against the joint venture[5]. Again there is great uncertainty on the way remedies should be drafted.

Technology licensing agreements

Licensing practices such as technology grant-backs, tie-ins, territorial market limitations and field-of-use restrictions are often addressed under the

provisions against restrictive agreements. As to the substantive treatment of these practices, the trend in competition law case law is to treat these practices under a case-by-case or (as it is known in the US) a «rule of reason» standard. Certainly, economic learning is supportive of such approach in that it makes clear that these practices can also serve legitimate pro-competitive functions (OECD 1989; Anderson and Gallini 1999). Under the rule of reason approach, if the agreement restricts actual or potential competition that would have existed without the agreement it may be considered restrictive. In this respect, agreements involving intellectual property do not require special provisions nor new rules.

While in the past there have been significant differences between jurisdictions in terms of the counterfactual to consider in order to evaluate an agreement under competition law, there is now increasing convergence between the US and the EU. The recent modernization reform of European competition law makes it clear that the counterfactual to consider for assessing the restrictiveness of an agreement is the absence of that agreement, not a different less restrictive agreement. For example, if two producers established in two different countries agree to cross license two competing technologies and furthermore agree not to compete one in the country of the other they restrict competition that existed or would have existed without the agreement. Their agreement may be restrictive. On the other hand if a drug manufacturer in country A signs an exclusive agreement with a distributor in country B containing a no export clause, this agreement does not restrict competition in country A (where the country B distributor could have exported) because without the agreement the distributor would not have had the right to distribute anything[6].

As a matter of first principles, licensing agreements between non competitors are generally pro competitive because they allow to

> «combine intellectual property rights with other complementary factors of production such as manufacturing and production facilities and workforces»[7].

However agreements between competitors are more likely to create competition problems. In some instances competition between undertakings that use the same technology may be as important as competition between undertakings that use competing technologies. The reason is that greater intra technology competition may have beneficial external effects because it might induce greater competition by substitute technologies. The analysis of restrictiveness of intra technology agreements requires to prove that rivalry is not significantly reduced with respect to what it would have been

without these agreements. What matters is whether the parties of the agreement would have been actual or potential competitors in the absence of the agreement. The existence of the license does not make them competitors.

Licensing agreements are usually restrictive when they are put in place by firms with market power and they lead to:

- The coordination of pricing or output, and foreclosure of access to inputs;
- Unjustified exclusivity. The US guidelines refer to two specific types of exclusivity: exclusive licenses, which restrict the right of licensors to license others or to use the technology themselves (or both); and exclusive dealing, that is, when a license restrains a licensee from using competing technologies;
- A reduction of rivalry and of the pace of innovation in the markets affected;
- Unless there are tangible efficiencies resulting from the agreement.

A case-by-case approach to the treatment of licensing practices such as tying requirements, exclusive territories, exclusive grant-back clauses, or field-of-use restrictions in international technology licensing agreements may strike some as unduly deferential. An unduly strict or «*per se*» approach where all these restrictions are prohibited is likely, however, to be self-defeating. Sweeping prohibition of restrictive practices in licensing agreements would raise the costs and/or reduce the incentives for technology owners to enter into voluntary technology transfer arrangements. This does *not*, however, imply that restrictive licensing arrangements should be immune from scrutiny under competition law; rather, the suggestion is simply that such scrutiny should be carried out using the market power and other screens and tests that are suggested by economic literature and case experience (see, for further discussion, US Department of Justice and Federal Trade Commission (1995); Canada, Competition Bureau (2000), the essays in Anderson and Gallini (1999), the European Commission guidelines on technology transfer agreements, 2004).

Portfolio of cross licensing agreements, patent pools and standard setting organizations

Patent rights necessary to manufacture a given product may be fragmented by a number of patent holders. This fragmentation may increase the cost of bringing a product to the market because of the multiple nego-

tiations that may get involved. Furthermore each patent, even the smallest one, becomes essential and may require very high royalties, blocking entry or impeding follow on innovations. As Shapiro (2001) underlines, these multilayer patents may risk holding up a product from reaching the market because it might have inadvertently infringed one of these patents.

Portfolio cross licenses and patent pools can solve the problem, reducing transaction costs and mitigating these hold up problems. These arrangements can of course be anticompetitive in so far as they result in price fixing, coordinated output restrictions or foreclosure of innovation. The risk of anticompetitive effect increases when the agreements extends not just to complementary, but also to substitute patents. Furthermore if agreements to cross license would extend also to follow on innovations, it may reduce firms incentives to engage in R&D because of the increased risk of free riding.

The major reason why firms enter into cross license agreements is to avoid infringement litigations, especially in industries where there are overlapping patent rights. In this context such agreements are pro-competitive in so far as they allow products that may be blocked to come to market, but such efficiency is very much related to the low quality of the intellectual property rights involved. Certainly a better solution is to improve the quality of granted patents. The pro-competitive nature of cross licenses is that they mainly take place among complementary patents. What matters is whether the companies participating in the agreement would have competed without it and whether the cross-licensing agreement leads to collusion. Such analysis is not straight forward because many intellectual property rights are not simply either substitutes or complements but very often there is a mixture of the two. In such cases it is very difficult to predict whether horizontal or vertical aspects prevail.

Cross licenses and pools are certainly anticompetitive if the coordination extends to pricing and output decisions. In 1998 the US FTC challenged a patent pool between Summit and VISK, two companies engaged in the manufacturing in lasers employed in performing photo-refractive keratectomy, an eye surgery for vision correction. Only the pool could license third parties and each company had a veto power on such decision. The pool would ask 250$ for each procedure performed and as a consequence each company charged doctors 250$ for each surgery performed. The two companies claimed that the pool was efficient because it eliminated litigation between them, which was highly probable since each had a

potentially blocking patent. The reality was that the two companies created a pool, which in principle was more competitive friendly than cross licenses, but in the six years of its existence the pool did not issue any license to third parties. Once Nidek, a competitor, entered the market they both sued, indicating that both companies had a joint interest in monopolizing the market.

The case is very instructive of what happens with patents, especially when they are low quality. Let's assume that firm A has a patent that has only a 20% probability of being recognized as valid. Suppose that firm B has a patent contiguous to that of firm A and produces under suspicion of counterfeiting. B can sue A for validity and A can sue B for counterfeiting. If they both succeed all their patents are declared invalid and the market opens up. Profits of firms A and B fall to zero. Under these circumstances firms A and B have a strong interest either to cross license or to create a pool. By so doing they can protect their patents and increase the probability of keeping new entrants out. The problem with all this is that its restrictive nature requires a lot of information to be discovered. Putting it differently, unless patents are clearly complementary, it is very difficult to establish whether a cross licence agreement or a patent pool is a pro or anti-competitive instruments.

Like cross licensing agreements and patent pools, also standard setting agreements are particularly important for bringing to market products, especially in industries like communications and information technology, that to be successful require interoperability and compatibility. Through standard setting agreements firms cooperate among themselves in order to create a bundle of patents such that the new technology can be commercialized more easily or at all[8]. Like with cross licensing and patent pools, antitrust enforcement addresses the issue of standard setting in order to impede collusion (on prices and output) and exclusion. As a consequence antitrust enforcement intervenes only in so far as firms form a cartel or exclude competition from third parties either through some form of unilateral conduct or through concerted practices.

One major US case in this area is against Rambus, a computer technology developer that unlawfully monopolized the markets for four computer memory technologies that had been incorporated into industry standards for dynamic random access memory – DRAM chips. DRAMs are widely used in personal computers, servers, printers, and cameras. The FTC found that Rambus deceived an industry-wide standard-setting process to which it actively participated by concealing patents it already had and also those that it was developing. Once the standard had been

adopted Rambus was able to unlawfully monopolise the relevant DRAM markets. As Rubin (2007) suggests,

> «the harm to competition that supports the antitrust violation in *Rambus II* is the distortion of ex ante rivalry between alternatives… Such rivalry obviously suffers when the proponent of a standard fails to disclose a relevant patent».

Cases like this, more than on efficiency considerations, are based on a notion of fair competition, where antitrust enforcement impedes that a firm manipulates a process for its personal gain. Indeed Commissioner Jon Leibowitz in a concurring separate statement to the FTC decision suggested that

> «Rambus's abuse of … (the) standard-setting process was intentional, inappropriate, and injurious to competition and consumers alike»,

adding that Rambus's conduct not only ran afoul of the antitrust laws, but also constitutes an unfair method of competition in violation of the broader reach of the FTC Act.

The refusal to license[9]

Competition law does not generally impose on firms a duty to deal. When a firm (even a dominant one) refuses to deal with a customer (as opposed to a competitor), in most circumstances an intervention by a competition authority may not be justified. The underlying hypothesis is that refusing an opportunity for profit is not rational for any firm, including dominant ones, and that if it is done there are usually other justifications for it.

On the other hand, refusal to deal with a competitor may be an abuse, for example when a vertically integrated dominant firm refuses to supply to a competitor downstream an essential input that it controls. In these circumstances, the refusal can impede the development of competition in the downstream market. In general, to assess abuse in cases of refusal to deal cases it is necessary to look at: the market power of the firm, the rationale for the refusal, and the resulting competitive harm. As always, it is critical to properly verify that access be really indispensable for effectively competing. First of all there might be alternatives in the market so that the refused firm can sidestep the refusal and still be an effective competitor, then the refusal to deal should not be considered anticompetitive. Furthermore, when this is not possible, it may be that the facility could be dupli-

cated at reasonable cost in a reasonable time. Finally there may be objective justifications for the refusal, such as lack of capacity or that the customer is not trustworthy.

In order to develop a useful body of case law competition agencies are increasingly careful not to mistake injury to competition with injury to individual competitors. Orders requiring firms to provide mandatory access to «essential» facilities should be sought only when the benefits of providing such access clearly outweigh the costs. Authorities of most jurisdictions avoid embracing an excessively broad «essential facilities doctrine,» that is, routinely compel firms to deal with rivals, which often benefits competitors but not competition. Such rule can discourage firms from investing in new goods and services for fear that they could not earn an adequate return (for a useful discussion of these and other problems associated with the doctrine of essential facilities, see Werden 1987).

In the United States, two opinions by the Supreme Court from previous decades (the *Aspen*[10] and *Kodak*[11] cases) shed light on this issue, suggesting that refusal to deal can be an abuse when access is denied after having been granted in the past[12]. As Baker (1999) notes, in both cases the refusal was deemed abusive only insofar as: (i) a rival was substantially excluded; (ii) the mechanism for doing so was disruption of a collaborative and complementary relationship; and (iii) the firm engaging in the conduct lacked a satisfactory business justification. In a more recent decision, *Trinko v. Verizon*[13], the Supreme Court held that when a binding regulatory obligation to deal is in place at conditions that would not have emerged in a free market, refusal to deal should not be considered an antitrust law violation. More generally, the Court's opinion in *Trinko* takes note of the intrinsic difficulties involved in the use of mandatory access as an antitrust remedy and makes clear that there is no general duty of firms to cooperate under US antitrust law (McDonald 2004).

Although US and EC case law and policy on refusals are sometimes characterized as being widely divergent (see, e.g. McDonald 2005), the differences are somehow over-stated. The 1998 European Court of Justice decision in *Bronner*[14] suggests that the EC and US approaches are more convergent than is sometimes suggested. *Bronner* originated from the refusal by *Mediaprint*, a major Austrian newspaper publisher, to provide access to its local distribution network to a much smaller rival, Oscar Bronner. The Court held that a refusal to deal is an abuse of a dominant position when it is

> «likely to eliminate all competition in the […] market […]and that [it is …] incapable of being objectively justified, but also that the

> [refused] service [..] be indispensable to carrying on that person's business, inasmuch as there is no actual or potential substitute».

As it can be seen by the conditions identified in *Oscar Bronner*, the recognition of an abuse does not require in Europe that the refusal interrupts an existing contractual relationship. In this sense the possibilities for recognizing an abuse for refusal to deal are larger in Europe than in the US. In any case, in the circumstances of the case, the Court held that Oscar Bronner had not been able to demonstrate that the distribution network for which it requested access was indeed indispensable for entry. Consequently, the Court concluded, the refusal to deal was not an abuse.

Where the United States and Europe appear to differ the most is in their treatment of refusal to deal by intellectual property owners (i.e. refusal to license). In the US, established case law indicates that there is very strong or possibly absolute prerogative of patent holders to refuse to license their technology. The 1995 "Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property" of the United States Department of Justice and Federal Trade Commission, while emphasizing that intellectual property is not different from physical property in terms of its being subject to antitrust liability, are reluctant to admit that refusal to deal by IP owners could be anticompetitive. In contrast, the European Court of Justice in the *Magill* case[15] has defined criteria for requiring access to IP and has recently confirmed them in the *IMS Health* case[16]. These criteria stipulate that, in order for a refusal to license to be treated as an abuse, the following requirements must be met: (i) there must be no actual or potential substitute for the IP-protected product in the relevant market; (ii) there can be no business justification for the exclusion; and, perhaps most importantly, (iii) a new product must be denied to consumers because of the refusal. The Court's third requirement is the only one specific to intellectual property. The case law developed so far in Europe does not identify precise criteria for defining what is actually "new", arguably leaving intellectual property owners, including prospective ones, in a state of uncertainty as to the extent of exclusionary power they are entitled to when granted a patent.

Proceedings in the 2004 European Commission case against the Microsoft Corporation provide further scope for reflection.[17] A key aspect of this case concerned the refusal by Microsoft to provide competitors with information relating to its operating system source code which, it was alleged, was necessary for the development of competing software products in the group server market.[18] Although the relevant information may have been protected by copyright, the Commission considered it essential

for allowing the development of competing applications so that they could run smoothly on Windows. In the *Microsoft* case, the Commission's treatment of the first two requirements that the Court had developed in *IMS* was straightforward: it found, on the facts, that there was no substitute for the IP protected product in the relevant market and that no satisfactory business justification for the exclusion had been shown.

In its defense in front of the CFI Microsoft had made the strong point that its refusal to supply the information was objectively justified by its intellectual property rights because it was entitled to a reward from its investment and because any other result would prejudice its incentives to innovate. Intellectual property was Microsoft main defense, a point clearly inconsistent with existing case law and a point that was easy to counter argue by the CFI. By the way, as reported by First (2007), Microsoft had made a similar argument in the US and the Court of Appeal wrote that such an argument "borders upon the frivolous" and then went on to conclude that it is

> «no more correct than the proposition that use of one's personal property, such as a baseball bat, cannot give rise to tort liability».

As to the requirement that competition be eliminated because of Microsoft refusal to share the information, the CFI took the right position that the Commission does not need to wait for all competition to be actually eliminated. On the contrary it is sufficient to show that competition is strongly weakened as a result, as was actually the case with the group server market where Microsoft was becoming the leading player.

Finally the third requirement enunciated in *Magill* and *IMS* (that a new product must be denied to consumer), this does not appear to have been considered explicitly in the Commission's decision. In *Microsoft* this requirement was met on the basis of a denial of a potential as opposed to an actual new product.

The Microsoft decisions on interoperability, besides being in line with the ECJ case law, is also justified economically. In a recent paper Genakos, Kuhn and Van Reenen (2007) elaborate on the economic analysis employed in the EC Microsoft decision. They claim that the economic rationale of the case is the same as that one used in the US in *US v Microsoft*, 2001, where the rationale for bundling Internet Explorer to the Windows operating system was to exclude Netscape, a potential base for the development of an alternative operating system, and therefore protect the dominant position of Microsoft in the operating system itself. In the European case the threat to Microsoft dominant position was the growth of independent applications for group servers.

This theory of harm is indeed reflected in paragraph 770 of the Commission decision:

> «As Microsoft itself acknowledges, software markets are subject to *shifts of paradigms*, of which the evolution from the original centralised computing approach to the modern approach of distributed computing, where processing power is distributed between servers and *fat clients*, constitutes a good example. An evolution that would lead the IT industry back to a more server-centric (and *thin client*) approach could in the long term threaten to strip Microsoft's overwhelming dominance on the client PC operating system market of its competitive importance».

Unfortunately the CFI did not pick up this point directly, so that the real threat to competition originating from the refusal to share the information on interoperability was not clearly assessed by the Court[19].

Tie-in and bundling

A tie-in is the sale of one product (the tying good) on condition that the buyer purchase another product (the tied good). Bundling refers to situations where a package of two or more of products is offered. If only the bundle is offered and not its individual components then bundling is called "pure", otherwise it is "mixed". With tying the quantity of the tied good is not predefined, while with bundling the "package" cannot generally be customized and the number of units of the bundled goods is fixed. Furthermore while tying is based on a contract, bundling may also originate from technological integration so that unbundling may not be that simple.

Mixed bundling, a situation where a bundle is discounted with respect to the price of its individual components, is abusive only in so far as an equally efficient competitor, offering only some of the components, could compete only at a loss against the discounted bundle. The analysis to be performed in order to identify an abuse is the same as that suggested for discounts and rebates[20].

Tying and bundling should not be considered abusive if the firm lacks market power in the tying good. Even when the firm has market power, establishing that a tie-in or a bundle is in fact abusive requires detailed analysis of its purpose and the market context. Sometimes two products are vertically related, with one being an input to the production of the other. In such circumstances, tying/bundling can reduce the overall net price paid by consumers (i.e. eliminating inefficiencies originating from double marginal-

ization). Furthermore tying may be motivated by the firm's desire to maintain or increase its reputation for quality or reliability. This should not be considered abusive since it increases efficiency and market demand.

Tie-ins and bundling have been an important consideration in various cases relating to practices of the Microsoft corporation. In a case initiated in the early 1990s (the so-called «Licensing Case»), the U.S. Department of Justice and Microsoft entered into a consent agreement to settle the Department's allegations that Microsoft had violated antitrust laws by engaging in certain contractual practices with computer manufacturers. A central allegation made by the Department was that Microsoft:

> «used monopoly power to induce personal computer (PC) manufactures into anticompetitive, long-term licenses under which they must pay Microsoft not only when they sell PCs containing Microsoft's operating systems but also when they sell PCs containing non-Microsoft operating systems. These anti-competitive long-term licenses have helped Microsoft maintain its monopoly. By inhibiting competing operating systems' access to PC manufacturers, Microsoft's exclusionary licenses slow innovation, raise prices, and deprive consumers of an effective choice among competing PC operating systems» (See U.S. v. Microsoft, «Competitive Impact Statement», Civil Action No. 94-1564, July 27, 1994).

In a subsequent case initiated in 1998 the Department of Justice alleged that Microsoft, by bundling Windows with Internet Explorer, was excluding Netscape and other potential entrants from the browser market and was extending its monopoly in personal computer operating systems into internet browsing software.[21] The case ended in 2001 with a settlement between the Department and Microsoft which, among other obligations, imposed on Microsoft a requirement to provide software developers with the interfaces needed to inter-operate with the operating system, allowing them to effectively compete with Microsoft. A number of aspects of the case are of interest. First, as Professor and former Judge Robert Bork (1998) argued at the time, Microsoft's bundling of its browser to the Windows operating system appeared to be aimed directly at excluding Netscape – which otherwise could have developed a competing operating system – from the market. For this reason, Professor Bork, who is not normally considered an advocate of activist antitrust policy except perhaps with respect to horizontal cartels, concluded that the case was much different from a pure bundling one and that Microsoft's bundling strategy was indeed dangerous to competition.

Although Bork's arguments were not fully reflected in the 2002 Final Judgment, they were instrumental in suggesting that the Microsoft's practices in this case were anticompetitive. Yet the case also shows that pure bundling, even by a quasi-monopolist, may nonetheless also provide consumer benefits (i.e. the convenience of purchasing complementary products as a package). In practice, it can be difficult to calculate these benefits and, more importantly, to assess how large they are in relation to the exclusionary effects.

In the course of the *Microsoft* proceedings, Professor Elhauge (2002) made the interesting suggestion that consumer benefits be calculated in an objective way and that pure bundling should be prohibited when it excludes an equally efficient competitor and its technological benefits are not demonstrated. With specific reference to the *Microsoft* case, he suggested that the bundling of the Windows operating system and Internet Explorer did not produce any technological benefit on the basis that bundling actually reduced the efficiency (speed) of the computer on which the new system was installed. While intrigued by the possibility of an objective measure of consumer harm, a mechanical approach like the one proposed by Elhauge (2002) in this case cannot be a sound measure of consumer harm, given the wide discretion involved in choosing a single characteristic of performance (speed).

The US proceedings relating to bundling of the Windows operating system and the Internet Explorer browser triggered wide discussion on the exclusionary effects of bundling. In the following years, possibly as a consequence of that discussion, antitrust authorities in a number of other jurisdictions initiated cases against Microsoft. For example, pure bundling between the Windows operating systems and the «Media Player» function was deemed abusive in the 2004 European case[22]. In that case, the European Commission determined that Microsoft was dominant in the tying market of operating systems and that there were no economies flowing from integration with the tied media player market because

> «distribution costs in software licensing are insignificant [and] a copy of a software programme can be duplicated and distributed at no substantial effort».

On the other hand, the Commission argued,

> «the importance of consumer choice and innovation regarding applications such as media players is high».

On this basis, the elimination of competition in media players was considered to produce negative effects on consumers on the media player market.

The important aspect of the European case considering abusive the bundling of the windows operating system and media player is that the Commission did not prohibit it. It is not the integration of media player and the operating system that was the problem. The problem was the refusal to offer a version of Windows without media player (see paragraphs. 1149-50 of the CFI Judgement).

There is no question that under the EC case law Microsoft or any other dominant firm will be able in the future to bundle new products into existing ones. What they will be obliged to do under the Community case law is to offer a disintegrated version of that new bundle, leaving the choice on what to buy to consumers. Furthermore such mandatory disintegration promotes innovation in the market for these new features, since consumers will always prefer a cheaper and higher quality bundle should competitors develop one.

The fact that nobody is buying the version of Windows without Media Player is not conclusive: it merely implies that competition has not yet delivered anything more appealing than Microsoft's media player. The solution should not be, as many have argued, to impose a price to the unbundled version of Windows low enough that consumers would find it convenient to purchase a competing player. Economic theory already has elaborated how to calculate the price for the unbundled version of Windows: As Heimler and Nicita (2000) argue, the "price minus avoidable cost" rule, or Efficient Component Pricing Rule (ECPR), originally introduced by Willig (1979) and further developed by Baumol and Sidak (1994) and Baumol and Willig (1995), preserves the profits of the integrated supplier and maintains the right incentives to invest/innovate. Even if the marginal avoidable cost of media player is very low so that the difference in price of the two version of Windows is very low (it might even be zero), competitors in the player market could well innovate in quality so that consumers would be willing to pay a higher price for the bundle than they would if they would have purchased the integrated Microsoft version. The fact that the remedy did not lead consumers not to purchase Media Player is not an argument for proving that the decision was wrong.

Other exclusionary conduct

The tension between antitrust enforcement and intellectual property rights is particularly severe in other type of exclusionary conduct, where the antitrust violation is strictly related to the way intellectual property rights

are actually enforced, rather than to the superimposition of an antitrust violation (price fixing, output sharing, refusal to deal etc) over existing intellectual property rights. As an example I will refer to a US case, *Shering Plough v. FTC*, and to an EC case, Astra Zeneca. These cases differ on the identified violation. However they are quite similar in the objectives pursued through the antitrust violation, *i.e.* blocking competition by generic manufacturers, and because the questions addressed in the case are directly linked to the exercise of intellectual property rights.

The Schering Plough case involved the settlement of a patent infringement litigation between Schering Plough, the manufacturer of "K-dur 20", and two generic manufacturers of a bioequivalent drug. Schering Plough sued the generic manufacturers for patent infringement and settled by paying the two $ 60 million and $10 million respectively in exchange for them agreeing to stop producing and delaying the entry of generics in the market (the parties claimed that the payment was in exchange for a license given to Schering Plough by the two generic manufacturers, but the FTC argued that this was an excuse because the two manufacturers were excessively compensated for that). According to the FTC both Schering Plough and the generic manufacturers benefited from the settlement. On the other hand the consumer was damaged. The FTC first blocked the agreement in 2003 and the eleventh circuit annulled (vacated) the FTC decision, arguing that a "reverse payment" was fully within the "exclusionary potential of the patent", implying that the settlement was in complete coherence with the exclusionary rights provided by the patent. The case is now in front of the US Supreme Court and the two antitrust authorities in the US, the FTC and the Department of Justice, differ on their interpretation of the merit of the case.

The FTC filed a brief with the Supreme Court alone, quite an unusual event and only the third time it happened in the last thirty years. At the invitation of the Supreme Court also the Department of Justice submitted its own views, arguing against the FTC that a

> «public policy favouring settlements and the statutory right of patentees to exclude competition within the scope of their patents, would potentially be frustrated by a rule of law that subjected patent settlements involving reverse payments to automatic or near-automatic invalidation[23]».

The Department of Justice does not articulate with precision what the legal standard should be in such circumstances. Unfortunately the Supreme Court denied the Writ of certiorari and will not hear the case.

The real problem is that much litigation on patents originates from the lack of rigor in patent granting. Indeed all matters related to patent validity have a very strong competition implications because even fraudulent patents restrict competition and sometimes substantially. Ever since the 1965 US Supreme Court decision in *Walker Process Equipment Inc. v. Food Machinery and Chemical Corp.* it has been recognized in the United States that a monopolization case could be made against a fraudulently achieved patent. On the other hand, according to First (2007) there have been no cases in the United States challenging invalid patents under the antitrust statutes.

In the European Union the Commission has actively intervened with antitrust provisions against the anticompetitive effects originating from invalid or fraudulent patents. In 2005 the Commission fined Astra Zeneca EUR 60 Million because it had abused the dominant position it held with its product "Losec" in the market for proton pump inhibitors (PPIs) by misusing public procedures in a number of EEA States with the objective to exclude competition from generic rivals.

Astra Zeneca abuse consisted in misleading representations before patent offices which led them to grant Astra Zeneca an extension of the term of patent protection, delaying the entry of cheaper generic versions of Losec (with costs for health systems and consumers). Furthermore Astra Zeneca obtained the deregistration of its market authorisation for Losec capsules in several Nordic countries, thus removing the reference market authorisation on which generic firms rely at the time to enter or remain on the market. These type of abuse represent the Commission's first decision in relation to the practice, quite common among drug producers, to extend the period of patent protection by follow on innovations that do not require much research and do not add much in terms of healing capacity. The case is still under appeal.

Parallel Trade, Exhaustion Regimes and Competition Concerns

Given that countries have different incomes, different preferences, in short different elasticities of demand, the incentive of a company with enough market power as to be able to discriminate is to set prices according to the ability to pay of different consumers/countries, making sure at the margin that prices never fall below marginal costs. Such discrimination is welfare enhancing in so far as it leads to greater output. It also leads to greater profits for the companies involved and there are no reasons why compa-

nies, should they be able to prevent arbitrage, would not voluntarily engage in it. Indeed, given that the cost structure of research intensive products like pharmaceuticals is so heavily tilted towards fixed costs it is an optimal strategy on the part of producers to discriminate, setting prices according to the different elasticities of demand which characterize the various geographical markets.

If price differentials exist and parallel trade is not impeded, every trader of every country would purchase from the low price source of supply; such concentration of demand in the low price country, would influence the decision making of the firm, that would introduce less discrimination than it would consider optimal.

As long as retail prices are fixed, like it is the case with price regulated pharmaceuticals, a retailer faces a very strong incentive to reduce his/her wholesale purchasing price. Since wholesale prices may vary from country to country, an obvious alternative is to purchase pharmaceuticals from wholesalers in a low-price country and import them for sale in a high-price country. The primary effect of parallel trade is that it increases the profitability of wholesalers and retailers. Parallel trade may or may not lower the prices for pharmaceuticals in the high-price country. If the regulator is able to observe the prices paid by the pharmacist for the imported pharmaceuticals, it may be able to adjust the regulated retail price accordingly, otherwise only the parallel trader would gain.

According to economic theory, absolute territorial restrictions should not be considered anticompetitive when they lead to greater consumer surplus. Such conclusion is by the way coherent with most competition laws that protect the competition process by implementing a consumer welfare standard. Market segmentation, even though it reduces intra-brand competition, can in fact increase the degree of competition between brands, stimulated by the increase in sales efforts associated with the granting of an absolute territorial restriction. Absolute territorial restrictions can also facilitate the entry of new firms: often in order for new products to enter into new markets, the key is heavy sales promotion rather than low prices.

However absolute territorial restrictions can also have undesirable effects especially when they are put in place by most firms in an industry characterized, like the pharmaceutical industry, by high barriers to entry. In these circumstances, absolute territorial restrictions may be used by competitors to segment markets that structurally have different degrees of competition, making sure that the benefits of greater competition be strictly limited to those markets where it already exist and are not exported elsewhere. The outcome of a network of absolute territorial restrictions, or

more in general of vertical agreements, such as for example resale price maintenance, exclusive dealing, tie-in sale agreements, or quantity forcing, is frequently to reduce the degree of inter brand competition, generally not leading to a full cartel, but to a strong reduction of competition on some of the most important dimensions on which firms compete, for example on pricing.

Absolute territorial protection can also be restrictive when a dominant firm imposes it. This can be so for the same collusive reasons that were already mentioned, since dominance does not imply a full monopoly, but just a firm sufficiently large relatively to the market in which it operates and a reduced competition by smaller competitors. Furthermore, should the downstream market be difficult to enter, a dominant firm can use absolute territorial protection, when associated with exclusive dealing, to raise rivals costs, by making entry by competitors more costly.

Parallel trade is impeded by the geographic extension of the associated IP rights. In principle exhaustion principles cannot be overcome through antitrust enforcement.

Indeed in Australia, having recognized that huge unjustified price differences existed between different countries, parallel trade for recorded music was liberalized in 1998. As a result, the Australian competition and consumer commission (ACCC) concluded a number of cases against the majors because they impeded parallel trade. In other words, impeding parallel trade became an antitrust offence only in so far as parallel trade was liberalized.

In the European Union exhaustion is Union[24] wide and impeding parallel trade has been considered an antitrust violation almost per se. Indeed, also as a result of competition being an instrument for pursuing the creation of the internal market, the Commission has consistently decided that any absolute territorial restriction (which is equivalent to impeding parallel trade) represents a violation of the rules against restrictive agreements.

In general allowing parallel trade leads to price uniformity. On the other hand, in the presence of price regulation, parallel trade only very indirectly may lead to price uniformity, because prices are not under the control of the firm. Indeed in a recent judgment of September 27 2006 the Court of First Instance partly annulled a Commission decision that forced parallel trade for GlaxoSmithKline price regulated drugs. The judgment, which is the first one to question the legitimacy of parallel trade, concluded that the Commission did not take proper account of the specific nature of the pharmaceutical sector where prices of medicines are not freely determined by supply and demand, but are set or controlled by the member

States with very pervasive regulations. For that reason, the Court ruled that it cannot be presumed that parallel trade tends to reduce prices. It might do so under circumstances that need to be identified on a case by case basis, a process that the Commission failed to follow.

The Commission, while it has always enforced the antitrust provisions to promote parallel trade within the Union, has generally allowed parallel trade to be impeded between Europe and third countries. In this respect, the Court of First Instance went one step further, suggesting that competition law can impose parallel trade, even if absolute territorial protection is perfectly in line with the exhaustion regime actually in place. On December 16 1999, in the *Micro Leader Business* case, the Court argued that, although Microsoft might have been justified under copyright law to prohibit its Canadian distributors from exporting into third countries, such justification is not an absolute one. Indeed the Court, annulling the Commission decision, ruled that in principle the prohibition of parallel trade under exhaustion is also subject to an antitrust scrutiny. According to the Court antitrust enforcement could impose parallel trade even if it is prohibited under exhaustion principles, of course with a proper motivation. The principle was not articulated further.

In any case, the fact that under competition principles an absolute territorial restriction can sometimes be restrictive introduces a tension between antitrust interventions and national exhaustion regimes. If a patent is granted under a national exhaustion regime, than the patent holder is confident to be able to segment national markets and to impede parallel trade. However such impediment can be found to be anticompetitive under antitrust law, under the theory that antitrust laws intervenes not on the existence of the right, that is not questioned, but on its exercise, that might be anticompetitive. If in the specific circumstances of a case, impeding parallel trade is considered anticompetitive, than a firm, in order to comply with competition law, has to allow parallel trade. In this way, the exhaustion regime ceases to be national and becomes international. According to the Court of First Instance, antitrust enforcement can thus intervene directly on the definition of the boundaries of intellectual property rights.

Conclusions

As this paper has tried to document, antitrust enforcement can substantially intervene on intellectual property matters, even though there is no com-

mon view on how far antitrust should/could intervene and convergence among jurisdictions is far from being achieved. Even within a same jurisdiction like the United States, antitrust agencies may differ quite substantially on the approaches to be taken.

The first point is that antitrust violations in the field of intellectual property rights are particularly difficult to detect because on controversial issues, like cross licensing, patent pools or refusal to deal there are no per se prohibitions and all decisions are on a case by case basis. Furthermore, more than in any other field of antitrust enforcement, decisions by competition authorities may directly affect the incentive to innovate and therefore antitrust authorities have to exercise great care in what they do. Finally especially in the pharmaceutical industry, one of the great customers of patent offices, regulation more than markets is what drives companies' behavior. In particular, in the case of pharmaceuticals, antitrust enforcement has been particularly concerned with promoting the development of generics, accompanying the savings efforts of health care authorities.

In all jurisdictions, antitrust enforcement with respect to intellectual property rights addresses restrictions of competition that go beyond what patents, copyright and trademarks generally allow. For example price fixing, coordinated output restrictions or foreclosure of innovation are the most important practices to be prohibited by antitrust provisions. Among these, foreclosure of innovation is the most controversial. For example the European Commission in a number of cases, Magill, IMS and more recently Microsoft, has suggested that a dominant company abuses its dominant position by refusing access to an essential facility (protected by an intellectual property right) in circumstances when a new product is denied to consumers. The case law developed so far in Europe does not identify precise criteria for defining what is actually "new". From the existing case law, it is only possible to conclude that the Commission does not impose an obligation to license only when the licensee would produce just a replica of the IP protected product/service. Besides not providing a definition of what "new product" means, what is missing in the Commission's case law is some indication on the appropriate pricing for the use of the IP rights protected essential facility. Economic theory has developed some techniques to identify the "non abusive" level of access pricing.

Much more straight forward are situations where market foreclosure originates from practices that directly impede the entry of competitors, especially at times when intellectual property rights are no longer available. The problem that arises is the extent of the use of presumptions. However there are no reasons to abandon the general approach that there

is a proof of a violation when there is no other explanation for a given behavior than it abusive objective. For example, this may be the case for reverse payments that have no other explanation than to avoid a judgment of patent nullity. Indeed, as First (2007) recalls, a monopolization case could be made against a fraudulently achieved patents. The same should be possible against fraudulently maintained patents.

References

ACEMOGLU, D. and AKCIGIT, U. (2006), "State dependent intellectual property rights policy", National Bureau of Economic research, working paper n. 12775.

ANDERSON, R. D. and GALLINI, N.T. (1998). (Eds.) *Competition Policy and Intellectual Property Rights in the Knowledge-based Economy* (Calgary: University of Calgary Press for the Industry Canada Research Series).

ANDERSON, R. D. and HEIMLER A. (2007), "Abuse of Dominant Position – Enforcement Issues and Approaches for Developing Countries". In Dhall, V. (Ed.) *Competition Law Today*, New Delhi: Oxford University Press.

ANTITRUST MODERNIZATION COMMISSION (2007) *Reports and Recommendations*, Washington, D.C.

ARHEL, P. (2006), *Pratique communautaire et nationale de l'Accord ADPIC*, LGDJ/EFE, Paris.

BAKER, J. (1999), "Promoting Innovation and Competition through the *Aspen/Kodak* Rule," *George Mason Law Review* 7, pp. 500-503

BAUMOL, W. J. and SYDAK, G.J. (1994), "The pricing of inputs sold to competitors", *The Yale Journal of Regulation*, Vol. 11, n. 1.

BAUMOL, W.J. and WILLIG, R. (1995), "Notes on the efficient component pricing rule", paper presented at the *Montreal Conference on Regulated Industries*.

BOLDRIN, M. and KEVINE, K. D. (2007) "Growth and Intellectual property", NBER Working paper 12769, Cambridge, Mass.

BORK, R.H. (1998), "The most misunderstood antitrust case", *The Wall Street Journal*, May 22, page A16.

CARLTON, D. (2007), "Does antitrust need to be modernized?", US Department of Justice, Economic Analysis Group, Discussion Paper 07-3.

COMPETITION BUREAU, Government of Canada, (2000), "Intellectual Property Enforcement Guidelines", http://www.strategis.ic.gc.ca/pics/ct/ipege.pdf.

ELHAUGE, E. (2002). "Tunney Act comment on the proposed settlements

between the United States and Microsoft", http://www.justice.gov/atr/cases/ms_tuncom/major/mtc-00027209.htm.

EUROPEAN COMMISSION (2004), Commission Notice "Guidelines on the Application of Article 81 of the EC Treaty to Technology Transfer Agreements", in GUUE C 101, http://www.europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/c_101/ c_10120040427en00020042.pdf.

EVENETT, S. (2006), "The effectiveness of technical assistance, socio-economic developments and the absorptive capacity of competition authorities", mimeo, available at http://www.evenett.com/papers.htm

FEDERAL TRADE COMMISSION (2003), *To promote innovation: the proper balance of competition and patent law and policy,* http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf

FIRST, H. (2007) "Controlling the Intellectual Property Grab: Protect innovation, not innovators", Rutgers Law Journal, 38:365- 98.

GENAKOS, CHRISTOS, KUHN, KAI UWE and VAN REENEN, John (2007), "The European Commission vs Microsoft: competition policy in high tech industries", CentrePiece, Summer.

GILBERT, R. and SHAPIRO, C. (1996). «An economic analysis of unilateral refusals to license intellectual property», *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 93, pp. 12749-12755, November.

HEIMLER, A. (2005),) "Below Cost Pricing and Loyalty Inducing Discounts: Are They Restrictive and, If So, When?", *Competition Policy International*, 1: 149-72.

INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK (2005), *Merger Remedy Review Project*, presented at the ICN Bonn Annual Conference.

JENNY, Frédéric (2008), "The CFI Decision in *Microsoft*: Why the European Commission's guidelines on abuse of dominance are necessary and possible", *Global Competition Policy*, available at http://www.globalcompetitionpolicy.org/index.php?&id=1067&action=600

MCGRATH, J. P. (1984). «Patent Licensing: A Fresh Look at Antitrust Principles in a Changing Economic Environment.» *Patent and Trademark Review* 82 (9): 355-65.

MCDONALD, J. B. [US Deputy Assistant Attorney-General for Antitrust] (2004). «Antitrust Division Update: Trinko and Microsoft» (Before the Houston Bar Association Antitrust and Trade Regulation Section, April.

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE (2004), *A patent system for the 21st century*, S.A. Merrill, R. C. Levin and M. B. Myers (eds), National Academic Press.

OECD (1989) *Competition Policy and Intellectual Property Rights. Paris*.

OECD (2006) "Roundtable discussion on competition and innovation: submission by the United States", Paris, mimeo.

RUBIN, J. L. (2007) "Patents, antitrust and rivalry in standard setting", Rutgers Law Journal, 38:509-38.

SHAPIRO, C. (2001), "Navigating the Patent Thicket: cross licenses, patent pools and standard setting". In Jaffe, Adam, B et al (eds) *Innovation Policy and the Economy*.

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE COMMISSION (1995), "Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property", http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0558.htm.

WERDEN, G. (1987). «The Law and Economics of the Essential Facilities Doctrine.» *Saint Louis University Law Journal* 32: 432-80.

WILLIG, R. (1979), "The theory of network access pricing". In Trebbing, H.M. (Ed), *Issues in Public Utility Regulation*.

---

1 I would like to thank Gianluca Sepe, Daniel Sokol and participants at seminars held at WIPO in Geneva and the 2007 SIDE Conference in Milan for their comments and suggestions. The views expressed in this paper are personal and cannot be attributed to the Italian Competition Authority.

2 *Independent Ink* 126, US Supreme Court at 1293.

3 OECD (2006).

4 Statement of Chairman Timothy J. Muris in the matter of Genzyme Corporation / Novazyme Pharmaceuticals, Inc. (Jan. 14, 2004), *available at* http://www.ftc.gov/os/2004/01/murisgenzymestmt.pdf.

5 See International Competition Network (2005).

6 Such an agreement would be prohibited in the European Union where competition rules pursue also the objectives of internal market integration. However also in the EU territorial restraints in an agreement between non-competitors may not be restrictive if the restraints are objectively necessary for a licensee to penetrate a new market.

7 See US Antitrust Intellectual property guidelines paragraph 2.3.

8 See Shapiro (2001).

9 This section and the next is based on Anderson and Heimler (2007).

10 *Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.*, 472 U.S. 585, 602 (1985).

11 *Eastman Kodak Co. v. Image Technical Service Inc*. 504 U.S. 451 (1992).

12 *Aspen* dealt with a situation in which three of four downhill skiing areas in a prestige location (Aspen, Colorado) were owned by a dominant firm which terminated a pre-existing joint ticket arrangement with a firm owning the fourth area; *Kodak* dealt with the taking of steps by the Kodak corporation to make it more difficult for independent service organizations to service Kodak photocopiers, in part by denying access to copier replacement parts.

13 *Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP*, 540 U.S. 682, (2004).

14 *Oscar Bronner GmbH & Co. K.G. v. Mediapring Zeitungs und Zeitcshriftenverlag GmbH & Co. K.G.*, Case C-7/97, 1998 E.C. R. I-7791, [1999] 4 C.M.L.R. 112.

15 The 1995 *Magill* case originated from the refusal by Irish television stations to license their copyrighted program listings to Magill that wanted to publish a weekly guide, while the TV stations were only making available daily guides. See European Court of Justice Joined cases C-241/91 P

and C-242/91 P *Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) v Commission (Magill)* [1995] ECR 743.

[16] The 2004 case originates from the refusal by IMS Health to make available to competitors a very detailed system of classification of German pharmacies that was the standard producers of pharmaceuticals used for their marketing strategies. See European Court of Justice Case C-418/01, *IMS Health GmbH & Co. OHG v NDC Health GmbH & Co. KG*, [2004] ECR I-5039.

[17] European Commission Case No COMP/37.792 Microsoft of 24.3.2004.

[18] Another aspect of the case, concerning the bundling of Microsoft's Media Player software with its operating system, is discussed below in the sub-section on tie-ins and bundling.

[19] See Jenny (2008) for a critical evaluation of the disciplining role the CFI has played in the review of the decision on interoperability in the Microsoft case.

[20] See Heimler (2005) for an analysis of the restrictive nature of discounts.

[21] See the Department of Justice Press Release, May 1998, available on the Department of Justice Web site at http://www.usdoj.gov/atr/public/press_releases/1998/1764.htm.

[22] European Commission Case No COMP/37.792 Microsoft, 24.3.2004

[23] See the DOJ brief at http://www.usdoj.gov/atr/cases/f216300/216358.htm#e.

[24] Note that EC legislation has recently been modified to address this problem: since the October 30 2005 it is no longer be possible to prevent generic entry by withdrawing a European reference product.

[25] The European Commission has consistently favored parallel trade which led to convergence of national regimes. In fact Council Directive 89/104/EEC states that single member States cannot adopt rules that introduce the principle of international exhaustion for trademarks. The reason for this is that if member States would have a different regime for exhaustion, some of them a national one while some others international, then those countries that continue to have national exhaustion system would have to introduce trade restraints in order to protect their markets from imports from member States that have a broader regime, a situation considered to be contrary to the objective of unifying Europe into a single market.

Le evoluzioni normative a livello nazionale: l'oggetto della protezione[1]

Paola A. E. Frassi
Professore ordinario di Diritto Industriale nell'Università di Milano

Mi pare centrale aprire questo contributo sottolineando il ruolo essenziale che riveste il progetto creativo originato nei Paesi occidentali nel mondo che verrà. Il punto riguarda tutti i diritti sui beni immateriali, e quindi l'innovazione tecnologica, i segni distintivi dell'impresa ed anche il diritto d'autore.

L'attenzione a difendere questo valore deve quindi essere massima, a fronte del fatto che anche i Paesi tradizionalmente considerati "copiatori", negli ultimi dieci anni si sono andati affermando come Paesi "innovatori"[2], con la conseguenza che, negli anni a venire, anche la loro attenzione alle esigenze di tutela della proprietà intellettuale è destinata fatalmente a crescere.

Passando allo specifico del diritto d'autore, riassumiamo brevemente le più recenti tendenze europee e nazionali.

1. Trend attuali a livello comunitario ed europeo

La posizione europea rispecchia nella sostanza quanto appena detto. La sottolineatura del valore del progetto trova spazio nel discorso del commissario per il mercato interno Mc Creevy pronunciato nello scorso aprile[3], insieme al richiamo all'enforcement e alla necessità di un attento coordinamento fra tutti i diversi soggetti toccati dalla contraffazione.

Nel senso di un ampliamento dell'area della tutela deve essere letta anche l'ultima proposta comunitaria di prolungare la durata dei diritti degli interpreti esecutori, dagli attuali cinquanta, a novanta anni[4].

In questo contesto stesso "culturale" di rafforzamento della tutela autoriale nella società dell'informazione, deve essere inquadrata anche l'iniziativa francese che è sfociata nel c.d. rapporto Olivennes[5] e nel conseguente accordo interprofessionale concluso nello scorso autunno fra produttori di contenuti, enti rappresentanti delle varie categorie interessate e operatori della rete internet. Il contenuto di questo accordo si snoda lungo tre passaggi fondamentali.

In primo luogo, si prevede l'invio di e-mail che informino gli utenti in buona fede di internet delle eventuali violazioni che stanno commettendo e che evidenzino la reiterazione dei comportamenti. A questi avvertimenti, può seguire anche la misura della sospensione temporanea dell'accesso alla rete.

Dal lato dei fornitori di accesso poi, essi si impegnano ad adottare efficaci sistemi di filtraggio che determinino il ritiro automatico dalla rete dei contenuti contraffatti, man mano che essi appaiono.

Da ultimo, si prevede anche l'impegno degli aventi diritti sui contenuti (musicali, cinematografici ed audiovisivi in generale) a mettere integralmente e tempestivamente le loro opere in linea e a sopprimere le misure tecnologiche che limitino la possibilità di riprodurre e trasportare la musica.

Accanto a questa netta tendenza ad un più efficace monitoraggio della rete, si deve prestare attenzione al rispetto delle regole sulla privacy, con particolare riferimento alla fase dell'individuazione degli utenti che compiano attività di violazione dei contenuti protetti, come ricordato recentemente dalla stessa Corte di Giustizia CE, regole che non possono essere, in linea di principio, superate per esigenze di tutela della proprietà intellettuale[6].

2. Legislazione in materia di diritto d'autore in Italia. Opportunità di ulteriori interventi

I più recenti interventi nazionali in materia di diritto d'autore si inquadrano tutti nel medesimo filone: quello della "modernizzazione" della disciplina rispetto alle sfide proposte dalla c.d. società dell'informazione, già determinanti degli importanti interventi del 2003 (d. lgs. n. 68).

In questo panorama si inseriscono la recente Legge 9 gennaio 2008, n. 2, che ha introdotto il comma 1 *bis* nell'art. 70 l.d.a. (utilizzazione gratuita su internet di immagini a bassa risoluzione e di musica degradata, per uso didattico e scientifico e a scopo non di lucro); il Decreto legge 31 dicembre 2007 (convertito nella Legge 28 febbraio 2008 n. 31) che, con riferimento alla riproduzione per uso personale, ha esteso il diritto a compenso anche alle videoregistrazioni da remoto, modificando l'art. 71 *septies* l.d.a. ed il D. Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 in materia di disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi.

È interessante evidenziare la logica unitaria più generale di questi vari interventi di settore.

Tale logica ruota attorno a due direttrici, orami divenute una costante.

Da tempo assistiamo ad un progressivo ampliamento dell'ambito di tutela dell'oggetto del diritto d'autore, del quale il riconoscimento dei diritti audiovisivi sportivi costituisce, per il momento, solo l'ultimo atto. Basti ricordare, negli anni '90, il riconoscimento della tutela d'autore alle c.d. *creazioni utili* (1992, il software; 1999, le banche dati; 2001, le opere del disegno industriale, in base alla direttiva CE n. 71 del 1998), che ha portato all'inserimento nell'art. 2 l.d.a. dei numeri 8, 9, 10.

D'altro lato, emerge chiaro il problema dell'ampliamento in alcuni casi (didattica, ricerca) degli spazi di libertà per gli utenti sulla base anche di schemi di gratuità (come nel caso delle immagini degradate ex art. 70.1 *bis* l.d.a.).

Sul primo punto, e veniamo all'oggetto specifico di questo mio contributo, l'ampliamento dell'oggetto del diritto d'autore è stato nel diritto positivo il *trend* degli anni '90.

Superata questa prima fase, tutti i più recenti interventi, ed in particolare quelli poc'anzi ricordati, sono stati determinati dalle sfide poste dalla società dell'informazione, con particolare riferimento all'affacciarsi di nuove tecnologie e all'ampliamento delle possibilità di sfruttamento dei materiali protetti. Certamente quest'ultimo parrebbe aver determinato la consacrazione normativa dei diritti audiovisivi sportivi, in considerazione della moltiplicazione delle possibilità di fruizione di essi su media diversi (TV, computer e telefonia mobile).

Logica vorrebbe, tuttavia, che i diritti sportivi fossero stati collocati nella l.d.a; in ragione della circostanza che molte delle norme previste nel decreto 9/2008 (v. gli articoli da 1 a 5) sono strutturalmente norme di diritto d'autore; la restante parte della disciplina tratta invece il tema della offerta collettiva (a pacchetto) dei diritti medesimi agli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, che avviene attraverso distinte procedure competitive relative al mercato nazionale (art. 7.1), a condizioni di equità, trasparenza e non discriminazione (art. 6.1). Le linee guida di questa commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi debbono essere predeterminate dall'organizzatore della competizione (per il calcio, la Lega calcio) e sono soggette al controllo dell'Autorità Garante e dell'AGCOM per i profili di rispettiva competenza (art. 6.6), nonché alla vigilanza dell'Autorità Garante che la esercita al fine di mantenere la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi (art. 20). Obbiettivo del decreto è una bilanciata ripartizione delle risorse economiche derivanti dallo sfruttamento degli eventi sportivi tutti soggetti partecipanti (artt. 21-26).

Questi vari aspetti non saranno però oggetto qui di indagine[7].

Caratteristica del diritto d'autore nella società dell'informazione, riaffermata, con riferimento alla riproduzione per uso personale e per le

videoregistrazioni da remoto dalla modifica dell'art. 71 *septies* l.d.a, è lo schema del diritto a compenso, che costituisce un'alternativa alle tecniche prettamente escludenti e sostituisce lo schema del controllo da parte del titolare.

In questa ottica, continua ad essere centrale il meccanismo delle misure tecnologiche di protezione introdotte nella l.d.a. nel 2003 (art. 102 *quater*) sulla scia della legislazione internazionale (*Wipo Copyright Treaty* e direttiva 2001/29/UE) perché senza di esse non mi pare possibile ipotizzare il funzionamento dello schema pagante per utilizzazioni di opere in rete[8].

Ugualmente motivata dalle necessità della rete internet è la previsione del nuovo art. 70.1 *bis* l.d.a che affronta il nodo della libera utilizzazione di immagini e musiche in rete, a condizione che si tratti però di immagini a bassa risoluzione o degradata, per uso didattico- scientifico, e limitandola alle immagini degradate in assenza di uno scopo di lucro; in questa ipotesi, il paradigma è quello della gratuità.

Quest'ultimo intervento evidenzia un altro aspetto centrale nella società dell'informazione: l'interesse del pubblico degli utenti, in particolare legato alle esigenze della ricerca scientifica, dell'attività didattica, per le quali si affaccia qui lo schema della gratuità. Un'opzione che sarebbe da considerare *de iure condendo* in termini generali, e dunque oltre alle fattispecie del comma 1 *bis* dell'art. 70, per ampliare l'area delle eccezioni e limitazioni[9].

Nello stesso ordine di idee della valorizzazione degli interessi collettivi legati alla ricerca, si potrebbe riflettere sull'opportunità di operare alcuni interventi di settore.

Sempre con riferimento all'art. 70 l.d.a., si potrebbe valutare l'opportunità di eliminare il limite della parzialità della riproduzione dell'opera a fini di discussione e didattici, limite che del resto non è non previsto a livello comunitario.

Ancora, si segnala che il limite del quindici per cento dell'opera posto dall'art. 68 l.d.a. per la copia privata di opere a stampa pure non è previsto nella direttiva comunitaria 2001/29.

In materia di banche dati, si pone la questione della copia privata. È noto come l'art. 6 della direttiva 96/9 sia più liberale della corrispondente norma interna (art. 64 *sexies*), prevedendo, seppure con disposizione facoltativa, la copia privata per le banche dati non elettroniche (art. 6.2 lett. a). Inoltre, l'art. 6.2 lett. *b*) della direttiva prevede la libertà anche di riproduzione (oltre che di accesso) per le attività di ricerca e didattico-scientifiche senza scopo commerciale, laddove l'art. 64 *sexies* l.d.a. prevede, con riferimento a questo caso, unicamente la possibilità di accesso e consultazione (lett. *a*).

3. PI e concorrenza: la questione del software

Da quanto appena detto si evince che non condivido interamente la proposta avanzata da alcuni di una riscrittura integrale in senso filo concorrenziale della legge sul diritto d'autore[10].

Dal punto di vista dell'equilibrio concorrenziale, il punto cruciale, ancor più delle banche dati che pure pongono problemi in parte analoghi soprattutto con riferimento alla tutela *sui generis*, è rappresentato dal software.

La tutela esclusiva data dal copyright ai programmi di elaboratore è oramai pacifica, ma la natura di creazione utile del software pone al centro del dibattito quello dell'intersezione concorrenziale fra esclusiva e mercato, dipendente dal concetto di (in)variabilità espressiva dei programmi determinato dalla loro funzionalità.

Non che tale tema non sia centrale. Certamente lo è, ma la l.d.a. non contiene, per sua natura, gli strumenti idonei a risolvere questo conflitto, che vanno invece ricercati sul piano della legislazione antitrust ed, in particolare, dell'applicazione del divieto di abuso di posizione dominante[11].

Nel senso della necessità di un ripensamento in senso pro-concorrenziale della disciplina, sono state sostenute, in sede di proposta di riforma della legge vigente[12], due possibili direzioni di intervento, una con riferimento alla decompilazione dei programmi e diretta ad ammetterla in ogni caso, e non solo al fine dell'ottenimento dell'interoperabilità, ed una per l'innovazione di software "successiva", che mira ad introdurre cioè una licenza obbligatoria nel caso di creazione di software dipendente.

Entrambe queste proposte sono da meditare con estrema attenzione.

Il problema della decomplilazione non può essere impostato aprendo le porte del codice sorgente a tutti i concorrenti. Solo per esigenze di interoperabilità, la decompilazione è attualmente ammessa. Insormontabili sono i limiti posti dall'art. 64 *bis* l.d.a., e dalla legislazione comunitaria in materia. La possibilità di ammettere la decomplilazione scevra da limiti non è ipotizzabile, salvo porsi in contrasto con la disciplina comunitaria sul punto.

Allo stesso modo, la disciplina del diritto d'autore non conosce meccanismi per coordinare i diritti del primo titolare con quelli degli innovatori successivi, che pure giocano un ruolo importante nel mercato dei programmi. La licenza obbligatoria non trova spazio nel sistema del diritto d'autore perché quello dell'innovazione incrementale e della dipendenza non è un problema tipico e tradizionale di questa materia, né parrebbe giustificato introdurla a questo punto perché si tratterebbe di un intervento pura-

mente settoriale (e che non interesserebbe neppure tutte le altre creazioni "utili", si pensi alle banche dati, dove il concetto di innovazione successiva e di dipendenza non pare appropriato)[13].

La dipendenza tecnica è un concetto del tutto estraneo al sistema della legislazione d'autore ed introdurlo per i soli programmi di elaboratore realizzerebbe, a mio modo di vedere, un'evidente anomalia nel sistema.

---

1 Dell'autore su questi argomenti cfr. *Creazioni utili e diritto d'autore. Programmi per elaboratore e raccolte di dati*, Collana degli Studi di diritto privato, Università degli Studi di Milano, Giuffré, Milano, 1997; FRASSI (CON SENA, GIUDICI, D'AMMASSA, MORRI, MINOTTI), *Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione*, Milano, Ipsoa, 2003; ID., *Riflessioni sul diritto d'autore. Problemi e prospettive nel mondo digitale*, in *Riv. dir. ind*, 2002/6, I, p. 620 ss.; ID:, *Commento alla direttiva CE 2001/29*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, III, p. 83 ss.; ID:, *Commento al D. lgs. 9 aprile 2003*, n. 68, Attuazione della direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore nella società dell'informazione, in *Riv. dir. ind.*, 2003, III, p. 27 ss.; ID., *Dritti degli autori e diritti degli utenti nella rete internet: Problemi e prospettive*, in Studi in onore di A. Vanzetti, Milano 2004, vol. I, p. 585 ss.

2 Si considerino i seguenti dati: l'incremento nel numero di brevetti depositati in Cina nel 2007 è stato del 16,9% rispetto al 2006 (www.sipo.gov.cn). Nel periodo 2005-2006 le domande di brevetto europeo sono cresciute invece del 5,6%. Se si guarda all'innovazione cinese dal punto di vista, per esempio, degli Stati Uniti, si nota che il numero di brevetti depositati nel periodo 1998-2007 (dati del marzo di quest'anno) è più che decuplicato (da 72 a 772); un forte aumento si registra anche nelle domande provenienti dall'India (da 85 a 546), in lieve calo invece le domande provenienti dalla Germania (da 9095 a 9051) e in più marcata discesa quelle provenienti dall'Italia (da 1584 a 1302) e dalla Francia (da 3674 a 3130). Le cifre fornite sono tratte dal sito www.uspto.gov.

3 "*Innovation, invention and creativity…are what give us that advantage*" (Speech on the occasion of World Intellectual Property Day, Dublin, 28 April 2008).

4 Si tratta della *Proposal for a European Parliament and Council Directive amending Directive 2006/116/EC on the term of protection of copyright and certain related rights*, COM (2008) 464/3, del 16 luglio 2008.

5 Consultabile alla pagina: http://ww.liberation.fr/actualite/ecrans/_files/file_293375_43513.pdf

6 Così Corte Giust. CE, caso C-275/06 del 29 gennaio 2008.

7 In argomento, anche se con riferimento alla sola L. di delega 19 luglio 2007, n. 106, alla base del decreto, cfr. PISCINI, *L'evoluzione della disciplina sulla diffusione dei diritti d'immagine relativi agli eventi sportivi- in Italia e in Europa- tra affari, concorrenza e specificità*, in *Riv. dir. ed econ. dello sport*, vol. III, fasc. 3, 2007, anche on-line http://www.rdes.it/RDES_3_07_PISCINI.pdf

8 Il tema delle misure tecnologiche qui fugacemente accennato è oggetto di un interessante studio di AREZZO, *Misure tecnologiche di protezione, software e interoperabilità nell'era digitale*, in *Dir. aut.*, 2008.

9 Proprio al tema delle eccezioni al diritto d'autore è diretto l'attuale interesse della Commissione UE. Cfr. il recente *Green Paper* della Commisssione *Copyright in the Knowledge Economy*, COM (2008) 466/3. Il *Green Paper* si focalizza appunto sulle esigenze delle biblioteche, della didattica e della ricerca, dei disabili.

10 Cfr. la Presentazione di Ghidini-Cavani, premessa alla *Proposta per una riforma del diritto d'autore*, presentata dal Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore al Ministero per i Beni e le

attività Culturali nel mese di dicembre 2007. In generale cfr. MARCHEGIANI, *Opere "utili" e libertà della concorrenza*, Milano 2006.

[11] Cfr. A.M. GAMBINO, *La protezione degli interessi dei consumatori tra IP e concorrenza (con spunti utili dal caso Microsoft)*, in *AIDA*, 2007, 170 ss.

[12] Cfr. la Presentazione al progetto del dicembre 2007 citata alla precedente nota 10.

[13] Analoghe considerazioni valgono anche per il design, elemento centrale sul piano della concorrenza fra prodotti sul mercato. Qui non esiste assolutamente un problema di invariabilità espressiva, data la quantità delle forme espressive disponibili. Pertanto si tratta di settore rispetto al quale le considerazioni antimonopolistiche appaiono scarsamente pertinenti.

Alcune considerazioni sull'ambito della legge 633/1941

Vittorio M. de Sanctis
Professore ordinario di Diritto Commerciale nell'Università di Teramo

Dovrei parlare dell'ambito del diritto d'autore (d'ora in poi anche *dda*) nell'evoluzione che si vorrebbe dare al diritto positivo italiano. Visto che "oggetto" e "ambito" sono quasi sinonimi, sono andato a vedere nel dizionario dello Zingarelli cosa significa "ambito" e ho trovato la seguente definizione: «spazio circostante e limitato entro cui ci si muove e si agisce». Questa definizione applicata ad un diritto allude ai suoi confini e alle sue limitazioni.

Ritengo di non dire niente di nuovo se affermo che il *dda* è un diritto fondamentale come lo sono i diritti che gli fanno da confine. Possiamo dire che tutte le dichiarazioni dei diritti dell'uomo ne fanno cenno a cominciare da quella universale del 1948 e dal Trattato dell'Unione Europea di Maastricht del 1992, ma anche la celebre dichiarazione di Le Chapelier all'Assemblea costituente francese del 1791 non dice cose diverse.

Il *dda* è quindi un diritto di libertà che ha i suoi confini nella libertà altrui e cioè può essere difeso fino a che non confligge con la libertà e quindi con i diritti fondamentali di altri cittadini.

Quindi le c.d. eccezioni e limitazioni del *dda* sono i confini naturali dell'ambito di questo diritto che sarebbe meglio definire "libere utilizzazioni", come faceva la legge prima della novella 68/2003, perché queste norme determinano l'esaurimento del diritto e cioè definiscono le libertà altrui di accedere liberamente alle opere dell'ingegno, come peraltro avviene per la durata del *dda* che tende ad estendersi oltre la morte dell'autore, ma è determinata con riguardo alla sua morte.

Anche questa circostanza ci riporta, almeno a mio avviso, alla natura personale e non proprietaria del *dda*, ma tralasciamo questo aspetto ideologico-definitorio e torniamo sulla terra dopo un prologo che, visto il suo contenuto, potremmo situare in cielo, come nel Faust di Goethe, poiché comunque siamo in materia di opere dell'ingegno.

Sappiamo tutti bene come stanno le cose sul piano del diritto positivo: da un lato, esistono convenzioni internazionali: la Convenzione di Berna, gli Accordi Tripps, i Trattati OMPI, le Direttive europee che hanno spinto il *dda*, anche sul piano della legislazione interna, al massimo della sua tutela e della sua durata e la proprietà intellettuale, come anche la proprietà indu-

striale, ad essere considerata una componente essenziale del benessere della collettività.

Dall'altro lato, si parla del «prepotente ed inarrestabile emergere e diffondersi delle tecnologie digitali e delle dinamiche sociali ad esse collegate» come se dette dinamiche sociali non potessero essere contrastate di modo che quelle normative civilistiche e penalistiche che combattono gli illeciti comportamenti nel *dda* – che pure esistono – finirebbero per sanzionare comportamenti che potrebbero essere definiti fisiologici nel mondo digitale. Sarebbe come dire, per fare un esempio, che nel Napoletano gli scippi, essendo quasi fisiologici, non possano essere combattuti dalle Forze dell'Ordine e dalla Magistratura.

Sarebbero in tal modo favorevolmente giudicate certe decisioni della Magistratura e certe omissioni delle Forze dell'Ordine – a mio avviso aberranti e contrarie agli specifici doveri di questi organi dello Stato – che parlano per questi fenomeni di stato di necessità per il soggetto autore dell'illecito o addirittura di desuetudine per le leggi in materia e in particolare per la legge sul *dda*.

Non c'è dubbio, tuttavia, che il confine del *dda* sia mobile nel tempo, innanzitutto nel senso che le suddette dinamiche sociali e cioè per meglio dire le lobby degli autori e delle loro imprese culturali, da un lato, e di quelle dei consumatori e delle imprese tecnologiche, dall'altro, tendono comunque alla modifica di questo confine *rebus sic stantibus*, ma anche nel senso che ogni volta che la tecnologia di riproduzione e di comunicazione al pubblico fa un passo avanti, il legislatore dovrebbe tenerne conto e provvedere a modificare la normativa in materia.

Comunque, la legge positiva, interna e internazionale, ci pone attualmente di fronte ad un equilibrio sul quale la dottrina e la giurisprudenza possono esercitare il loro estro interpretativo e questa è una possibilità che è data anche a chi vi parla e quindi ne farò uso.

Non vi è dubbio, sempre *rebus sic stantibus*, che agli autori e anche ai titolari dei diritti connessi sia attribuito dalla nostra legge sul *dda* un diritto soggettivo (qualunque cosa si pensi di questa categoria giuridica) il cui titolo originario di acquisto è la creazione dell'opera per gli autori o per i titolari di diritti connessi la produzione originale di materiali protetti (a proposito di materiali protetti, un recente D.Lgs del 9 gennaio 2008 sembra attribuire la proprietà delle riprese audiovisive di un evento sportivo al suo organizzatore in deroga all'art. 78 ter che lo attribuisce al produttore).

Questo diritto, sia detto fra parentesi, è attribuito ai relativi titolari sia che ci si voglia appellare ad un diritto di proprietà o ad un diritto di personalità ovvero ad un diritto di esclusiva propendendo chi vi parla – mi sia

lecito dirlo – per un diritto di personalità per il *dda* in senso stretto e per un diritto di proprietà per i diritti connessi.

In effetti, sia il diritto di personalità, sia il diritto di proprietà sono diritti fondamentali e perfino l'esclusiva può essere detta tale in quanto il diritto di impresa lo è. Pertanto, l'esclusiva, come premio agli investimenti di una impresa, è senz'altro un complemento del diritto fondamentale dell'art. 41 della Costituzione.

I diritti fondamentali, che si contrappongono al *dda*, fanno riferimento agli stessi articoli della Costituzione italiana che vengono invocati da chi difende il *dda*. Il testo costituzionale non fa cenno del diritto d'autore, pur essendo centinaia le sentenze della Corte costituzionale che lo hanno riconosciuto come diritto fondamentale.

Per ricapitolare gli articoli sono i seguenti: l'art. 2 (diritti inviolabili dell'uomo e doveri di solidarietà); l'art. 3 (promozione del pieno sviluppo della persona umana); l'art. 9 (promozione della cultura); l'art. 14 (tutela della riservatezza); l'art. 21 (diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero); l'art. 33 (promozione della libertà dell'arte e della scienza); l'art. 35 (tutela del lavoro in tutte le sue forme); l'art. 41 (libertà dell'impresa privata); l'art. 42 (tutela della proprietà).

I diritti fondamentali, così definiti dalla nostra Costituzione, possono essere riassunti come diritto dell'autore sulle sue creazioni e diritto dei titolari di diritti connessi sulla produzione di materiali che incorporano dette creazioni, da un lato e, dall'altro, diritto alla informazione e alla cultura, diritto alla riservatezza, diritto alla proprietà, diritto alla iniziativa privata di impresa, diritto alla solidarietà sociale.

Questi ultimi diritti hanno, chi più chi meno, una tutela nell'ambito della legge sul *dda* e cerchiamo di vedere in che modo, nella prospettiva di una revisione della legge, questi diritti potrebbero avere una più efficace protezione senza nulla togliere alla protezione dei diritti fondamentali degli autori e dei titolari di diritti connessi.

Le utilizzazioni libere a favore dei disabili (art. 71 bis modificato da ultimo con il Decreto 239/2007) e le utilizzazioni libere da parte di ospedali e istituti di prevenzione e pena (art. 71 quater) rispondono ad esigenze di solidarietà sociale, siano o meno soggette ad equo compenso e siano o meno ben definite le categorie di disabili e i collegamenti alla disabilità fisica o mentale con la libera utilizzazione di opere dell'ingegno. Comunque, il fine di solidarietà giustifica certamente la compressione delle esclusive di autore e dei titolari dei diritti connessi.

Il diritto di riservatezza ha bisogno di una attenzione particolare. Innanzi tutto è da dire che se il *dda* è visto attualmente dal pubblico e dalla

Magistratura con sfavore, il diritto alla privacy è invece fermamente difeso da una super valutazione sociale per la protezione dei dati personali e dalle pronunce del Garante il quale, nel recente caso Peppermint, ha intimato «il divieto dell'ulteriore trattamento dei dati personali anche relativamente a soggetti ritenuti responsabili di avere scambiato file protetti dal diritto d'autore tramite reti peer-to-peer».

Il Tribunale di Roma, con la recente ordinanza del 17 marzo 2008, ha mostrato di ritenere che il legislatore italiano abbia già operato il bilanciamento fra *dda* e il diritto alla privacy, con la prevalenza del secondo sul primo a meno che la violazione del *dda* non leda interessi della collettività protetti dal diritto penale.

Questo tipo di decisione della Magistratura e del Garante non possono che concentrare l'attenzione di coloro che difendono il *dda* sulle difese e sanzioni penali di cui molti commentatori contestano l'efficacia e l'opportunità.

Tuttavia, in merito al caso Promusica contro Telefonica pendente di fronte ai Tribunali spagnoli, la Corte di Giustizia europea, pur affermando che le Direttive CE non richiedono agli Stati membri, nei giudizi civili, di obbligare i "service provider" di Internet a svelare i dati personali dei loro clienti per la tutela del *dda*, ha citato la Direttiva 2002/58CE sulla protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche che permette, anche nei giudizi civili, la rimozione del segreto sui dati personali dei clienti e quindi rimanda agli Stati membri perché affermino un giusto equilibrio fra i diritti fondamentali protetti dall'ordinamento comunitario. Questa Direttiva (2002/58CE) non è stata quasi mai citata nei commenti sul caso e questa circostanza la dice lunga sulle reazioni della pubblica opinione.

Per quanto riguarda il diritto di proprietà, questo ha prevalenza sul *dda* ogni qual volta l'opera riprodotta su un supporto materiale venga a trovarsi nella titolarità di un terzo rispetto all'autore. Il diritto di proprietà sul supporto, anche se questo costituisce un esemplare unico, provoca l'esaurimento del *dda* a meno di una utilizzazione secondaria del supporto, che sia rivolta ad utilizzatori diversi sul piano del mercato da quelli del dante causa del terzo. L'indipendenza delle varie facoltà d'autore è la causa di questo fenomeno fin dal testo originario della legge del 1941 e l'indipendenza delle varie facoltà degli autori e dei titolari di diritti connessi è, a sua volta, causata dalla natura delle opere dell'ingegno che ne consentono un godimento contemporaneo e multiplo.

Anche l'iniziativa economica privata è libera fino a che non si scontra con questa indipendenza delle varie facoltà di autore: la libertà di iniziativa dei noleggiatori di dischi provocò la reazione dei produttori fonografi-

ci, e la Corte Costituzionale, come tutti sanno, dette ragione ai fonografici anche prima della legge interna che attuò la Direttiva CEE 92/100.

Lo stesso avviene per gli esercizi pubblici, che trasmettono per i propri clienti trasmissioni criptate o in chiaro, *on demand* o meno, possedendo soltanto una *smart card* per uso esclusivamente privato. Questa facoltà di autore, nonostante una deplorevole tendenza dei giudici a trovare esimenti giuridiche a favore dei pubblici esercizi per evitare l'applicazione della norma penale dell'art. 171 ter lettera a), è senz'altro ricompensata nell'esclusiva dell'autore e dei suoi aventi causa di cui all'art. 16 della legge quando l'utilizzazione sia a fini di lucro.

Il diritto alla cultura e all'informazione si attua nella legge anche con il diritto di eseguire musica, rappresentare spettacoli e proiettare film entro la cerchia ordinaria della famiglia, della scuola o dell'istituto di ricovero (diritto che andrebbe forse meglio definito anche nei riguardi dell'art. 15 bis). Infine, per la recentissima legge 9 gennaio 2008 n. 2, questo diritto del cittadino viene perfezionato con il nuovo comma 1 bis dell'art. 70 che autorizza, per uso didattico e scientifico e senza scopo di lucro, la pubblicazione "libera" su Internet di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate.

Il diritto all'informazione e alla cultura viene attuato nella legge soprattutto con il diritto di copia per uso personale che è libero a certe condizioni.

Nella nostra legge il diritto di copia è definito come reprografia ad uso personale (nell'art. 68) e come riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (nell'art. 71 sexies).

Questi due articoli trattano separatamente la normativa relativa alla copia di opere a stampa – per la quale è ammessa l'interposizione di centri di riproduzione – e la copia di fonogrammi e videogrammi, che non possono usufruire di intermediari commerciali: i fini per queste ultime copie non potendo essere direttamente o indirettamente commerciali.

Come tutti sanno, mentre per le copie delle opere a stampa il compenso è corrisposto tramite la SIAE, dai centri di riproduzione, per le copie di fonogrammi e videogrammi il compenso, sempre tramite SIAE, verrà corrisposto dai fornitori di nastri vergini e di apparecchi di riproduzione e questo per le note ragioni storiche.

Il problema della riproduzione, esecuzione e comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti, sempre a fini di informazione e cultura, non è più limitata alla sola citazione di brani di opere o alla libera riproduzione di articoli giornalistici di cui non sia stata riservata l'esclusiva, ovvero all'esecuzione di composizioni musicali da parte di Bande e Fanfare dei corpi armati dello Stato, perché tutto ciò era già libero nella legge del 1882 e forse anche nelle leggi precedenti, ma è anche soprattutto un problema

delle biblioteche e cineteche pubbliche, sia per la definizione di queste istituzioni (che dovrebbe essere la più ampia possibile), sia per quello che esse hanno libertà di riprodurre e diffondere agli utenti sui terminali dei computer all'interno delle stesse istituzioni (che parimenti dovrebbe essere la più ampia possibile con riguardo alle loro esigenze di distribuzione agli utenti e di conservazione dei materiali), purché questo avvenga a scopo di ricerca o di attività privata di studio e non per scopi direttamente o indirettamente commerciali.

Dovrebbe invece essere loro vietata ogni attività di prestito on-line perché in tal modo si aprirebbe il "Vaso di Pandora" e ogni limitazione a questa libertà risulterebbe inutile.

Piuttosto, la legge dovrebbe prevedere norme più puntuali per le deroghe alle disposizioni a tutela delle misure di protezione tecnologica delle opere e materiali protetti, disponendo (non solo all'art. 71 quinquies, ma anche all'art. 102 quater) che qualora si inserisca una misura tecnologica di protezione si debbano informare completamente gli utenti sul regime dei diritti e sulle limitazioni dell'uso dei materiali al momento del loro acquisto.

Queste misure tecnologiche di protezione non dovrebbero poi porsi in contrasto con i diritti degli utenti relativamente al diritto all'interoperabilità di qualsiasi dispositivo tecnologico necessario alla loro fruizione, ma anche relativamente al diritto alla riservatezza, nonché al diritto di non vedere restringere illecitamente la concorrenza.

Si dovrebbe poi tentare di rendere più semplice l'esercizio di dette deroghe soprattutto per le misure di protezione tecnologica apposte all'estero da titolari di diritti ai quali sia difficile applicare la legge italiana.

Un problema si pone infine per la corretta attuazione della direttiva 29/2001 e cioè quello del "*three step test*" che la direttiva poneva a comun denominatore di ogni eccezione o limitazione del *dda*, mentre il D.Lgs. 68/2003 l'ha previsto soltanto per le opere che sono poste a disposizione del pubblico *on demand*, per i software (art. 64 quater, 4 comma), per le banche dati (art. 64 sexies, 4° comma) e per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi nonostante l'applicazione di misure di protezione tecnologica (art. 71 sexies, 4° comma). La concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore è vietata altresì per le copie dell'art. 68 e per i riassunti e citazioni dell'art. 70.

Purtroppo il primo *step*, e cioè il divieto di applicazione analogica o estensiva delle disposizioni della direttiva in materia di eccezioni e limitazioni, non è mai nominato nella legge.

Potrebbe darsi che questa mancanza del nostro legislatore debba attribuirsi ad una interpretazione della legge che vieta comunque l'applicazio-

ne analogica od esclusiva alle limitazioni o eccezioni di un diritto, ma potrebbe anche darsi che la mancanza di una siffatta clausola per l'applicazione della legge sia voluta e che quindi sia possibile anche per le eccezioni e limitazioni una interpretazione analogica od estensiva della normativa.

L'ambito di protezione del *dda* e cioè i suoi limiti, mi sembra che, con le precisazioni di cui ho trattato, sia ben definito dalla legge.

Qualsiasi alternativa alle esclusive di autore (diritti a compenso o altre forme di pretese creditorie) farebbe precipitare questo diritto dal suo piedistallo di diritto fondamentale e questa mi parrebbe una stortura e una iattura.

Poiché l'invito al Convegno ne specificava la valenza ai fini della riforma del diritto d'autore, mi sia concesso di fare qualche osservazione di carattere generale su questa riforma.

1. Non credo che sia necessario definire altre opere dell'ingegno poiché: le opere multimediali sono opere collettive o complesse a seconda dei casi; gli *User-created Content* di Internet sono opere poste a disposizione del pubblico in rete, ma le loro esemplificazioni sono poi già ricomprese nelle categorie definite dalla legge; i *format* possono essere soggetti audiovisivi e quindi protetti come opere dell'ingegno ovvero schemi di programmi. Questi ultimi potranno o meno ricevere una protezione, (oggi inesistente) ma solo come diritto connesso perché mancanti di quella forma rappresentativa che costituisce il nucleo del carattere creativo.
2. Non credo che sia necessario inserire nella legge le licenze "*creative commons*" o "*open source*" perché il *dda* può essere acquistato, alienato o trasmesso in tutti i modi e le forme consentiti dalla legge e quindi anche con licenze parziali.
3. Non credo che sia necessario inserire nuovi limiti al diritto d'autore essendo le libere utilizzazioni contenute nella legge sufficienti a salvaguardare i diritti degli utenti e perché la nostra società è afflitta da un eccesso di informazione e non da una sua carenza. Piuttosto, dovrebbero essere eliminate dalla legge quelle norme a favore della RAI come esercente del servizio pubblico di radiodiffusione che sono del tutto superate (artt. 51 – 60).
4. Non credo che sia necessario declassare i diritti esclusivi come diritti a compenso, non solo per le ragioni sopra enunciate, ma perché vi è già la presenza sul mercato di innumerevoli licenze forfetarie delle *Collecting Society*, dei detentori di grandi cataloghi di opere e di molti altri diritti a compenso decretati dalla stessa legge sul *dda*. I residui diritti

esclusivi sono limitati alle opere inedite (e l'inedito spero che sia sacro per tutti), nonché alle forme di nuove utilizzazioni delle opere che in un certo modo sono da equipararsi all'inedito.

5. Non credo che il monopolio dell'intermediazione affidato dalla legge alla SIAE sia un vulnus per le normative antitrust perché ci sono interessi pubblici da salvaguardare, ma non si può dire che non sia un monopolio e le imprese (anche la SIAE lo è) dovrebbero sottostare alle regole di concorrenza. Le esclusive di autore, invece, non essendo riferite a generi di oggetti o a generi di attività, ma alla singola opera dell'ingegno, sono un monopolio tanto quanto lo è ogni diritto esclusivo e come lo è il diritto di proprietà o quelli così detti personalissimi.
6. Non credo che le direttive CE in qualche modo contrastino con la nostra Costituzione. Queste normative hanno appoggiato e non si sono mai contrapposte alle scelte del nostro legislatore e peraltro la legge del 1941 è stata scrutinata più e più volte della Corte Costituzionale uscendone sempre indenne e quindi conforme alla Costituzione repubblicana.
7. Credo, infine, che la denominazione di "Codice" anziché quella di "legge" meglio si attagli al nostro testo legislativo che comprende, accanto al *dda* in senso stretto, i diritti connessi, e quei diritti che non sono diritti connessi per la terminologia internazionale, ma che sono ricompresi nella nostra legge e che definirei diritti affini al *dda*. Peraltro altre materie potrebbero essere introdotte in questo codice (per non creare delle smagliature di forma e di sostanza nella legislazione italiana) e in particolare le norme della legge sulla stampa, quelle sugli spettacoli, quelle sul cinema e quelle che si intenderebbe emanare per la musica.

   D'altra parte, la creazione di un "Codice della proprietà intellettuale" si giustificherebbe in ragione di un parallelismo con il "Codice della proprietà industriale" che non ricomprende, per ragioni varie, la legge sul *dda* e che sarebbe conforme alle molte leggi che, come la legge che affida l'intera materia alle Sezioni Specializzate, distinguono fra proprietà industriale e intellettuale.

Conclusioni[1]

Mario Fabiani
Esperto nei lavori del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore

Ringrazio per la cortese accoglienza il Rettore dell'Università Europea, P. Paolo Scarafoni, ed il Prof. Alberto Gambino, Presidente del Comitato consultivo per il diritto di autore per l'iniziativa di questo Convegno.

Le relazioni di questa prima sessione hanno offerto un ampio panorama delle problematiche attuali attinenti alla disciplina del diritto di autore.

Nelle sue parole introduttive, il Prof. Gambino ha posto in rilievo l'esigenza di assicurare una salda tutela ai prodotti dell'ingegno umano, evidenziando il valore che l'opera d'arte ha nell'attuale contesto storico rispetto al diffuso consumismo dei beni materiali. In effetti, la proprietà sui beni immateriali si differenzia rispetto a quella sui beni di consumo materiali sotto diversi aspetti. Il titolare dei diritti su beni materiali può godere direttamente del bene, può trasferirlo a terzi, può costituire su di esso diritti reali di godimento o di garanzia. Per contro, il titolare di diritti su beni immateriali può fruire del bene-opera dell'ingegno solo se successivamente all'attività di creazione ed al distacco dell'opera dal suo autore (uscita all'inedito) interviene una ulteriore attività: quella di intermediazione tra l'autore e il pubblico, che metta, cioè, l'opera sul mercato e la diffonda al pubblico. Funzione dell'opera dell'ingegno è, infatti, che essa sia comunicata ai terzi. Essa, come osservava Kant, è un discorso al pubblico. Inoltre, è solo attraverso questa attività di intermediazione, attività che è successiva a quella di creazione, che l'opera acquista valore economico e utilità sotto il profilo sociale e culturale. Altra caratteristica dell'opera d'arte o di scienza è che essa, a differenza del bene materiale, non preesiste in natura rispetto alla nascita del diritto su di essa. Unico titolo originario di acquisto è l'atto di creazione che dà vita all'opera. Non esiste, come per i beni materiali, altra possibilità di acquisto a titolo originario (es., acquisto per occupazione, invenzione – *res derelicta* – o per usucapione ecc.). Infine, i beni materiali sono limitati mentre i beni immateriali sono illimitati, almeno finché l'uomo avrà capacità creativa.

Proseguendo nella rassegna delle relazioni che ci sono state presentate, di particolare interesse è da segnalare l'esposizione del Direttore generale per i beni culturali, Dr. Fallace, il quale ha posto in rilievo, tra l'altro, l'atti-

vità e l'impegno degli Uffici del Ministero cui è affidata la gestione dei compiti relativi alla tutela della proprietà intellettuale.

La relazione del prof. Mastroianni sul quadro giuridico comunitario e internazionale per la protezione dei diritti degli autori evoca, tra l'altro, il possibile conflitto tra regola di tutela del diritto di autore e regola di diritto internazionale privato sui contratti. Infatti, per il diritto di autore la Convenzione di Berna detta la regola generale che il regime giuridico di protezione dell'opera è regolato esclusivamente dalla legge del Paese ove ne è reclamata la protezione (quindi si hanno tanti regimi giuridici diversi dell'opera per quanti sono i Paesi ove essa è utilizzata e se ne richiede la protezione). Invece, per quanto attiene alla regola del contratto, le parti hanno la scelta della legge applicabile (principio di autonomia delle parti) e, in mancanza, trova applicazione la legge del Paese con il quale il contratto presenta il regolamento più stretto.

Il quadro degli scenari sugli elementi costitutivi e sui tratti salienti dell'istituto del diritto di autore è stato completato, con grande chiarezza e profondità di indagine, grazie alle relazioni dei professori Heimler, Cavani, Frassi, de Sanctis.

Se si vuol trarre qualche considerazione conclusiva, prendendo spunto dalle opinioni espresse dagli illustri oratori, può dirsi che la disciplina del diritto di autore appare trascendere l'interesse del singolo autore. Tale disciplina, ponendosi come fine prioritario la tutela del risultato di un lavoro intellettuale creativo particolarmente qualificato, realizza le condizioni per un ordinato sviluppo della cultura e dell'arte. Se cultura non è solo fruizione di opere del passato ma altresì creazione di nuovi prodotti intellettuali, il diritto di autore contribuisce a tale sviluppo incentivando l'attività creativa e liberando l'autore da forme di servitù e di mecenatismo e, soprattutto, dal pericolo di illecite appropriazioni del suo pensiero, appropriazioni agevolate dalla natura immateriale del bene e dalle nuove tecnologie che agevolano la riproduzione e la diffusione delle opere, con grandi difficoltà di controllo. Tali difficoltà derivano, oggi, dall'immaterialità del supporto che tradizionalmente conteneva l'opera. Paradossalmente, il *corpus mechanicum* (disco, libro, pellicola cinematografica) dell'opera – bene immateriale – per effetto delle nuove tecnologie, a sua volta, si smaterializza, diviene inafferrabile, effimero, eppure gravemente pregiudizievole per la salvaguardia dei diritti degli autori e di quanti operano nel mondo della cultura e della creatività.

Il bilanciamento operato dal legislatore (sia nazionale che comunitario e internazionale) tra interessi dell'autore e interessi della collettività (mediante limitazioni ed eccezioni all'esercizio del diritto esclusivo di

autore) ha trovato riconoscimento nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Questa ha puntualmente rilevato che il detto bilanciamento di interessi è realizzato in sintonia con i principi costituzionali volti a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Costituzione), la promozione di sviluppo della cultura e della ricerca e la libertà dell'arte e della scienza (artt. 9 e 33), la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35).

Tra le regole enunciate dalla Corte costituzionale vuole segnalarsi il riconoscimento in favore della SIAE (Società italiana degli autori ed editori) dell'ammissibilità dell'intervento della Società stessa in giudizi di costituzionalità, pur se essa non sia parte nel giudizio principale. Tale ammissibilità, che deroga ad una regola generale, si spiega, secondo la Corte costituzionale, in quanto la SIAE, pur essendo formalmente soggetto esterno al giudizio, è titolare di un interesse superiore che inerisce immediatamente al rapporto sostanziale oggetto del giudizio sulla costituzionalità o meno di norme attinenti alla tutela del diritto di autore.

---

[1] Riproduciamo qui di seguito il testo dell'intervento del Prof. M. Fabiani a conclusione della prima sessione dei lavori del Convegno.

Parte II
Le prospettive del diritto d'autore

La protezione degli interessi dei consumatori tra IP e concorrenza
(con spunti utili dal caso Microsoft)

Alberto Maria Gambino
Professore ordinario di Diritto Privato nell'Università Europea di Roma
Presidente del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il consumatore tutelato dal diritto antitrust. – 3. Il nuovo consumatore comunitario (primi anni '90). – 4. L'utente (secondi anni '90). – 5. L'utente inter-attivo come faber destini sui *(nuovo Millennio).*

1. Premessa

A cinquanta anni dal Trattato di Roma, la cornice di sistema, entro la quale muove l'analisi giuridica della protezione degli interessi dei consumatori nell'Intellectual Property, si materializza nella intersecazione di tre sintagmi necessariamente coesistenti: mercato, copyright, utenza. Esula, invece, dall'indagine quella tematica concorrenziale, che, pur interagendo con la tutela degli interessi consumeristici, solo incidentalmente sfiora il settore dell'IP. È il caso delle pratiche commerciali sleali e della clausola generale di buona fede (ma anche dell'abuso di dipendenza economica di cui alla legge n. 192 del 1998 sulla subfornitura), che meritano specifica riflessione. L'angolo visuale, dunque, si stringe sulla protezione degli interessi dei consumatori tra tutela dell'opera intellettuale e concorrenza[1].

2. Il consumatore tutelato dal diritto antitrust

Quesito funzionale all'indagine si rivela la valutazione della dinamica relativa alla fruizione dell'IP; in altri termini, il suo consumo. Non si tratta di un rilievo sociologico, bensì normativo, legato alla configurazione che il consumatore assume nella definizione giuridica del suo ruolo[2].

L'itinerario evolutivo muove dal paradigma della relazione tra property rights e diritto antitrust. Due rationes contrapposte stentavano ad albergare nell'edificio normativo fondato sul principio di non contraddizione: i criteri della proprietà intellettuale definiscono il potere di impedire, ovvero di regolamentare la circolazione del bene tutelato; i principi

della libera concorrenza limitano la creazione e lo sfruttamento di posizioni monopolistiche[3]. La dottrina minimalista del «Separate Spheres» statuisce che il diritto antitrust non troverebbe applicazione in materia di proprietà intellettuale poiché quest'ultima è eccezione del primo[4].

L'armonia sistemica si rompe con la vicenda nordamericana delle tie-ins, con l'obbligo di acquisto di diritti di proprietà intellettuale aggiuntivi rispetto al bene principale e, in Europa, con il caso Magill che sancisce l'illiceità del rifiuto a fornire informazioni protette a operatori di mercato derivato[5]. Si tratta delle prime applicazioni della dottrina dell'essential facilities all'IP, dove, rispetto alla elaborazione tradizionale, nella valutazione di illiceità rileva la novità del mercato sul quale intende operare l'incumbent, potenzialmente colonizzabile dal titolare del market power[6].

Sullo sfondo della prassi applicativa si staglia una formula magica: massimizzare il benessere sociale producendo ciò che i consumatori vogliono al minimo costo. La proprietà intellettuale è così soggetta alla legge di sistema e, dunque, al diritto antitrust in quanto il paradigma della massimizzazione è anche di lungo periodo: concorrenza sì, ma concorrenza spronata con incentivi per fare nuovi investimenti.

Il sistema ha trovato per circa trent'anni la sua armonia: l'IP stimola la creatività, più creatività più concorrenza, se poi con lo strumento dell'IP si creano distorsioni al mercato, allora interviene l'Antitrust.

Un piccolo giardino dell'Eden: ogni attività creativa era ben voluta e incentivata, ogni frutto dell'intelletto era commestibile, un solo divieto quello del market power, che, nell'intersezione con i diritti di privativa legittimanti l'esclusiva, sposta i confini di illiceità nei mercati a valle o a monte.

Tutto funzionava in quanto il consumatore era un vorace divoratore di frutti dell'intelletto. I beni, nel loro sostrato di tangibile materialità, incorporavano i diritti. Così anche un libro si consumava, nelle sue pagine ingiallite o pregne di lacrime di commozione e di stanchezza. Era il mondo dei beni immateriali incorporati nelle cose fisiche.

3. Il nuovo consumatore comunitario (primi anni '90)

La qualità dello statuto protettivo del consumatore si innalza con l'incedere della realizzazione e attuazione dei principi comunitari.

La cornice della mission comunitaria prende forma nella promozione di una crescita armoniosa ed equilibrata delle attività economiche della Comunità, con convergenza di risultati, in termini anche di miglioramento di qualità della vita e coesione sociale tra gli Stati membri (art. 2, Tratta-

to CE). A tali fini sono previsti dall'art. 3 alcuni obiettivi particolari. Tra questi «il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune» (lettera h) e – come innovato dal Trattato di Maastricht – «un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori» (lettera t).

La prima disposizione (il mercato), di carattere generale, è riferibile a tutti i settori di competenza della CE; la seconda, con indirizzo specifico (la protezione dei consumatori), resta entro l'area comune delle azioni necessarie per le finalità di cui all'art. 2, cioè la crescita armoniosa ed equilibrata: mercato e società dei consumi sono due facce della stessa medaglia.

Norma legittimante è l'art. 95 del Trattato, che, introdotto attraverso l'Atto unico del 1986, al n. 3 dispone che, in relazione alle proposte della Commissione in materia di protezione del consumatore, la protezione debba basarsi su un livello elevato. L'evoluzione normativa è nota (pubblicità ingannevole, danno da prodotto difettoso, vendite «porta a porta», viaggi turistici, credito al consumo, proposta sui contratti «a distanza») ed è confermata dalla decisione GB-INNO-BM c. Confédération du commerce luxembourgeois, che ha riconosciuto il principio della tutela degli interessi economici del consumatore quale base delle attività istituzionali comunitarie[7]. Tale evoluzione si è perfezionata, come si è osservato, con l'introduzione nel Trattato dell'art. 3, lettera t, e, in particolare, dell'art. 153 (ex art. 129A), norma interamente riferita alla politica di difesa dei consumatori, in quanto obiettivo del legislatore comunitario è anche quello di armonizzare i diritti dei Paesi membri in relazione alla libertà contrattuale del consumatore.

Nel mercato comunitario il consumatore trova quello di cui ha bisogno nella sua finitezza fisica, da fruitore individualista che consuma nella sua solitaria attitudine; ma si affaccia prepotentemente il paradigma di un consumatore modello che nella sua astrazione normativa diventa «controparte non professionale dell'impresa»: controparte, dunque, contraente o quantomeno destinatario della comunicazione d'impresa.

4. L'utente (secondi anni '90)

Anche lo scenario relativo a gran parte dei consumatori della proprietà industriale segue questo paradigma. L'eventuale pregiudizio del consumatore diviene criterio legale di valutazione della condotta dell'impresa. Non più, dunque, il consumatore solo come controparte contrattuale, ma anche destinatario di una tutela contro gli abusi: siamo fuori dalla fase della contrattazione, prima della stessa, anzi in funzione propedeutica alla stessa[8].

Il parametro è la sua libertà di scelta: libero e consapevole il consumatore è protetto[9].

L'avvento delle Information technologies mina un sistema che aveva trovato il suo punto di equilibrio nell'armonica composizione tra privativa e mercato[10].

Il nuovo consumatore è ora utente. Utente di un mercato che imbriglia le sue scelte. Riecheggia l'accezione di utenza, peculiare ad altro settore (servizi pubblici; il nuovo codice del Consumo lo riconosce come consumatore di servizi pubblici, cioè utente appunto di servizi, non di cose), ma espressiva di un magma indistinto che svilisce le individualità: non ci sono trattative, i contratti sono standardizzati, insomma prendere o lasciare.

In quell'istante muore il consumatore, non in assoluto, ma nella nostra trilogia, IP, concorrenza e appunto consumatore di corpora mechanica. Non è una morte plastica, descrittiva – non c'è più niente da consumare – ma normativa, di sistema: la protezione comunitaria del benessere nella società dei consumi, dove i frutti si danno, è aliena. Muta, infatti, la dinamica giuridica degli oneri informativi, non più ancorata a statiche qualità della cosa ma incardinata su dinamiche «istruzioni per l'uso»: ed è su questa percezione dell'utente che si misura la diligenza dell'operatore.

5. L'utente inter-attivo come faber destini sui (nuovo Millennio)

L'evoluzione polimorfica dell'utente-fruitore di beni immateriali si realizza definitivamente con i programmi per elaboratore, software come sequenza di istruzioni, in cui viene meno non soltanto il paradigma del sostrato fisico che incorpora, nella sua fase circolatoria, i diritti dell'IP, ma anche la capacità rappresentativa compresente in molti dei nuovi beni dell'Information technology.

Terreno di prova della metamorfosi si rinviene nella vicenda incentrata attorno al fattore «interoperabilità», come capacità di due o più sistemi informativi di scambiare informazioni e di usare reciprocamente le informazioni scambiate.

Due approcci si fronteggiano: l'uno statico-concorrenziale, volto a premiare la capacità del creatore, assegnando al concorrente le Informations potenzialmente idonee a garantire l'Interoperability, ma lasciando sostanzialmente inalterato l'assetto di mercato; l'altro dinamico-consumeristico, volto a rileggere le norme della concorrenza secondo il parametro dell'effettivo beneficio dell'utente, rispettivamente rappresentati dalla direttiva sui programmi per elaboratori (trasposta nell'art. 64 quater l.d.a.) che libe-

ralizza l'attività di accesso a software concorrenti così da favorire la realizzazione di prodotti compatibili con quelli già esistenti; l'altra dalla giurisprudenza comunitaria relativa al caso Microsoft, che cristallizza la nuova dinamica di relazione tra IP e protezione del consumatore[11].

Con riferimento a quest'ultima, il Tribunale comunitario di prima istanza afferma: non mera interoperabilità, ma interoperabilità efficace[12]. Cioè l'abuso di posizione dominante, concretizzantesi nel refusal to supply, assume coloritura giuridica secondo un parametro di efficacia: i concorrenti vanno messi nella condizione di creare prodotti utili; il vaglio di utilità si desume dal comportamento degli utenti[13]. Poco importa – sostengono i giudici comunitari – se la direttiva software impone l'obbligo di interoperabilità, che si giustifica nell'ottica di non tarpare le ali al concorrente: starà poi a quest'ultimo dimostrare se è più bravo. Ora, affinché l'effetto dell'interoperabilità rappresenti una vera possibilità di scelta (ecco un'applicazione della mission del «miglioramento» della protezione dei consumatori), occorre che sia l'utente stesso – posto nelle condizioni di giudicare attraverso quelle utili interface specifications che consentono un'effettiva comparazione – a dire quale prodotto è migliore. Il giudizio dell'utente è connesso alla possibilità di esprimere una scelta libera e consapevole e segue ad un giudizio sintetico, non più analitico come accadeva per il consumatore delle cose corporee che le sceglieva una ad una comparandole tra loro[14]. Il consumatore – ormai divenuto utente – lega la sua valutazione (di sintesi) all'esclusivo grado di soddisfazione che gli offre il prodotto. Arbitro del requisito di novità del prodotto è, dunque, rispetto all'art. 82 (b) del Trattato, lo stesso potenziale acquirente, che non può essere pregiudicato per un refusal limitativo technical development. In altri termini, sarà il soddisfacimento dei suoi bisogni variabili e infiniti a consigliarlo di preferire come più confacente alle sue esigenze un nuovo programma piuttosto che un altro: intanto, però, il programma deve «girare». Dunque non più consumatore che lascia all'impresa il corredo relativo all'offerta delle cose che poi lui metterà nel paniere, ma utente che combina e sperimenta le utilities da mettere nel paniere[15].

Si comprende, a questo punto definitivamente, perché lo schema della «novità» del mercato a valle, punto di equilibrio tra tutela dell'IP e diritto antitrust, sia legato alla natura stessa dell'oggetto dell'IP, che nella sua realtà statica e finita (palinsesto del caso Magill, ma anche architettura della banca dati del caso IMS Health), offre elementi finiti essenziali per rendere utili altri prodotti o servizi su altri mercati (le guide televisive, i servizi di fornitura di dati)[16]. In presenza di una essential utility coperta da privativa, il bilanciamento tra tutela dell'IP e libera concorrenza si realizza con il prevalere dei principi legati a quest'ultima con riferimento ad un

ostacolo allo sviluppo del mercato derivato. Con i diritti IP «tecnici», nella loro dimensione dinamica e infinitamente ripetibile salta definitivamente il requisito della novità del mercato a valle, consistendo il mercato complessivo in una filiera di anelli formati da standard in evoluzione: ove un anello (interface specification) sta nella disponibilità esclusiva di un concorrente, lo sfruttamento abusivo è in re ipsa[17].

Il nuovo approccio europeo ridisegna il punto di equilibrio tra tutela dell'IP, con riferimento ai nuovi diritti «tecnici», e mercato: è la capacità selettiva del consumatore, ora utente, la stella polare che indica la consistenza del mercato di riferimento, così recuperando nella sostanza il dispiegarsi della dottrina tradizionale delle essential utilities. Ma allo stesso tempo modella la qualificazione di essenzialità sul crinale della duplice illegittimità di un'interoperabilità inefficace e di un'interoperabilità riproduttiva (clonante). Al concorrente viene cioè garantita la tessera mancante, omogenea, dello stesso colore e con lo stesso design, di un mosaico, che tuttavia deve completare egli stesso[18].

A questo punto, l'utente, dismesse definitivamente le vesti del consumatore che si appaga scegliendo a parità di qualità il prodotto che costa meno, valuterà interagendo con le componenti utili rispetto ai suoi bisogni, definendo egli stesso il perimetro delle caratteristiche del prodotto da acquistare, che, dunque, nella sua incomparabilità analitica, si lascerà scegliere in base ad un giudizio di sintesi calibrato sulle aspettative del fruitore. Ne consegue, per converso, che la capacità selettiva di quest'ultimo finirà per essere minata, non soltanto in presenza di una interoperabilità inefficace (per mancanza di Interface specifications), ma anche ogniqualvolta il paradigma dell'interoperabilità efficace sfori in una omologazione parassitaria del prodotto concorrente (con la riproduzione del source code), che da un lato deprimerà il mercato e dall'altro precluderà all'utente di farsi sperimentatore e, dunque, selezionatore delle utilities a lui più confacenti. Così si è chiuso il cerchio: consumatore non più come soggetto che passivamente riceve proposte e sceglie, ma parte attiva che usa il bene in quanto instrumentum per la soddisfazione di un bisogno altro. Consumatore, in definitiva, non più destinatario del prodotto di un ciclo produttivo, ma anello del ciclo produttivo stesso, che, così diventando utente-sperimentatore, non si appaga consumando, ma, usando, trova gli standard operativi che soddisfano i suoi bisogni IP.

---

[1] La prospettiva è stata affrontata di recente da GHIDINI, *Intellectual Property and Competition Law: the Innovation Nexus*, Northampton, 2006, *passim*.

[2] Un itinerario ricostruttivo della figura del consumatore si riscontra nell'analitica indagine di DELLI PRISCOLI, *La tutela del consumatore fra accertamento della non professionalità del suo agire, tutela della concorrenza e affidamento della controparte,* in *Contratto e Impresa*, 2007, in corso di pubblicazione.

[3] In tema si vedano SARTI, *Antitrust e diritto d'autore*, in *AIDA*, 1995, p. 105 ss. e PANINI, *I rapporti fra la proprietà intellettuale e il diritto antitrust: la dottrina dell'*essential facility, in *Working Papers*, a cura dell'Osservatorio di proprietà intellettuale, concorrenza e telecomunicazioni, Luiss-Ceradi, Roma, 2001, p. 295 ss.

[4] TOM e NEWBERG, *Antitrust and Intellectual Property: from Separate Spheres to Unified Field*, in 66 *Antitrust Law Journal*, 1997, p. 167 ss. Cfr. anche KOBAK, *Running the Gauntlet: Antitrust and Intellectual Property Pitfalls on the two Sides of the Atlantic,* in 64 *Antitrust Law Journal*, 1996, p. 342 ss.

[5] Entrambe le vicende sono sinteticamente riportate in PANINI, *op. cit.*, rispett. p. 297, nota 2, e p. 308, nota 32. V., anche, EDELMAN, *L'arret Magill: une révolution? (à propos de l'arret de la CJCE du 6 avril 1995)*, in *Recueil Dalloz Sirey*, 1996, *Chron.*, p. 119 ss.

[6] Nel caso Magill, le reti televisive, titolari dei diritti d'autore sul loro palinsesto, rifiutavano di dare le informazioni relative ai programmi per impedire alla Magill la pubblicazione di una guida televisiva, e così estendere il *market power* su un nuovo mercato. Per una recente applicazione della dottrina dell'*essential utilities*, al di fuori del settore IP, dove dunque l'integrazione verticale tra impresa detentrice dell'infrastruttura e impresa erogatrice è praticamente *in re ipsa* stante il radicamento in una filiera di mercati già dominati da un monopolista legale, v. FILIPPELLI, *Abusi di impedimento dell'impresa dominante e regolazione di settore: il caso Telecom Italia*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, II, p. 235 ss. Cfr., anche, A. LEVI, *Rifiuto di fornire, licenza obbligatoria, dottrina dell'*essential facility *e* monopoly leveraging *nel diritto antitrust*, in *Riv dir. ind.*, 1996, II, p. 189 ss. (nota a Corte di Giustizia CE, 6 aprile 1995, nn. 241/91 e 242/91). Per i possibili inquadramenti nelle fattispecie antitrust si veda MASTRORILLI, *Abuso di diritto d'autore e disciplina antitrust*, in *Foro it.*, 1995, IV, c. 269 ss. e VEZZOSO, *Questioni in tema di monopoli legali fra il diritto antitrust e il diritto d'autore,* in *Giur. comm.*, 1992, II, p. 444 ss. (nota a App. Milano, 5 febbraio 1992). Cfr., in ordine al concetto di mercato, ma nelle fattispecie di concorrenza sleale, PERON, *La nozione di mercato di riferimento nella concorrenza sleale,* in *Riv. dir. ind.*, 2006, II, p. 169 ss.

[7] Corte Giust., 7 marzo 1990, causa C-362/88, in *Raccolta* 1990, I-667.

[8] Sulla problematica delle nullità derivate di contratti conseguenti a pratiche anticoncorrenziali, si vedano MELI, *Autonomia privata, sistema delle invalidità e disciplina delle intese anticoncorrenziali*, Milano, 2002, spec. p. 184 ss.; G. DALLE VEDOVE, *Le azioni del consumatore avverso pratiche anticoncorrenziali*, in *Riv. dir .ind.*, 2006, p. 251 ss. Ancora, in applicazione specifica, si veda L. C. UBERTAZZI, *Concorrenza e norme bancarie uniformi*, Milano, 1986, *passim* e G. ROSSI, *Effetti sulla violazione di norme* antitrust *sui contratti tra imprese e clienti: un caso relativo alle «norme bancarie uniformi»*, in *Giur. it.*, 1996, I, sez. II, c. 212 ss. (nota a Trib. Alba 12 gennaio 1995).

[9] Mentre, tuttavia, nell'abuso di posizione dominante – come si è visto *infra* – le nullità dei *tying contracts* verticali sono espressione diretta di una situazione di abuso, per la fattispecie delle intese, il livello di protezione è condizionato dalle opzioni interpretative della giurisprudenza, che varia dal più rigoroso «effetto di blocco», ove la violazione antitrust funge comunque da barriera preclusiva alle prestazioni d'impresa così legittimando la nullità dei contratti a valle, al più blando criterio di accessorietà o collegamento tra il negozio illecito (intesa vietata) e il contratto a valle (per i due orientamenti v. DALLE VEDOVE, *op. cit.*, p. 254 ss., note 8 ss). Resta teoricamente esperibile il rimedio risarcitorio, pur praticamente assai difficoltoso rispetto all'individuazione dei requisiti soggettivi di applicabilità dell'art. 2043.

[10] Sulla relazione tra nuove tecnologie e diritto d'autore si legga l'aggiornato saggio di MONTAGNANI, *Dal* peer to peer *ai sistemi di* digital rights management*: primi appunti sul* melting pot *della distribuzione on line*, in *Dir. aut.*, 2007, p. 1 ss.

[11] Distingue due indirizzi di politica economica VAN EMPEL (*Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza. 2004: un anno movimentato*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, p. 277 ss.), l'uno premiante l'esclusiva, l'altro per l'abbattimento generale di barriere al mercato, entrambi con l'obiettivo della promozione dello sviluppo economico.

[12] La decisione del Tribunale di Prima Istanza è del 17 settembre 2007 (rif. Judgement of the Court of First Instance in Case T-201/04, *Microsoft Corp. v. Commission of the European Communities*).

[13] Sottolinea l'inquadramento della fattispecie (sempre con riferimento al caso Microsoft, ma relativamente alla Decisione della Commissione del 24 marzo 2004) nella questione dei limiti alla libertà contrattuale, VAN EMPEL, *op. cit.*, p. 286-287.

[14] È in fondo un'ulteriore applicazione di quella «valutazione di impressione» e non «di riflessione» già collaudata in ordine alla confondibilità dei segni distintivi (su cui, da ultimo, ZOLDAN, *Osservazioni in tema di confondibilità tra marchi farmaceutici e in tema di affinità e concorrenza tra prodotti*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, II, p. 157 ss., nota a Trib. Venezia, 16 dicembre 2005): anche il giudizio sull'interoperabilità «utile» muove dalla percezione del consumatore-utente.

[15] L'utente di cui trattasi è un utente medio con riferimento al settore dell'*Information Technology*.

[16] Nel caso IMS Health (Corte Giust., 29 aprile 2004, causa C-41801, in *Riv., it. dir. pub. comp.*, p. 676 ss., con nota di SARACINO, *Il caso IMS Health, proprietà intellettuale e diritto antitrust*), due diversi stadi di produzione, pur collegati, implicano la sussistenza di due prodotti o servizi, uno a monte ed uno a valle, il primo (banca dati «strutturata») è «elemento indispensabile» per la fornitura del secondo (servizi di dati così «strutturati»): «elemento» implica una sfera di solitaria staticità (creazione di una banca dati, che ha un mercato a se stante rispetto ai servizi di fornitura di dati, pur così strutturati, ma diversi quanto a contenuti) che, invece, nel *software* manca, essendo per sua natura in funzione di un processo dinamico.

[17] Più che distinzione (e novità) dei mercati si evidenzia la vicinanza degli stessi (neighbouring market). Questo il percorso del Tribunale di Prima Istanza (Causa T-201/04, cit.; il corsivo è mio): «(647) The circumstance relating to the appearance of a new product, as envisaged in Magill and IMS Health, paragraph 107 above, *cannot be the only parameter which determines whether a refusal to license an intellectual property right is capable of causing prejudice to consumers within the meaning of Article 82(b) EC*. As that provision states, such prejudice may arise where there is a limitation not only of production or markets, *but also of technical development*. (648) It was on that last hypothesis that the Commission based its finding in the contested decision. Thus, *the Commission considered that Microsoft's refusal to supply the relevant information limited technical development to the prejudice of consumers within the meaning of Article 82(b) EC* (recitals 693 to 701 and 782 to the contested decision) and it rejected Microsoft's assertion that it had not been demonstrated that its refusal caused prejudice to consumers (recitals 702 to 708 to the contested decision). (649) The Court finds that the Commission's findings at the recitals referred to in the preceding paragraph are not manifestly incorrect. (650) Thus, in the first place, the Commission was correct to observe, at recital 694 to the contested decision, that '[owing] to the lack of interoperability that competing work group server operating system products can achieve with the Windows domain architecture, an increasing number of consumers are locked into a homogeneous Windows solution at the level of work group server operating systems'. (651) It must be borne in mind that it has already been stated at paragraphs 371 to 422 above *that Microsoft's refusal prevented its competitors from developing work group server operating systems capable of attaining a sufficient degree of interoperability with the Windows domain architecture, with the consequence that consumers' purchasing decisions in respect of work group server operating systems were channelled towards Microsoft's products.* The Court has also already observed, at paragraphs 606 to 611 above, that it was apparent from a number of documents in the file that the technologies of the Windows 2000 range, in particular Active Directory, were increasingly being taken up by organisations. As interoperability problems arise more acutely with work group server operating systems in that range of products than with those of the preceding generation (see paragraphs 571 to 574 above and recitals 578 to 584, 588 and 613 to the contested decision), the increasing uptake of those systems merely reinforces the 'lock-in' effect referred to in the preceding paragraph. (652) *The limitation thus placed on consumer choice is all the more damaging to consumers because*, as already observed at paragraphs 407 to 412 above, *they consider that non-Microsoft work group server operating systems are better than Windows work group server operating systems with respect to a series of features to which they attach great importance, such as 'reliability/availability of the [...] system' and 'security included with the server operating system'*. (653) In the

second place, the Commission was correct to consider that the artificial advantage in terms of interoperability that Microsoft retained by its refusal discouraged its competitors from developing and marketing work group server operating systems with innovative features, to the prejudice, notably, of consumers (see, to that effect, recital 694 to the contested decision). *That refusal has the consequence that those competitors are placed at a disadvantage by comparison with Microsoft so far as the merits of their products are concerned, particularly with regard to parameters such as security, reliability, ease of use or operating performance speed* (recital 699 to the contested decision). (654) The Commission's finding that '[i]f Microsoft's competitors had access to the interoperability information that Microsoft refuses to supply, *they could use the disclosures to make the advanced features of their own products available in the framework of the web of interoperability relationships that underpin the Windows domain architecturÈ* (recital 695 to the contested decision) is corroborated by the conduct which those competitors had adopted in the past, when they had access to certain information concerning Microsoft's products. […] (655) The Commission was careful to emphasise, in that context, that there was 'ample scope for differentiation and innovation beyond the design of interface specifications' (recital 698 to the contested decision). *In other words, the same specification can be implemented in numerous different and innovative ways by software designers*. (656) Thus, the contested decision rests on the concept that, *once the obstacle represented for Microsoft's competitors by the insufficient degree of interoperability with the Windows domain architecture has been removed, those competitors will be able to offer work group server operating systems which, far from merely reproducing the Windows systems already on the market, will be distinguished from those systems with respect to parameters which consumers consider important* (see, to that effect, recital 699 to the contested decision). (657) It must be borne in mind, in that regard, that Microsoft's competitors *would not be able to clone or reproduce its products solely by having access to the interoperability information* covered by the contested decision. Apart from the fact that Microsoft itself acknowledges in its pleadings that the remedy prescribed by Article 5 of the contested decision would not allow such a result to be achieved (see paragraph 241 above), *it is appropriate to repeat that the information at issue does not extend to implementation details or to other features of Microsoft's source code* (see paragraphs 194 to 206 above). The Court also notes that the protocols whose specifications Microsoft is required to disclose in application of the contested decision represent only a minimum part of the entire set of protocols implemented in Windows work group server operating systems. (658) Nor would Microsoft's competitors have any interest in merely reproducing Windows work group server operating systems. *Once they are able to use the information communicated to them to develop systems that are sufficiently interoperable with the Windows domain architecture, they will have no other choice, if they wish to take advantage of a competitive advantage over Microsoft and maintain a profitable presence on the market, than to differentiate their products from Microsoft's products with respect to certain parameters and certain features*. It must be borne in mind that, as the Commission explains at recitals 719 to 721 to the contested decision, the implementation of specifications is a difficult task which requires significant investment in money and time. (659) Last, Microsoft's argument that it will have less incentive to develop a given technology if it is required to make that technology available to its competitors (see paragraph 627 above) is of no relevance to the examination of the circumstance relating to the new product, *where the issue to be decided is the impact of the refusal to supply on the incentive for Microsoft's competitors to innovate and not on Microsoft's incentives to innovate*. That is an issue which will be decided when the Court examines the circumstance relating to the absence of objective justification».

[18] E non invece una tessera sì compatibile, ma disarmonica con il puzzle complessivo, così da essere rifiutata dall'utente; né, per altro verso, l'intero mosaico. In questo senso già VAN EMPEL (*op. cit.*, p. 288 ss.) aveva segnalato come la *ratio* (la *central function* secondo la Commissione) dell'IP con riferimento ai diritti «tecnici» non può che essere un *reward for the creative effort* da calibrare secondo la fattispecie concreta e non per un astratto *general public good*, che finisce per inquadrare il diritto IP ad una componente del diritto antitrust come avrebbe inteso la Commissione non ponendo limiti di tempo per la licenza obbligatoria imposta a Microsoft.

La nuova disciplina della copia privata da remoto

Andrea Zoppini
Professore ordinario di Diritto Privato nell'Università di Roma Tre

1. Il quadro normativo

Con il D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 il legislatore italiano, attuando la Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, ha sensibilmente innovato taluni profili della L. 22 aprile 1941, n. 633, in tema di «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (di seguito: "L.D.A.").

Tra gli interventi di maggior rilievo si evidenzia senza dubbio l'introduzione della nuova Sezione II del Capo V, Titolo I della L.D.A. (rubricata «Riproduzione privata ad uso personale»), con la quale è stata liberalizzata «la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali [...]», fatta eccezione per il caso in cui questa sia «effettuata da terzi» (art. 71-*sexies*, commi 1 e 2, L.D.A.)[1].

Un'interpretazione della norma focalizzata esclusivamente sul suo dettato letterale, avrebbe potuto indurre alla convinzione che l'ordinamento avesse precluso *tout court* ad un qualsiasi soggetto diverso dal singolo fruitore di effettuare una riproduzione di fonogrammi e videogrammi, ancorché in vista di fini non commerciali.

In questa prospettiva, dunque, si sarebbe dovuta escludere la natura privata di ogni riproduzione che, sebbene volta ad uso personale, fosse stata fornita con il servizio di un intermediario: dunque, anche attraverso sistemi di registrazione da remoto[2].

Simile approccio ermeneutico appare oggi incompatibile con quanto disposto dall'art. 71-*septies* L.D.A., come novellato dal D. L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge il 27 febbraio 2008.

Tale norma, infatti, nel disporre a favore degli autori il diritto ad un compenso per la libera riproduzione privata, prende in specifico esame «i sistemi di videoregistrazione da remoto», imponendo in questi casi il pagamento del compenso al «soggetto che presta il servizio», in misura commi-

surata alla remunerazione ottenuta per la prestazione resa. Con il che, evidentemente, si dimostra il pieno riconoscimento legislativo di tali servizi quali modalità consentite per effettuare una riproduzione a fini privati[3].

2. Il fondamento del riconoscimento della copia privata da remoto

L'intervento di riforma da ultimo menzionato può essere meglio compreso se inserito nel più ampio contesto normativo di stampo comunitario, con il quale appare perfettamente coerente.

Sembra inoltre che il legislatore italiano sia stato ispirato da un esame degli interessi rilevanti nell'allocazione delle risorse derivanti dall'attività di produzione intellettuale. Come appare ormai chiaro anche nell'ambito della letteratura e della prassi giuridica europee, l'analisi economica degli interessi si rivela un prezioso strumento ermeneutico in grado di orientare l'interprete così come il legislatore. Questo metodo, infatti, consente di operare una selezione tra le diverse proposte normative, interrogandosi su quale sia preferibile avuto riguardo ad un obiettivo di efficienza allocativa, vagliando, quindi, quali sono i vantaggi privati e sociali che si producono a fronte dei costi che si generano sui soggetti interessati e sui terzi[4].

2.1 Il contesto comunitario

Si deve in primo luogo rilevare che l'intervento del legislatore italiano ha ricostruito l'eccezione di riproduzione ad uso personale di fonogrammi e videogrammi in sintonia con le indicazioni offerte in tema di limitazioni al contenuto del diritto d'autore dal legislatore comunitario.

In particolare, la Direttiva 2001/29/CE, nell'ispirare gli interventi di riforma negli Stati membri, ha offerto un quadro normativo in materia di riproduzione delle opere d'ingegno costruito lungo tre direttrici fondamentali:

1) il riconoscimento agli autori di un diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle proprie opere (art. 2);
2) il riconoscimento agli autori del diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo (art. 4);
3) il riconoscimento di una serie di eccezioni o limitazioni ai diritti menzionati *sub* 1 e 2 che gli Stati membri hanno la facoltà di disporre in sede di attuazione della Direttiva (art. 5).

Il diritto di riproduzione di cui sono titolari esclusivi gli autori di opere d'ingegno, dunque, avrebbe potuto essere limitato da ciascun Stato membro consentendo, tra l'altro, «le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso […]» (art. 5, comma 2, lett. b).

Sulle modalità di attuazione del menzionato precetto normativo, il 39esimo Considerando della Direttiva chiariva, inoltre, che: «[a]ll'atto dell'applicazione dell'eccezione o della limitazione relativa alla copia privata, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci. Tali eccezioni o limitazioni non dovrebbero ostacolare né l'uso di misure tecnologiche, né la loro esecuzione in presenza di atti di elusione della legislazione».

Non sfuggirà all'attento interprete che la Direttiva:

1) conformemente all'art. 3, comma 1, lett. n) del Trattato CE, che codifica uno degli obiettivi primari della Comunità Europea, ha imposto agli Stati Membri di tener conto degli *sviluppi tecnologici*, in fase di applicazione della norma di cui all'art. 5 comma 2, lett. b);
2) parimenti, conformemente all'art. 3, comma 1, lett. b), c), g) e h) del Trattato CE impone agli Stati Membri di tener in debita considerazione gli *sviluppi economici*, promuovendo un'interpretazione evolutiva della norma (art. 5, comma 2, lett. b), da cui, evidentemente, non può prescindersi in fase di applicazione della stessa;
3) riferisce gli *sviluppi tecnologici e economici*:
   a) *alla riproduzione digitale a fini privati*, nozione che sembra contemplare anche la videoregistrazione da remoto;
   b) *ai sistemi di remunerazione*, mediante i quali deve essere assicurato un compenso ai titolari dei diritti d'autore sulle opere oggetto di riproduzione;
4) subordina l'utilizzazione di tali innovazioni all'esistenza di misure tecnologiche di protezione efficaci ed idonee ad escludere attività di abusiva diffusione, comunicazione, distribuzione o ritrasmissione al pubblico dell'opera registrata.

Alla luce delle osservazioni svolte, pare indubbio che la Direttiva già sottintendesse (pur senza contemplarla espressamente) la possibilità che terzi intermediari potessero effettuare il servizio di riproduzione digitale (*sub* specie della videoregistrazione da remoto) a fini privati, a condizioni cui il

legislatore nazionale si è perfettamente adeguato in sede di riforma della L.D.A., attraverso:
1) previsione di sistemi di remunerazione adeguata (v. art. 71-*septies*);
2) previsione di misure tecnologiche di protezione (v. art. 102-*quater*, espressamente richiamato dall'art. 71-*sexies*).

La novella sembra pertanto coerente con i principi già espressi in sede comunitaria.

2.2 Un'analisi degli interessi alla produzione e diffusione delle opere dell'ingegno

Ponendosi nell'ottica della Direttiva, l'intervento di riforma ha inteso valorizzare gli sviluppi tecnologici relativi ai sistemi di videoregistrazione, escludendo un'illegittima quanto inopportuna discriminazione tra le nuove tecnologie basate sul supporto digitale delle reti telematiche e i vecchi strumenti analogici, il cui utilizzo è stato consentito già con l'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 93 (recante «[n]orme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le registrazioni private senza scopo di lucro»).

La scelta di riconoscere ai sistemi di videoregistrazione da remoto pari dignità rispetto ai sistemi di videoregistrazione tradizionali risponde all'esigenza:
1) di prevenire l'inevitabile processo di fossilizzazione e di crisi che investirebbe il diritto d'autore ove questo non si dimostrasse capace di offrire una pronta risposta all'inarrestabile innovazione tecnologica che informa i sistemi di circolazione e sfruttamento delle opere dell'ingegno, e quindi
2) di promuovere lo sviluppo di nuove iniziative economiche che interpretano e rispondono alle mutate esigenze della collettività.

L'opzione seguita dal legislatore non mira a degradare il contenuto del diritto di riproduzione esclusiva di fonogrammi e videogrammi spettante ai titolari della privativa, e anzi raggiunge l'obiettivo di rafforzare, *in primis*, proprio la posizione degli autori, incentrando la tutela loro riconosciuta sul diritto al compenso più che sul diritto di impedire a qualunque terzo la riproduzione dell'opera protetta.

L'analisi della c.d. «società dell'informazione» mostra come il semplice riconoscimento di uno *ius excludendi* ben difficilmente potrebbe contrastare le frequenti violazioni dell'esclusiva, agevolate dalla circolazione delle opere in formato digitale e dai nuovi meccanismi di consumo dei contenuti basati su processi di *downloading* o di *peer-to-peer*[5].

Il mutato contesto normativo appare quindi idoneo a rafforzare la posizione degli autori, che di fatto non sono in grado di far accertare la violazione dell'esclusiva in ambito privato, e dunque ottengono, sotto forma di *royalty*, una adeguata remunerazione del proprio diritto sulla creazione intellettuale[6].

Si osservi, infatti, quanto in appresso.

Il sistema di remunerazione delineato dall'art. 71-*septies* L.D.A., strutturandosi alla stregua di una *compulsory license* gravante sul titolare della privativa[7], consente agli autori:

1) un notevole ampliamento delle possibilità di sfruttamento patrimoniale dell'opera dell'ingegno, atteso che l'incremento delle modalità consentite di videoregistrazione per uso privato produce *pari passu* un incremento delle fonti di remunerazione dell'attività di produzione intellettuale, garantendo una nuova forma di remunerazione meno eludibile rispetto a quelle di stampo tradizionale;
2) di abbattere, al contempo, i costi transattivi di reperimento e di negoziazione dei singoli licenziatari del diritto, nonché quelli di monitoraggio e controllo del corretto e lecito sfruttamento del diritto medesimo.

Senza contare poi che l'intervento di un intermediario professionalmente qualificato in funzione di *trust third party* restituisce piena effettività al diritto dell'autore sull'opera:

1) assicurando la fruizione della copia privata unicamente alla persona fisica che ne abbia fatto richiesta, attraverso l'adozione di misure tecnologiche di protezione efficaci;
2) garantendo in tal modo al titolare del diritto un ulteriore contenimento dei costi necessari per escludere dallo sfruttamento dell'opera coloro che non hanno sostenuto alcun costo per accedervi[8].

Non v'è dubbio, quindi, che il riconoscimento della riproduzione ad uso personale effettuata dietro corresponsione di un compenso mediante sistemi di videoregistrazione da remoto supera positivamente il vaglio di considerazioni attente a un'efficiente allocazione delle risorse derivanti dall'attività di produzione intellettuale.

Appare chiaro, dunque, che la novella legislativa, lungi dall'aver limitato o addirittura escluso il diritto di riproduzione degli autori, ne ha invece introdotto una diversa forma di tutela, più coerente con le esigenze di efficiente circolazione e diffusione delle opere, così aumentando le possibilità di sfruttamento economico delle stesse[9].

3. Problemi applicativi posti dal nuovo art. 71 *septies* L.D.A.

3.1 I criteri per la quantificazione del compenso per la copia privata effettuata mediante sistemi di videoregistrazione da remoto

Il parametro di determinazione del compenso per la copia privata di fonogrammi e videogrammi effettuata mediante sistemi di videoregistrazione da remoto è stato individuato nella «remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso».

Affinché la norma non possa prestarsi a facili elusioni, il riferimento alla «remunerazione del servizio» va inteso non solo come mera controprestazione monetaria della fornitura del servizio, sibbene, in senso più ampio, come qualsivoglia beneficio economico, diretto o indiretto, conseguito dal fornitore dalla prestazione del servizio medesimo.

Da questa considerazione, consegue logicamente che, ai fini dell'individuazione dei criteri per la quantificazione dei compensi spettanti ai soggetti individuati dall'art. 71 *septies* (rimessi, per espressa previsione del comma 2, primo periodo, a un decreto del Ministero per i beni e le attività culturali da adottarsi entro il 31 dicembre 2008), occorrerà distinguere il caso in cui sia prevista una controprestazione monetaria *ad hoc* per la prestazione del servizio, dal caso in cui manchi una remunerazione diretta, come ad esempio quando il servizio sia compreso all'interno di un «pacchetto di servizi» per il quale l'utente corrisponde un canone globale e omnicomprensivo.

Nel primo caso, infatti, il compenso dovuto agli autori, produttori, esecutori ed interpreti va senz'altro determinato in misura percentuale al ricavo ottenuto dal servizio.

Nel secondo caso, invece, in assenza di un parametro certo, il compenso dovrà essere calcolato sulla base del «valore» del servizio offerto, che in ogni caso non potrà essere inferiore al costo sostenuto dall'operatore per la prestazione del servizio (costo dell'*hardware* o dei *software* per lo *storage*).

Quest'ultima ipotesi evidenzia un ulteriore vantaggio derivante dal riconoscimento del servizio di videoregistrazione da remoto attuato con la riforma dell'art. 71 *septies*. L'attuale assetto normativo, infatti, attribuisce al Ministero per i beni e le attività culturali di stabilire un meccanismo che impedisca strategie elusive, fissando una soglia minima di remunerazione degli aventi diritto al compenso da copia privata destinata ad applicarsi anche nel caso in cui l'operatore decida di non valorizzare esplicitamente il servizio o non farlo pagare affatto. Al contrario, con i meccanismi di licenza tradizionale – legati esclusivamente ai ricavi diretti del servizio – la tendenza descritta finirebbe per penalizzare direttamente gli autori.

3.2 Limiti all'esercizio dell'attività di videoregistrazione da remoto

È noto che per effetto del disposto dall'art. 71 *decies* L.D.A., la disciplina della copia privata si pone quale eccezione e limitazione non solo al diritto dell'autore ma anche «ai diritti connessi di cui ai capi I, I-*bis*, II e III, e in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II, nonché al capo I del titolo II *bis*».

Dunque, anche i diritti "connessi" all'emissione radiofonica e televisiva sanciti dal capo II (art. 79 L.D.A.) risultano limitati quando ci si trovi in presenza di una riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi.

Tuttavia, al fine di evitare e prevenire un utilizzo *contra legem* del nuovo strumento messo a disposizione dal legislatore, nonché di garantire ai soggetti che ne hanno diritto la percezione del compenso, l'emanando decreto ministeriale dovrà anche circoscrivere, da un punto di vista soggettivo, l'ambito di operatività della norma, individuando presupposti e limiti per la prestazione del servizio.

Un'analisi sistematica della disciplina della copia privata porta a ritenere che il presupposto per poter prestare il servizio di videoregistrazione da remoto va individuato nel «legittimo accesso dell'operatore al segnale dell'emittente», mentre il limite è costituito dall'impossibilità di ritrasmettere all'utente che, a monte, non ha diritto all'accesso al segnale.

In ragione di tali considerazioni, il servizio di videoregistrazione da remoto disciplinato dal riformato art. 71 *septies* L.D.A.:

1) va circoscritto ai soli operatori di tlc che abbiano legittimamente acquisito il diritto d'accesso al segnale in virtù di una specifica licenza di trasmissione o ritrasmissione del segnale dell'emittente; e
2) può essere prestato a favore dei soli utenti che abbiano a loro volta legittimo accesso al segnale dell'emittente.

Tale limitazione consente un'interpretazione dell'art 71 *septies* che tuteli le legittime prerogative degli autori e degli altri aventi diritto, in quanto autorizza la fornitura di servizi di videoregistrazione solo in relazione a trasmissioni televisive legittimamente immesse, in forza di una regolare autorizzazione da parte delle emittenti, nelle reti del fornitore di servizi.

A conferma di quanto già espresso, essa ha dunque il pregio di circoscrivere le possibilità dei privati di effettuare copie solo in relazione a contenuti trasmessi su piattaforme "chiuse", che il fornitore di servizi può governare, essendo in grado di inibire eventuali violazioni del diritto originario di riproduzione (cfr. *retro*, n. 1.2).

4. Conclusioni

In conclusione del mio intervento, per apprezzare ulteriormente l'intervento di riforma, appare utile riepilogare brevemente le ragioni che hanno indotto il legislatore ad accogliere l'interpretazione evolutiva della disciplina della copia privata.

La partecipazione dell'Italia all'Unione Europea genera la soggezione dell'ordinamento giuridico nazionale all'ordinamento giuridico europeo. Tale soggezione si manifesta, sostanzialmente, in due modi:

1) attraverso la prevalenza del diritto comunitario rispetto alle norme italiane con esso incompatibili: in tal caso, la norma interna non conforme ai precetti comunitari deve essere disapplicata, rimanendo in uno stato di "quiescenza", in attesa cioè di formale abrogazione ovvero di modificazione adeguatrice al diritto comunitario[10];
2) attraverso l'adozione di canoni interpretativi che assicurino alle norme interne di attuazione un'applicazione coerente con i principi espressi dal Trattato e dal diritto comunitario derivato e, conseguentemente, un'interpretazione uniforme e «comunitaria»[11].

Collocandosi, allora, nella visuale del diritto comunitario, pare che la scelta adeguatrice operata dal legislatore sia assolutamente compatibile con i principi espressi dalla Direttiva 2001/29/CE (v. in part. Considerando n. 39), che impone agli Stati membri, in fase di attuazione della eccezione in materia di copia privata, di tener in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, con particolare riferimento proprio alla riproduzione digitale a fini privati.

Peraltro, l'opzione normativa adottata dal legislatore soddisfa altresì il criterio dell'interpretazione uniforme e «comunitaria» essendo coerente con i risultati interpretativi invalsi in altri Stati membri, quali ad esempio la Francia.

È vero che l'ordinamento limita il diritto e la libertà di iniziativa economica, per assicurare la tutela del diritto d'autore. Ma è altrettanto vero, che tale limitazione di una libertà fondamentale costituzionalmente riconosciuta (art. 41 Cost.) non può spingersi oltre il diritto tutelato. Comprimere il diritto e la libertà di svolgere il mero servizio di riproduzione da remoto, nel rispetto delle finalità consentite dalla previsione normativa, significava valicare il confine, ponendo un limite ingiustificato alla libertà di esercizio di impresa, rispetto all'interesse protetto dal diritto d'autore.

Ai sensi dell'art. 3 Cost. è fatto divieto di trattare in maniera diversa fattispecie analoghe. Vietare la videoregistrazione da remoto, che costituisce uno dei diversi sistemi di videoregistrazione oggi esistenti, significava vio-

lare il cennato principio, in quanto verrebbe a crearsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i sistemi di videoregistrazione.

La soluzione accolta dal legislatore, valorizzando gli sviluppi tecnologici relativi ai sistemi di videoregistrazione, mira ad evitare un'illegittima discriminazione tra nuove tecnologie (quali quelle di videoregistrazione da remoto) e vecchie tecnologie di registrazione, il cui utilizzo è ad oggi pacificamente consentito.

Per adeguare una norma alle mutate esigenze imposte dagli sviluppi tecnologici, l'analisi economica degli interessi si rivela un prezioso strumento ermeneutico, in grado di orientare sia il legislatore (in sede di produzione normativa), sia l'interprete (nella selezione tra le diverse possibili opzioni applicative) verso soluzioni che assicurino la massimizzazione del benessere dell'intera collettività.

In tale prospettiva, la scelta operata dal legislatore di favorire l'interpretazione evolutiva della disciplina della copia privata, estesa anche ai sistemi di videoregistrazione da remoto, ha tenuto conto del fatto che l'analisi degli interessi conduce alla conclusione che il saldo sociale prodotto dalla novella è positivo e che il benessere collettivo si accresce e non diminuisce.

A tale conclusione è agevole pervenire sol che si ponga mente ai benefici prodotti dalla nuova norma. Consentire, infatti, la copia privata da remoto da parte di un intermediario:

1) garantisce il rispetto dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 41, consentendo lo sviluppo di nuovi mercati di servizi tecnologici;
2) consente agli utenti di usufruire di innovativi strumenti di videoregistrazione accessibili anche in assenza dei supporti tradizionali di videoregistrazione;
3) garantisce agli autori, produttori, interpreti ed esecutori una forma di potenziale *revenue-stream* che non si esaurisce *una tantum* al momento dell'acquisto del supporto di videoregistrazione ma che è in grado di assicurare un flusso costante di nuova ricchezza, che si rinnova periodicamente;
4) è un'efficace garanzia di esatto adempimento della disciplina della riproduzione privata ad uso personale, in quanto assicura la fruizione delle opere unicamente alla persona fisica che ne abbia fatto richiesta, con l'adozione di misure tecnologiche di protezione gestite dal professionista che presta il servizio.

---

[1] Questa la formulazione dell'art. 71-*sexies*, comma 1, L.D.A., introdotta dal D.Lgs. 68/2003: «È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini

direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater*».

2 Si ricorda, in tal senso, l'art. 71-*sexies*, comma 2, L.D.A., secondo il quale «[l]a riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80».

3 A seguito delle modifiche apportate con il D.L. 248/2007, l'ultimo paragrafo dell'art. 71-*septies*, comma 1, L.D.A. dispone infatti che « [p]er i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso».

4 Sulla valenza del metodo nella prospettiva del giurista, cfr., autorevolmente, F. DENOZZA, *Norme efficienti. L'analisi economica delle regole giuridiche*, Milano, 2002.

5 Nella società dell'informazione, infatti, la digitalizzazione dei supporti e dei processi attraverso cui vengono "codificate" e messe in commercio le opere dell'ingegno rende queste forme di conoscenza un bene che, in termini economici, si definisce pubblico, nel senso che: (1) non è rivale nel consumo: il consumo dell'opera da parte di qualsiasi soggetto non ne preclude il possibile sfruttamento da parte di altri, e non ne altera le qualità; (2) non è escludibile: le caratteristiche del bene non consentono di escludere agevolmente dal suo possibile sfruttamento coloro che non hanno sostenuto i costi per accedervi. In tal senso, in luogo di molti, cfr. C. SHAPIRO e H.R. VARIAN, *Information Rules. A strategic guide to the network economy*, Boston, Mass., 1999, p. 20 s.: «[o]ne of the most fundamental features of information goods is that their cost of production is dominated by the "first-copy costs". Sul tema, di recente, V. ZENO-ZENCOVICH - F. MEZZANOTTE, *Le reti della conoscenza: dall'economia al diritto*, in *Dir. Inf.*, 2008, p. 141 ss., spec. p. 148 s.

6 Cfr., in tal senso, D. SARTI, *Copia privata e diritto d'autore*, in *A.I.D.A.*, 1992, p. 33 ss. Risulta chiaro come i più recenti mutamenti tecnologici rendano ancor più viva la necessità di adattare gli schemi normativi ad esigenze di tutela già avvertite al momento della prima introduzione della disciplina della copia privata.

7 In termini generali, il riferimento al regime di *compulsory licence* individua un campo di privative per lo sfruttamento delle quali non si richiede di raggiungere un accordo di licenza con il titolare, ma è sufficiente corrispondere allo stesso un corrispettivo, oggettivamente calcolato. Per un agevole esame di come la letteratura gius-economica ravvisi in questa disciplina una possibile risposta all'esigenza di ridurre i costi di transazione necessari per un'efficiente allocazione delle risorse, prevenendo fallimenti del mercato, v. H.B. SCHÄFER, C. OTT, *The Economic Analysis of Civil Law*, trad. ingl., Cheltenham, 2004, p. 455.

8 Si realizza quindi un efficiente innalzamento del livello di appropriabilità dei benefici derivanti dalla produzione di conoscenza, tradizionalmente soggetta ad un fallimento del mercato dovuto agli elevatissimi costi necessari per separare i paganti dai *free riders*: v., su tutti, R. COOTER - U. MATTEI - P.G. MONATERI - R. PARDOLESI - T. ULEN, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*, II ed., Bologna, 2006, t. I, pp. 64 s. e 123; t. II, p. 16 ss.

9 Sembra quindi possibile affermare che nelle ipotesi definite dagli artt. 71 *sexies* ss. L.D.A. il diritto di riproduzione, il cui titolare rimane l'autore, sia garantito dall'ordinamento con una tutela obbligatoria (c.d. *liability rule*) invece che con un più rigido sistema di stampo proprietario (c.d. *property rule*). Cfr., ovviamente, G. CALABRESI e A.D. MELAMED, *Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral*, in *85 Harv. Law Rev. 1089* (1972).

10 Cfr. F. TORIELLO, *I principi generali del diritto comunitario*, Milano, 2000, p. 160 ss.

11 Si veda, quanto ai Regolamenti comunitari, Corte Costituzionale, sentenza 8 giugno 1984, n. 170, in *Foro it.*, 1984, I, c. 2062 e ss.; per le disposizioni del Trattato, Corte Costituzionale, sentenza 11 luglio 1989, n. 389, in *Foro it.*, 1991, I, c. 1076 e ss.; per le Direttive, Corte Costituzionale, sentenza 2 febbraio 1990, n. 64, in *Foro it.*, 1990, I, c. 747 e ss.; nonché Corte Costituzionale, sentenza 18 aprile 1991, in *Foro it.*, 1992, I, c. 660 e ss.

I beni sonori ed audiovisivi tra tutela e fruizione[1]

Massimo Pistacchi
Direttore dell'Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi

La normativa sul diritto d'autore costituisce il riferimento di alcune specifiche attività dell'Istituto Centrale per i beni sonori e audiovisivi, istituto creato all'inizio dell'anno nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali ampliando compiti e funzioni della storica Discoteca di Stato.

I compiti dell'Istituto riguardano, in primo luogo, la tutela, la valorizzazione e la promozione della più importante collezione pubblica nel settore audio e video, alla quale garantiamo l'accesso e la fruibilità da parte del pubblico.

In termini più complessi, il nuovo Istituto svolge inoltre funzioni a livello nazionale in questi ambiti:

- è soggetto referente dell'intero settore degli audiovisivi nel campo della legge su Deposito Legale (Legge 15 aprile 2004 n. 106) per la gestione della copia d'obbligo e la definizione dell'Archivio Nazionale delle produzioni;
- promuove in accordo con le istanze locali e con i soggetti interessati e nel pieno rispetto delle autonomie e competenze, iniziative di censimento, di inventariazione e di catalogazione dei beni sonori ed audiovisivi, elaborando norme descrittive uniformi, in collegamento con le linee adottate dagli organismi internazionali (IASA – International Association of Sound and Audiovisual Archives), e collaborando alla formazione degli operatori;
- coordina le attività per lo sviluppo della cooperazione tra gli archivi audiovisivi al fine di:
    1. assicurare la documentazione integrale della produzione nazionale;
    2. diffondere la descrizione dei documenti e garantirne la disponibilità sul territorio nazionale;

L'istituto, inoltre, anche d'intesa con le Regioni e gli enti locali,

- cura i rapporti con enti pubblici e privati ed organismi italiani e stranieri, con particolare riferimento ai progetti europei nel settore degli archivi audiovisivi;
- coordina standard in merito alla conservazione e alla gestione dei dati digitali e al restauro di documenti sonori e audiovisivi;

- cura l'organizzazione delle attività didattiche e di formazione (corsi d'aggiornamento, seminari, gruppi di lavoro);
- raccoglie, elabora e diffonde la documentazione relativa al patrimonio audiovisivo nazionale ai fini di una sua migliore conoscenza, tutela e fruizione.

In questo senso, il Ministero ha concretamente operato per contribuire a dare un punto di riferimento ad un settore il cui panorama presenta una situazione frammentata e complessa.

I dati, infatti, parlano *chiaro*: ci sono centinaia di archivi di settore, attivi a vario livello, afferenti ad enti ed istituzioni pubbliche dell'Amministrazione centrale, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nonché ad istituti di ricerca, associazioni, istituti culturali, università, musei, biblioteche, archivi, industrie, partiti politici e sindacati, teatri, accademie, festival.

Siamo lontani dal conoscere un dato complessivo unitario sui patrimoni posseduti nonché dall'avere una diffusa standardizzazione delle procedure di gestione, della catalogazione, della digitalizzazione.

Un settore che dagli anni '60 e '70 del Novecento ha visto nel nostro Paese proliferare strutture di produzione, raccolta, conservazione di tali documenti ed al loro riuso e sfruttamento commerciale.

Le attività sui beni sonori e audiovisivi relativamente alla conservazione, alla gestione, ed alle attività di uso e riuso di musiche, di video, di brani di essi, sono diventate di assoluta rilevanza, anche ad esempio per le ricadute sull'attività quotidiana dell'Istituto, ed oggetto di studio e di indicazioni da parte della biblioteconomia e dell'archivistica, che seguono peraltro metodologie e prassi differenti per quanto riguarda la descrizione dei documenti (di qualunque tipologia), la loro conservazione ed il loro trattamento.

In questo scenario è naturale che anche il tema della tutela e dei diritti relativi a tali documenti e al loro ciclo di vita (compresi l'uso e il riuso di alcuni brani, oltre che la produzione ex novo) investe direttamente l'Istituto.

Il tema dell'accesso ai documenti implica, infatti, l'aspetto relativo ai diritti d'autore ed economici di tali documenti, che di fatto regolano le modalità di consultazione, uso e riuso di tali documenti, rendendo spesso delicate tali procedure.

Va premesso che il tema della tutela da parte dello Stato dei documenti filmici e audiovisivi in quanto beni culturali è in verità molto recente: sol-

tanto dalla fine del 1999 in Italia le immagini in movimento sono considerate beni culturali ed il citato deposito legale delle opere cinematografiche e audiovisive risale solo al 2004, e il suo regolamento all'agosto 2006. E questo è una situazione che a sua volta ha determinato la non chiarezza e spesso la contraddittorietà nella formulazione degli articoli del Codice per i beni e le attività culturali, relativi alla tutela di tali "nuovi" beni.

Tale mancanza di chiarezza è riscontrabile a partire dall'uso dei termini: opera cinematografica, immagine in movimento, documento sonoro e video, fonogramma, film, opera audiovisiva.

In questo senso la legislazione non è chiara sulle scelte terminologiche e sulla distinzione d'uso e di significato di tali termini (e ciò è riscontrabile sia nel Codice per i beni e le attività culturali, che nella Legge sul deposito legale e nel suo Regolamento).

Tuttavia sono chiari i limiti entro i quali la nostra attività deve svolgersi per il rispetto della normativa sul diritto d'autore, tema di assoluta rilevanza ma anche, come è noto, di particolare complessità sia dal punto di vista economico dei diritti d'uso e di diffusione culturale (ed anche del riuso dei documenti per nuove produzioni e per altri scopi commerciali), sia dal punto di vista dei diritti di distribuzione, noleggio e vendita di tali prodotti/documenti. Temi rispetto ai quali nel nostro Paese, soprattutto negli ultimi anni, sono in corso dibattiti e conflitti, con tentativi di accordi tra soggetti differenti, mentre l'attuale normativa stenta a stare al passo con i tempi, ovvero con la rivoluzione tecnologica, digitale e multimediale, evidenziando non poche contraddizioni.

Rivoluzione digitale che ha permesso l'uso di strumenti nuovi, quali banche dati multimediali, consultabili on line, con nuove modalità di fruizione del documento filmico/audiovisivo.

I soggetti interessati a tali questioni, diversi e differenti per finalità e quindi esigenze e rivendicazioni, riferibili soprattutto ad un uso, riuso e diffusione più ampi e liberi dei documenti audiovisivi.

Proviamo a tracciare una mappa molto schematica dei campi ove sussistono le problematiche dell'Istituto:

1) in primo luogo la questione relativa al deposito legale, in merito alla realizzazione della copia di conservazione in alta definizione, ove sono evidenti le perplessità degli operatori del settore.

   In questo senso, l'Istituto ha avviato una campagna di informazione sul deposito legale per condividere scopi e modalità della legge e va evidenziata, ad esempio, la collaborazione con Univideo, associazione che rappresenta le imprese di editoria audiovisiva e quindi di distribuzione, con la quale è stato raggiunto un accordo per favorire al massi-

mo la chiarezza e la flessibilità nell'ambito delle modalità nella gestione delle spedizioni della copia d'obbligo.

La legge indica tuttavia chiaramente l'esigenza di provvedere alla copia di conservazione che incontra le critiche degli operatori, ai quali abbiamo peraltro più volte dimostrato l'assoluta sicurezza del sistema di teca nella gestione della copia ad alta definizione non accessibile al pubblico, che può consultare i beni soggetti a tutela di diritto d'autore esclusivamente in sede e in una definizione *standard*, secondo il principio della pubblica fruizione. È evidente che per la copia d'obbligo sarebbe essenziale per l'Istituto ricevere una copia libera da criptaggi o in ogni caso non soggetta a sistemi di sicurezza per facilitarne la realizzazione. Le richieste in tale senso non hanno avuto un esito positivo per ragioni di principio e per il costo necessario alla creazione di una copia *non protetta*.

2) In secondo luogo, la questione relativa alle difficoltà di reperire gli aventi diritto.

   È necessaria una più ampia e fattiva collaborazione finalizzata ad un'ottimizzazione delle procedure volte a migliorare l'immediata e certa identificazione dell'avente diritto. A nostro avviso sarebbe utile poter inserire nei dati catalografici, e soprattutto nei campi specifici previsti dai metadati, le indicazioni dell'avente diritto, pur con le difficoltà dovute alle cessioni di diritti tra varie aziende avvenute nel corso degli anni.

   A tal fine sarebbe auspicabile avviare un rapporto di collaborazione, peraltro più volte richiesto dall'Istituto, con la SIAE, non solo in termini generali, per la condivisione di dati catalografici relativi alla produzione corrente (condivisione che sarebbe peraltro essenziale nella gestione complessiva del Deposito legale e della definizione dell'Archivio Nazionale dei beni sonori ed audiovisivi) ma anche per l'inserimento, nei metadati, dell'indicazione degli aventi diritto, in modo tale da accompagnare il prodotto con la descrizione dei diritti ad esso relativi e a facilitare il riconoscimento degli stessi soprattutto nel settore dei diritti di utilizzazione economica.

3) In proposito va evidenziato un terzo punto critico relativo al pagamento dei diritti SIAE in occasione di manifestazioni culturali promosse dall'Istituto.

   Le iniziative senza scopo di lucro, quali incontri, guide all'ascolto, concerti, aperte al pubblico gratuitamente e volte alla valorizzazione e alla promozione dl patrimonio non solo delle produzioni correnti, ma anche di opere di giovani artisti magari eseguite dagli stessi, a nostro

avviso dovrebbero essere considerate libere da oneri relativi alla SIAE, anche in considerazione delle finalità pubbliche dell'Istituto.

È certo che al di là dei singoli temi, le problematiche aperte dalla tutela del diritto d'autore determinano la necessità di un costante confronto tra le istituzioni (soprattutto quelle deputate alla conservazione e alla fruizione del patrimonio sonoro e audiovisivo), le major discografiche e cinematografiche, *internet service providers* e consumatori per individuare modalità sempre più aggiornate e regole che consentano la creazione di un mercato legale della condivisione di file audiovisivi in rete.

In questo senso, siamo convinti della necessità di riconoscere il diritto d'autore e i diritti connessi, in ogni forma e mezzo, ma a condizione di non penalizzare il diritto dei cittadini alla fruizione, favorendo ove possibile la diffusione di nuove opere e tecnologie come momento di promozione e di conoscenza.

---

[1] Intervento letto dal Dott. Luciano Ceri.

Parte III
Tavola Rotonda

Evoluzione del diritto d'autore e promozione di informazione e cultura. Nuove luci e nuove ombre

Gustavo Ghidini
Professore ordinario di Diritto Industriale nell'Università di Milano

Detrattori ed amici (non sempre facili da distinguere) mi hanno spesso accusato di non tener conto, nelle mie prediche inutili sull'esigenza di contrastare certe tendenze iper-protezionistiche del diritto d'autore contemporaneo, di trascurare l'esigenza di remunerazione dell'attività di creazione, e di quella di produzione e distribuzione organizzata dei risultati della prima, e dunque pure degli investimenti[1] senza dei quali la realizzazione e la diffusione delle opere dell'ingegno verrebbe nettamente a ridursi[2].

Replico costantemente – e sempre inutilmente – che il soddisfacimento di quell'esigenza, che riconosco sacrosanta**,** *non* postula, e comunque non postula più, la conservazione e tanto meno il rafforzamento dei profili più rigidamente escludenti del paradigma autoriale – salvo, ovviamente, il limite del contrasto alle forme di *free riding* che quella stessa esigenza possano frustrare. Anzi, recenti evoluzioni ed articolazioni dei modelli di distribuzione, specie sulle reti telematiche, dei c.d. "contenuti" evidenziano la possibilità concreta, e a breve, di conciliare quell'esigenza con l'obbiettivo di una diffusione della cultura, dell'informazione, dell'*entertainment*, scevra da significative discriminazioni ed ostacoli di natura economica: i quali contraddirebbero le possibilità, pressoché infinite, di accesso e fruizione diffusa che le moderne tecniche di comunicazione digitale aprono su scala planetaria.

Queste recenti evoluzioni ed articolazione nascono all'insegna di una inedita convergenza di distinti valori/interessi. Da un lato, quelli che riportano la fruizione di informazione e cultura piuttosto che alla sfera dei comuni consumi materiali, a quella di diritti *lato sensu* "di cittadinanza" – rispetto ai quali le discriminazioni censuarie sono in principio rifiutate (è la prospettiva valoriale che James Tobin chiamò *specific egalitarianism*, alla quale un legislatore attento alle sempre rinnovate esigenze della democrazia sociale, e quindi all'emersione di nuove forme e nuovi profili di disuguaglianza, dovrebbe prestare tutta l'attenzione che merita). Dall'altro lato – questa è la vera novità – diverse significative espressioni dello stesso mondo della cosiddetta industria culturale, stanno tentando di captare e "intercettare " le rivendicazioni socio-culturali or ora evocate, organizzan-

do nuove non (o assai meno) "escludenti" forme distributive dei "contenuti". Ciò avviene non soltanto per mero adeguamento opportunistico al percepito emergere di quelle rivendicazioni. Bensì anche per più aggiornate e comunque diverse valutazioni – "autentiche" – di convenienza economica.

Si tratta, in sintesi, dell'emergere di nuove politiche produttive, e soprattutto distributive, che mirano a sfruttare in modi diversi da quelli tradizionali la moltiplicazione esponenziale della fruizione dei cd contenuti offerti per via telematica. In tale prospettiva, l'offerta di informazione, intrattenimento e cultura a prezzi assai bassi (in particolare, per via di abbonamenti mensili il cui importo può anche modularsi in relazione all'entità dell'accesso richiesto[3]), o addirittura gratuita – grazie soprattutto alla raccolta di pubblicità e/o ai ricavi da servizi "aggiunti" – non rappresenta un ripiego accettato *mal gré*, bensì lo strumento attrattivo e "fidelizzante" di masse di consumatori che "rendono" anche ed anzi più come *audience* di pubblicità e offerte commerciali *on line* che come diretti "acquirenti" dei contenuti trasmessi[4]. Ovviamente, la concreta realizzabilità di siffatti modelli distribuzione *low cost* (o *no cost*) si lega a sua volta, in un circolo virtuoso, alla riduzione, resa possibile dalla accennata "esplosione" dei consumi di informazione (nel senso più ampio) su una scala quantitativa mai realizzata nella storia, dei costi marginali di produzione dei vari "contenuti". Una riduzione, *en passant*, che dovrebbe riflettersi non solo sul prezzo della fruizione *on line*, bensì anche, e pur indirettamente – cartelli fra *majors* permettendo – su quello di vendita delle opere fissate su supporti materiali, CD e DVD in particolare.

Emergono, in sintesi, *business models* che, proprio per meglio e più estensivamente "captare " le preferenze degli utenti, e comunque per velocizzare e snellire le transazioni con gli stessi (riducendone drasticamente i costi, sia per la ragione tecnica appena evocata, sia per il ricordo a quei nuovi strumenti negoziali, come appunto abbonamenti di massa) si indirizzano *fisiologicamente* verso paradigmi "non escludenti" della proprietà intellettuale (non escludenti non significa – quasi mi imbarazza ricordarlo – gratuiti, o addirittura corrivi della "pirateria"). Aggiungo e sottolineo che si tratta di una tendenza che non investe solo i rapporti con i consumatori/utenti, bensì anche, significativamente, la negoziazione intra-professionale dei diritti. Si pensi al crescente interesse per forme – simil-borsistiche – di licenza automatica per "trattare" diritti d'autore, e "connessi", in particolare rispetto ad opere cd multimediali.

A sua volta, questa tendenza si avvale di – *recte*: determina e indirizza – la stessa evoluzione tecnologica, mettendo capo a MTP selettive e non omni-escludenti, capaci di consentire al fruitore una personale libertà non solo di accedere in modo "effimero" ma anche di conservare e financo di

condividere, in cerchie ragionevolmente limitate, scritti, immagini, musiche, diffuse attraverso le reti telematiche.

Il progressivo affermarsi, dunque, di siffatti nuovi modelli di distribuzione organizzata *on line* conferma che la strategia definibile di "*over-enforcement*", ovvero di una repressione a tappeto *erga omnes* (dal concorrente al singolo utente), non è affatto l'unica, né la più vantaggiosa perseguibile, anche sotto il profilo del ritorno economico di produttori, distributori e investitori. Semmai gli *autori* possono preoccuparsi di modelli distributivi nei quali i ricavi non derivino direttamente da corrispettivi per la fruizione di singole loro opere. Tuttavia, come anche segnala la conclusione del recente sciopero dei soggettisti e sceneggiatori di Hollywood, la compensazione degli autori può ben esprimersi nella partecipazione agli utili – pubblicitari o da abbonamenti di massa – comunque dipendenti dalla utilizzazione delle loro opere. Una prospettiva che può essere efficientemente perseguita attraverso l'attività delle *collecting societies*.

A questo punto, appare altresì ed ancora più inaccettabile, come espressione di pura bulimia corporativa, che nella distribuzione *on line* continuino a venir compressi – se non direttamente eliminati con un colpo di spugna[5] – come sopra ricordato, quegli spazi di libertà di accesso ai contenuti che nel "vecchio" mondo analogico sembrano ancora sopravvivere, e che ancora recentemente, un colpo di coda tutto nostrano ha inteso "degradare" (sic: v. art. 71 bis)[6].

L'approdo, dunque, di una traiettoria normativa riformatrice – comunitaria e poi nazionale – dovrà poggiare sul riconoscimento, forte e chiaro, che quegli spazi di "libera utilizzazione" non si riconducono alla prospettiva della "eccezione", bensì, tutto all'opposto, a quella del "principio". Di uno dei più alti principi libertari delle Costituzioni democratiche. E ciò soprattutto a misura della inerenza ad esigenze di ricerca e studio e non di mero intrattenimento.

Si sta forse schiudendo, dunque, come in una tela di Poussin, un lembo di sereno nel nuvoloso, "sovraccaricato" orizzonte del copyright contemporaneo? È ragionevole sperarlo per le considerazioni che siamo venuti svolgendo. Ma temo che ciò non basti a garantirci il migliore dei mondi possibili. Altri nuvoloni si profilano, pur non sospinti, questa volta, dal vento della "deriva protezionistica" del copyright, ma che tuttavia possono frenare e persino impedire il superamento dei vari ostacoli che quella deriva pone a una più ampia, più partecipata, più creativa, e più "plurale" circolazione dell'informazione e della cultura: il fine vero e supremo, ricordo per inciso, del diritto d'autore[7].

"Più *plurale*", sì: è questa la maggiore preoccupazione che condivido. E che si appunta anche, e pur non principalmente, sulla prospettiva di distribuzione gratuita o semi-gratuita di contenuti (musica, film, cronaca etc.) *in cambio* della ricezione di messaggi pubblicitari e offerte commerciali. E vi si appunta non solo e non tanto per il già avvertito[8], ma superabile, rischio di marginalizzazione della figura e del ruolo dell'autore" in una circolazione di opere dell'ingegno: imperniata su modelli distributivi nei quali i ricavi non derivano dal "prezzo" della fruizione dell'opera. E neppure tanto per il dato d'esperienza secondo il quale la programmazione della raccolta pubblicitaria influenza significativamente la scelta dei "contenuti" da diffondere specie su media e reti telematiche (in senso ampio, comprensivo del mezzo televisivo). Contenuti che devono essere tali da corrispondere ai gusti in voga, e soprattutto ai livelli culturali del grande pubblico in modo che un più alto numero di "spettatori" venga raggiunto dalla pubblicità, i cui prezzi e ricavi sono proporzionali al volume della cd audience. Questa "legge" è precisa, ed è applicata con tanta più determinazione e "scientificità" (anche con strumenti misuratori, come l'Auditel) quanto più le imprese che gestiscono le reti di distribuzione dei contenuti dipendano, appunto, dagli introiti pubblicitari. C'è una ragione precisa, precisissima, perché i decerebranti "realities" siano teletrasmessi in prima serata e "Roma città aperta", se va bene, alle due di notte!

V'è di più, temo. La maggior ragione di preoccupazione, che guasta non poco la festa dell'annunciato avvento della distribuzione *no cost* – o comunque *low cost* – dei contenuti, riguarda la distinta tendenza, anch'essa manifestamente in atto su scala internazionale, *a concentrare la funzione di gestione delle reti* (sia telematiche che radiotelevisive; il fenomeno è trasversale, del resto inevitabilmente a causa della cd convergenza tecnologica: computer, Internet, TV) *con quella di produzione dei contenuti*. Il che, in parole povere, può tradursi nell'affermazione che "sulla mia strada passa chi voglio io". Si tratta del frutto più allarmante del processo di liberalizzazione delle reti che rischia di buttare, con l'acqua sporca del monopolio, anche il bambino del principio della "neutralità della rete".

A rischio, dunque, è proprio il pluralismo, cioè la democrazia dell'informazione. Ora, se non vi par poco, né astratto, il pericolo di *Meinungsmonopolen*, occorre mobilitare strumenti normativi e regolatori efficaci e intransigenti per evitare che quella tendenza si realizzi nel modo temut(issim)o. Indicazioni autorevoli e concrete per procedere in questa direzione – che attua la garanzia costituzionale della libertà di informazione anche nel lato "attivo" – non mancano certo. Di particolare interesse mi appaiono le proposte di "bandi di accesso", con procedure ad evidenza

pubblica, vigilate dall'Autorità di garanzia, riservate a fornitori (produttori) *indipendenti* di contenuti[9]. L'accoglimento di siffatte e consimili proposte, che riflettono una *policy* delle comunicazioni elettroniche ispirata a principi di "servizio universale", potrà essere favorito dalla ampiezza di "spazio trasmissivo" che lo sviluppo tecnologico – in particolare la cd banda larga – può dischiudere, consentendo così di dare adeguata voce alle diverse espressioni della *polis* – ben oltre gli attuali, striminziti "tempi di nicchia" (e di veglia notturna!).

Questo, dicevo, mi appare ben più importante, dello "scaricare gratis": un obbiettivo che anzi, in un contesto di accentuata e non regolata concentrazione/integrazione del controllo delle reti e dei "contenuti", potrebbe metter capo ad una sciagurata eterogenesi dei fini. E cioè servire, anziché la causa di una più diffusa partecipazione alla pluralità delle voci della cultura e dell'informazione, quella della più agevole assuefazione sociale a modelli culturali che perseguono non la crescita del cittadino, bensì l'egemonia di interessi particolari.

---

1 Un'esigenza *tout court* misconosciuta dal cd *no copyright movement*.

2 Ciò anche se fosse affidata principalmente a pur crescenti espressioni di "community sharing", come nei sistemi Peer-to-Peer (cfr. qui AA.VV., *Peer-to-Peer Video-The Econoimics, Policy and Culture of Today's Mass Medium*, a cura di E. Noam e L. Pupillo, New York 2008), comunque confinati, almeno attualmente, alla sola distribuzione *on line* (e, aggiungasi, di contenuti che non richiedono complesse forme di presentazione).

3 Il primo servizio del genere è stato introdotto da Napster che adesso consente di "scaricare" un numero illimitato di files musicali pagando semplicemente $ 9.95 al mese. Tuttavia, per continuare ad utilizzare *lecitamente* i brani scaricati sul proprio elaboratore l'utente deve rinnovare l'abbonamento ogni mese. *Cf.* Subscription service and music store terms, at *http://free.napster.com/terms.html.*

4 E del resto, in questo stesso senso si sono mossi, già da diverso tempo, i maggiori giornali e riviste, riproducendo *on-line* un servizio informativo che, pur non replicando per esaustività e piacere sensoriale il prodotto cartaceo, attrae un numero crescente di lettori/consumatori (molti dei quali probabilmente non comprerebbero il giornale in edicola), consentendo all'editore di derivare i propri ricavi dalle inserzioni pubblicitarie. In senso analogo si stanno muovendo le "majors" di Hollywood, e così pure reti televisive americane, che consentono di guardare online le puntate delle serie di successo a partire dal giorno successivo alla messa in onda (una tendenza cui si stanno adeguando anche alcune emittenti italiane. Del resto, si tratta, con le debite differenze, dello stesso fenomeno dei nuovi quotidiani cartacei offerti gratuitamente. Specificamente, si pensi alla recente costituzione di una *joint venture* da parte di News Corp. e NBC Universal per creare un servizio su internet analogo a YouTube che metterebbe a disposizione del pubblico film, video e tv show gratuitamente, a basandosi su di una *advertising-supported basis* (*v.* R. Siklos, *NBC and News Corp. Plan a YouTube rival,* International Herald Tribune, 23 marzo 2007), o alla partnership Joost-Viacom che si propone si lanciare un servizio sì analogo, ma che si differenzierebbe da You-

Tube per la distribuzione di materiale inedito (v. J.W. Peters, *Kazaa-Skype Duo try staying out of court,* International Herald Tribune, 27 febbraio 2007).

5 Ci si riferisce alla circostanza che per le opere messe a disposizione del pubblico *on demand* non solo non vige il principio dell'esaurimento (*cfr.* artt. 16, 2°comma, e 17, 2° e 3° comma L. A.), ma non vi è alcun obbligo, in capo ai titolari dei diritti, di consentire l'esercizio delle libere utilizzazioni là dove queste – come quasi sempre accade nei casi di distribuzione *on demand* – siano coperte da misure tecnologiche di protezione, ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali (*cfr.* artt. 71-quinquies, 3° comma e 71-sexies, 3° comma, L. A.). Si noti, peraltro, che tali disposizioni, frutto del recepimento della normativa comunitaria (*cfr.* art. 6, 4° comma, 4° capoverso, Direttiva 2001/29/CE), segnano un grave passo indietro rispetto a quanto disposto dagli artt. 64-ter, 2° e 3° comma, 64-quater, 3° comma e 64-sexies, 3° comma, L. A., che sanciscono la nullità di disposizioni contrattuali volte ad eliminare talune attività non soggette ad autorizzazione poste in essere da parte degli utenti legittimi di un programma per elaboratore o di una banca dati.

6 A parte il detrimento dell'utente – che ad esempio, per ragioni di studio o ricerca, necessita di immagini ad alta definizione – tale "degradazione" non lede anche i diritti dell'autore, quanto meno quello morale, rispetto alla integrità dell'opera?

7 Cfr., anche per riferimenti, R.S. Brown, *Eligibility for Copyright Protection: A Search for Principled Standards*, in *Foundations of IP*, etc. cit., 303 ss.

8 Negli USA, alcuni gruppi e sindacati di autori hanno già espresso insoddisfazione per la compressione della figura autoriale, e dei relativi diritti – non solo economici – rispetto a nuovi "modelli di distribuzione" nei quali i contenuti siano usati come "merce di scambio" per l'offerta, questa a titolo oneroso, di servizi diversi e spazi pubblicitari: offerta rispetto alla quale l'autore non ricopre alcun ruolo e quindi non ha voce in capitolo.

9 Sul problema dell'accesso dei fornitori di contenuti indipendenti v. F. Graziadei, *Accesso al mercato delle reti e dei contenuti nella transizione alla tv digitale terrestre*, in *Contratto e impresa*, 2005, p. 229. Al fine di garantire il pluralismo, specie nel passaggio alla TV digitale terrestre, la legge 20 marzo 2001, n. 66 ha previsto per la fase di sperimentazione l'obbligo di riservare ai fornitori di contenuto indipendente il 40% della capacità trasmissiva, obbligo che grava sui soggetti con più di una concessione analogica (art. 2 bis). Successivamente il Decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, cd. Testo unico della radiotelevisione, ha esteso tale obbligo per tutta la durata dello switch over. Sulla base di questa normativa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha recentemente emanato un disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva finalizzata ad individuare i fornitori indipendenti, che possono accedere alla capacità trasmissiva oggetto di cessione, v delibera AGCOM n. 645/07/CONS.

Nuovi scenari evolutivi nell'industria musicale

Enzo Mazza
Presidente della Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI)

Con questo mio intervento vorrei citare prima di tutto alcuni esempi dell'innovazione che sta caratterizzando il settore musicale grazie alla spinta delle nuove tecnologie e come allo stesso tempo resti tuttavia necessario mantenere una forte piattaforma legislativa di tutela della proprietà intellettuale.

Nel 2007 il mercato digitale, ovvero della musica scaricata legalmente dal web, dei videoclip trasmessi su siti di *video sharing* e la mobile music hanno raggiunto complessivamente i 3 miliardi di dollari di fatturato, con una quota di mercato del 15%.

In Italia, nel primo trimestre del 2008 i ricavi dalla musica online hanno raggiunto il 10% del fatturato dell'industria discografica, con una crescita consistente dei proventi dalle vendite di file dalle maggiori piattaforme e dello streaming video.

Una fetta consistente dei proventi dell'industria discografica arriva sempre di più da altri segmenti di business rispetto alla tradizionale vendita del supporto: diritti connessi, digitale, concerti, merchandising.

Spesso, nei dibattiti sull'accesso e sulla disponibilità di contenuti nelle reti digitali, ci si dimentica che già oggi la quantità di musica in rete disponibile gratuitamente e legalmente è enorme.

Se pensiamo soltanto ad un fenomeno come YouTube, possiamo osservare come l'accesso ad un'offerta sterminata di video musicali di artisti di tutto il mondo sia completamente gratuito per il consumatore, benché Google riconosca alle imprese discografiche le royalty sui "consumi" di musica da parte degli utenti. Questo è solo un esempio delle infinite potenzialità della rete per la promozione e la condivisione di contenuti musicali. *Last fm* è un altro esempio di accesso libero a contenuti musicali legali, sempre in un sistema di relazioni sociali che consente al consumatore di conoscere nuovi artisti o novità discografiche senza spendere una lira. Altri modelli di business consentono di scaricare musica in cambio di un po' di pubblicità o sulla base di abbonamenti a forfait.

L'assunto per il quale i contenuti in rete sarebbero blindati e poco disponibili, almeno per quanto riguarda la musica, è ormai smentito dai fatti.

Piuttosto che parlare di riforme delle leggi in materia di copyright, che nel nostro Paese sono più che efficaci, quando vengono applicate (*purtroppo il problema è di un efficiente enforcement e della certezza della pena*) quello che in realtà servirebbe per consentire il definitivo decollo dell'offerta digitale nel nostro Paese dovrebbe essere un mix di politiche pubbliche e di investimenti privati che favoriscano la penetrazione di banda larga e PC nella popolazione italiana. I ritardi dell'Italia nella diffusione delle reti ad alta velocità si sta tramutando in un grave handicap per lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali. Siamo indietro anche nell'installazione di PC nelle famiglie italiane e la politica sembra lontana anni luce dall'elaborazione di una strategia Paese per il decollo dell'offerta di prodotti culturali in rete. La vera sfida sulle infrastrutture non è costruire il Ponte sullo Stretto, ma ridurre il divario digitale che rischia di escludere in futuro la maggioranza della popolazione dai contenuti online.

Manca poi una politica di incentivazione per chi investe nello sviluppo e nella distribuzione di contenuti in rete, le imprese discografiche hanno immensi cataloghi che stanno digitalizzando e immettendo in rete, si dovrebbe prevedere uno sconto fiscale per questi investimenti che vanno nella direzione di "popolare" il web di contenuti italiani, della musica del nostro Paese, che costruisce un patrimonio culturale di valore per la rete e per la diffusione della cultura italiana nel mondo.

I profili internazionali del Diritto d'Autore[1]

Marco Scialdone
Docente di Digital Copyright, presso la Link Campus – University of Malta

SOMMARIO: *1. Introduzione. 2. La Convenzione di Berna. 3. La Convenzione Universale per il Diritto d'Autore 4. Dalle origini della World Intellectual Property Organization (WIPO) agli accordi TRIPS. 4.1. (segue) Il WIPO Copyright Treaty (WCT) ed il WIPO Performances ad Phonograms Treaty (WPPT). 5. L'influenza normativa comunitaria. 6. Brevi cenni sulla normativa statunitense. 7. Conclusioni.*

1. Introduzione

Nel descrivere il contesto normativo internazionale in materia di diritto d'autore si è soliti prendere le mosse dalla Convenzione di Berna, non foss'altro che per una ragione di carattere cronologico, stante la vetustà della fonte.

Sovvertendo l'usuale ordine, chi scrive ha ritenuto di scorgere altrove il cominciamento della trattazione, ovverosia in quella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo[2] che, all'art. 27, comma II, riconosce il valore supremo dello sforzo dell'ingegno umano, con le seguenti parole: «*Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore*».

Nella stessa disposizione, tuttavia, al primo comma si afferma «*Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici*». Si sancisce, in buona sostanza, la necessità del contemperamento tra la tutela autorale e il diritto della collettività a non vedersi precluso l'accesso alla conoscenza in ragione delle esclusive concesse all'autore. È, dunque, su questo difficile e faticoso equilibrio che, secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dovrebbe poggiare qualsivoglia normativa sul diritto d'autore affinché la legge non diventi per la comunità odioso strumento di costrizione del sapere.

Privato del diritto di prendere parte alla vita culturale e di godere delle arti, l'individuo si troverebbe defraudato di altri fondamentali diritti riconosciutagli dalla Dichiarazione, primo fra tutti quello di manifestare liberamente il proprio pensiero, giacché il pensiero può dirsi davvero libero soltanto quanto ha modo di formarsi senza vincoli, attingendo a piene mani alle fonti della conoscenza.

Stante quanto sopra, è da stigmatizzarsi l'assenza di analoga disposizione nella "Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali" (CEDU), firmata a Roma, il 4 novembre 1950, dai Paesi fondatori del Consiglio d'Europa.

Attraverso la Convenzione si è formalizzata, in un documento normativo, l'adesione a principi appartenenti ad un *idem sentire* del genere umano e, come tali, incontrovertibili: il diritto alla vita, il divieto di tortura, il divieto della schiavitù e dei lavori forzati, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto ad un equo processo, il principio del *nullum crimen sine lege*, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il diritto di sposarsi, il diritto ad un ricorso effettivo, il divieto di discriminazione, il divieto di abuso di diritti.

Come è possibile leggere nel preambolo della Convenzione, i Governi firmatari intendono riaffermare «*il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'Uomo cui essi si appellano*».

Pur, come detto, nell'assenza di una specifica disposizione concernente il diritto d'autore, non può sottacersi come tale diritto sia indirettamente garantito dall'enunciazione della libertà di espressione, che è il presupposto logico prima ancora che giuridico della creazione di qualsiasi opera.

Di recente, il 29 novembre 2007, il Parlamento Europeo ha approvato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e dato mandato al suo Presidente di proclamarla solennemente come poi avvenuto, a Strasburgo, il successivo 12 dicembre.

Si ricorda che la Carta era già stata oggetto di solenne proclamazione il 7 dicembre 2000, a margine del Consiglio europeo di Nizza. Si trattava, tuttavia, di un mero impegno politico senza effetti giuridici vincolanti. Durante i lavori della Convenzione europea e della Conferenza intergovernativa del 2003-2004, la carta è stata adattata – in particolare per quanto riguarda le sue disposizioni generali – nella prospettiva di renderla giuridicamente vincolante. Questo approccio è stato confermato dal Consiglio europeo del giugno 2007, durante i negoziati sul mandato per la Conferenza intergovernativa e nel corso della stessa.

Per quel che qui maggiormente interessa, si riporta il testo dell'articolo 17, che così recita: «***Diritto di proprietà -*** *1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il paga-*

mento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale. ***2. La proprietà intellettuale è protetta***».

Come si legge nel documento ufficiale di commento del testo, pubblicato sulla GUCE del 14.12.2007, C 303/17[3], «...*la protezione della proprietà intellettuale, che costituisce uno degli aspetti del diritto di proprietà, è esplicitamente menzionata al paragrafo 2, in virtù della sua crescente importanza e del diritto comunitario derivato. Oltre alla proprietà letteraria e artistica la proprietà intellettuale copre, tra l'altro, il diritto dei brevetti e dei marchi e i diritti analoghi. Le garanzie previste nel paragrafo 1 si applicano opportunamente alla proprietà intellettuale*».

2. La Convenzione di Berna

Il 9 settembre 1866, Belgio, Francia, Germania, Haiti, Italia, Liberia, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Tunisia sottoscrivevano quella che sarebbe diventata la più antica fonte di diritto internazionale in tema di diritto d'autore: la "Convenzione per la creazione di una Unione internazionale per le opere letterarie e artistiche", meglio conosciuta come la Convenzione di Berna.

Inizialmente gli Stati Uniti rifiutarono di entrare nella Convenzione poiché ciò avrebbe richiesto importanti cambiamenti nella propria legislazione sul copyright (in particolare per quanto riguardava i diritti morali e la rimozione della necessità di registrazione e della nota di copyright), per aderirvi molto tempo dopo, nel 1989.

Il testo originario ha subito nel corso degli anni numerose modifiche, a partire dall'Atto addizionale di Parigi del 4 maggio 1896, per poi proseguire con l'Atto di Berlino del 13 novembre 1908, l'Atto di Roma del 20 marzo 1914, l'Atto di Bruxelles del 26 giugno 1948, l'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 e l'Atto di Parigi del 24 luglio 1971. La Convenzione è stata ratificata nel nostro ordinamento con la legge 20 giugno 1978, n. 399.

I Paesi firmatari, costituitisi in Unione per la protezione dei diritti degli autori, nel Preambolo della stessa, esprimevano la volontà di addivenire ad un disciplina il più possibile uniforme sul tema delle opere letterarie ed artistiche, la cui definizione è tuttora contenuta nell'articolo 2[4].

Lo stessa disposizione chiarisce che vengono altresì protette "le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica", pur senza arrecare pregiudizio ai diritti dell'autore dell'opera originale.

Per quanto attiene all'ambito soggettivo (art. 3) la Convenzione trova applicazione nei confronti degli:

- autori appartenenti a uno dei Paesi firmatari, per le loro opere, siano esse pubblicate oppure no;
- autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi firmatari, per le opere che essi pubblicano per la prima volta in uno di tali Paesi o simultaneamente in un Paese non firmatario e in un Paese firmatario;
- autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi firmatari ma aventi la loro residenza abituale in uno di essi in quanto assimilati, ai fini dell'applicazione della Convenzione, agli autori appartenenti al predetto Paese.

Alle finalità di cui sopra, per opere pubblicate «*devono intendersi le opere edite col consenso dei loro autori, qualunque sia il modo di fabbricazione degli esemplari, purché questi, tenuto conto della natura dell'opera, siano messi a disposizione del pubblico in modo tale da soddisfarne i ragionevoli bisogni. Non costituiscono pubblicazione la rappresentazione di un'opera drammatica, drammatico-musicale o cinematografica, l'esecuzione di un'opera musicale, la recitazione pubblica di un'opera letteraria, la trasmissione o la radiodiffusione di opere letterarie od artistiche, l'esposizione di un'opera d'arte e la costruzione di un'opera di architettura*».

Occorre precisare che, per quanto attiene alle opere cinematografiche, risulta determinante altresì la figura del produttore giacché, ex art. 4, pur in assenza delle condizioni sopra esposte, sono tutelati gli autori il cui produttore abbia sede o residenza abituale in uno dei Paesi firmatari.

Per quanto attiene alle opere di architettura, infine, qualora le stesse siano edificate in un Paese firmatario o, nel caso di opere delle arti grafiche e plastiche, risultino incorporate in uno stabile ivi situato, l'autore riceve la tutela accordata dalla Convenzione anche qualora non ricorrano i presupposti indicati nel citato articolo 3.

All'articolo 5 della Convenzione viene esplicitato il c.d. **principio di assimilazione** o **principio del trattamento nazionale** in forza del quale le opere che hanno come Paese d'origine[5] un Paese unionista devono godere negli altri Paesi firmatari la Convenzione dello stesso trattamento assicurato dalla legge nazionale ai propri cittadini, oltre a quelli minimi garantiti dalla Convenzione.

Il godimento e l'esercizio di suddetti diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall'esistenza della protezione nel Paese d'origine dell'opera.

Quanto alla durata della protezione accordata, l'art. 7[6] dispone che:

- questa si estende per l'intera vita dell'autore cui deve aggiungersi un periodo di cinquant'anni dopo la sua morte;

- Nel caso si tratti di opera anonima o pubblicata sotto pseudonimo non riconducibile a persona di cui sia conosciuta l'identità, la durata della tutela termina decorsi cinquant'anni da quando l'opera sia stata lecitamente resa accessibile al pubblico. Nel caso in cui, entro predetto termine, l'autore riveli la propria identità troverà applicazione quanto indicato alla lettera a);
- per le opere cinematografiche, tuttavia, i Paesi dell'Unione hanno la facoltà di stabilire che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo che l'opera sia stata resa accessibile al pubblico col consenso dell'autore, o, qualora ciò non si verifichi nei cinquant'anni successivi alla realizzazione dell'opera, che la durata della protezione termini cinquant'anni dopo tale realizzazione;
- per quanto attiene alle opere fotografiche e delle arti applicate, la Convenzione riserva ai Paesi dell'Unione la facoltà di stabilire la durata individuando quale unico limite che la stessa non possa essere inferiore a 25 anni dalla data di realizzazione dell'opera.

In tutte le ipotesi sopra elencate, comunque, è fatta salva la facoltà per le legislazioni nazionali di ampliare la durata della tutela autorale, costituendo le indicazioni della Convenzione solo un limite negativo verso il basso.

Successivamente la Convenzione affronta il tema centrale dei diritti esclusivi da riconoscersi agli autori e le ipotesi nelle quali essi debbano incontrare specifiche limitazioni in ragione delle esigenze della collettività alla fruizione dell'informazione e del sapere.

In particolare *ex* artt. 8, 9, 11-bis e 12, gli autori di opere letterarie ed artistiche, per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, hanno il diritto esclusivo di autorizzare:
- la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma[7];
- la traduzione;
- gli adattamenti, le variazioni e le altre trasformazioni;
- la radiodiffusione o la comunicazione al pubblico mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni o immagini;
- la recitazione pubblica mediante qualsiasi mezzo o procedimento.

I Paesi dell'Unione hanno, tuttavia, la facoltà di permettere, in taluni casi speciali e pur in assenza di una espressa autorizzazione da parte dell'autore, la riproduzione della predette opere purché la stessa non rechi danno al loro normale sfruttamento e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore.

Una delle suddette ipotesi è indicata nell'articolo 10 della Convenzione, laddove si afferma che sono consentite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne stampa, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo. Resta inteso che la fonte e, se compare, il nome dell'autore, debbono essere sempre indicati.

La stessa disposizione fa salvi gli effetti delle legislazioni dei Paesi aderenti alla Convenzione per quanto concerne la facoltà di utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell'insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, perché, ancora una volta, tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.

In tema di eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione e comunicazione al pubblico, l'art. 10-bis riserva alle legislazioni nazionali due importanti facoltà, entrambe relative al **c.d. diritto di cronaca**.

La prima attiene agli articoli e alle opere radiodiffuse di attualità su argomenti economici, politici, religiosi, pubblicati in giornali o riviste periodiche, rispetto alle quali i singoli Stati possono permetterne la riproduzione a mezzo stampa, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico nei casi in cui queste non siano state espressamente riservate.

La seconda concerne la possibilità per i singoli Stati di stabilire le condizioni alle quali, nei resoconti di avvenimenti di attualità mediante la fotografia, la cinematografia, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico, le opere letterarie od artistiche viste o udite durante l'avvenimento possono, nella misura giustificata dalle finalità informative, essere riprodotte e rese accessibili al pubblico.

Per quanto concerne le opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali, l'art. 11 della Convenzione riserva agli autori il diritto esclusivo di autorizzare:

- la rappresentazione e l'esecuzione pubblica, con qualsiasi mezzo o procedimento;
- la trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della rappresentazione e dell'esecuzione delle opere di cui al punto precedente.

L'art. 13 dispone, poi che «*ciascun Paese dell'Unione può, per quanto lo concerne, stabilire riserve e condizioni relative al diritto esclusivo dell'autore di un'opera musicale e dell'autore delle parole, la cui registrazione con l'opera musicale sia già stata autorizzata da quest'ultimo, di autorizzare la registrazione sonora di detta opera musicale, con, se è il caso, le parole; queste riserve e condizioni hanno*

però effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabiliti e non possono in alcun modo ledere il diritto, spettante all'autore, di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall'autorità competente».

Per quel che riguarda la disciplina delle opere cinematografiche, queste ultime sono protette come opere originali senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera eventualmente adattata o riprodotta.

In conclusione, l'articolo 17 stabilisce che le disposizioni della Convenzione non possono in alcun modo recare pregiudizio al diritto spettante a ciascuno degli Stati firmatari di consentire, vigilare e vietare, mediante provvedimenti legislativi o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l'esportazione di qualsiasi opera o produzione, nei cui confronti l'autorità competente abbia ad esercitare il diritto stesso.

3. La Convenzione Universale per il diritto d'autore

Accanto alla Convenzione di Berna, tra gli atti di maggior rilievo a livello internazionale, si pone la Convenzione Universale per il diritto d'autore, siglata a Ginevra nel 1952 e ratificata dal nostro Paese il 16 settembre 1955, per poi divenire esecutiva con la legge 19 luglio 1956 n. 923.

La Convenzione è stata oggetto di revisione con l'atto di Parigi del 1971 (in concomitanza con la revisione della Convenzione di Berna), reso esecutivo in Italia con Legge 16/5/77 n. 306, applicabile dal 25 gennaio 1980.

Come detto nel precedente paragrafo, la sua adozione risulta strettamente correlata all'iniziale rifiuto degli Stati Uniti di entrare nei Paesi Unionisti della Convenzione di Berna[8], poiché ciò avrebbe richiesto importanti cambiamenti nella propria legislazione sul copyright.

L'articolo I stabilisce che ogni Stato contraente si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare una protezione sufficiente ed efficace dei diritti degli autori e di ogni altro titolare di tali diritti sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche, quali gli scritti, le opere musicali, drammatiche e cinematografiche, le pitture, le incisioni e le sculture.

Risultano tutelati i diritti fondamentali che assicurano la protezione degli interessi patrimoniali dell'autore, in particolare il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione con qualsiasi mezzo, la rappresentazione e le esecuzioni pubbliche e la radiodiffusione, sia con riferimento alle opere nella loro forma originale, che in una forma riconoscibile come derivata dall'opera originale.

Ogni Stato contraente può, tuttavia, apportare eccezioni ai diritti sopra menzionati, secondo la propria legislazione nazionale, a condizione di accordare a ciascuno di essi un livello ragionevole di protezione effettiva.

Viene altresì riconosciuto all'autore il diritto esclusivo di fare, di autorizzare a eseguire e pubblicare la traduzione delle proprie opere.

Anche in questo caso ogni Stato contraente può limitare il diritto di traduzione degli scritti, conformandosi però alle seguenti condizioni:

a. se, alla scadenza di un periodo di sette anni dalla data della prima pubblicazione di uno scritto, la traduzione di questo non è stata pubblicata da parte del titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione in una lingua di uso comune nello Stato contraente, ogni cittadino di tale Stato potrà ottenere dall'autorità competente una licenza non esclusiva per tradurre l'opera e pubblicare l'opera così tradotta;
b. tale licenza potrà essere accordata soltanto se il richiedente, conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato in cui è stata fatta la richiesta, dimostri (1) di aver chiesto al titolare del diritto di traduzione l'autorizzazione di tradurre e di pubblicare la traduzione e (2) di non aver potuto rintracciare il titolare del diritto d'autore e ottenere la sua autorizzazione. Alle stesse condizioni la licenza potrà essere inoltre accordata se, per una traduzione già pubblicata in una lingua di uso comune nello Stato contraente, le edizioni sono esaurite;
c. se il titolare del diritto di traduzione non ha potuto essere rintracciato da parte del richiedente, quest'ultimo deve inviare copia della sua richiesta all'editore, il cui nome figura sull'opera, e al rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di cui il titolare del diritto di traduzione è cittadino, se la nazionalità del titolare del diritto di traduzione è conosciuta, o all'organismo che può essere stato designato dal governo di detto Stato. La licenza non potrà essere accordata prima della scadenza di due mesi dall'invio delle copie della richiesta;
d. la legislazione nazionale adotterà le misure appropriate (1) per assicurare al titolare del diritto di traduzione un equo compenso conforme agli usi internazionali nonché il pagamento e il trasferimento di tale compenso, e (2) per garantire una corretta traduzione dell'opera;
e. Il titolo e il nome dell'autore dell'opera originale devono essere stampati anche su tutti gli esemplari della traduzione pubblicata. La licenza sarà valida soltanto per l'edizione sul territorio dello Stato contraente in cui essa è stata richiesta. L'importazione e la vendita degli esemplari in un altro Stato contraente sono possibili se la lingua di uso comune in quello Stato è identica a quella in cui è stata tradotta l'opera, se la sua legislazione interna ammette la licenza e se nessuna disposizione in vigore in quello Stato ne vieta l'importazione e la vendita; l'importazione e la vendita sul territorio di uno Stato contraente in cui non esistano le precedenti condizioni sono regolate dalla legislazione di detto Stato

e dagli accordi dallo stesso conclusi. La licenza non potrà essere ceduta dal suo beneficiario;

f. La licenza non può essere accordata nel caso in cui l'autore abbia ritirato dalla circolazione gli esemplari dell'opera.

Come per la Convenzione di Berna, ai fini della tutela viene espresso il principio di assimilazione sia per le opere edite che per quelle inedite[9].

Particolare attenzione merita quanto disposto dall'art. III, laddove si afferma che qualora la legislazione interna di uno Stato contraente richieda, come condizione per la protezione dei diritti d'autore, l'adempimento di formalità quali deposito, registrazione, menzione, certificati notarili, pagamento di tasse, fabbricazione e pubblicazione sul territorio nazionale, tali esigenze devono considerarsi soddisfatte per qualsiasi opera protetta, pubblicata per la prima volta fuori del territorio di tale Stato e il cui autore non è un suo cittadino se, fin dalla prima pubblicazione di tale opera, tutti gli esemplari dell'opera pubblicata con l'autorizzazione dell'autore o di qualsiasi altro titolare dei suoi diritti portano il **simbolo** © accompagnato dal nome del titolare del diritto d'autore e dall'indicazione dell'anno della prima pubblicazione.

Il simbolo, il nome e l'anno devono essere apposti in modo e luogo tali da indicare chiaramente che il diritto d'autore è riservato.

Le disposizioni di cui sopra non impediscono, tuttavia, ad uno Stato contraente, al fine di assicurare l'acquisizione e il godimento del diritto d'autore, di sottoporre a formalità o a condizioni ulteriori le opere pubblicate per la prima volta sul suo territorio, o quelle dei suoi cittadini, qualunque sia il luogo della pubblicazione di tali opere.

Per quanto attiene all'aspetto temporale dei diritti, l'art. IV, nel ribadire che la durata della protezione dell'opera è regolata dalla legge degli Stati contraenti in cui è richiesta la protezione, fissa, comunque, alcuni principi cui questi ultimi sono chiamati ad attenersi. In particolare:

a. la durata della protezione per le opere protette non deve essere inferiore a un periodo che comprende la vita dell'autore e venticinque anni successivi alla sua morte. Tuttavia lo Stato contraente che, alla data dell'entrata in vigore della Convenzione sul suo territorio, avesse ridotto tale termine per determinate categorie di opere avrà la facoltà di conservare tali deroghe e di estenderle ad altre categorie. In queste ipotesi, la durata della protezione non sarà inferiore a venticinque anni a partire dalla data della prima pubblicazione;

b. Ogni Stato contraente che, alla data dell'entrata in vigore della Convenzione sul suo territorio, non calcoli la durata della protezione in base

alla vita dell'autore, avrà la facoltà di calcolare tale durata a partire dalla prima pubblicazione dell'opera o, se del caso, dalla registrazione di quest'opera precedente alla sua pubblicazione; la durata della protezione non sarà inferiore a venticinque anni a partire dalla data della prima pubblicazione o, se del caso, dalla registrazione dell'opera anteriore alla pubblicazione;

c. Se la legislazione dello Stato contraente prevede due o più periodi consecutivi di protezione, la durata del primo periodo non dovrà essere inferiore alla durata di uno dei periodi minimi specificata alle precedenti lettere a) e b).

Quanto sopra riportato non concerne le opere fotografiche, né le opere di arti applicate. Tuttavia la Convenzione stabilisce che, negli Stati contraenti che proteggono le opere fotografiche e le opere di arti applicate, la durata della protezione non dovrà essere, per queste opere, inferiore a dieci anni.

Meritano un cenno, infine, gli articoli V-bis, V-ter e V quater, concernenti i Paesi in via di sviluppo per i quali la Convenzione prevede misure di particolare favore, onde consentire alle relative popolazioni un reale accesso alla conoscenza, per finalità didattiche ed educative.

Da esse emerge, ancora una volta, con forza dirompente, quanto la tutela autorale sia una disciplina di contemperamento di interessi contrapposti, coerentemente alla sua triplice funzione culturale, distributiva e sociale.

4. Dalle origini della World Intellectual Property Organization (WIPO) agli Accordi TRIPS

Nel 1883, lo stesso anno in cui Johannes Brahms era in procinto di comporre la sua Terza Sinfonia, Robert Louis Stevenson stava scrivendo "L'isola del tesoro" e John ed Emily Roebling stavano completando la costruzione del ponte di Brooklyn, veniva firmata a Parigi la Convenzione per la tutela della Proprietà Industriale, il primo trattato internazionale volto ad armonizzare le tutele in tema di marchi, brevetti e modelli industriali.

Dieci anni prima, a Vienna, nel 1873, in occasione della mostra internazionale delle Invenzioni si era verificato un evento singolare: gli inventori stranieri avevano deciso di non partecipare alla mostra perché preoccupati del fatto che le loro idee potessero essere rubate e usate commercialmente in altri Paesi, stante l'assenza di una tutela di carattere sovranazionale.

In qualche modo la Convenzione del 1883 rappresentava la risposta a quella plateale protesta.

L'anno successivo, con la ratifica del testo da parte di 14 Stati veniva altresì creato un Ufficio internazionale con il compito di espletare le attività amministrative inerenti il trattato.

Come esposto nel paragrafo 2, il 1886 fu sottoscritta la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche: anche in questo caso si istituì un ufficio internazionale con i medesimi compiti.

Nel 1893 i due Uffici si unirono per dar vita ad una organizzazione internazionale denominata "United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property" (meglio conosciuta con il suo acronimo francese, BIRPI), con sede a Berna, in Svizzera. Questa piccola organizzazione rappresentò la forma embrionale di quella che, molti anni dopo, sarebbe divenuta la World Intellectual Property Organization (WIPO, od OMPI – Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale – nel suo acronimo italiano).

Nel 1960 la sede della BIRPI fu spostata da Berna a Ginevra così da rafforzare il legame con le Nazioni Unite e con le altre organizzazioni internazionali ivi presenti. Nel 1967, infine, con la convenzione firmata a Stoccolma il 14 luglio[10], la sigla BIRPI fu sostituita dall'odierna WIPO.

Nasceva così l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale con lo scopo «*di promuovere attraverso la cooperazione internazionale la creazione, disseminazione, uso e protezione dei prodotti della mente umana per il progresso economico, culturale e sociale di tutta l'umanità*»[11].

Con la terminologia Proprietà Intellettuale, la Convenzione di Stoccolma intendeva la totalità dei diritti relativi ad opere letterarie, artistiche, scientifiche, alle prestazioni degli artisti interpreti o esecutori, ai prodotti fonografici, alla radiodiffusione, nonché alle invenzioni e scoperte scientifiche, ai marchi, ai disegni ai modelli industriali.

Nel 1974, la WIPO divenne un'agenzia specializzata presso le Nazioni Unite, consolidando così il suo ruolo internazionale nella tutela della proprietà intellettuale e ponendosi come principale punto di riferimento per il coordinamento delle diverse normative nazionali in materia, anche grazie all'adozione di trattati tesi alla loro progressiva armonizzazione.

Nel 1996 la sottoscrizione di un accordo di cooperazione con la World Trade Organization (WTO)[12] ha ulteriormente espanso il ruolo della WIPO, dimostrando altresì l'importanza della proprietà intellettuale nel commercio internazionale.

A tal proposito si ricorda che qualche anno prima, nel 1994, nell'ambito dell'Uruguay Round[13], era stato promosso l'*Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio (Trade Related Aspects of Intellectual property Rights* – TRIPS[14]).

L'Accordo ha la peculiare caratteristica di prendere in considerazione la tutela della proprietà intellettuale con esclusivo riferimento agli aspetti commercialmente rilevanti, presentando, dunque, un angolo di visuale assai più ristretto rispetto alla Convenzione di Berna.

Le finalità perseguite sono essenzialmente due:

- ridurre le distorsioni nella circolazione dei beni derivanti da forme differenziate di tutela giuridica;
- assicurare, in caso di controversie fra governi, rapide procedure di risoluzione, oltre a predisporre mezzi atti a prevenirle.

La prima parte dell'Accordo riguarda le disposizioni generali ed i principi fondamentali (articoli da 1 a 8); la seconda parte, Sezione I (articoli da 9 a 14) regolamenta il diritto d'autore ed i diritti connessi; le successive sezioni sono relative al diritto industriale (marchi, brevetti, etc.); la terza parte contiene disposizioni in materia di procedure per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (procedimenti e rimedi civili e amministrativi, prove, ingiunzioni etc.); la quarta e ultima parte indica il termine per l'attuazione da parte degli Stati firmatari.

Il primo articolo della Sezione I, ovverosia l'art. 9, al comma I, prende in esame i rapporti che con la Convenzione di Berna, sancendo l'obbligo degli Stati membri del trattato TRIPS di conformarsi agli articoli da 1 a 21 della convenzione, senza tuttavia la necessità di riconoscere il diritto morale previsto dall'art. 6-bis.

Nel secondo comma, invece, viene definito l'oggetto della protezione: esso è da individuarsi nella forma espressiva e giammai nelle idee, nei procedimenti, nei metodi di funzionamento o nei concetti matematici in quanto tali.

Il successivo articolo 10 attiene alla tutela dei programmi per elaboratore e delle banche dati (rispettivamente al primo e al secondo comma), in particolare i primi sono protetti tanto nella forma espressiva del codice sorgente, cioè in quella scritta dall'autore, che in quella del codice oggetto, cioè nella forma comprensibile dalla macchina; per quanto attiene alle seconde, si precisa, anticipando quella che sarebbe stata anni dopo la tutela accordata nel nostro ordinamento dal d.lgs 169/99, che «*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*».

L'articolo 11 si occupa del diritto di noleggio delle opere protette, consentendo agli Stati membri di escludere la possibilità di noleggiare suppor-

ti nel caso in cui da tale attività derivi nocumento all'esercizio del diritto esclusivo di riproduzione. Occorre precisare che la disposizione internazionale attiene esclusivamente al noleggio di programmi per elaboratore e di opere cinematografiche.

L'articolo 12 affronta il delicato tema della durata dei diritti di utilizzazione economica laddove questa debba essere computata sulla base di un dato diverso dalla vita della persona fisica (ipotesi nella quale si rimanda a quanto sancito nella Convenzione di Berna). In questo caso la disposizione sopra citata prevede che la durata debba essere comunque di cinquant'anni a partire dall'evento considerato.

L'art. 14 attiene ai diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.

Agli artisti interpreti è data la facoltà di impedire od autorizzare la fissazione delle loro esecuzioni su fonogramma e la riproduzione della fissazione.

Gli artisti hanno, altresì, il diritto esclusivo di autorizzare o negare l'autorizzazione alla radiodiffusione ed alla comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni.

Ai produttori viene riconosciuto il diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione, diretta o indiretta, dei loro fonogrammi, mentre gli organismi di radiodiffusione hanno analogo diritto circa la fissazione, la riproduzione di fissazioni e la riemissione delle loro emissioni, nonché la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive.

La durata della protezione è, in ogni caso, di cinquant'anni a partire dalla fine dell'anno civile in cui è stata fatta la fissazione o ha avuto luogo l'esecuzione.

L'art. 14 sopra menzionato, pertanto, attribuisce ai titolari dei diritti connessi un diritto esclusivo e non il mero diritto a compenso.

Poche righe sono invece dedicate dall'accordo al tema delle libere utilizzazioni liquidate come «*limitazioni ed eccezioni*» (con una terminologia che sarà usata, successivamente, nella direttiva 2001/29/CE e nel D.lgs 68/2003, di recepimento della stessa) che gli Stati membri possono imporre rispetto ai diritti esclusivi soltanto in taluni casi speciali e, comunque, sempre che non siano in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.

4.1 Il WIPO Copyright Treaty (WCT) ed il WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)

Risale al Dicembre 1996, dopo anni di trattative[15], l'adozione nell'ambito della World Intellectual Property Organization (WIPO) di due trattati: il

Trattato sul Diritto d'autore (WCT) ed il Trattato sulle Interpretazioni, le esecuzioni ed i fonogrammi (WPPT).

I risultati cui questi miravano erano, da un lato, un'ulteriore armonizzazione dei diritti di proprietà intellettuale e, dall'altro, il loro adeguamento ai nuovi rischi della società dell'informazione.

Sebbene, come si è avuto modo di illustrare nelle pagine precedenti, l'armonizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sia un'opera iniziata da tempo, è con l'avvento della società dell'informazione che l'esigenza di una maggiore uniformazione giuridica si è fatta più pressante: le possibilità di sfruttamento delle opere dell'ingegno nell'ambiente digitale non conoscono confini nazionali, di conseguenza risulta più che mai necessario concordare degli standard minimi di tutela a livello internazionale.

A simili problematiche hanno cercato di dare risposta i due trattati WIPO sopra citati, aggiornando la tutela giuridica della proprietà intellettuale, anche attraverso norme specifiche pensate per l'ambiente digitale[16].

In particolare il Trattato sul Diritto d'Autore (nel prosieguo citato anche con l'acronimo WCT, Wipo Copyright Treaty) si inserisce nel sistema costruito dalla Convenzione di Berna[17] (nel testo riveduto a Parigi nel 1971), e viene definito come un accordo particolare tra Stati ex art. 20 della Convenzione stessa.

Rispetto agli altri trattati internazionali il rapporto è, invece, di assoluta indipendenza ed autonomia, restando del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi da essi scaturenti.

L'ambito di operatività del WCT include, in primo luogo, la definizione dell'oggetto del diritto d'autore negli ordinamenti degli Stati firmatari (art. 2): questi potranno senz'altro ampliare (o, in taluni casi, diminuire) lo spazio di tutela (ad esempio, in ambito temporale), ma non ridefinire il contenuto o l'oggetto del diritto, il quale comprende «*espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti in quanto tali*» (art. 2). Sono espressamente inclusi nella protezione anche i programmi per elaboratore e le banche dati[18] (artt. 4 e 5).

Quanto al contenuto del diritto d'autore, la convenzione vi include la distribuzione (art. 6), il noleggio (art. 7), e la comunicazione al pubblico (art. 8).

Relativamente al diritto di comunicazione al pubblico, va ricordato come questo ricomprenda la diffusione su etere o via filo, nonché, *per relationem*, su internet o in biblioteche. L'articolo 8 del Trattato, infatti, così recita: «*Fermo il disposto degli articoli 11 paragrafo 1 punto 2), 11bis paragrafo 1 punti 1) e 2), 11ter paragrafo 1 punto 2), 14 paragrafo 1 punto 2) e 14bis paragrafo 1 della Convenzione di Berna,* ***gli autori di opere letterarie e artistiche***

hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».

Come si nota la soluzione adottata nel WCT (nota anche come «*umbrella solution*») da un lato estende l'applicabilità del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico a tutte le categorie di opere dell'ingegno e dall'altro espressamente vi ricomprende la trasmissione realizzata con modalità interattive («... ***nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta***»).

Gli articoli 11, 12 e 14, concernono, invece, gli obblighi demandati agli Stati per garantire l'effettività dei diritti menzionati. Le Parti contraenti sono incaricate di dare attuazione alla convenzione nel proprio ordinamento predisponendo mezzi efficaci onde evitare l'elusione delle norme di protezione.

Un cenno particolare merita l'articolo 11 (cui fa eco l'art. 18 del WPPT), giacché segna l'ingresso nel panorama normativo internazionale della tutela giuridica delle misure tecnologiche di protezione apposte ad un opera dell'ingegno per impedirne usi non conformi alla volontà dei titolari dei diritti.

Fu, infatti, opinione delle Parti contraenti che lo strumento normativo fosse necessario, ma di per sé non sufficiente a fronteggiare fenomeni, quali la diffusione di materiale protetto in ambienti digitali, che in termini di effettività e di velocità lo sopravanzavano nettamente[19]. Nello stesso tempo, un presidio tecnologico sprovvisto di tutela normativa avrebbe avuto scarsa utilità, laddove la sua elusione non fosse in qualche modo oggetto di sanzione. Si decise pertanto di operare sinergicamente, con la tecnologia che avrebbe garantito l'effettiva applicazione del diritto ed il diritto che avrebbe garantito la tutela tecnologica contro i tentativi di elusione della stessa[20].

Il risultato di siffatta scelta fu il citato articolo 11, che così recita: «***Obblighi in materia di misure tecnologiche*** - *Le Parti contraenti prevedono un'adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi di ricorso efficaci contro l'elusione delle misure tecnologiche utilizzate dagli autori nell'esercizio dei diritti contemplati dal presente trattato o dalla Convenzione di Berna, allo scopo di impedire che vengano commessi, nei confronti delle loro opere, atti non autorizzati dagli autori stessi o vietati per legge*»[21].

La disposizione da ultimo richiamata prevede, dunque, che la protezione accordata alle misure tecnologiche sia adeguata ed effettiva, lasciando

agli Stati contraenti un ampio margine di manovra relativamente allo strumento da approntare, vincolandoli piuttosto in relazione al risultato finale che tale norma deve perseguire[22].

La tutela inoltre attiene esclusivamente alle misure tecnologiche c.d. "*efficaci*" restando comunque la determinazione di tale caratteristica alla discrezionalità dei Paesi contraenti, alle cui legislazioni nazionali occorrerà rifarsi per comprenderne la portata.

Infine, va considerato che il WCT (ma anche il WPPT) conferisce protezione solo a quelle misure tecnologiche che abbiano come effetto quello di impedire gli atti che non siano autorizzati dai titolari dei diritti o consentiti dalla legge. Tale ultimo inciso evidenzia l'esigenza forte che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale non determini un ingiusto sacrificio delle prerogative, altrettanto fondamentali, dei fruitori delle opere, a vantaggio dei quali viene tradizionalmente predisposta tutta una serie di limiti ed eccezioni ai summenzionati diritti, che il trattato prende in considerazione all'articolo 10 di cui si dirà tra breve.

L'articolo 12 (obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti) presenta, invece, un maggior grado di dettaglio rispetto al precedente, obbligando gli Stati a provvedere rimedi contro chi dolosamente o colposamente rimuova o alteri informazioni elettroniche sulla gestioni dei diritti (intese queste come «*qualunque informazione che identifichi l'opera, l'autore, il titolare di qualsiasi diritto sull'opera, ovvero qualunque informazione circa le condizioni di utilizzazione dell'opera e qualunque numero o codice che racchiuda tali informazioni, qualora anche uno soltanto di questi elementi di informazione figuri su una copia dell'opera o compaia in una qualche comunicazione al pubblico ad essa relativa), oppure distribuisca opere sui quali tali informazioni sono state alterate*».

L'art. 10, come già anticipato, è la norma riguardante la possibilità per gli Stati di introdurre limitazioni ed eccezioni ai diritti inclusi nella convenzione. Queste dovranno necessariamente riguardare "taluni casi speciali" tali da non incidere sulla «*normale utilizzazione delle opere*». Tuttavia, considerata la specialità di internet e dell'ambiente digitale, le dichiarazioni concordate in merito all'art. 10 fanno salva una maggiore libertà di restrizione dei diritti (sempre, però, compatibilmente con la Convenzione di Berna).

Il coordinamento tra gli Stati firmatari, nonché l'indizione delle conferenze diplomatiche per l'aggiornamento della Convenzione, sono demandati ad un organo assembleare rappresentativo degli Stati membri o di organizzazioni intergovernative (art. 15). Per i compiti amministrativi è stato costituito, invece, un Ufficio internazionale.

Se, come detto, la WCT si rifà alla Convenzione di Berna, il Trattato sulle Interpretazioni, le esecuzioni ed i fonogrammi (WPPT) risulta invece connesso alla Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre del 1961 ("Convenzione di Roma"). Il legame tra i due trattati è ribadito nell'articolo 1, laddove nel comma 1 si afferma che nessuna disposizione del trattato WPPT pregiudica gli obblighi reciprochi incombenti alle Parti contraenti in forza della Convenzione di Roma[23].

Parimenti, gli eventuali rapporti tra la WPPT e la WCT, operano nel senso di escludere categoricamente dalla prima ogni interferenza sulla seconda, rimanendo i due ambiti separati, sia pur complementari.

Tale situazione si riflette anche sul piano interpretativo, laddove si afferma che «nessuna disposizione del presente trattato potrà essere interpretata come lesiva» della protezione accordata al diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche (art. 1, 2 comma)[24].

Al II capo (artt. da 5 a 10) sono disciplinati i diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, cui sono riconosciuti, in primo luogo, i diritti morali (art. 5), comprendenti la rivendica e il potere di opporsi ad ogni modifica che arrechi pregiudizio alla loro reputazione.

Per quanto concerne i diritti patrimoniali, in forza dell'articolo 6 ad essi sono riconosciuti diritti esclusivi sulle pubbliche esecuzioni, così come il diritto di fissare la propria esecuzione su un supporto.

Gli articoli seguenti, (art. 7, diritto di riproduzione; art. 8, diritto di distribuzione, comprendente la cessione dei diritti; art. 9, noleggio; art. 10, diritto di messa a disposizione) presuppongono tutti l'esistenza di un fonogramma, e si qualificano come poteri solo in linea di principio esclusivi (non potendo la convenzione interferire con il diritto d'autore)[25].

Il capo III riguarda invece il contenuto dei diritti del produttore di fonogrammi, che ricomprende tutti quelli inclusi nel capo precedente ad eccezione di quelli morali e della rivendica.

Gli articoli 15 e ss., raccolti nel capo delle "disposizioni comuni", riguardano solo in parte i rapporti tra interpreti e produttori. La Convenzione lascia anche qui largo spazio all'autonomia delle Parti contraenti circa il diritto ad un unico "equo compenso" per la radiodiffusione e la diffusione in pubblico (eventualmente ripartito tra le due categorie di soggetti).

L'articolo 16 introduce espressamente l'apponibilità di limitazioni ed eccezioni ai predetti diritti attribuendo all'interprete una tutela rafforzata ravvicinabile a quella del diritto d'autore.

La durata della protezione è fissata dall'art. 17 in 50 anni.

Agli Stati è deputato il compito di assicurare l'effettività della protezione dei diritti garantiti dalla Convenzione. Gli artt. 18, 19 e 23 obbligano questi ad agire su un piano preventivo (predisposizione di adeguate misure tecnologiche di protezione, art. 18), nonché sul piano repressivo costituendo rapidi mezzi per sanzionare l'alterazione dei sistemi di protezione e le violazioni dei diritti.

Come nel caso della WCT, è anche qui prevista la creazione di un organo assembleare e di un segretariato per i compiti amministrativi.

5. L'influenza della normativa comunitaria

Qualsivoglia ricostruzione del panorama normativo internazionale in materia di diritto d'autore risulterebbe fortemente incompleta laddove non si considerasse l'apporto comunitario, la cui spinta propulsiva si è ripetutamente manifestata nel corso degli ultimi venti anni, onde garantire, da un lato, l'armonizzazione delle legislazioni dei Paesi membri e, dall'altro, eliminare le barriere in grado di limitare la libera circolazione delle opere ed ostacolare un sistema economico fondato sul principio della libera concorrenza.

Risale, infatti, al 1986 la prima direttiva[26] in materia di diritto d'autore e diritti connessi, avente ad oggetto la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori.

Successivamente, nel 1988, la Commissione, con un libro verde sul diritto d'autore e le sfide tecnologiche[27], era intervenuta esaminando i problemi che, con più urgenza, richiedevano un'azione comunitaria per affrontare le tematiche già allora scaturenti dalle c.d. nuove tecnologie.

Al libro verde hanno fatto seguito l'adozione della direttiva 91/250/CEE in materia di tutela giuridica del software, recepita in Italia con il D.lgs 518/1992, e la direttiva 92/100/CEE[28], con cui sono stati introdotti nuovi diritti esclusivi (distribuzione, noleggio e prestito) a favore degli autori e dei titolari dei diritti connessi.

Il 1993 è stato l'anno di due ulteriori importanti direttive (1993/83/CE e 1993/98/CE), rispettivamente sulla diffusione via satellite e via cavo e sulla «*armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi*» che estendeva la durata dei diritti di utilizzazione economica per le opere fino a 70 anni dalla morte dell'autore.

Nel 1995 la Commissione ha predisposto un nuovo libro verde sul tema "*Il diritto d'autore e i diritti connessi nella Società dell'Informazione*"[29], ancora una volta dedicato alla necessità di adeguare i concetti tradizionali in

materia di diritto d'autore ai cambiamenti del modo in cui sono create e fruite le opere dell'ingegno nell'era digitale[30].

Nel primo trimestre del 1996 veniva emanata la direttiva sulle banche dati (direttiva 96/9/CE)[31]: il dibattito nato a livello europeo sulla disciplina applicabile alle banche dati culminava, così, nella scelta del diritto d'autore come strumento di tutela più consono alla protezione di tali particolari beni giuridici anche al fine di fornire adeguata ed uniforme protezione giuridica agli investimenti in tempo, denaro e sforzi dei creatori di banche dati, anche non innovative.

Si ricorda, per inciso, che la particolarità della direttiva 96/9/CE sta nell'avere istituito una duplice protezione alle banche dati europee: da un lato, una tutela tradizionale, quale quella predisposta dal diritto d'autore, dall'altro, una protezione "*sui generis*", pensata per quelle banche dati che non raccolgono informazioni con modalità tanto originali da giustificare l'accostamento ad opere dell'ingegno.

Tale seconda opzione derivava dalla consapevolezza degli investimenti necessari alla creazione di una banca dati digitale esaustiva e della facilità con gli stessi potevano essere vanificati in ambiente informatico.

Successivamente, il 30 marzo 1998, il Consiglio adottava la decisione 98/253/CE, con cui si procedeva all'avvio ad un programma comunitario volto ad incentivare la realizzazione di una società consapevole delle nuove possibilità messe a disposizione dalle tecnologie.

Suddetto programma prevedeva una serie di obiettivi che possono così sintetizzarsi:

- maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche caratterizzanti l'*Information Society*;
- analisi degli aspetti tecnici, economici, sociali e regolamentari della Società dell'Informazione e valutazione delle conseguenti sfide nel campo dell'occupazione;
- migliorare il ruolo e la visibilità dell'Europa nel contesto globale proprio della Società dell'Informazione.

In conseguenza di quanto sopra, nel 2001 veniva adottata la Direttiva 2001/29/CE *sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.* Come è possibile leggere nel comunicato ufficiale dell'Unione, la direttiva in questione aveva la finalità di incoraggiare lo sviluppo dell'Information Technology e contribuire alla regolamentazione del fenomeno Internet, in questo collegandosi alla direttiva 2001/31/CE sul commercio elettronico. In buona sostanza, la *ratio* fondamentale dell'intervento era quello di dar vita ad un quadro normativo

quanto più uniforme possibile, onde evitare che la produzione legislativa, già avviata a livello nazionale in vari Stati Membri per rispondere alle sfide tecnologiche, potesse generare differenze significative e, di conseguenza, avere effetti distorsivi sul mercato comune, ostacolando la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d'autore e diritti connessi.

La direttiva, inoltre, aveva la funzione di dare attuazione agli obblighi internazionali assunti con i due Trattati WIPO del 1996 (WCT e WPPT) di cui si è parlato nel paragrafo precedente.

Se la direttiva 2001/29/CE aveva come obiettivo l'armonizzazione del diritto materiale degli Stati Membri, con la direttiva 2004/48/CE (nota anche come **IPRED** – Intellectual Property Rights Enforcement Directive), adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in data 29 aprile 2004, l'attenzione si è spostata sugli aspetti processuali della tutela autorale.

In particolare, la direttiva si proponeva di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di sanzioni e soprattutto di misure o rimedi giurisdizionali volti ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale[32].

Nei considerando si sottolinea, infatti, come le differenze esistenti tra gli ordinamenti dei singoli Stati membri in materia di strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale pregiudichino il corretto funzionamento del mercato interno e rendano impossibile assicurare che tali diritti abbiano un livello di tutela veramente omogeneo su tutto il territorio della Comunità.

Al momento di redazione del presente testo è in fase di adozione una nuova direttiva, concernente le misure penali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, giunta all'esame del Parlamento di Strasburgo nell'aprile 2007 e che mira a modificare la direttiva 2004/48/CE. Per tale è meglio conosciuta con la sigla IPRED 2.

Si ricorda che anche l'originaria direttiva conteneva, in fase di presentazione, norme penali, che erano state poi omesse per riuscire ad ottenere l'approvazione entro il 1 maggio 2004.

La proposta di Direttiva è stata approvata il 25 aprile 2007 dal Parlamento Europeo con 374 voti favorevoli e 278 voti contrari. Il testo è ora all'esame finale della Commissione prima della sua definitiva adozione.

Passando agli ultimi sviluppi in materia di diritto d'autore nell'ambito della politica comunitaria, occorre far riferimento alle direttive 2006/115/CE e 2006/116/CE, entrate in vigore il 16 gennaio 2007, che hanno abrogato le direttive 92/100/CEE e 93/98/CEE, rispettivamente concernenti il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi e la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

Se quelli fin qui citati rappresentano i principali interventi normativi di carattere comunitario che hanno contribuito ad uniformare la tutela autorale negli Stati membri, non può, altresì, non menzionarsi il ruolo che in tale processo hanno svolto, da un lato, la Direzione Generale per la Società dell'Informazione, istituita presso la Commissione e dall'altro la giurisprudenza della Corte di Giustizia comunitaria.

In particolare, alla Direzione Generale sopra citata è demandato il compito di attuare la politica comunitaria a favore della Società dell'Informazione, attraverso un quadro normativo e decisionale volto alla sua promozione sia a livello europeo che mondiale. La Direzione, inoltre, ha il compito di monitorare costantemente il funzionamento dei mercati e dei progressi tecnologici, valutando programmi ed altre iniziative a sostegno della Società dell'Informazione.

Per quanto attiene al ruolo della giurisprudenza comunitaria, pur non essendo questa la sede per effettuare un'analitica ricostruzione dell'operato della Corte in materia di diritto d'autore, si ritiene, comunque, opportuno segnalare le seguenti pronunce:

- **Deutsche Grammophon**[33]: è la prima applicazione del principio dell'esaurimento comunitario dei diritti. Si afferma che il diritto del titolare di mettere in circolazione per primo le proprie opere si esaurisce anche con la vendita effettuata in un Paese Membro;
- **Coditel**[34]: è la pronuncia che si è occupata di delimitare il diritto di rappresentazione rispetto alla libertà di prestazione di servizi;
- **Land Hessen contro G. Ricordi & Co. Buhnenund Musikverlag Gmbh**[35]: con questa pronuncia la Corte di Giustizia ha affermato il principio in virtù del quale il divieto di discriminazione sancito dall'attuale articolo 12 del trattato («*Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata sulla base della nazionalità*») deve essere applicato anche alla tutela del diritto d'autore, qualora un ordinamento nazionale conceda una protezione maggiore alle opere dei propri cittadini rispetto a quelle di altri cittadini stranieri.

6. Brevi cenni sulla normativa statunitense

Nell'affrontare la normativa statunitense in materia di copyright (sia pur fornendo al lettore soltanto brevi cenni) va preliminarmente richiamato l'art. I, section 8, della U.S. Constitution, in cui si afferma: «*Il Congresso avrà facoltà di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, garantendo per*

periodi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e sulle loro scoperte».

La costituzione americana, dunque, espressamente sancisce che:

- i diritti di sfruttamento economico garantiti agli autori sono strettamente correlati con il progresso della società tutta;
- tali diritti esclusivi devono avere una durata limitata nel tempo.

Si tratta di una disposizione con un'evidente vocazione pubblicistica (e non potrebbe essere diversamente stante la sua collocazione all'interno di una carta costituzionale): il risultato che con essa si vuole raggiungere è **la promozione della scienza e delle arti** e non la ricompensa degli autori, concepita, invece, quale mero strumento operativo.

Sempre mantenendo lo sguardo fermo sul testo costituzionale emerge un altro elemento di notevole importanza: la diversità di considerazione che gli estensori della Costituzione degli Stati Uniti d'America dimostrarono di avere della proprietà "creativa" rispetto alla proprietà *tout court*.

Come osservato dal Prof. Lawrence Lessig[36] «*se il governo s'impossessa di una nostra proprietà gli viene imposto, secondo la* ***Taking Clause*** *del Quinto Emendamento, di corrisponderci il giusto compenso. Così la Costituzione garantisce, in un certo senso, che la proprietà è sacra; che non può mai essere sottratta a chi la possiede a meno che il governo non paghi per questo privilegio*». Tuttavia, prosegue lo studioso americano «*nell'articolo che assegna al Congresso l'attribuire a qualcuno la proprietà creativa, la Costituzione impone che dopo un periodo di tempo limitato, il Congresso rientri in possesso dei diritti assegnati e liberi la proprietà creativa perché diventi di pubblico dominio. Eppure quando opera in questo modo, quando alla scadenza del termine si appropria del nostro copyright e lo rende di dominio pubblico, il Congresso non ha alcun obbligo di corrispondere il giusto compenso per tale appropriazione. (omissis) Perciò è la Costituzione ad affermare esplicitamente che a queste due forme di proprietà non debbano essere riconosciuti uguali diritti. Vanno chiaramente trattate in maniera diversa*».

La prima legislazione statunitense[37] in materia di copyright fu approvata dal Congresso nel 1790 e prevedeva, con riferimento ai diritti di esclusiva, un termine iniziale di quattordici anni[38] (previa registrazione dell'opera) che, poteva essere rinnovato per un ulteriore periodo di analoga durata, qualora l'autore fosse ancora in vita allo spirare del termine predetto. In caso contrario l'opera sarebbe caduta nel pubblico dominio.

Interessante notare come, sebbene negli Stati Uniti furono pubblicati 13.000 titoli dal 1790 al 1799, soltanto 556 vennero registrati per il copyright[39], e di questi pochissimi optarono per il rinnovo.

Molte delle opere prodotte dunque erano da subito disponibili nel pubblico dominio o vi sarebbero entrate al massimo nel giro di ventotto anni dalla loro pubblicazione.

Nel 1831 quest'ultimo termine fu innalzato a 42 anni, aumentando contestualmente la durata iniziale da quattordici a ventotto anni.

Nel 1909 il Congresso incrementò ulteriormente la durata del copyright che, complessivamente, non avrebbe potuto superare i 56 anni.

Un punto di svolta nel panorama normativo nordamericano è rappresentato dal 1976, anno in cui gli Stati Uniti abbandonarono il sistema previgente che, come visto, prevedeva un periodo fisso di tutela ed un secondo periodo eventuale, basato sul volontario rinnovo da parte dell'autore, per sostituirlo con un sistema più in linea con la tradizione europea, fondato su un periodo esteso basato sulla data della morte del creatore[40]. A tutte le opere successive al 1978 e delle opere anonime o pseudonime venne così applicata un'unica durata, pari a 50 anni dopo la scomparsa dell'autore, per le persone fisiche, e a 75 anni dalla pubblicazione, nel caso delle opere anonime o pseudonime e della c.d. ***corporate autorship***[41]**.** Per le opere pubblicate prima del 1978 (o, comunque registrate presso il Copyright Office, prima di quella data) fu prevista un'estensione del termine di rinnovo da 28 a 47 anni, per un totale quindi di 75 anni.

È al Copyright Act del 1976 che si deve, inoltre, la modifica della nozione di *literary work*, volta ad includervi il **software**, quale opera tutelata dal diritto d'autore. Si dovrà, tuttavia, attendere il 1980 e il *Computer Software Rental Amendaments Act* per l'adozione di una normativa di dettaglio relativa all'esercizio dei diritti esclusivi su di esso[42].

In particolare, il provvedimento sopra richiamato ha attribuito al proprietario del copyright su un software il diritto di proibire la rivendita, il prestito, o l'affitto dello stesso. Per scoraggiare la copia non autorizzata, inoltre, ogni software deve recare una *copyright notice* ben visibile sulla confezione.

Nel 1998, il *Sonny Bono Copyright Term Extention Act* ha ulteriormente esteso i termini di durata del copyright portandoli a 70 anni dopo la scomparsa dell'autore, per le persone fisiche, e a 95 anni dalla pubblicazione (o 120 dalla creazione, a seconda di quale termine risulti il più breve) nel caso di *corporate autorship* e di opere pseudonime o anonime. La stessa legge ha previsto che il c.d. "renewal term" per le opere pubblicate prima del 1978 fosse esteso di ulteriori 20 anni, garantendo alle stesse una durata complessiva della tutela di 95 anni[43].

Il provvedimento, presto ribattezzato ***Mickey Mouse Protection Act***, per l'attività di lobbying posta in essere dalla Walt Disney Comapany al

fine di garantirne l'approvazione, è stato oggetto di un'intensa vicenda giudiziaria[44], conclusasi il 16 gennaio 2003.

In quella data la Corte Suprema degli Stati Uniti, con verdetto a maggioranza[45], decise di respingere la tesi circa la sua incostituzionalità per contrasto con l'art. 1, section 8, della Costituzione e, dunque, ritenne che l'estensione dei termini di esclusiva non violasse il dettato costituzionale della «*durata limitata*».

Sempre nel 1998 fu adottata una delle normativa ad oggi più controversa in materia di copyright: il **Digital Millennium Copyright Act**[46]**.**

Gli Stati Uniti d'America sono stati tra i primi Stati dell'area occidentale a cercare di dare una risposta giuridica al mutato assetto dei diritti d'autore conseguente alla digitalizzazione delle opere dell'ingegno e alla loro veicolazione tramite Internet. La risposta è stata fornita attraverso l'adozione del Digital Millennium Copyright Act (in seguito, DMCA) che ha emendato la sezione 108 (a) del titolo 17 dello U.S. Code ed ha aggiunto il nuovo capitolo 12.

In occasione della sua approvazione da parte del Congresso Americano, l'allora presidente Bill Clinton ebbe modo di affermare: «*Sono fiero che il Congresso abbia approvato il DMCA. Questa legge completa i due trattati* (il WCT e il WPPT n.d.a) *che la mia amministrazione ha negoziato*[47]*. Questi trattati costituiscono un chiaro standard per la protezione della proprietà intellettuale nel settore digitale e proteggono i prodotti protetti dal copyright statunitense dalla pirateria internazionale*».

«*Questa legge* – continuava il Presidente – *intende estendere la protezione d'autore anche nell'era digitale garantendo l'uso legittimo e limitando violazione di obblighi per provider di servizi Internet*».

Il DMCA quindi si pone come disposizione di attuazione dei trattati internazionali[48], in particolare al fine di disciplina della fruizione del materiale protetto da copyright all'interno degli Stati Uniti e disponibile (solo) in formato digitale.

La norma si compone di cinque titoli:

- **Titolo 1:** implementazioni al Wipo Copyright and Perfomances and Phonograms Treaties;
- **Titolo 2:** "Online copyright infringement liability limitation act", che genera delle limitazioni agli obblighi dei fornitori di servizi internet;
- **Titolo 3:** "Computer maintenance competition assurance", contenente una serie di esenzioni al fine di consentire copie di programmi per computer al solo scopo di manutenzione e riparazione;
- **Titolo 4:** una serie di previsioni varie, riguardanti in particolar modo l'ufficio del Copyright, l'educazione a distanza e le esenzioni dalle disposizioni del DMCA;
- **Titolo 5:** riguardante le nuove forme di protezione del design industriale.

Il DMCA integra i trattati WIPO e lo fa in un primo luogo attraverso strumenti e definizioni tecniche e, secondariamente (ma non per importanza), generando due nuovi divieti, il primo relativo alle azioni atte a circonvenire misure tecnologiche poste a protezione di copyrighted works (sec.1201), il secondo concernente la manomissione delle informazioni riguardanti prodotti protetti (sec.1202).

In particolare la sec. 1201 (a) (1) (A) proibisce l'elusione di efficaci misure tecnologiche usate dai titolari di copyright per controllare l'accesso alle proprie opere. Le sec. 1201 (a) (2) e 1201 (b) (1) vietano lo sviluppo o la distribuzione di tecnologie che siano principalmente progettate o prodotte allo scopo di eludere misure tecnologiche usate dai titolari di copyright per proteggere le proprie opere, e che abbiano solo un limitato fine o uso commercialmente rilevante diverso da quello elusivo, ovvero siano immesse nel mercato per un uso finalizzato all'elusione[49].

Infine, per completare il quadro normativo esposto, si ritiene opportuno operare altresì una mera elencazione dei provvedimenti più recenti che hanno emendato il Copyright Act del 1976:

the Copyright Royalty and Distribution Reform Act of 2004;

the Satellite Home Viewer Extension and Reauthorization Act of 2004;

the Family Entertainment and Copyright Act of 2005 (che include the Artist's Rights and Theft Prevention Act of 2005, the Family Movie Act of 2005, and the Preservation of Orphan Works Act);

7. Conclusioni

Nei paragrafi precedenti si è cercato di illustrare come, nel corso degli ultimi due secoli, le legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore abbiano conosciuto una sostanziale armonizzazione volta a garantire una tutela il più omogenea possibile, a prescindere dal luogo fisico di utilizzazione dell'opera dell'ingegno.

Si è assistito così al progressivo integrarsi dell'approccio consumeristico tipico del mondo anglosassone con quello più incentrato sui diritti della personalità, tipico dell'Europa continentale, cui è seguita l'uniformazione del termine di durata della tutela.

Siffatto processo si è rivelato ancor più indispensabile allorquando la diffusione dell'informatica prima e della telematica poi hanno ampliato a dismisura le modalità di fruizione delle opere protette e la possibilità di interazione con le stesse da parte degli utilizzatori finali. Il carattere sovranazionale di Internet ha evidenziato la necessità di un approccio alla mate-

ria non limitato ai confini nazionali, in considerazione del fatto che solo un nucleo di regole comuni è in grado di assicurare concreta tutela alla creatività nelle sue innumerevoli modalità espressive.

Ecco perché occorre rifuggire da pericolose fughe in avanti[50] che, non trovando riscontro in ambito internazionale, rischierebbero di condannare il Paese che le adottasse ad un isolazionismo normativo, senza alcun vantaggio per gli autori e a tutto discapito dei fruitori delle opere dell'ingegno.

---

1 Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/ o spedisci una lettera a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

2 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è stata adottata dalla Assemblea generale della Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

3 Il documento è reperibile al seguente indirizzo internet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site /it/oj/2007/c_303/c_30320071214it00170035.pdf.

4 Il testo dell'Articolo 2 della citata Convenzione così recita:
1) L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura o alle scienze.
2) È tuttavia riservata 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.
3) Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica.
4) È riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare la protezione da accordare ai testi ufficiali d'ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, come anche alle traduzioni ufficiali di questi testi.
5) Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d'autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse.
6) Le opere sopraindicate sono protette in tutti i Paesi dell'Unione. Tale protezione si esercita nell'interesse dell'autore e dei suoi aventi causa.
7) È riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 7. 4) della presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione, soltanto la protezione speciale ivi

concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche.
8) La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa.

5 Ai sensi dell'art. 5, è considerato Paese d'origine: a) per le opere pubblicate per la prima volta in uno dei Paesi dell'Unione, tale Paese; tuttavia, per le opere pubblicate simultaneamente in più Paesi dell'Unione che concedono durate di protezione diverse, quello la cui legislazione accorda la durata di protezione più breve;
b) per le opere pubblicate simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e in un Paese dell'Unione, quest'ultimo Paese;
c) per le opere non pubblicate o per quelle pubblicate per la prima volta in un Paese estraneo all'Unione, senza pubblicazione simultanea in un Paese dell'Unione, il Paese dell'Unione cui l'autore appartiene; tuttavia: 1) se si tratta di opere cinematografiche, il cui produttore ha sede o residenza abituale in un Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo come Paese d'origine, e 2) se si tratta di opere architettoniche edificate in un Paese dell'Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo Paese d'origine.

6 Ai sensi dell'articolo 7:
1) La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell'autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte.
2) Tuttavia, per le opere cinematografiche, i Paesi dell'Unione hanno la facoltà di stabilire che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo che l'opera sia stata resa accessibile al pubblico col consenso dell'autore, o, qualora ciò non si verifichi, nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo tale realizzazione.
3) Per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione concessa dalla presente Convenzione termina cinquanta anni dopo che l'opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, allorché lo pseudonimo adottato dall'autore non lascia dubbi sulla sua identità, la durata della protezione è quella prevista all'alinea 1). Ove l'autore di un'opera anonima o pseudonima riveli la propria identità entro il periodo sopra indicato, il termine di protezione applicabile sarà quello previsto all'alinea 1). I Paesi dell'Unione non hanno l'obbligo di proteggere le opere anonime e pseudonime, allorché è presumibile che il loro autore sia morto da cinquanta anni.
4) È riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate, protette in qualità di opere artistiche; tuttavia questa durata non potrà essere inferiore a venticinque anni computati dalla data della realizzazione di una tale opera.
5) Il termine di protezione postuma e i termini di cui ai precedenti alinea 2), 3) e 4) decorrono dalla data della morte dell'autore o da quella dell'evento contemplato in quest'alinea, ma la loro durata va nondimeno computata soltanto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della morte o dell'evento.
6) I Paesi dell'Unione hanno la facoltà di concedere una durata di protezione superiore a quelle previste negli alinea precedenti.
7) I Paesi dell'Unione vincolati dall'Atto di Roma della presente Convenzione e la cui legislazione, in vigore al momento della firma del presente Atto, concede durate inferiori a quelle previste negli alinea precedenti, hanno la facoltà di mantenerle aderendo a questo Atto o ratificandolo.
8) La durata è comunque regolata dalla legge del Paese dove è richiesta la protezione; tuttavia, salvo diversa disposizione legislativa del medesimo, la durata della protezione non può eccedere quella stabilita nel Paese d'origine dell'opera.

7 Si fa presente che sulla base di quanto previsto dall'art. 9, n. 3 della Convenzione è considerata riproduzione qualsivoglia registrazione sonora o visiva.

8 Gli Stati Uniti aderirono alla convenzione di Berna nel 1989 e in base a quanto in essa stabilito la nota di copyright non è più necessaria per ottenere la tutela del diritto d'autore.

9 A.S. GAUDENZI, *Il Nuovo Diritto d'Autore*, Maggioli Editore 2005, pag. 47.

[10] La convenzione è stata ratificata in Italia con la L. 422 del 28 aprile 1976.

[11] WIPO Intellectual Property Handbook, Genève 2001.

[12] La World Trade Organization (WTO), è un'organizzazione internazionale creata allo scopo di supervisionare numerosi accordi commerciali tra i 150 stati membri. Il WTO è stato istituito il 1 gennaio 1995, alla conclusione dell'Uruguay Round, i negoziati che tra il 1986 e il 1994 hanno impegnato i paesi aderenti al GATT ed i cui risultati sono stati sanciti nell'*Accordo di Marrakech* del 15 aprile 1994. Il WTO ha assunto, nell'ambito della regolamentazione del commercio mondiale, il ruolo precedentemente detenuto dal GATT: di quest'ultimo ha infatti recepito gli accordi e le convenzioni adottati (tra i più importanti il GATT, il GATS ed il TRIPS) con l'incarico di amministrarli ed estenderli; a differenza del GATT, che non aveva una vera e propria struttura organizzativa istituzionalizzata, il WTO prevede invece una struttura comparabile a quella di analoghi organismi internazionali. Obiettivo generale del WTO è quello dell'abolizione o della riduzione delle barriere tariffarie al commercio internazionale; a differenza di quanto avveniva in ambito GATT, oggetto della normativa del WTO sono, però, non solo i beni commerciali, ma anche i servizi e le proprietà intellettuali. Tutti i membri del WTO sono tenuti a garantire verso gli altri membri dell'organizzazione lo "status" di "nazione più favorita" (most favourite nation): le condizioni applicate al Paese più favorito (vale a dire quello cui vengono applicate il minor numero di restrizioni) sono applicate (salvo alcune eccezioni minori) a tutti gli altri stati. La sede del WTO si trova a Ginevra (Svizzera). (fonte Wikipedia,
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Mondiale_del_ Commercio).

[13] Cfr. nota 7.

[14] Al trattato è stata data applicazione in Italia con la L. 747 del 20 dicembre 1994.

[15] Per un'analisi dei lavori che hanno condotto all'approvazione dei Trattati cfr. M. Ficsor, *The Law of Copyright and the Internet*, Oxford University Press, 2002.

[16] Le specifiche disposizioni rientrano nella cosiddetta "Digital Agenda" dei Trattati.

[17] Articolo 1 - Rapporto con la Convenzione di Berna:
1. Il presente trattato è un accordo particolare ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche concluso fra Parti contraenti che sono paesi dell'Unione istituita dalla Convenzione. Il presente trattato non rimanda ad alcun altro trattato, salvo alla Convenzione di Berna, e lascia del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi nascenti da altri trattati.
2. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci che incombono alle Parti contraenti in forza della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche.

[18] Per quanto attiene alle banche dati, la protezione non si estende ai dati materiali, sui quali possono persistere eventuali diritti d'autore.

[19] Cfr. Clark, *The answer to the machine is in the machine*, in P. Bernt Hugenholtz (ed.), *The Future of Copyright in a Digital Enviroment*, The Hague; Kluwer Law International, p. 139. *Contra* cfr. Lundblad, *Is the Answer to the Machine Really in the Machine? Technical copyright protection and file-sharing communities*, reperibile al seguente indirizzo:
http://www.skriver.nu/esociety/archives/ifip_2002_lundblad.PDF.

[20] G. Spedicato, *Le misure Tecnologiche di Protezione nel Diritto d'autore*, in AA. VV., *La Gestione e la Negoziazione automatica dei diritti sulle opere d'ingegno digitali: aspetti giuridici e informatici*, a cura di S. Bisi e C. Di Cocco, Bologna 2006, pag. 177.

[21] Suddetta disposizione ha trovato recepimento all'interno dell'ordinamento giuridico statunitense con il Digital Millennium Copyright Act del 1998 e nell'ordinamento comunitario con la direttiva 2001/29/CE. Nell'ordinamento giuridico italiano la tutela delle misure tecnologiche di protezione è contenuta nell'art. 102-quater, l. 633/1941, introdotto dal D.lgs 68/2003 di recepimento della richiamata direttiva.

[22] G. Spedicato, op. cit., pag. 180.

[23] Cfr. A.M. Manfredi e S. Martello, *la nuova disciplina comunitaria del diritto d'autore e la L. 428/2000*, disponibile al seguente indirizzo internet:
http://www.diritto.it/materiali/autore/manfredi_martello.html.

[24] V. A.M. MANFREDI e S. MARTELLO, op. cit.

[25] V. nota precedente.

[26] Direttiva n. 87/54/CE del 16/12/1986.

[27] Il diritto d'autore e le sfide tecnologiche, Bruxelles, 7 giugno 1988, in COM (88) 172 def.

[28] La direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il D.lgs 685/94.

[29] *Il diritto d'autore e i diritti connessi nella Società dell'Informazione, Bruxelles, 19 Luglio 1995, in COM (95) 382 def.*

[30] R. Valenti, *Il diritto d'autore e i diritti connessi nella Società dell'Informazione. La proposta di direttiva COM (97) 628,* in *Contr. Impr. Europa*, 1998, pagg. 538 e ss.

[31] Recepita nel nostro Paese con il D.lgs 6 maggio 1999, n. 169.

[32] P. Autieri, *Le tutele reali*, in L. Nivarra, *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*, Giuffrè, Milano, 2005, pag. 21.

[33] Corte Giust., CE, 8 giugno 1971, causa C-78/70, in *Raccolta* 1971, pag. 487.

[34] Corte Giust., CE, 6 ottobre 1982, causa C-262/81, in *Raccolta* 1982, pag. 3381.

[35] Corte Giust., CE, 6 giugno 2002, causa C-360/2000. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una questione pregiudiziale sottopostale dal *Bundesgerichtshof* tedesco. Il giudice *a quo* chiedeva, in particolare, se il divieto di discriminazione previsto all'art. 6 (ora art. 12), primo comma, del Trattato CE, fosse applicabile anche alla protezione dei diritti d'autore nel caso in cui l'autore fosse deceduto al momento dell'entrata in vigore del Trattato nello Stato membro di cui era cittadino e, nel caso di soluzione affermativa, se ostasse a che il periodo di protezione riconosciuto dall'ordinamento di uno Stato membro alle opere di un autore cittadino di un altro Stato membro fosse inferiore rispetto a quello riconosciuto alle opere dei propri cittadini.

[36] L. LESSIG, *Cultura Libera*, Apogeo 2005, pag. 114.

[37] Si tratta del Copyright Act del 31 maggio 1790.

[38] Copyright Act 1790, par. 1, 1 stat. 124.

[39] L. LESSIG, op. cit., pag, 291.

[40] Ci si riferisce al Copyright Act del 1976, divenuto legge pubblica n. 94-553, il 19 ottobre 1976. Il testo del Copyright Act, nella sua attuale formulazione, è reperibile al seguente indirizzo internet: http://www.copyright.gov/title17/circ92.pdf.

[41] Nell'ordinamento statunitense nel caso in cui un lavoro sia realizzato su commissione («*a work made for hire*») si considera autore dell'opera il soggetto, persona fisica o giuridica, che l'ha commissionata e non il suo creatore. Cfr. Works Made for Hire. – (1) a work prepared by an employee within the scope of his or her employment; or (2) a work specially ordered or commissioned for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion picture or other audiovisual work, as a translation, as a supplementary work, as a compilation, as an instructional text, as a test, as answer material for a test, or as an atlas, if the parties expressly agree in a written instrument signed by them that the work shall be considered a work made for hire. (17 U.S.C. sec 101).

[42] Sul punto si rinvia a A. ROSSATO, *Le ragioni del libero accesso*, in AA.VV., *Nuove Tecnologie e Diritti di Libertà nelle Teorie Nordamericane*, a cura di G. ZICCARDI, Mucchi editore 2007, pag. 56.

[43] Va ricordato che il 26 giugno 2002, il Copyright Act del 1976 fu emendato (Public Law 102-307) così da rendere automatico il rinnovo della tutela per le opere ricomprese tra il 1 gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1977, mantenendo tuttavia necessaria la specifica richiesta da rivolgersi in tal senso al Copyright Office. Anche quest'ultima formalità è, successivamente, venuta meno.

[44] Caso Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186 (2003). Per una ricostruzione della vicenda v. L. LESSIG, op. cit., pagg. 197-236.

[45] È possibile leggere il testo della sentenza e dell'opinione minoritaria dissenziente, in seno alla Corte, a questo indirizzo internet:
http://www.arl.org/pp/ppcopyright/copystatutes/ctea.shtml.

[46] Per maggiori informazioni è possibile consultare la seguente pagina web:
http://www.gseis.ucla.edu/iclp/dmca1.htm.

[47] Negoziazione avvenuta nel 1996.

[48] Trattati WIPO, di cui in precedenza.

[49] Sul punto cfr. R. Caso, *Il Signore degli Anelli nel ciberspazio*, in *Proprietà Digitale. Diritti d'autore, nuove tecnologie e digital rights management*, a cura di M.L. MONTAGNANI e M. BORGHI, Egea 2006, pag. 150.

[50] Come non ricordare, ad esempio, la recente proposta di legge avanzata dal Governo francese che, recependo i risultati della Commissione di Studio Olivennes, pone in relazione la violazione del diritto d'autore con la sospensione dell'accesso ad Internet, fino alla risoluzione ex lege del contratto di abbonamento e relativo inserimento in apposita black list. Per maggiori informazioni v. http://scialdone.blogspot.com/2008/06/si-pu-sperare-ancora-nel-buon-senso.html.

Comunicazione al pubblico on-line: brevi spunti in tema di legge applicabile

Francesco Graziadei
Docente di Diritto Industriale nell'Università LUISS "Guido Carli" di Roma

Lo sfruttamento delle opere digitali on line è ubiquo. Rimane pertanto aperto il problema dell'individuazione della legge applicabile alle varie utilizzazioni.

Come noto, in tema di diritti di proprietà intellettuale vige il principio di territorialità. Si veda già l'articolo 5 della Convenzione di Berna[1], per quanto riguarda specificamente il diritto d'autore, l'art. 54 della legge 218 del 1995, secondo il quale i diritti sui beni immateriali sono regolati dalla legge dello stato di utilizzazione, ed ora l'articolo 8 del regolamento comunitario n. 864 del luglio 2007[2].

Questo significa che la legge applicabile sarà quella del Paese per cui si richiede la protezione.

Rimane però aperto il problema dell'individuazione del Paese per cui si richiede la tutela e dunque – semplificando – del Paese dove è collocabile geograficamente lo sfruttamento del diritto, che determinerà l'ampiezza ed il regime dei diritti, l'ambito geografico della licenza e la giurisdizione per la tutela avverso gli atti di sfruttamento illegittimi.

Si inizia a sostenere che vi sia la necessità di una specificazione normativa del principio di territorialità con riferimento alla diffusione on line[3].

Tra le posizioni che si stanno prospettando vi è il tentativo di recuperare un criterio utilizzato per definire, dopo anni di dibattito conclusosi con l'adozione nel 1993 di una Direttiva comunitaria[4], il problema della giurisdizione con riferimento alla comunicazione al pubblico via satellite dei programmi radiotelevisivi.

Come noto, uno degli scopi principali della richiamata Direttiva del 1993[5] è quello di dare una risposta normativa alle nuove forme di sfruttamento transfrontaliero delle opere tutelate, reso possibile dai sempre più frequenti aspetti extraterritoriali delle emissioni radiotelevisive.

All'epoca dell'adozione della Direttiva 93/83, due tesi si contendevano il campo: quella del Paese di origine (poi accolta dalla Direttiva e della quale il comma 1 della lettera b dell'art. 16-bis della Legge Autore italiana costituisce espressione) e quella cosiddetta del Paese di ricezione[6].

La prima delle due teorie riconosceva rilevanza solo all'atto originario di emissione, costituito dall'invio del segnale al satellite (iniezione o up-link), a prescindere dagli atti e soprattutto dai luoghi di ricezione. La seconda teoria, invece, faceva riferimento ai singoli atti di utilizzazione e dunque sia all'atto di irradiazione del segnale sia ai numerosi atti di ricezione nei vari Paesi; dal che conseguiva, in applicazione del principio di territorialità, che la legge applicabile sarebbe stata quella relativa ad ogni singolo Paese di ricezione e che rispetto ad ognuno di questi andava ottenuta dai titolari una specifica autorizzazione.

Alla fine prevalse la tesi del Paese di origine, anche sulla base della considerazione che, essendo l'emissione via satellite unica, sarebbe bastato il diniego di licenza da parte di un titolare (anche solo per un singolo Paese) per bloccare qualunque emissione del segnale e dunque inibirne la diffusione anche in Paesi per i quali vi fosse stato il consenso del titolare (e l'interesse di quest'ultimo e dell'emittente a diffondere il contenuto protetto)[7].

Il dibattito circa una estensione del principio del Paese di origine anche oltre le comunicazioni via satellite è ancora vivo, con il tentativo, ipotizzato in più sedi, di estendere il criterio della Direttiva 83/93 ad esempio alle comunicazioni telematiche[8].

Segnalo, però, che nel confronto fra le diverse opinioni che ha preceduto l'adozione della Direttiva 83/93 e l'introduzione dei satelliti di radiodiffusione diretta non mancavano posizioni più articolate, le quali declinavano il principio del Paese di origine ponendo l'accento non tanto sul luogo tecnico in cui era individuabile l'emissione (quindi, per il satellite, l'iniezione, l'up-link) bensì nel luogo "editoriale" in cui veniva presa la decisione di inserire quell'opera nel palinsesto[9].

Dare rilevo al luogo dove viene compiuta la scelta di sfruttamento dell'opera, piuttosto che al luogo in cui fisicamente avviene l'atto tecnico presupposto per la comunicazione al pubblico, appare una soluzione peraltro conforme a quanto stabilito dalla Direttiva UE "Tv senza frontiere" (anche nella sua recentissima revisione del 2007)[10] per perseguire la finalità – indubbiamente diversa rispetto alla tutela della proprietà intellettuale – di determinare la giurisdizione sull'emittente radiotelevisiva ai fini dell'individuazione del complesso quadro normativo che disciplina l'attività radiotelevisiva (a partire dai titoli abilitativi fino ai contenuti dei programmi stessi).

Dopo un primo generico rinvio allo Stato che ha giurisdizione sull'emittente contenuto nella originaria Direttiva approvata nel 1989[11], del quale si è presto riscontrata l'inadeguatezza, la prima revisione della Direttiva, operata nel 1997, ha introdotto dei criteri armonizzati di individuazione della giurisdizione che si fondano sul principio di stabilimento, declinato secon-

do una serie di criteri successivi che danno rilievo alla sede dell'impresa ed al luogo dove vengono prese le scelte editoriali. Il luogo in cui avviene tecnicamente l'atto di comunicazione assume carattere meramente residuale.

Il rilievo dato al luogo in cui ha sede l'impresa che assume la scelta di sfruttamento dell'opera protetta è, tra l'altro, una soluzione che consentirebbe di superare i profili problematici dell'individuazione dell'atto tecnico rilevante per la trasmissione on-line ("caricamento").

È, inoltre e come evidente, soluzione ben diversa dalla concessione di licenze multiterritorio, che costituiscono senz'altro un più agevole meccanismo di *one stop shop*, ma presuppongono pur sempre la molteplicità geografica dei diritti.

Quanto sopra, non toglie che, laddove efficaci sistemi di *Digital Right Management* consentano di individuare giuridicamente il momento dell'accesso all'opera, così da rendere possibili singole remunerazioni rispetto alle singole utilizzazioni, ad un diritto – diciamo – di "caricamento", negoziato unitariamente nel luogo dove ha sede il licenziatario, potrebbero poi aggiungersi delle royalty relative ad ogni singola fruizione, eventualmente disciplinate dando adeguato rilievo al Paese dove avviene il singolo sfruttamento.

---

[1] Per quanto riguarda l'attività riconducibile alle Nazioni Unite occorre inoltre tener presente un'altra risalente Convenzione internazionale (anch'essa – come la Convenzione di Berna – ora amministrata dall'OMPI) che detta norme materiali sui diritti connessi, fra cui quelli delle emittenti radiotelevisive sulle proprie emissioni (Convezione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, siglata originariamente a Roma nel 1961). Anche tale Convenzione sembra (argomentando principalmente dall'articolo 6) fondata sul principio di territorialità. In questo senso, BERTANI, in Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza, a cura di MARCHETTI UBERTAZZI, CEDAM, 2007, commento all'art. 6 CR. Entrambe le Convenzioni appena richiamate sono state recentemente integrate da due Trattati OMPI del 1996 (Il *Copyright Treaty* ed il *Performers and Phonograme Treaty*) che sono intervenuti sulla definizione e disciplina di nuovi diritti d'autore e connessi con riferimento all'ambiente digitale. Per i Paesi aderenti al World Trade Organization occorre infine richiamare l'Accordo su *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) del 1994. Il trattato TRIPs, in genere, nella prospettiva di armonizzazione della disciplina sostanziale e processuale sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, rimanda espressamente alla Convenzione di Berna (si veda in particolare l'art. 9 dove si afferma che «members shall comply with Articles 1 trought 21 of the Berne Convention (1971)»). Per alcuni diritti connessi il Trattato invece non rinvia alla Convenzione di Roma ma detta una disciplina specifica. Per quanto specificamente riguarda l'individuazione della legge applicabile il Trattato TRIPs però non sembra introdurre norme specifiche.

[2] In particolare il recentissimo Regolamento CE n. 864 del 2007 (G.u.C.e. L 199/40 del 31.7.2007) "sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)" , che entrerà in vigore dall'11 gennaio 2009, stabilisce all'articolo 8 relativo alla "Violazione dei diritti di proprietà intellettuale" che "La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un

diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è richiesta" specificando al comma 3 che "Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo con accordo ai sensi dell'articolo 14".

3 In questo senso si è espresso UBERTAZZI, conclusioni al Convegno "La Proprietà Intellettuale a 50 anni dal Trattato di Roma: bilancio e prospettive, Pavia, 28/29 settembre 2007.

4 Direttiva 93/83/CEE del Consiglio del 27 settembre 1993 per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, G.U.C.E. L 248/15 del 6 ottobre 1993.

5 Recepita in Italia con D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581 che è intervenuto sulla L. 22 aprile 1941, n. 633 (in particolare, per quanto qui interessa, modificando l'art 16 e introducendo l'art. 16-bis).

6 Nota anche come "teoria di Bogsch" dal nome del Direttore generale dell'OMPI dell'epoca, il quale aveva espresso una simile posizione in apertura dei lavori di un comitato di esperti convocato dall'OMPI nel 1985 per affrontare i temi critici legati alle diffusioni via satellite.

7 Secondo una autorevole dottrina (UBERTAZZI, I diritti d'autore e connessi, Giuffrè, Milano, 2000, 96-99) la disciplina della comunicazione al pubblico via satellite introdotta dalla direttiva 93/83 ed in particolare il principio del Paese di origine quale criterio per determinare la giurisdizione dello sfruttamento dell'opera radiodiffusa via satellite, non costituirebbe una nuova norma di diritto internazionale privato, come da altri inizialmente sostenuto (CERINA, Satellite ed internet: superamento del principio di territorialità, in Il Diritto Industriale, n. 6, 1996, 511.) bensì una regola di diritto materiale che incide sul contenuto dei diritti patrimoniali d'autore e connessi prevedendo un esaurimento nazionale e ad un tempo comunitario, con l'immissione del segnale portatore di programmi in una sequenza interrotta diretta al satellite e poi a terra. Tale regola però "postula ancora una volta il principio di territorialità".

8 Come sottolineato in dottrina (UBERTAZZI, *I diritti d'autore e connessi*, cit.) già il Libro Bianco della Commissione europea sulla Società dell'Informazione del 1995 prospettava una simile linea ricostruttiva. Più di recente, si vedano i risultati della consultazione sulla Comunicazione della Commissione su "Creative Content Online in the single Market, Staff working document", SEC(2007)1710 del 3.1.2008, dove si affronta nuovamente – sia pure in termini problematici – il tema di una estensione della portata della Direttiva 93/83 alle comunicazioni on-line.

9 In particolare, partendo, per l'applicazione della Convenzione di Berna, dalla definizione di radiodiffusione contenuta nell'articolo 3.f della Convenzione di Roma, la quale stabilisce che "una emissione di radiodiffusione è una diffusione di suoni o di immagini e di suoni per mezzo di onde radio-elettriche al fine della ricezione da parte del pubblico", si ricavava che "in caso di emissione per mezzo di emittente classica, come in caso di utilizzazione di un satellite di radiodiffusione […] l'iniezione (cioè, dal punto di vista del diritto d'autore, l'incorporazione di programmi costituiti da opere protette in segnali convogliati sia verso un'emittente, sia verso un satellite di radiodiffusione) è un'operazione di radiodiffusione ai sensi della legislazione dello Stato cui appartiene l'organismo responsabile della programmazione, indipendentemente dal luogo cui sono stati tecnicamente emessi (iniettati) i segnali portatori di programmi» KEREVER, *Satelliti e diritto d'autore*, in *Il Diritto d'autore*, 1982, 389e ss.

10 Cfr. Direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, G.U.C.E. L 298/23, del 17 ottobre 1989; Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, G.U.C.E. L 202/60, del 30 luglio 1997; Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, G.U.C.E. L 332/27 del 18 dicembre 2007.

11 Che sostanzialmente rimandava alle norme di diritto internazionale privato dei singoli Stati membri, con tutti i possibili conflitti che questo poteva generare ed ha concretamente generato.

La tutela sulle informazioni in quanto tali. Profili di novità e di continuità della disciplina sulle banche dati rispetto al diritto d'autore

Valeria Falce
Ricercatrice di Diritto Industriale nell'Università Europea di Roma

1. Introduzione

Sin dall'esame preliminare dei tratti essenziali della disciplina comunitaria e nazionale sulle banche dati emerge come questa persegua una finalità unitaria attraverso lineamenti distinti, solo incidentalmente coincidenti. E, infatti, se il nuovo regime nasce e si spiega con l'esigenza di dare impulso al settore delle "tecnologie dell'informazione", d'altra parte, tale obiettivo è perseguito seguendo due autonome direttrici, tesa l'una a circoscrivere l'ambito di applicazione dell'istituto autoriale alle sole banche dati originali, l'altra a creare uno strumento giuridico *ad hoc* a protezione degli interessi del soggetto giuridico che effettua investimenti rilevanti per realizzare una banca dati (e cioè del costitutore).

2. I segni di continuità della disciplina sulle banche dati rispetto al diritto d'autore

In linea con gli standard di tutela che disciplinano le opere dell'ingegno nei Paesi europei di *civil law*, tra i quali *in primis* l'Italia, alle banche dati "originali" sono concessi i benefici della protezione autoriale. Più in particolare, tali benefici sono accordati alle «raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo», laddove i database così definiti siano qualificabili come opere dell'ingegno.

Sennonché, tale tratto della disciplina risulta coerente con il paradigma classico, limitandosi al più a fornire due ordini di precisazioni: il primo consistente nell'includere tra le raccolte dotate di carattere creativo anche quelle che contengono dati di per sé non protetti quali sono ad esempio le c.d. informazioni "grezze", le notizie o anche dei semplici dati non aggregati; il secondo, nell'ancorare il contenuto del requisito dell'originalità all'attività di selezione, organizzazione e coordinamento del materiale raccolto, specificando che siffatte attività si realizzano attraverso la disposi-

zione sistematica e organica nonché l'accessibilità ai diversi elementi raccolti anche a mezzo informatico. Insomma, riconoscendo un elemento di diversità, di originalità, appunto, dell'opera unitariamente intesa rispetto alle individualità di cui si compone.

La normativa circoscrive il raggio di applicazione della protezione d'autore alle sole opere creative: senza possibilità di interferenza sul contenuto delle stesse o sui diritti ad esse inerenti. La chiosa risulta perfettamente consonante con l'impianto tradizionale del copyright, in quanto, anche prima del recepimento della disciplina comunitaria, sulle raccolte di dati che rientravano nella categoria delle opere collettive ben potevano coesistere più diritti, gli uni autonomi ed indipendenti dagli altri: quelli (morale dell'autore e patrimoniale dell'editore) sull'opera intesa nel suo complesso da un lato, quelli (morali e patrimoniali degli autori) sui singoli contributi, dall'altro. Così, mentre ogni collaboratore era titolare esclusivo del potere di utilizzare separatamente la propria opera e, come tale, il solo legittimato ad agire contro le altrui utilizzazioni non autorizzate, i titolari dell'opera collettiva erano gli unici a poter eseguire riproduzioni, diffusioni, registrazioni, traduzioni dell'intera opera, nonché gli unici legittimati ad agire contro eventuali illecite utilizzazioni della stessa.

Passando ai diritti patrimoniali riconosciuti all'autore, a questi il legislatore riserva il diritto ad eseguire o autorizzare la riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico della raccolta originaria. Anche rispetto a tale profilo il nuovo regime si allinea al paradigma classico, in quanto siffatte facoltà rientrano certamente tra le modalità e forme di sfruttamento economico di un'opera dell'ingegno, dando luogo o modo di percepire la stessa in forma mediata o direttamente, e consentendo al tempo stesso di trarre profitto dall'utilizzazione propria o altrui della stessa (senza con ciò pregiudicare il diritto dei terzi alla libera utilizzazione e ritrasmissione delle informazioni ivi contenute).

Quanto all'esaurimento del diritto di distribuzione conseguente alla prima vendita di una copia della raccolta nel territorio dell'Unione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso, la disciplina sulle banche dati si conforma al modello classico, per il quale «una volta che la messa in commercio sia avvenuta, il diritto si consuma, il che significa che restano perfettamente liberi e leciti i successivi atti, compiuti da quelli che, direttamente o indirettamente, hanno acquistato l'esemplare dal primo legittimo introduttore». Ovviamente, nel caso la distribuzione si realizzi attraverso la consegna gratuita effettuata o consentita dal titolare degli esemplari a fini promozionali o di ricerca scientifica, il relativo diritto non è soggetto ad esaurimento.

Il legislatore si sofferma poi sulle attività consentite all'utente legittimo senza il consenso del titolare del diritto, confermando l'operatività dell'istituto delle utilizzazioni libere delle banche dati per i casi di accesso e consultazione a fini didattici e scientifici, per gli impieghi in ottemperanza di provvedimenti amministrativi o decisioni giurisprudenziali o per fini di sicurezza pubblica e quindi per il più corretto e sollecito svolgimento delle indagini di polizia. La coerenza della Direttiva e della legge di recepimento all'architettura del diritto d'autore classico è da ultimo segnalata dalle previsioni relative alla durata del diritto e dalle disposizioni finali e transitorie stabilite per le banche dati creative.

Altri profili della disciplina – sempre inerenti alla tutela delle banche dati originali – s'ispirano ad altrettante scelte funzionali che il legislatore ha a suo tempo assunto in materia di programmi per elaboratore. Ci si riferisce in particolare alla previsione che:

- estende i contorni della disciplina autoriale alle raccolte utili, ossia alla creazione che sia per la natura dei materiali selezionati, sia per la finalità (tipicamente informativa) perseguita sono escluse dal novero delle opere dell'ingegno tradizionali: che, viceversa, sono destinate ad un godimento di carattere essenzialmente estetico o, comunque, puramente intellettuale;
- attribuisce i diritti di utilizzazione economica della raccolta creativa al datore di lavoro (anche persona giuridica) dell'autore ogni volta che l'attività di creazione rientra tra le mansioni assegnate al lavoratore dipendente e comunque in tutti i casi in cui la creazione è eseguita su istruzione del datore di lavoro stesso, salvo diversa disposizione delle parti. Anche tale scelta, che trova piena corrispondenza in materia di software, è in contrasto con il principio tradizionale, in forza del quale la creazione dell'opera costituisce il titolo originario dell'acquisto del diritto (sia morale che patrimoniale). Con la conseguenza che la titolarità del diritto spetta necessariamente ad una persona fisica, l'autore, per l'ovvia ragione che l'opera dell'ingegno ne costituisce l'espressione "in senso naturalistico";
- riserva all'autore della banca dati l'esercizio di taluni diritti, quali la traduzione, l'adattamento, la diversa disposizione ed ogni altra modifica della stessa, nel presupposto che a questi solo spetti eseguire o autorizzare ogni forma di riproduzione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati della modifica, senza peraltro che su tali facoltà interferiscano l'originalità del risultato, le prerogative riconosciute all'autore dell'opera derivata o l'eventuale durata della sua protezione. Anche in tal caso si assiste, come già era accaduto rispetto alla discipli-

na dei programmi per elaboratore, ad una deviazione rispetto ai principi classici del copyright, in forza dei quali, come noto, le opere derivate sono protette per loro stesse in quanto frutto di una distinta e autonoma attività creativa;
- assicura, sulla falsariga della normativa sul software, le azioni minime indispensabili al legittimo utente per mettere in funzione e accedere al contenuto della banca dati, utilizzarla tecnicamente, farne normale impiego.

3. Il *quid novi* della disciplina sulle banche dati: il diritto *sui generis*

Sin qui, dunque, complessivamente, la disciplina sulle raccolte di informazioni si colloca nel solco del diritto d'autore. Di qui in poi, invece, il legislatore si muove al di fuori degli strumenti di proprietà intellettuale noti, introducendo una forma di protezione ad hoc a tutela di un nuovo soggetto di diritto, il costitutore, ossia la persona fisica o giuridica, residente o con sede all'interno della Comunità, che prende l'iniziativa e si assume il rischio ai fini della costituzione, verifica o presentazione del contenuto di una banca di dati, impiegando allo scopo mezzi finanziari e/o tempo, lavoro ed energia.

In particolare, al costitutore è attribuito il potere esclusivo di vietare con efficacia *erga omnes* tutte le operazioni di estrazione o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della raccolta (e, a certe condizioni, anche di una parte non sostanziale), indipendentemente dall'uso o dal fatto che l'operazione sia compiuta dall'utente legittimo, nonché le forme di utilizzazione che costituiscono un illegittimo sfruttamento economico del suo contenuto (ossia tutte le forme e modalità di godimento del prodotto «idonee a pregiudicare in termini di impatto commerciale la quota di mercato del primo realizzatore in funzione della sostituibilità del prodotto nuovo illecitamente ottenuto» o più semplicemente a pregiudicare l'interesse economico del costitutore).

Viceversa, per un'evidente esigenza di bilanciamento degli interessi in campo, premesso che «il costitutore di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può impedire all'utente legittimo di estrarre e reimpiegare parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di tale banca di dati per qualsivoglia fine», l'art. 9 della Direttiva prevede che «gli Stati membri possono stabilire che l'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico possa, senza autorizzazione del costi-

tutore della stessa, estrarre e/o reimpiegare una parte sostanziale del contenuto di tale banca: a) qualora si tratti di un'estrazione per fini privati del contenuto di una banca di dati non elettronica; b) qualora si tratti di un'estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica, purché l'utente legittimo ne citi la fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti; c) qualora si tratti di estrazione e/o reimpiego per fini di sicurezza pubblica o per una procedura amministrativa o giurisdizionale».

La tutela assegnata, della durata di 15 anni, rinnovabile in presenza di modifiche, aggiornamenti o integrazioni alla raccolta tali da richiedere nuovi investimenti sostanziali, decorre non dal primo atto di manifestazione al pubblico (come accade tendenzialmente per i diritti connessi) quanto piuttosto dal momento di completamento della raccolta (venendo così a coesistere col diritto dell'autore della raccolta eventualmente creativa sin dalla sua nascita).

In deroga, infine, al principio dell'esaurimento, la prima vendita di una copia della raccolta nel territorio dell'Unione da parte del titolare o con il suo consenso preclude il controllo sulla rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea, ma non l'esercizio delle facoltà del costitutore. Quest'ultimo, infatti, potrà sempre opporre all'acquirente della copia le proprie prerogative nei modi ed entro i limiti previsti per l'utente legittimo.

Come si vede, i contorni essenziali della tutela *sui generis* ne escludono la riconducibilità al paradigma classico ovvero allo schema dei diritti connessi. Diversamente dal diritto d'autore, che presuppone uno sforzo creativo che si traduca in un'opera dell'ingegno, quello del costitutore non poggia sull'originalità della forma espressiva del risultato raggiunto, ma si limita a richiedere che la banca dati sia frutto di un investimento qualificato. D'altra parte, il diritto *sui generis*, pur insistendo, al pari dei diritti connessi, su opere di per se stesse non creative, non può comunque essere assimilato ad essi, in quanto la sua esistenza non è ausiliare né collegata alla creazione, diffusione e/o pubblicazione di un'opera dell'ingegno, ma piuttosto, lo si ripete, dipende dagli investimenti produttivi strettamente necessari alla realizzazione della raccolta.

Poiché dunque la tutela di cui si discute non condivide alcun "presupposto razionale" con il diritto autoriale o con la tecnica dei diritti connessi, si conviene che il nuovo istituto si auto-legittima, elevando l'interesse industriale - o meglio l'investimento economico e quindi "il lavoro e gli investimenti fatti per mettere insieme il contenuto" - a bene in sé meritevole di protezione. E ciò «qualunque ne sia il merito e la destinazione», ossia a prescindere dalla qualità o dal valore estetico raggiunto.

Sennonché, la scelta funzionale di tutelare la banca dati come bene nato "nel mercato e per il mercato", pur recependo le istanze del settore delle tecnologie dell'informazione, non ha messo al riparo il legislatore comunitario da severe critiche, essenzialmente relative allo scarso rigore con cui sono stati delineati l'ambito e l'estensione della protezione accordata al costitutore. Pur ammettendo, infatti, che con la Direttiva si sono intese tracciare, secondo lo schema di *soft law*, le sole direttrici essenziali alle quali si sarebbero dovute ispirare le discipline nazionali, per poi lasciare ai rispettivi legislatori la definizione dei singoli profili della normativa di recepimento, d'altro canto è stata contestata l'eccessiva genericità di quelle linee guida che quindi sono apparse inidonee a costituire gli assi portanti della futura armonizzazione. In particolare, a destare perplessità è stato il concetto stesso di banca dati (le cui caratteristiche essenziali non sono apparse sufficientemente specificate dal legislatore), le condizioni di applicabilità della disciplina (rispetto alle quali non è apparso chiaramente delineato se ed in che limiti l'effettuazione di investimenti rilevanti avrebbe per ciò solo consentito al costituire di accedere ai benefici della tutela) ed infine l'ambito della riserva assegnata al costitutore che ruota attorno alla nozione di parte sostanziale senza essere ben chiaro quando ed al ricorrere di quali presupposti essa ricorre.

4. L'intervento "chiarificatore" della Corte di Giustizia

A colmare in parte qua le predette lacune che si sono inevitabilmente riflesse sulle normative interne di recepimento è intervenuta la Corte di Giustizia che, a fronte dei rinvii disposti dalle corti nazionali – greca, finlandese, svedese e inglese – relativi a raccolte che costituivano l'unica fonte di informazioni sportive, ha precisato, rispetto alla nozione di banca dati, che:

- in quanto incentrata sulla funzione svolta dalla raccolta, essa ricorre in presenza, in primis, di "elementi indipendenti", ossia di elementi separabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro contenuto informativo, letterario, artistico, musicale o di altro genere venga ad essere per questo pregiudicato; per la medesima ragione, gli elementi indipendenti che ne costituiscono il contenuto devono essere disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente accessibili;
- adottando, dunque, un'interpretazione estensiva, una raccolta configura una banca dati, allorché comprenda opere, dati o altri elementi, separabili gli uni dagli altri «senza che venga per questo intaccato il valore

del loro contenuto, e che comporti un metodo o un sistema, di qualunque natura esso sia, che consenta di ritrovare ciascuno dei suoi elementi costitutivi»;
- ai fini della sussistenza di una banca dati, infine, non occorre che la raccolta sia originale e che quindi costituisca un'opera dell'ingegno, la sua originalità rilevando esclusivamente ai fini della proteggibilità ai sensi del paradigma autoriale.

Passando ai presupposti di applicabilità della disciplina *sui generis*, il giudice comunitario ha chiarito che:
- la nozione di "investimento rilevante", quale presupposto indefettibile per accedere ai benefici della tutela *sui generis*, risulta integrata allorché siano impiegate risorse che superino una soglia *de minimis* sotto il profilo quantitativo e/o qualitativo. «La valutazione quantitativa fa riferimento a mezzi quantificabili numericamente e la valutazione qualitativa a sforzi non quantificabili, quali uno sforzo intellettuale o un dispendio di energie»;
- l'oggetto dell'investimento rilevante, i.e. il conseguimento, la verifica ovvero la presentazione della banca dati, si articola come segue. Con specifico riferimento agli investimenti sostenuti ai fini del "conseguimento" di una banca dati, questi si riferiscono a «i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati», perché ciò sarebbe contrario allo spirito della Direttiva che si propone di incentivare gli investimenti al settore delle tecnologie dell'informazione. Gli investimenti collegati, invece, alla "verifica" del contenuto della banca dati attengono a «i mezzi destinati, al fine di assicurare l'affidabilità dell'informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo dell'esattezza degli elementi ricercati, all'atto della costituzione di questa banca di dati così come durante il periodo di funzionamento della stessa». Coerentemente, le risorse destinate alla verifica della correttezza dei dati nel processo della loro generazione non valgono ai fini dell'accesso della tutela *sui generis*. Infine, gli investimenti inerenti alla "presentazione" del contenuto della raccolta riguarda «i mezzi intesi a conferire alla detta banca di dati la sua funzione di gestione dell'informazione, ossia quelli destinati alla disposizione sistematica o metodica degli elementi contenuti in questa banca di dati nonché all'organizzazione della loro accessibilità individuale».

Infine, la Corte di Giustizia ha approfondito l'ambito della tutela concessa al costituire che, come noto, si estende alle azioni di "estrazione e di reimpiego" di una banca dati ovvero di una sua parte sostanziale, osservando che:

- le azioni riservate al costitutore di una banca dati «si riferiscono a qualsiasi operazione non autorizzata di appropriazione e di diffusione dal pubblico di tutto il contenuto di una banca di dati o di una parte sostanziale di essa». Ciò significa che se una violazione ricorre allorché il contenuto della banca dati sia reso accessibile al pubblico dal costitutore o con il suo consenso, d'altra parte nemmeno in tal caso la consultazione della banca dati viola il diritto *sui generis*;
- la nozione di parte sostanziale, sotto il profilo quantitativo, attiene «al volume dei dati estratti e/o reimpiegati della banca di dati e deve essere valutata in relazione al volume del contenuto totale della banca di dati», mentre sotto il profilo qualitativo, si riferisce alla rilevanza dell'investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto dell'oggetto dell'operazione di estrazione o di reimpiego, indipendentemente dal fatto che tale oggetto rappresenti una parte quantitativamente sostanziale del contenuto generale della banca dati tutelata;
- il divieto relativo alle operazioni non autorizzate di estrazione e/o di reimpiego si estende alle azioni che, mediante il loro effetto cumulativo, mirano a ricostituire e/o a mettere a disposizione del pubblico, senza l'autorizzazione del costitutore della banca di dati, la totalità o una parte sostanziale del contenuto della stessa, e che pregiudicano pertanto gravemente l'investimento di tale soggetto.

Attraverso i predetti interventi, dunque, la Corte di Giustizia non si è limitata a fornire un'interpretazione restrittiva dei contorni della disciplina *sui generis*, scongiurando il rischio di "monopolizzazione" dei singoli dati contenuti in una raccolta, ma ha altresì promosso una effettiva armonizzazione delle normative nazionali, chiarendo gli ambiti e i limiti di applicabilità dello strumento giuridico di cui si discute.

A ben vedere, tuttavia, i rilievi della Corte di Giustizia ingenerano nuovi dubbi. A titolo di esempio, la distinzione introdotta tra creazione e ottenimento di dati non chiarisce se gli sforzi sottesi alla raccolta di informazioni meteorologiche ovvero di sequenze geniche, in quanto rappresentazioni di fenomeni naturali e non fenomeni naturali in sé, possano essere ricondotti alla nozione di ottenimento, ovvero, come sembra più plausibile, a quella di creazione. Né d'altro canto, l'intervento della Corte di Giu-

stizia permette di concludere se in ogni caso gli sforzi sottesi alla presentazione di siffatti dati possa comunque soddisfare le condizioni di tutelabilità delle relative banche dati.

Ancora, la circostanza che, a giudizio della Corte, anche l'ottenimento di una singola informazione possa essere il frutto di un investimento qualitativamente sostanziale e che quindi la sua estrazione possa configurare una violazione del diritto *sui generis* ingenera il convincimento che al costitutore sia accordato una riserva sull'informazione in sé.

Infine, la Corte, introducendo la nozione di consultazione per poi ritenerla lecita, ha creato nuove situazioni di incertezza giuridica, in quanto se è vero che, ove effettuata su una banca dati elettronica, siffatta attività richiede un salvataggio temporaneo e quindi una riproduzione del suo contenuto, allora a rigore anche tale condotta costituisce un atto illecito.

5. Criticità e possibili sviluppi

Nemmeno l'intervento della Corte di Giustizia è risultato sufficiente ad assicurare l'effettività della Direttiva e quindi la corrispondenza tra gli obiettivi perseguiti e i risultati ottenuti. E, infatti, nel Rapporto pubblicato il 12 dicembre 2005 sull'attuazione della Direttiva a quasi dieci anni dalla sua adozione, la Commissione Europea ha passato in rassegna la prassi che si è andata sviluppando nei vari Stati membri, concludendo che la Direttiva ha sì favorito l'armonizzazione dei regimi nazionali, determinando la convergenza verso una comune nozione di originalità. Ma ha altresì ingenerato una situazione di incertezza giuridica in relazione ai requisiti di accesso e all'ambito di protezione della tutela *sui generis*.

In particolare, l'indeterminatezza della nozione di "investimento sostanziale" da valutare in termini "quantitativi e qualitativi" si è tradotta in un indirizzo della prassi nazionale ondivago e tutt'altro che uniforme. Così, mentre la Corte Distrettuale dell'Aia ha ritenuto che il conseguimento e l'aggiornamento in tempo reale di una banca dati contenente informazioni relative alle proprietà immobiliari fosse il risultato di un investimento sostanziale e come tale soddisfacesse il requisito minimo indefettibile per accedere alla protezione *sui generis* (NVM v. De Telegraaf, del 12 settembre 2000), il Presidente della Corte Distrettuale di Rotterdam ha concluso che la raccolta dei titoli delle testate dei quotidiani configurasse una mera forma di derivazione da una preesistente fonte di informazione, e che come tale non riflettesse alcun investimento sostanziale (Algemeen Dagblad a.o. v. Eureka, del 22 agosto 2000); mentre la Corte d'Appello di Düs-

seldorf ha dichiarato che non era stata dimostrata la destinazione di investimenti sostanziali alla realizzazione di un sito web contenente informazioni su costruzioni edili (baumarkt.de, del 29 giugno 1999), la Corte Suprema Tedesca ha accertato la sussistenza dei presupposti della tutela *sui generis* in relazione alla raccolta dei titoli musicali della Top 10 e quindi gli estremi della estrazione sostanziale del contenuto della banca dati successivamente ai fini della pubblicazione di una diversa raccolta in CD (Hit Bilanz, del 21 luglio 2005).

Parimenti la genericità con cui sono definite le attività di "conseguimento", "verifica" e "presentazione" della banca dati ed in particolare il sottile confine tra "creazione" ed "ottenimento" di un'informazione, rimarcata dalla Corte di Giustizia, ha reso esplicito il pericolo che il raggio della protezione sui *generis* possa estendersi dal contenuto della banca dati complessivamente considerato alle singole informazioni di cui si compone. Rischio, ampiamente condiviso dalla dottrina, che sin dall'adozione della Direttiva ha osservato che «quanto più la creazione tende ad identificarsi con un insieme di dati puri, ordinati secondo criteri comuni, tanto più l'oggetto della tutela, mancando una vera e propria forma espressiva ed autonoma, si avvicinerà a forme di protezione del contenuto della raccolta».

Ancora, i contorni "sfuggenti" del diritto *sui generis* non hanno mancato di ingenerare dubbi interpretativi anche in relazione alle banche dati elettroniche. In tale contesto, i titoli, gli indirizzi Internet e i brevi sunti di un articolo con rinvio, attraverso un collegamento, ad un maggiore approfondimento non sono stati considerati tali da costituire una parte sostanziale di una banca dati e i link di collegamento dal titolo di un articolo non sono stati ritenuti in violazione del diritto del costitutore (High Regional Court di Colonia, 27 ottobre 2000; Corte Distrettuale di Monaco, 1 marzio 2000; Corte Tedesca Federale di Giustizia, 18 luglio 2003, Paper Boy). Tuttavia, in numerosi casi, la sistematica deviazione dalla pagina iniziale del sito del costitutore e delle comunicazioni pubblicitarie in essa contenute sono state dichiarate in violazione del diritto *sui generis* (Corte Distrettuale di Berlino, 8 ottobre 1998, Berlin Online; Landgericht Köln, 2 dicembre 1998, Süddeutsche Zeitung; Corte Distrettuale di Copenhagen, 16 luglio 2002, Newsbooster.com).

Né, infine, l'intervento della Corte di Giustizia è stato in grado di assicurare un'applicazione effettiva ed omogenea della Direttiva. In proposito, è appena il caso di ricordare che la Corte di Giustizia è adita ai sensi dell'art. 234 (già 177) del Trattato CE per fornire non un'interpretazione autentica dei lineamenti di una normativa comunitaria, ma piuttosto per chiarir-

ne la portata di specifici profili, la cui decodifica risulti necessaria ai fini della soluzione della controversia di volta in volta sottoposta al giudice nazionale. Pertanto, le pronunce rese dalla Corte garantiscono la coerenza sistematica dell'applicazione della Direttiva a livello nazionale nei limiti delle specifiche questioni rispetto alle quali viene chiesta, in sede di rinvio pregiudiziale, una "interpretazione centralizzata".

Tutto ciò considerato, non stupisce che la Commissione abbia riscontrato che a seguito dell'introduzione della Direttiva non si sia registrato alcun apprezzabile impulso allo sviluppo del settore delle tecnologie dell'informazione, né che gli investimenti destinati alla produzione di banche dati si siano attestati ad un livello addirittura inferiore a quello antecedente all'adozione della stessa.

Nel Rapporto del 2005 la Commissione non si è limitata a constatare la mancata "effettività" del diritto *sui* generis. Ma ad essa ha fatto seguire un ventaglio di proposte, ciascuna delle quali punta a correggere, in uno spirito riformatore, la disciplina vigente.

Una prima proposta, facendo valere la parte per il tutto e quindi estendendo le critiche emerse nei confronti del diritto *sui generis* all'intera Direttiva, ne suggerisce l'abrogazione tout court. Alla base di siffatta linea argomentativa vi è il convincimento che l'atto comunitario ha l'esclusiva finalità di dotare il costitutore di uno strumento di tutela ad hoc. A fronte, dunque, dell'acclarata incapacità del diritto *sui generis* di proteggere gli investimenti sottesi alla realizzazione di una banca dati l'unica scelta perseguibile da parte del legislatore comunitario consiste nell'abrogazione non solo dell'istituto che si è rivelato inefficace rispetto agli obiettivi perseguiti ma della Direttiva in sé che ne costituisce la cornice giuridica.

All'estremo opposto si pone invece l'opzione che propone il mantenimento della Direttiva tale quelle. E ciò nel convincimento che la stessa, per quanto abbia fallito la finalità che si proponeva di conseguire, non ha causato alcun danno né tantomeno ha pregiudicato gli interessi dei soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione ovvero nella fruizione di una banca dati. Viceversa, secondo la predetta proposta, qualsiasi intervento normativo comporterebbe costi ed oneri amministrativi eccessivi e comunque inidonei ad assicurare l'effettività dell'istituto *sui generis*.

In posizione intermedia rispetto ai due estremi or ora tratteggiati si pongono altre due proposte modificative.

L'una punta a ridefinire i lineamenti della tutela *sui generis* al fine di superare l'incertezza che la stessa ha sino ad oggi ingenerato. L'opzione di cui si discute postula la solidità delle basi giuridiche su cui poggia non solo l'armonizzazione della nozione di originalità, ma anche l'istituto *sui gene-*

ris, per poi affidare al legislatore comunitario il compito di intervenire sul livello di effettività di quest'ultimo, rafforzandolo.

L'altra, invece, prospetta l'annullamento sì della Direttiva, ma per la parte relativa alla protezione *sui generis* e non anche per quella che promuove l'armonizzazione del livello di originalità richiesto per accedere ai benefici della tutela autoriale, essendosi (almeno) quest'ultima rivelata efficace. Il convincimento sotteso a siffatta proposta è che la sorte riservata al diritto *sui generis* non debba estendersi alla Direttiva tout court, che quindi per la parte relativa ai profili di armonizzazione del paradigma autoriale ben può sopravvivere.

A questo punto al legislatore comunitario spetta identificare il correttivo più idoneo, tra quelli prospettati dalla Commissione, a dare impulso al settore delle tecnologie dell'informazione. L'opzione che caldeggia la riconfigurazione dei lineamenti dell'istituto *sui generis*, ampiamente sostenuta dagli operatori del settore, punta all'introduzione di alcuni correttivi, relativi al regime delle libere utilizzazioni, alla definizione della nozione di investimento sostanziale, legittimi interessi, pregiudizio eccessivo o ingiustificato. Alternativamente, benché assai impopolare presso gli operatori del settore, potrebbe essere presa in considerazione la proposta che suggerisce l'abrogazione tout court del diritto *sui generis*, i cui benefici sono allo stato indimostrati.

Delle due proposte, mentre la prima riconosce e promuove le esigenze dei nuovi attori dell'industria culturali, delle nuove tipologie di opere e dei nuovi diritti, la seconda contiene piuttosto la "voglia" di protezione in sé, riconoscendo i contorni del c.d. *public domain* e del *semi-public domain*, rispettivamente intesi come bacino di informazioni e risorse cui accedere ed attingere, vuoi liberamente, vuoi a determinate condizioni, preservandole, e se possibile rafforzandole, nel presupposto della loro necessarietà proprio per l'innovazione culturale ed il progresso tecnologico.

Il diritto di autore nel nuovo ambiente tecnologico. La copia privata

Ferdinando Tozzi[1]
Dottorando di ricerca in Diritto privato dell'economia nell'Università di Napoli "Federico II"

1. Il diritto di autore e le sue fonti

Nella sfera di applicazione della legge sul diritto di autore[2] (da ora anche solo l.d.a.) rientrano tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. La normativa sul diritto di autore nasce a tutela delle opere dell'ingegno umano. La legge fornisce un'esemplificazione delle categorie di opere protette, appartenenti, tra le altre, alla letteratura, alla musica ed alla cinematografia[3].

Il requisito di protezione è individuato nella c.d. "creatività semplice" senza alcuna preclusione per le opere che rappresentano idee banali, nozioni semplici o di dominio pubblico. A tal proposito è importante aver chiaro che all'interno di un'opera si usano distinguere tre componenti: a) l'idea, b) l'espressione dell'idea, c) il supporto materiale. Il diritto d'autore non tutela le idee in quanto tali[4] ma il modo in cui sono espresse, la loro forma.

Si usa distinguere tra una forma c.d. interna ed una forma c.d. esterna: la prima è il modo personale dell'autore di raggruppare, sviluppare ed intrecciare idee e concetti, mentre con il termine forma esterna si intende indicare l'elemento di un'opera immediatamente percepibile ai sensi ed esteriorizzata in uno dei mezzi espressivi di cui all'art. 2 della l. 633/41 (cinematografia, fotografia, musica, software, etc.). La forma dell'opera deve essere tenuta distinta da quella del supporto materiale su cui essa trova esteriorizzazione. Il diritto d'autore tutela, infatti, solo la forma non il suo supporto (carta, pellicola, file), salvo casi specifici come quelli in cui la forma di un'opera coincide con quella del supporto (vedasi le creazioni della pittura, della scultura e dell'architettura). Oggetto del diritto d'autore è dunque l'opera dell'ingegno quale bene immateriale distinto dal possesso (od anche dalla proprietà) del mero supporto (cartaceo, fisico, meccanico, magnetico, digitale) sul quale l'opera è fruibile, che, in quanto tale è di proprietà di chi lo acquista, senza che il diritto d'autore possa ritenersi trasferito al suo proprietario.

Il diritto dell'autore nasce al momento della creazione dell'opera che il nostro codice civile identifica in una «particolare espressione del lavoro

intellettuale»[5]; è dall'atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina, almeno teoricamente senza alcun obbligo di deposito, di registrazione o di pubblicazione dell'opera.

Vi è poi una usuale *summa divisio*, ricavabile dal dettato normativo, tra diritti patrimoniali e morali afferenti la persona dell'autore. Il diritto patrimoniale può essere ceduto, a titolo oneroso o gratuito, a terzi. L'autore può dunque sfruttare la propria opera in ogni forma e modo. Ciò che il diritto d'autore riconosce al creatore di un'opera sono una serie di facoltà esclusive fra cui il diritto di pubblicare, riprodurre, trascrivere, eseguire, rappresentare o recitare in pubblico un'opera[6]. Tutti i diritti dell'autore sono indipendenti[7] l'uno dall'altro, il che significa che l'esercizio di uno non esclude l'esercizio di tutti gli altri; inoltre tali diritti riguardano sia l'opera nel suo insieme, che in ciascuna delle sue parti. I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Il diritto morale è invece irrinunciabile ed indisponibile in quanto strettamente legato alla persona dell'autore, esso tutela l'attività in cui si materializza la creatività dell'autore e la sua personalità[8].

Vero e proprio pilastro del "sistema diritto di autore" sono poi le eccezioni e limitazioni, usi dell'opera dell'ingegno che, durante il periodo di vigenza dell'esclusiva, sono sottratti al controllo del titolare dei diritti, limitandone lo *ius excludendi omnes alios*. I diritti patrimoniali di autore sono espressione del diritto di proprietà e della libertà di impresa; le eccezioni e limitazioni rappresentano le regole che sottraggono al controllo del titolare dei diritti la possibilità di sfruttamento dell'opera, esse sono eccezionali e pertanto devono essere interpretate restrittivamente.

Si usa distinguere[9] tra eccezioni e limitazioni che tutelano interessi generali e altre che tutelano interessi per "usi privati". Fra le prime[10] vengono in rilievo le deroghe all'esclusiva finalizzate alla didattica, alla discussione, alla critica, all'insegnamento o alla ricerca scientifica, ovvero alla pubblica informazione; fra le seconde[11] rileva soprattutto l'art. 68 l.d.a. in materia di fotocopie di opere letterarie nonché le norme previste in materia di copia privata, le eccezioni in favore dei portatori di handicap e quelle che consentono la riproduzione delle emissioni radiotelevisive in ospedali pubblici e istituti di prevenzione e pena. In alcuni casi l'utilizzazione dell'opera è libera e gratuita[12], in altri casi il diritto esclusivo è degradato a diritto a compenso; comunque, il titolare dei diritti è tenuto ad adottare misure idonee a garantire l'accesso all'opera dell'ingegno protetta da misure tecnologiche di protezione ai sensi dell'art. 102 quater l.d.a., da un lato per consentire l'esercizio di alcune eccezioni[13], dall'altro

per consentire l'effettuazione di una copia privata anche solo analogica per uso personale[14]. In alcuni casi le eccezioni e limitazioni operano con riferimento a tutte le opere dell'ingegno[15], in altri l'utilizzazione è libera solo per talune categorie[16].

Tra le più importanti innovazioni di questi ultimi anni, legate proprio al nuovo contesto tecnologico, vi sono poi le misure tecniche di protezione (c.d. MTP). Queste sono disciplinate dagli artt. 102 quater e 102 quinquies l.d.a., introdotti, in attuazione della Direttiva 29/2001[17]. Il "sistema" delle MTP si completa con la normativa a loro protezione, ovvero, in particolare, l'art. 171 ter lda. Peraltro le difese e sanzioni civili e penali rappresentano anche la chiusura del sistema tutto del diritto di autore[18].

Venendo alle fonti del diritto di autore, è da evidenziare come esso – oltre che nel Codice Civile e nella legge speciale[19] – trova indiretta tutela nella Carta Costituzionale in quanto la produzione e la pubblicazione di opere dell'ingegno rappresentano manifestazioni dello sviluppo della persona umana tutelate dall'art. 3 della Costituzione; il diritto di autore rappresenta poi una concretizzazione del principio di libertà di pensiero tutelata ai sensi degli artt. 21 e 33 della Carta Costituzionale; è inoltre normativa posta a tutela della diffusione e dello sviluppo della cultura secondo il dettato dell'art. 9 della Costituzione (nonché dell'art. 128 del Trattato CE)[20] oltre a rispondere alle esigenze dedotte agli artt. 41 e 35 della Carta Costituzionale[21].

Le opere dell'ingegno hanno una naturale vocazione a circolare oltre i confini politici del Paese in cui sono state create[22]. Questa propensione è accentuata dallo sviluppo tecnologico degli strumenti di comunicazione di massa e dalle dinamiche tipiche dell'ambiente web.

Appare pertanto opportuno un cenno alla normativa internazionale, soprattutto comunitaria. Pur non volendosi effettuare un'elencazione esaustiva[23] va sicuramente menzionato il "*Green Paper on Copyright and Related rights in the Information Society*" della Commissione Europea del 19 luglio 1995. Con tale documento la Commissione ha evidenziato che per aversi un ottimale sviluppo della società dell'informazione, l'espansione dei nuovi prodotti e dei nuovi servizi presuppone una cornice disciplinare adeguata al nuovo contesto e soprattutto coerente a livello nazionale, Comunitario ed internazionale. Il *Green Paper* evidenzia inoltre l'importanza di un equilibrato sviluppo della società dell'informazione quale presupposto dello sviluppo dell'economia europea.

La comunità internazionale ha poi adottato due trattati inerenti il diritto di autore nel nuovo ambiente digitale: il WCT (*Wipo Copyright Treaty*) ed il WPPT (*Wipo Performers and Phonograms Treaty*) volti ad assi-

curare un significativo aggiornamento della protezione dei diritti d'autore nell'on line[24].

Negli ultimi anni il più rilevante provvedimento normativo comunitario è probabilmente stato la Direttiva 2001 n° 29[25] sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto di autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. Con tale Direttiva si è cercato da un lato di adattare la legislazione sul diritto di autore agli sviluppi tecnologici ed al c.d. "*digital market*" con un giusto bilanciamento tra diritti ed eccezioni e dall'altro di trasporre nella legge comunitaria le principali obbligazioni internazionali derivanti dai due menzionati trattati sul diritto di autore (WCT e WPPT). La Direttiva 2001/29 definisce ed inquadra il regime del diritto di autore per l'off line ma anche e soprattutto per le opere digitali, dunque per l'ambiente on line. Con la menzionata Direttiva il legislatore si è posto il principale obiettivo di affrontare le problematiche ed i bisogni del diritto di autore nel web e creare un sistema armonico a livello europeo[26], ciò anche incentivando le utilizzazioni delle misure tecniche di protezione per garantire un uso lecito dei contenuti creativi. Il legislatore comunitario ha agito sul presupposto che lo sviluppo dell'ambiente on-line ha determinato nuovi modi di sfruttamento dei contenuti creativi ma ha anche ampliato le possibilità di diffusione della cultura, dunque – con un giusto bilanciamento tra la protezione dei diritti dei titolari e degli interessi degli utilizzatori – ha posto l'obiettivo di armonizzare il diritto di autore all'on-line tenendo conto della necessarietà di un alto livello di protezione che non leda però gli interessi pubblici all'accesso alla conoscenza. È così sembra esser stato rispettato l'originario obiettivo del Trattato di Lisbona[27]: far sì che l'Unione Europea, entro il 2010, divenga la più dinamica e competitiva economia del mondo. Il legislatore Comunitario appare dunque consapevole che un lavoro di adeguamento normativo del diritto di autore nella società dell'informazione sia un passo decisivo per alimentare la crescita dell'economia europea che non può prescindere dalla conoscenza. Pur avendo, l'adozione della Direttiva della società dell'informazione, sancito la conclusione di numerosi anni di discussioni e confronti in seno alla Commissione Europea sugli obiettivi da raggiungere dalla società in relazione all'emergere dell'ambiente digitale[28], altra Direttiva di assoluto rilievo è stata poi la n° 48 del 2004 che ha provveduto al c.d. "*enforcement*" dei diritti di autore (attuata in Italia con il D.Lgs 16 marzo 2006 n° 140). Nel 2005, la Commissione ha poi lanciato l'iniziativa "*2010 – A European Information Society for growth and employment*", quale cornice per affrontare, ancora una volta, le sfide dello sviluppo della società dell'informazione e dell'on line[29].

2. Un breve excursus sul lavoro del Comitato Consultivo Permanente per il diritto di Autore per lo studio di una riforma della L.633/1941

Paul Valèry, già nel 1934, così scriveva in "*Pieces sur l'art: la conquète de l'ambiguitè*": «Le nostre belle arti sono state istituite, e il loro tipo e il loro uso sono stati fissati in un'epoca ben distinta dalla nostra e da uomini il cui potere d'azione sulle cose era insignificante rispetto a quello di cui noi disponiamo. Ma lo stupefacente aumento dei nostri mezzi, la loro duttilità e la loro precisione, le idee e le abitudini che essi introducono garantiscono cambiamenti imminenti e molto profondi nell'antica industria del bello».

Il Comitato Consultivo permanente per il diritto di autore[30] sta dal mese di ottobre 2007 lavorando alacremente per uno studio della L. 633/1941 principalmente volto proprio a far emergere tutte le problematiche sottese al sistema del diritto di autore nell'attuale contesto tecnologico caratterizzato, parafrasando il Valery, da un potere di azione degli uomini sulle cose aumentato in modo molto significativo, in ragione dei nuovi mezzi dell'on-line.

Per tali motivi, oltre che ai sensi della disciplina di cui alla Legge 28 novembre 2005, n. 246 (c.d. "taglia-leggi")[31], è stato necessario procedere ad un lavoro volto ad individuare una possibile proposta di riforma della L. 633/'41.

Conseguentemente, in seno al Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore il Presidente, professor Alberto Maria Gambino, ha istituito nell'ottobre 2007 alcuni gruppi di lavoro, cui hanno partecipato oltre un centinaio di esperti per approfondire ed individuare gli ambiti di intervento più urgenti per adeguare la normativa sul diritto di autore al rinnovato ambiente tecnologico.

I lavori – frutto di un serio e serrato confronto, avvenuto attraverso l'accostamento di cattedratici ed operatori dei vari settori dell'industria culturale e dei consumatori – sono poi confluiti in un documento che ha fatto emergere, in maniera compiuta sotto forma di emendamento al testo della L. 633/41, i punti di vista dei menzionati soggetti, titolari dei diritti e consumatori ed utenti[32].

In particolare, nel corso dei lavori, si sono andate delineando, tra le molte, due principali linee.

L'una, che pone gli interessi dei titolari del diritto in posizione di assoluta preminenza, e valorizza gli investimenti sottesi all'industria culturale, di qui puntando all'irrigidimento delle prerogative dell'istituto, sia attraverso il riconoscimento delle esigenze dei nuovi autori, delle nuove tipolo-

gie di opere e dei nuovi diritti, sia eventualmente l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio, anche attraverso il ricorso allo strumentario penale.

L'altra, invece, privilegia una traiettoria nella quale la ricompensa attribuita all'autore configuri uno "scopo-mezzo", funzionale al perseguimento di più ampi obiettivi di "benessere sociale" nell'interesse, in ultima analisi, dei consumatori-utenti. Poiché queste linee, insieme alle altre che sono state tracciate nel corso dei lavori, sono confluite nel documento presentato al Ministro, il Comitato ha conseguito l'obiettivo che si prefiggeva consistente, appunto, nel dare voce alle diverse e non sempre raccordabili anime che ravvivano il dibattito sulla riforma dell'istituto.

Tra le molteplici proposte emerse, pur non essendo possibile elencarle tutte (egualmente degne di tutela), si ritiene di analizzarne alcune relative soprattutto alla disciplina delle eccezioni e limitazioni, ciò perché le eccezioni rappresentano un essenziale "valvola di sfogo" del sistema del diritto di autore e conseguentemente sono l'elemento portante per un mercato equilibrato e simmetrico. Esse sono destinate a consentire utilizzazioni altrimenti vietate – stante il regime di esclusiva – in funzione di interessi costituzionalmente garantiti (tra cui quello all'informazione, alla libera discussione, alla ricerca ed all'accesso alla cultura).

Al momento però pare, ad avviso di chi scrive, che non vi sia equilibrio tra la disciplina delle eccezioni e limitazioni per l'ambiente on-line ed off-line, dunque non vi sarebbe simmetria tra ciò che è lecito e ciò che è illecito in ambiente on-line ed off-line a discapito proprio della corretta accessibilità ai contenuti creativi[33], per un diritto di autore equilibrato e simmetrico.

È da tempo, infatti, che, in relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie – creatrici di nuove opere dell'ingegno e capaci di assicurare una rinnovata veicolazione e riproducibilità delle altre, tradizionali, opere dell'ingegno –, si è posta la problematica dell'applicabilità della legge sul diritto di autore come attualmente vigente in Italia; in particolare, per quanto concerne le eccezioni e limitazioni, il legislatore – presumibilmente nel timore che le eccezioni potessero rappresentare una grave breccia nella gestione dei diritti di autore – si è attestato su di una risposta negativa, ma, certo, non precisa alle sfide portate dalle nuove tecnologie. Invero, preso atto che, nel nuovo ambiente tecnologico, le attività di riproduzione non necessitano più neppure dei supporti e degli apparecchi sembra aver esercitato un'opzione di "congelamento"[34] e pertanto rischiano di essere libere e lecite solo le utilizzazioni – ormai in gran parte del tutto obsolete – off-line, proibite tutte le altre; ciò che è lecito off-line rischia di essere atto di pirateria o comunque costituire un illecito on-line. Questa asimmetria risulta

peraltro evincibile, ad avviso di chi scrive, considerando come ad esempio sia esclusa, solo con riferimento alle utilizzazioni delle opere on-line, la rimozione delle MTP dell'opera dell'ingegno[35]; inoltre, solo con riferimento alla valutazione della liceità delle utilizzazioni on-line il legislatore ha adottato il c.d. *three steps test*[36].

Da quanto sopra appare necessario ricondurre a sistema le eccezioni e limitazioni, se ed in quanto si possa controllare la conformità dell'uso effettivo a quello dichiarato ed impedire dunque ultra-utilizzazioni difformi.

Vi sono poi state alcune altre specifiche proposte attinenti il tema delle eccezioni e limitazioni[37].

In particolare, pare opportuno ricordare come si sia esplorata la possibilità di far effettuare una copia anche con tecnologia digitale – ai soli fini di conservazione – di opere presenti presso le biblioteche accessibili al pubblico ed istituti affini come elencati all'art. 69 l.d.a.[38]; inoltre e conseguentemente si è valutata la possibilità di mettere a disposizione del pubblico la copia dell'originale realizzata con tecnologia digitale.

Si è poi proposto di far sì che le letture ed esecuzioni di opere o di brani di opere, effettuate in biblioteca e gratuitamente a scopo di promozione culturale e valorizzazione delle opere stesse (p.e., letture di fiabe, racconti etc.), non contrastino con i diritti di utilizzazione in quanto utili a stimolare la familiarità con e la fruizione dei prodotti culturali.

Si è valutata anche l'adozione di un'eccezione secondo cui sarebbe libera la riproduzione e la comunicazione al pubblico, nei cataloghi on-line delle biblioteche e di altri istituti culturali, di indici, sommari, abstract, copertine a bassa risoluzione, eventualmente incipit di brani musicali, o brevi filmati, o immagini in movimento (corrispondenti ai trailer nel caso di opere cinematografiche), allo scopo esclusivo di migliorare la descrizione e facilitare l'identificazione dell'opera e dell'edizione, senza alcun vantaggio economico per la biblioteca o altro istituto culturale. In merito al c.d. *open access* si è evidenziato come in base ad appositi accordi con gli autori, la documentazione dei risultati di attività culturali o scientifiche finanziate da amministrazioni dello Stato, delle regioni o di enti pubblici, come anche le università, dovrebbe essere depositata entro un congruo termine presso l'archivio istituzionale dell'ente finanziatore ed essere liberamente accessibile a chiunque, nel luogo e nel momento scelti individualmente, senza costi aggiuntivi per l'utente, non più tardi di dodici mesi dalla pubblicazione dell'opera.

Si è poi valutata la possibilità di adottare una nuova e più ampia formulazione dell'art. 12 bis[39] da riferire a tutte le opere e non solo ai programmi per elaboratore e banche dati.

3. Il diritto d'autore nel nuovo ambiente tecnologico. Le asimmetrie di sistema e la copia privata

Anche in ragione di quanto fin qui dedotto in merito all'asimmetria del sistema delle eccezioni e limitazioni derivanti dall'avvento delle nuove tecnologie, è da evidenziare come in seno al Comitato Consultivo Permanente per il diritto di Autore, non solo si sta lavorando ad una proposta di riforma della l. 633/41, ma è stato creato un gruppo di lavoro sulla copia privata[40] con il compito di studiare una possibile rotta per il legislatore in particolare per valutare se e come rimodulare il sistema dei compensi e se e come addivenire ad una informale bozza di regolamento che possa sbloccare l'art. 39 d.lgs 68/2003, ormai, per certi versi, vetusto; infatti, compito del Comitato – quale organo consultivo – è esprimere il proprio parere al Ministro dei Beni e le Attività Culturali affinché possa essere emesso il decreto di fissazione del compenso che è una cifra fissa che va adeguata ogni triennio tenendo in considerazione un paniere di altri cinque Paesi europei ritenuti dal legislatore comparabili per tipologia di mercato. Il tutto sempre tenendo ben presenti le evoluzioni e gli studi che stanno avendo luogo a livello comunitario con la c.d. Commissione McCrevy[41].

Va anzitutto evidenziato come l'art. 71 sexies l.d.a. qualifica l'attività di copia privata, cioè di riproduzione di opere tutelate su supporto vergine, come lecita a condizione che essa sia effettuata:

a) privatamente;
b) solo per fonogrammi e videogrammi;
c) da una persona fisica;
d) senza scopo di lucro e fini direttamente o indirettamente commerciali (anche solo risparmio di spesa);
e) nel rispetto delle mtp (misure tecniche di protezione).

Va specificato che la copia privata, per legge, può essere effettuata su qualsiasi supporto dunque anche di tipo digitale. Il compenso per copia privata – quale "equo compenso" per i titolari di diritti di autore – è dovuto da chi fabbrica o importa nello Stato gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini. Restano escluse le opere su rete, le opere dotate di misure tecnologiche di protezione e i casi in cui l'accesso alle opere è su base contrattuale[42]. L'oggetto imponibile è costituito in parte da apparecchi per la registrazione, in parte da supporti vergine. L'ordinamento italiano è dunque uno di quelli in cui si è optato per applicare il compenso sia sugli strumenti per effettuare le registrazioni sia sui supporti utilizzati a tale scopo, al contrario di altri Paesi che applicano il compenso o solo sui supporti o

solo sugli apparecchi. Ai sensi di legge[43] è stabilito che la misura del compenso sia determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali sentito il Comitato Consultivo per il diritto di autore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Tanto premesso, per comprendere a fondo le problematiche legate al sistema della copia privata è utile dare uno sguardo al diritto di autore nel nuovo contesto tecnologico, riprendendo le considerazioni anticipate nel paragrafo che precede in merito alle eccezioni e limitazioni. Nonostante le numerose sfide portate dalle nuove tecnologie, la legge sul diritto di autore non è stata messa in crisi; basti pensare come oggetto del diritto di autore sono le opere dell'ingegno di carattere creativo «*qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*»[44]. Dunque, i principi non devono essere modificati, le norme di attuazione, invece, in quanto più specifiche, sono facilmente soggette ad obsolescenza e vanno adeguate; ciò, però, in un'ottica non di sterile difesa, ma di valutazione delle possibilità che le nuove tecnologie possono offrire per una più ampia diffusione della cultura e delle informazioni e per un più proficuo sviluppo del mercato nazionale e transnazionale.

Le nuove tecnologie, infatti, ci pongono innanzi ad una serie di problematiche, legate proprio al passaggio all'ambiente digitale, che costituisce un cambiamento notevole per i cittadini, per i consumatori e per il mercato, e che ha creato enormi disarmonie. Il sistema è stato stravolto. Il mercato è, infatti – nella sua configurazione ottimale – un sistema simmetrico di informazioni[45]; al momento vi è, però, una grave asimmetria sulle informazioni, sul *discrimen* tra lecito ed illecito e sulla gestione del diritto di autore tra l'on-line e l'off-line.

La ragione che ha determinato le disarmonie è legata al fatto che la l.d.a. presuppone vincoli impliciti di carattere materiale, legati a tecnologie reprografiche disponibili all'epoca in cui tali disposizioni furono approvate.

La realizzazione di copie di opere musicali ed audiovisive era attività costosa in termini di tempo e di risorse.

Le copie così realizzate risultavano qualitativamente inferiori rispetto agli originali e difficilmente potevano essere convertite da un uso privato ad un uso in concorrenza con lo sfruttamento del titolare del diritto.

Le nuove sfide tecnologiche al diritto di autore e dunque nello specifico alla copia privata sono state poste proprio dalla convergenza tra informatica e telecomunicazioni.

L'informatica consente la riproduzione digitale delle opere, le telecomunicazioni, con lo sviluppo delle tecniche di compressione e della velocità di trasmissione delle reti, consentono il trasferimento dei dati a costi sempre decrescenti ed in maniera capillare.

Lo sviluppo della tecnologia digitale ha pertanto rivoluzionato il sistema della copia privata avendo offerto nuovi strumenti per effettuare la copia (basti pensare all'*mp3*, ai *music phones*, alle nuove tecniche per l'audiovisivo, etc.) che il legislatore deve prendere in considerazione.

A tal proposito pare opportuno – quale efficace esemplificazione dell'attuale situazione – citare e riferire della comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo sui contenuti creativi on-line nel mercato unico, del gennaio 2008[46], che nella sua introduzione, chiarisce come: «la disponibilità e l'impiego della banda larga e le maggiori possibilità di accedere ai contenuti e ai servizi creativi ovunque e in qualsiasi momento offrono delle nuove opportunità stimolanti. Per i consumatori questo si traduce in nuovi modi per accedere, se non addirittura per condizionare, i contenuti creativi presenti nelle reti mondiali, come internet, sia da casa. Per le imprese significa poter offrire servizi e contenuti nuovi e sviluppare nuovi mercati. […] le soluzioni più appropriate si tradurranno in crescita occupazione e innovazione in Europa».

Le nuove tecnologie, dunque, portano nuovi vettori, nuove possibilità di accesso e di copia dei contenuti creativi.

Ed allora, per riequilibrare il sistema del diritto di autore e della copia privata – ad avviso di chi scrive – bisogna comprendere cosa è lecito nel nuovo ambiente digitale[47]. Quali i confini tra pirateria e utilizzazione consentita. Il rischio è che se tutto è vietato, tutto nella pratica diviene permesso. Anche da una situazione di incertezza nel divieto deriva il fenomeno della c.d. "pirateria altruistica" – grave come la c.d. pirateria "commerciale" – determinata dalla volontà dei privati di diffondere e scambiare opere non a scopo di lucro, ma per informazione e studio.

Per trarre il massimo beneficio da questi cambiamenti la Comunicazione pone tre obiettivi, assolutamente condivisibili:

a) garantire che i contenuti europei contribuiscano nella misura del possibile alla competitività europea e favoriscano la disponibilità e la diffusione dell'ampia diversità della creazione di contenuti europei e del patrimonio linguistico e culturale dell'Europa;
b) aggiornare o chiarire le eventuali disposizioni giuridiche che ostacolano inutilmente la diffusione on-line dei contenuti creativi on-line nell'UE, riconoscendo al contempo l'importanza dei diritti di autore per la creazione;
c) incoraggiare il ruolo attivo degli utilizzatori nella selezione, diffusione e creazione di contenuti, soggetti che dovranno esser sempre più consapevoli (che hanno cioè il diritto/dovere di essere informati sui loro diritti), responsabili e dunque non più consumatori passivi. In partico-

lare è poi rilevante, per le problematiche legate al "sistema copia privata", la volontà di aggiornare le disposizioni giuridiche che ostacolano inutilmente la diffusione dei contenuti creativi.

Appare infatti chiaro come vi sia uno squilibrio nello specifico della disciplina della copia privata, che non sembra tener conto delle nuove tecnologie.

Al contrario la copia privata, proprio nel nuovo contesto tecnologico, può e deve rappresentare uno strumento di riequilibrio del mercato e di tutela dei diritti degli autori.

È doveroso, infatti, salvaguardare il bene intellettuale che genera proventi economici che rappresentano la retribuzione dell'ingegno degli autori e, soprattutto, l'incentivo alla creatività ed alla produzione culturale del nostro Paese.

Dunque il sistema della copia privata deve essere al passo con le nuove tecnologie, evitando disarmonie. Deve, inoltre, rappresentare davvero la chiave di volta per un diritto di autore efficace ed utile.

Un diritto di autore, cioè, che – pur mantenendo intatta la sua funzione di tutela dei diritti – non sia di ostacolo ma di incentivo ad un equilibrato sviluppo della cultura e dell'innovazione e del mercato.

D'altronde, le asimmetrie nella disciplina per la copia privata sono da eliminare anche secondo il legislatore UE; basti citare la direttiva 2001/29, in particolare nei suoi considerando – da leggersi in combinato disposto – 5 e 35. In quest'ultimo considerando, infatti, è scritto che: «*in taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere o dei materiali protetti*». Il considerando 5 aggiunge che «*lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, ed allora si dovrebbero adattare e integrare le normative attuali sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento*». Dalla loro lettura congiunta appare chiara l'esigenza di adeguare la normativa sulla copia privata alle nuove tecnologie ed alle nuove forme di sfruttamento. Il nostro legislatore ha adottato, però, fino ad oggi, un criterio non sufficientemente adeguato a far sì che vi sia una effettiva apertura alle nuove tecnologie[48]. Peraltro, il legislatore[49] è intervenuto sulla citata norma transitoria che individua supporti e apparecchi di registrazione e fissa i compensi, eliminando la menzione di talune tipologie e costringendo la S.I.A.E., cui spetta – per legge[50] – il compito di applicare la normativa sulla copia privata, a procedere, dove possibile, ad una determinazione convenzionale dei relativi importi. Ciò ha provocato una inevitabile disarmonia all'interno del mer-

cato, dove alcuni compensi risultano determinati per legge, e per altri la S.I.A.E. deve di volta in volta negoziare, con esiti alterni, il livello del prelievo. Tale situazione, inoltre, ha prodotto una disarmonia anche nel mercato europeo, all'interno del quale i supporti sono sottoposti a compenso in base alle rispettive norme nazionali dei Paesi membri.

Fermo tutto quanto sopra, la necessità di una revisione della disciplina sulla copia privata è anche legata – oltre che allo sviluppo tecnologico – a ragioni concrete: la norma di cui all'art 39 del citato D.Lgs 68/2003, infatti, sarebbe transitoria e destinata ad essere sostituita da un decreto del Mibac entro il 2005, ma detto termine è trascorso senza l'emanazione del decreto[51]. L'art. 71 septies l.d.a., come modificato di recente[52], prevede però la scadenza del 31 dicembre 2008, quale termine finale per l'emanazione del decreto *de quo*. Sempre il legislatore[53], per i sistemi di videoregistrazione da remoto, ha previsto un compenso per copia privata dovuto dal soggetto che presta il servizio. Con ciò sembra aver implicitamente ammesso l'intervento di soggetti terzi, determinando una anomalia all'interno del sistema normativo della copia privata, che in base all'art. 71 sexies comma 2 l.d.a., prevede che la copia ad uso personale non possa essere effettuata da terzi o da intermediari avendosi altrimenti una attività di riproduzione.

Sono, allora, proprio il progresso tecnologico, l'aumento degli strumenti per effettuare la copia privata, l'incertezza sui confini ed ambiti della disciplina sulla copia privata, la sua asimmetria, che impongono di tentare di riportare il sistema in equilibrio, in simmetria, e ciò con una cooperazione tra titolari e industrie di settore per promuovere l'accesso ai contenuti in modalità sicure per garantire, proprio attraverso un efficace funzionamento del meccanismo della copia privata, un giusto equilibrio tra utilizzi dei consumatori e remunerazione dei titolari dei diritti. Pena il fallimento del mercato.

Solo così si potrà creare, invece, il giusto ambiente per un corretto progresso della creatività e un proficuo aumento degli investimenti per uno sviluppo efficace della cultura, dell'informazione e della ricerca, con una libertà di accesso alla conoscenza ed al contempo con un necessario e doveroso riconoscimento dei diritti degli autori e titolari sulle proprie opere e prodotti.

Pertanto, preso atto di tutte le problematiche e le sfide – di carattere pratico e formale – fin qui segnalate, poiché la disciplina della copia privata, ad avviso di chi scrive, non è stata adeguata alle nuove tecnologie o per meglio dire non lo è stata completamente, bisognerebbe, in concreto e di concerto con i soggetti interessati:

a) valutare un ampliamento dell'oggetto imponibile indirizzandosi verso le nuove tecnologie. Basti pensare ai lettori *mp3*, alle chiavette usb, ai c.d. Music e video phones etc.;

b) studiare la possibilità di una clausola generale ed "aperta" evitando così che in futuro il legislatore debba affannosamente rincorrere lo sviluppo tecnologico;
c) per quanto attiene l'adeguamento del compenso, si dovrebbe addivenire all'individuazione di nuove cifre (o anche di percentuali, certo più durature), adeguate all'andamento economico-commerciale del mercato. Facendo sì che la S.I.A.E. possa davvero ed a pieno titolo svolgere il proprio fondamentale compito[54].

Dunque, in conclusione, appare necessario un aggiornamento della disciplina della copia privata ed un nuovo equilibrio della base imponibile senza sperequazioni tra differenti mezzi di copia per un sistema della copia privata simmetrico e ciò a vantaggio degli autori *in primis* ma, dunque e conseguentemente a beneficio di tutti gli operatori del settore e dei consumatori.

---

1 Il contenuto del presente lavoro esprime opinioni e considerazioni personali dell'autore.

2 Vedasi nota n° 18.

3 Basterà citare le opere della letteratura (letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, nonché, i programmi per elaboratore e le banche dati), sia in forma scritta che orale, le opere appartenenti alla musica (composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé), alle arti figurative (opere di scultura, pittura, disegno, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia), le opere architettoniche (i disegni e le opere dell'architettura), le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico, le opere afferenti il teatro (coreografiche e pantomimiche, con o senza traccia scritta), afferenti la cinematografia e la fotografia, le banche dati, i programmi per elaboratore. Sono altresì protette le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.

4 Tale principio è peraltro codificato in numerose disposizioni di diritto internazionale, vedasi, *ex multis*, gli art. 9 TRIPs, art. 2 WCT, art.1 Dir CE 91/250 e artt. 3 e 5 Dir CE 96/9. In dottrina si sostiene che : «*ideas are free as the air and as speech and the tenses*» (Desny c. Wilder) in A. MACARIO "Il format" AIDA '98, Giuffrè, p. 52.

5 Oltre che ai sensi dell'art. 2575 c.c., anche secondo quanto dedotto all'art. 6 l.d.a. «Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale».

6 La comunicazione al pubblico di un'opera dell'ingegno si articola in una comunicazione ad un pubblico presente ovvero tramite mezzi di diffusione a distanza, tra cui il satellite, il cavo e la stessa rete internet: la c.d. messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente (*on demand*).

7 Vedasi l'art. 19 della L. 633/41 che testualmente recita: «I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti».

[8] Il diritto morale si specifica in una serie di facoltà, tra cui il diritto d'inedito, che è un'articolazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione; il diritto alla paternità dell'opera, in ragione del quale l'autore gode del diritto di rivendicare di essere pubblicamente riconosciuto come l'artefice e all'inverso, che non gli venga attribuita un'opera non sua o diversa da quella da lui creata. L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce plagio. Il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale la distruzione dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni (in caso di opera anonima o pseudonima) l'autore può rivelarsi, se vuole, quando meglio crede e di opporsi a qualsiasi modifica o ad ogni atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione. Dopo la morte dell'autore mantengono tali diritti i discendenti, *iure proprio*; il diritto all'integrità dell'opera, che garantisce all'autore che l'opera non venga modificata senza il suo consenso; il diritto di ritirare l'opera dal commercio, cioè il c.d. diritto di pentimento che, per bilanciare gli opposti interessi, determina, se esercitato, per l'autore l'obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti sull'opera stessa.

[9] Vedasi MARCHETTI – UBERTAZZI, *Commentario Breve alle leggi sulla Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, CEDAM 2007, p. 1674 e ss.

[10] Vedasi dunque gli artt.: 70 comma 1 e 2, nonché 65 e 66.

[11] Vedasi gli artt. 71 sexies, septies e opties; 71 bis; art. 71 quarter.

[12] Vedasi gli artt. 65, 66, 67, 69, 70, 71, 71 bis a 71 quater.

[13] Vedasi gli artt. 55, 68 co.1, 69 co. 2, 70 co.1, 71 bis e quater e 71 quinques co. 2.

[14] Vedasi l'art.71 sexies comma 4; nonché il successivo § 3.

[15] Vedasi artt. 67, 70, 71bis, 71 ter.

[16] Vedasi gli artt. 69 per gli esemplari a stampa, 71 per i pezzi musicali, 71 sexies e opties per i fonogrammi e videogrammi, 68 che trova applicazione alle opere letterarie. Nella maggior parte dei casi fanno eccezione al diritto di riproduzione ex art. 13, tuttavia il 69 limita il diritto di prestito (18bis) il 71 il diritto di esecuzione (15) il 70 anche di elaborazione creativa (4 e 18), in molte ipotesi in cui poi è concessa la riproduzione è consentita anche la comunicazione al pubblico (65, 66, 70 e 71bis).

[17] Invero la possibilità di introdurre le MTP era già prevista con i trattati OMPI sul diritto di autore e connessi del 1996, dal *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) statunitense. Per misure tecniche di protezione si intendono quelle protezioni tecnologiche che impediscono il compimento di attività sull'opera non autorizzate dai titolari dei diritti. A titolo esemplificativo si conoscono misure tecniche di protezione quali il "*metering system*" che registra i singoli utilizzi di un'opera, il "*watermarking*" ovvero una sorta di tatuaggio digitale dell'opera, le varie tecniche di criptografia, le tecniche EMS che identificano l'opera e, monitorandone l'uso, corrispondono un compenso ai titolari, ed ancora altre in divenire.

[18] Infatti, al Capo III "Difese e Sanzioni giudiziarie", vi è la Sezione I "Difese e sanzioni civili", artt. 156 e ss; la Sezione II, "Difese e sanzioni penali" con gli artt.171 e ss . Seguono le disposizioni sulla S.I.A.E. e sul CCPDA nonché le "disposizioni transitorie e finali".

[19] Vedasi gli artt. 2575 e ss del C.C.; nonché la l. 22 Aprile 1941 n° 633 – Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (G.U. 16.07.1941/166).

[20] Le fonti del diritto di autore sono alquanto eterogenee, sebbene sarebbe auspicabile una uniformità transnazionale soprattutto in ragione della peculiarità dell'oggetto di tutela, le opere dell'ingegno – ormai spesso dematerializzate (senza cioè un *corpus mechanicum*) – che circolano sempre più velocemente e in modo capillare, grazie proprio all'on line, senza conoscere, da questo punto di vista ostacoli e frontiere. Opportuno partire dalla Convenzione di Berna del 1886 (prima stesura) che ha la finalità di assicurare una protezione minimale in materia di diritto di autore a tutti i Paesi unionisti. L'ultima revisione risale al 24.7.1971 (c.d. Atto di Parigi). Da citare anche il Trattato OMPI del 1996 sul diritto di autore e l'evoluzione tecnologica. Nell'UE, negli ultimi anni, si sono susseguite una serie di direttive sul diritto di autore. A partire dalla D.91/250 in materia di software (recepita in Italia con il D.lgs 518/92), poi la D. 92/100 che ha introdotto alcuni diritti esclusivi a favore degli autori e dei titolari di diritti connessi (recepita con D.lgs 685/94). La D. 93/83 sulla diffusione via satellite e cavo, la D. 93/98 sulla armonizzazione dei termini di durata

dei diritti di sfruttamento economico delle opere; ancora la D.96/9 sulle banche dati (recepita con il D.lgs 169/99). La D. 98/71 per l'armonizzazione europea per la protezione del disegno industriale e la previsione di cumulabilità con la tutela da brevetto. Poi la D. 2002/31 sul commercio elettronico fino a giungere alla D. 2001/29 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto di autore e dei diritti connessi nella Società dell'informazione, recepita in Italia con il D.lgs 68/2003.

21 In particolare dall'art. 9 Cost. risulta possibile ricavare quattro principi quali compiti della Repubblica: a) promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura; b) promuovere la ricerca scientifica; c) tutelare il paesaggio ed il patrimonio artistico della Nazione; d) tutti i menzionati compiti sono attribuiti alla Repubblica. L'art. 41 tutela l'iniziativa economia privata ponendo però un fine sociale: il benessere economico quale mezzo di sviluppo, l'economia al servizio della società e non l'individuo subordinato alle esigenze dell'economia. L'art. 35 è posto a tutela del lavoro; il primo comma, infatti, recita testualmente «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni».

22 Vedasi R. MASTROIANNI, *Diritto Internazionale e Diritto di Autore*, p.1 e ss, Giuffrè, 1997. Il diritto di autore ha dunque una vocazione internazionale che si riscontra da una parte nell'interesse dell'autore a che le sue opere siano il più possibile diffuse e conosciute e, dall'altro, nell'esigenza di promozione e divulgazione della cultura a livello transnazionale, garantendo il libero flusso della conoscenza e delle informazioni.

23 Vedasi comunque a tal fine la precedente nota 19.

24 L'*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994, nell'ambito dell'Uruguay Round dei negoziati GATT; il WPPT, firmato a Ginevra il 20 dicembre 1996, entrambi ispirati dai principi posti dalla Convenzione di Roma del 1961.

25 Negli USA è di sicuro rilievo il *Digital Millennium Copyright Act*, in attuazione dei due Trattati WIPO (WCT WPPT), del 28 ottobre 1998.

26 Basti citare il Considerando n° (4) che testualmente recita «un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro», nonché il considerando n° 31) che testualmente recita «deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere 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» o ancora il considerando n° 25) «Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta ("*on-demand*"). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto».

27 Consiglio di Lisbona anno 2000. In tale sede è stato posto l'obiettivo della creazione di un clima favorevole per l'innovazione tecnologica come principio base per creare i presupposti per fare dell'UE la guida, a livello mondiale, dell'economia basata sulla scienza.

[28] Utile citare il seguente documento di studio dell'UE: "*DG Internal Market And Services Working Paper – First evaluation of Directive 2001/29/EC* […]". Ove fra le altre si apprende che agli Stati membri è stata fissata la data del 22 dicembre 2002 come termine ultimo per implementare la legge nazionale, ma solo la Grecia e la Danimarca hanno osservato tale scadenza, molti degli Stati membri hanno trasposto, nelle rispettive normative interne, le obbligazioni poste dalla Direttiva 2001/29 negli anni 2003 e 2004, mentre addirittura alcuni Stati quali Francia e Spagna hanno utilizzato più tempo, giungendo al 2006.

[29] La Commissione ha intrapreso altre iniziative, fra cui vale la pena citare: l'*High Level Group on Digital Rights Managements*; il *Film On line Charter*; la *Digital Libraries Iniziative*, per una libreria digitale europea; l'*Audiovisual Media Service Directive*, fino ad arrivare alla pubblica consultazione di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo sui contenuti creativi ondine nel mercato unico, a tal proposito vedasi il § 3 del presente lavoro.

[30] Il Comitato Consultivo permanente per il diritto di autore è organo consultivo presso il Ministero dei Beni Culturali; è previsto dalla legge sul diritto di autore ex artt. 190 e ss. Presidente, dal luglio 2007, è il professor Alberto M. Gambino.

[31] Ove si prevede, all'art. 14 - comma 14, l'adozione di decreti legislativi «che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore»; nonché al successivo comma 15, ove si prevede che i decreti legislativi «provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto (…) anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1 gennaio 1970».

[32] Il documento di proposte per una riforma del diritto di autore è stato poi consegnato al Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il 18 dicembre 2007. Il Ministro ha espresso pieno apprezzamento per gli sforzi compiuti dal Comitato e dai gruppi di lavoro, auspicando che nelle successive fasi si punti ad una sintesi "alta" delle posizioni emerse sia che ci si indirizzi verso il riassetto, e quindi si opti per un intervento "minimale", finalizzato all'adeguamento dell'istituto autoriale alle evoluzioni del quadro comunitario, sia che ci si spinga oltre, dando impulso ad una riforma sistematica della materia.

[33] Vedasi anche il già citato considerando n° 31) della Direttiva 2001/29, che testualmente recita «deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere 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»; vedasi anche nota n° 25.

[34] Lillà Montagnani, «*Dal peer to peer ai sistemi di digital rights management: primi appunti sul melting pot della distribuzione on line*» in Il Diritto di Autore, n° 1 2007 pag. 1; M. Ricolfi, "*Internet e le libere utilizzazioni*", AIDA 1996, pag. 115, Giuffrè.

[35] Vedasi l'art. 71 quinques comma 3 ove si statuisce che «i titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelti individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali». Nonché l'art. 71 sexies co. 3, ove si statuisce che «la disposizione di cui al comma 1 [riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi] non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle m.t.p. di cui all'art. 102 quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali».

[36] All'art. 71 nonies statuisce che «le eccezioni e limitazioni disciplinate al 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 vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelti individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere e degli altri materiali né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari».

[37] Emerse, oltre che dai lavori di studio per la riforma della l.d.a., da un informale tavolo di trattative coordinato dallo scrivente, tra A.I.B. (Associazione Italiana Biblioteche) ed A.I.E. (Associazione Italiana Editori) che, pur non rappresentando posizioni ufficiali e definite, testimoniano l'apertura di un proficuo dialogo.

[38] Il primo comma dell'art. 69 testualmente indica «biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici», il secondo comma parla anche di «cineteche dello Stato».

[39] L'art. 12 bis L.633/41 testualmente recita: «Salvo patto contrario il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creata dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro».

[40] La copia privata – disciplinata dagli artt. 71 sexies e ss l.633/41 – fa parte delle Eccezioni e Limitazioni. Dunque le considerazioni espresse nel § 2 e quelle che saranno dedotte nel presente §3 sono da considerarsi in combinato.

[41] Charlie McCrevy, Commissario al Mercato Interno dell'UE, intende riconsiderare la questione della riscossione dei diritti di autore in particolare il modo con cui vengono percepiti ed utilizzati i compensi per copia privata ed ha pertanto "lanciato" un processo di consultazione per giungere a soluzioni concrete. Il 27 maggio 2008 si è tenuta la "Public Hearing on private copyng levies".

[42] Vedasi MARCHETTI – UBERTAZZI, *Commentario Breve alle leggi sulla Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, CEDAM 2007, p. 1702 e ss.

[43] Art. 71 septies l. 633/41, in particolare il secondo comma testualmente recita: «il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1 […]».

[44] Vedasi art. 1 della L. 633/41.

[45] E. BOCCHINI *Introduzione al diritto commerciale nella new economy*, CEDAM, pag. 13 e ss, 2001.

[46] Il 3 gennaio 2008 la Commissione ha licenziato una Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni sui contenuti creativi on line nel mercato unico, al fine di raccogliere pareri da tutte le "parti interessate". Tale fase, che si è conclusa il 29 febbraio 2008, costituirà la base di lavoro per una proposta di Raccomandazione – da licenziare per il 2008 – del Parlamento Europeo e del Consiglio sui contenuti creativi on line che riguarderebbe i seguenti aspetti: trasparenza (etichettatura) e interoperabilità dei DRM; incentivazione all'istituzione di regimi di licenza innovativi nel settore delle opere audiovisive; offerte lecite e pirateria.

[47] Vedasi in proposito il documento "DG Internal Market And Services Working Paper – First evaluation of Directive 2001/29/EC […]" ove testualmente recita: «[…] *the lack of legal certainty would ruin the efforts for a favourable enviroment wich stimulates creativity and investment*». Ancora, bisognerà con sempre maggior impegno, utilizzando le nuove tecnologie, creare strumenti che permettano l'accessibilità piena, a favore dei soggetti diversamente abili, alle opere dell'ingegno e quindi alla cultura. Sarà opportuno valutare nuove e più incisive misure antipirateria, rafforzando la cooperazione internazionale. È interessante, inoltre, riportare il considerando n° 25) che statuisce: «dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri

diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta ("*on-demand*"). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto».

[48] Art. 39 D.Lgs 68/2003 testualmente recita: «1.Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui allo stesso art. 71-septies, nelle seguenti misure: a.supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione; b.supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio: 0,29 euro per ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore; c. supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per 650 megabyte. d. Abrogata e. supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di registrazione; f. supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una capacità di registrazione di 180 minuti. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore; g. supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore; h. apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore. h. bis) Abrogata».

[49] Vedasi la L. 128/2004.

[50] Ex art. 71 octies lda.

[51] Il legislatore ha però statuito che tale disciplina resterà valida fintantoché non vi sarà il nuovo decreto.

[52] Dal decreto legge 31 dicembre 2007, n.248 c.d. Decreto Milleproroghe, convertito nella legge 28.02.2008 n. 31.

[53] Il medesimo provvedimento di cui alla legge 31 dicembre 2007, n.248 ha introdotto, all'art. 5, la seguente modifica: «Al comma 1 dell'art. 71 septies della legge 22 aprile 1941 n° 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso*».

[54] Ai sensi della legge, la S.I.A.E. provvede a ricevere il compenso e ripartirlo 50% agli autori e 50% ai produttori e, come ricordato, ha solo sospeso l'applicazione fino all'emanazione di nuovo decreto del ministro (dunque le memorie digitali appaiono nei report trimestrali ma senza che il compenso vada corrisposto).

Parte IV
Interventi liberi

Clausole di prelazione nel contratto di edizione

Benedetta Sirgiovanni
Dottore di ricerca in Mercato e Consumatori nell'Università di Roma Tre

Il contratto di edizione è il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare l'opera dell'ingegno, ed è disciplinato dagli articoli 118 - 135 della legge n. 633/1941[1].

La clausola di prelazione inserita in un contratto di edizione attribuisce all'editore il diritto di essere preferito a parità di condizioni qualora l'autore decida di pubblicare l'opera futura che l'autore potrà creare[2].

Due sono, dunque, le note caratterizzanti la prelazione: la libertà sul se contrarre e la parità di condizioni.

Ne consegue che non ricorre la fattispecie della prelazione, qualora la clausola preveda in capo all'autore un obbligo a stipulare il contratto di edizione o vincoli quest'ultimo a compiere una proposta irrevocabile alla conclusione del contratto ovvero escluda la presenza del terzo. La parità di condizioni comporta, infatti, un giudizio di comparazione tra due termini[3]. Pertanto, la parità di condizioni presuppone la presenza di un progetto di vicenda con il terzo[4].

In quest'ottica va tracciata la linea di confine tra clausola di prelazione e clausola di opzione.

Con la clausola di opzione, diversamente dalla clausola di prelazione in cui l'autore è libero anche di non stipulare il contratto di edizione, l'autore è assoggettato alla conclusione del contratto di edizione, qualora l'editore aderisca, entro il termine convenuto[5]. È sufficiente, dunque, una dichiarazione dell'editore per il perfezionamento del contratto definitivo[6]. Con l'opzione (onerosa) l'autore trae un vantaggio immediato (il c.d. premio), mentre l'editore, differendo nel tempo la conclusione del contratto al quale è interessato, ma per il quale appare prematura o potenzialmente dannosa un'accettazione, può operare una pianificazione aziendale, industriale, finanziaria[7].

Nel progetto di riforma alla legge sul diritto d'autore non vi è alcun riferimento alle clausole di prelazione nel contratto di edizione.

Si aderisce a questa impostazione, in quanto si tratta di un tipo di prelazione convenzionale[8]. Pertanto, spetta alle parti[9] stabilire da quale momento l'autore non è più libero sul se contrarre, quale sia, cioè, l'atto –

proposta irrevocabile diretta al terzo, contratto preliminare, contratto di opzione stipulati con il terzo – posto in essere dall'autore con il quale quest'ultimo rinunci alla sua libertà sul se contrarre[10]; la natura della *denuntiatio*, se sia, cioè, una proposta ovvero una mera comunicazione delle condizioni presenti nel progetto di vicenda con il terzo e la conseguente natura dell'atto di esercizio del diritto di prelazione, se sia, cioè, da configurare quale accettazione e, quindi, perfezioni la fattispecie contrattuale ovvero quale atto unilaterale idoneo a produrre l'effetto traslativo[11].

1 Cfr. V. De Sanctis, M. Fabiani, *I contratti di diritto di autore*, Milano, 2007, p. 103.

2 Cfr. V. De Sanctis, M. Fabiani, *I contratti di diritto di autore*, cit., p. 130.

3 Cfr. G. Gabrielli, voce P*relazione* (*patto di*), in *Enc. Giur*., XXIII, Roma, 1990, p. 1.

4 Cfr. M. D'Orazi, *Della prelazione legale e volontaria*, Milano, 1950, p. 117, 118, 235.

5 Cfr. V. De Sanctis, M. Fabiani, *I contratti di diritto di autore*, cit., p. 130.

6 E. Cesaro, *Il contratto e l'opzione*, Napoli, 1969, p. 252, Cfr. E. Perego, *I vincoli preliminari e il contratto*, Milano, 1974, p. 130, A. Genovese, *Il contratto d'opzione, nuovo strumento per la formazione dei contratti*, in *Riv. dir. comm*., 1965, I, p. 178.

7 Cfr. E. Cesaro, *Il contratto e l'opzione*, cit., p. 312, E. Panzarini, *Il contratto di opzione*, Milano, 2007, p. 184, 256

8 Cfr. Santoro Passarelli, *Struttura e funzione della prelazione convenzionale*, in *Riv. trim*., 1981, p. 698, G. Bonilini, *La prelazione volontaria*, Milano, 1984, passim, B. Troisi, *La prelazione volontaria come regola privata, integrativa del procedimento di formazione del contratto*, in *Riv. dir. civ*., 1984, II, p. 585, E. Caputo, *In tema di prelazione negoziale*, in *Giust. civ*., 1985, I, p. 543, G. Gabrielli, voce P*relazione* (*patto di*), in *Enc. Giur*., XXIII, Roma, 1990, p. 1, A. Catricalà, *Funzioni e tecniche della prelazione convenzionale*, in *Riv. dir. civ*., 1978, II, p. 565.

9 Cfr. P. Duvia, *La* denuntiatio *nella prelazione volontaria*, Milano, 2005, p. 33.

10 Cfr. G. Vettori, *Efficacia ed opponibilità del patto di preferenza*, Milano, 1988, p. 67, 68, G. Gabrielli, *Prelazione* (patto di), in *Enc. Giur*., XXIII, Roma, 1990, p. 5, G. Gabrielli, *Il rapporto giuridico preparatorio*, Milano, 1974, p. 33.

11 Cfr. M. D'Orazi, *Della prelazione legale e volontaria*, cit., p. 150, B. Carpino, *L'acquisto coattivo dei diritti reali*, Napoli, 1977, p. 38, Mirabelli, *L'atto non negoziale*, Napoli, 1955, p. 331, G. Benedetti, *Prelazione e riscatto nell'alienazione di fondi rustici*, *Riv. not*., 1974, I, p. 900, G. Furgiuele, *Contributo allo studio della struttura delle prelazioni legali*, Milano, 1984, p. 139, M. Nuzzo, *La prelazione successoria tra storia e dogma*, in Prelazione e retratto, a cura di G.Benedetti, Milano, 1988, p. 75.

La "copia privata" e le trasmissioni televisive ad accesso condizionato: cenni su configurabilità, caratteri e limiti

Andrea Stazi
Docente di Diritto dell'Informatica e delle Comunicazioni nell'Università Europea di Roma

Sommario: 1. L'evoluzione tecnologica ed i servizi televisivi ad accesso condizionato. – 2. Le norme fondamentali comunitarie in tema di c.d. "copia privata" ed il loro recepimento negli Stati membri. – 3. La configurabilità, i caratteri ed i limiti del "diritto" alla copia privata delle trasmissioni televisive ad accesso condizionato nell'ordinamento italiano. – 4. Conclusione: i profili sanzionatori della duplicazione abusiva e le azioni in atto per delineare i confini della copia privata nell'odierno scenario tecnologico.

1. L'evoluzione tecnologica ed i servizi televisivi ad accesso condizionato

Il mercato dell'audiovisivo italiano ed internazionale sta attraversando da alcuni anni un periodo di incessanti mutamenti, dovuti dapprima alla diffusione della televisione satellitare e di recente alla progressiva sostituzione della piattaforma digitale terrestre alla "tradizionale" piattaforma analogica ed all'emergere di piattaforme nuove, tramite le quali è possibile veicolare la medesima offerta di contenuti e servizi[1].

Attualmente, la distribuzione di contenuti e servizi audiovisivi può avvenire attraverso cinque diverse piattaforme tecnologiche: analogica e digitale terrestre, satellite, banda larga con tecnologie xDSL o fibra ottica, mobile.

Negli ultimi anni, specie a seguito dell'avvento della tecnica del digitale terrestre[2], la sempre più evidente convergenza fra piattaforme in precedenza alla base di mercati differenti, e la conseguente necessità di conquistare e consolidare rapidamente quote di quello che può definirsi come il nuovo ''mercato integrato dell'audiovisivo'', hanno dato luogo a mutamenti notevoli nella catena del valore a monte e a valle del mercato delle trasmissioni dei contenuti, audiovisivi appunto, ormai sempre più multimediali.

Di conseguenza, oggi la catena del valore del settore audiovisivo risulta caratterizzata, essenzialmente, da quattro attività fondamentali, che pos-

sono essere svolte dallo stesso soggetto o da soggetti diversi, ovvero: a) la produzione di contenuti, realizzata dall'emittente stessa o da società indipendenti; b) la creazione di palinsesti, curata dall'emittente, attività che individua la figura del fornitore di contenuti); c) la gestione della rete, ossia delle frequenze e delle infrastrutture di rete; d) la gestione delle risorse correlate, ossia la gestione dei servizi di accesso condizionato[3], d'interfaccia applicativa dei programmi[4] e di guida elettronica ai programmi[5], curati dal fornitore di servizi.

In un simile scenario, caratterizzato dalla progressiva affermazione di piattaforme trasmissive ulteriori, e dalla correlata entrata sul mercato di nuovi soggetti, gli operatori televisivi commerciali stanno procedendo con decisione verso l'introduzione della televisione digitale, tramite nuove reti gestite direttamente o canali tematici affidati a piattaforme di terzi, nonché verso la sperimentazione delle opportunità offerte dalla convergenza, specie riguardo ai cosiddetti servizi a valore aggiunto[6].

Per quanto concerne i contenuti, risulta palese come gli stessi, specie i contenuti cosiddetti *premium*[7], in grado di attirare notevoli masse di utenti, siano ormai sempre più centrali e contesi per la competizione sia "intra-piattaforma" che "inter-piattaforme", ponendo rilevanti questioni in merito ai rapporti fra diritti di esclusiva e accessibilità ai contenuti più rilevanti da parte dei concorrenti e dei consumatori/utenti finali.

Sotto il profilo della domanda, il consumatore/utente ha potuto beneficiare, da un lato, di una maggiore offerta – in particolare, nel mercato italiano, in virtù dell'affermazione della *pay-tv* via satellite, nonché del rapido sviluppo della tv digitale terrestre[8] – dall'altro, di una contemporanea diminuzione dei prezzi dei servizi, sia tradizionali, sia *premium*, dovuta alle strategie di acquisizione dei diritti adottate dai diversi operatori sul mercato.

In conseguenza dell'ampio e perdurante processo cui si è fatto riferimento, oggi come accennato i consumatori/utenti televisivi sono in grado di ricevere contenuti attraverso reti e piattaforme diversificate – l'etere analogico o digitale, il satellite, il cavo, la rete telefonica fissa e mobile – tra le quali hanno la possibilità di optare sulla base delle caratteristiche, dei costi, del livello di aggregazione dei servizi offerti e della disponibilità degli stessi.

I servizi di televisione a pagamento, in particolare, sono fondati su una speciale infrastruttura tecnica, denominata "sistema di accesso condizionato", volta ad assicurare che i canali possano essere ricevuti solo dagli abbonati. L'accesso condizionato è basato su un sistema di criptazione dei messaggi, che funziona grazie a un *decoder* equipaggiato con una risorsa di

decriptazione, un processore di sicurezza, un sistema di gestione dell'abbonato e un sistema di autorizzazione dello stesso.

I sistemi di criptazione possono essere chiusi o aperti. Nel caso dei sistemi chiusi – che sono i più comuni in Europa – soltanto i *broadcaster* che concludano un contratto con il proprietario del sistema sono abilitati alla criptazione. L'uso di sistemi chiusi implica che il consumatore debba acquistare o affittare uno speciale *decoder* per ricevere i canali televisivi criptati in questa forma e *decoder* ulteriori se vuole ricevere canali criptati con altri sistemi.

Nei sistemi aperti, che operano semplicemente per mezzo di una *smart card*[9], lo stesso *decoder* può essere usato per ricevere canali differenti: il flusso di dati e il segnale televisivo è ricevuto e scannerizzato dall'apparecchio, il quale contiene appunto una *smart card* che conferma l'identità del ricevente. Se la *smart card* trova la sua unica chiave di decriptazione, il *decoder* decifra il segnale televisivo e lo trasmette al televisore. Ogni *broadcaster* può normalmente acquisire dal proprietario di un sistema aperto il diritto di utilizzarlo.

I sistemi di accesso condizionato consentono di esercitare il controllo sull'accesso al servizio o ai suoi contenuti, e quindi sulle relative condizioni. Nella televisione a pagamento ciò permette anzitutto di ottenere la remunerazione del servizio, solitamente attraverso il controllo dell'accesso mediante la codifica dei segnali, poi volti in chiaro da dispositivi detenuti dall'utente. I dispositivi per l'accesso condizionato, inoltre, associano alla funzione del controllo dell'accesso quella della sicurezza delle comunicazioni nei suoi diversi aspetti, fra cui la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e della riservatezza dei dati personali.

2. Le norme fondamentali comunitarie in tema di c.d. "copia privata" ed il loro recepimento negli Stati membri

È indubbio che il progresso tecnologico ha "sconvolto" il tradizionale scenario della protezione del diritto d'autore. L'odierna possibilità di distribuire, scambiare e riprodurre agevolmente contenuti digitali attraverso nuovi canali, quali Internet o i terminali mobili, rende possibile in particolare che il contenuto, in qualsiasi forma esso si estrinsechi, venga distribuito e fruito senza limiti di passaggi e riproduzioni. Tuttavia, le possibilità offerte dalla tecnologia digitale pongono anche il rischio – notevolmente accresciuto rispetto all'ambiente analogico – che la circolazione o fruizione avvenga senza che i legittimi titolari dei contenuti possano esercitare un effettivo controllo.

In considerazione di ciò, negli ultimi anni sono state adottate numerose iniziative volte a restaurare l'equilibrio giuridico fra titolari di *copyright* ed utenti. Il primo passo in questa direzione, a livello internazionale, è stato quello basato sul rafforzamento delle prerogative dei titolari dei diritti, ed in particolare sulla previsione della tutela giuridica delle misure tecnologiche utilizzate per la protezione delle opere[10].

Di fronte alle difficoltà di assicurare il rispetto del diritto d'autore *on-line*, i titolari dei diritti hanno riposto grandi speranze nelle misure tecniche, al punto che secondo alcuni un giorno la protezione del diritto d'autore potrebbe essere sostituita da quella tecnologica. D'altro canto, essendo la tecnologia "cieca", essa non consente il mantenimento degli equilibri fissati dalla legge, e può impedire degli usi che sarebbero pienamente consentiti in base alla *ratio* e alle norme che regolano la materia[11]. Per queste ragioni il legislatore comunitario, con la direttiva n. 2001/29/CE[12], ha tentato di individuare un sistema per riconciliare le eccezioni e limitazioni del *copyright* e le nuove misure tecnologiche di protezione, con risultati che peraltro pongono alcune questioni e criticità.

In particolare, l'articolo 5 della direttiva n. 2001/29/CE identifica le eccezioni o limitazioni che gli Stati membri possono prevedere o mantenere dopo l'entrata in vigore della direttiva. All'art. 5, paragrafo 2, lett. b), si prevede che gli S.M. possano introdurre eccezioni al diritto di riproduzione rispetto alle riproduzioni effettuate da una persona fisica per uso privato, su qualsiasi supporto, e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali. Ciò, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso, che fra l'altro tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati.

Nel creare una "interfaccia" fra protezione giuridica delle misure tecnologiche ed esercizio effettivo delle eccezioni o limitazioni al *copyright*, l'art. 6, paragrafo 4, della direttiva n. 2001/29/CE restringe il suo ambito di applicazione ad un numero chiuso di eccezioni o limitazioni. Fra queste, mentre in generale gli Stati membri sono obbligati ad adottare misure adeguate per assicurare che i titolari mettano a disposizione le eccezioni o limitazioni previste dalla normativa nazionale in conformità dell'art. 5 della direttiva, riguardo all'eccezione della copia privata è prevista soltanto l'opzione per gli S.M. di adottare tali misure, a determinate condizioni, ossia:

- a meno che i titolari non abbiano già consentito la riproduzione per uso privato nella misura necessaria per poter beneficiare dell'eccezione o limitazione in questione;
- nel rispetto delle sopra richiamate previsioni dell'art. 5, par. 2, lett. b), e purché non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o

degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare;
- senza impedire ai titolari di adottare misure adeguate relativamente al numero di riproduzioni.

Ciò, con l'aggiunta da ultimo che le misure tecnologiche applicate volontariamente dai titolari, anche in attuazione di accordi in questo senso, e le misure tecnologiche attuate in applicazione dei provvedimenti adottati dagli Stati membri, godono della protezione giuridica di cui al paragrafo 1 dell'art. 6, secondo cui gli S.M. prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione delle misure tecnologiche svolta da persone consapevoli (o che si possano ragionevolmente presumere tali) di perseguire tale obiettivo.

In base alla norma, là dove un'eccezione di copia privata sia prevista dall'ordinamento di un determinato S.M., i titolari di diritti d'autore sono obbligati a rendere possibili, dal punto di vista tecnico, le riproduzioni per uso personale. Ove un certo sistema di DRM adottato dai *copyright owners* non consenta tale possibilità, gli S.M. possono intervenire imponendo la modifica del sistema, sia nei confronti dei produttori che degli utilizzatori della tecnologia di DRM.

Evidentemente, l'effettivo *enforcement* della facoltà per l'utente finale di copiare l'opera protetta per uso personale dipende dall'adozione da parte dello S.M. di un'eccezione di copia privata per l'ambiente digitale, e dalla predisposizione da parte del medesimo di un sistema di monitoraggio per controllare se i titolari di diritti d'autore adempiono effettivamente al loro obbligo di rendere possibile la riproduzione per uso privato.

L'ambito di quest'obbligo è, d'altronde, limitato dall'ultima parte della norma sopra richiamata, secondo cui i titolari dei diritti debbono avere la libertà di modellare ed usare il sistema di DRM e le altre tecnologie similari in modo tale da consentire solo un numero ridotto di riproduzioni. Questa restrizione persegue lo scopo di rendere la copia privata compatibile con la nozione di uso strettamente personale prevista nell'art. 5, par. 2, b), della direttiva e specificata nelle legislazioni nazionali in materia[13].

Il campo di applicazione dell'art. 6, par. 4, della direttiva è ulteriormente ristretto da altre due limitazioni di notevole rilievo.

In primo luogo, l'operatività della norma è assoggettata al requisito della sussistenza di un "accesso legale" da parte degli utenti, per cui non sussiste alcun obbligo di consentire o facilitare il "primo accesso" dell'utente che miri ad esercitare una delle eccezioni o limitazioni, bensì è previsto che agli utenti i quali abbiano già avuto accesso (legalmente come

detto) alle opere protette siano forniti i mezzi tecnici per beneficiare delle eccezioni o limitazioni suddette.

In secondo luogo, la previsione dell'art. 6, par. 4, che consente di stabilire liberamente in sede contrattuale le condizioni di esercizio delle eccezioni o limitazioni, è da ultimo confermata nel suo quarto sottoparagrafo con l'obbligo per gli S.M. di monitorare ed assicurare la disponibilità dei mezzi tecnici che permettano l'esercizio di certe eccezioni[14].

Riferendosi in generale ai servizi interattivi *on demand* forniti attraverso la rete telematica, questa previsione appare consentire di fatto che nei contratti siano liberamente eliminate tutte le eccezioni relative alla diffusione *on-line* di opere protette[15]. Considerando che la maggior parte degli usi delle opere che avvengono in rete sono interattivi e *on demand*[16], il sistema contemplato nell'art. 6, par. 4, non si applica alla maggior parte dei servizi *on-line*. In proposito, è stato osservato come, in virtù del fatto che sempre più materiale è disponibile solo (o quasi) *on-line*, le misure tecniche potrebbero divenire virtualmente intoccabili, e certe eccezioni al *copyright* di grande rilevanza potrebbero risultare notevolmente ridimensionate[17].

Per quanto concerne il recepimento delle norme comunitarie in tema di copia privata negli Stati membri, anzitutto deve rilevarsi come, sebbene questi nei provvedimenti di attuazione della direttiva n. 2001/29/CE abbiano mantenuto o creato eccezioni per la copia privata, tali eccezioni siano state concepite per operare principalmente nell'ambiente analogico, dove la copia è ancora soggetta ai limiti tradizionali (riduzione della qualità, limitate possibilità di diffusione, *etc.*), e non può essere impedita dalla messa in opera di misure tecnologiche.

In generale, gli Stati membri non hanno fatto largo uso dell'opzione di includere la copia privata nell'ambito delle eccezioni "privilegiate" che beneficiano delle procedure di *enforcement* create ai sensi dell'art. 6, par. 4, della direttiva. Fra i pochi Stati che hanno previsto una specifica eccezione per la copia privata in ambiente digitale vi sono Italia, Spagna, Francia e in parte il Regno Unito. Gli altri S.M. hanno preferito o lasciare l'*enforcement* in concreto di questa eccezione alla libertà contrattuale delle parti[18], o adottare soluzioni provvisorie per cui le autorità amministrative sono titolate ad aggiungere la copia privata all'elenco delle eccezioni tutelate, purché risulti che l'eccezione è compatibile con le misure di controllo delle copie e, in ultima analisi, con il restrittivo criterio del *three-step test*[19].

In Italia, ai sensi dell'art. 71-*sexies*, comma 4, della legge n. 633/1941 come emendata dal d.lgs. n. 68/2003[20], le persone fisiche che abbiano acquisito il possesso legittimo dell'opera o dei materiali protetti hanno il diritto di farne una copia (anche solo analogica) per uso personale, nono-

stante la protezione delle misure tecnologiche. Ciò, peraltro, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o dei materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti. D'altro canto, a fronte di tali previsioni, non è contemplata né una speciale procedura di *enforcement* per l'esercizio di questo "diritto", né una esenzione dal divieto di eludere le tecnologie di controllo delle copie[21].

3. La configurabilità, i caratteri ed i limiti del "diritto" alla copia privata delle trasmissioni televisive ad accesso condizionato nell'ordinamento italiano

Nell'ordinamento italiano, in generale sul tema della copia privata ed in particolare riguardo ad essa rispetto alle trasmissioni televisive ad accesso condizionato, una prima fondamentale questione che si pone concerne la stessa sussistenza o meno di un diritto dell'utenza finale di effettuare una simile copia, che nella fattispecie dei sistemi ad accesso condizionato[22] consiste nella registrazione per uso personale di opere protette che vengano trasmesse attraverso essi.

Il dettato normativo non appare riconoscere un vero e proprio "diritto" del privato alla copia per uso personale: la copia privata, come si è visto in precedenza, è considerata piuttosto una eccezione legale al *copyright*; eccezione che peraltro una parte della dottrina – in quanto la copia privata è un uso che resta al di fuori del monopolio e sul quale l'autore non può perciò esercitare un controllo – ha evidenziato che sarebbe più corretto definire "limitazione"[23].

Appare indubbio, d'altronde, che il nostro legislatore ha inteso sancire, in conformità al diritto comunitario, la liceità e quindi l'ammissibilità della copia privata, sia pure nel rispetto di alcune condizioni, nonché, d'altronde, la possibilità di limitarla solo nel rispetto delle condizioni anch'esse indicate nei testi legislativi. In sostanza, la copia privata, più che integrare gli estremi di un "diritto" autonomamente riconosciuto in capo all'utente, appare il frutto di una presa d'atto dell'impossibilità oggettiva di arginare il fenomeno della copia domestica, ormai possibile agevolmente e a costi modesti.

Pertanto il legislatore, in luogo di un divieto *tout court* della copia privata di opere audiovisive, ha optato per l'introduzione, con la legge n. 93/1992, di una forma di compensazione forfettaria agli autori per i mancati introiti derivanti dalla copia privata senza fini di lucro, sotto forma di un prelievo forzoso sul costo delle apparecchiature e dei supporti di registrazione.

Ciò posto, come si è visto la direttiva n. 2001/29/CE si riferisce alla riproduzione per uso personale di materiale protetto in termini di eccezione al diritto esclusivo di riproduzione che spetta all'autore, eccezione che ha trovato la sua ragion d'essere nell'esigenza di assicurare una remunerazione agli autori a fronte dell'aumento esponenziale di riproduzioni non controllabili.

In coerenza con la direttiva comunitaria, gli artt. 71-*sexies* e seguenti della legge n. 633/1941 mirano al contemperamento dei vari interessi in gioco, prevedendo la liceità della copia privata, nel rispetto di una serie di condizioni. In particolare, all'art. 71-*sexies*, comma 4, è richiesto che essa sia tratta in unico esemplare e realizzata a) da persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo del materiale protetto o vi abbia avuto accesso legittimo; b) per uso esclusivamente personale; c) senza scopo di lucro né fini direttamente o indirettamente commerciali; d) nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102-*quater*, che d'altronde di norma devono consentire che la persona fisica legittimata effettui una copia per sé; e) non in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrecando ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

L'art. 71-*sexies* dunque, nell'affermare espressamente la piena liceità della copia privata per uso personale anche in presenza di misure di protezione, appare spostare il discrimine tra liceità e illiceità da queste alla soglia dell'"ingiustificato pregiudizio": la riproduzione per uso personale è ammessa, nel rispetto e nei limiti delle condizioni ivi indicate, a meno che il titolare dei diritti non dimostri che la copia privata gli arrechi appunto un "ingiustificato pregiudizio". Al riguardo, trattandosi di una fattispecie di pericolo concreto, non può ritenersi sufficiente che l'operatore dia evidenza della sola possibilità astratta di subire pregiudizio, ma occorre che lo stesso si faccia carico di fornire degli elementi dimostrativi di apprezzabile serietà e consistenza; ad esempio, l'aggravio di spesa cui l'operatore andrebbe incontro qualora fosse costretto ad adeguarsi al riconoscimento della libertà della copia privata, ove di esso l'operatore riuscisse a fornire evidenza concreta, costituirebbe un indizio utile per valutare la concretezza di tale pregiudizio.

Una seconda questione che può porsi sul tema, correlata alla precedente, è quella relativa alla legittimità della mancata autorizzazione, da parte di un operatore titolare di piattaforma ad accesso condizionato, della commercializzazione di apparecchi decodificatori, o *decoder*, che consentano la copia privata.

Anche in questo caso, la legittimità di una simile condotta appare subordinata alla dimostrazione del pregiudizio che l'operatore in concreto subisca.

In proposito, da un lato, l'art 6, par. 4, della direttiva n. 2001/29/CE come detto consente ai titolari dei diritti di «adottare misure adeguate relativamente al numero di riproduzioni», attraverso dispositivi limitativi del numero delle copie private ottenibili dall'utenza[24].

Dall'altro, l'art. 71-*sexies* consente la riproduzione per uso personale «su qualsiasi supporto», e stabilisce che la persona fisica la quale abbia avuto accesso legittimo al materiale protetto da *copyright* è legittimata ad effettuare una copia privata, «anche solo analogica» (piuttosto che digitale; restando quindi l'opzione a discrezione dell'utente, oltre che evidentemente subordinata alle relative disponibilità tecniche).

L'art 71-*septies* stabilisce che «per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti». Analogamente, poi, per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater*, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica.

Un'ultima questione che può venire in rilievo concerne la eventuale rilevanza, ai fini della copia privata, della distinzione tra contenuti fruibili a pagamento – *pay-per-view*, *pay-tv* – e contenuti in chiaro.

Al riguardo, l'art. 71-*sexies* pare escludere la liceità della copia privata di contenuti tv fruibili mediante *pay-per-view*, ovvero con possibilità per l'abbonato di vedere un programma, disponibile nella *library* del fornitore di contenuti, al momento che preferisce.

Ai sensi dell'articolo suddetto, la previsione che consente la riproduzione per uso personale «non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali»[25].

La *ratio* di questa norma appare quella secondo cui, se la funzione della copia privata è principalmente quella di consentire all'utente che abbia legittimo accesso a contenuti protetti dal *copyright* di poterne fruire anche in giorni e orari diversi da quelli prestabiliti dall'operatore, non sarebbe opportuno, pena il rischio d'incentivare attività illecite, consentire la copia privata di un programma in *pay-per-view*, meccanismo che, stante la natura *on demand* del servizio, già di per sé consente la visione nel momento prescelto dall'utente.

La riproduzione per uso personale risulta senz'altro possibile, invece, per le ipotesi di registrazione privata di programmi diffusi tramite *pay-tv*

negli orari prestabiliti dall'operatore – senza quindi che vi sia la possibilità per il cliente di vederli in un altro momento – nonché dei programmi trasmessi in chiaro: in questi casi, la possibilità di riproduzione ad uso personale consente all'utente di vedere il programma anche in un momento diverso dal momento esclusivo in cui viene diffuso, fruendo così appieno dell'offerta televisiva.

4. Conclusione: i profili sanzionatori della duplicazione abusiva e le azioni in atto per delineare i confini della copia privata nell'odierno scenario tecnologico

In conclusione, da un lato deve rilevarsi l'esistenza, all'interno della normativa sul diritto d'autore, di specifici ed incisivi strumenti di tutela, anche penali, rispetto alle diverse forme di riproduzione illecita dei contenuti, previsti in particolare all'art. 171-*ter*, lett. a) e f-*bis*) della legge n. 633/1941[26].

Anche alla luce di queste previsioni, i profili di sicurezza che potrebbero giustificare limitazioni alla copia privata contro la pirateria, piuttosto che la duplicazione e riproduzione abusiva dei contenuti, appaiono quelli relativi alla sicurezza del sistema di accesso condizionato alla piattaforma, ovvero gli accorgimenti atti a impedire che i servizi offerti dal titolare della stessa siano fruibili solo dagli abbonati.

D'altro canto, è opportuno considerare che di recente, a livello comunitario, la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica in cui ha raccolto i contributi degli interessati riguardo all'applicazione ed al futuro impatto della direttiva n. 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad o di accesso condizionato (al fine di compilare il secondo rapporto sull'implementazione della direttiva), recepita in Italia con il d.lgs. n. 373/2000.

In particolare, la Commissione ha posto l'attenzione, oltre che sull'effettiva implementazione della direttiva e sul suo contributo alla tutela dei titolari di *copyright*, sui nuovi servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, sui sistemi di DRM e sull'uso dei sistemi di accesso condizionato per scopi diversi dalla protezione dei servizi *pay* (ad esempio per assicurare l'adempimento degli obblighi contrattuali).

Un ultimo profilo d'interesse in argomento concerne, infine, l'azione in corso a livello comunitario a proposito del tema del compenso per la copia privata. Dopo avere sospeso alla fine del 2006 l'adozione di un progetto di raccomandazione, nel maggio 2008 la Commissione europea ha riunito le organizzazioni che rappresentano gli interessi degli artisti e dell'industria

dei prodotti elettronici in un'audizione pubblica in cui il Commissario europeo al mercato interno McCreevy ha suggerito di organizzare a livello europeo un "forum permanente", in seno al quale le parti interessate elaborerebbero congiuntamente una "tabella di marcia" sull'evoluzione futura del sistema dei compensi.

I problemi principali, emersi nel corso dell'*iter* che aveva condotto al progetto di raccomandazione, sono risultati quelli della mancanza di coerenza con la quale gli Stati membri applicano il sistema in vigore, della mancanza di trasparenza in relazione alla loro raccolta e distribuzione, e della perdurante assenza di impatto della disponibilità e dell'uso delle tecnologie di DRM sulle norme nazionali relative ai compensi[27].

Il forum nelle intenzioni dovrebbe in particolare, oltre che contribuire a migliorare la procedura di rimborso di un compenso in caso di consegna intracomunitaria di un prodotto elettronico sottoposto al sistema e per cui un contributo è già stato riscosso, contribuire a definire "principi generali" sul modo in cui i compensi potrebbero essere calcolati tenendo in considerazione le evoluzioni tecnologiche (*i.e.* specificamente la disponibilità e l'uso di sistemi di DRM, come previsto dalla direttiva), nonché a contrastare le imprese che non versano i compensi.

---

1 Ci si riferisce, in particolare, alla televisione in mobilità ed a quella via Internet.

2 Riguardo allo sviluppo ed alle implicazioni della quale, sia consentito rinviare fra gli altri a: A. STAZI, *Mercati emergenti fra convergenza tecnologica e concorrenza. Il caso della televisione in mobilità*, Giuffrè, 2006, in specie pp. 17 ss., 83 ss. e 309 ss.

3 O *Conditional Access System*, sistema in base al quale l'accesso in forma intelligibile al servizio è subordinato a preventiva autorizzazione individuale, e quindi all'attivazione da parte dell'utente di un meccanismo di decodifica del segnale d'ingresso.

4 O *Application Programme Interface*: elementi di *software* residente nel sistema che consentono di accedere alle funzioni di base del decodificatore per gestire programmi applicativi scritti da terzi, come ad esempio la guida elettronica ai programmi.

5 O *Electronic Programme Guide*: supporto multimediale che consente all'utente la consultazione, selezione e conoscenza della programmazione su base periodica, inclusiva di dettagli riguardo agli eventi trasmessi.

6 Al riguardo, v.: A. PERRUCCI, G. RICHERI, Il settore televisivo nei principali paesi europei: dinamiche di mercato e profili regolamentari, in IIdd. (a cura di), Il mercato televisivo italiano nel contesto europeo, Il Mulino, 2003, p. 45 ss.

7 Ovvero quelli particolarmente attrattivi per gli utenti, in specie eventi sportivi e film.

8 Con riferimento allo sviluppo delle piattaforme audiovisive in Europa e in Italia al 2007, si vedano: Commissione europea, "Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. European Electronic Communications Regulation and Markets 2006 (12th Report)", COM(2007) 155, 29 March 2007, consultabile sul sito web <http://ec.europa.eu/information_society/policy

/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/12threport/com_2007_155_en .pdf>, e Id., "Commission Staff Working Document Annex to the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions European Electronic Communications Regulation and Markets 2006 (12th Report) – Volume I", COM(2007) 155, SEC(2007) 403, 29 March 2007, consultabile sul sito web <http http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/12threport/sec_2007_403.pdf>; AGCom, "Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - 2007", 24 luglio 2007, consultabile sul sito web <http://www.agcom.it>, p. 64 ss..

9 Dispositivo hardware da inserire nel decoder per abilitarlo alla decodifica di un segnale codificato. All'interno della smart card è contenuto un chip sul quale sono memorizzati i dati relativi all'abbonamento sottoscritto, necessari per decodificare il segnale.

10 In generale, a proposito dei rapporti fra la normativa sul diritto d'autore e le nuove tecnologie, si vedano fra gli altri: G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffré, 2008 (II ediz.); A. MUSSO, *Diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche* (Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, a cura di Francesco Galgano. Art. 2575-2583), Zanichelli, 2008 (in cui si veda in particolare, con specifico riguardo al tema della copia privata, la puntuale trattazione a p. 215 ss.); F. MACMILLAN, *New Directions in Copyright Law*, Volume 6, Edward Elgar, 2007; P. MARZANO, *Diritto d'autore e Digital Technologies. Il Digital Copyright nei trattati OMPI, nel DMCA e nella normativa comunitaria*, Giuffré, 2005; S. ERCOLANI, *Il diritto d'autore e i diritti connessi. La legge n. 633/1941 dopo l'attuazione della direttiva n. 2001/29/CE*, Giappichelli, 2004.

11 Si veda, in particolare: C. GEIGER, *The Private Copy Exception, an Area of Freedom (Temporarily) Preserved in the Digital Environment*, in I.I.C., 2006, n. 1, p. 74 ss..

12 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, in G.U.U.E. n. L 167 del 22/6/2001.

13 Cfr.: G. MAZZIOTTI, *EU Digital Copyright Law and the End-User*, Springer, 2008, p. 97 s..

14 Più specificamente: «Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo non si applicano a opere o altri materiali a disposizione del pubblico sulla base di clausole contrattuali conformemente alle quali i componenti del pubblico possono accedere a dette opere e materiali dal luogo e nel momento scelti individualmente».

15 Sul punto, G. MAZZIOTTI, *EU Digital Copyright Law and the End-User*, op. cit., p. 98, evidenzia come quest'affermazione sia supportata dal considerando 53 della direttiva n. 2001/29/CE, che contiene un riferimento a una non chiara distinzione fra servizi interattivi e non interattivi al fine di escludere i primi, ove siano regolati da accordi contrattuali, dall'ambito di applicazione del primo e del secondo sottoparagrafo dell'art. 6, par 4.

16 Tipicamente, ormai potrebbe dirsi, con l'evoluzione tecnologica ed il c.d. Web 2.0 (riguardo al quale sia consentito rinviare, fra gli altri, a: A.M. GAMBINO, A. STAZI, *Diritto dell'informatica e della telematica*, Giappichelli-Edizioni ART, 2008, in corso di pubblicazione, cap. I.

17 In tal senso: M. HART, *The Copyright in the Information Society Directive*, in E.I.P.R., 2002, p. 64; T.C. VINJE, *Should We Begin Digging Copyright's Grave?*, in E.I.P.R., 2000, p. 557.

18 È il caso di Germania, Danimarca e Grecia.

19 Come avviene in Paesi Bassi e Belgio. Riguardo al three-step test, per una interessante proposta di "interpretazione bilanciata" del criterio, si veda: Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, Declaration - A Balanced Interpretation of the "Three-Step Test" in Copyright Law, consultabile sul sito web <http://www.ip.mpg.de>.

20 Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione», in G.U.R.I. n. 87 del 14/4/2003.

21 Al riguardo, cfr.: G. MAZZIOTTI, *EU Digital Copyright Law and the End-User*, op. cit., p. 106; nonché quanto si dirà amplius nel paragrafo seguente.

[22] Di seguito anche "CAS".

[23] Sul punto, v. ancora: G. MAZZIOTTI, *EU Digital Copyright Law and the End-User*, op. cit., p. 200 ss.; C. GEIGER, *The Private Copy Exception, an Area of Freedom (Temporarily) Preserved in the Digital Environment*, op. cit., p. 77, con la giurisprudenza francese ivi citata.

[24] In generale poi, a proposito dei rapporti fra gli operatori nell'ambito di piattaforme ad accesso condizionato, la direttiva n. 2002/19/CE (c.d. "direttiva accesso"), prevede rispettivamente: a) all'art. 5, par. 1, lett. b), nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi televisivi digitali specificati dallo S.M., la possibilità per le autorità nazionali di regolamentazione (in Italia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) di imporre l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle interfacce per programmi applicativi (API) ed alle guide elettroniche ai programmi (EPG), a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (peraltro la possibilità dell'imposizione di tali obblighi, alla luce dei criteri assai discrezionali di cui sopra, a prescindere dalla sussistenza di un significativo potere di mercato degli operatori destinatari, è stata sottoposta a critiche in dottrina in quanto eccessivamente discrezionale e svincolata da criteri certi e prevedibili; in tal senso, v: M. SIRAGUSA, S. CIULLO, *Il nuovo quadro regolatorio delle comunicazioni e i rapporti con il diritto della concorrenza*, in M.C.R., 2002, n. 3, p. 524 ss.; L. RADICATI DI BROZOLO, *Il nuovo quadro delle comunicazioni elettroniche. Convergenza, concorrenza, regolazione e asimmetria*, ibidem, p. 582 ss.); b) all'art. 6, una serie di obblighi generali riguardo ai sistemi di accesso condizionato (che in sostanza ripropongono quelli già previsti nella direttiva 95/47/CE): i sistemi di accesso condizionato debbono consentire il *transcontrol*, i fornitori di tali sistemi debbono assicurare ai telediffusori accesso a tali sistemi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, devono offrire i servizi di accesso condizionato in contabilità separata, e quando concedono licenze sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai sistemi di accesso condizionato ai fabbricanti devono farlo a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, senza impedire l'inserimento di una interfaccia comune o di un CAS di altri operatori. Le condizioni di cui all'art. 6 possono essere sottoposte a revisione, con facoltà per le autorità nazionali di regolamentazione di modificare o revocare gli obblighi esistenti qualora, ad esito di un'apposita analisi di mercato, risulti che gli operatori soggetti a tali obblighi non dispongano di significativo potere di mercato; ciò, peraltro, a condizione che la revoca o modifica non pregiudichi l'accessibilità ai servizi da parte degli utenti finali e le prospettive di una concorrenza effettiva nel mercato.

[25] Cfr. anche: art. 71-quinquies, c. 3.

[26] Ai sensi delle quali, rispettivamente: «È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; … f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale».

[27] In contrasto con l'art. 5, par. 2, b), della direttiva n. 2001/29/CE.

Indice

Introduzione
di Alberto M. Gambino 3

Indirizzo di saluto
di Maurizio Fallace 7

PARTE I
Profili di rilievo sistematico

La tutela internazionale e comunitaria del diritto d'autore come diritto fondamentale dell'uomo
di Roberto Mastroianni 13

Le intersezioni con il diritto della concorrenza
di Giovanni Cavani 39

Competition law enforcement and intellectual property rights
di Alberto Heimler 47

Le evoluzioni normative a livello nazionale: l'oggetto della protezione
di Paola A. E. Frassi 73

Alcune considerazioni sull'ambito della legge 633/1941
di Vittorio M. De Sanctis 81

Conclusioni
di Mario Fabiani 89

PARTE II
Le prospettive del diritto d'autore

La protezione degli interessi dei consumatori tra IP e concorrenza (con spunti utili dal caso Microsoft)
di Alberto M. Gambino 95

La nuova disciplina della copia privata da remoto
di Andrea Zoppini 105

I beni sonori ed audiovisivi tra tutela e fruizione
di Massimo Pistacchi 115

PARTE III
Tavola Rotonda

Evoluzione del diritto d'autore e promozione di informazione e cultura. Nuove luci e nuove ombre
di Gustavo Ghidini 123

Nuovi scenari evolutivi nell'industria musicale
di Enzo Mazza 129

I profili internazionali del Diritto d'Autore
di Marco Scialdone 131

Comunicazione al pubblico on-line: brevi spunti in tema di legge applicabile
di Francesco Graziadei 161

La tutela sulle informazioni in quanto tali. Profili di novità e di continuità della disciplina sulle banche dati rispetto al diritto d'autore
di Valeria Falce 165

Il diritto di autore nel nuovo ambiente tecnologico. La copia privata
di Ferdinando Tozzi 177

PARTE IV
Interventi liberi

Clausole di prelazione nel contratto di edizione
di Benedetta Sirgiovanni 197

La "copia privata" e le trasmissioni televisive ad accesso condizionato: cenni su configurabilità, caratteri e limiti
di Andrea Stazi 199

Collana "Scuola di Diritto"
in collaborazione con
Università Europea di Roma

1. Gabrio Lombardi, *Testimoni di libertà*, Roma 2005.
2. Aldo Loiodice - Isabella Loiodice - Filippo Vari, *La nuova generazione dei problemi costituzionali*, Roma 2006.
3. Aldo Loiodice - Isabella Loiodice - Filippo Vari, *Il diritto pubblico tra tecniche e valori*, Roma 2007.
4. Angelo Sodano, *La Santa Sede nel quadro istituzionale europeo*, Roma 2007.

Finito di stampare nel mese di marzo 2009 in Roma

€ 18,00

ISBN 978-88-7879-122-0

Gli Atti qui pubblicati si riferiscono al Convegno *Scenari e prospettive del diritto d'autore*, tenutosi presso l'Università Europea di Roma il 27 maggio 2008, nell'ambito delle iniziative promosse dal Dottorato di ricerca in "Pubblico e privato nel diritto dell'impresa".

Il Convegno, articolatosi in due sessioni, ha inteso approfondire gli indirizzi che vanno delineandosi a livello comunitario e nazionale, e gli ambiti di interesse più rilevanti per proiettare il sistema normativo del diritto d'autore nel nuovo millennio.