



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

**CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE GIURIDICHE**

CICLO XXXIV

**PROFILI INTERNAZIONALPRIVATISTICI DEL DIRITTO D'AUTORE
NELLA PROSPETTIVA DELL'ARMONIZZAZIONE EUROPEA**

SUPERVISORE DI TESI

Chiar.mo Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti

DOTTORANDO

Dott. Tarak El Haj

COORDINATORE

Chiar.mo Prof. Massimo Meccarelli

ANNO 2022



INDICE

INTRODUZIONE.....	1
CAPITOLO I: EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE IN AMBITO INTERNAZIONALE	6
1. DIRITTO D’AUTORE: CENNI STORICI E BENI TUTELATI	6
<i>1.1. Le origini del diritto d’autore.....</i>	<i>7</i>
<i>1.2. Le prime codificazioni</i>	<i>11</i>
<i>1.3. I fondamenti giuridici e filosofici della tutela</i>	<i>16</i>
<i>1.4. Oggetto della tutela</i>	<i>22</i>
<i>1.5. Diritti connessi</i>	<i>30</i>
<i>1.6. Diritti morali.....</i>	<i>31</i>
2. DIRITTO D’AUTORE COME DIRITTO FONDAMENTALE	36
3. FONTI INTERNAZIONALI SULLA PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	55
<i>3.1. La tutela nel sistema OMC: l’Accordo Trips</i>	<i>60</i>
<i>3.2. Principio del trattamento nazionale e jus conventionis</i>	<i>64</i>
CAPITOLO II: ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE A LIVELLO EUROPEO	68
1. LA COMPETENZA DELL’UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	68
2. STATO DI ARMONIZZAZIONE DEI PRINCIPALI ASPETTI DEL DIRITTO D’AUTORE.....	81
<i>2.1. Titolarità del diritto</i>	<i>83</i>
<i>2.2. Requisito dell’originalità.....</i>	<i>94</i>
<i>2.3. Durata.....</i>	<i>102</i>
<i>2.4. Diritto di riproduzione.....</i>	<i>110</i>
<i>2.5. Comunicazione al pubblico</i>	<i>114</i>
<i>2.6. Diritto di distribuzione</i>	<i>122</i>

2.7. Principio dell'esaurimento	126
2.8. Regime delle eccezioni e limitazioni.....	145
2.9 Enforcement.....	152
3. RIFLESSIONI CONCLUSIVE SULLE LACUNE NORMATIVE	157
CAPITOLO III: IL RUOLO DEL	161
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO	161
1. PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ.....	161
SEZIONE I: GIURISDIZIONE	168
2.1. Foro generale del domicilio del convenuto.....	171
2.2. Foro speciale in materia di illeciti	173
2.3. Dottrina Shevill.....	175
2.4. Recente sviluppo giurisprudenziale in relazione agli illeciti online – Violazione dei diritti della personalità e violazioni del diritto d'autore: parallelismi e differenziazioni dei due contesti nell'interpretazione della Corte di giustizia.....	183
2.5. Forum connexitatis	196
2.6. Il foro esclusivo delle azioni relative alla validità o registrazione di diritti di proprietà intellettuale.....	198
2.7. Foro in materia contrattuale e scelta delle parti	199
SEZIONE II: LEGGE APPLICABILE.....	202
3. INQUADRAMENTO GENERALE	202
3.1. Obbligazioni extracontrattuali: Regolamento (CE) n. 864/2007 ("Roma II").....	203
3.2. Ubiquitous Infringements e de minimis Rule.....	214
3.3. Obbligazioni contrattuali: Regolamento (CE) n. 593/2008 ("Roma I")	218
3.4. Sulla qualificazione dell'art. 5 della Convenzione di Berna come norma di conflitto	223
3.5. Ordinamento italiano: prima della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.....	229

3.6. <i>Segue: l'art. 54 della legge 31 maggio 1995, n. 218</i>	236
CAPITOLO IV: SOFT LAW	238
1. FONTI DI SOFT LAW	238
2. KYOTO GUIDELINES	240
2.1. <i>Giurisdizione</i>	242
2.2. <i>Legge applicabile</i>	245
CONCLUSIONI	252
BIBLIOGRAFIA	256

INTRODUZIONE

A partire dalla fine del XIX secolo a livello internazionale si è avvertita l'esigenza di prevedere *standard* minimi di tutela del diritto d'autore e di garantire la protezione degli autori stranieri, a fronte della diffusione globale delle opere dell'ingegno, che è sfociata nella stipulazione di convenzioni internazionali multilaterali a vocazione universale.

Tali fonti normative internazionali¹ si sono poste in risposta all'intrinseca natura internazionale del diritto d'autore², che con l'avvento di Internet si è vista ulteriormente accentuata. La diffusione digitale delle opere dell'ingegno ha comportato la smaterializzazione del c.d. *corpus mechanicum*³ rendendo estremamente facile la circolazione delle opere in un numero indefinito di Paesi.

Sulla base della disciplina pattizia internazionale in materia di diritto d'autore si è sviluppata a livello regionale un'importante attività di armonizzazione normativa. In questo senso, l'Unione europea, a partire dal Libro verde del 1988 relativo al diritto d'autore e ai diritti connessi nella

¹ Tra i più antichi e rilevanti trattati internazionali in materia vi è la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.

² Sulla vocazione "ultra-statale" del diritto d'autore si vedano MASTROIANNI R., *Diritto internazionale e diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 1997.

³ Con tale espressione si intende il mero supporto materiale su cui viene fissata l'opera (es. manoscritto) che prima della digitalizzazione delle opere caratterizzava la totalità degli esemplari in cui si concretizzava materialmente l'opera. Notoriamente il *corpus mechanicum* dell'opera dell'ingegno è posto in contrapposizione al *corpus mysticum* della medesima che consiste nella creazione intellettuale. Con riferimento alla distinzione tra *corpus mechanicum* e *corpus mysticum* si vadano: UBERTAZZI L.C., voce *Diritto d'autore*, in *Digesto (discipline privatistiche) sez. commerciale*, IV ed., UTET, Torino, 1989, pp. 344 ss; AMMENDOLA M., *Il diritto d'autore*, (a cura di) L.C. Ubertazzi, M. Ammendola, UTET, Torino, 1993, pp. 10 ss.

società dell'informazione⁴, ha condotto un processo di armonizzazione della materia dall'angolo prospettico del perseguimento degli obiettivi del mercato interno e del superamento delle sfide poste dalle innovazioni tecnologiche e dalla circolazione dematerializzata delle opere protette.

I suddetti obiettivi programmatici si sono tradotti nell'adozione di numerosi interventi legislativi in materia, perlopiù mediante lo strumento della direttiva, contraddistinti da assenza di organicità. Il ravvicinamento delle legislazioni, tuttavia, ha dato luogo ad un quadro normativo decisamente complesso e frammentato, con il conseguente persistere di differenti regimi giuridici all'interno dell'Unione, seppur in parte armonizzati.

L'attuale centralità del diritto d'autore nelle politiche sovranazionali è testimoniata dalla strategia per il mercato unico digitale presentata dalla Commissione europea nel 2015⁵, che si prefigge tra i vari obiettivi quello di abbattere le barriere agli scambi tra Stati membri, già eliminate nel mercato unico geografico, ed il superamento della frammentazione normativa all'interno dell'Unione europea.

Essendo i contenuti ed i servizi oggetto del mercato unico digitale sovente protetti da diritto d'autore è agevole comprendere come una protezione omogenea del diritto d'autore risulti un fattore essenziale per favorire la libera circolazione di tali contenuti nell'Unione Europea.

Gli sforzi armonizzativi del legislatore europeo sono stati rafforzati dall'importante contributo della Corte di giustizia dell'Unione europea, che non si è limitato a fornire un'interpretazione uniforme della materia, ma ha dato un fondamentale apporto in termini di armonizzazione del diritto d'autore.

⁴ Commissione delle Comunità europee, *Il diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione*, Bruxelles, 19 luglio 1995, in COM (95) 382 def.

⁵ Commissione europea, *Strategia per il mercato unico digitale in Europa*, COM(2015) 192 final.

In un tale scenario, appare interessante analizzare gli effettivi livelli di armonizzazione raggiunti ad opera dei vari strumenti legislativi nonché della giurisprudenza di riferimento, privilegiando un approccio basato sugli aspetti di diritto materiale, piuttosto che sui singoli atti legislativi che si sono succeduti nel corso degli anni.

Tale attività di armonizzazione va necessariamente interpretata alla luce del principio di territorialità, che nella pluralità delle sue accezioni, ha tradizionalmente caratterizzato la disciplina del diritto d'autore, ancorandolo in maniera rigida ai confini nazionali dei singoli regimi giuridici in cui è protetto. La territorialità del diritto d'autore, tuttavia, come si vedrà, mal si concilia con la diffusione su scala globale delle opere dell'ingegno, in particolar modo nei casi di violazioni a mezzo Internet (c.d. *ubiquitous infringements*), creando notevoli problematiche attinenti all'individuazione della legge applicabile, non meno della giurisdizione.

Una rigida applicazione del principio di territorialità suscita non trascurabili perplessità circa gli effetti negativi in termini di prevedibilità e certezza del diritto, con inevitabili ripercussioni sul commercio internazionale. Infatti, in tal caso si incorrerebbe nell'applicazione distributiva di più leggi nazionali, creando difficoltà interpretative ed applicative, oltre che contraddicendo il carattere unitario del diritto lesso.

Con specifico riferimento alla risoluzione delle controversie transnazionali nell'ambito considerato il diritto internazionale privato continua a mantenere un ruolo di rilievo, considerato che in materia manca un'adeguata armonizzazione. Pertanto, nell'ottica di scongiurare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del principio di territorialità, risulta necessaria la ricerca di criteri di determinazione tanto della giurisdizione quanto della legge applicabile, che portino all'applicazione della normativa più adeguata a disciplinare il diritto d'autore in fattispecie caratterizzate da elementi di internazionalità.

Obiettivo del presente elaborato è dunque quello di fornire un'analisi circa gli attuali livelli di armonizzazione del diritto d'autore nell'Unione europea, prestando speciale attenzione al ruolo in qualche misura complementare del diritto internazionale privato.

Il lavoro è articolato in quattro capitoli.

In primo luogo, premessi brevi cenni storici circa la natura del diritto d'autore e la *ratio* della sua tutela, si effettuerà una panoramica dell'evoluzione storica del diritto d'autore in ambito internazionale, mediante l'individuazione delle principali convenzioni internazionali multilaterali che hanno gettato le basi dei successivi interventi legislativi in materia. Tale indagine riguarderà anche la questione della tutela del diritto d'autore come diritto fondamentale.

Successivamente, la trattazione si sposterà in ambito regionale vagliando l'attività di armonizzazione dell'Unione europea, mediante un approccio di diritto sostanziale volto a verificare il livello di armonizzazione dei principali aspetti del diritto d'autore e di conseguenza ad individuare eventuali profili di criticità. Tale indagine sarà necessariamente suffragata dalle pertinenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, che con la sua giurisprudenza ha fornito un importante contributo in termini di uniformità dell'applicazione, oltre che di armonizzazione.

Il lavoro, poi focalizzerà l'attenzione sul ruolo delle norme di diritto internazionale privato, ampiamente intese, in materia, privilegiando gli aspetti attinenti all'individuazione della giurisdizione e della legge applicabile alle controversie che presentano elementi internazionali. A tal riguardo, si analizzeranno le disposizioni del regolamento 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) per ciò che attiene alle questioni relative alla competenza giurisdizionale e i regolamenti n. 593/2008 ("Roma I") e n. 864/2007 (c.d. Roma II) per la legge applicabile.

Infine, in un'ottica *de jure condendo* si esaminerà il contributo nel senso di promuovere una più articolata formulazione delle regole tanto sulla

giurisdizione quanto sulla legge applicabile in materia, offerto dagli strumenti di *soft law* elaborati in ambito accademico, nei vari contesti regionali, e che vedono nelle recenti Kyoto Guidelines predisposte dalla International Law Association un ottimo esempio di sintesi rispetto ai progetti precedentemente elaborati.

CAPITOLO I: EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO D'AUTORE IN AMBITO INTERNAZIONALE

SOMMARIO: 1. Diritto d'autore: cenni storici e oggetto della tutela - 1.1. Le origini del diritto d'autore - 1.2. Le prime codificazioni - 1.3. I fondamenti giuridici e filosofici della tutela - 1.4. Oggetto della tutela - 1.5 Diritti connessi - 1.6. Diritti morali - 2. Diritto d'autore come diritto fondamentale - 3. Fonti internazionali sulla protezione del diritto d'autore - 3.1. La tutela nel sistema OMC: l'Accordo TRIPs - 3.2. Diritto d'autore: principio del trattamento nazionale e *jus conventionis*

1. Diritto d'autore: cenni storici e beni tutelati

Il diritto d'autore assume un ruolo sempre più rilevante nell'attuale società a livello culturale, oltre che nelle economie di mercato in cui i beni immateriali: i c.d. *intangible assets* rappresentano per le imprese un importante fattore in termini di innovazione e competitività.

Già a partire dalla nota Direttiva *InfoSoc*⁶, il legislatore dell'Unione europea affermava l'esigenza di raggiungere un'armonizzazione in materia di diritto d'autore, in quanto le normative nazionali di adeguamento rispetto sfide tecnologiche risultavano suscettibili di aumentare la frammentazione legislativa in termini di protezione e di creare effetti negativi sul mercato interno.

⁶ 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.

Già allora si comprese come le ripercussioni di tali differenze normative si sarebbero accentuate con l'ulteriore ed inevitabile sviluppo della società dell'informazione, soprattutto con riguardo allo sfruttamento transfrontaliero delle opere protette da proprietà intellettuale, impedendo così la realizzazione di economie di scala in tale settore⁷.

Per comprendere al meglio le questioni inerenti alla presente trattazione non si può prescindere da un inquadramento storico, seppur sintetico, delle origini del diritto d'autore ripercorrendo le tappe e gli eventi maggiormente significativi, a partire dalle prime legislazioni in materia.

A seguito di tale *ex cursus* storico sarà utile approfondire il fondamento giuridico-filosofico della tutela autoriale ed i filoni di pensiero che si sono sviluppati nel corso del tempo dando vita da una parte a teorie di stampo personalistico, proprie degli ordinamenti civilistici e dall'altro a teorie utilitaristiche, caratteristiche degli ordinamenti di *common law*.

Successivamente, in un'ottica di diritto materiale sarà analizzato l'oggetto di tutela del diritto d'autore, che risulta tradizionalmente contraddistinto dalla *summa divisio* fra diritti patrimoniali di natura economica e diritti morali.

1.1. Le origini del diritto d'autore

Le prime legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore risalgono al XVIII secolo, ciononostante è possibile individuare almeno quattro fasi cruciali⁸ che hanno portato ai primi interventi normativi in materia.

⁷ Direttiva *InfoSoc*, considerando n. 6.

⁸ In questo senso, PILA J., TORREMANS P., *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2016, pp. 7-15. Sullo sviluppo storico del diritto d'autore si veda anche BERTANI M., *Diritto d'autore europeo*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 1-49.

Una prima fase è collocabile nel periodo classico del diritto romano, durante il quale si inizia ad elaborare il concetto di proprietà autoriale. Tale fase è seguita dal riconoscimento di diritti di proprietà sulle riproduzioni letterarie, che successivamente lascerà spazio al c.d. sistema dei privilegi, a partire dal XVI secolo con l'arrivo in Europa di tecnologie che hanno permesso la riproduzione seriale dei libri; infine, si giunge all'emanazione delle prime normative organiche a rilevanza nazionale in materia di diritto d'autore, risalenti al XVIII secolo.

Partendo dalla prima fase va innanzitutto rilevato che nell'antichità non vi era il concetto di proprietà intellettuale e segnatamente di diritto d'autore, così come inteso ai giorni nostri. Come sottolinea Ubertazzi⁹ la proprietà intellettuale non è qualcosa che esiste in *rerum natura*, trattandosi di una costruzione giuridica sviluppatasi a partire da una serie di istituti.

Ai tempi dell'antica Grecia le opere letterarie erano liberamente riproducibili e gli autori venivano lautamente remunerati dai committenti delle opere. Ciò, però, non vuol dire che nell'antichità non vi fosse già un concetto di proprietà intellettuale intesa come attribuzione dell'opera all'autore.

È interessante notare che nel I secolo Seneca riferendosi alle opere di Cicerone vendute presso il libraio Doro, affermava come le stesse fossero soggette ad un doppio regime di proprietà¹⁰. In particolare, tali opere erano da considerarsi di proprietà di entrambi, seppur in modo diverso, quindi sia dell'autore in quanto tale sia del libraio in qualità di acquirente.

Pertanto, già a partire dal diritto romano rinveniamo la nota distinzione tra *corpus mysticum*: la creazione intellettuale in senso stretto e

⁹ UBERTAZZI L.C., *Linee di evoluzione pregressa della proprietà intellettuale*, in *JURISMAT* - Revista Jurídica do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, 4, 2014, pp. 195-200.

¹⁰ SENECA, *De beneficiis*, VII, 6.

*corpus mechanicum*¹¹: il supporto fisico sul quale veniva fissata l'opera. Solo quest'ultimo era suscettibile di circolazione ed al possessore del medesimo venivano riconosciuti gli eventuali diritti patrimoniali¹², a prescindere che si trattasse o meno dell'autore dell'opera ivi contenuta.

Orbene, sempre nel diritto romano, si possono constatare alcune forme di tutela a presidio della personalità dell'autore¹³. Ad esempio, l'*actio iniuriarum aestimatoria* puniva con una pena pecuniaria in misura proporzionata all'offesa gli autori di condotte riconducibili all'*iniuria*¹⁴. In particolare, nell'ambito di tale fattispecie giuridica venivano ricomprese le lesioni di diritti della personalità, con inclusione degli illeciti relativi alla attribuzione dell'opera all'autore.

Venivano dunque tutelati aspetti non patrimoniali legati ad opere dell'ingegno, tanto che autorevole dottrina ha sostenuto che si trattasse di una prima forma di protezione del diritto morale d'autore, di qui si parlerà nel prosieguo della trattazione¹⁵.

¹¹ Con tale espressione si intende il mero supporto materiale su cui viene fissata l'opera (es. manoscritto) che prima della digitalizzazione delle opere caratterizzava la totalità degli esemplari in cui si concretizzava materialmente l'opera. Notoriamente il *corpus mechanicum* dell'opera dell'ingegno è posto in contrapposizione al *corpus mysticum* della medesima che consiste nella creazione intellettuale. Con riferimento alla distinzione tra *corpus mechanicum* e *corpus mysticum* si vadano: UBERTAZZI L.C., voce *Diritto d'autore*, in *Digesto (discipline privatistiche) sez. commerciale*, IV ed., UTET, Torino, 1989, pp. 344 ss; AMMENDOLA M., *ult. op. cit.*, pp. 10 ss; JARACH G., POJAGHI A., *Manuale del diritto d'autore*, Mursia, Milano, 2011, p. 21.

¹² Si veda MANCINI L., *Alle origini del diritto di autore*, in *Il Diritto d'autore*, 3, 2008, pp. 425-438.

¹³ Sulla protezione degli interessi degli autori nell'Antica Roma si veda DURANTAYE K., *The Origins of the Protection of Literary Authorship in Ancient Rome*, in *Boston University International Law Journal*, spring, 2007, pp. 37-111.

¹⁴ Nel diritto romano, con il termine *iniuria* in senso ampio si designava il concetto di anti-giuridicità, mentre in senso stretto si denotava l'offesa alla integrità materiale o morale di una persona.

¹⁵ Si veda *Infra*, capitolo I, paragrafo 1.6. In dottrina cfr. JHERING R.V., *Rechtsschutz gegen injuriöse Rechtsverletzungen*, in *Jahrbücher für die Dogmatik*, Berlino, 1885, pp. 313 pp. ss; si veda inoltre MANFREDINI A., *Contributi allo studio dell'iniuria in età repubblicana*, Giuffrè, Milano, 1977; DE SANCTIS V.M., *Il diritto di autore. Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche. Artt. 2575-2583*, in *Il Codice civile commentato. Commentario*, Giuffrè, Milano, 2012.

Per molto tempo, il valore patrimoniale delle opere dell'ingegno, in ambito letterario ed artistico è stato strettamente legato al supporto materiale in cui venivano fissate. Durante quasi tutto il medioevo le singole copie realizzate dagli amanuensi erano caratterizzate da unicità ed il loro valore era autonomo rispetto a quello delle altre copie.

A partire dal XV secolo, con l'invenzione della stampa a caratteri mobili, attribuita a Johann Gutenberg, le opere assumono autonomia economica rispetto al supporto materiale¹⁶. Con tale fenomeno si assiste ad un cambio radicale delle modalità di diffusione dei libri e ad un aumento esponenziale delle quantità di copie riprodotte, dando origine alla c.d. industria libraria.

È interessante sottolineare che in questa fase i diritti collegati alle opere spettavano agli stampatori ed editori, non già all'autore. Invero, in tale periodo i diritti relativi ad opere dell'ingegno erano riconducibili al c.d. sistema dei privilegi¹⁷, in base al quale i sovrani conferivano agli stampatori ed agli editori monopoli limitati nel tempo aventi ad oggetto la riproduzione di determinate opere nel proprio territorio¹⁸.

Tali monopoli rappresentano senza dubbio l'archetipo dei diritti di esclusiva e del paradigma dello *ius excludendi alios*, che ancora oggi caratterizza la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale. Anche il principio di territorialità¹⁹ immanente ai diritti di proprietà intellettuale, che verrà approfondito nel prosieguo della trattazione, rappresenta un retaggio del sistema dei privilegi in quanto questi venivano concessi e protetti su

¹⁶ In questo senso BERTANIM., *ult. op. cit.*, pp. 9 ss.

¹⁷ Si vedano STOLFIN., *La proprietà intellettuale*, II ed., UTET, Torino 1915, pp. 1 ss.

¹⁸ Tra i più antichi e famosi privilegi librari di cui si ha notizia si annovera quello concesso dal Senato di Venezia il 18 settembre 1469 allo stampatore Johann von Speyer ed avente oggetto la facoltà esclusiva di esercitare l'arte della stampa nella città, cfr. FRANCESCHELLI R., *Il primo privilegio in materia di stampa. Il privilegio concesso il 18 settembre 1469 dal Senato Veneto allo stampatore Giovanni da Spira*, in *Rivista di diritto industriale*, 1952, I, p. 372.

¹⁹ Si veda UBERTAZZI L.C., *I diritti d'autore e connessi. Scritti*, II ed., in *Quaderni di AIDA*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 232 ss.

base territoriale, nell'ambito dei confini del territorio governato dal sovrano²⁰.

Con il sistema dei privilegi, veniva da un lato assicurata agli stampatori ed editori la salvaguardia dei propri investimenti e dall'altro ai sovrani il controllo dei contenuti che circolavano nel proprio territorio, dando luogo *de facto* a una forma di censura preventiva.

1.2. Le prime codificazioni

Solo con le prime legislazioni organiche in materia si assiste ad un primo passo verso l'attribuzione di un vero e proprio diritto soggettivo in capo agli autori relativamente alle opere dell'ingegno.

Tra i primi interventi normativi in tal senso si annovera lo *Statute of Anne* del 1710²¹: la prima legge nazionale sul diritto d'autore che dà origine ad una svolta epocale in materia.

²⁰ La territorialità dei privilegi accordati dai sovrani a partire dal XV secolo vede un'eccezione nei privilegi concessi dal Papa, i quali avevano portata extraterritoriale in quanto non limitati ai soli territori dello Stato Pontificio in cui il Papa esercitava il potere temporale, ma si estendevano altresì ai restanti territori cattolici nei quali il medesimo rappresentava la più alta autorità religiosa. I privilegi papali, in particolare avevano ad oggetto la riproduzione e la distribuzione delle copie delle opere. Con riferimento ai privilegi papali di stampa si veda GINSBURG J.C., *Proto-property in literary and artistic works: sixteenth-Century Papal printing privileges*, in *The Columbia Journal of Law & the Arts*, 36, 2012, pp. 345 ss.

²¹ Lo *Statute of Anne*, noto anche come *Copyright Act 1709*, il cui titolo completo è "*An act for the encouragement of learning, by vesting the copies of printed books in the authors or purchasers of such copies, during the times therein mentioned*", è stato promulgato dalla regina Anna d'Inghilterra nel 1709 ed è entrato in vigore il 10 aprile 1710. Il testo integrale di tale provvedimento normativo è disponibile alla pagina web https://avalon.law.yale.edu/18th_century/anne_1710.asp. Si veda MOSCATI L., *Lo Statuto di Anna e le origini del copyright nell'Inghilterra del Settecento*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, VI, Napoli, 2007, pp. 3671-3688; ROUBIER P., *Le droit de la propriété industrielle*, Sirey, Paris, 1952; PATTERSON L.R., *The Statute of Anne: Copyright Misconstrued*, in *Harvard Journal on Legislation*, 3, 1966, pp. 223-255; BRACHA O., *The Adventures of the Statute of Anne in the Land of Unlimited Possibilities: The Life of a Legal Transplant*, in *Berkeley Technology Law Journal*, I, 25, 2010, pp. 1425-1473;

Per la prima volta, infatti, veniva attribuito agli autori il diritto esclusivo di controllare la riproduzione delle proprie opere rafforzandone la posizione a livello commerciale ed in sostanza si poneva fine agli esistenti monopoli²² detenuti dagli stampatori e dagli editori²³, che nel Regno di Gran Bretagna erano rappresentati dalla *Stationers' Company*²⁴. Inoltre, si apriva la strada per il superamento della censura preventiva caratteristica del sistema dei privilegi.

Tra le novità introdotte da tale strumento legislativo vi è la previsione di diritti esclusivi caratterizzati da una durata limitata nel tempo, pari a 14 anni dalla pubblicazione dell'opera, con facoltà di rinnovo allo scadere, per un solo ed ulteriore termine di pari durata; successivamente, alla scadenza le opere cadevano quindi in pubblico dominio.

Tale impostazione improntata sul diritto soggettivo di natura esclusiva porrà le basi per le moderne legislazioni in materia di diritto d'autore. In

BENTLY L., SHERMAN B., *The making of intellectual property: the British experience*, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

²² In dottrina è stato affermato che alla base dello Statute of Anne ci fosse, non tanto la volontà di riconoscere i diritti agli autori, ma piuttosto quello di scardinare gli esistenti monopoli in favore di stampatori ed editori, oltre che porre fine alla confusione sussistente nel mercato librario a seguito del mancato rinnovo del *Licensing Act* successivamente al 1695. Cfr. MOSCATIL., *ult. op. cit.*, p. 3685.

²³ Occorre precisare che nello Statute of Anne permangono ancora dei retaggi del sistema dei privilegi, in particolare, si prevedeva una protezione retroattiva della durata di 21 anni dalla data di entrata in vigore della legge per le opere pubblicate precedentemente, con estensione di detta protezione anche agli stampatori. Sul punto si vedano DRAHOS P., *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth, Aldershot, 1996, p. 23; CHARTIER R., *Figures of the Author*, in B. Sherman, A. Strowel (eds.), *Of Authors and Origins. Essays on Copyright Law*, Clarendon Press, Oxford, 1994, p. 13. Inoltre, giova aggiungere quanto osservato da Sirotti Gaudenzi: “L’impianto del diritto d’autore contenuto nell’*English Copyright Act of Queen Anne* fa pensare ancora agli antichi privilegi, dato che la tutela viene accordata «al fine di promuovere il progresso». In particolare, le prime disposizioni normative anglosassoni in materia di diritto d’autore, proteggevano solo le opere pubblicate (tale previsione si è peraltro trasmessa alla disciplina attuale del copyright anglosassone).”, si veda SIROTTI GAUDENZI A., *Il nuovo diritto d’autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società dell’informazione*, II ed., Maggioli, Rimini, 2016, p. 42, nota 16.

²⁴ La *Stationers' Company* era una corporazione autonoma formata da stampatori, editori e librai che deteneva il monopolio del commercio librario britannico concesso nel 1557 con la *Stationers' Company Charter* emanata dalla regina Mary.

particolare, tale modello verrà seguito, mediante la tecnica giuridica del *legal transplant*²⁵, anche negli Stati Uniti con l'adozione del *Copyright Act* del 1790²⁶.

La disciplina adottata in tale atto normativo riprende in larga misura lo *Statute of Anne* sia per quanto concerne la disciplina sostanziale sia per gli intenti perseguiti. Infatti, tali leggi prevedevano l'attribuzione di diritti esclusivi agli autori nei medesimi termini ed inoltre si ponevano nello stesso piano anche relativamente agli obiettivi perseguiti, avendo le stesse come obiettivo principale l'incoraggiamento dell'istruzione (*"encouragement of learning"*).

Successivamente, anche in Francia, in seguito all'abolizione del sistema dei privilegi raggiunta nella notte del 4 agosto 1789, si giungerà ad una disciplina nazionale del diritto d'autore. Ciò sulla spinta dei moti rivoluzionari e delle influenze illuministiche che portarono all'applicazione anche al diritto d'autore dei principi di cui alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789²⁷, con la conseguente emanazione dei decreti del 1791 e del 1793²⁸.

²⁵ Su tale tecnica giuridica consiste in buona sostanza nella traslazione di modelli giuridici da un ordinamento giuridico all'altro, si veda in generale WATSON A., *Legal Transplants: an Approach to Comparative Law*, Scottish Academic Press, Edinburgh, 1974. Nello specifico si veda BRACHA, *ult. op. cit.*, pp. 1427 ss.

²⁶ Il Copyright del 1790, il cui titolo completo è *"An act for the encouragement of learning, by securing the copies of maps, charts, and books, to the authors and proprietors of such copies, during the times therein mentioned"*, venne promulgato da George Washington il 31 maggio 1790.

²⁷ Con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 in Francia viene ufficialmente proclamata la libertà di stampa ivi recepita all'art. 11, in virtù del quale: *"La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi."*. Si veda *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*, 1789.

²⁸ In Francia vennero riconosciuti diritti esclusi in capo agli autori di opere dell'ingegno estendendo espressamente alla proprietà intellettuale i principi di diritto naturale contenuti nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Tali interventi legislativi si sono concretizzati dapprima con il decreto del 13-19 gennaio 1791, noto anche come *"Le Chapelier"* dal nome del suo rapporteur, la quale abolì i monopoli teatrali e riconosceva il diritto d'autore agli autori di opere teatrali per un periodo pari alla vita dell'autore

Occorre evidenziare, tuttavia, che il modello francese si distingue dalla disciplina del *copyright* di derivazione anglosassone caratterizzante i Paesi di *common law*²⁹, dando origine ad un secondo modello identificato come *droit d'auteur* che si svilupperà negli ordinamenti di diritto continentale.

Il modello francese risulta in gran parte influenzato dal giusnaturalismo e viene sovente esemplificato con le celebri parole di Le Chapelier, che definiva *le droit d'auteur* come:

...la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés est

umentata di cinque anni, terminato il quale le opere cadevano in pubblico dominio. Tale primo intervento normativo di portata nazionale venne integrato con il successivo decreto di Lakanal del 19-24 luglio 1973 intitolato “*Décret relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tous genres, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs*” che conferì portata generale al diritto d'autore estendendolo, come si legge al primo articolo, a «*les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et les dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République et d'en céder la propriété en tout ou en partie*» con elevazione del termine di tutela di ulteriori cinque anni rispetto al precedente decreto. Cfr. Rapport n° 308 (2005-2006) de M. Michel Thiollière, fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 12 avril 2006, disponibile al sito web <http://www.senat.fr/rap/105-308/105-3084.html>, si veda anche FALCE V., *La modernizzazione del diritto d'autore*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 24 ss.

²⁹ La disciplina del *copyright* di provenienza anglosassone, storicamente si sviluppa su basi economiche e prevede formalità costitutive oltre che l'assenza o quantomeno marginalità dei diritti morali. Dalla suddetta disciplina si distingue quella del *droit d'auteur* che diversamente poggia sul principio di un diritto innato dell'autore sulla propria opera e pertanto comprende sia diritti patrimoniali che morali. Tuttavia, va rilevata la tendenza a uniformare questi due concetti originariamente distinti tramite l'applicazione diffusa delle convenzioni internazionali in materia. Si vedano STROWEL A., *Droit d'auteur et copyright, Divergences et convergences. Etude de droit comparé*, Bruylant-L.G.D.J., Bruxelles-Paris, 1993 ; GINSBURG J.C., *A Tale of Two Copyrights: Literary Property in Revolutionary France and America*, in *Tulane Law Review*, 64, 1990, pp. 991-1031. Per la dottrina italiana si vedano MOSCATI L., *Diritti d'autore. Storia e comparazione nei sistemi di civil law e di common law*, Giuffrè, Milano, 2020; PASCUIZZI G., CASO R., *I diritti sulle opere digitali: copyright statunitense e diritto d'autore italiano*, CEDAM, Padova, 2002.

*l'ouvrage, fruit de la pensée d'un écrivain ; cependant c'est une propriété d'un genre tout différent des autres propriétés.*³⁰

Come si vedrà nel prosieguo, tale visione del diritto d'autore rappresenterà il fondamento giuridico-filosofico su cui si porranno le basi della tutela del diritto d'autore continentale.

In Italia i primi privilegi librari riconducibili al diritto d'autore sono fatti risalire al XVI secolo e sono attribuiti alla dinastia dei Savoia. Invero, fu proprio nei territori sabaudi che vennero concessi i primi privilegi librari a tipografi per la stampa di opere letterarie. Il primo privilegio sembrerebbe essere quello concesso dal duca Emanuele Filiberto al tipografo Leonardo Torrentino³¹.

Tuttavia, nel nostro ordinamento la prima disciplina organica in materia di diritto d'autore si ha con la legge n. 2337 del 25 giugno 1865, confluita successivamente nel Testo Unico del 19 settembre 1881, n. 1012³². Di questa normativa originaria si evidenzia il pregio di aver equiparato il diritto morale d'autore al diritto patrimoniale.

Risale al 1941 la normativa più dettagliata in materia di opere intellettuali, con la legge 22 aprile 1941 n. 633 (qui di seguito anche "legge sul diritto d'autore" o "l.d.a.")³³, che nonostante le numerose modifiche ed integrazioni è ancora vigente.

³⁰ Si veda LE CHAPELIER, *Rapport fait par M. Le Chapelier, au nom du comité de constitution, sur la pétition des auteurs dramatiques, dans la séance du jeudi 13 janvier 1791, avec le décret rendu dans cette séance*, 1791.

³¹ In questo senso UBERTAZZI L.C., *Alle origini piemontesi del diritto italiano d'autore*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 1992, p. 302.

³² Regio decreto 19 settembre 1882 n. 1012. Testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756.

³³ Legge 22 aprile 1941 n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", in *G.U.* n.166 del 16 luglio 1941.

1.3. I fondamenti giuridici e filosofici della tutela

Come noto i diritti di esclusiva tutelati dal diritto d'autore possono comportare interferenze in ambito concorrenziale, oltre che con le libertà fondamentali³⁴. Dall'angolo prospettivo dell'Unione europea, i diritti di proprietà intellettuale possono avere ripercussioni su tutti e tre i principali pilastri delle norme in materia di concorrenza:

- divieto di dar luogo agli accordi anticoncorrenziali previsti dall'art. 101 TFUE³⁵;
- il divieto di abuso di posizione dominante di cui all'art. 102 TFUE³⁶;

³⁴ MARCHEGIANI L., *Opere "utili" e libertà della concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 153-157; TURNER J.D.C., *Intellectual Property and EU Competition Law*, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2015.

³⁵ Art. 101, TFUE: *"1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: — a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, — a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e — a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di: a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi"*.

³⁶ Art. 102, TFUE: *"È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri"*

- la regolamentazione di acquisizioni e concentrazioni, disciplinata dal Regolamento (CE) n. 139/2004³⁷.

I diritti di proprietà intellettuale sovente appaiono in conflitto con il regolare gioco della concorrenza. Tuttavia, occorre considerare tali diritti come funzionali al rispetto delle regole concorrenziali, in quanto in assenza di tali diritti determinate imprese potrebbero impadronirsi ingiustamente degli sforzi effettuati da altre imprese, non avendo contribuito agli sforzi ed agli investimenti oltre che ai relativi rischi, piuttosto che provare ad ottenere risultati migliori in termini di innovazione e qualità di prodotti e servizi.

Sul piano delle libertà fondamentali, la tutela del diritto d'autore risulta inevitabilmente influenzata dalla contrapposizione sussistente tra i valori collettivi di natura pubblica rappresentati dal diritto all'accesso alla cultura, da una parte, e dagli interessi privatistici alla remunerazione dei titolari dei diritti di sfruttamento delle opere dell'ingegno (perlopiù le c.d. industrie culturali e creative³⁸), dall'altra.

Giova rilevare come la scelta di proteggere il diritto d'autore non sia un fatto che si pone ad esclusivo vantaggio dei titolari dei diritti tutelati. Infatti, in un'ottica utilitaristica³⁹ si può affermare che la remunerazione

contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi."

³⁷ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.

³⁸ In accordo all'UNESCO le industrie culturali e creative sono attività: "whose principal purpose is production or reproduction, promotion, distribution or commercialization of goods, services and activities of a cultural, artistic or heritage-related nature." Si veda SACCO P.L., *Le industrie culturali e creative e l'Italia: una potenzialità inespresa su cui scommettere*, in *Il Sole 24Ore*, 15 novembre 2012.

³⁹ Tale impostazione è caratteristica dell'ordinamento statunitense, come dimostrato dall'art. I, section 8, clause 8 ("*Patent and copyright clause of the Constitution*"), della Costituzione degli Stati Uniti, nella quale si legge: "[*The Congress shall have power*] *To promote progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and*

degli autori comporta un rilevante beneficio anche per la collettività. Tale beneficio, in particolare, è rappresentato dall'incoraggiamento alla creazione di nuove opere dell'ingegno e dal conseguente progresso culturale.

L'esigenza di bilanciamento del diritto d'autore con le libertà fondamentali peraltro risulta essere una questione di primaria importanza che non si è vista affievolita neppure con il riconoscimento del diritto d'autore e più in generale dei diritti di proprietà intellettuale all'interno di strumenti internazionali di tutela dei diritti umani, di cui si parlerà nel prosieguo⁴⁰.

Tradizionalmente si sono sviluppate diverse teorie volte a giustificarne la tutela del diritto d'autore, infatti, tale protezione non ha un unico fondamento generalmente riconosciuto, potendosi invece individuare almeno tre teorie in merito⁴¹.

investors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”. Sul punto si veda HELFER L.R., AUSTIN G.W., *Human rights and intellectual property: Mapping the global interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, pp. 174 ss.

⁴⁰ Tale inclusione la ritroviamo nella *Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo* (art. 27), anche nel *Patto delle Nazioni Unite sui diritti, economici, sociali e culturali* del 1966 (art. 15), oltre che strumenti internazionali su base regionale: *Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo* del 1948 (art. XIII, par. 2) il primo strumento internazionale per la tutela dei diritti umani a livello internazionale ad aver riconosciuto espressamente il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali sulle invenzioni nonché sulle opere letterarie, scientifiche ed artistiche, in favore degli autori delle medesime; *Protocollo alla Convenzione americana sui diritti umani in materia di diritti economici, sociali e culturali* del 1988 (art. 14, par. 1, lett. c) ed anche, seppur non espressamente, *Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* del 1950 (art. 17, par. 2) ove a mezzo una laconica formula si afferma che: “*la proprietà intellettuale è protetta*”. Inoltre, vi è la tendenza di ricomprendere la tutela dei beni immateriali nella previsione di cui all'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla suddetta convenzione, avvalorata anche dalla decisione della Commissione europea dei diritti dell'uomo 4 ottobre 1990, *Smith Kline and French Laboratories Ltd. contro The Netherlands*. Si veda a livello internazionale: *Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Farida Shaheed, Copyright policy and the right to science and culture*, Twenty-eighth session Agenda item 3, *Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development*, UN Human Rights Council.

⁴¹ Cfr. LUCCHI N., *I contenuti digitali: tecnologie, diritti e libertà*, Springer, Milano, 2010, p. 31 ss; sulle correnti di pensiero che hanno influenzato le legislazioni in materia di diritto d'autore si vedano GROSHEIDE F.W., *Paradigms in Copyright law*, in *Of authors and origins: essay on copyright law*, B. Sherman, A. Strowel (eds.), Clarendon Press, Oxford, 1994, pp. 203-228; FALCE V., *Sulle fondazioni filosofiche delle moderne dottrine*

Un primo filone di pensiero di impronta giusnaturalistica⁴² noto come *personality rights theory* pone al centro il diritto naturale spettante agli autori di creazioni intellettuali e all'interno di tale corrente di pensiero si possono distinguere differenti posizioni. Tale modello, caratteristico delle legislazioni continentali in materia di diritto d'autore, è stato introdotto nel diciottesimo secolo da Kant⁴³, al quale è attribuita l'espressione "*natural obligation to respect the author's of his work*"⁴⁴.

Tale approccio fu successivamente sviluppato da Hegel⁴⁵ mediante l'affermazione del diritto di proprietà spettante all'individuo sui beni che rappresentano la manifestazione della propria personalità. Lo stesso Hegel considerava la proprietà di beni immateriali come espressione ed estensione della personalità e volontà dell'autore.

Corollario di quanto sopra è che le creazioni intellettuali sono considerate meritevoli di tutela, con conseguente diritto dell'autore di rivendicare la proprietà di tali creazioni in quanto espressione della propria personalità.

Le suddette argomentazioni verranno utilizzate anche per porre le basi giuridico-filosofiche per il riconoscimento di quella particolare tutela

economiche dell'innovazione, in *Rivista di diritto industriale*, I, 2004, p. 125 ss; BIRON L., *Creative works and communicating norms, perspectives from legal philosophy*, in M. Van Echoud (eds.), *The Work of Authorship*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2014, pp. 19-29.

⁴² Si veda DONATI A., *La fondazione giusnaturalistica del diritto sulle opere dell'ingegno*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, I, 1997, p. 405.

⁴³ Cfr. KANT I., *Of the Injustice of Counterfeiting Books*, in *Essays and treatises on moral political and various philosophical subjects*, 1798.

⁴⁴ FALCE V., *Lineamenti giuridici e profili economici della tutela dell'innovazione industriale*, in *Quaderni romani di diritto commerciale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 8, nota n. 6.

⁴⁵ Cfr. HEGEL G.W.F., *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, 1821, parr. 64-69 e la traduzione dell'opera in inglese da parte di S. W. Dyde: *Hegel's philosophy of right*, George Bell and Sons, Londra, 1896.

accordata agli autori tipica degli ordinamenti continentali rappresentata dai diritti morali⁴⁶.

Invero, i diritti morali, a differenza dei diritti patrimoniali d'autore, trovano il loro fondamento nella concezione delle opere come riflesso ed estensione della personalità dell'autore, dal momento che tali diritti incidono sull'integrità personale dell'autore stesso e sulla esigenza del medesimo di essere riconosciuto come autore dell'opera.

La seconda teoria, nota anche come *labour theory*, si basa sul diritto degli autori di ricevere un compenso economico per il lavoro e gli investimenti profusi nella creazione dell'opera.

Tra i principali fautori di questa teoria vi è Locke⁴⁷, il quale in buona sostanza incentrava la propria teoria sulla qualificazione proprietaria del diritto d'autore, sulla base del diritto naturale di proprietà di ogni persona relativamente al proprio corpo, che si considerava esteso anche al lavoro del proprio corpo ed ai frutti di quest'ultimo. Da ciò deriverebbe quindi il dovere dello Stato di riconoscere e proteggere tale diritto naturale.

Le sopradescritte teorie sulla *ratio* della tutela del diritto d'autore hanno in comune il fatto di porre al centro il diritto soggettivo (c.d. *right-based theories*). Da tali teorie si differenzia notevolmente la teoria

⁴⁶ In questo senso VAN GOMPEL S., *Formalities in Copyright Law: An Analysis of Their History, Rationales and Possible Future*, Kluwer Law International, L'Aja-Londra-New York, 2011, p. 232, in cui si legge: "In France and subsequently also in other continental European countries, the belief that a work emanates from the personhood of the author gradually led to the recognition of moral rights." Cfr. RAMALHO A., *The Competence of the European Union in Copyright Lawmaking. A Normative Perspective of EU Powers for Copyright Harmonization*, Springer, Cham, 2016, p. 4, nota 9. Va evidenziato, tuttavia, che la suddetta interpretazione è considerata in contrasto con il pensiero di Hegel, in quanto il medesimo sosteneva la piena consumazione dei diritti di proprietà con l'atto di alienazione che si pone in rapporto di incompatibilità con i diritti morali d'autore che sono caratterizzati da inalienabilità, imprescrittibilità ed irrinunciabilità, cfr. SCHROEDER J.L., *Unnatural Rights: Hegel and Intellectual Property*, in *University of Miami Law Review*, 60, 2006, pp. 498 ss.

⁴⁷ Cfr. LOCKE J., *Liberty of the press*, Cambridge University Press, Cambridge, 1695; HUGHES J., *The philosophy of intellectual property*, in *The Georgetown Law Journal*, 77, 1988, pp. 287 ss.

utilitaristica di cui Jeremy Bentham⁴⁸ rappresenta uno dei maggiori esponenti.

L'approccio di Bentham è basato sulla valorizzazione dell'incentivo al progresso culturale dato dal diritto d'autore ed è caratteristico degli ordinamenti di *common law*. In particolare, si può ritrovare il suddetto approccio nella legislazione statunitense nell'ambito di una norma di rango costituzionale: l'art. I, section 8, clause 8, della *Constitution of the United States*, rubricato "*Patent and copyright clause of the Constitution*", in chi si legge:

[The Congress shall have power] To promote progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and investors the exclusive right to their respective writings and discoveries.

Dunque, la proprietà intellettuale secondo tale ottica è protetta non ai fini di riconoscere un diritto naturale o per ricompensare l'autore per gli sforzi profusi nella creazione, ma nella misura in cui tale tutela permetta di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili.

L'approccio utilitaristico non pone al centro la persona dell'autore, bensì la società e gli interessi della collettività; pertanto, giustifica i diritti concessi agli autori delle opere dell'ingegno sulla base dell'effetto che hanno sull'incoraggiamento alla creazione di nuove opere e sul progresso culturale che ne deriva, a beneficio della collettività.

Va peraltro evidenziato che la suddetta teoria è stata sostenuta anche da autorevole dottrina nazionale, in particolare, Ascarelli affermava che alla base della tutela delle creazioni intellettuali come beni immateriali non vi è la mera tutela dell'autore e del suo lavoro, ma, di interessi più ampi ed in

⁴⁸ BENTHAM J., *A Critical Examination of the Declaration of Rights*, in B. Parekh (ed.), *Bentham's political thought*, Routledge, Londra, 1973, pp. 257-269. Si veda anche BECKER L.C., *Property rights: philosophic foundations*, Routledge, Londra, 1977, pp. 57 ss.

particolare quelli della collettività consistenti nell'incentivazione al progresso culturale, tecnico ed economico della società⁴⁹.

1.4. Oggetto della tutela

L'oggetto della tutela del diritto d'autore è rappresentato dai beni immateriali tutelati, i quali sono comunemente definiti come opere dell'ingegno. Invero, le opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore rappresentano un particolare tipo di beni immateriali, che si affiancano alle altre categorie tradizionalmente indicate in dottrina, che sono le invenzioni industriali proprie dei brevetti e dei disegni e modelli industriali; e le creazioni intellettuali attinenti alla nomenclatura della realtà, che includono le denominazioni caratteristiche della disciplina dei disegni distintivi⁵⁰.

La suddetta distinzione si riflette anche nella scelta legislativa attuata nell'ordinamento italiano di disciplinare il diritto d'autore nella legge sul diritto d'autore, mentre i beni immateriali associati ad applicazioni industriali nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 ("Codice della proprietà industriale"), le quali come indicato all'art. 1 comprendono:

marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche,
denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni,
modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori,
segreti commerciali e nuove varietà vegetali

⁴⁹ Cfr. RICHTER M.S., *Tullio Ascarelli e i beni immateriali*, in *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, (a cura di) V. Di Cataldo, V. Meli e R. Pennisi, Tomo II, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 1259-1273.

⁵⁰ In questo senso ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, III ed., Giuffrè, Milano, 1960, pp. 353-361. Si vedano anche FABIANI M., *Capacità d'agire dell'autore, capacità giuridica e atto di creazione dell'opera*, in *Il diritto d'autore*, 1981, pp. 283-291.

Le opere dell'ingegno rispetto ai suddetti beni immateriali presentano un'importante peculiarità. Tale peculiarità riguarda il fatto che le opere dell'ingegno ai fini della loro tutela necessitano della sola creazione intellettuale⁵¹ e più specificatamente della sua estrinsecazione nel mondo esteriore in una data forma.

Tale principio è stato ampiamente riconosciuto anche in ambito internazionale mediante il noto principio della dicotomia idea-espressione⁵². In buona sostanza, in accordo a tale principio, ciò che è oggetto di tutela non è l'idea sottostante alla creazione intellettuale, ma l'espressione di quest'ultima. Inoltre, non sono oggetto di tutela neppure i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali⁵³.

Il suddetto principio risulta esemplificato anche nella "*Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971)*" pubblicata dalla OMPI nel 1978, nella quale si specificava che la tutela prevista dalla Convenzione di Berna⁵⁴, seppur non espressamente affermato, non si estende alle idee in quanto tali, ma al modo ed alla forma

⁵¹ DE SANCTIS V.M., *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, Giuffrè, Milano, 1971.

⁵² Si veda l'art. 2, del WIPO Copyright Treaty (WCT), rubricato "Scope of Copyright Protection", che recita "Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.". Si inquadra nella medesima ottica anche l'articolo 2, paragrafi 8, della Convenzione di Berna esclude dalla protezione le notizie del giorno e i fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa. Inoltre, in ambito europeo si veda l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore ("Direttiva software"), in base al quale: "La tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente direttiva."

⁵³ In questo senso anche l'art. 2, del WCT; l'art. 9, paragrafi 2, TRIPS e l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva *software*. Si veda SENFTLEBEM M., *WIPO Copyright Treaty (WCT)*, in T. Dreier, P.B. Hugenholtz (eds.), *Concise European Copyright Law*, Kluwer Law International, L'Aja-Londra-New York, 2016, p. 100.

⁵⁴ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979.

in cui tali idee vengono espresse ed è proprio ciò che forma oggetto di tutela⁵⁵.

Inoltre, va osservato che ai fini della tutela accordata dal diritto d'autore non è necessario l'assolvimento di particolari formalità⁵⁶; invero, anche le formalità eventualmente previste come, ad esempio, nel nostro ordinamento la registrazione dell'opera nei registri di cui all'art. 103 l.d.a. non hanno valore costitutivo. Invero, nei suddetti casi a registrazione dell'opera assolve ad una mera funzione probatoria, fino a prova contraria, relativamente alla pubblicazione dell'opera ed alla paternità della medesima. Orbene, l'art. 2576 del Codice civile prevede che:

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Ed analogamente l'art. 6 della l.d.a. dispone che:

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

⁵⁵ In particolare, a p. 12 si afferma che: “*A fundamental point is that ideas, as such, are not protected by copyright. It is the patent rather than the copyright laws to which one must look for this protection. Subject, therefore, to patent protection, a person who has made his idea public has no means of stopping others using it. But once that idea has been elaborated and expressed, copyright protection exists for the words, notes, drawings, etc., in which it is clothed. In other words, it is the form of expression which is capable of protection and not the idea itself.*”.

⁵⁶ Tradizionalmente gli ordinamenti giuridici anglosassoni sono stati caratterizzati dalla necessità di adempimento a determinate formalità costitutive ai fini della tutela del diritto d'autore. Emblematico è il caso degli Stati Uniti d'America in cui fino al 1988, data di adesione alla Convenzione di Berna e di emanazione del *Berne Convention Implementation Act*, la protezione del diritto d'autore era subordinata all'assolvimento di determinate formalità, quali l'apposizione sui singoli esemplari dell'opera la c.d. *copyright notice* rappresentata dal simbolo “©”. Sull'adesione degli Stati Uniti alla Convenzione di Berna e sulle conseguenti implicazioni si vada RICKETSON S., *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886–1986*, Kluwer, Deventer, 1987, pp. 922-928.

L'assenza di formalità costitutive nel campo del diritto d'autore è stata recepita anche a livello internazionale nella Convenzione di Berna, all'art. 5, paragrafo 2, ove si prevede che il godimento e l'esercizio dei diritti d'autore non sono subordinati ad alcuna formalità.

Per quanto riguarda, l'individuazione delle opere dell'ingegno suscettibili di protezione, occorre rilevare che nei testi normativi nazionali ed internazionali di riferimento non vi è una indicazione onnicomprensiva.

Andando a vedere il dato normativo a livello internazionale è possibile rinvenire nella Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche ed in particolare al suo art. 2, che con l'espressione "opere letterarie ed artistiche" si intendono:

...toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.

Tale elencazione non è esaustiva, infatti, ad esempio non sono annoverate alcune opere dell'ingegno quali ad esempio i programmi per

elaboratore e le banche dati, che pacificamente, al pari delle sopramenzionate opere, godono di protezione sulla base del diritto d'autore.

Nel nostro ordinamento la scelta legislativa è stata analoga a quella effettuata nella Convenzione di Berna. Invero, all'art. 2575 del Codice civile si prevede che formano oggetto del diritto d'autore:

...le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Similmente all'art. 1 l.d.a. sono considerate protette:

...le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Per la dottrina prevalente e la giurisprudenza⁵⁷ la suddetta elencazione non è da ritenersi tassativa⁵⁸, ma meramente esemplificativa e ciò vale anche per l'elencazione "particolareggiata"⁵⁹ contenuta all'art. 2 l.d.a.⁶⁰.

⁵⁷ GRECO P., VERCELLONE P., *I diritti sulle opere dell'ingegno*, UTET, Torino, 1974, pp. 40 ss; DE SANCTIS V.M., *ult. op. cit.*, p. 71; AULETTA G., MANGINI V., *Del marchio del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche. Artt. 2569- 2583*, in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), *Commentario del Codice Civile*, Libro V, Del lavoro, Zanichelli-II Foro Italiano, Bologna-Roma, 1977, 148; UBERTAZZI L.C., *Raccolte elettroniche di dati e diritto d'autore*, in G. Alpa (a cura di), *La tutela giuridica del software*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 52 ss; FALCE V., *La modernizzazione del diritto d'autore*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 61 ss Per quanto riguarda la giurisprudenza si vedano Cass. civ., 27 ottobre 1977, n. 4625; Cass. civ., 1 ottobre 1975, n. 3097; Cass. civ., 23 gennaio 1963, n. 175 e più recentemente Cass. civ. 13 novembre 2015, n. 23929.

⁵⁸ Sulle distinzioni tra tali modelli si vedano APLIN T., Subject matter, in E. Derclaye (ed.), *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2009, pp. 49 ss; sul punto ed in generale sull'armonizzazione della nozione di "opera protetta" si veda SGANGA C., *La nozione di opera protetta nel diritto d'autore europeo tra armonizzazione silente e silenzi controversi*, in *Rivista di diritto industriale*, 2, 2020, pp. 159-195.

⁵⁹ Come è stato evidenziato in dottrina, dal punto di vista del diritto vivente si può trovare conferma al fatto che non appare possibili effettuare un'elencazione tassativa delle creazioni intellettuali, anche alla luce del fatto che "la creatività e le innovazioni culturali

La tecnica legislativa utilizzata dal legislatore nazionale rispecchia quella seguita dalla maggior parte degli Stati membri che hanno un ordinamento improntato al modello continentale. Da tale impostazione normativa si discosta, invece, il modello anglosassone che prevede un *numerus clausus* di opere suscettibili di protezione, da cui è permesso un discostamento solo in via eccezionale ad opera della giurisprudenza. Tra i Paesi che seguono quest'ultimo approccio di derivazione anglosassone si possono annoverare Cipro, Regno Unito, Irlanda e Malta.

L'assenza di interventi legislativi volti all'armonizzazione della nozione di opere protette e quindi sull'oggetto della protezione, nell'ambito dell'Unione europea è stata in parte compensata da interventi seppur sporadici della Corte di giustizia, che a partire dalla nota *Infopaq*⁶¹ ha tentato di fornire una definizione di opera protetta.

Tale importante pronuncia giurisprudenziale riguardava la riproduzione parziale non autorizzata di estratti di articoli di giornale, nello specifico undici parole, asseritamente riprodotti in violazione dell'art. 2 della Direttiva *InfoSoc*. In tale occasione la Corte stante l'assenza di

ad essa associate non sarebbero imbrigliabili a livello regolamentare, non potendo la legge prevedere le forme nuove che l'opera dell'ingegno è in grado di assumere.", FALCE, *ult. op. cit.*, p. 41.

⁶⁰ L'art. 2, l.d.a., prevede che: "In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per s' opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria, sempreche' il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreche' non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo. 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II".

⁶¹ CGUE, 16 luglio 2009, causa C-5/08, *Infopaq International A/S contro Danske Dagblades Forening*, ECLI:EU:C:2009:465.

espresse previsioni normative, adottando un approccio sistematico e ricorrendo all'analogia *iuris* ha ricostruito quella che è la nozione di opera.

Nello specifico, in virtù dell'art. 1, n. 3, della direttiva 91/250/CE⁶², dell'art. 3, n. 1, della direttiva 96/9/CE⁶³ e dell'art. 6 della direttiva 2006/116/CE⁶⁴, oltre che del complesso normativo della Convenzione di Berna⁶⁵, la Corte ha rilevato come opere quali i programmi per elaboratore e le banche dati sono tutelate dal diritto d'autore, a condizione che le stesse presentino il requisito dell'originalità.

Così è stato affermato il principio secondo il quale la tutela del diritto d'autore deve avere ad oggetto un'opera che abbia carattere di originalità⁶⁶ e

⁶² Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, non più in vigore, sostituita dalla Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

⁶³ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

⁶⁴ Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

⁶⁵ La Corte si riferiva in particolare al quinto ed all'ottavo comma dell'art. 2 della Convenzione di Berna che prevedono rispettivamente: “*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.*” e “*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.*”.

⁶⁶ Con riferimento al requisito dell'originalità così come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a partire dalla sentenza *Infopaq* si vedano CASAS VALLÉS R., *The Requirement of Originality*, in E. Derclaye (ed.), *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, Cheltenham-Northampton, 2009, pp. 102 ss; ROSATI E., *Originality in EU Copyright. Full Harmonization through Case Law*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2013; VAN GOMPEL S., LAVIK E., *Quality, Merit, Aesthetics and Purpose: An Inquiry into EU Copyright Law's Eschewal of Other Criteria than Originality*, in *Revue Internationale du Droit d'Auteur (RIDA)*, 2013, pp. 100-295; VOUSDEN S., *Infopaq and the Europeanisation of Copyright Law*, in *WIPO Journal*, 2010, pp. 197 ss e più recentemente FABBIO P., *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 2016, pp. 281-308 e SGANGA C., *La nozione di opera protetta nel diritto d'autore europeo tra armonizzazione silente e silenzi controversi*, in *Rivista di diritto industriale*, 2, 2020, pp. 173 ss; PILA J., *The Authorial Works Protectable by Copyright*, in E. Rosati (ed.), *The Routledge Handbook of EU Copyright Law*, Routledge, Londra, 2021, pp. 63-81.

che quindi rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell'autore secondo la formula “*author’s own intellectual creation*”⁶⁷.

È opportuno evidenziare che il requisito dell'originalità nell'ambito dell'Unione europea, sul quale ci si soffermerà meglio nel successivo capitolo risulta formalmente armonizzato attraverso un'armonizzazione verticale⁶⁸ solo con riferimento a tre generi di opere: i *software*⁶⁹, le banche dati⁷⁰ e le fotografie⁷¹. All'infuori di tali casi, spetta agli Stati membri stabilire il livello di originalità che un'opera deve possedere ai fini della tutela del diritto d'autore⁷².

Tuttavia, va osservato che con interventi di matrice giurisprudenziale si è raggiunto un certo livello di armonizzazione (orizzontale), con

⁶⁷ La Corte ha avuto modo di precisare anche dopo la sentenza Infopaq che la formula “*author’s own intellectual creation*” si configura allorquando “l'autore esprima la sua capacità creativa con originalità effettuando scelte libere e creative”. Cfr. CGUE, 4 Ottobre 2011, casi riuniti C-403/08, *Football Association Premier League Ltd e altri QC Leisure e altri* e C-429/08 *Karen Murphy c. Media Protection Services Ltd*, EU:C:2011:631 (FAPL), considerando n. 45. Proprio in applicazione del suddetto principio la Corte ha escluso la possibile estensione della tutela del diritto d'autore agli eventi sportivi, in quanto la sussistenza di regole del gioco prestabilite proprie degli sport non consente la sussistenza del canone della libertà creativa e di conseguenza non permette il configurarsi del requisito dell'originalità così come interpretato dalla medesima Corte.

⁶⁸ Con l'espressione armonizzazione verticale si intendono gli interventi volti ad armonizzare il requisito dell'originalità solo con riferimento a specifici ambiti di tutela (es. software, banche dati e fotografie). Si veda in merito MARGONI T., *The Harmonisation of EU Copyright Law: The Originality Standard*, in M. Perry (ed.), *Global Governance of Intellectual Property in the 21st Century: reflecting policy through change*, Springer, Cham, 2016, pp. 85-105.

⁶⁹ Art. 1, paragrafo 3, della Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

⁷⁰ Art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

⁷¹ Art. 6 della Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

⁷² In questo senso VAN GOMPEL S., LAVIK E., *Quality, Merit, Aesthetics and Purpose: An Inquiry into EU Copyright Law's Eschewal of Other Criteria than Originality*, in *Revue Internationale du Droit d'Auteur (RIDA)*, 2013, pp. 100-295. Si veda il *Commission Staff Working Paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights*, SEC(2004)995, Brussels, 19 luglio 2004, p. 13, nel quale si affermava che non appariva necessario armonizzare il concetto di originalità per gli altri generi di opere, in quanto la mancata armonizzazione non risultava suscettibile di causa problemi al funzionamento del mercato interno.

conseguente estensione del novero delle opere protette. In tale ottica si è estesa la tutela del diritto d'autore, ad esempio, anche ad opere quali: interfacce grafiche di *software* (BSA⁷³) e le opere di *industrial design* in assenza di registrazione (Flos⁷⁴).

1.5. Diritti connessi

Dal diritto d'autore occorre tenere distinti i diritti connessi a cui è riconosciuta una specifica tutela in quanto si tratta di diritti non direttamente legati alla tutela delle opere dell'ingegno, ma piuttosto alla sua produzione ed al relativo sfruttamento⁷⁵. In particolare, i beneficiari di tale tipo di tutela sono gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi⁷⁶.

Le principali fonti internazionali in materia sono contenute principalmente nella Convenzione di Roma del 1961⁷⁷ successivamente sviluppata con il WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)⁷⁸, adottato in seno alla WIPO per far fronte alle sfide dell'ambiente digitale, oltre che richiamata nell'Accordo TRIPs (artt. 1-4).

⁷³ CGUE, 22 dicembre 2010, C-363/09, *Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, EU:C:2010:816 (BSA).

⁷⁴ CGUE, 27 gennaio 2011, C-168/09, *Flos SpA c. Semeraro Casa e Famiglia SpA*, EU:C:2011:29 (Flos).

⁷⁵ CUNEGATTI B., *Manuale del diritto d'autore*, Editrice bibliografica, Milano, 2020, pp. 133-135.

⁷⁶ Come specificato dall'art. 3, lett. a, della Convenzione di Roma, con l'espressione artisti interpreti o esecutori si intendono "gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche", mentre con l'espressione produttori di fonogrammi si intendono i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che per prime fissano i suoni di un'esecuzione od altri suoni.

⁷⁷ Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961. Si veda DREIER, *ult. op. cit.*, pp. 141-174.

⁷⁸ WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.

A livello nazionale, la disciplina dei diritti connessi può essere rinvenuta negli artt. 2578 e 2579 del Codice civile. A tal proposito, in dottrina⁷⁹ è stato evidenziato come è possibile individuare almeno tre categorie di diritti connessi considerati meritevoli di tutela: le opere che pur essendo annoverate nel rango delle opere protette non presentano quel minimo di carattere creativo necessario ai fini della protezione⁸⁰; interpretazioni ed esecuzioni di opere dell'ingegno, che non danno quindi luogo alla creazione di opere; ed infine la diffusione dei fonogrammi intesi come fissazione esclusivamente sonora dei suoni di un'esecuzione o di altri suoni, ed in tale ultima categoria si possono includere anche le diffusioni di audiovisivi, oltre che le fissazioni delle emittenti radiotelevisive⁸¹.

1.6. Diritti morali

Con riferimento al contenuto del diritto d'autore e quindi ai diritti conferiti in virtù dello stesso occorre preliminarmente evidenziare la distinzione in materia tra diritti patrimoniali, aventi quindi natura economica su cui ci si soffermerà ampiamente nel prossimo capitolo e diritti morali che rappresentano una tutela alla personalità dell'autore⁸².

Quest'ultima tipologia di diritti include il diritto di paternità (c.d. diritto alla *Namensnennung*)⁸³, ossia il diritto dell'autore a vedersi

⁷⁹ FALCE, *ult. op. cit.*, pp. 69-71; e MUSSO A., *Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, Zanichelli, Bologna, 2008, p. 299.

⁸⁰ In tale categoria rientrano le edizioni critiche o scientifiche di opere cadute in pubblico dominio, i bozzetti teatrali, determinate fotografie e determinate banche dati e i progetti di ingegneria *ex art. 2578 c.c.*

⁸¹ DE SANCTIS V.M., *Manuale del nuovo diritto d'autore*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, pp. 76-80.

⁸² UBERTAZZI L.C., *La disciplina UE dei diritti morali d'autore*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 2016, pp. 249 ss; MOSCATIL., *Creatività e diritti morali nella tutela delle opere dell'ingegno. Modelli europei e innovazione del sistema italiano*, in I. Piro (a cura di), *Scritti per Alessandro Corbino*, 5, 2016, pp. 207 ss.

⁸³ Artt. 6 bis, 10 e 15 della Convenzione di Berna.

riconosciuto come autore dell'opera, anche mediante la menzione del nome dell'autore nei singoli esemplari dell'opera; il diritto all'integrità dell'opera, che consente all'autore ad esempio di opporsi ad eventuali modifiche o rielaborazioni dell'opera o, al ricorrere di talune circostanze, di impedirne la pubblicazione e la riproduzione.

Come sottolineato in dottrina, in via generale, la disciplina della proprietà intellettuale e segnatamente quella del diritto d'autore si è storicamente soffermata sugli aspetti patrimoniali e solo a partire dalla fine del 1800 si sono intensificate le normative nazionali e internazionali a tutela degli interessi della personalità degli autori⁸⁴.

A ben vedere anche sul piano del fondamento giuridico la tutela dei diritti morali presenta una differente *ratio* rispetto alla tutela dei diritti di sfruttamento economico. Orbene, i diritti morali d'autore trovano tutela in virtù del particolare collegamento intercorrente tra l'autore e l'opera, la quale si considera estensione della sua personalità. Tale peculiarità comporta che i diritti morali, a differenza dei diritti patrimoniali, siano inalienabili, imprescrittibili ed irrinunciabili.

A livello internazionale, nella Convenzione di Berna la tutela dei diritti morali è sancita all'art. 6-*bis*, paragrafo 1, che prevede:

Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

⁸⁴ In questo senso UBERTAZZI L.C., *Introduzione al diritto europeo della proprietà intellettuale*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2003, pp. 1054-1108. Con riferimento alla tutela morale in ambito brevettuale si veda IDEM, *Profili soggettivi del brevetto*, Giuffrè, Milano, 1975, pp. 306 ss.

Va osservato che lo *standard* minimo di tutela previsto dalla Convenzione di Berna è stato rafforzato in alcuni ordinamenti, nei quali quindi i diritti morali risultano avere una portata più ampia rispetto a quanto previsto nella sopracitata norma.

Inoltre, preme evidenziare che tali diritti devono essere bilanciati con altri diritti fondamentali, quali la libertà d'espressione, ed in particolare con il diritto altrui di reinterpretare il patrimonio culturale e di esercitare la propria creatività. Ciò risulta fondamentale al fine di garantire il rispetto della personalità dell'autore, evitando al contempo di ledere i diritti alla libertà di espressione e di accesso alla cultura⁸⁵.

Nell'ambito dell'Unione europea, seppur sussistano notevoli differenze normative in materia di diritti morali, non appare esserci un interesse all'armonizzazione di tali aspetti del diritto d'autore, alla luce del fatto che la mancata armonizzazione in tale campo non risulta necessaria per gli scopi del mercato interno⁸⁶.

⁸⁵ Sul punto si veda UN Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Farida Shaheed, Copyright policy and the right to science and culture*, 2014.

⁸⁶ Tale tendenza è riscontrabile anche nell'ambito dell'Unione europea ed a tal proposito risulta emblematico il documento della Commissione europea: *Commission Staff Working Paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights*, at 16, SEC (2004) 995 (July 19, 2014), in cui si legge: “*The protection for moral rights has not been harmonised in the Community. The moral rights which Member States are required to introduce for authors under Article 6bis of the Berne Convention include the right to be identified as the author (the right of paternity) and the right to object to modifications and other derogatory treatment of a work (the right of integrity). Article 5 of the WIPO Performances and Phonograms Treaty now requires certain moral rights to also be introduced for performers. Although disparities in moral rights protection do exist, in the traditional (analogue) environment there has been no evidence that they would have had a negative impact on the good functioning of the Internal Market. In the digital environment new forms of communication provide further possibilities to extract and combine information as well as integrate existing texts, sounds and graphics from various sources, or to modify them by means of digital imaging or colour manipulation. Functions such as linking and framing are very often relevant to the right of paternity and right of integrity of those authors whose works are being integrated into and then used in a different context from the original one. A divergent approach to these functions by the Member States under the national rules on moral rights protection may theoretically harm the proper functioning of the Internal Market where content is passing through networks and exploited across borders. In practice, however, the international legal framework*

Invero, sebbene la maggior parte delle legislazioni dei Paesi membri preveda la tutela dei diritti morali, secondo la Commissione tali diritti non incidono in modo rilevante sul mercato interno, con la conseguenza che non si ritiene necessario dar vita ad azioni volte all'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia.

Peraltro, tale scelta è stata espressamente ribadita anche con le Direttive 9/96/CE⁸⁷ in materia di banche dati, con la Direttiva *InfoSoc*⁸⁸ ed anche più recentemente con la direttiva 28/2012/UE⁸⁹ relativa alle opere orfane.

Ciò non significa che nell'ambito dell'Unione non si debbano attuare un bilanciamento tra i diritti e gli interessi morali degli autori, da un lato, e quelli della collettività, dall'altro. Un esempio in cui si è riscontrata tale

seems to provide an adequate level playing field for the markets to operate taking into account the protection for moral rights. No evidence exists in the digital environment either that the current state of affairs does affect the good functioning of the Internal Market. This was also the conclusion of an independent study carried out for the Commission by external consultants in 2000. On the basis of these arguments there is no apparent need to harmonise moral rights protection in the Community at this stage.”. In dottrina si vedano GROSHEIDE F.W., *Moral rights*, in E. Derclaye (ed.), *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, Edward Elgar, Cheltenham, 2009, pp. 242-266; VON LEWINSKI S., *International Copyright Law and Policy*, Oxford University Press, Oxford, 2008, pp.133-137; GOLDSTEIN P., HUGENHOLTZ P.B., *International Copyright: Principles, Law, and Practice*, Oxford University Press, Oxford, 2019, pp. 337 ss; BERTANI M., *ult. op. cit.*, pp. 256 ss.

⁸⁷ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

⁸⁸ Si veda in particolare il considerando n. 19 della 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, secondo il quale: “*I diritti morali dei titolari dei diritti devono essere esercitati in base al diritto degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Berna, sulla protezione delle opere letterarie e artistiche, del trattato WIPO sul diritto d'autore e del trattato WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi. Detti diritti morali non rientrano pertanto nel campo di applicazione della presente direttiva.*”.

⁸⁹ Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.

esigenza è quello relativo alla “parodia”, che, come si vedrà qui di seguito a norma della Direttiva *InfoSoc* rappresenta un’eccezione al diritto d’autore⁹⁰.

In particolare, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sul bilanciamento tra i suddetti diritti nella sentenza *Deckmyn*⁹¹, in cui dopo aver precisato che la nozione di “parodia” rappresenta una nozione autonoma del diritto dell’Unione, ha enunciato il seguente principio di diritto:

...l’applicazione, in una situazione concreta, dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, deve rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e 3 di tale direttiva e, dall’altro, la libertà di espressione dell’utente di un’opera protetta, il quale si avvalga dell’eccezione per parodia ai sensi del citato articolo 5, paragrafo 3, lettera k).

Pertanto, i diritti morali d’autore che a livello legislativo risultano espressamente esclusi dal diritto dell’Unione, in qualche modo possono fare il loro ingresso mediante la giurisprudenza della massima corte.

L’opinione diffusa in dottrina secondo la quale i diritti morali d’autore non sarebbero disciplinati dal diritto dell’Unione europea non è esente da critiche. In particolare, è stato sottolineato come la tutela dei diritti morali forma parte del diritto dell’Unione, in virtù dell’incorporazione allo stesso della Convenzione di Berna⁹².

⁹⁰ Cfr. Articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della 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.

⁹¹ CGUE, 3 settembre 2014, causa C-201/13, *Johan Deckmyn e Vrijheidsfonds VZW c. Helena Vandersteen e a.*, ECLI:EU:C:2014:2132.

⁹² In questo senso UBERTAZZI L.C., *La disciplina UE dei diritti morali d’autore*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo)*, 2016, pp. 349-411.

Invero, già a partire dai primi anni Novanta gli Stati membri che non erano ancora parte della Convenzione di Berna, in virtù della Risoluzione del Consiglio, del 14 maggio 1992, si impegnarono a completare le relative procedure di ratifica entro il termine del 10 maggio 1995. Anche l'adesione dell'Unione europea al WIPO Copyright Treaty (WCT) ha confermato il recepimento delle norme della Convenzione di Berna, stante l'espresso rinvio contenuto al suo art. 1, paragrafo 4, che peraltro a differenza dell'analogo rinvio contenuto all'art. 9 dell'*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* – su cui ci si soffermerà nel prosieguo – non prevede l'esclusione della principale norma della Convenzione di Berna sui diritti morali: l'art. 6 *bis*.

Sempre nella stessa ottica è stato sostenuto come si possano perseguire gli obiettivi di tutela dei diritti morali d'autore mediante l'utilizzo delle tutele previste per i diritti patrimoniali. Sul punto, però, va osservato che tale tipo di tutela non appare soddisfacente, in quanto riguarda gli aspetti negativi del diritto piuttosto che quelli positivi. In altre parole, attraverso tali azioni risulta possibile impedire determinate condotte, a condizione che risultino lesive anche di diritti patrimoniali. Tuttavia, non risulta possibile accedere a forme di protezione a livello positivo, ossia l'ottenimento di forme di tutela dirette, quali ad esempio l'apposizione del nome dell'autore nell'opera, in ossequio al diritto di paternità.

Infine, come si vedrà nel successivo paragrafo i diritti morali fanno il loro ingresso nel diritto nell'Unione anche attraverso la “porta” della tutela dei diritti fondamentali.

2. Diritto d'autore come diritto fondamentale

L'inquadramento del diritto d'autore tra i diritti fondamentali⁹³ non è una questione di rilievo meramente formalistico, bensì può avere ripercussioni con riguardo al bilanciamento degli interessi in gioco e dei valori collettivi coinvolti.

Andando ad esaminare la normativa internazionale in materia di diritti fondamentali si può riscontrare come nel più rilevante strumento a portata "universale" dedicato alla tutela dei diritti dell'uomo: la Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo⁹⁴ vi sia l'inclusione del diritto d'autore tra i diritti fondamentali⁹⁵. Tale inclusione è presente tra i c.d. diritti culturali di cui all'art 27.

⁹³ La dottrina, perlopiù europea, ha argomentato relativamente alla natura di diritto fondamentale del diritto d'autore e della proprietà intellettuale in generale, si vedano MASTROIANNI R., *ult. op. cit.*, pp. 21 ss; IDEM, *Proprietà intellettuale e costituzioni europee*, in AIDA (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*), 2005, pp. 9 ss; CONTALDI G., *La tutela delle invenzioni nel sistema OMC: esclusiva brevettuale e valori emergenti nella comunità internazionale*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 6 ss; TORREMANS P., *Is copyright a human right?*, in Michigan State Law Review, 2007, pp. 271 ss; UBERTAZZI L.C., *Introduzione al diritto europeo della proprietà intellettuale*, in *Contratto e impresa/Europa* 2003, p. 1054; WIPO, *Intellectual property and human rights*, Ginevra, 1999 e nello specifico il contributo di VON LEWINSKI S., *Intellectual Property, nationality and non-discrimination*, *ivi*, pp. 175 ss; DESSEMONTET F., *Copyright and Human Rights*, in *Intellectual Property And Information Law: Essays In Honour Of Herman Cohen Jehoram*, J.C. Kabel, J.H.M. Gerard (eds.), Kluwer Law International, L'Aja-Boston-Londra, 1998, pp. 113 ss; VIVANT M., *Le droit d'auteur, un droit de l'homme?*, in *Revue Internationale du Droit d'Auteur (RIDA)*, 1997, pp. 61 ss.

⁹⁴ Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

⁹⁵ Tale inclusione, seppur raramente, è desumibile anche da alcune carte costituzionali. Il riferimento è a Svezia, Spagna e Portogallo: in particolare l'art. 19 della Costituzione svedese dispone che: "gli scrittori, gli artisti ed i fotografi sono titolari dei diritti sulle proprie opere secondo le disposizioni di legge"; l'art. 20 della Costituzione spagnola, dedicato alla libertà di espressione, al primo comma, lett. b), stabilisce la tutela dei diritti: "alla produzione e creazione letteraria, artistica, scientifica e tecnica"; l'art. 42 della Costituzione portoghese (libertà di creazione culturale) "È libera la creazione intellettuale, artistica e scientifica. Questa libertà comprende il diritto all'invenzione, produzione e divulgazione di opera scientifica, letteraria o artistica e include la tutela giuridica dei diritti d'autore". Sovente, il diritto d'autore non risulta espressamente menzionato nelle costituzioni, come nel caso della Germania, in cui nonostante la mancata inclusione nel *Grundgesetz*, il fondamento costituzionale di tale diritto, seppur limitatamente agli aspetti patrimoniali, è stato ampiamente sviluppato dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, mediante la riconduzione del diritto d'autore al *genus* del diritto di proprietà. Tale approccio che ha il pregio di dare al diritto d'autore natura di diritto fondamentale, lasciando aperta la questione dei diritti morali, lo ritroviamo anche in Italia, Francia ed in

Dalla suddetta norma si possono evincere i valori collettivi coinvolti nell'ambito dei diritti culturali (paragrafo 1) e la loro contrapposizione agli interessi morali e patrimoniali degli autori. Infatti, al paragrafo 2 dell'art. 27 si legge:

Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Al paragrafo precedente, invece, si afferma:

Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and benefits.

Da una prima lettura, i due paragrafi dell'art. 27 sembrerebbero essere in antitesi, tuttavia, come evidenziato in dottrina⁹⁶, in realtà sono in un rapporto di reciproco condizionamento e completamento. Infatti, tali disposizioni rispecchiano l'obiettivo di trovare un giusto bilanciamento tra l'interesse di matrice privata allo sfruttamento delle opere dell'ingegno mediante l'applicazione paradigma dello *ius excludendi alios* e l'interesse pubblico volto all'accesso alle opere ed al progresso culturale.

È proprio su tale equilibrio che, secondo la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dovrebbe poggiare qualsivoglia normativa sul diritto d'autore, affinché la normativa sul diritto d'autore non sfoci in fattispecie di

altri Paesi continentali. Diversamente, va evidenziato la diversa concezione della proprietà intellettuale negli Stati Uniti nella quale si pone a fondamento della legislazione in materia di proprietà intellettuale, non l'attività dell'autore in sé, ma i benefici derivanti per il progresso scientifico (cfr. U.S. Constitution, art. I, section 8, clause 8). Sull'inquadramento del diritto d'autore come diritto fondamentale negli ordinamenti interni si vedano MASTROIANNI R., *op. cit.*, 2005, pp. 14 ss, GEIGER C., *The constitutional dimension of intellectual property*, in P. Torremans (ed.), *Intellectual Property Law and Human Rights*, Kluwer Law International, Austin-Boston-Chicago-New York-The Netherlands, 2008, p. 115.

⁹⁶ Sul rapporto di complementarità e di reciproco condizionamento, piuttosto che di regola ed eccezione, esistente tra i due paragrafi dell'art. 27 cfr. MASTROIANNI R., *op. cit.*, 1997, p. 31.

c.d. *overprotection* rappresentando così un ostacolo per l'accesso alla cultura, ma al contrario ne rappresenti un incentivo.

Il recepimento del diritto d'autore nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo è sicuramente un fatto di grande rilevanza, tuttavia, non si possono trascurare le perplessità circa la sua portata giuridica. Invero, tale documento internazionale ha carattere programmatico e di conseguenza non vincolante, in accordo alla sua natura di testo normativo approvato sotto forma di risoluzione dell'Assemblea Generale della Nazioni Unite. Ciò non toglie, tuttavia, che le disposizioni di cui all'art. 27 abbiano posto le basi per la successiva legislazione in materia di protezione del diritto d'autore e dei diritti culturali, che ha conferito valore vincolante alle disposizioni programmatiche.

In particolare, va osservato che le questioni circa l'efficacia dell'art. 27 sono state superate con il recepimento del relativo contenuto in un accordo internazionale avente carattere vincolante. Il riferimento è al Patto delle Nazioni Unite sui diritti, economici, sociali e culturali, firmato a New York il primo dicembre 1966, il quale all'art. 15, paragrafo 1⁹⁷, recita:

The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone: c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

⁹⁷ Art. 15 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti, economici, sociali e culturali: “1. *The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone: a) to take part in cultural life; b) to enjoy the benefits of scientific progress and its applications; c) to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.* 2. *The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for the conservation, the development and the diffusion of science and culture.* 3. *The States Parties to the present Covenant undertake to respect the freedom indispensable for scientific research and creative activity.* 4. *The States Parties to the present Covenant recognize the benefits to be derived from the encouragement and development of international contacts and co-operation in the scientific and cultural fields.*”

Inoltre, al successivo paragrafo dispone:

The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for the conservation, the development and the diffusion of science and culture.

È agevole notare che il contenuto di questa norma è in buona sostanza la trasposizione dell'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Infatti, nel Patto, così come nella Dichiarazione Universale, si sancisce la tutela del diritto d'autore come diritto fondamentale, ponendo sullo stesso piano gli interessi morali e patrimoniali dell'autore e preoccupandosi al contempo dell'esigenza di non ostacolare gli interessi collettivi allo sviluppo scientifico e culturale ed all'accesso alla cultura, in modo da garantirne un livello adeguato di protezione.

La differenza tra i due strumenti in esame risiede sostanzialmente nel carattere vincolante del Patto, che nonostante non si possa qualificare come strumento di natura *self-executing*⁹⁸, ciò valendo in particolare per l'indeterminatezza della previsione normativa di cui all'art. 15, è comunque vincolante in quanto accordo internazionale, del quale, peraltro, anche l'Italia è parte. Tale carattere risulta ancor più accentuato alla luce dell'entrata in vigore nel 2013 del Protocollo opzionale⁹⁹, con il quale è stato disciplinato il funzionamento del Comitato dei diritti dell'uomo, istituito nella parte quarta del Patto, il quale è competente a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui, circa violazioni di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto, inclusi i diritti di cui all'art. 15.

Va osservato altresì che la portata generale e l'indeterminatezza del contenuto del diritto tutelato con l'espressione "*moral and material*

⁹⁸ In tal senso, sulla mera portata precettiva del Patto cfr. GAJA G., *Sull'esecuzione in Italia del Patto di New York sui diritti civili e politici*, in *Il Foro Italiano*, V, 1979, pp. 123 ss.

⁹⁹ Il Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 2008.

interests”, non osta al fatto che gli interventi nazionali volti ad accordare protezione sulla base di detta norma, debbano essere accompagnati dalle garanzie peculiari delle norme internazionali in materia di diritti dell’uomo. Ed in primo luogo dal divieto di discriminazione sulla base della nazionalità recepito anche all’art. 2, paragrafo 2, del medesimo Patto, in virtù del quale:

The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Sul punto va sottolineato che parte della dottrina ha affermato che non vi sia un vero e proprio divieto di discriminazione, o che comunque tale divieto sia limitato ai confini nazionali. Tuttavia, tale tesi restrittiva non sembra potersi accogliere¹⁰⁰.

A conferma di ciò è utile citare la posizione assunta dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite¹⁰¹ nel Commento generale n. 15 (1986). Con tale strumento, avente proprio la funzione di fare chiarezza circa l’interpretazione dei trattati in materia di diritti dell’uomo, il Comitato si è espresso sul contenuto dell’art. 2, par. 2, del Patto ed in particolare sui vincoli degli Stati parte derivanti dalle disposizioni ivi contenute¹⁰².

In tale occasione il Comitato ha chiarito che ogni Stato deve garantire i diritti contenuti nel Patto a tutti gli individui senza discriminazioni, nell’ambito del proprio territorio e della propria giurisdizione. Inoltre, ha precisato che i diritti enunciati nel Patto si applicano a prescindere dalla reciprocità e dalla nazionalità o dall’apolidia.

¹⁰⁰ Cfr. MASTROIANNI R., *op. cit.*, 1997, pp. 41 ss.

¹⁰¹ CCPR General Comment No. 15: *The Position of Aliens Under the Covenant*, adopted at the Twenty-seventh session of the Human Rights Committee, on 11 April 1986.

¹⁰² Cfr. Human Rights Committee, Gueye et al. v. France, Communication No. 196/1983, 3 April 1989.

Sulla portata dell'art. 15 del Patto si è espresso più recentemente anche il Comitato ONU sui diritti economici, sociali e culturali¹⁰³ evidenziando che, nell'ambito di applicazione dell'art. 15 ed in particolare dei diritti tutelati con l'espressione "*moral and material interests*", non vanno fatti rientrare indistintamente i "diritti di proprietà intellettuale", così come intesi dagli ordinamenti interni o dai trattati internazionale.

Il Comitato, infatti, ha rilevato che i diritti di cui all'art. 15, trattandosi di diritti umani, sono per definizione riferibili esclusivamente agli individui e di norma non sono limitati nel tempo, a differenza dei diritti di proprietà intellettuale che - fatta eccezione per i diritti morali d'autore - possono essere riferiti a persone giuridiche (società), generalmente hanno una durata limitata nel tempo, possono inoltre essere concessi in licenza, trasferiti o revocati e rispondono all'esigenza principale di proteggere investimenti ed interessi societari.

Quindi, l'espressione "*moral and material interests*" di cui all'art. 15 del Patto va interpretata nel senso di ricomprendere la tutela degli autori di opere scientifiche, letterarie e artistiche, allorquando i titolari di tali diritti siano individui, poiché i diritti umani, in quanto tali, possono appartenere esclusivamente ad individui e, in determinati casi, a gruppi di individui e comunità¹⁰⁴.

¹⁰³ CESCE General Comment No. 17: *The right of everyone to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he or she is the author (article 15, paragraph 1 (c), of the Covenant)*, adopted at the Thirty-fifth session of the Committee on economic, social and cultural rights, on 7-25 November 2005.

¹⁰⁴ Si tratta dei c.d. diritti umani di terza generazione, riguardanti la collettività e la solidarietà sociale. Tale tipologia di diritti si è sviluppata solo recentemente e riguarda la protezione di categorie vulnerabili, come ad esempio le popolazioni indigene, i rifugiati ed i migranti e comprende il diritto all'ambiente sano, allo sviluppo e alla pace. Cfr. VAŠÁK K., *Pour une troisième génération des droits de l'homme* (Inaugural lecture, Tenth Study Session, International Institute of Human Rights, July 1979), in C. Swinarski (ed.), *Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet*, Martinus Nijhoff, L'Aja, 1984.

Pertanto, il diritto umano alla tutela degli interessi morali e materiali derivanti da produzioni scientifiche, letterarie e artistiche ha la funzione di salvaguardare lo stretto collegamento intercorrente tra gli autori e le loro opere e tra popoli, comunità o altri gruppi con il loro patrimonio culturale comune.

In tale contesto la tutela di cui all'art. 15 si differenzia dalla generale tutela dei diritti di proprietà intellettuale anche perché non ha la funzione di tutelare investimenti o interessi societari, ma è strettamente legato alla figura dell'autore e si estrinseca come diritto ad ottenere un adeguato standard di vita in relazione alla propria attività lavorativa¹⁰⁵. Da quest'ultima affermazione sembra potersi desumere che la tutela degli aspetti patrimoniali del diritto d'autore, come diritti umani, non potrebbe estendersi dopo la morte dell'autore come contrariamente avviene nella maggior parte delle legislazioni nazionali in materia¹⁰⁶.

Quanto sopra risulta corroborato da quanto affermato dallo *Special Rapporteur* per i diritti culturali, Farida Shaheed nel report "*Copyright policy and the right to science and culture*" pubblicato alla fine del 2014¹⁰⁷. In tale documento facendo riferimento al concetto di "*authorship*" viene ribadito come la protezione dei "*moral and material interests*" vada riferita

¹⁰⁵ Cfr. CESCE General Comment No. 17, paragrafi 15 e 16 del: "15. *The protection of "material interests" of authors in article 15, paragraph 1 (c), reflects the close linkage of this provision with the right to own property, as recognized in article 17 of the Universal Declaration of Human Rights and in regional human rights instruments, as well as with the right of any worker to adequate remuneration (art. 7 (a)). Unlike other human rights, the material interests of authors are not directly linked to the personality of the creator, but contribute to the enjoyment of the right to an adequate standard of living (art. 11, para. 1). 16. The term of protection of material interests under article 15, paragraph 1 (c), need not extend over the entire lifespan of an author. Rather, the purpose of enabling authors to enjoy an adequate standard of living can also be achieved through one-time payments or by vesting an author, for a limited period of time, with the exclusive right to exploit his scientific, literary or artistic production*".

¹⁰⁶ Come noto nella maggior parte degli ordinamenti, la tutela dei diritti patrimoniali d'autore si estende per alcuni decenni dopo la morte dell'autore. Per esempio, nell'ambito dell'Unione Europea la durata della tutela è fino a 70 anni *post mortem auctoris*.

¹⁰⁷ UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Farida Shaheed, *Copyright policy and the right to science and culture*, 2014.

all'autore dell'opera dell'ingegno, inteso come colui che creato l'opera, includendo nell'espressione "autore" anche gruppi o comunità¹⁰⁸,

Da un tale impostazione circa il beneficiario del diritto alla tutela dei "moral and material interests" si evince l'esclusione delle imprese, seppur titolari di diritto d'autore su opere protette. Invero, come precedentemente affermato i diritti patrimoniali legati al diritto d'autore possono essere oggetto di trasferimento in favore di imprese, le quali svolgono un ruolo cruciale nell'ambito dell'industria culturale.

Con riferimento alla tutela degli interessi materiali dell'autore la *ratio* della protezione risiede appunto nell'esigenza di garantire un'adeguata remunerazione agli autori, in modo che questi possano trovare una fonte di sostentamento economico derivante dalla loro attività creativa. Tuttavia, tali esigenze sovente non coincidono con gli interessi in capo alle imprese detentrici di diritti d'autore.

Inoltre, come precisato dallo *Special Rapporteur*, il diritto umano alla protezione degli autori richiede un'attenzione particolare nei casi in cui ci sia una contrapposizione tra gli interessi degli autori e quelli delle imprese detentrici dei diritti di sfruttamento economico delle opere di questi ultimi.

¹⁰⁸ In tale ultimo caso si fa riferimento alla tutela dei diritti dei popoli indigeni e delle comunità locali, relativamente al loro patrimonio culturale, nonché risorse genetiche, conoscenze tradizionali e folklore. A tal riguardo va evidenziato che le legislazioni nazionali in materia di proprietà intellettuale non hanno effettuato apprezzabili sforzi nel tenere in conto le peculiarità riguardanti i popoli indigeni. Tuttavia, in tal senso vi sono stati tentativi a livello internazionale come ad esempio la Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 settembre 2007, al cui art. 31, par. 1, si legge: 1: "*Indigenous peoples have the right to maintain, control, protect and develop their cultural heritage, traditional knowledge and traditional cultural expressions, as well as the manifestations of their sciences, technologies and cultures, including human and genetic resources, seeds, medicines, knowledge of the properties of fauna and flora, oral traditions, literatures, designs, sports and traditional games and visual and performing arts. They also have the right to maintain, control, protect and develop their intellectual property over such cultural heritage, traditional knowledge, and traditional cultural expressions.*".

In particolare, in considerazione dello squilibrio contrattuale tra i suddetti soggetti, lo *Special Rapporteur* ha suggerito di rafforzare la posizione negoziale degli autori favorendo la diffusione di meccanismi, già presenti in alcuni ordinamenti, di rinegoziazione degli accordi dopo alcuni anni, quale il *copyright reversion*, o di partecipazione agli utili generati dalla vendita delle opere protette, quale il *droit de suite*.

Infine, spostando l'attenzione in ambito regionale, preme evidenziare che l'inclusione del diritto d'autore tra i diritti umani è presente in vari strumenti internazionali su base regionale.

Tale inquadramento è rinvenibile già nella Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo (1948)¹⁰⁹ che all'art. 13, par. 2, prevede: “...*he likewise has the right to the protection of his moral and material interests as regards his inventions or any literary, scientific or artistic works of which he is the author*”.

Inoltre, l'art. 14, par. 1, lett. c) del Protocollo alla Convenzione americana sui diritti umani in materia di diritti economici, sociali e culturali firmato a San Salvador nel 1988¹¹⁰ che afferma:

The States Parties to this Protocol recognize the right of everyone... c) To benefit from the protection of moral and material interests deriving from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

E sebbene non esplicitamente la suddetta inclusione la ritroviamo anche nell'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea

¹⁰⁹ La Dichiarazione americana dei diritti e doveri dell'uomo adottata nell'aprile del 1948, nota anche come Dichiarazione di Bogotà, costituisce il primo strumento internazionale per la tutela dei diritti umani a livello globale.

¹¹⁰ Il Protocollo di San Salvador è stato adottato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati Americani il 17 novembre 1988 ed è entrato in vigore il 16 novembre 1999.

sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali¹¹¹, sul quale ci si soffermerà ora più specificamente.

In ambito europeo, nel testo più importante sui diritti fondamentali, la Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), non si fa espressa menzione del diritto d'autore, ma vi è la tendenza a ricomprenderlo nella previsione contenuta nell'art. 1 del primo Protocollo addizionale, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, riguardante la protezione della proprietà privata. La suddetta disposizione afferma:

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 il 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.

Far rientrare il diritto d'autore nell'ambito di questa norma significa porre l'accento sulla natura proprietaria del diritto, differentemente dalla qualificazione come diritto culturale che abbiamo rinvenuto nella Dichiarazione universale e nel Patto delle Nazioni Unite.

La questione della qualificazione del diritto d'autore come diritto culturale piuttosto che proprietario comporta conseguenze a livello di tutela del diritto. Infatti, qualificandolo come diritto culturale si esaltano l'aspetto e la funzione pubblica, facendo ritenere che la tutela dell'individuo (l'autore) sia funzionale alla collettività dal punto di vista della promozione della cultura. D'altro canto, la qualificazione "proprietaria" del diritto

¹¹¹ La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 dai Paesi fondatori del Consiglio d'Europa.

d'autore, oltre ad escludere dall'ambito della tutela il diritto morale, comporta la possibilità per gli Stati, in virtù dell'art. 1 del primo Protocollo, di poter limitare il godimento del diritto di proprietà nei modi stabiliti dalla legge¹¹².

La Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata ripetutamente nel senso di includere anche la proprietà di beni immateriali nella previsione dell'art. 1 del primo Protocollo, estendendo in tal modo la portata del termine "bene" ed annoverando, pertanto, il diritto d'autore tra i diritti di proprietà. Tale impostazione è stata avvalorata anche nella decisione della Commissione europea sui diritti dell'uomo nel caso *Smith Kline*¹¹³, relativo alla protezione di un altro diritto di proprietà intellettuale (si trattava di brevetto, in particolare della concessione della licenza obbligatoria relativa a un farmaco brevettato).

Il principio ricavato dalla suddetta decisione risulta applicabile per analogia anche al diritto d'autore, come peraltro confermato dalla dottrina¹¹⁴ e dalla giurisprudenza¹¹⁵.

Alcuni commentatori inoltre hanno comprensibilmente considerato sussistente l'inclusione del diritto d'autore nell'ambito della CEDU anche con riferimento alle disposizioni ivi contenute circa la tutela della libertà

¹¹² CONTALDIG., *ult. op. cit.*, p. 15, nota 29.

¹¹³ *Smith Kline and French Laboratories Ltd contro The Netherlands*, Application No. 12633/87, The European Commission of Human Rights on. 4 October 1990.

¹¹⁴ MONTAGNANI M.L., *Il diritto d'autore nell'era digitale. La distribuzione online delle opere dell'ingegno*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 24 ss.

¹¹⁵ Cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, *Balan v. Moldova*, del 29 gennaio 2008 (Application no. 19247/03) nel quale è stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione europea, l'utilizzo non autorizzato di una fotografia, in assenza di corresponsione di un adeguato compenso al titolare dei diritti, in seguito alle doglianze dello stesso. In generale sulla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo in materia di proprietà intellettuale, cfr. HELFER LR., *The new innovation frontier? Intellectual property and the European Court of human rights*, in *Harvard International Law Journal*, 49, 2008, pp. 1-52.

d'espressione, dal momento che tale libertà risulta essere un presupposto essenziale per la creazione delle opere¹¹⁶.

Per quanto attiene alla qualificazione del diritto d'autore come diritto fondamentale nell'ordinamento dell'Unione europea, la ritroviamo esplicitamente e sempre sotto il *genus* dei diritti di proprietà, all'art. 17, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea¹¹⁷. Invero in tale articolo, seppur mediante una formula laconica, si afferma che: “*la proprietà intellettuale è protetta*”¹¹⁸.

La Carta in buona sostanza recepisce i principi della Convenzione Europea ed include i diritti di proprietà intellettuale, e segnatamente il diritto d'autore, sulla scia di quanto già precedentemente realizzato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea facendo ricorso alle “tradizioni costituzionali comuni” degli Stati membri¹¹⁹. Tale richiamo alle “tradizioni costituzionali comuni” è presente sia nell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea sia nel preambolo della stessa Carta, in cui si riconosce espressamente la tutela dei diritti derivanti dalle “tradizioni costituzionali comuni” (nei limiti di competenza dell'Unione europea), oltre che nell'art. 52, n. 4, della medesima Carta, norma circa l'interpretazione della stessa, che dispone:

In so far as this Charter recognises fundamental rights as they result from the constitutional traditions common to the Member States, those rights shall be interpreted in harmony with those traditions.

¹¹⁶ Si veda SIROTTI GAUDENZI A., *Il nuovo diritto d'autore*, V ed., Maggioli, Rimini, 2009, p. 30.

¹¹⁷ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è stata solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione.

¹¹⁸ Cfr. GEIGER C., *Intellectual property shall be protected!? Article 17 (2) of the Charter of fundamental rights of the European Union: a mysterious provision with an unclear scope*, in *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 2009, pp. 113 ss.

¹¹⁹ MASTROIANNI R., *op. cit.*, 2005, p. 12.

È utile evidenziare che la Corte di Giustizia ha più volte precisato che la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali¹²⁰.

In materia di diritto d'autore, tale approccio è rinvenibile nel caso *Promusicae*¹²¹ in cui il bilanciamento aveva riguardato un diritto personale ed in particolare la tutela dei dati personali, e il caso *Scarlet Extended*¹²² in cui il bilanciamento è stato effettuato con riferimento ad un diritto economico, nello specifico la libertà di impresa, analogamente al successivo caso *Sabam*¹²³.

Il caso *Promusicae* riguardava il bilanciamento tra la protezione del diritto d'autore e quella dei dati personali, ai sensi dell'art. 8 della Carta, con il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, di cui all'art. 47 della Carta, nell'ambito della richiesta sottoposta ad un *Internet Service Provider* circa il *disclosing* di dati di determinate persone – nel caso di specie, l'identità e l'indirizzo fisico – considerate presunte responsabili di atti di concorrenza sleale e di violazione di diritti di proprietà intellettuale, al

¹²⁰ A livello normativo, in linea con quanto detto ed in un'ottica di bilanciamento degli interessi in gioco, nell'Accordo TRIPS, si è previsto all'art. 7 (“Objectives”), che: “*The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.*”, ed al successivo art. 8 (“Principles”): “*1. Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement. 2. Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.*”.

¹²¹ CGUE, 29 gennaio 2008, causa C-275/06, *Productores de Música de España (Promusicae) c. Telefónica de España SAU*, ECLI:EU:C:2008:54.

¹²² CGUE, 24 novembre 2011, causa C-70/10, *Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*, ECLI:EU:C:2011:771.

¹²³ CGUE, 16 febbraio 2021, causa C-360/10, *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) c. Netlog NV*, ECLI:EU:C:2012:85.

fine di convenirle in giudizio in sede civile. In questa occasione la Corte ha affermato espressamente la necessità di trovare un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali, del rispetto della vita privata, da una parte, e della tutela della proprietà (includendo la proprietà intellettuale) e del diritto ad un ricorso effettivo, anche alla luce dei principi generali dell'ordinamento giuridico dell'UE, come il principio di proporzionalità. E la ricerca di un tale equilibrio è richiesta agli Stati membri sia nell'attuazione delle direttive UE sia nell'applicazione delle misure nazionali di recepimento di tali direttive UE. In tale procedimento, in particolare, la Corte ha negato che le norme dell'Unione impongano agli Stati membri di istituire l'obbligo di fornire dati personali per garantire la tutela del diritto d'autore nell'ambito di un procedimento civile.

I casi *Scarlet* e *Sabam*, sempre in un'ottica di bilanciamento tra diritti fondamentali hanno sollevato le questioni derivanti dall'eventuale dei fornitori di accesso ad *Internet* (c.d. *Internet Service Provider*) e delle piattaforme di *social network* di installare un sistema di filtraggio dei contenuti illegali messi in rete dai propri utenti. In entrambi i casi, la Corte ha stabilito che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2, della Carta incontra dei limiti rappresentati dalla necessità di trovare un giusto equilibrio tra tutti i diritti fondamentali in gioco, anche alla luce del giudizio di proporzionalità sulla base dei criteri di cui all'art. 52 della Carta¹²⁴. Seguendo tale approccio la Corte ha negato la possibilità di imporre ai fornitori di servizi *Internet*, così come alle piattaforme di *social network*, l'obbligo di installare detti sistemi di filtraggio per impedire la diffusione di contenuti in violazione di diritti di proprietà intellettuale.

¹²⁴ In questo senso, CGUE, 27 marzo 2014, causa C-314/12, *UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH*, ECLI:EU:C:2014:192, paragrafo 63.

Più recentemente la Corte si è ritrovata ad affrontare la questione della tutela del diritto d'autore come diritto fondamentale, in rapporto al regime delle eccezioni e limitazioni¹²⁵, nei procedimenti *Funke Medien*¹²⁶, *Pelham*¹²⁷ e *Spiegel Online*¹²⁸.

Passando al piano della parità di tutela dei titolari dei diritti nei vari Stati membri, va evidenziato l'ormai consolidato orientamento della Corte nel considerare illegittime le discriminazioni attuate in applicazione dei casi di reciprocità previsti dalla Convenzione di Berna.

Nei suddetti casi la Corte ha ritenuto che l'eventuale conformità di tali condotte sia al diritto interno che al diritto internazionale non giustifica trattamenti discriminatori fondati sulla nazionalità nei confronti di cittadini di Stati membri, costituendo violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)¹²⁹.

La prima pronuncia giurisprudenziale in tal senso c'è stata nel 1993 con il noto caso *Phil Collins*¹³⁰. Tale pronuncia originava da una questione pregiudiziale sollevata dal Landgericht di Monaco di Baviera sull'applicabilità dell'art. 7, primo comma, Trattato CEE (attuale art. 18 TFUE) relativamente alla protezione del diritto d'autore. La norma in

¹²⁵ Si veda *Infra* capitolo II, paragrafo 2.8. In dottrina si veda GIOVANELLA F., *Eccezioni al diritto d'autore e ruolo dei diritti fondamentali: niente di nuovo dal "fronte europeo"*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 2020, pp. 356-376.

¹²⁶ CGUE, 29 luglio 2019, causa C-469/17, *Funke Medien NRW GmbH c. Bundesrepublik Deutschland*, ECLI:EU:C:2019:623.

¹²⁷ CGUE, 29 luglio 2019, caso C-476/17, *Pelham GmbH e a. c. Ralf Hütter e Florian Schneider-Esleben*, ECLI: ECLI:EU:C:2019:624.

¹²⁸ CGUE, 29 luglio 2019, causa C-516/17, *Spiegel Online GmbH c. Volker Beck*, ECLI:EU:C:2019:625.

¹²⁹ Art. 18 TFUE (*ex art. 12 del TCE - Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione*): "Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni".

¹³⁰ *Phil Collins*, 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, EU:C:1993:847, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 1994, p. 203.

questione prevede, come è noto, il divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nell'ambito del Trattato.

Nel caso di specie la Corte, si trovò a vagliare la compatibilità con tale principio della c.d. *rule of the shorter term* prevista all'art. 7, par. 8, della Convenzione di Berna, stabilendo per la prima volta l'inclusione del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del suddetto principio di non discriminazione, con la conseguente estensione del divieto di non discriminazione anche alle norme che non utilizzino "direttamente" il criterio della nazionalità, ma quello del Paese d'origine.

Successivamente, nel caso *Ricordi*¹³¹ la Corte si è trovata nuovamente a decidere sulla compatibilità della *rule of the shorter term* prevista dalla Convenzione di Berna, in rapporto al divieto di non discriminazione, su questione pregiudiziale sollevata dal Bundesgerichtshof. Nello specifico, la legislazione del Paese in cui era richiesta la protezione (la Germania) prevedeva, in conformità all'art. 7, par. 8, della Convenzione di Berna, una tutela differenziata tra autori nazionali e stranieri ed in particolare prevedeva la tutela degli autori stranieri sulla base di quanto disposto dai trattati internazionali.

Diversamente, per gli autori nazionali prevedeva una tutela maggiore relativamente a tutte le opere pubblicate e non, indipendentemente dal luogo della loro prima pubblicazione *ex art. 120, n. 1, dell'Urheberrechtsgesetz* (Legge sul diritto d'autore - UrhG)¹³².

Nel caso di specie la parte richiedente la protezione – Ricordi, società titolare dei diritti di rappresentazione relativi all'opera «La Bohème» di Giacomo Puccini - reclamava la medesima protezione, in termini di durata, accordata agli autori nazionali ed ai soggetti agli stessi equiparati.

¹³¹ CGUE, *Land Hessen c. G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH*, 6 giugno 2002, C-360/00, ECLI:EU:C:2002:346.

¹³² Tale protezione veniva estesa agli autori stranieri esclusivamente nel caso di opere pubblicate in Germania, per la prima volta o entro trenta giorni dalla prima pubblicazione.

La Corte in tale occasione ha affermato che la normativa tedesca, seppur conforme ai trattati internazionali in materia di diritto d'autore, doveva considerarsi in violazione del principio di non discriminazione operante nell'ambito dell'Unione Europea. Corollario di una tale lettura era quindi l'equiparazione degli autori stranieri (cittadini di Stati membri) agli autori nazionali.

Con riferimento alle suddette pronunce della Corte di giustizia, occorre evidenziare che nell'ambito dell'Unione europea l'applicazione della *rule of the shorter term* di cui all'art. 7, par. 8, della Convenzione di Berna ha perso di rilevanza anche in considerazione del fatto che la durata delle opere è ormai un aspetto armonizzato. Infatti, tale aspetto è stato oggetto di armonizzazione europea in un primo momento con la direttiva 2006/116/CE¹³³ che ha stabilito la durata della protezione per gli artisti, interpreti o esecutori nel termine di cinquanta anni *post mortem auctoris*, successivamente modificata con la direttiva 2011/77/UE che ha esteso il suddetto termine da cinquanta a settanta anni.

Altra decisione rilevante ai fini della presente trattazione è quella relativa al caso *Tod's*¹³⁴, nel quale è stata sollevata innanzi alla Corte una questione pregiudiziale proposta dal *Tribunal de grande instance de Paris*, circa l'interpretazione dell'art. 12 del Trattato CE (attuale art. 18 TFUE), relativamente alla controversia tra *Tod's S.p.A.* - società di diritto italiano, titolare dei diritti patrimoniali di proprietà artistica sulle calzature commercializzate con i marchi *Tod's* e *Hogan* - e la società *Tod's France*, distributrice di tali calzature in Francia, contro la società francese *Heyraud*. Tale controversia verteva in materia di contraffazione dei modelli di calzature contrassegnate dai marchi *Tod's* e *Hogan*.

¹³³ Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi pubblicata nella GU L 372 del 27.12.2006, p. 12.

¹³⁴ CGUE, 30 giugno 2005, causa C-28/04, *Tod's SpA e Tod's France SARL c. Heyraud SA*, ECLI:EU:C:2005:418.

In particolare, la società convenuta eccepiva che l'attore non poteva invocare la protezione del diritto d'autore per modelli che *ex art. 2, par. 7*, della Convenzione di Berna, non possono godere di una protezione a tale titolo nel Paese di origine. Sebbene la suddetta norma non si riferisca specificatamente alla nazionalità come criterio, tuttavia, ha l'effetto di escludere l'estensione di tutela dell'opera dell'ingegno oltre che a titolo di disegno e modello, anche come diritto d'autore. Infatti, nel caso in cui il Paese di origine del titolare dei diritti sia uno Stato membro che per tale opera concede la protezione esclusivamente sulla base del diritto dei disegni e dei modelli, non può essere invocata la tutela prevista per il diritto d'autore.

La Corte in tale caso ha concluso affermando che le norme contenute nella Convenzione di Berna non possono essere utilizzate come argomento per giustificare misure discriminatorie, richiamando la precedente giurisprudenza circa la non applicabilità del principio di reciprocità alle obbligazioni derivanti dal Trattato, quali il principio di non discriminazione *ex art. 12 Trattato CE (attuale art. 18 TFUE)*.

Nei suddetti casi la Corte di giustizia, inoltre, non ha mancato di evidenziare che il diritto d'autore alla stregua degli altri diritti di proprietà industriale e commerciale¹³⁵, costituisce una forma di controllo della messa in commercio delle opere da parte del titolare del diritto, delle società di gestione e dei licenziatari e di conseguenza è suscettibile di incidere sugli

¹³⁵ Tale espressione, contenuta all'art. 36 TFUE, il quale prevede tra le eccezioni al divieto di restrizioni alle importazioni ed alle esportazioni fra gli Stati membri (artt. 34 e 35 TFUE), la tutela della "proprietà industriale e commerciale", a patto che ciò non costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. L'espressa ricomprensione del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito dell'espressione "proprietà industriale e commerciale" vi è stata ad opera della nota sentenza, *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG*, 8 giugno 1971, C-78/70, ECLI:EU:C:1971:59. Cfr. STROZZI G. (a cura di), *Diritto dell'Unione Europea. Parte speciale*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 45, nota 209 e più recentemente CONTALDI G., *Diritto europeo dell'economia*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 54 ss.

scambi di beni e di servizi tra gli Stati membri e sui rapporti di concorrenza nell'ambito dell'Unione Europea. Da ciò deriva, quindi, l'assoggettamento al divieto di discriminazione sancito dall'art. 18 TFUE.

3. Fonti internazionali sulla protezione del diritto d'autore

Le opere dell'ingegno rappresentano il mezzo preminente di diffusione e sviluppo della cultura in considerazione del notevole contributo che assumono nella formazione del patrimonio culturale dell'umanità.

Da ciò discende quella che in dottrina è stata definita come vocazione ultra-statale del diritto d'autore¹³⁶. È innegabile, infatti, che la diffusione delle opere dell'ingegno non conosca frontiere per via dell'intensità degli scambi culturali e scientifici, i quali si sono intensificati ai massimi livelli con i fenomeni della globalizzazione e dell'avvento di Internet.

Orbene, dall'assetto economico e sociale che si è creato in virtù dei moderni mezzi di comunicazione si è dato luce alla società dell'informazione¹³⁷, nell'ambito della quale la disciplina del diritto d'autore riveste indubbiamente un ruolo chiave.

La normativa internazionale in materia proprietà intellettuale e di beni immateriali è tradizionalmente fondata sul principio di territorialità, in base

¹³⁶ MASTROIANNI R., *op. cit.*, 1997, p. 2.

¹³⁷ Una prima idea di società dell'informazione era stata intuita dall'economista di origine austriaca Fritz Machlup, che fu tra i primi a sottolineare l'importanza della conoscenza a livello economico e ad aver coniato le espressioni *knowledge society* e *knowledge industry*. Tuttavia, l'espressione "società dell'informazione" affonda le sue radici nel concetto di "società postindustriale" elaborato ed utilizzato per la prima volta nel 1973 dal noto sociologo statunitense Daniel Bell, il quale ebbe l'intuizione che la società moderna una volta giunta all'apice del suo processo di industrializzazione, attraverso l'informatizzazione e la diffusione della conoscenza, avrebbe dovuto intraprendere un nuovo percorso, verso la produzione di beni non più esclusivamente materiali, bensì immateriali, ponendo così le basi per lo sviluppo del terzo settore, attraverso l'idea di una società basata sull'informazione. Cfr. PIETRANGELO M., *La società dell'informazione tra realtà e norma*, Giuffrè, Milano, 2007; BELL D., *The coming of post-industrial society. A venture in social forecasting*, Basic Books, New York, 1973.

al quale le leggi sulla proprietà intellettuale di una nazione si applicano solo nell'ambito del proprio territorio¹³⁸.

Tuttavia, la diffusione delle opere dell'ingegno non conosce frontiere, per via dell'intensità degli scambi culturali e scientifici che contribuiscono a formare il patrimonio culturale dell'umanità. Tale carattere ubiquo e transnazionale caratterizza anche il diritto d'autore¹³⁹ che forma parte del più ampio *genus* dei diritti di proprietà intellettuale.

Con la globalizzazione e l'avvento di Internet, il mezzo di comunicazione che più di tutti ha rivoluzionato le modalità di diffusione delle opere protette, tali caratteristiche hanno raggiunto i massimi livelli. Nel XIX secolo il carattere internazionale del diritto d'autore si è tradotto nell'esigenza per gli Stati di disciplinare i loro rapporti in materia, con una serie di trattati internazionali, dapprima bilaterali¹⁴⁰ e successivamente multilaterali¹⁴¹. In tal modo, si è data la possibilità agli Stati di rinunciare ad un sistema di *enforcement* del diritto d'autore basato sull'applicazione del principio di reciprocità, con una tutela fondata sull'adesione a trattati multilaterali *ad hoc*.

Con tali trattati sono stati introdotti i due principi cardine del diritto d'autore: il principio dello standard minimo di protezione (*jus conventionis*) ed il principio del trattamento nazionale.

Il principio dello *standard* minimo di protezione consiste nell'introduzione di un nucleo minimo di diritti recepiti in norme convenzionali ed aventi carattere *self-executing*.

¹³⁸ Si veda RICKETSON S., GINSBURG J.C., *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 1301.

¹³⁹ Su tale caratteristica del diritto d'autore si vedano MASTROIANNI R., *op. cit.*, 1997, pp. 1-9; MORGESE G., *La normativa internazionale ed europea sul diritto d'autore*, in *La Comunità internazionale*, 4, 2014, pp. 569-594.

¹⁴⁰ RICKETSON S., *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986*, Kluwer, Deventer, 1987, pp. 25-37.

¹⁴¹ La più antica e rilevante convenzione internazionale in materia di diritto d'autore è stata la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, adottata a Berna il 9 settembre 1886.

Il principio del trattamento nazionale, invece, accorda agli autori stranieri i medesimi livelli di tutela riservati a quelli nazionali, garantendo così uniformità di trattamento nel medesimo territorio.

I suddetti principi sono espressi nella Convenzione di Berna del 1889¹⁴², le cui disposizioni sono state recepite in gran parte nella Convenzione Universale sul diritto d'autore¹⁴³, sottoscritta in seno all'Unesco, a Ginevra, il 6 settembre 1952 e nell'*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)¹⁴⁴, nel cui art. 9 (*Relations to the Berne Convention*) vi è un rinvio generale agli artt. 9-21 della Convenzione di Berna, con la nota eccezione dell'art. 6-bis¹⁴⁵.

A metà anni Novanta, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo TRIPs, seppur era stato raggiunto uno *standard* minimo di tutela e si era arrivati alla formulazione di principi condivisi in materia, emerse la

¹⁴² Si veda DREIER T., *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (*Berne Convention*), in in T. Dreier, P.B. Hugenholtz (eds.), *Concise European Copyright Law*, Kluwer Law International, L'Aja-Londra-New York, 2016, pp. 7-92.

¹⁴³ *Universal Copyright Convention (UCC)*, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, in UNTS, vol. 216, pp. 132 ss.

¹⁴⁴ L'accordo TRIPs è l'accordo internazionale sulla proprietà intellettuale di più ampia portata. Costituisce uno degli allegati dell'atto che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization - WTO), atto nel quale è confluito il Trattato GATT, nell'ambito di trattative internazionali conclusesi nel 1994. Già nel 1992 troviamo l'introduzione di disposizioni in materia di proprietà intellettuale in accordi commerciali internazionali, con il North American Free Trade Agreement (NAFTA) sottoscritto tra Stati Uniti, Canada e Messico, entrato in vigore nel gennaio del 1994. Con il TRIPs oltre ai principi del trattamento nazionale e dello standard minimo convenzionale sopramenzionati è stato aggiunto nell'ambito del diritto d'autore il principio della nazione più favorita (Most Favoured Nation Treatment), caratteristico dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). In accordo a tale principio, ex art. I del GATT, è proibito adottare qualsiasi politica commerciale che favorisca alcuni Paesi a discapito di altri, si tratta dunque di un divieto di discriminazione a livello commerciale tra i Paesi aderenti all'OMC. Sul punto cfr. MORGESE G., *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)*, Cacucci, Bari, 2009, pp. 178 ss.

¹⁴⁵ L'art. 6 bis della Convenzione di Berna è la norma che tutela i c.d. diritti morali degli autori. L'esclusione dell'art. 6 bis e la conseguente esclusione del diritto morale d'autore dal novero dei diritti riconosciuti agli autori deriva da una soluzione di compromesso, dovuta alle diverse concezioni del diritto in questione presenti nei sistemi di *civil law* e di *common law*, infatti, in questi ultimi il diritto d'autore è tradizionalmente limitato agli aspetti patrimoniali. Inoltre, occorre evidenziare che il TRIPs essendo un accordo sottoscritto nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio si occupa esclusivamente degli aspetti commercialmente rilevanti.

necessità di adeguare l'allora normativa vigente, a livello internazionale, alle innovazioni tecnologiche ed in particolar modo alla diffusione delle opere digitali via Internet.

Così, in un'ottica *digital oriented* nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale¹⁴⁶ in data 20 dicembre 1996 vennero approvati all'unanimità due importanti trattati noti anche come “*Internet Treaties*”, che avevano l'obiettivo appunto di adeguare la normativa internazionale in materia di diritto d'autore all'ambiente digitale.

Così vennero emanati il WIPO Copyright Treaty (WCT)¹⁴⁷ sul diritto d'autore, ed il già menzionato WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) sui diritti connessi¹⁴⁸. I suddetti trattati confermano numerose previsioni delle precedenti convenzioni internazionali multilaterali, e ne rappresentano un'estensione, rispettivamente il WCT con riguardo alla Convenzione di Berna¹⁴⁹ ed il WPPT con riguardo alla Convenzione di Roma¹⁵⁰, ponendosi entrambi in linea di continuità con l'accordo TRIPs.

¹⁴⁶ Con la Convenzione di Stoccolma, firmata il 14 luglio 1968, venne istituita l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), meglio nota con l'acronimo inglese WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Tra gli obiettivi principali di tale organizzazione internazionale vi sono quello di promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo, favorendo la conclusione di trattati internazionali e l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, offrendo, inoltre, assistenza tecnica e giuridica ai Paesi in via di sviluppo. In dottrina si vedano REINBOTHE J., VON LEWINSKI S., *The WIPO Treaties on Copyright: A Commentary on the WCT, the WPPT, and the BTAP*, Oxford University Press, Oxford, 2015, pp. 3 ss; MARZANO P., *Diritto d'autore e digital technologies. Il Digital Copyright nei trattati OMPI, nel DMCA e nella normativa comunitaria*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 15 ss; FICSOR M., *The law of Copyright and the Internet: the 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation*, Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. 66 ss; MONTAGNANI L.R., *Dal peer-to-peer ai sistemi di digital rights management: primi appunti sul melting pot della distribuzione online*, in *Il Diritto d'autore*, 2007, pp. 1-57.

¹⁴⁷ *WIPO Copyright Treaty (WCT)*, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996. Si veda SENFTLEBEM M., *op. cit.*, 2016, pp. 93-139.

¹⁴⁸ Si veda BRISON F., *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*, in in T. Dreier, P.B. Hugenholtz (eds.), *Concise European Copyright Law*, Kluwer Law International, L'Aja-Londra-New York, 2016, pp. 187-219.

¹⁴⁹ Art. 1, WCT.

¹⁵⁰ Art. 1, WPPT.

Tali trattati sono solo stati recepiti nell'Unione Europea con la direttiva *InfoSoc*, ma la stessa Unione li ha ratificata il 14 dicembre 2009, per poi diventare parte contraente il 14 marzo 2010¹⁵¹. Inoltre, il contenuto dei suddetti trattati è stato implementato anche oltreoceano negli Stati Uniti, con l'emanazione del *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)*¹⁵².

Nel considerando 15 della direttiva *InfoSoc* si richiamano espressamente i suddetti trattati prevedendo che:

La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha portato nel dicembre del 1996 all'adozione di due nuovi trattati, il "Trattato della WIPO sul diritto d'autore" e il "Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi", relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche. Detti trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d'autore e dei diritti connessi anche per quanto riguarda il piano d'azione nel settore del digitale (la cosiddetta "digital agenda") e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale. La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e sono già in corso le procedure per la loro ratifica. La presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali.

¹⁵¹ Invero, buona parte delle disposizioni di tali trattati sono state dapprima recepite dall'Unione europea con la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e successivamente in data 14 dicembre 2009 la stessa Unione ha ratificato entrambi i trattati, a seguito della Decisione del Consiglio, del 16 marzo 2000, relativa all'approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore e del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.

¹⁵² Il *Digital Millennium Copyright Act* è stato approvato negli Stati Uniti il 28 ottobre 1998. Cfr. DMCA, Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860, 1998.

Conformemente a quanto previsto in tale considerando la Corte di giustizia ha avuto modo di precisare che la direttiva in parola rappresenta l'attuazione nell'ambito dell'Unione europea degli obblighi internazionali derivanti dal WCT e dal WPPT, ed alla luce di ciò i diritti ivi previsti devono essere interpretati anche sulla base del contenuto di tali trattati¹⁵³.

3.1. La tutela nel sistema OMC: l'Accordo Trips

L'Accordo TRIPs (*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)¹⁵⁴ rappresenta un importante strumento pattizio internazionale in materia di proprietà intellettuale, approvato in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Nell'ambito dell'Accordo TRIPs sono ricompresi oltre al diritto d'autore ed ai diritti connessi (i diritti degli artisti esecutori, dei produttori di fonogrammi, delle emittenti radiofoniche), tutte le altre aree della proprietà intellettuale rientranti nella più specifica categoria della proprietà industriale ed in particolare i brevetti, i marchi, i disegni industriali, la topografia di prodotti e conduttori, le indicazioni geografiche e quelli rientranti nella disciplina della concorrenza sleale quali i segreti commerciali.

L'Accordo in parola risulta estremamente importante sia in considerazione della sua ampia portata, in virtù dell'elevato numero di Stati aderenti (risultano inclusi anche tutti gli Stati membri e l'allora Comunità

¹⁵³ Si veda in particolare CGUE, 17 aprile 2008, causa C-456/06, *Peek & Cloppenburg KG c. Cassina SpA*, ECLI:EU:C:2008:232, punto 31.

¹⁵⁴ L'accordo TRIPs concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 è l'accordo internazionale sulla proprietà intellettuale di più ampia portata. Costituisce uno degli allegati e più precisamente l'Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), atto nel quale è confluito il General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), nell'ambito di trattative internazionali conclusesi nel 1994. In Italia è stato ratificato con la legge 29 dicembre 1994. Il testo è pubblicato in Suppl. Ord. G.U. n. 7 del 10 gennaio 1995. Sull'impatto dell'Accordo TRIPs sul sistema italiano di protezione del diritto d'autore si vedano ERCOLANI S., *La tutela dei diritti d'autore in Italia e l'Accordo TRIPs*, in *Il diritto di autore*, 1996, pp. 50-72 e più in generale si veda MORGESE G., *ult. op. cit.*, pp. 178 ss.

europea¹⁵⁵), sia per l'introduzione di *standard* minimi di tutela e di principi condivisi in materia, così come per la previsione di misure sanzionatorie, preventive e deterrenti contro la violazione dei diritti ivi contenuti.

Va evidenziato che nell'ambito dell'Accordo la tutela della proprietà intellettuale è disciplinata con esclusivo riferimento agli aspetti commercialmente rilevanti, lasciando quindi fuori dal suo ambito di applicazione i diritti morali, che, come si è detto, nel campo della proprietà intellettuale rappresentano delle importanti prerogative a tutela della personalità dell'autore.

Siffatta esclusione deriva da una soluzione di compromesso data dal fatto che tradizionalmente i diritti morali non sono previsti negli ordinamenti di *common law*, essendo caratteristici degli ordinamenti di tradizione civilistica.

L'impostazione dell'Accordo TRIPs circa la limitazione ai soli aspetti commerciali della proprietà intellettuale è stata ripresa anche nell'art. 207 TFUE introdotto dal Trattato di Lisbona; infatti, tale norma nell'includere nell'ambito delle competenze dell'Unione europea la conclusione di accordi tariffari e commerciali in materia proprietà intellettuale ha delimitato tale competenza ai soli "aspetti commerciali della proprietà intellettuale"¹⁵⁶.

Con l'Accordo TRIPs oltre a *standard* minimi e condivisi di tutela si introducono due importanti principi: il principio del trattamento nazionale ed il principio della nazione favorita.

¹⁵⁵ Sulla partecipazione dell'allora Comunità europea all'OMC si vedano il noto parere n. 1/94 della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 15 novembre 1994, in *Racc.*, p. I-05267 e la Decisione del Consiglio 94/800/EC del 22 dicembre 1994 relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), in GU L 336, 23.12.1994. Si veda per tutti CONTALDI G., *ult. op. cit.*, pp. 149-161.

¹⁵⁶ Con riferimento agli effetti degli Accordi che compongono il sistema dell'OMC nell'ordinamento dell'Unione europea si veda CONTALDI G., *ult. op. cit.*, pp. 157-161.

Il primo principio, su cui si tornerà nel corso della trattazione, è un principio internazionale generale in materia di diritto d'autore¹⁵⁷ e lo troviamo recepito all'art. 3 dell'Accordo, nel quale si impone alle parti di garantire agli stranieri cittadini degli altri Stati aderenti una tutela non meno favorevole rispetto a quella prevista per i propri cittadini, fermo restando le eccezioni previste nei principali trattati internazionali in materia.

Il principio del trattamento nazionale viene affiancato al noto principio della nazione più favorita (*Most Favoured Nation treatment*)¹⁵⁸, già presente all'art. I del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)¹⁵⁹, e ripreso all'art. 4 del TRIPs in cui si legge:

With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members.

L'esigenza a monte di tale principio, applicato per la prima volta alla proprietà intellettuale con l'accordo TRIPs, risiede nell'esigenza di evitare che un Paese contraente possa dar luogo a discriminazioni, mediante la concessione di vantaggi e tutele ulteriori solo a determinati Paesi. Tale clausola, quindi, opera attuando un'estensione automatica di tali vantaggi a tutti i Paesi contraenti.

¹⁵⁷ Sulle differenze del principio del trattamento nazionale, nella Convenzione di Berna e nell'accordo TRIPs, cfr. MASTROIANNI R., *op. cit.*, pp. 161 ss.

¹⁵⁸ Secondo *ivi*, pp. 160 ss, l'obiettivo di questo principio, che in buona sostanza riprende l'analogo principio contenuto all'art. 1 dell'accordo GATT, è quello di obbligare gli Stati parti ad estendere ai cittadini di tutti gli altri Stati parti qualsiasi vantaggio, beneficio, privilegio ed immunità accordati ai cittadini di qualsiasi altro Paese in materia di proprietà intellettuale.

¹⁵⁹ La clausola della nazione più favorita contenuta all'art. I del GATT ed in accordo alla stessa è proibito adottare qualsiasi politica commerciale che favorisca alcuni paesi a discapito di altri. Si tratta dunque di un principio elaborato in seno alla OMC, per far in modo che siano garantite uguali opportunità di accesso ai mercati e siano estese a tutti gli Stati contraenti eventuali trattamenti preferenziali accordati a mezzo accordi bilaterali.

Va osservato che in questo caso, a differenza del principio del trattamento nazionale, la discriminazione che si vuole evitare non opera tra autori nazionali e stranieri, ma tra autori stranieri, vietando che si possa dar luogo a discriminazioni derivanti da vantaggi concessi solo a taluni (autori stranieri) e garantendo la c.d. *foreign parity*.

Dal punto di vista della disciplina sostanziale del diritto d'autore e dei diritti connessi, una delle disposizioni più importanti è senz'altro quella prevista all'art. 9 rubricato "*Relations to the Berne Convention*" che effettua un rinvio generale alla Convenzione di Berna, incluso il relativo allegato, ed in particolare agli articoli 1-21 con esclusione dell'art. 6 *bis* relativo alla protezione dei diritti morali, coerentemente con la sopradescritta scelta di disciplinare i soli aspetti commercialmente rilevanti della proprietà intellettuale.

Con tale rinvio si riprendono in buona parte le disposizioni sostanziali della Convenzione di Berna (fatta eccezione per la deroga all'art. 6 *bis*), tanto che in dottrina (Mastroianni) si è affermato che con l'entrata in vigore dell'accordo TRIPs rimane in buona sostanza invariato l'assetto dei principi del diritto d'autore a livello internazionale.

Ciononostante, va evidenziata l'importanza rivestita dall'Accordo, sia per quanto riguarda l'introduzione della clausola della nazione più favorita nell'ambito della proprietà intellettuale sia per l'ampliamento del novero delle opere protette, con particolare riferimento alle nuove tecnologie¹⁶⁰. In tale ottica è bene richiamare la previsione di tutela per nuove categorie di opere dell'ingegno quali i programmi per elaborare (art. 10, paragrafo 1) e le banche dati (art. 10, paragrafo 2).

¹⁶⁰ Cfr. LUCCHI N., *I contenuti digitali: tecnologie, diritti e libertà*, Springer, Milano, 2009, pp. 18 ss.

3.2. Principio del trattamento nazionale e *jus conventionis*

Come visto, nelle principali convenzioni internazionali multilaterali in materia di proprietà intellettuale si possono individuare due principi cardine: il principio del trattamento nazionale¹⁶¹, che postula l'assimilazione dello straniero al cittadino e quello dello *standard* minimo di protezione, il c.d. *jus conventionis*.

Il principio del trattamento nazionale, recepito *in primis* nella Convenzione di Berna, comporta l'applicazione in ognuno dei Paesi parti dell'Unione di Berna e diversi da quello di origine dell'opera, della tutela accordata ai propri autori nazionali, al ricorrere delle condizioni richieste dalle norme di collegamento della medesima Convenzione, contenute principalmente all'art. 3 della stessa.

In particolare, l'ambito di applicazione della Convenzione comprende: gli autori aventi la nazionalità di uno degli Stati dell'Unione di Berna, le opere con prima pubblicazione in uno Stato dell'Unione - a prescindere dalla nazionalità dell'autore che potrà essere anche di uno Stato terzo -, e gli autori con residenza abituale in uno degli Stati contraenti.

Inoltre, anche nel caso in cui non ricorra alcuno dei suddetti criteri di collegamento, in base all'articolo successivo, la protezione accordata dalla Convenzione può essere invocata al ricorrere di talune circostanze.

¹⁶¹ Il principio del trattamento nazionale è stato introdotto dalla Convenzione di Berna, la più antica delle convenzioni multilaterali in materia di diritto d'autore, sin dal suo testo originario del 1886. Per maggiori approfondimenti su tale principio noto anche come principio di assimilazione si vedano tra i tanti DESBOIS H., FRANÇON A., KEREVER A., *Les conventions du droit d'auteur et des droits voisins*, Dalloz, Paris, 1976, pp. 1 ss.; NORDEMANN W., VINCK K., HERTIN P.W., TOURNIER J., *Droit d'auteur International et droits voisins dans les pays de langue allemande et les états membres de la Communauté européenne*, Bruylant, Brussels, 1983, pp. 77 ss; RICKETSON S., *ult. op. cit.*, pp. 125 ss; VAVER D., *The National Treatment Requirements of the Berne and Universal Copyright Conventions. Part one*, in *International Review of Industrial Property and Copyright Law* (ora *International Review of Industrial Property and Competition Law*), 17, 1986, pp. 577-607; KEREVER A., *La Règle du «Traitement National» où le Principe de l'Assimilation*, in *Revue internationale de droit d'auteur (RIDA)*, 1993, pp. 74-133.

È il caso degli autori di opere cinematografiche, quando il produttore ha sede o residenza abituale in uno dei Paesi dell'Unione; degli autori di opere di architettura quando tali opere sono edificate in un Paese dell'Unione; nonché delle opere delle arti grafiche e plastiche che si risultano incorporate in uno stabile situato nel territorio dell'Unione.

Il principio del trattamento nazionale è contenuto nell'art. 5, par. 1, della Convenzione, il quale stabilisce che nei Paesi aderenti alla Convenzione di Berna, diversi da quello d'origine, gli autori godono dei medesimi diritti che sono conferiti agli autori nazionali, oltre che dei diritti garantiti in forza della medesima Convenzione, relativamente alle opere ricadenti nell'ambito di applicazione della Convenzione stessa.

Da un punto di vista prettamente economico la tutela degli autori stranieri trova il suo fondamento nel fatto che un'eventuale tutela limitata agli autori nazionali comporterebbe la circolazione nel territorio nazionale di opere straniere non gravate dai costi derivanti dal diritto d'autore e quindi a prezzi certamente più convenienti. Da ciò, tuttavia, deriverebbe un pregiudizio per le opere degli autori nazionali, le quali dovrebbero competere con opere decisamente più economiche ed ugualmente accessibili grazie ai moderni mezzi di telecomunicazione. Tale situazione si tradurrebbe inevitabilmente in un danno per la diffusione delle opere dell'ingegno nazionali, le quali ne risentirebbero anche dal punto di vista dell'esportazione, che sovente rappresenta la parte più rilevante delle entrate per gli autori di opere dell'ingegno.

L'applicazione del suddetto principio consente, quindi, di garantire l'uniformità di trattamento per la stessa categoria di opere esclusivamente all'interno di un determinato territorio nazionale.

A livello giuridico, il suddetto approccio si pone in contrapposizione con l'approccio basato sull'applicazione del principio di reciprocità materiale (o sostanziale); sul punto è bene evidenziare come in applicazione di detto principio uno Stato ospitante concede agli stranieri una protezione

limitata alla misura dei diritti concessi dallo Stato straniero ai cittadini dello Stato ospitante, mentre, in applicazione del principio di reciprocità formale uno Stato ospitante concede tutela agli stranieri tensione a condizione che nel paese straniero sia prevista una tutela per i cittadini dello Stato ospitante non inferiore a quella concessa ai propri cittadini quest'ultima accezione di reciprocità si pone alla base del principio del trattamento nazionale¹⁶².

In particolare, secondo l'approccio del trattamento nazionale, l'autore cittadino di un Paese A che richiede la protezione di una determinata opera dell'ingegno nel Paese B, riceverà la medesima tutela accordata agli autori nazionali, mediante l'applicazione della *lex loci protectionis* (legge del Paese B). Tale approccio ha senz'altro il pregio di garantire uniformità di tutela nell'ambito del medesimo territorio nazionale, a prescindere dalla *lex loci originis* (legge del Paese A).

Diversamente, nel caso in esempio, l'eventuale applicazione del principio di reciprocità materiale comporterebbe la tutela dell'autore nel Paese B, solo nella misura in cui sono tutelate nel Paese A le opere del Paese B. Tale approccio garantisce protezione sulla base della combinazione tra *lex loci protectionis* e *lex loci originis*. Chiaramente, in quest'ultimo caso, ove il Paese A accordasse una protezione inferiore rispetto al Paese B, l'autore richiedente tutela si troverebbe ad essere discriminato rispetto agli autori nazionali in virtù del criterio della nazionalità.

Il principio del trattamento nazionale permette quindi di scongiurare discriminazioni tra autori nazionali ed autori stranieri, nell'ambito di un medesimo territorio (c.d. *inland parity*).

¹⁶² STEWART S.M., *International copyright and neighbouring rights*, Butterworths, Londra, 1983, p. 41, ove l'autore evidenzia come prima dell'emanazione della Convenzione di Berna era possibile rinvenire nell'ordinamento austriaco un sistema di tutela degli stranieri basato sulla "*material reciprocity*", in accordo a quanto previsto dall'art. 39 della legge austriaca sul diritto d'autore del 1846.

Il suddetto principio è stato recepito con riferimento ai diritti di proprietà intellettuale anche nel sistema dei trattati multilaterali dell'OMC, con l'accordo TRIPs. Invero, tale principio era nato nell'ambito del commercio internazionale ed era stato recepito inizialmente in alcuni trattati bilaterali, relativamente allo scambio di merci tra Paesi, imponendo che le merci provenienti dal Paese beneficiario dovessero avere un trattamento non meno favorevole rispetto a quello accordato alle medesime merci prodotte nel Paese concedente. Tale approccio, ovviamente, non era applicabile alla proprietà intellettuale e quindi al diritto d'autore, dal momento che il bene tutelato in tali casi risulta essere indipendente dal supporto materiale in cui si estrinseca (c.d. *corpus mechanicum*).

Pertanto, nell'ambito del TRIPs, così come era già avvenuto precedentemente con la Convenzione di Berna, si è data rilevanza a tale peculiarità dei beni immateriali, riferendo il principio del trattamento nazionale non tanto alla nazionalità dei beni stessi (alla stregua di merci), ma piuttosto alla nazionalità dei titolari dei relativi diritti.

Il secondo principio, lo *jus conventionis*, invece, garantisce, in buona sostanza, all'autore il riconoscimento di un nucleo minimo di diritti, che gli Stati si impegnano comunque a garantire indipendentemente dalla legislazione interna. Si tratta del cosiddetto "minimo convenzionale", composto da norme "*self-executing*" che hanno efficacia diretta negli ordinamenti interni dei Paesi unionisti. L'obiettivo di tale principio è pertanto quello di raggiungere un'armonizzazione minima in materia.

Come si vedrà nel prosieguo della trattazione i livelli di armonizzazione della normativa sul diritto d'autore raggiunti a livello internazionale sono stati ulteriormente rafforzati nell'ambito dell'Unione europea, con il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con riferimento a determinati aspetti considerati strategici.

CAPITOLO II: ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE A LIVELLO EUROPEO

SOMMARIO: 1. La competenza dell'Unione europea in materia di proprietà intellettuale - 2. Stato di armonizzazione dei principali aspetti del diritto d'autore – 2.1. Titolarità del diritto – 2.2. Requisito dell'originalità - 2.3. Durata - 2.4. Diritto di riproduzione – 2.5. Comunicazione al pubblico – 2.6. Diritto di distribuzione – 2.7. Principio dell'esaurimento – 2.8. Regime delle eccezioni e limitazioni – 2.9. *Enforcement* 3. Riflessioni conclusive sulle lacune normative

1. La competenza dell'Unione europea in materia di proprietà intellettuale

L'attenzione dell'Unione europea al diritto d'autore e l'apertura a interventi normativi in materia si ha già a partire dal Libro Verde della Commissione europea intitolato “Il diritto d'autore e le sfide tecnologiche”¹⁶³.

Con tale documento si definiscono degli ambiziosi obiettivi in termini di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, al fine di diminuire la frammentazione legislativa, in quanto considerata potenzialmente lesiva del buon funzionamento del mercato interno, anche alla luce delle allora tecnologie emergenti.

In dottrina è stata individuata una prima generazione di direttive, emanate a partire dal Libro Verde del 1988 fino al 2004, anno in cui è stata

¹⁶³ Libro verde della Commissione, *Il diritto d'autore e le sfide tecnologiche - Problemi di diritto d'autore che richiedono un'azione immediata*, COM (88) 172 def., del 7 giugno 1988.

adottata la direttiva *Enforcement*¹⁶⁴, considerata il culmine dell'implementazione degli obiettivi enunciati nel Libro Verde; ed una seconda generazione di direttive che prendono origine dal Libro Verde del 1995¹⁶⁵ intitolato “Il diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione”, che tendenzialmente hanno in comune il *focus* sulle sfide di Internet¹⁶⁶.

La presente trattazione non verterà sull'analisi delle singole fonti normative dell'Unione europea di volta in volta emanate in base alle esigenze del legislatore sovranazionale, ma tratterà i principali aspetti del diritto d'autore e il relativo livello di armonizzazione raggiunto sia mediante gli interventi legislativi sia attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia.

Preliminarmente, tuttavia, occorre comprendere quale è il fondamento giuridico (la c.d. *legal basis*) dei suddetti interventi legislativi in materia di diritto d'autore e più ampiamente nel campo dei diritti di proprietà intellettuale¹⁶⁷.

Fino all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, nel diritto dell'Unione europea non erano presenti norme che prevedessero un'espressa

¹⁶⁴ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

¹⁶⁵ Libro verde della Commissione, *Il diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione*, (COM (95)0382 - C4-0354/95).

¹⁶⁶ DREIER T., HUGENHOLTZ P.B., *Introduction*, in T. Dreier, P.B. Hugenholtz (eds.), *Concise European Copyright Law*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2016, pp. 2-3.

¹⁶⁷ Con riferimento al diritto d'autore si vedano: VAN EECHOUDE M., HUGENHOLTZ P.B., VAN GOMPEL S., GUIBAULT L., HELBERGER N., *Harmonizing European Copyright Law. The Challenges of Better Lawmaking*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp. 12-15; GEORGOPOULOS T., *The legal foundation of European copyright law*, in T.E. Synodinou (ed.), *Codification of European copyright law. Challenges and perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2012, p. 34; RAMALHO A., RAMALHO A., *The Competence of the European Union in Copyright Lawmaking. A Normative Perspective of EU Powers for Copyright Harmonization*, Springer, Cham, 2016; PILA J., TORREMANS P., *European Intellectual Property Law*, University Oxford Press, Oxford, 2016, pp. 51-66; ROSATI E., *Copyright and the Court of Justice of the European Union*, University Oxford Press, Oxford, 2019, pp. 10-13.

attribuzione di competenza relativamente ai diritti di proprietà intellettuale da parte degli Stati membri.

Ciò, tuttavia, non significa che fino a tale momento non vi erano interventi in materia; infatti, già prima del Trattato di Lisbona erano state emanate numerosi atti legislativi aventi ad oggetto i vari titoli di proprietà intellettuale, che nel caso del diritto d'autore erano rappresentati perlopiù da direttive.

In tale periodo, gli interventi dell'Unione europea si giustificavano sulla base delle interferenze derivanti dall'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale con gli obiettivi del mercato interno ed in generale con le libertà economiche stabilite dai Trattati.

Basti pensare che nell'ambito della libertà di circolazione delle merci, l'esercizio dei diritti di esclusiva propri dei diritti di proprietà intellettuale previsti dalle singole normative nazionali - quali ad esempio i diritti esclusivi di distribuzione - è suscettibile di reintrodurre nel mercato interno quelle barriere alla circolazione di beni e servizi eliminate dagli Stati membri, con conseguente frazionamento del mercato unico.

Già nel *leading case Consten e Grundig*¹⁶⁸, veniva affrontato il tema del rapporto tra i diritti di proprietà intellettuale ed i principi fondanti del mercato comune, affermando che quest'ultimo non può essere ripartito, né a livello di produzione, né a livello di distribuzione.

Il caso di specie vedeva come protagonista la società tedesca Grundig, operante nel settore delle apparecchiature radiofoniche e televisive, la quale aveva concesso alla catena di negozi Consten la concessione di vendita in esclusiva dei propri prodotti nel territorio francese. Successivamente, Consten aveva ottenuto il consenso di Grundig di registrare in Francia il marchio relativo ai prodotti di quest'ultima, al fine di

¹⁶⁸ CGUE, 13 luglio 1966, cause riunite C-56-64 e C-58-64, *Établissements Consten S.à.R.L. e Grundig-Verkaufs-GmbH contro Commissione della C.E.E.*, ECLI:EU:C:1966:41.

opporsi ad eventuali importazioni parallele di tali prodotti, facendo leva sulle prerogative discendenti dalla disciplina del marchio.

Consten così promuoveva due azioni: un'azione per contraffazione del marchio e una per concorrenza sleale nei confronti della società concorrente che importava i prodotti di Grundig da un altro Stato membro e li distribuiva in Francia. La convenuta, tuttavia, eccepiva la nullità dell'accordo tra Grundig e Consten per violazione dell'articolo 85 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (attuale art. 101 TFUE), instaurando un procedimento ai sensi dell'art. 85 del Trattato dinanzi alla Commissione, all'esito del quale veniva stabilito che l'accordo in parola costituiva intesa in violazione delle norme in materia di concorrenza¹⁶⁹.

La Corte di giustizia chiamata a decidere nell'ambito del ricorso avverso il suddetto provvedimento della Commissione confermava che tale accordo *intra-brand* risultava suscettibile di alterare il gioco della concorrenza, costituendo violazione del divieto di cui all'art. 101 TFUE ed in particolare affermava che l'ordinamento sovranazionale in virtù delle sue funzioni “*non ammette che si abusino dei diritti derivanti da questo o quell'ordinamento nazionale in materia di marchi allo scopo di eludere le norme comunitarie sulle intese*”.

La suddetta pronuncia rappresenta una pietra miliare della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di concorrenza e di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Dalla stessa, invero, emerge come i

¹⁶⁹ In particolare, la Commissione nella decisione del 23 settembre 1964 (pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 161 del 20/10/1964, pp. 2545 - 2553), all'art. 1, stabiliva che: “*Il contratto di concessione esclusiva del 1° aprile 1957 e l'accordo complementare relativo al deposito e all'utilizzazione del marchio «Gint» stipulati tra la Società Grundig Verkaufs-GmbH e la Ets Consten s. à r.l., costituiscono un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.*”, inoltre, all'art. 3 si aggiungeva che “*Le imprese di cui all'articolo 1 sono tenute ad astenersi da qualsiasi misura che possa ostacolare od impedire ad imprese terze di acquistare, a loro scelta, presso grossisti o dettaglianti residenti nella Comunità Economica Europea, i prodotti oggetto del contratto ai fini della rivendita nella zona stabilita dal contratto.*”.

diritti di proprietà intellettuale possono essere compresi nel caso in cui il loro esercizio sia strumentale all'attuazione di condotte anticoncorrenziali, o rappresenti un ostacolo alla libera circolazione delle merci.

Il bilanciamento delle prerogative dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale con le esigenze del mercato interno è stato successivamente introdotto nei Trattati con l'art. 36 TFUE¹⁷⁰, che, come noto prevede determinate deroghe all'applicazione dei divieti alle restrizioni quantitative ed alle misure ad effetto equivalente con riguardo alle importazioni ed alle esportazioni, ai sensi degli artt. 34¹⁷¹ e 35¹⁷² del TFUE.

L'art. 36 TFUE, opera un bilanciamento tra la libertà di circolazione delle merci con altri interessi quali: moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Nello specifico, è consentita l'introduzione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, a patto che tali divieti o restrizioni non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Come sopra enunciato tra gli interessi che sono considerati meritevoli di costituire deroga rispetto a quanto disposto dagli artt. 34 e 35

¹⁷⁰ Art. 36 TFUE: *“Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”*.

¹⁷¹ Art. 34 TFUE: *“Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.”*.

¹⁷² Art. 35 TFUE: *“Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.”*.

TFUE¹⁷³ vi è la tutela della proprietà industriale e commerciale. Con tale perifrasi si intendono i diritti di proprietà intellettuale in generale, pertanto non solo quelli aventi carattere industriale (brevetto, disegni e modelli) e commerciale (marchi), ma anche il diritto d'autore. Invero, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha avuto occasione di confermare che nell'ambito di tale perifrasi risulta incluso il diritto d'autore con la nota sentenza *Deutsche Grammophon*¹⁷⁴, che nel caso di specie verteva in materia di diritti connessi.

A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, l'Unione europea ha competenza esplicita con riguardo all'armonizzazione dei diritti di proprietà intellettuale e tale base giuridica è rappresentata dall'articolo 118 TFUE, che dispone:

Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale

¹⁷³ Sul punto si rimanda alla evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a partire dal noto caso *Dassonville* in cui si fornisce una definizione di misura equivalente a restrizioni quantitative come "ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari" (causa 8/74 dell'11 luglio 1974 e paragrafi da 63 a 67 della causa C-320/03 del 15 novembre 2015). Si richiamano anche le successive pronunce nella causa *Cassis de Dijon* (causa 120/78), per ciò che attiene all'applicazione del principio del mutuo riconoscimento ed al successivo caso *Keck* (cause riunite C-267/91 e C-268/91), in ordine alla delimitazione dell'ambito di applicazione dell'art. 34 TFUE.

¹⁷⁴ In tale pronuncia si legge: "*Article 36 lays down limitations to the free movement of goods, in derogation from Articles 30 to 34 of the Treaty, so far as they are justified on grounds derived from the protection of industrial property; it cannot be doubted that copyright comes under the system of industrial property within the meaning of that article*". Si veda CGUE, 8 giugno 1971, C-78/70, *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH contro Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. K*, ECLI:EU:C:1971:59. Tale impostazione è stata confermata dalla Corte anche successivamente nella sentenza CGUE, 20 gennaio 1981, cause riunite 55/80 e 57/80, *Musik-Vertrieb membran GmbH e K-tel International contro GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte*, ECLI:EU:C:1981:10.

nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

È importante l'introduzione di tale norma poiché nella prassi anteriore al Trattato di Lisbona per intervenire in materia di diritti di proprietà intellettuale, in assenza di una base giuridica espressa, si è fatto ricorso alla c.d. clausola di flessibilità contenuta all'art. 352 TFUE¹⁷⁵. Tale base giuridica è stata utilizzata nella regolamentazione dei marchi¹⁷⁶, delle varietà vegetali¹⁷⁷ e dei disegni e modelli¹⁷⁸.

Con l'art. 118 TFUE si introduce espressamente la possibilità, non di mera armonizzazione, ma di unificazione delle legislazioni degli Stati

¹⁷⁵ Come noto nelle materie che non corrispondono a specifiche competenze attribuite all'Unione europea, quest'ultima può agire al fine di perseguire uno degli obiettivi stabiliti dai Trattati, nell'ambito delle c.d. competenze sussidiarie, attuando la rigorosa procedura di cui all'art. 352 TFUE. In tale norma si legge: "1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. 2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo. 3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono. 4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell'articolo 40, secondo comma, del trattato sull'Unione europea". Si veda VILLANI U., *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*, Cacucci, Bari, 2020, pp. 82-83.

¹⁷⁶ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario.

¹⁷⁷ Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

¹⁷⁸ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari.

membri, mediante la creazione di titoli europei di proprietà intellettuale. Occorre, tuttavia, evidenziare che tali titoli non si sostituiscono ai titoli nazionali ponendosi gli stessi in parallelo ai sistemi nazionali e differenziandosene per una portata più ampia - non limitata ai confini nazionali – ma estesa a tutti gli Stati membri.

In tale ambito è possibile distinguere due tipi di interventi: (i) da una parte la creazione di autonomi titoli di privativa¹⁷⁹, come nel caso del marchio dell’Unione europea¹⁸⁰, del diritto di privativa su disegni e modelli¹⁸¹, del diritto sulle nuove varietà vegetali e del diritto *sui generis* sulle banche dati; e (ii) dall’altra l’estensione di sistemi normativi già esistenti a livello internazionale, come nel caso del brevetto europeo¹⁸².

¹⁷⁹ Come previsto dalla norma in parola, la creazione di titoli autonomi di privativa prevede altresì la creazione di apposite istituzioni europee quali: l’*European Union Intellectual Property Office* (EUIPO) con sede ad Alicante (Spagna), disciplinato dal reg. (UE) 2017/1001, che è incaricato di gestire i marchi dell’Unione europea, i disegni ed i modelli registrati ed il *Community Plant Variety Office* (CPVO) con sede ad Angers (Francia), che gestisce le privative sulle varietà vegetali.

¹⁸⁰ Tra i titoli di proprietà intellettuale il marchio rappresenta senza dubbio il caso più riuscito di implementazione del disposto di cui all’art. 118 TFUE. Nello specifico, si segnalano la Direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (“Direttiva”) e il Regolamento (UE) 2015/2424 (“Regolamento”), che modifica il Regolamento (CE) 207/2009 sul marchio comunitario. Direttiva e Regolamento costituiscono insieme il c.d. “Pacchetto marchi” dell’UE. Il Pacchetto Marchi ha rappresentato un importante passo per una maggiore armonizzazione della normativa a tutela dei marchi di impresa nel mercato interno. Le suddette modifiche successivamente sono entrate a far parte della disciplina organica contenuta nel Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea (che abroga il Regolamento 207/2009), dal Regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/62.

¹⁸¹ Si veda la Direttiva 98/71/CE, del 13 ottobre 1998, che ha ravvicinato le disposizioni nazionali in materia di protezione giuridica di disegni e modelli ed il successivo regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, quale modificato, ha istituito un sistema comunitario di protezione dei disegni e dei modelli (“Regolamento sui disegni e modelli. La decisione 2006/954/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, entrambi del 18 dicembre 2006, hanno collegato il sistema di registrazione dei disegni e modelli dell’Unione al sistema internazionale di registrazione di disegni e modelli industriali dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

¹⁸² Diversamente dal marchio, il brevetto europeo fa riferimento ad uno strumento di diritto internazionale: la Convenzione sul Brevetto Europeo conclusa a Monaco nel 1973, con la quale è stato istituito l’Ufficio Europeo dei Brevetti (*European Patent Office*). Tale sistema tuttavia presenta delle criticità: (i) non si tratta di un titolo unitario, in quanto prevede la designazione degli Stati di interesse da parte del richiedete, imponendo di espletare la

Nel caso del diritto d'autore si assiste ad un terzo ordine di intervento basato sull'armonizzazione piuttosto che sull'unificazione delle legislazioni nazionali degli Stati membri mediante il ravvicinamento delle medesime¹⁸³. Sul punto si è espressa anche la Commissione europea nella

procedura di convalida nazionale ad opera dell'ufficio nazionale competente di ogni singolo Stato designato; (ii) a seguito del completamento della suddetta procedura, permette di ottenere i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto nei singoli Stati designati; (iii) la procedura di brevetto europeo onera il richiedente altresì a tradurre la domanda originariamente depositata (in inglese, tedesco o francese) nelle lingue degli stati designati, pagando per ciascuno di essi i costi di registrazione, nonché le tasse di rinnovo. In ragione di quanto sopra si è in presenza di un titolo unitario, ma di un "fascio di brevetti". L'*European Patent Office* (EPO), si occupa del brevetto europeo, ossia un brevetto valido nei 38 Stati che hanno aderito alla convenzione e pertanto, che comprendono oltre agli Stati membri dell'Unione europea, anche alcuni Stati limitrofi. Al sistema normativo precedentemente descritto si aggiunge una novità rappresentata dal pacchetto normativo sul brevetto europeo con effetto unitario – da affiancarsi al brevetto europeo - che supera l'impostazione basata su un fascio di brevetti. Il "pacchetto brevetti" include due regolamenti: il n. 1257/2012 ed il n. 1260/2012, il primo sugli aspetti sostanziali ed il secondo sul regime linguistico, oltre all'Accordo internazionale istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), concluso da 25 Stati membri mediante lo strumento della cooperazione rafforzata. Ad oggi tale sistema, tuttavia, non è ancora stato introdotto poiché i suddetti strumenti normativi sono stati concepiti per entrare in vigore nello stesso momento. In particolare, risulta necessaria la ratifica dell'Accordo da parte di almeno 13 Stati, tra cui, necessariamente, i "tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo" (art. 89 Accordo TUB), i quali, a seguito della Brexit, sono Germania, Francia e Italia. Mentre Francia e Italia hanno già provveduto a completare gli adempimenti per l'introduzione del nuovo sistema brevettuale, l'iter di ratifica della Germania si è rivelato molto complesso a causa dell'intervento della sentenza della Corte costituzionale Federale tedesca (*Bundesverfassungsgericht*) del 13 febbraio 2020 (pubblicata il 20 marzo 2020). A riguardo si veda: GOMBOS K., ORBÁN E., *The Hungarian and German constitutional courts refused the ratification of the agreement on a Unified Patent Court. What's next?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 17, 1, 2022, pp. 35–44. Lo scorso 19 gennaio 2022, con il deposito dello strumento di ratifica da parte del tredicesimo Paese, l'Austria, è entrato in vigore il Protocollo di Applicazione Provvisoria dell'Accordo TUB ed, allo stato, come si legge nel sito dell'EPO (<https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211203a.html>, ultimo accesso 26 aprile 2022): "When the final preparatory works for the Unified Patent Court are completed during the period of provisional application, Germany is expected to take the final and decisive step by depositing its ratification instrument concerning the Agreement on a Unified Patent Court (UPCA). It will trigger a period of 3 to 4 months after which the Unified Patent Court and the Unitary Patent system will go live."

¹⁸³ Sulle difficoltà di creare un titolo unitario di diritto d'autore si vedano VAN EECHOUD M., HUGENHOLTZ P.B., VAN GOMPEL S., GUIBAULT L., HELBERGER N., *Harmonizing European Copyright Law. The Challenges of Better Lawmaking*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp. 317 ss; HILTY R.M., *Reflections on a European copyright codification*, in E. Synodinou (ed.), *Codification of European copyright law. Challenges*

comunicazione intitolata “*Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d’autore*”¹⁸⁴, nella quale viene evidenziato come il diritto d’autore presenti delle peculiarità prima su tutte la territorialità, quindi la discrezionalità in capo alle legislazioni nazionali ed il legame con le culture nazionali, che rendono complessa la creazione di un titolo unico e di un codice unico sul diritto d’autore. Ciononostante, nella medesima comunicazione si rileva come in un’ottica di lungo periodo la Commissione non intenda abbandonare il suddetto obiettivo¹⁸⁵, che seppur ambizioso, risulterebbe necessario al fine di garantire l’uniformità del diritto in tutto il territorio dell’Unione europea, assicurando tale uniformità anche dal punto di vista interpretativo, mediante la previsione di un’unificazione giurisdizionale con l’instaurazione di un apposito tribunale, in modo tale che l’applicazione giurisprudenziale non sia fattore di frammentazione giuridica.

Le principali norme dei Trattati che vengono in considerazione sono l’art. 26 TFUE¹⁸⁶ e l’art. 114 TFUE¹⁸⁷, in virtù del quale l’Unione europea

and perspectives, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2012, pp. 360-361; RAMALHO A., *ult. op. cit.*, pp. 9-13.

¹⁸⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d’autore*, Bruxelles, 9.12.2015, COM(2015) 626 final.

¹⁸⁵ In particolare, la Commissione afferma che in tale ottica: “*The EU should pursue this vision for the very same reason it has given itself common copyright legislation: to build the EU’s single market, a thriving European economy and a space where the diverse cultural, intellectual and scientific production of Europe travel across the EU as freely as possible.*”.

¹⁸⁶ Art. 26 TFUE: “1. L’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati. 2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati. 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell’insieme dei settori considerati.”.

¹⁸⁷ Art. 114 TFUE: “1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell’articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera

ha competenza a ravvicinare le legislazioni nazionali degli Stati membri ai fini dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno. Chiaramente essendo in presenza di una competenza non esclusiva, ogni intervento sulla base dell'art. 114 TFUE deve essere attuato a condizione che i relativi obiettivi non risultino efficacemente raggiungibili mediante l'azione dei singoli Stati membri e che l'intervento a livello sovranazionale

circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti. 3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo. 4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. 5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse. 6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate. Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi. 7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura. 8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio. 9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo. 10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.".

risulti più adeguato ai fini del raggiungimento degli stessi, in ossequio al principio di sussidiarietà (art. 2, paragrafo 2, TFUE)¹⁸⁸. Inoltre, tale intervento deve aver luogo nella misura strettamente necessaria a raggiungere gli obiettivi stabili nei Trattati, in conformità al principio di proporzionalità (art. 5, paragrafo 5, TFUE).

Quanto sopra, fermo restando che a livello nazionale, gli Stati membri potranno legiferare nel campo della proprietà intellettuale, nella misura in cui l'Unione europea non abbia esercitato le proprie competenze, in accordo al principio della *preemption*.

Inoltre, vi sono anche altre disposizioni dei Trattati che sono state utilizzate ai fini di giustificare gli interventi in materia di diritto d'autore¹⁸⁹. Nell'ambito di tali disposizioni si annoverano l'art. 53 TFUE¹⁹⁰ sul diritto di stabilimento, l'art. 167 TFUE¹⁹¹ sul retaggio culturale comune e l'art. 169 TFUE¹⁹² sulla tutela dei consumatori.

¹⁸⁸ Sull'applicazione del principio di sussidiarietà nel campo della proprietà intellettuale e delle relative competenze dell'Unione europea si veda la sentenza nel procedimento CGUE, 9 ottobre 2001, C-377/98. 2001, *Regno dei Paesi Bassi c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, ECR I-7079.

¹⁸⁹ Ai sensi dell'art. 296, paragrafo 2, TFUE, gli atti giuridici dell'Unione devono fare riferimento ad una base giuridica in accordo ai Trattati.

¹⁹⁰ Art. 53 TFUE: "1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste. 2. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri."

¹⁹¹ Art. 167 TFUE: "1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. 2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: - miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, - conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, - scambi culturali non commerciali, - creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. 3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. 4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai

Tuttavia, la base giuridica principale per gli interventi in materia è senz'altro rappresentato dall'art. 114 TFUE¹⁹³ ed è interessante osservare come tale norma non stabilisca una diretta attribuzione di poteri per disciplinare il diritto d'autore. Ciò ha fatto sì che a partire dagli anni Novanta ci siano stati una serie di interventi perlopiù a mezzo direttive caratterizzati da mancanza di organicità e da frammentarietà.

Tale situazione ha fatto sì che l'*acquis communautaire* in materia di diritto d'autore risulti in gran parte caratterizzato da un'armonizzazione non sistematica e da una normativa altamente frammentata, quale frutto dell'implementazione delle esigenze del mercato interno di volta in volta emerse.

fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. 5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo: - il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; - il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.”.

¹⁹² Art. 169 TFUE: “1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l’Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. 2. L’Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante: a) misure adottate a norma dell’articolo 114 nel quadro della realizzazione del mercato interno; b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri. 3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). 4. Le misure adottate a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con i trattati. Esse sono notificate alla Commissione.”.

¹⁹³ Art. 114, paragrafo 1, TFUE: “1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell’articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno”.

2. Stato di armonizzazione dei principali aspetti del diritto d'autore

Stante la frammentarietà degli interventi del legislatore europeo in materia di diritto d'autore ed in considerazione della struttura del diritto d'autore come un diritto caratterizzata dall'insieme di una serie di diritti di esclusiva, oltre che da molteplici aspetti sia di ordine patrimoniale che morale, al fine di approfondire quale è l'attuale stato di armonizzazione del diritto d'autore, a livello metodologico, appare necessario non già analizzare i singoli interventi del legislatore europeo, ma vagliare gli aspetti principali del diritto d'autore e verificarne lo stato di armonizzazione, anche alla luce del fondamentale ruolo in materia della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Tale trattazione avrà ad oggetto i diritti economici accordati in virtù del diritto d'autore, in quanto come già affermato nell'ambito dell'Unione europea, nonostante la sussistenza di notevoli differenze normative in materia di diritti morali, non è emerso l'interesse all'armonizzazione dei diritti morali, poiché non ritenuti strategici ai fini del mercato interno.

Nell'ambito di tale trattazione occorre tenere presente che gli interventi del legislatore europeo nella maggior parte dei casi rivestono la forma della direttiva. Tale aspetto permette di comprendere la complessità delle questioni relative al grado di armonizzazione raggiunto con riguardo ai diritti esclusivi di natura economica discendenti dal diritto d'autore. Invero, l'utilizzo dello strumento della direttiva, per definizione a norma dell'art. 288 del TFUE vincola gli Stati membri cui è rivolta con riguardo al risultato da raggiungere, lasciando in capo ai singoli organi nazionali la competenza in merito alla forma e ai mezzi.

Pertanto, a differenza di quanto avviene con i regolamenti, spetta agli Stati membri implementare il contenuto delle direttive decidendo la forma ed i mezzi per il perseguimento di tale obiettivo. In tale ottica,

occorre evidenziare che le direttive possono dar luogo a differenti livelli di armonizzazione ed a tal proposito si parla di armonizzazione minima (o parziale), nel caso in cui la direttiva stabilisca degli *standard* normativi minimi da rispettare ed in questi casi sovente si lascia alle legislazioni nazionali la discrezionalità nel prevedere tutele maggiori rispetto agli *standard* stabiliti.

In contrapposizione alle ipotesi di armonizzazione minima, c'è la c.d. armonizzazione massima (o piena), che non permette di introdurre tutele o prescrizioni più rigide rispetto a quelle contenute nella direttiva. Sul punto giova evidenziare che anche nel caso di armonizzazione massima non si è in presenza di un titolo unificato, ossia di un diritto d'autore europeo stante la territorialità che caratterizza tale diritto¹⁹⁴, come avviene per alcuni titoli di proprietà intellettuale sulla base dell'art. 118 TFUE, quali il marchio dell'Unione europea.

Come affermato dalla Corte di giustizia l'armonizzazione sul diritto d'autore nell'Unione europea è stata caratterizzata da interventi di armonizzazione parziale in taluni casi e di armonizzazione piena in altri. Inoltre, viene sottolineato come alcuni aspetti del diritto d'autore, quali gli artt. 2-4 della direttiva *InfoSoc*¹⁹⁵ risultano completamente armonizzati e quindi oggetto di armonizzazione piena¹⁹⁶.

Come già visto, in ambito internazionale la tecnica legislativa seguita è stata quella di introdurre degli *standard* minimi di tutela, come nel caso della Convenzione di Berna, che lascia margine in capo agli Stati membri per introdurre livelli di tutela superiori rispetto a quelli previsti dalla Convenzione stessa, disponendo espressamente al suo art. 19 che:

¹⁹⁴ Si veda *Infra* capitolo III, paragrafo 1.

¹⁹⁵ Segnatamente le norme relative ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e distribuzione.

¹⁹⁶ In questo senso CGUE, 21 giugno 2012, causa C-5/11, *Titus Alexander Jochen Donner*, ECLI:EU:C:2012:370, paragrafo 25.

The provisions of this Convention shall not preclude the making of a claim to the benefit of any greater protection which may be granted by legislation in a country of the Union.

Agli aspetti sopradescritti, come evidenziato in dottrina¹⁹⁷, si aggiunge anche la questione dell'interpretazione delle direttive. In particolare, occorre vedere se l'interpretazione da parte dei legislatori nazionali, oltre che delle Corti nazionali, sia suscettibile di sfociare in discrezionalità, soprattutto nel caso di disposizioni non sufficientemente dettagliate. Più specificatamente risulta necessario comprendere se i diritti previsti dalle direttive in materia d'autore costituiscono secondo la Corte nozioni autonome del diritto dell'Unione europea, intendendosi con tale espressione le nozioni di diritto dell'Unione che devono essere oggetto di interpretazione autonoma e uniforme.

Oltre, quanto sopra occorre tenere conto delle prassi legislative e giudiziarie degli Stati membri in tema di implementazione ed applicazione delle direttive dell'Unione europea sul diritto d'autore.

2.1. Titolarità del diritto

I criteri per l'attribuzione della titolarità del diritto d'autore, sebbene risultino fondamentali ai fini di stabilire che è l'autore che vanta diritti su una determinata opera, risultano tuttora ancorate alle discipline dei sistemi nazionali e tranne che per alcune eccezioni che si vedranno non risultano

¹⁹⁷ ROSENMEIER M., SZKALEJ K., WOLK S., *EU Copyright Law: Subsistence, Exploitation and Protection of Rights*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2019, pp. 18-24.

armonizzati né dalle convenzioni internazionali in materia, né a livello europeo¹⁹⁸.

Invero, come sottolineato in dottrina, nei trattati internazionali di riferimento e nelle fonti legislative europee non è dato rinvenire una definizione di “autore”, anche se a livello internazionale risulta condiviso il principio secondo il quale l’autore è “*the person whose intellectual creation it expresses*”¹⁹⁹.

La Corte di giustizia ha avuto di definire la nozione di autore nella pronuncia *Painer*²⁰⁰, nell’ambito della controversia tra la sig.ra Painer, fotografa indipendente, ed alcune case editrici. Come emerge dalla suddetta sentenza l’autore è il soggetto a cui appartiene una creazione intellettuale, quale espressione delle proprie capacità creative, realizzata effettuando scelte libere e creative²⁰¹, e la cui personalità risulta rispecchiata nell’opera.

È possibile rinvenire parziali interventi di armonizzazione relativamente alla titolarità del diritto d’autore nei seguenti settori: *software*, banche dati e opere cinematografiche e audiovisive.

In particolare, la Direttiva sulla tutela dei *software*²⁰² affronta la questione al suo art. 2, paragrafo 1 (“Titolarietà dei programmi”), prevedendo che si considera autore di un programma per elaboratore la persona fisica o il gruppo di persone che ha creato il programma. La stessa norma aggiunge che, anche le persone giuridiche possano essere considerate autori di

¹⁹⁸ Sul punto, in una prospettiva di diritto comparato si veda: GINSBURG J.C., *The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law*, in *DePaul Law Review*, 52, 2003, pp. 1063-1092.

¹⁹⁹ PILA J., TORREMANS P., *European Intellectual Property Law*, University Oxford Press, Oxford, 2016, p. 292.

²⁰⁰ CGUE, 1 dicembre 2011, causa C-145/10, *Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH e altri.*, ECLI:EU:C:2011:798.

²⁰¹ Cfr. CGUE, 4 ottobre 2011, cause riunite C-403/08 e C-429/08, *Football Association Premier League Ltd e altri c. QC Leisure e altri (C-403/08) e Karen Murphy c. Media Protection Services Ltd (C-429/08)*, ECLI:EU:C:2011:631.

²⁰² Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

programmi per elaboratore, a condizione che lo Stato membro interessato riconosca tale possibilità.

Vengono, inoltre, previste ulteriori ipotesi come nel caso delle opere collettive, in cui è rimesso agli Stati membri sia l'eventuale tutela delle opere collettive, sia l'attribuzione della titolarità dell'opera²⁰³.

Successivamente al paragrafo 2, si considera l'ipotesi della creazione di un programma per elaboratore in via congiunta da parte di un gruppo di persone fisiche ed in tali casi si stabilisce che la titolarità dei diritti esclusivi sia congiunta.

Infine, al paragrafo 3, si disciplina l'ipotesi dei programmi per elaboratore creati da un lavoratore dipendente in esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni del datore di lavoro, ed a tal riguardo la direttiva stabilisce che i diritti esclusivi spettino al datore di lavoro, salva la possibilità per le parti di discostarsi tale previsione mediante apposito accordo contrattuale.

Analogamente, la Direttiva sulla tutela delle banche dati²⁰⁴ - così come intese dall'art. 1, paragrafo 2, della medesima Direttiva - all'art. 4 ("Titolarietà della banca di dati"), prevede che:

1. L'autore di una banca di dati è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l'ha creata o, qualora la legislazione dello Stato membro interessato lo consenta, la persona giuridica individuata da tale legislazione come titolare del diritto.
2. Qualora la legislazione di uno Stato membro riconosca le opere collettive, i diritti patrimoniali appartengono alla persona titolare del diritto d'autore.

²⁰³ Ad esempio, in Italia, ai sensi dell'art. 7 l.d.a., si prevede che sia considerato autore dell'opera collettiva: "*chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa*".

²⁰⁴ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

3. Allorché una banca di dati è creata congiuntamente da più persone fisiche, ad esse appartengono congiuntamente i diritti esclusivi.

Ulteriori riferimenti si trovano all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE²⁰⁵, con riguardo alle opere cinematografiche e audiovisive.

L'assenza di una legislazione comune in materia deriva anche dal fatto che l'attribuzione dell'opera all'autore risulta fortemente legata con i fondamenti giustificativi della tutela del diritto d'autore nei singoli ordinamenti nazionali.

Tra le questioni più complesse circa l'attribuzione dell'opera all'autore vi è senz'altro il caso di creazione dell'opera nell'ambito di un rapporto di lavoro o comunque nell'ambito di un contesto imprenditoriale²⁰⁶. In tali casi si pone la questione dell'attribuzione dei diritti derivanti dalla creazione dell'opera dell'ingegno e nello specifico se questi spettino al lavoratore o al datore di lavoro, e, con riguardo alla fattispecie del lavoro autonomo, se spettino al lavoratore autonomo o al committente dell'opera. Allorché ci si trovi in presenza di tali circostanze, oltre alle discipline nazionali sul diritto d'autore, vengono in considerazione anche le normative laburistiche, così come le pattuizioni delle parti nell'ambito del contratto di lavoro.

Nell'ambito delle banche dati e più precisamente secondo il considerando n. 29 della Direttiva in parola, analogamente a quanto previsto nella Direttiva relativa ai programmi per elaboratore, si prevede che nel caso

²⁰⁵ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.

²⁰⁶ Si veda CAROSONE O., *L'opera dell'ingegno creata nel rapporto di lavoro autonomo e subordinato*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 135; TORREMANS P., *Authorship, ownership and works created by employees: Which law applies?*, in *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 27, 6, 2005, pp. 220–224; GATTI S., *Opera dell'ingegno su commissione e disciplina del diritto d'autore*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, I, 2005, p. 5; SPEDICATO G., *Principi di diritto d'autore*, il Mulino, Bologna, 2020, pp. 62-66; FALCE V., *La modernizzazione del diritto d'autore*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 92-97.

di creazione di una banca dati da parte di un lavoratore dipendente, nell'esercizio delle sue mansioni o nell'ambito delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, è rimessa alle singole legislazioni nazionali l'attribuzione della titolarità dei diritti patrimoniali derivanti dalla creazione. Inoltre, si specifica che gli Stati membri sono liberi di stabilire che i suddetti diritti siano spettanti al datore di lavoro, facendo salvo il caso di diverse pattuizioni contrattuali tra le parti.

Tale scelta legislativa è stata seguita dal legislatore nazionale il quale all'art. 12 *bis* l.d.a. che riguarda sia i programmi per elaboratore sia le banche dati ha disposto che:

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Pertanto, in accordo alla normativa italiana, trattandosi di diritti disponibili in assenza di patto contrario tra datore di lavoro e lavoratore, vi sarebbe un trasferimento automatico dei diritti d'autore patrimoniali in favore del datore di lavoro, senza necessità di porre in essere appositi atti di trasferimento²⁰⁷. In tal modo, si opera una scissione tra i diritti patrimoniali spettanti al datore di lavoro ed i diritti morali naturalmente in capo al lavoratore.

Peraltro, in un'ottica di diritto comparato, questa soluzione rispecchia la dottrina statunitense delle c.d. *works made for hire*, che facendo leva sul fatto che l'opera viene creata nell'ambito e nel

²⁰⁷ In tal senso si vedano: UBERTAZZI L.C., *I diritti d'autore e connessi*, in *Quaderni di AIDA*, Milano, Giuffrè, Milano, 2000, p. 35; BERTANI M., *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 435; UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, V ed., CEDAM, Padova, 2012, p. 1383; DE SANCTIS V.M., *Manuale del nuovo diritto d'autore*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, pp. 60-71.

perseguimento dell'oggetto del rapporto di lavoro attribuisce i diritti derivanti dall'opera al datore di lavoro ed arriva addirittura ad affermare che il datore di lavoro sia il vero e proprio autore dell'opera²⁰⁸.

Con riferimento alle opere cinematografiche e audiovisive, nella Direttiva n. 2006/116/CE²⁰⁹ relativa alla durata del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, all'art. 2 ("Opere cinematografiche o audiovisive"), paragrafo 1, si prevede che per le suddette opere si considera come autore o coautore il regista principale. Tale disposizione prevede la facoltà degli Stati membri di riconoscere altri coautori rispetto a quanto previsto nella direttiva; pertanto, si lascia un certo margine di discrezionalità in capo agli Stati membri con riguardo ad un aspetto molto rilevante quale la titolarità del diritto e la definizione di autore, con riguardo alle opere cinematografiche o audiovisive. In applicazione di quanto sopra, in Italia con l'art. 44 l.d.a. si è previsto che si considerano coautori dell'opera cinematografica i seguenti soggetti: l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.

Inoltre, questioni circa la titolarità del diritto d'autore possono derivare anche dalle innovazioni tecnologiche. In particolare, in tempi recenti ci si è chiesti se i sistemi di Intelligenza Artificiale (qui di seguito anche "IA") possano creare delle opere dell'ingegno e se questi possano essere considerati alla stregua degli autori.

La creazione intellettuale è stata da sempre appannaggio dell'uomo, ed anche le teorie continentali alla base del diritto d'autore hanno sempre posto l'essere umano in primo piano; tuttavia, l'innovazione tecnologica nel campo dell'IA sta in qualche modo cambiando tale paradigma considerato

²⁰⁸ FISK C.L., *Authors at work: the origins of the work-for-hire doctrine*, in *Yale Journal of Law & The Humanities*, 15, 2003, pp. 1 ss; DREYFUSS R.C., *Collaborative Research: Conflicts on Authorship, Ownership, and Accountability*, in *Vanderbilt Law Review*, 53, 2000, p. 1200.

²⁰⁹ Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

prima inscindibile, aprendosi quindi alla possibilità per i sistemi di IA di generare opere in campo letterario, artistico e musicale.

La definizione di Intelligenza Artificiale²¹⁰ non appare agevole e nella recente proposta di Regolamento sull'Intelligenza artificiale²¹¹ la Commissione fornisce una definizione dell'IA alquanto ampia, affermando che:

Con il termine intelligenza artificiale (IA) si indica una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione in grado di apportare una vasta gamma di benefici economici e sociali in tutto lo spettro delle attività industriali e sociali.

Ad ogni modo si può affermare che le caratteristiche principali di tali tecnologie risiedono nella loro capacità di svolgere funzioni tipiche dell'intelletto umano²¹², mediante l'utilizzo di ingenti quantità di dati elaborati attraverso le tecniche del “*machine learning*” e del “*deep learning*”²¹³.

Prima di affermare che i sistemi di intelligenza artificiale di IA possono essere opere dell'ingegno chiaramente è necessario valutare in via preliminare se gli *output* di tali sistemi possano essere considerati alla stregua di opere dell'ingegno e soddisfare i requisiti ai fini della protezione,

²¹⁰ Sull'origine dell'IA si vedano GAON A., *The future of copyright in the age of artificial intelligence*, Edward Elgar, Cheltenham, 2021, pp. 11-21; e sulla relativa definizione GUIZZARDI S., *La protezione d'autore dell'opera dell'ingegno creata dall'Intelligenza Artificiale*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 2018, p. 42, nota 1.

²¹¹ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza Artificiale (Legge sull'Intelligenza Artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, COM/2021/206 final.

²¹² Nel sito dell'European Patent Office (EPO) si legge: “*Artificial intelligence (AI) is the ability of computers and machines to perform mental tasks commonly associated with humans, such as learning, reasoning and problem solving.*”.

²¹³ Sul funzionamento dei sistemi di IA con particolare riguardo alla partecipazione ai processi creativi si veda SANSEVERINO G., *Ex machina. La novità e l'originalità dell'invenzione “prodotta” dall'IA*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 2018, pp. 3-8.

in primis il requisito dell'originalità²¹⁴. In caso contrario le creazioni dell'IA risulterebbero di pubblico dominio e pertanto chiunque potrebbe utilizzarle liberalmente²¹⁵.

In ambito accademico è stato evidenziato come gli *output* dell'IA, qualora creati in maniera autonoma da un sistema di IA, non sembrerebbero poter ambire a tale tutela, mentre maggiori dubbi potrebbero sollevare le creazioni derivanti dall'utilizzo dell'IA come strumento dell'autore, persona fisica²¹⁶. È stato osservato anche che i principali soggetti suscettibili di essere considerati autori di opere create dai sistemi di IA sono il programmatore, al quale è equiparata la società proprietaria del sistema di IA, l'utente che utilizza l'IA, pur non essendo il programmatore della stessa, e la stessa IA, prospettandosi anche ipotesi di paternità congiunta dell'opera tra i suddetti soggetti²¹⁷.

Come sopra affermato, la nozione di autore non è definita dalle fonti normative dell'Unione europea e pertanto ciò ha portato la dottrina ad interrogarsi sulla c.d. “*non-human authorship*” ed in particolare è stato evidenziato come dall'analisi letterale del dato normativo, nei casi in cui viene definita la nozione di autore, nell'ambito dell'*acquis communautaire*,

²¹⁴ Sulla possibilità delle opere create dall'IA di soddisfare il requisito dell'originalità, in dottrina è stato affermato che tale requisito comporta la sussistenza di due elementi: creatività ed esistenza di un autore, che non sembrerebbero sussistere nel caso delle creazioni dell'IA. Si veda RAMALHO A., *Originally redux: an analysis of the originality requirement in AI-generated works*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 2018, pp. 23-41.

²¹⁵ Si veda GAON A., *ult. op. cit.*, 2021, pp. 181-184.

²¹⁶ DREXL J., HILTY R.M., DESAUNETTES-BARBERO L., GLOBOCNIK J., GONZALEZ OTERO B., HOFFMANN J., KIM D., KULHARI S., RICHTER H., SCHEUERER S., SLOWINSKI P.R., WIEDEMANN K., *Artificial Intelligence and Intellectual Property Law, Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 9 April 2021 on the Current Debate*, in Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 21-10, disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3822924>, p. 21. Si vedano anche MARGONI T., *Artificial Intelligence, Machine learning and EU copyright law: who owns AI?*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 2018, pp. 281-304; e SPEDICATO G., *Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale*, in *Rivista di diritto industriale*, 4-5/1, 2019, pp. 253-307.

²¹⁷ Si veda GAON A., *ult. op. cit.*, 2021, pp. 160-181

emerge che con il termine autore si intendono principalmente persone fisiche e, solo in determinati casi, che, peraltro rappresentano delle eccezioni, anche le persone giuridiche²¹⁸. Inoltre, si può argomentare che anche nel caso di persone giuridiche quali autori di opere dell'ingegno, l'attività creativa è comunque riconducibile a persone fisiche.

Una tale assetto normativo, in assenza di appositi interventi normativi, non sembrerebbe lasciar spazio alla possibilità per i sistemi di IA di essere annoverati quali autori di opere dell'ingegno o invenzioni nel campo della proprietà intellettuale. Al momento la prassi internazionale è pressoché concorde nel non riconoscere la natura di opere dell'ingegno per le c.d. *computer-generated-works* sia con riguardo alla tutela del diritto d'autore sia sul versante della tutela brevettuale²¹⁹.

Con riferimento alla disciplina dei brevetti, nello studio commissionato nel 2019 dall'European Patent Office (EPO) dal titolo “*A study on inventorship in inventions involving AI activity*”, in cui si prendono in considerazione i regimi normativi in materia brevettuale di Stati Uniti, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Regno Unito, Germania e Francia si è evidenziato come in tutte le suddette giurisdizioni allo stato non risultava possibile per i sistemi di IA essere considerati quali autori di invenzioni, stante lo stretto collegamento esistente tra invenzione ed autore²²⁰.

Ciò non toglie, tuttavia, che i sistemi di IA possano apportare un contributo nel processo inventivo nel campo dei brevetti. Invero, l'approccio dell'EPO sembrerebbe quello di equiparare tali invenzioni alle cc.dd.

²¹⁸ In questo senso SPINA ALÌ G., *The Times They Are AI-Changin': Copyright and Computer Generated Works*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 2018, pp. 380-381.

²¹⁹ GAON A., *op. cit.*, 2021, pp. 154-158.

²²⁰ SHEMTOV N., *A Study on Inventorship in Inventions Involving AI Activity, Commissioned by the European Patent Office (EPO)*, 2019, pp. 19-20.

*computer-implemented inventions*²²¹, ossia le invenzioni generate con l'ausilio di computer o altri sistemi informatici, le quali alla stregua degli altri tipi di invenzione devono soddisfare i requisiti di novità, originalità ed industrialità, e più in generale costituire invenzioni brevettabili ai sensi dell'art. 52 dell'*European Patent Convention*.

Sul tema sono attualmente pendenti due procedure di ricorso presso le commissioni di ricorso dell'EPO²²², avverso il rigetto delle domande di brevetto n. EP 18275163 e n. EP 18275174, concernenti il sistema di IA denominato *DABUS*²²³, che indicano entrambe quale autore dell'invenzione detto sistema di IA, invece che una persona fisica (indicando quale titolare dei diritti di sfruttamento economica una persona fisica).

Tuttavia, occorre osservare che sebbene in ambito europeo, oltre che nella maggior parte degli ordinamenti, sembra esserci una chiusura verso il riconoscimento della titolarità di invenzioni e più in generale di creazioni intellettuali in capo ai sistemi di IA, è possibile riscontrare casistica in senso opposto. Il riferimento è alla sentenza del 30 luglio 2021 della *Federal Court of Australia* nella quale si è dichiarato che i sistemi di IA possono essere considerati inventori ai sensi della legislazione australiana in materia di brevetti.

Orbene, la suddetta impostazione non è stata esente da critiche soprattutto in ambito accademico dove si è argomentato circa l'inadeguatezza delle motivazioni esposte nella suddetta decisione²²⁴ ed in

²²¹ EPO, *Guidelines for Examination in the European Patent Office* (Marzo 2021), G-II, 3.3.1, disponibile al sito: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>.

²²² EPO, ricorsi nn. J8/20 e J9/21.

²²³ Con tale acronimo si indica il sistema di IA dal nome esteso *Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience*.

²²⁴ Per un inquadramento dettagliato riconoscimento dei sistemi di IA quali inventori si veda KIM D., DREXL J., HILTY R.M., SLOWINSKI P.R., *Artificial Intelligence Systems as Inventors?, A Position Statement of 7 September 2021 in View of the Evolving Case-Law Worldwide (September 7, 2021)*, in *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 21-20*, disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3919588>. Nella suddetta pubblicazione sono stati criticati alcuni dei passaggi della sentenza della *Federal*

particolare sono stati criticati alcuni dei passaggi focali della sentenza in parola: i) l'interpretazione della parola inventore (*inventor* in inglese) come *nomen agentis* prospettata dal Corte australiana per affermare la non esclusione dei sistemi di IA ed in generale delle cose dalla nozione di inventore non appare sufficiente per concludere che ci possano essere inventori non umani ai fini della normativa sui brevetti; ii) il riconoscimento dei sistemi di IA quali inventori comporterebbe come corollario il fatto che tali sistemi inventino in maniera autonoma o semi-autonoma, invece che essere dei meri strumenti, seppur altamente tecnologici, nelle mani dell'uomo; tuttavia, tale assunto non sembra essere stato oggetto di adeguata motivazione da parte della Corte; iii) il riconoscimento della qualificazione dei sistemi di IA quali inventori sulla base del silenzio delle norme di riferimento sul punto non appare convincente; iv) così come non appaiono convincenti le affermazioni circa le conseguenze di un'eventuale mancato riconoscimento della suddetta qualificazione, che a parere della Corte comporterebbero incertezza giuridica oltre che un danno in termini di innovazione.

Tornando al diritto d'autore, l'eventuale qualificazione delle creazioni dell'IA quali opere dell'ingegno, solleverebbe la questione circa la titolarità dell'opera e dei diritti derivanti dalla medesima. Chiaramente

Court of Australia ed in particolare: 1) l'interpretazione della parola inventore (*inventor* in inglese) come *nomen agentis* prospettata dal Corte australiana per affermare la non esclusione dei sistemi di IA ed in generale delle cose dalla nozione di inventore non appare sufficiente per concludere che ci possano essere inventori non umani ai fini della normativa sui brevetti; 2) il riconoscimento dei sistemi di IA quali inventori comporterebbe come corollario il fatto che tali sistemi inventino in maniera autonoma o semi-autonoma, invece che essere dei meri strumenti, seppur altamente tecnologici, nelle mani dell'uomo; tuttavia, tale assunto non sembra essere stato oggetto di adeguata motivazione da parte della Corte; 3) il riconoscimento della qualificazione dei sistemi di IA quali inventori sulla base del silenzio delle norme di riferimento sul punto non appare convincente; 4) così come non appaiono convincenti le affermazioni circa le conseguenze di un'eventuale mancato riconoscimento della suddetta qualificazione, che a parere della Corte comporterebbero incertezza giuridica oltre che un danno in termini di innovazione.

questi ultimi non possono che essere attribuiti ad un soggetto dotato di capacità giuridica.

Il dibattito dottrinale sul punto ha tuttavia fatto emergere delle questioni che necessitano di soluzioni da parte del legislatore sovranazionale, con riguardo alla mancata armonizzazione della nozione di autore²²⁵, soprattutto alla luce dello sviluppo tecnologico e delle applicazioni dell'IA nel campo delle creazioni intellettuali. Invero, uno sforzo legislativo uniforme a livello dell'Unione europea appare necessario al fine di evitare che i singoli Stati membri forniscano soluzioni difformi suscettibili di dar luogo a frammentazione ed incertezza giuridica, con inevitabile pregiudizio per le industrie culturali e più ampiamente per il mercato interno.

2.2. Requisito dell'originalità

Il requisito dell'originalità è un elemento chiave nell'ambito del diritto d'autore, in quanto la sua sussistenza è necessaria ai fini della tutela dell'opera sulla base del diritto d'autore. Invero, come previsto anche dall'ordinamento nazionale, all'art. 1 l.d.a.²²⁶, la tutela delle opere dell'ingegno è condizionata alla sussistenza del carattere creativo e tale

²²⁵ Anche nell'ordinamento italiano non viene definita la nozione di autore, limitandosi l'art. 6 l.d.a. ad affermare che: *“Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.”*

²²⁶ Art. 1 l.d.a.: *“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.”*

carattere creativo in ambito europeo, così come in quello statunitense, è in buona sostanza ricondotto alla nozione di originalità.

Tale requisito assume i connotati di uno spartiacque tra le opere che sono meritevoli della tutela accordata dal diritto d'autore e quelle che non lo sono. Da ciò discende la rilevanza dell'originalità nella disciplina del diritto d'autore.

A livello legislativo, tale requisito non risulta definito e neppure generalmente armonizzato²²⁷, ma è possibile trovare riferimento allo stesso nell'ambito della disciplina dell'Unione in materia di programmi per elaboratore, di opere fotografiche e di banche dati, mediante un'armonizzazione che in dottrina è definita come armonizzazione verticale, in quanto riguarda solo specifiche categorie tutelate dal diritto d'autore²²⁸.

Nello specifico, nella direttiva software, all'art. 1 (“Oggetto della tutela”), paragrafo 3, si dispone che i programmi per elaboratore sono tutelati, a condizione che siano originali, intendendosi con tale espressione il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Inoltre, si precisa che ai fini del diritto alla tutela non sono presi in considerazione ulteriori criteri.

Allo stesso modo, la Direttiva 2006/116/CE, con riguardo alle opere fotografiche, al suo art. 6 (“Protezione di opere fotografiche”) prevede che

²²⁷ A livello internazionale, il requisito dell'originalità, seppur non previsto in via generale, è richiamato in alcune disposizioni della Convenzione di Berna ed in particolare all'art. 2, paragrafo 3, si afferma: “*It shall, however, be a matter for legislation in the countries of the Union to prescribe that works in general or any specified categories of works shall not be protected unless they have been fixed in some material form.*”; inoltre, al successivo paragrafo 5, si legge: “*Collections of literary or artistic works such as encyclopaedias and anthologies which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations shall be protected as such, without prejudice to the copyright in each of the works forming part of such collections.*”; ed infine vi è un ulteriore riferimento al requisito dell'originalità all'art. 14 bis, paragrafo 1, in materia di opera cinematografiche, in cui si stabilisce che: “*Without prejudice to the copyright in any work which may have been adapted or reproduced, a cinematographic work shall be protected as an original work. The owner of copyright in a cinematographic work shall enjoy the same rights as the author of an original work, including the rights referred to in the preceding Article.*”.

²²⁸ VAN GOMPEL S., LAVIK E., *Quality, Merit, Aesthetics and Purpose: An Inquiry into EU Copyright Law's Eschewal of Other Criteria than Originality*, in *Revue Internationale du Droit d'Auteur (RIDA)*, 236, 2013, pp. 100-295.

le fotografie sono tutelate se originali e quindi nella misura in cui rappresentino il risultato della creazione intellettuale dell'autore²²⁹. In modo simile rispetto a quanto previsto per i *software* si stabilisce che ai fini della protezione non sono preso in considerazione altri criteri ed inoltre si aggiunge che agli Stati membri è lasciata discrezionalità nel prevedere l'estensione della protezione ad altre fotografie.

Analogamente ai due casi sopra descritti, nella Direttiva sulle banche dati²³⁰, all'art. 3 ("Oggetto della tutela"), paragrafo 1, si afferma che:

A norma della presente Direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri.

I suddetti riferimenti legislativi, come detto, riguardano limitati settori del diritto d'autore, nei quali è emersa l'esigenza di prevedere una disciplina espressa in termini di originalità, in considerazione delle peculiarità anche dal punto di vista tecnico delle categorie di opere protette interessate.

Invero, dai documenti preparatori in materia²³¹ si evince come le esigenze di armonizzazione con riguardo al requisito dell'originalità

²²⁹ In giurisprudenza si vedano i paragrafi 87-94, della sentenza della CGUE, 1 dicembre 2011, causa C-145/10, *Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH e altri*, ECLI:EU:C:2011:798.

²³⁰ In giurisprudenza si vedano i paragrafi 29 e 37-39 della sentenza della CGUE, 1 marzo 2012, causa C-604/10, *Football Dataco Ltd e altri contro Yahoo! UK Ltd e altri*, ECLI:EU:C:2012:115.

²³¹ Si veda in Commission of the European Communities, *Commission Staff Working Paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights*, SEC (2004) 995, Brussels, 19.07.2004, p. 13, in qui si legge: "The notion of originality is one of the key concepts in copyright law and forms part of the underlying justification for the statutory system of copyright protection for authors. Originality corresponds to the independent creativity of the author as reflected in his or her literary or artistic creation. Up to now, the notion of originality has not been addressed in Community legislation in a

riguardano prevalentemente le opere attinenti alle tecnologie ed in particolare i programmi per elaboratore e le banche dati. In considerazione di ciò si riteneva che non fosse necessaria ulteriore armonizzazione relativamente ad altri tipi di opere, in quanto non vi era evidenza che la mancata armonizzazione del requisito dell'originalità potesse comportare problemi al funzionamento del mercato interno.

Tuttavia, tale scenario in linea di principio comporterebbe che gli Stati membri mantengano margini di discrezionalità nello stabilire il livello minimo di originalità per il riconoscimento della tutela del diritto d'autore con riferimento alle opere non disciplinate, favorendo così l'accentuarsi delle divergenze legislative tra gli Stati membri, suscettibili di creare barriere agli scambi commerciali nel territorio dell'Unione.

Invero, tale lacuna è stata parzialmente colmata dall' importante contributo della Corte di giustizia nell'interpretazione del requisito di originalità, che, come evidenziato in dottrina, ha permesso *de facto* l'armonizzazione di tale requisito, con riferimento alle opere rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva *InfoSoc*²³².

systematic manner. It has been referred to only in Article 1(3) of the Software Directive in respect of computer programs, in Article 6 of the Term Directive in respect of photographs and in Article 3(1) of the Database Directive in respect of databases. On these occasions, the Community legislator has considered it necessary to take account of the special features or the special technical nature of the category of work in question. These special cases aside, Member States remain free to determine what level of originality a work must possess for granting it copyright protection. Whether the requirement of originality should be harmonised regarding all types of works remains a debated issue. In theory, divergent requirements for the level of originality by Member States have the potential of posing barriers to intra-Community trade. In practice, however, there seems to be no convincing evidence to support this. The Community harmonisation was needed, and has been enacted, with respect to technology-related categories of works, notably computer programs and databases. However, there are no indications that the lack of harmonisation of the concept of originality would have caused any problems for the functioning of the Internal Market with respect to other categories of works, such as compositions, films or books. Therefore, legislative action does not appear necessary at this stage”.

²³² ROSATIE., *Originality in EU Copyright. Full Harmonization through Case Law*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2013; ROSATIE., *Why originality in copyright is not and should not be a meaningless requirement*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 13, 8, 2018, pp. 597–598 e più recentemente ROSATIE., *Copyright and the Court*

Il requisito dell'originalità de lineatosi nell'ambito dell'Unione europea rappresenta il frutto di un compromesso tra il differente approccio nei Paesi di *common law* (Regno Unito e Repubblica d'Irlanda) rispetto ai sistemi di diritto continentale. In particolare, nei primi vi è una tendenza ad avere uno *standard* meno stringente ai fini della tutela essendo in buona sostanza richiesto che l'opera sia originale, in quanto proveniente dall'autore e quindi non oggetto di copia e che sia risultato del “*skill, judgement and/or labour*” di quest'ultimo²³³. Tale *standard* si è poi declinato con qualche differenza nei vari ordinamenti di *common law*, e così ad esempio negli Stati Uniti ai fini della tutela, oltre al suddetto requisito minimo è richiesto anche un certo livello di creatività²³⁴, richiedendo così un livello più elevato di originalità²³⁵. Diversamente, nei Paesi di tradizione continentale vi è tendenzialmente una valutazione più rigorosa del requisito dell'originalità²³⁶.

A livello europeo, la Corte di giustizia a partire dalla nota *Infopaq*²³⁷, ampiamente commentata in dottrina²³⁸, ha aperto la strada ad una serie di decisioni che hanno permesso il raggiungimento di criteri uniformi per la

of Justice of the European Union, Oxford University Press, Oxford, 2019, pp. 86-91. Occorre osservare, tuttavia, che tale tecnica di armonizzazione non è stata esente da critiche, tanto che si è parlato di “*harmonization by stealth*”. In tal senso, si vedano BENTLY L., *Harmonization by stealth: Copyright and the ECJ*, Fordham IP Conference 2010, New York City (USA); VAN EECHOUD M., *Along the Road to Uniformity - Diverse Readings of the Court of Justice Judgments on Copyright Work*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 1, 2012, pp. 60-80.

²³³ In tal senso MARGONI T., *ult. op. cit.*, pp. 85 ss.

²³⁴ Si veda Supreme Court of the United States, *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991), in cui si legge: “*Article I, § 8, cl. 8, of the Constitution mandates originality as a prerequisite for copyright protection. The constitutional requirement necessitates independent creation plus a modicum of creativity.*”.

²³⁵ BENTLY L., SHERMAN B., *Intellectual property law*, IV ed., Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 125 ss.

²³⁶ GOLDSTEIN P., HUGENHOLTZ P.B., *International copyright: principles, law, and practice*, Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 192-193.

²³⁷ CGUE, 16 luglio 2009, causa C-5/08, *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*, ECLI:EU:C:2009:465.

²³⁸ *Inter multis* PILA J., TORREMANS P., *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2016, pp. 305-311.

valutazione del requisito dell'originalità, dando così luogo ad un buon grado di armonizzazione in tale ambito.

In particolare, la Corte ha stabilito che un'opera è protetta nella misura in cui si tratti di un'opera originale, in quanto costituisca una creazione dell'ingegno propria del suo autore (“*author’s own intellectual creation*”)²³⁹. Nella suddetta pronuncia la Corte ha specificato quali sono gli elementi che configuravano il requisito dell'originalità nel caso di specie²⁴⁰ affermando che:

Regarding the elements of such works covered by the protection, it should be observed that they consist of words which, considered in isolation, are not as such an intellectual creation of the author who employs them. It is only through the choice, sequence and combination of those words that the author may express his creativity in an original manner and achieve a result which is an intellectual creation.

Nelle successive pronunce: *Bezpečnostní softwarová asociace*²⁴¹, in materia di interfaccia grafica di programmi per elaboratore; *Painer*, in materia di opere fotografiche; la Corte ha avuto modo di ribadire i suddetti principi, aggiungendo che si configura il requisito dell'originalità allorquando: “*the author was able to express his creative abilities in the production of the work by making free and creative choices*”²⁴².

Dunque, ai fini del soddisfacimento del requisito dell'originalità occorre essere in presenza di una creazione intellettuale che appartiene al suo autore, in quanto rispecchia la personalità di quest'ultimo. Tale

²³⁹ Sentenza *Infopaq*, al paragrafo 37: “*In those circumstances, copyright within the meaning of Article 2(a) of Directive 2001/29 is liable to apply only in relation to a subject-matter which is original in the sense that it is its author’s own intellectual creation.*”.

²⁴⁰ Sentenza *Infopaq*, paragrafo 45.

²⁴¹ CGUE, 22 dicembre 2010, C-393/09, *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, ECLI:EU:C:2010:816

²⁴² Sentenza *Painer*, punto 89.

fattispecie secondo la Corte si verifica se l'autore ha potuto esprimere le sue capacità creative nel realizzare l'opera ed ha effettuato scelte libere e creative.

La Corte ha altresì precisato che i suddetti presupposti risultano mancare, qualora non vi sia margine per la libertà creativa dell'autore. Proprio in tale ottica la Corte non ha riconosciuto la qualifica di opera e conseguentemente la tutela del diritto d'autore relativamente agli incontri di calcio e più ampiamente agli incontri sportivi²⁴³.

Tali requisiti non risulterebbero soddisfatti neanche nel caso in cui l'espressione sia vincolata da regole funzionali o tecniche, che limitano la libertà creativa dell'autore, dando luogo ad una sorta di confusione tra l'idea e l'espressione²⁴⁴. Tuttavia, nonostante la suddetta armonizzazione occorre osservare che in assenza di vera e propria unificazione del diritto d'autore vi è spazio a differenti livelli di originalità tra le varie giurisdizioni degli Stati membri, soprattutto in considerazione del fatto che tale requisito va declinato di volta in volta in base all'oggetto della tutela, che nel caso del diritto d'autore può essere costituito da differenti tipologie di opere.

In particolare, nella decisione *Flos*²⁴⁵, in materia di disegni e modelli, derivante dal rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, circa l'interpretazione degli artt. 17 e 19 della Direttiva 98/71/CE²⁴⁶, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

Con la prima questione pregiudiziale emergeva la questione della possibilità per gli Stati membri di proteggere sulla base del diritto d'autore i

²⁴³ Sentenza *Football Association Premier League Ltd e altri c. QC Leisure e altri*, paragrafi 96-99.

²⁴⁴ Ciò in particolare, è stato argomentato in materia di interfaccia utente grafica di un programma per elaboratore relativamente alle componenti che risultino caratterizzate unicamente dalla loro funzione tecnica. Cfr. le sentenze *Bezpečnostní softwarová asociace*, paragrafi 48-50 e *Football Dataco Ltd*, paragrafo 39.

²⁴⁵ CGUE, 7 gennaio 2011, C-168/09, *Flos SpA c. Semeraro Casa e Famiglia SpA*, ECLI: ECLI:EU:C:2011:29.

²⁴⁶ Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

disegni e modelli quando non risultavano suscettibili di godere dell'apposita tutela prevista per i disegni e modelli, ad esempio perché non oggetto di registrazione o perché il relativo termine di protezione era scaduto.

Sul punto veniva analizzato il disposto della Direttiva 98/71/CE, all'art. 17 ("Relazioni con il diritto d'autore"), in virtù del quale si stabilisce il principio del cumulo della protezione, affermando:

I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente Direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.

Invero, a differenza di quanto visto per il diritto d'autore, per accedere alla protezione dei disegni e modelli è necessario porre in essere delle formalità costitutive, consistenti principalmente nella registrazione del titolo. Inoltre, il termine di scadenza della protezione dei disegni e modelli è pari a cinque anni, prorogabili fino ad un massimo di venticinque anni²⁴⁷.

Per converso, la protezione del diritto d'autore oltre a non richiedere formalità costitutive, come si vedrà, è caratterizzata da una durata di gran lunga maggiore rispetto a quella prevista per i disegni e modelli.

La Corte in tale circostanza affermava la possibilità per i disegni e modelli non registrati di essere protette dal diritto d'autore ed in particolare

²⁴⁷ Direttiva 98/71/CE, art. 10 ("Durata della protezione"): "*In seguito alla registrazione, il disegno o modello per il quale ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 è protetto per uno o più periodi di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione.*".

dalle previsioni della direttiva *InfoSoc*, a condizione che ne ricorrano i requisiti e sulla base del positivo accertamento effettuato dal giudice nazionale.

Con specifico riguardo alle opere il cui termine di protezione fosse scaduto e quindi per i disegni e modelli caduti in pubblico dominio, la Corte precisava che seppur ai sensi del primo periodo del sopramenzionato art. 17 della Direttiva 98/71/CE risultasse ammessa la protezione del diritto d'autore, in accordo al secondo periodo del medesimo articolo tale protezione risultava subordinata alle normative dei singoli Stati membri, i quali sono liberi di determinare la misura di tale protezione, le condizioni per la sua concessione, oltre che il grado di originalità richiesto. Tale passaggio della sentenza risulta particolarmente interessante in quanto sembrerebbe ammettere la possibilità per gli Stati membri di prevedere differenti *standard* relativamente al requisito dell'originalità.

2.3. Durata

La durata del diritto d'autore risultava armonizzato con riferimento al termine minimo di durata già con il principale trattato multilaterale in materia, ossia la Convenzione di Berna, nella quale al suo art. 7 ("*Term of Protection*"), paragrafo 1, si prevede che:

The term of protection granted by this Convention shall be the life of the author and fifty years after his death.

Sulla base di tale norma, in via generale la durata della protezione del diritto d'autore risultava pari all'intera vita dell'autore²⁴⁸ più ulteriori 50

²⁴⁸ Per quanto riguarda le opere anonime la disposizione in parola al paragrafo 3 prevede che: "*In the case of anonymous or pseudonymous works, the term of protection granted by*

anni dopo la morte dello stesso²⁴⁹. Il suddetto termine, tuttavia, operava in maniera differente con riferimento a talune opere. In particolare, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, il termine di 50 anni per le opere cinematografiche decorre a partire dal momento in cui l'opera è stata resa accessibile al pubblico mediante il consenso dell'autore, o, in assenza di ciò, dal momento della realizzazione dell'opera.

Inoltre, per le opere fotografiche e per quelle delle arti applicate, il termine previsto oltre ad operare in maniera differente da quanto previsto in via generale, è anche stabilito in misura inferiore ed è pari a venticinque anni dalla data della realizzazione dell'opera.

Inoltre, con il successivo paragrafo 6 si dispone che:

The countries of the Union may grant a term of protection in excess of those provided by the preceding paragraphs.

Con tale disposizione si prevedeva la possibilità per gli Stati dell'Unione di Berna di definire delle deroghe *in melius* rispettivamente al termine attribuito agli autori *jure conventionis*; pertanto, ciascuno Stato contraente poteva stabilire differenti limiti di durata del diritto d'autore, a condizione che tali limiti fossero superiori rispetto a quelli stabiliti dalla Convenzione²⁵⁰.

this Convention shall expire fifty years after the work has been lawfully made available to the public. However, when the pseudonym adopted by the author leaves no doubt as to his identity, the term of protection shall be that provided in paragraph (1). If the author of an anonymous or pseudonymous work discloses his identity during the above-mentioned period, the term of protection applicable shall be that provided in paragraph (1). The countries of the Union shall not be required to protect anonymous or pseudonymous works in respect of which it is reasonable to presume that their author has been dead for fifty years."

²⁴⁹ Nel caso di più autori di una medesima, l'art. 7 *bis* della Convenzione di Berna prevede che il termine di cinquanta anni sia calcolato a partire dalla morte dell'ultimo autore superstite.

²⁵⁰ Successivamente, con l'Accordo TRIPs, art. 12 ("*Term of protection*"), si riprende in buona sostanza il contenuto della Convenzione di Berna in materia di termine di durata della protezione, stabilendo che: "*Whenever the term of protection of a work, other than a photographic work or a work of applied art, is calculated on a basis other than the life of a natural person, such term shall be no less than 50 years from the end of the calendar year*

Un ulteriore aspetto critico di tale sistema stabilito a livello internazionale è rappresentato dal paragrafo 8, dell'art. 7:

In any case, the term shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed; however, unless the legislation of that country otherwise provides, the term shall not exceed the term fixed in the country of origin of the work.

La seconda parte della suddetta disposizione, nota anche come “*rule of the shorter term*”²⁵¹, risulta essere una delle più rilevanti eccezioni al già analizzato principio del trattamento nazionale, tipico dei diritti di proprietà intellettuale. Invero, tale norma in deroga al principio del trattamento nazionale non estende agli autori stranieri la tutela prevista per gli autori nazionali, facendo venire meno l'uniformità di tutela nell'ambito di uno stesso territorio. Diversamente, la *rule of the shorter term* subordina l'applicazione della normativa prevista per gli autori nazionali in termini di durata del diritto al fatto che nel Paese di origine dell'autore straniero non sia prevista una durata inferiore.

Tali differenze comportano non trascurabili ripercussioni in termini di efficacia della tutela del diritto d'autore, soprattutto con riferimento alle situazioni aventi carattere transfrontaliero, in quanto vi sarebbe il rischio di difformità di tutela dato che un medesimo diritto potrebbe essere

of authorized publication, or, failing such authorized publication within 50 years from the making of the work, 50 years from the end of the calendar year of making.”. Pertanto, anche a seguito dell'Accordo TRIPs rimane per gli Stati contraenti la possibilità di prevedere differenti termini di protezione, con il limite delle previsioni minime stabilite dalle convenzioni internazionali in materia.

²⁵¹ Tale regola è prevista anche all'art. IV, paragrafo 4 (a), della Convenzione Universale sul diritto d'autore, che, come osservato, recepisce in buona sostanza il contenuto della Convenzione di Berna. La suddetta disposizione in particolare prevede che: “*No Contracting State shall be obliged to grant protection to a work for a period longer than that fixed for the class of works to which the work in question belongs, in the case of unpublished works by the law of the Contracting State of which the author is a national, and in the case of published works by the law of the Contracting State in which the work has been first published.*”.

considerato efficace in determinati Stati, mentre in altri potrebbe essere ritenuto cessato, con conseguente caduta in pubblico dominio dell'opera.

La Suprema Corte italiana ha avuto modo di affrontare tali questioni nel 2017, nell'ambito di una pronuncia avente carattere internazionale ed in particolare l'elemento di estraneità era dato dal fatto che il titolare del diritto d'autore era una società costituita in un Paese terzo rispetto all'Unione europea. Va osservato che tale caso permette di comprendere al meglio le problematiche derivanti dall'assenza di armonizzazione con riguardo alla durata del diritto.

La sentenza in questione è quella emessa all'esito della controversia²⁵² tra la *Zorro Production Inc.* (qui di seguito "Zorro Production"), società di diritto statunitense, titolare dei diritti patrimoniali d'autore relativi al noto personaggio di fantasia "Zorro"²⁵³- creato nel 1919 dallo scrittore Johnston Mc Culley – e la società italiana *CO.GE.DI. International S.p.A.* (qui di seguito "CO.GE.DI.") proprietaria della nota marca di acqua minerale "Brio Blu".

Nel caso di specie, la ricorrente lamentava la violazione dei propri diritti con riferimento ad una campagna pubblicitaria commissionata dalla *CO.GE.DI.* nelle radio e televisioni italiane, nella quale si utilizzava il personaggio Zorro per pubblicizzare l'acqua minerale in questione ed impugnava la sentenza della Corte di Appello di Roma, che aveva respinto le proprie domande sulla base della caduta in pubblico dominio del personaggio Zorro, motivo ritenuto assorbente rispetto ad ogni altra questione.

²⁵² Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, (ud. 07/10/2016, dep.03/01/2017), n. 32.

²⁵³ La tutela delle opere letterarie si estende, non solo alla forma narrativa, ma anche al contenuto di fantasia. Inclusi i personaggi ivi descritti, qualora essi siano originali e sufficientemente caratterizzati, cfr. DE SANCTIS V.M., *La protezione delle opere dell'ingegno*, vol. II, Giuffrè, Milano, 2003, p. 18.

La parte resistente deduceva che il diritto d'autore invocata dalla Zorro Production fosse caduto in pubblico dominio dal momento che la legge applicabile *ratione temporis*: il *Copyright Act* approvato negli Stati Uniti nel 1909 stabiliva una protezione delle opere dell'ingegno per una durata pari a 28 anni, decorrenti dalla prima pubblicazione dell'opera, rinnovabili per una sola volta, per un ulteriore periodo di 28 anni.

Nel caso di fondatezza di tale tesi il diritto della ricorrente, anche nel caso di avvenuto rinnovo (nel caso di specie non vi erano prove in tal senso) sarebbe durato al massimo fino al 1977. Difatti, giova evidenziare che all'epoca gli Stati Uniti non erano ancora aderenti all'Unione di Berna, avendo gli stessi aderito alla Convenzione solo nel 1989.

Il quadro normativo che ha dovuto ricostruire la Corte era il seguente: in Italia ai sensi dell'art. 25 l.d.a.²⁵⁴ il termine di protezione è pari a settanta anni *post mortem auctoris*, e dunque nel caso di applicazione del principio del trattamento nazionale i diritti della Zorro Production si sarebbero dovuti interpretare come ancora sussistenti e quindi il personaggio Zorro non caduto in pubblico dominio.

Tuttavia, l'ordinamento italiano, avvalendosi della facoltà concessa dalle convenzioni internazionali, prevedeva l'applicazione della *rule of the shorter term*, all'art. 188, secondo comma, l.d.a., in virtù del quale:

La durata della protezione dell'opera straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello Stato di cui è cittadino l'autore straniero.

L'applicazione della suddetta norma, pertanto, comportava la non estensione del maggior termine di durata previsto dalla legge italiana con conseguente venir meno dei diritti della resistente.

²⁵⁴ Art. 25 l.d.a.: “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.”.

Orbene, la Suprema Corte evidenziava come l'applicazione della suddetta norma era stata sospesa a tempo indeterminato dal secondo comma, dell'articolo unico, del d.lgs. c.p.s. n. 82/1946²⁵⁵, in forza del quale le opere di autori stranieri godevano di protezione a condizioni di reciprocità, salva l'applicazione delle convenzioni internazionali. La Corte, pertanto, accertava la sussistenza della condizione di reciprocità tra Italia e Stati Uniti, anche alla luce dell'adesione sia dell'Italia che degli Stati Uniti alla Convenzione Universale sul diritto d'autore ed alla Convenzione di Berna, e concludeva che i diritti di utilizzazione economica dell'opera, in conformità alla normativa nazionale (art. 25 l.d.a.) oltre che alla suddetta normativa internazionale, erano soggette ad una protezione di durata pari settanta anni *post mortem auctoris*. Nel caso di specie l'autore era deceduto nel 1958 e pertanto la protezione in Italia era ancora vigente, in quanto assicurata fino al 2028.

In ambito europeo, la Corte di giustizia, seguendo un orientamento ormai consolidato²⁵⁶ ha dichiarato illegittime le discriminazioni che sarebbero lecite in applicazione dei casi di reciprocità previsti dalla

²⁵⁵ Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 23 agosto 1946, n. 82, recante “Sospensione di alcune disposizioni concernenti la sfera di applicazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, circa la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi ai suo esercizio.”, il cui articolo unico disponeva: “L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sospesa. Qualora non sussistano le condizioni menzionate negli articoli 185 secondo comma e 189 primo comma, della legge predetta, le opere di autori stranieri sono protette a condizione di reciprocità salva la applicazione delle convenzioni internazionali. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”.

²⁵⁶ CGUE, 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, *Phil Collins c. Imtrat Handelsgesellschaft mbH e Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH e Leif Emanuel Kraul c. EMI Electrola GmbH*, ECLI: ECLI:EU:C:1993:847, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 1994, p. 203; CGUE, 6 giugno 2002, causa C-360/00, *Land Hessen c. G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH*, ECLI:EU:C:2002:346; CGUE, 30 giugno 2005, causa C-28/04, *Tod's SpA e Tod's France SARL c. Heyraud SA*, ECLI:EU:C:2005:418.

Convenzione di Berna, in quanto costituenti violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 18 TFUE²⁵⁷.

Orbene, nel corso degli anni la durata del diritto d'autore è un aspetto che è stato interessato da un'armonizzazione legislativa mediante delle apposite direttive. Prima di tale intervento la durata della protezione garantita dai vari Stati membri aveva una durata variabile dai 50 (termine minimo stabilito dalla Convenzione di Berna) agli 80 anni *post mortem auctoris*²⁵⁸.

In un primo momento il legislatore dell'Unione con la Direttiva 93/98/CEE²⁵⁹, successivamente sostituita dalla Direttiva 2006/116/CE²⁶⁰, è stata armonizzata la durata del diritto d'autore e di taluni diritti connessi fissando tale durata in 70 anni *post mortem auctoris* per i diritti d'autore, mentre per i diritti connessi in 50 anni a partire da determinati eventi individuati dalla Direttiva, con la previsione di alcune eccezioni²⁶¹.

²⁵⁷ Art. 18 TFUE ("Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione"): "*Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni*".

²⁵⁸ GINSBURG J.C., TREPPOZ E., *International copyright law: U.S. and E.U. perspectives*, Edward Elgar, Cheltenham, 2015, p. 298.

²⁵⁹ Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

²⁶⁰ Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

²⁶¹ In particolare, si segnala la durata: di venticinque anni in favore di chiunque pubblici per la prima volta opere non pubblicate anteriormente, a partire dal momento di lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico (art. 4); e di trenta anni per le pubblicazioni critiche e scientifiche dal momento in cui per la prima volta l'opera è stata lecitamente pubblicata (art. 5). Tali eccezioni risultano alquanto rilevanti in quanto permettono la tutela anche di opere già cadute in pubblico dominio. Tale fenomeno di reviviscenza ha interessato anche opere cadute in pubblico dominio in Stati che prevedevano una durata della protezione inferiore a quella stabilita dalla Direttiva e che con l'applicazione di quest'ultima risultino ancora protette. Cfr. CGUE, 29 giugno 1999, caso C-60/98, *Butterfly Music Srl c. Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (CEMED)*, ECLI:EU:C:1999:333.

In tale modo, con riguardo al diritto d'autore, in accordo a quanto previsto dalla Convenzione di Berna si stabiliva un termine superiore rispetto alla protezione minima imposta dalla Convenzione.

È interessante osservare come al considerando n. 2 della suddetta Direttiva si giustifica l'intervento armonizzatore affermando che:

...tra le legislazioni nazionali che disciplinano la durata della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi sussistono difformità che possono ostacolare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi e falsare le condizioni della concorrenza nel mercato comune ; che è pertanto necessario, nella prospettiva del buon funzionamento del mercato interno, armonizzare le legislazioni degli Stati membri in modo che le durate di protezione siano identiche in tutta la Comunità...

Inoltre, con riguardo all'estensione del periodo minimo di tutela stabilito dalla Convenzione veniva evidenziato che tale periodo era stato stabilito nella misura di 50 anni con l'intento di proteggere l'autore e le prime due generazioni dei suoi discendenti, precisando che per continuare a perseguire tale obiettivo si rendeva necessario prevedere un periodo di protezione più lungo, alla luce dell'allungamento della vita media nell'allora Comunità europea²⁶².

Tale quadro normativo è stato completato con la Direttiva 2011/77/UE²⁶³, con la quale sono state apportate alcune modifiche alla Direttiva 2006/116/CE. Tra le modifiche più rilevanti vi è senz'altro l'estensione della durata della protezione per le fissazioni di esecuzioni e per i fonogrammi da cinquanta a settanta anni decorrenti dagli eventi già

²⁶² Considerando n. 5 della Direttiva in parola.

²⁶³ Direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 che modifica la Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

previsti nella Direttiva modificata. Invero, il termine relativo a tali diritti connessi nella gran parte dei casi non risultava sufficiente a coprire l'intero arco della vita dell'artista, interprete o esecutore²⁶⁴.

Dal sopradescritto quadro normativo emerge che nell'ambito dell'Unione europea l'aspetto della durata della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi risulta ampiamente armonizzato. Invero, si è superato il sistema dello *standard* minimo di tutela previsto dalla Convenzione di Berna, che permetteva agli Stati contraenti di fissare termini più favorevoli dando tuttavia luogo a differenti termini di tutela. Inoltre, tale problematica risultava accentuata alla luce della *rule of the shorter term* prevista dalla medesima Convenzione in virtù della quale si assisteva a difformità di protezione in termini di durata anche all'interno di uno stesso territorio nazionale, a causa delle discriminazioni degli autori stranieri rispetto agli autori nazionali.

Alla luce di quanto sopra, si può affermare che la durata della protezione è indubbiamente uno degli aspetti più armonizzati del diritto d'autore nella disciplina dell'Unione europea.

2.4. *Diritto di riproduzione*

Una volta analizzati gli aspetti attinenti ai presupposti della tutela del diritto d'autore, occorre approfondire quale sia la portata di tale diritto ed in particolare dei diritti di esclusiva conferiti in virtù del diritto d'autore.

²⁶⁴ Infatti, come si legge al considerando n. 5 della Direttiva in parola: “*Gli artisti, interpreti o esecutori, iniziano in genere la loro carriera in giovane età e l'attuale durata della protezione di cinquanta anni, applicabile alle fissazioni delle esecuzioni, è spesso insufficiente a proteggere le loro esecuzioni per tutto l'arco della loro vita. Pertanto, taluni artisti, interpreti o esecutori, si trovano a far fronte a un calo di reddito nei loro ultimi anni di vita. Inoltre, gli artisti, interpreti o esecutori, spesso non possono avvalersi dei loro diritti per evitare o limitare un uso discutibile delle loro esecuzioni che possono avvenire quando essi sono ancora in vita.*”.

In tale prospettiva, viene in considerazione, in primo luogo, il diritto di riproduzione dell'opera dell'ingegno, che, come noto è uno dei principali diritti conferiti dal diritto d'autore e dal quale prende il nome, il diritto d'autore nella sua versione anglosassone *copyright*. A tale diritto di esclusiva corrisponde la facoltà del legittimo titolare di inibire a terzi l'esercizio del diritto in questione e, al ricorrere dei presupposti prescritti per legge, di ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito.

A livello internazionale, la Convenzione di Berna, all'art. 9²⁶⁵, aveva stabilito in via generale che gli autori di opere letterarie ed artistiche ricadenti nell'ambito di applicazione della Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.

Tale diritto degli autori, in accordo al paragrafo 2 della medesima norma, veniva temperato con le esigenze di accesso alla cultura della collettività consentendo agli Stati contraenti di permettere la riproduzione delle opere in determinati casi, anche in assenza della volontà dell'autore, a condizione che tale riproduzione non sia pregiudizievole allo sfruttamento dell'opera e non costituisca un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore.

A livello regionale, il diritto di riproduzione è stato ulteriormente armonizzato mediante la direttiva *InfoSoc*, che all'art. 2 ("Diritto di riproduzione") prevede che gli Stati membri:

riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta,

²⁶⁵ Convenzione di Berna, art. 9 ("*Right of reproduction*"): "(1) *Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall have the exclusive right of authorizing the reproduction of these works, in any manner or form. (2) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author. (3) Any sound or visual recording shall be considered as a reproduction for the purposes of this Convention.*".

temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere; b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

Con tale norma si è quindi armonizzato il diritto esclusivo di riproduzione, come dichiarato anche dalla Corte di giustizia, la quale ha precisato che l'art. 2 della direttiva *InfoSoc*, disciplinante il diritto esclusivo in capo agli autori di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta delle loro opere, in qualunque modo o forma, rappresenta una disposizione chiara - dal momento che fornisce una descrizione inequivocabile dei diritti conferiti agli autori - non è sottoposto ad alcuna condizione e non necessita di ulteriori atti ai fini della sua applicazione, è da considerarsi come un aspetto del diritto d'autore armonizzato²⁶⁶. Per tali ragioni quindi il sopracitato art. 2 è da considerarsi come una di armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti ivi contenuti²⁶⁷.

Tuttavia, con riferimento alla riproduzione "in parte" è stata arricchita di significato dall'interpretazione della Corte di giustizia con la già richiamata sentenza *Infopaq*²⁶⁸.

²⁶⁶ In tal senso si veda CGUE, 14 febbraio 2017, parere 3/15, ECLI:EU:C:2017:114, relativo alla sussistenza della competenza esclusiva dell'Unione europea per concludere il trattato di Marrakech, volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

²⁶⁷ Sentenza *Funke Medien*, punto 38.

²⁶⁸ ROSATIE., *Copyright and the Court of Justice of the European Union*, University Oxford Press, Oxford, 2019, pp. 86-87.

Le argomentazioni della Corte circa la fattispecie della riproduzione parziale sono state successivamente riprese dalla stessa a distanza di anni nel caso *Pelham* originato dalla controversia tra l'omonima società e gli autori di un brano musicale che contestavano una illegittima riproduzione parziale e molte breve di tale brano pari a circa 2 secondi all'interno di un brano musicale prodotto dalla *Pelham*²⁶⁹.

Nell'ambito della suddetta pronuncia, veniva portata all'attenzione della Corte la questione dell'interpretazione dell'art. 2, paragrafo c), della direttiva *InfoSoc*, in materia di riproduzioni fonografiche e più specificatamente se tale norma dovesse interpretarsi nel senso che il diritto di riproduzione conferito in virtù della suddetta direttiva si estenda fino a consentire al relativo titolare di autorizzare o come nel caso di specie vietare a terzi anche la riproduzione di un campione sonoro molto breve inserito in un altro fonogramma.

Sul punto la Corte precisando che la direttiva *InfoSoc* non definisce espressamente la nozione di riproduzione in tutto o in parte e afferma che da un'interpretazione letterale del contenuto della norma, la riproduzione in oggetto risulterebbe rientrante nel concetto di riproduzione in parte e pertanto potrebbe essere vietata.

Tuttavia, al paragrafo 31 della decisione in commento veniva evidenziato che:

...quando un utente, nell'esercizio della libertà delle arti, preleva un campione sonoro da un fonogramma al fine di utilizzarlo, in una forma modificata e non riconoscibile all'ascolto, in una nuova opera, si deve ritenere che un utilizzo

²⁶⁹ Nel caso di specie si trattava della riproduzione di un campione sonoro attuata con la tecnica del *sampling*, che, come si legge al punto 35 della sentenza in commento, consiste nel prelievo di un campione di un fonogramma, perlopiù mediante strumenti elettronici e nel suo utilizzo all'interno di un nuovo fonogramma.

del genere non costituisca una «riproduzione», ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29.

Tale argomentazione della Corte ha il pregio di effettuare un bilanciamento tra il diritto d'autore e dei diritti connessi, che, in quanto diritti di proprietà intellettuale, sono tutelati ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2, della Carta di Nizza, in rapporto ad altri diritti previsti dalla medesima Carta quali la libertà delle arti (art. 13 della Carta) e la libertà d'espressione (art. 11 della Carta).

Il bilanciamento del diritto di riproduzione con altri diritti peraltro è previsto anche nella medesima direttiva *InfoSoc* ed in generale nel sistema delle eccezioni e limitazioni introdotto dal suo art. 5, che, come verrà approfondito in seguito, ha la funzione di scongiurare che in determinati casi l'esercizio dei diritti di esclusiva possa rappresentare un ostacolo all'accesso alla cultura e agli interessi della collettività.

2.5. *Comunicazione al pubblico*

Con l'invenzione di nuovi mezzi di telecomunicazione ed in particolare con l'avvento di Internet, che hanno consentito la diffusione immateriale delle opere dell'ingegno è diventato sempre più importante per gli autori controllare la circolazione delle loro opere, ai fini di un pieno sfruttamento economico delle stesse.

Tale obiettivo in particolare è perseguibile con i diritti esclusivi di comunicazione al pubblico e di distribuzione dell'opera. Partendo dal diritto di comunicazione al pubblico occorre *in primis* rilevare che il termine pubblico non è stato definito dal legislatore dell'Unione e neppure dalle convenzioni internazionali.

Nel già richiamato documento di lavoro elaborato dalla Commissione sulla revisione del quadro normativo dell'allora Comunità

europea nel campo del diritto d'autore e dei diritti connessi con riguardo all'interpretazione dell'espressione pubblico si evidenziava come questo potesse essere composto da poche persone oppure in determinati casi dalla mera possibilità di accedere all'opera da parte dei singoli membri del pubblico. Ciononostante, appariva pacifico che in tale nozione, in accordo al significato ordinario della parola, non doveva considerarsi rientrante la sola cerchia familiare ed i conoscenti più stretti.

Nonostante, non ci fosse uniformità di vedute a livello legislativo sul significato da attribuire all'espressione pubblico, la Commissione rilevava come, in accordo ai lavori preparatori della direttiva *InfoSoc*, la relativa interpretazione dovesse essere affidata alle legislazioni e alla giurisprudenza dei singoli Stati contraenti, in quanto non appariva necessario ridefinire tale concetto neppure in considerazione delle peculiarità dell'ambiente digitale, anche in considerazione della mancanza di ripercussioni sul mercato interno.

Nel quadro normativo internazionale, la Convenzione di Berna prevede al suo art. 2 *bis*, paragrafo 2, che agli Stati contraenti è riservata la discrezionalità nello stabilire le condizioni alle quali le opere possono essere oggetto delle comunicazioni al pubblico previste dall'art. 11 *bis* della medesima Convenzione. Tale norma, in particolare, al paragrafo 1, prevede che:

Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing: (i) the broadcasting of their works or the communication thereof to the public by any other means of wireless diffusion of signs, sounds or images; (ii) any communication to the public by wire or by rebroadcasting of the broadcast of the work, when this communication is made by an organization other than the original one; (iii) the public communication by loudspeaker or any other analogous

instrument transmitting, by signs, sounds or images, the broadcast of the work.

Successivamente, con l’emanazione del *WIPO Copyright Treaty* (WCT) sempre a livello internazionale si è cercato di rendere le disposizioni della Convenzione di Berna in materia di comunicazione al pubblico più coerenti con la diffusione delle opere a mezzo Internet, e così all’art. 8, WCT²⁷⁰, si è stabilito che il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico riguarda le comunicazioni su filo o via etere, nonché le modalità di comunicazione che consentono a chiunque di accedere all’opera liberamente da un luogo o in un momento a propria scelta. Ed è proprio con tale formulazione che si è voluto ricomprendere le modalità di circolazione delle opere con i mezzi di diffusione digitali.

Tale soluzione nota anche come “*umbrella solution*”²⁷¹, 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, garantendo allo stesso tempo la messa a disposizione del pubblico delle opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da ogni luogo ed in ogni momento.

Anche sul versante dei diritti connessi la previsione del diritto di comunicazione al pubblico già disciplinata all’art. 7 della Convenzione di Roma del 1961 è stata adattata al contesto digitale con l’introduzione degli artt. 10 e 14 del *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT),

²⁷⁰ WCT, art. 8 (“*Right of communication to the public*”): “*Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by them.*”.

²⁷¹ APLIN T., *Copyright Law in the Digital Society: The Challenges of Multimedia*, Hart Publishing, Londra, 2005, p. 128.

rispettivamente con riguardo agli interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi.

A livello europeo, si è introdotta una disciplina comune in materia di comunicazione al pubblico con la direttiva *InfoSoc* con la finalità di raggiungere un livello elevato di protezione, garantendo così agli autori un adeguato compenso a fronte dell'utilizzazione delle opere degli stessi²⁷².

Così all'art. 3, paragrafo 1, della suddetta Direttiva, si prevede che gli Stati membri devono riconoscere agli autori:

il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

In tale modo si fanno rientrano nell'ambito della comunicazione al pubblico anche le modalità di diffusione digitale delle opere, oltre che la fruizione *on demand* delle stesse. Con il successivo paragrafo le suddette prerogative vengono inoltre riconosciute anche ai titolari di diritti connessi con riguardo alla messa a disposizione al pubblico delle opere. In tale categoria rientrano gli interpreti o esecutori attivamente alla fissazione delle prestazioni artistiche dei medesimi, i produttori di fonogrammi relativamente alle riproduzioni fonografiche, i produttori delle prime fissazioni di una pellicola relativamente sia all'originale sia alle copie delle pellicole degli stessi e gli organismi di diffusione radiotelevisiva riguardo alle fissazioni delle trasmissioni emesse dagli stessi sui vari mezzi di comunicazione.

²⁷² CGUE, 4 ottobre 2011, cause riunite C-403/08 e C-429/08, *Football Association Premier League Ltd e altri c. QC Leisure e altri (C-403/08) e Karen Murphy c. Media Protection Services Ltd (C-429/08)*, ECLI:EU:C:2011:631.

È importante evidenziare che ai sensi del paragrafo 3 della medesima norma si precisa che i suddetti diritti relativi alla comunicazione al pubblico ed alla messa a disposizione del pubblico non sono suscettibili di applicazione del principio dell'esaurimento a differenza di quanto avviene per il diritto di distribuzione, come si vedrà nei successivi paragrafi.

A partire dal noto caso *SGAE* del 2006, tale aspetto del diritto d'autore è stato oggetto di numerose decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea²⁷³, la quale, come evidenziato in dottrina, non ha

²⁷³ Si vedano i seguenti casi: CGUE, 7 dicembre 2006, causa C-306/05, *Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) c. Rafael Hoteles SA*, ECLI:EU:C:2010:16 (con riferimento alla diffusione via cavo di programmi televisivi in camere d'albergo); CGUE, 18 marzo 2010, causa C-136/09, *Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon c. Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireai*, ECLI:EU:C:2010:151 (con riferimento alla diffusione opere a mezzo apparecchi televisivi installati in camere d'albergo e collegati all'antenna centrale dell'albergo); CGUE, 4 ottobre 2011, cause riunite C-403/08 e C-429/08, *Football Association Premier League Ltd e altri c. QC Leisure e altri (C-403/08) e Karen Murphy c. Media Protection Services Ltd (C-429/08)*, ECLI:EU:C:2011:631 (con riferimento alla diffusione televisiva di incontri sportivi); CGUE, 13 ottobre 2011, cause riunite C-431/09 e C-432/09, *Airfield NV e Canal Digitaal BV c. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09) e Airfield NV c. Agicoa Belgium BVBA (C-432/09)*, ECLI:EU:C:2011:648 (con riferimento alla comunicazione al pubblico via satellite); CGUE, 15 marzo 2012, causa C-162/10, *Phonographic Performance (Ireland) Limited c. Irlanda e Attorney General*, ECLI:EU:C:2012:141 (con riferimento alla diffusione di opere a mezzo di apparecchi televisivi e/o radio, oltre che supporti per riprodurre fonogrammi, nelle stanze di albergo); CGUE, 24 novembre 2011, causa C-283/10, *Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) c. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România - Asociația pentru Drepturi de Autor (UCMR – ADA)*, ECLI:EU:C:2011:772 (con riferimento alle opere oggetto di rappresentazione o di esecuzione diretta, di fronte ad un pubblico); CGUE, 15 marzo 2012, causa C-135/10, *Società Consortile Fonografici (SCF) c. Marco Del Corso*, ECLI:EU:C:2012:140 (con riferimento alla radiodiffusione di fonogrammi in sale d'attesa di studi dentistici); CGUE, 7 marzo 2013, causa C-607/11, *ITV Broadcasting Ltd e altri c. TVCatchup Ltd*, ECLI:EU:C:2013:147 (con riferimento alla trasmissione in *streaming* via Internet di programmi televisivi); Corte di giustizia, 13 febbraio 2014, causa C-466/12, *Nils Svensson e altri c. Retriever Sverige AB*, ECLI:EU:C:2014:76, in *Giur. It.*, 2014, 2201, con nota di A. Cogo (con riferimento alla messa a disposizione in siti Internet di collegamenti ipertestuali, c.d. *link*, per accedere ad opere protette); CGUE, 21 ottobre 2014, causa C-348/13, *BestWater International GmbH c. Michael Mebes e Stefan Potsch*, ECLI:EU:C:2014:2315, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 2015, 1644, con nota di A. Cogo (con riferimento alla tecnica del *framing*); CGUE, 26 marzo 2015, causa C-279/13, *C More Entertainment AB c. Linus Sandberg*, ECLI:EU:C:2015:199 (con riferimento alla messa a disposizione di *link* relativa alla diffusione di incontri sportivi); CGUE, 14 luglio 2015, causa C-151/15, *Sociedade Portuguesa de Autores CRL c.*

fornito un concetto unitario di comunicazione al pubblico, ma diversamente ha optato per un approccio caso per caso, stabilendo di volta in volta le fattispecie suscettibili di ricadere nell'ambito della definizione di comunicazione al pubblico, come peraltro evidenziato dalla stessa Corte

Ministério Público e a., ECLI:EU:C:2015:468 (con riferimento alla diffusione via radio di opere musicali e musico-letterarie in locali pubblici); CGUE, 31 maggio 2016, causa C-117/15, *Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH c. Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA)*, ECLI:EU:C:2016:379 (con riferimento alla messa a disposizione di programmi televisivi in sale di riabilitazione e palestre); CGUE, 8 settembre 2016, causa C-160/15, *GS Media BV c. Sanoma Media Netherlands BV e a.*, ECLI:EU:C:2016:644 (con riferimento alla messa a disposizione di *link* in siti Internet relativamente ad opere fotografiche); CGUE, 16 marzo 2017, causa C-138/16, *Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM) c. Zürs.net Betriebs GmbH*, ECLI:EU:C:2017:218 (con riferimento alla diffusione di opere via cavo); CGUE, 26 aprile 2017, causa C-527/15, *Stichting Brein c. Jack Frederik Willems*, ECLI:EU:C:2017:300 (con riferimento alla messa a disposizione di lettori multimediali che consentono l'accesso ad opere protette); CGUE, 14 giugno 2017, causa C-610/15, *Stichting Brein c. Ziggo BV e XS4All Internet BV*, ECLI:EU:C:2017:456 (con riferimento messa a disposizione di opere protette a mezzo una piattaforma che consente agli utenti di localizzare tali opere e di condividerle nell'ambito di una rete *peer-to-peer*); CGUE, 15 marzo 2018, causa C-256/16, *VCAST Limited c. R.T.I. SpA*, ECLI:EU:C:2017:913 (con riferimento alla messa a disposizione di un servizio su *cloud* che consente la registrazione di programmi televisivi registrati); CGUE, 7 agosto 2018, causa C-161/17, *Land Nordrhein-Westfalen c. Dirk Renckhoff*, ECLI:EU:C:2018:634 (con riferimento alla messa a disposizione di opere fotografiche in un sito Internet); CGUE, 19 dicembre 2019, causa C-263/18, *Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers c. Tom Kabinet Internet BV e a.*, ECLI:EU:C:2019:1111 (con riferimento alla fornitura mediante *download* di libri in formato elettronico); CGUE, 2 aprile 2020, causa C-753/18, *Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) e Svenska artisters och musikeres intresseorganisation ek. för. (SAMI) c. Fleetmanager Sweden AB e Nordisk Biluthyrning AB*, ECLI:EU:C:2020:268 (con riferimento al noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio); CGUE, 22 giugno 2021, cause riunite C-682/18 e C-683/18, *Frank Peterson c. Google LLC e a. e Elsevier Inc. c. Cyando AG*, ECLI:EU:C:2021:503 (con riferimento alle opere immesse dagli utenti nelle piattaforme di condivisione di video o di *hosting* e di condivisione di *file*); CGUE, 9 marzo 2021, causa C-392/19, *VG Bild-Kunst c. Stiftung Preußischer Kulturbesitz*, ECLI:EU:C:2021:181 (con riferimento alla tecnica del *framing*); CGUE, 17 giugno 2021, causa C-597/19, *Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited c. Telenet BVBA*, ECLI:EU:C:2021:492 (con riferimento alla messa a disposizione di opere nelle reti *peer-to-peer*); e CGUE, 28 ottobre 2020, causa C-637/19, *BY c. CX*, ECLI:EU:C:2020:863 (con riferimento alla trasmissione di un'opera protetta ad un organo giurisdizionale, per via elettronica, nell'ambito di un procedimento giudiziario tra privati).

affermando che la configurazione di un atto di comunicazione al pubblico richiede una valutazione individualizzata²⁷⁴.

Nell'ambito di tale valutazione, secondo costante giurisprudenza della Corte, è necessaria la sussistenza in via cumulativa di due requisiti: l'atto di comunicazione di un'opera e la comunicazione di tale opera al pubblico²⁷⁵.

La stessa Corte ha avuto modo di precisare che il diritto di comunicazione al pubblico che il diritto esclusivo degli autori di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle loro opere, ai sensi dell'art. 3, della direttiva *InfoSoc*, al pari del diritto esclusivo di riproduzione costituisce una misura di armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti ivi previsti²⁷⁶, anche alla luce delle seguenti motivazioni. Tale disposizione risulta chiara, dal momento che fornisce una descrizione inequivocabile dei diritti conferiti agli autori, non è sottoposta ad alcuna condizione e non necessita di ulteriori atti ai fini della sua applicazione²⁷⁷.

Con l'adozione della Direttiva (UE) 2019/790 ("Direttiva DSM")²⁷⁸ ed in particolare con l'art. 17 della medesima ("Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online"), disposizione che è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina²⁷⁹, è stata

²⁷⁴ In questo senso CGUE, 14 giugno 2017, causa C-610/15, *Stichting Brein*, ECLI:EU:C:2017:456, punto 23, oltre che la giurisprudenza ivi richiamata.

²⁷⁵ Cfr. *inter alia* sentenze CGUE, 31 maggio 2016, causa C-117/15, *Reha Training*, ECLI:EU:C:2016:379, punto 37 e CGUE, 19 dicembre 2019, causa C-263/18, *Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers*, ECLI:EU:C:2019:1111, punto 61, oltre alla giurisprudenza ivi richiamata.

²⁷⁶ Sentenza *Funke Medien*, punto 38.

²⁷⁷ Cfr. il già citato parere 3/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea.

²⁷⁸ Direttiva (UE) 2019/790 Del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

²⁷⁹ QUINTAIS J.P., SCHWEMER S.F., *The Interplay between the Digital Services Act and Sector Regulation: How Special Is Copyright?* in *European Journal of Risk Regulation*, 2022, disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3841606>, pp. 1-3; ROSATI E., *Copyright in the Digital Single Market, Article-by-Article Commentary to the Provisions of Directive*

estesa la nozione di comunicazione al pubblico prevedendo al paragrafo 1 che:

Gli Stati membri dispongono che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai fini della presente direttiva quando concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti.

Pertanto, come disposto dal successivo paragrafo, i prestatori di servizi²⁸⁰ di condivisione di contenuti *online* nel caso effettuino una

2019/790, Oxford University Press, Oxford, 2021; ROSATI E., *The DSM Directive Two Years On: Do Things Ever Get Easier?*, in *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 52, 2021, pp. 1139–1142; GEIGER C., JÜTTE B.J., *Platform Liability Under Art. 17 of the Copyright in the Digital Single Market Directive, Automated Filtering and Fundamental Rights: An Impossible Match*, in *GRUR International*, 70, 6, 2021, pp. 517–543; SENFTLEBEN M., ANGELOPOULOS C., *The Odyssey of the Prohibition on General Monitoring Obligations on the Way to the Digital Services Act: Between Article 15 of the E-Commerce Directive and Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market (October 22, 2020)*, 2020, disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3717022>; BELLAN A., *Piattaforme, obblighi di monitoraggio e risoluzione delle controversie "online"*, in *Il Diritto industriale*, 2, 2020, pp. 184-194; BELLI M., *La responsabilità dei "prestatori di servizi di condivisione di contenuti online" ai sensi della dir. 2019/790/UE*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2, 2020, pp. 551-570; QUINTAIS J.P., *Fixing Copyright Reform: A Better Solution to Online Infringement*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 10, 2019, pp. 147-172.

²⁸⁰ Come descritto al considerando 62 della Direttiva DSM: "Alcuni servizi della società dell'informazione, nel quadro del loro normale utilizzo, sono concepiti in modo da dare al pubblico l'accesso a contenuti o altri materiali protetti dal diritto d'autore caricati dai loro utenti. La definizione di «prestatore di servizi di condivisione di contenuti online» ai sensi della presente direttiva dovrebbe comprendere unicamente i servizi online che svolgono un ruolo importante sul mercato dei contenuti online, in concorrenza con altri servizi di contenuti online, come i servizi di streaming audio e video online, per gli stessi destinatari. La presente direttiva riguarda i servizi che hanno come scopo principale o come uno degli scopi principali quello di memorizzare e consentire agli utenti di caricare e condividere un gran numero di contenuti, al fine di trarne profitto, direttamente o indirettamente, organizzandoli e promuovendoli per attirare un pubblico più vasto, anche classificandoli e ricorrendo a promozioni mirate al loro interno. Tali servizi non dovrebbero comprendere i servizi che hanno uno scopo principale diverso da quello di consentire agli utenti di caricare e condividere una grande quantità di contenuti protetti dal diritto d'autore allo scopo di trarre profitto da questa attività. Si tratta, ad esempio, dei servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo

comunicazione al pubblico nei termini di cui sopra, al fine di non incorrere nelle responsabilità di cui al medesimo articolo e salve le deroghe previste dallo stesso art. 17, deve ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva *InfoSoc*. Come stabilito dalla medesima norma tale tipo di autorizzazione può rivestire la forma di un accordo di licenza, avente ad oggetto la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti.

2.6. Diritto di distribuzione

Secondo la direttiva *InfoSoc*²⁸¹ gli Stati membri devono garantire agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o delle copie delle stesse, mediante la vendita o altra forma di distribuzione. Tale diritto di esclusiva rappresenta sicuramente una delle prerogative più importanti per gli autori a livello economico, invero, buona parte della remunerazione degli stessi sovente proviene dai proventi della distribuzione delle opere, anche se è bene precisare che nella nozione di diritto di distribuzione rientra ogni forma di circolazione dell'opera o comunque di messa a disposizione del pubblico, seppur non a scopo di lucro.

e del Consiglio (14), nonché dei prestatori di servizi cloud da impresa a impresa e di servizi cloud, che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, come i cyberlocker, o di mercati online la cui attività principale è la vendita al dettaglio online, e che non danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore. Dovrebbero altresì essere esclusi dalla definizione di prestatore di servizi di condivisione di contenuti online i prestatori di servizi quali le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source, i repertori scientifici o didattici senza scopo di lucro e le enciclopedie online senza scopo di lucro. Infine, per garantire un elevato livello di protezione del diritto d'autore, il meccanismo di esenzione di responsabilità di cui alla presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai prestatori di servizi il cui scopo principale è quello di attuare o facilitare la pirateria in materia di diritto d'autore.”.

²⁸¹ Direttiva *InfoSoc*, art. 4.

In termini generali il diritto di distribuzione riguarda la circolazione delle opere, anche se occorre notare sebbene in alcuni Paesi, quali quelli scandinavi, si fanno rientrare nella nozione di distribuzione le varie forme di circolazione delle opere, quali il noleggio ed il prestito²⁸², tuttavia, nell'ambito della legislazione dell'Unione europea tali forme di circolazione delle opere vengono disciplinate in maniera distinta, segnatamente con la direttiva 2006/115/CE²⁸³.

La distribuzione prevista dalla suddetta direttiva ha ad oggetto la circolazione delle opere incorporate in un supporto tangibile²⁸⁴ e pertanto ciò ha dato luogo a differenti interpretazioni giurisprudenziali di detto diritto, soprattutto con riguardo agli aspetti dell'esaurimento del medesimo, come si vedrà nel successivo paragrafo.

Nello specifico l'art. 4, paragrafo 1, della direttiva *InfoSoc* dispone che:

Gli Stati membri riconoscono agli autori il 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.

Nel nostro ordinamento il diritto di distribuzione disciplinato dalla direttiva *InfoSoc* è stato recepito con la novella dell'art. 17 l.d.a., ad opera dell'art. 3 del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68²⁸⁵, che al suo primo comma prevede che il suddetto diritto ha ad oggetto:

²⁸² ROSENMEIER M., SZKALEJ K., WOLK S., *op. cit.*, pp. 50-51.

²⁸³ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.

²⁸⁴ Direttiva *InfoSoc*, considerando 28.

²⁸⁵ Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante "Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003".

...la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

Nell'ordinamento italiano il diritto di distribuzione è stato tradizionalmente interpretato dalla Corte di legittimità come il diritto di effettuare il primo atto di messa in commercio dell'opera²⁸⁶.

A prescindere dall'implementazione del diritto di distribuzione negli ordinamenti nazionali occorre osservare che, come osservato nelle conclusioni dell'Avvocato Generale Niilo Jääskinen, nell'ambito della causa C-5/11 (*Titus Alexander Jochen Donner*), il concetto di distribuzione, di cui all'art. 4 della direttiva *InfoSoc* è da considerarsi una nozione autonoma del diritto dell'Unione ed in quanto tale deve essere oggetto di interpretazione uniforme, precisando che ciò non può dipendere dalla legge applicabile ai rapporti giuridici da cui ha luogo la distribuzione, nel caso di specie i contratti di vendita di riproduzioni delle opere protette.

Va altresì precisato che l'interpretazione del diritto di distribuzione, come quella degli altri diritti previsti nella direttiva *InfoSoc*, deve anche essere conforme alle convenzioni internazionali a cui hanno aderito l'Unione e gli Stati membri.

Nello specifico con riguardo al diritto di distribuzione occorre evidenziare che il concetto di distribuzione sembrerebbe legato alla vendita delle opere, o comunque alla diffusione delle medesime mediante atti suscettibili di trasferirne la proprietà. A tal riguardo si può notare come l'art. 6 del WCT ("*Right of distribution*") disciplina tale diritto affermando che:

²⁸⁶ SIROTTI GAUDENZI A., *Il nuovo diritto d'autore*, Maggioli, Rimini, 2018, p. 111; FLORIDIA G., *Distribuzione delle video cassette e violazione del diritto di utilizzazione economica spettante al riproduttore*, in *Il Diritto industriale*, 3, 1999, pp. 289-290.

Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their works through sale or other transfer of ownership.

Ed analogamente nel WPPT gli artt. 8²⁸⁷ e 12²⁸⁸ del prevedono che gli interpreti o esecutori ed i produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale delle loro opere o di esemplari delle stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà²⁸⁹.

Tale aspettato ha sollevato questioni circa la conformità al diritto dell'Unione delle legislazioni determinati Stati membri, quali la Germania ed alcuni Paesi del Nord Europa, che considerano la distribuzione anche la mera offerta di vendita che non si concretizzi nella conclusione di un contratto di vendita e nel trasferimento della proprietà dell'opera protetta o di una sua copia²⁹⁰.

Sul punto, tuttavia, si è espressa la Corte di giustizia affermando che anche gli atti propedeutici alla conclusione del contratto di vendita sono suscumbibili nella nozione di distribuzione di cui all'art. 4 della direttiva

²⁸⁷ WPPT, art. 8, paragrafo 1: *“Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their performances fixed in phonograms through sale or other transfer of ownership.”*

²⁸⁸ WPPT, art. 12, paragrafi 1: *“Producers of phonograms shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their phonograms through sale or other transfer of ownership.”*

²⁸⁹ Sulla base di un'interpretazione conforme alle disposizioni dei suddetti trattati internazionali la Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale: *“la nozione di distribuzione al pubblico, effettuata in modo diverso dalla vendita, dell'originale di un'opera o di una copia di essa, ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva 2001/29, implica esclusivamente un trasferimento della proprietà di tale oggetto. Di conseguenza, non costituiscono una forma di distribuzione di tal genere né il semplice fatto di accordare al pubblico la possibilità di utilizzare le riproduzioni di un'opera protetta dal diritto d'autore, né l'esposizione al pubblico di tali riproduzioni senza che neppure sia concessa la possibilità di utilizzarle.”* Si veda CGUE, 17 aprile 2008, causa C-456/06, Peek & Cloppenburg KG c. Cassina SpA, ECLI:EU:C:2008:232, punto 41.

²⁹⁰ ROSENMEIER M., SZKALEJ K., WOLK S., *op. cit.*, p. 52.

InfoSoc, equiparando di conseguenza l'offerta di vendita alla vendita²⁹¹, seppur in precedenza la stessa Corte una distribuzione al pubblico si considerava configurata in caso di conclusione di un contratto di vendita e di spedizione²⁹².

2.7. Principio dell'esaurimento

Strettamente collegato al diritto esclusivo di distribuzione vi è il principio dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, che è stato introdotto per via giurisprudenziale²⁹³ quale risultato di un compromesso tra le prerogative dei titolari dei diritti di esclusiva discendenti dai titoli di proprietà intellettuale, da una parte, e le esigenze del mercato interno, dall'altra, con lo specifico fine di scongiurare il possibile frazionamento del mercato interno per effetto dell'esercizio dei suddetti diritti di esclusiva²⁹⁴.

²⁹¹ Nello specifico la Corte si è espressa in merito alla controversia tra la società di diritto italiano, la Dimensione Direct Sales S.r.l. (qui di seguito "Dimensione"), ed il sig. Labianca c. la società di diritto italiano, Knoll International S.p.A., relativamente all'asserita violazione del diritto esclusivo di distribuzione di quest'ultima derivante da offerte di vendita poste in essere dalla Dimensione aventi ad oggetto riproduzioni di mobili protetti dal diritto d'autore in Germania, mediante una campagna pubblicitaria destinate a consumatori risiedenti in tale Stato membro. Si veda CGUE, 13 maggio 2015, causa C-516/13, *Dimensione Direct Sales srl e Michele Labianca c. Knoll International Spa*, ECLI:EU:C:2015:315, punti 27-31.

²⁹² CGUE, 6 febbraio 2014, *Martin Blomqvist c. Rolex SA e Manufacture des Montres Rolex SA*, causa C-98/13, ECLI:EU:C:2014:55, punto 29. Si veda, tuttavia, anche CGUE, 21 giugno 2012, causa C-5/11, *Titus Alexander Jochen Donner*, ECLI:EU:C:2012:370, punto 30.

²⁹³ Come affermato dall'Avvocato Generale Maciej Szpunar nell'ambito delle conclusioni presentate nel caso C-263/18 in data 10 settembre 2019, il principio dell'esaurimento è nato per via giurisprudenziale agli inizi del XX secolo ed in particolare in Germania con la sentenza della *Reichsgericht* del 16 giugno 1906 (I 5/06 Koenigs Kursbuch).

²⁹⁴ Per un'analisi dettagliata del principio dell'esaurimento, in chiave comparatistica con particolare riguardo al principio dell'esaurimento delineatosi in Europa rispetto all'analoga *first sale doctrine* di matrice statunitense, si veda MEZEI P., *Copyright Exhaustion. Law and Policy in the United States and in the European Union*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

Prima di andare a definire le caratteristiche ed il funzionamento di detto principio appare opportuno ripercorrere l'assetto normativo da cui si è originata l'introduzione di detto principio.

Come noto l'art. 28 TFUE costituisce uno dei capisaldi della libera circolazione delle merci, recependo l'unione doganale²⁹⁵ istituita il primo luglio 1968 tra gli allora Stati membri: Francia, Germania, Italia, Olanda, Belgio e Lussemburgo, e la connessa e l'adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti con i Paesi terzi, così come richiesto dall'art. XXIV del *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). La medesima disposizione del Trattato prevede il divieto fra gli Stati membri di introdurre dazi doganali all'importazione e all'esportazione, così come di introdurre qualsiasi tassa ad effetto equivalente.

Le prescrizioni relative al divieto di restrizioni quantitative e di misure di effetto equivalente vengono specificamente enunciate agli artt. 34 e 35 del TFUE²⁹⁶. Come già anticipato i suddetti divieti sono soggetti alle deroghe di cui all'art. 36 del TFUE, secondo il quale i divieti e

²⁹⁵ La nozione di unione doganale non è nata nell'ambito dell'Unione europea, ma era già contenuta nel *General Agreement on Tariffs and Trade* (noto anche con l'acronimo GATT), concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, che è successivamente confluito come allegato all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio, sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994, all'esito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994). Si veda DANIELE L., *Diritto del mercato unico europeo: cittadinanza, libertà di circolazione, concorrenza, aiuti di Stato*, Giuffrè, Milano, pp. 18-20.

²⁹⁶ Mentre risulta più agevole comprendere il divieto di introduzione di restrizioni quantitative all'import ed all'export (il caso può essere quello di un Paese che decide stabilire un numero predeterminato di automobili che possono essere importate per anno, oppure, limitarlo in percentuale alle vendite del medesimo prodotto nel mercato nazionale, tutelando così i prodotti nazionali rispetto a quelli esteri), diversamente più complessa è la definizione delle misure di effetto equivalente. Sul punto si rimanda alla evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia a partire dal noto caso *Dassonville* in cui viene definita come misura equivalente a restrizioni quantitative: "ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari". Si vedano CGUE, 11 luglio 1974, causa C-8/74, *Procureur du Roi c. Benoît e Gustave Dassonville*, ECLI:EU:C:1974:82, e la successiva evoluzione giurisprudenziale con i casi: CGUE, 20 febbraio 1979, causa C-120/78, *Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, ECLI:EU:C:1979:42; e CGUE, 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, *Procedimenti penali c. Bernard Keck e Daniel Mithouard*, ECLI:EU:C:1993:905.

le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito possono essere giustificati dalla tutela di determinati interessi generali degli Stati membri, enunciati nella norma stessa²⁹⁷.

Nel novero di tali deroghe vi è la tutela della proprietà industriale e commerciale, considerata una valida giustificazione per introdurre restrizioni al mercato interno. Tuttavia, fermo restando che le deroghe di cui sopra non possono “*constituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri*”, l'operatività della deroga attinente alla tutela della proprietà intellettuale ed industriale è sottoposta ad ulteriori limitazioni dovute all'applicazione del principio dell'esaurimento, proprio per evitare ripercussioni sulla libera circolazione delle merci.

A tal riguardo occorre tener presente quella che è una caratteristica immanente ai diritti di proprietà intellettuale e cioè il principio di territorialità “materiale”²⁹⁸, in virtù del quale, in buona sostanza, i diritti di proprietà intellettuale sono tutelati e riconosciuti solo all'interno del territorio dello Stato che li ha conferiti²⁹⁹.

A titolo esemplificativo, il titolare di un diritto di privativa nazionale (ad esempio un brevetto) depositato solo in alcuni Stati membri, potrebbe legittimamente consentire la commercializzazione del prodotto o servizio oggetto di tutela in determinati Stati membri ed allo stesso tempo vietarne la distribuzione in altri, in virtù del diritto esclusivo di distribuzione garantito a livello nazionale. L'esercizio di tale diritto, tuttavia, avrebbe l'effetto di reintrodurre quelle barriere agli scambi tra Stati membri, eliminate dalle norme sulla libera circolazione delle merci.

²⁹⁷ Chiaramente come enunciato dal secondo periodo della norma in parola “...*tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.*”.

²⁹⁸ Si veda *infra* capitolo III, paragrafo 1.

²⁹⁹ Tale caratteristica chiaramente dei diritti di proprietà intellettuale

Il primo caso in cui la Corte di giustizia ha applicato il principio dell'esaurimento risale al 1971, nell'ambito del già citato caso *Deutsche Grammophon*, in materia di diritti connessi³⁰⁰. Con tale pronuncia la Corte pone le basi per la successiva giurisprudenza in materia di rapporto tra libera circolazione delle merci e protezione nazionale dei diritti di proprietà intellettuale.

Detta pronuncia si originava dal rinvio pregiudiziale del *Hanseatisches Oberlandesgericht* di Amburgo, sull'interpretazione dell'art. 5, secondo comma, del Trattato CEE, in base al quale gli Stati membri “*si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi*” del Trattato stesso, dell'art. 85, paragrafo 1 (attuale art. 101 TFUE) e dell'art. 86 del medesimo Trattato (attuale art. 102 TFUE).

Il caso di specie riguardava un produttore di fonogrammi tedesco che pretendeva utilizzare la tutela accordata dalla normativa tedesca in materia di diritto d'autore – nello specifico il diritto esclusivo di distribuzione dei prodotti – per vietare la rivendita in Germania, di dischi precedentemente venduti dallo stesso ad una sua società affiliata in Francia.

In tale circostanza, la Corte stabiliva che l'utilizzo dei diritti di esclusiva propri dei diritti di proprietà intellettuale (nel caso specifico un diritto connesso al diritto d'autore) al fine di impedire la circolazione in uno Stato membro di prodotti già messi in commercio in un altro Stato membro dal titolare dei diritti, o comunque con il suo consenso, può comportare discriminazioni arbitrarie o delle restrizioni dissimulate nel commercio fra gli Stati membri, in evidente contrasto con gli scopi essenziali del mercato interno.

Tale frazionamento del mercato interno attuato sulla base dei regimi normativi nazionali, sulla base del mero fatto che la distribuzione non è

³⁰⁰ TORREMANS P., *Copyright Law: A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2007, p. 476.

avvenuta nel primo Stato membro in cui è stata consentita la messa in commercio, è stato considerato dalla Corte incompatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci nel mercato comune e quindi illegittimo³⁰¹.

Alla base delle argomentazioni della Corte vi è un'artificiosa distinzione tra gli aspetti legati all'esistenza dei diritti di proprietà intellettuale e quelli relativi all'esercizio degli stessi, che può risultare in contrasto con gli scopi fondamentali dei Trattati e quindi essere soggetto a restrizioni³⁰².

Ciò significherebbe che mentre gli aspetti legati all'esistenza del diritto sono interamente disciplinati dalle normative nazionali, quelli legati all'esercizio ed allo sfruttamento del diritto possono essere limitati dal diritto dell'Unione europea alla luce delle norme sulla libera circolazione delle merci.

In particolare, la deroga di cui all'art. 36 è stata interpretata nel senso di consentire restrizioni alla circolazione delle merci in materia di proprietà intellettuale, nella misura in cui siano indispensabili per la tutela dei diritti costituenti lo specifico oggetto della proprietà intellettuale³⁰³, così limitando fortemente l'ambito di applicazione di detta regola.

Diversamente per quanto riguardo gli aspetti relativi all'esercizio del diritto è stato affermato per via giurisprudenziale il principio di esaurimento regionale dei diritti di proprietà intellettuale. Tale principio ha quindi lo scopo di raggiungere un bilanciamento tra la libera circolazione delle merci

³⁰¹ Punti 12 e 13 della sentenza in commento.

³⁰² Tale approccio è stato seguito anche in successive pronunce della Corte. Si veda CGUE, 22 gennaio 1981, causa C-58/80, *Dansk Supermarked A/S c. A/S Imerco*, ECLI:EU:C:1981:17.

³⁰³ In questo senso CGUE, 3 ottobre 2003, causa C-115/02, *Administration des douanes et droits indirects c. Rioglass SA e Transremar SL*, ECLI:EU:C:2003:587, paragrafo 23 e giurisprudenza ivi richiamata; CGUE, 4 ottobre 2011, cause riunite C-403/08 e C-429/08, *Football Association Premier League Ltd e altri c. QC Leisure e altri (C-403/08) e Karen Murphy c. Media Protection Services Ltd (C-429/08)*, ECLI:EU:C:2011:631, paragrafo 106.

nel mercato unico – con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale accordata dagli ordinamenti nazionali degli stati membri.

Il principio dell'esaurimento è stato oggetto di armonizzazione³⁰⁴, dapprima in modo verticale con specifico riferimento ai settori dei programmi per elaboratore (art. 4, paragrafo 1, lett. c, direttiva 91/250/CEE³⁰⁵), delle banche dati (art. 5, paragrafo 1, lett. c, direttiva 96/9/CE³⁰⁶), del noleggio e del prestito (art. 9, paragrafo 2, 2006/115/CE³⁰⁷), e successivamente in modo orizzontale con la direttiva *InfoSoc*³⁰⁸, che all'art. 4, paragrafo 2³⁰⁹, ha espressamente stabilito che:

Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

Pertanto, in virtù del principio di esaurimento, il titolare di diritti di proprietà intellettuale tutelati a livello nazionale dalle norme di uno Stato

³⁰⁴ Anche a livello internazionale risulta recepito il principio dell'esaurimento, seppur non in maniera dettagliata. In particolare, l'art. 6, TRIPs, stabilisce che: “*For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.*”; e l'art. 6, paragrafi 2, WCT, afferma che: “*Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of the author.*”. In questo senso SPEDICATO G., *L'esaurimento Ue dei diritti*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 2016, p. 448.

³⁰⁵ Direttiva del Consiglio del 14 maggio 1991 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, sostituita successivamente dalla già citata direttiva *software*.

³⁰⁶ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 1 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

³⁰⁷ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.

³⁰⁸ Si vedano anche i considerando nn. 28 e 29 della direttiva *InfoSoc*.

³⁰⁹ Sull'interpretazione di tale norma si vedano in giurisprudenza: CGUE, 12 settembre 2006, C-479/04, *Laserdisken ApS c. Kulturministeriet*, ECLI:EU:C:2006:549; e CGUE, 22 gennaio 2015, causa C-419/13, *Art & Allposters International BV c. Stichting Pictoright*, ECLI:EU:C:2015:27.

compreso nello Spazio Economico Europeo (Paesi UE, più i Paesi aderenti all'*European Free Trade Association*: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), non può invocare tali norme per impedire l'importazione di un prodotto a seguito del primo atto di messa in commercio dello stesso, se tale messa in commercio è stata effettuata direttamente dal titolare o con il consenso del medesimo (anche indirettamente, ad esempio mediante un licenziatario).

Come previsto dalla suddetta norma, in determinati casi non opera il principio dell'esaurimento ed in particolare quando il prodotto è messo in commercio in un Paese terzo, oppure, la messa in commercio avviene nel territorio dell'Unione, ma senza il consenso dell'avente diritto.

Ai suddetti casi si aggiunge l'ipotesi del rilascio di licenze obbligatorie, soprattutto in materia brevettuale, ossia delle licenze che permettono di produrre il prodotto coperto da brevetto o di utilizzare il processo brevettato in assenza del consenso del titolare del brevetto, in determinati casi previsti dalla legge. Invero, in tali casi la Corte ha affermato che non può ritenersi sussistente il consenso del titolare circa la messa in commercio del prodotto³¹⁰.

Occorre osservare che in taluni settori rientranti nella tutela del diritto d'autore l'applicazione del principio dell'esaurimento sembra operare in maniera diversa rispetto agli altri diritti di privativa³¹¹.

Nello specifico, nell'ambito del diritto d'autore si pongono importanti questioni circa la portata del principio dell'esaurimento, nel caso di prima distribuzione di opere dell'ingegno mediante un mezzo che ne comporti il trasferimento in maniera intangibile, in quanto non incorporate

³¹⁰ CGUE, 9 luglio 1985, causa C-19/84, *Pharmon BV c. Hoechst AG*, ECLI:EU:C:1985:304. Si veda VANZETTI A. (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 53-54.

³¹¹ CONTALDIG., *ult. op. cit.*, p. 58.

in supporti fisici, nonché con riguardo alla possibilità o meno per l'acquirente di distribuire a sua volta l'opera³¹².

Nel noto caso *UsedSoft*³¹³ vengono affrontate tali questioni. Il caso di specie si originava da un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 247 TFUE, da parte del *Bundesgerichtshof*, sull'interpretazione degli artt. 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva *software* nell'ambito della controversia avente ad oggetto la commercializzazione da parte della società UsedSoft di licenze di utilizzo dei *software* della Oracle.

Il suddetto art. 4, paragrafo 2, recepisce il principio dell'esaurimento nel campo della tutela dei programmi per elaboratore³¹⁴, disponendo che:

La prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Nella vicenda in esame Oracle era titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione di detti programmi, a titolo di diritto d'autore, e li distribuiva a mezzo Internet sulla base di contratti di licenza, che consentivano di effettuare il *download* del programma direttamente dal sito della Oracle. Tali programmi venivano concessi in licenza in "pacchetti" da 25 utenti;

³¹² Si veda KUR A., DREIER T., LUGINBUEHL S., *European Intellectual Property Law: Text, Cases and Materials*, 2nd ed., Edward Elgar, Cheltenham, 2019, p. 351.

³¹³ CGUE, 3 luglio 2012, causa C-128/11, *UsedSoft GmbH c. Oracle International Corp*, ECLI:EU:C:2012:407. In dottrina si vedano PILA J., TORREMANS P., *European Copyright Law*, Oxford University Press, Oxford, 2019, pp. 301-303; ROGNSTAD O.A., *The distribution right and its exhaustion*, in E. Rosati (ed.), *The Routledge Handbook of EU Copyright Law*, Routledge, Londra, 2021, pp. 151-171; JÜTTE B.J., *Reconstructing European Copyright Law for the Digital Single Market. Between Old Paradigms and Digital Challenges*, Nomos, Baden-Baden, 2017, pp. 157 ss, SPEDICATO G., *L'esaurimento UE dei diritti*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 2016, pp. 443-479; MELIS, *Diritto d'autore in internet: vera rivoluzione o partita ancora aperta?*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 6, 2013, pp. 607-612; ROSATI E., *Software usato ed esaurimento: un approccio poco soft in UsedSoft*, in *Il Diritto d'autore*, 1, 2013, pp. 1-16.

³¹⁴ Tale norma a parere della Corte è da considerarsi *lex specialis* rispetto all'omologa disposizione contenuta nella direttiva *InfoSoc*, punti 50 e 51 della sentenza in commento.

pertanto, sovente capitava che le imprese si trovavano ad avere la disponibilità di un numero di copie esorbitante rispetto alle proprie esigenze. UsedSoft, quindi, acquistava le licenze in esubero e le rivendeva, e tale attività rappresentava il *core business* di tale società.

A fronte di tale attività di commercializzazione, Oracle conveniva in giudizio Usedsoft ai fini di inibire le suddette pratiche. D'altra parte, la convenuta eccepiva l'esaurimento del diritto di distribuzione della Oracle a seguito della messa in commercio dei propri prodotti nel territorio dell'Unione europea.

Il contratto di licenza conteneva la seguente clausola:

With the payment for services you receive, exclusively for your internal business purposes, for an unlimited period a non-exclusive non-transferable user right free of charge for everything that Oracle develops and makes available to you on the basis of this agreement.

Nonostante quanto previsto da tale clausola contrattuale circa il divieto di cedere i diritti derivanti dalla licenza, la Corte di giustizia chiamata a decidere sulle questioni pregiudiziali sollevate dal *Bundesgerichtshof* stabiliva che il diritto esclusivo di distribuzione della Oracle era da considerarsi esaurito equiparando la concessione della licenza a tempo indeterminato, alla vendita della copia del programma. Invero, le licenze in via generale non risulterebbero soggette al principio dell'esaurimento, tuttavia, a prescindere dal *nomen juris* del contratto alla base dell'atto in questione, la Corte ha adottato un'interpretazione funzionale del principio dell'esaurimento al fine di non frustrarne lo scopo ed ha interpretato la definizione di vendita come un concetto autonomo del diritto dell'Unione, al fine di stabilire l'applicazione del principio in parola.

Inoltre, in accordo alle conclusioni dell'Avvocato Generale Yves Bot, stante la mancanza di definizione nella direttiva *InfoSoc* dei diritti di

comunicazione al pubblico, di messa a disposizione del pubblico e di distribuzione, la Corte ha affermato che tali nozioni vanno interpretate in accordo a quanto previsto a livello internazionale ed in particolare dal WCT.

Sulla base di quanto sopra, la Corte stabiliva il seguente principio di diritto:

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d'autore che abbia autorizzato, foss'anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l'ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata.

Veniva quindi precisato che anche il secondo acquirente, così come i successivi acquirenti, beneficiano dell'esaurimento del diritto di distribuzione in capo al titolare; tuttavia, gli stessi al momento della rivendita del programma, devono necessariamente rendere inutilizzabile la copia scaricata sui propri computer, per non incorrere nella violazione del diritto esclusivo di riproduzione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva *software*.

In tal modo, veniva espressamente affermata la possibilità di rivendere *software* di "seconda mano", attuando un bilanciamento tra il diritto dell'acquirente legittimo di cedere - anche a titolo oneroso - il programma a terzi, permettendo la circolazione dell'opera intellettuale, ed al

contempo salvaguardando il diritto proprietario della casa produttrice del *software* al controllo sul numero di copie commercializzate³¹⁵.

Dal punto di vista pratico, i software concessi in licenza dalla Oracle non erano dotati di efficaci misure tecnologiche di prevenzione volte ad impedire l'utilizzo degli stessi da parte di terzi, e ciò chiaramente avrebbe fatto venir meno il dibattito giuridico circa la legittimità della cessione dei diritti da parte dei licenziatari.

Tuttavia, la pronuncia della Corte ha portato ad interrogarsi circa i possibili effetti in merito ad altre opere dell'ingegno non incorporate in supporti tangibili, diverse dai *software*, oltre che sulla possibile apertura a mercati di seconda mano, anche alla luce delle sempre più diffuse modalità di fruizione delle opere in formato digitale.

Un'altra pronuncia interessante sull'applicazione del principio dell'esaurimento è quella derivata dalla controversia tra la *Art & Allposters International BV*, società che commercializza a mezzo Internet poster e altre riproduzioni di opere d'arte figurativa³¹⁶ e la *Stichting Pictoright*, società olandese per la gestione collettiva dei diritti di celebri pittori.

In tale occasione la Corte ha affrontato la questione relativa all'applicazione del principio dell'esaurimento nel caso di distribuzione di un'opera di arte figurativa già commercializzata nel territorio dell'Unione, tuttavia, sotto un'altra forma.

Nel caso di specie, la prima messa in commercio con il consenso del titolare dei diritti era avvenuta nella forma di un poster cartaceo, mentre la

³¹⁵ Tale approccio appare peraltro in linea con gli obiettivi indicati il 9 maggio del 2010 nel Rapporto del Commissario Mario Monti all'allora Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso, dal titolo "Una nuova strategia per il mercato unico. Al servizio dell'economia e della società europea", nel quale si stigmatizzava lo scarso sviluppo dei mercati europei dei contenuti digitali *online* anche a causa della complessità e della scarsa trasparenza della normativa sul diritto d'autore, auspicando così la definizione di norme sul diritto d'autore con specifico riguardo alla gestione digitale dei diritti.

³¹⁶ CGUE, 22 gennaio 2015, causa C-419/13, *Art & Allposters International BV c. Stichting Pictoright*, ECLI:EU:C:2015:27.

successiva commercializzazione – senza il consenso del titolare - era stata effettuata mediante il trasferimento su tela dell'immagine dell'opera d'arte protetta.

La Corte ribadendo ancora una volta che l'art. 4, paragrafo 2, della Direttiva *InfoSoc*, deve essere interpretata alla luce del WCT³¹⁷ ed in particolare del suo art. 6, paragrafo 1, ha affermato che:

...il consenso del titolare del diritto d'autore non verte sulla distribuzione di un oggetto che incorpora la sua opera, se tale oggetto è stato modificato dopo la sua prima commercializzazione, in modo da costituire una nuova riproduzione di tale opera. In un simile caso, il diritto di distribuzione di un siffatto oggetto si esaurisce solo in seguito alla prima vendita o alla prima cessione di proprietà di detto nuovo oggetto con il consenso del titolare di tale diritto³¹⁸.

In tal modo, l'atto di distribuzione dell'opera in una nuova forma rispetto a quella per la quale era avvenuta la prima messa in commercio è stata qualificata come riproduzione dell'opera e, in quanto tale, prerogativa dell'autore non soggetta ad esaurimento³¹⁹.

Nel campo del diritto d'autore, come visto, la qualificazione di un atto come comunicazione al pubblico o riproduzione dell'opera, possono impedire l'applicazione del principio dell'esaurimento, con notevoli implicazioni per il mercato interno. Occorre rilevare inoltre che la suddetta qualificazione avviene su base casistica e pertanto in un'ottica di certezza del diritto risultano fondamentali gli orientamenti della Corte di giustizia in tale campo.

³¹⁷ Invero, il considerando n. 15 della direttiva *InfoSoc*, prevede espressamente che la stessa abbia anche la funzione di implementare il contenuto del WCT. Pertanto, in ragione di ciò la direttiva deve essere attuata in conformità al suddetto trattato internazionale.

³¹⁸ Punto 46, della sentenza.

³¹⁹ Punto 43, della sentenza.

Tuttavia, le sfide principali appaiono essere quelle relative al contesto digitale ed il caso *Tom Kabinet*³²⁰ deciso nel dicembre del 2019 ne è testimonianza anche con riguardo alle difficoltà di qualificazione di un atto come distribuzione o comunicazione al pubblico, nonché relativamente alla necessità di bilanciare i diritti in gioco

Il caso verteva in materia di rivendita di opere letterarie in formato digitale, note anche come cc.dd. *e-books*, e si originava dalla controversia tra due associazioni di categoria olandesi a difesa degli interessi degli editori, da una parte, e la *Tom Kabinet Internet BV* (qui di seguito, “Tom Kabinet”), società di diritto olandese, che nel proprio sito consentiva ai membri di un club di lettura, il *Tom Leesclub*, la possibilità di acquistare libri elettronici di seconda mano forniti mediante scaricamento *online* nel sito stesso (messa a disposizione per un periodo di tempo illimitato), chiaramente a prezzi inferiori rispetto a quelli applicati dai distributori ufficiali. Inoltre, la Tom Kabinet al fine di scongiurare la riproduzione della medesima copia si assicurava della cancellazione della copia originaria e muniva le copie vendute di una filigrana digitale, per garantire la legalità della copia distribuita.

Le questioni sottoposte alle Corte erano simili a quelle relative al precedente *UsedSoft* e quindi veniva chiesto di valutare se la distribuzione delle opere (ossia i libri in formato digitale configuri un atto di distribuzione ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, della direttiva *InfoSoc*, ed in caso affermativo, se tale diritto di distribuzione sia da considerarsi esaurito, a norma del secondo paragrafo della suddetta norma; oppure, se il medesimo atto rientri nella nozione di comunicazione al pubblico (art. 3, paragrafo 1, direttiva *InfoSoc*). Chiaramente stabilire se si tratta di un atto di comunicazione al pubblico, piuttosto che di un atto di distribuzione, non è

³²⁰ CGUE, sentenza 19 dicembre 2019, C-263/18, *Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers c. Tom Kabinet Internet BV e a.*, ECLI:EU:C:2019:1111.

una valutazione di poco conto. Invero, nel primo caso, a differenza del secondo, non troverebbe applicazione il principio dell'esaurimento.

L'Avvocato Generale Maciej Szpunar, nelle sue conclusioni propedeutiche alla decisione della Corte³²¹, ha posto le basi per giungere a conclusioni differenti rispetto al precedente *UsedSoft*.

La distinzione tra servizi e vendita assume primaria importanza, in quanto i servizi sono sovente associati alle opere intangibili a prescindere dal contratto sottostante, escludendo quindi l'applicazione del principio dell'esaurimento. La rigida qualificazione di un atto come vendita o servizio applicata alla diffusione delle opere in formato digitale avrebbe senza dubbio l'effetto di escludere *in toto* l'applicazione del principio dell'esaurimento; e proprio per tale ragione è stato suggerito in dottrina di prevedere un *tertium genus* rispetto alle suddette categorie, al fine di mitigare gli effetti di una siffatta qualificazione con riguardo alle opere dell'ingegno immateriali, che risultano sempre più centrali nell'attuale contesto culturale ed economico. Un tale approccio avrebbe sicuramente effetti positivi per il mercato interno, evitando la frammentazione dello stesso, oltre che per la tutela dei diritti fondamentali legati all'accesso alla cultura. Dal punto di vista dei titolari dei diritti, adottando un tale approccio risulterebbero garantite, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, quelle che sono le prerogative essenziali del diritto ossia la corresponsione di un'adeguata remunerazione.³²²

In tale scenario l'Avvocato Generale ha richiamato il considerando 29 della direttiva *InfoSoc*, secondo il quale:

³²¹ Conclusioni dell'Avvocato Generale Maciej Szpunar, presentate il 10 settembre 2019, causa C-263/18, *Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers c. Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV*, ECLI:EU:C:2019:697.

³²² SGANGA C., *A Plea for Digital Exhaustion in EU Copyright Law*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 9, 2018, pp. 220-221.

La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi "on-line". Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio "on-line" è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono.

In particolare, valorizzando il tenore letterale del suddetto considerando è stato affermato che nel caso di sfruttamento *online* di opere si è in presenza di un atto di comunicazione al pubblico piuttosto che di un atto di distribuzione. Tuttavia, tale impostazione non appare del tutto soddisfacente dal momento che, seppur sia vero che nell'ambito della prestazione dei servizi è pacificamente escluso l'operare del principio dell'esaurimento, non appare scontato l'esclusione di detto principio in via generale per lo sfruttamento di opere non incorporate in un supporto tangibile.

Inoltre, al punto 43 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale³²³ si esclude che l'art. 4, della direttiva *InfoSoc*, possa riguardare opere messe a

³²³ In tale passaggio, l'Avvocato Generale Szpunar afferma che: "*Apart from the legislature's intention, which is quite clear from the recitals of Directive 2001/29, the wording of article 4 of that directive precludes its application to works made available to the public by downloading online. That article establishes, in favour of authors, the right to authorise or prohibit the distribution of their works 'by sale or otherwise'. The Court has had occasion to make clear that the expression 'otherwise' must be understood as meaning exclusively a transfer of ownership. Thus distribution means the transfer of the ownership of the copy of the work in question, either by sale or by another means. However, it is difficult to speak of ownership in the context of a digital file. A digital file has no material form and therefore does not constitute an asset within the meaning of civil law. A file may, rather, be assimilated to pure information. That information may be protected by different rights, but not by the right of property.*".

disposizione del pubblico mediante scaricamento *online*, in quanto la suddetta norma implicherebbe necessariamente un trasferimento della proprietà, non ricorrente nel caso dei *file* digitali. Diversamente, si configurerebbe un atto di riproduzione ai sensi dell'art. 2, della direttiva *InfoSoc*, nel momento in cui a seguito dello scaricamento del *file* lo stesso viene copiato nel dispositivo utilizzato, e la liceità di tale atto si ritiene sussistente con la comunicazione al pubblico effettuata dal titolare dei diritti.

Tuttavia, eventuali successive rivendite, come nel caso della vendita di seconda mano, richiederebbero il consenso del titolare dei diritti, non risultando applicabile l'esaurimento a tali prerogative.

Le suddette argomentazioni, tuttavia, non risultano in linea con la precedente giurisprudenza nel caso *UsedSoft*. Pertanto, l'Avvocato Generale, con riferimento al rapporto tra i due casi, ha evidenziato la differenza tra le tipologie di opere coinvolte, in particolare nel precedente giurisprudenziale della Corte si trattava dei programmi per elaboratore, che si caratterizzano per la presenza di differenze sostanziali rispetto alle opere letterarie, tanto che la relativa normativa applicabile risulta contenuta in uno strumento legislativo apposito, la direttiva *software*, che si pone in relazione di specialità rispetto alla disciplina generale di cui alla direttiva *InfoSoc*.

Inoltre, al fine di giustificare una lettura non sistematica dell'esaurimento delle opere digitali messe a disposizione mediante scaricamento *online*, si è sottolineato il fatto che i programmi per elaboratore a prescindere dal tipo di diffusione, su supporto materiale o mediante scaricamento *online*, richiedono comunque il caricamento degli stessi su un computer rendendo, a parere dell'Avvocato Generale, irrilevante la forma di fissazione e fornitura dal punto di vista economico, a differenza di quanto avviene per gli altri tipi di opere.

Sul punto si è ad esempio argomentato che le opere letterarie ed artistiche hanno un'utilità rappresentata perlopiù dalla presa di conoscenza

dell'opera, e la cui utilità viene meno dopo una sola volta (ad es. lettura di un libro), pertanto, è stato ritenuto dall'Avvocato Generale che tali campi, a livello economico, risultano molto più esposti agli aspetti negativi correlati ai mercati di seconda mano, rispetto al settore dei programmi per elaboratore. Ciò soprattutto con riguardo alle opere in formato digitale, che a differenza di quelle su supporto materiale, non sono soggette a usura, conservando in modo pieno la loro utilità.

Inoltre, come ulteriore argomentazione è stata utilizzata l'eccezione di cui all'art. 5, paragrafo 1, della direttiva *software*, che consente di derogare al diritto esclusivo di riproduzione nel caso di atti necessari per l'uso, da parte del legittimo acquirente, di un programma per elaboratore, in modo conforme alla sua destinazione³²⁴. In particolare, è stato evidenziato come una simile disposizione non risulti replicata nella direttiva *InfoSoc* per le altre tipologie di opere.

La Grande Sezione della Corte di giustizia, abbracciando in gran parte le argomentazioni formulate dall'Avvocato Generale nelle sue conclusioni, ha affermato che le previsioni della direttiva *InfoSoc* non erano idonee a risolvere la questione sottoposta e pertanto nel decidere ha adottato un'interpretazione teleologica, oltre che sulla base del contesto delle norme in considerazione³²⁵.

Adottando tale approccio e tenendo in considerazione la normativa internazionale applicabile contenuta nel WCT – nello specifico gli artt. 6 e 8, rispettivamente in materia di distribuzione e di comunicazione al pubblico - la Corte ha escluso che la fornitura mediante *download* di copie digitali di opere letterarie e nello specifico la “*concessione in uso a distanza mediante scaricamento per un periodo di tempo illimitato di libri elettronici*” a fronte

³²⁴ Punto 66 delle conclusioni dell'Avvocato Generale Szpunar.

³²⁵ Punto 38 della sentenza.

di un corrispettivo, possa rientrare nella nozione di distribuzione ai sensi dell'art. 4 della direttiva *InfoSoc*.

Dal punto di vista del contesto normativo la Corte ha fatto leva sui considerando della direttiva *InfoSoc* che da un lato istituiscono un quadro generale e flessibile volto a favorire il diritto d'autore nella società dell'informazione e con riguardo allo sviluppo tecnologico (considerando nn. 2 e 5) e dall'altro tracciano l'obiettivo fondamentale di garantire un elevato livello di tutela in favore degli autori (considerando nn. 4, 9 e 10).

Una volta esclusa la configurazione della nozione di distribuzione nel caso di specie, e di conseguenza anche l'applicazione del principio dell'esaurimento, la Corte ha ritenuto che la fornitura di opere letterarie in formato digitale mediante *download* configuri i due elementi della comunicazione al pubblico, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della direttiva *InfoSoc* - così come interpretato da costante giurisprudenza - ossia l'atto di comunicazione di un'opera e la comunicazione della stessa ad un pubblico. In tal modo la Corte ha stabilito il seguente principio di diritto:

La fornitura al pubblico, mediante *download*, di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» e, più in particolare, in quella di «messa a disposizione del pubblico [delle opere degli autori] in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della 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.

La Corte, come evidenziato in dottrina³²⁶, ha perso l'opportunità per affermare l'esaurimento digitale, i cui vantaggi sono stati evidenziati ampiamente dal mondo accademico³²⁷, e fornire un quadro sistematico in linea con le esigenze del mercato interno e che dia luogo ad un adeguato bilanciamento tra i diritti degli autori ed in generale dei titolari dei diritti, da una parte, e della collettività, dall'altra.

Invero, la Corte non ha in maniera soddisfacente delineato i confini tra le nozioni di distribuzione e di comunicazione al pubblico, facendo venir meno uniformità nell'interpretazione di tali concetti, con chiare conseguenze sull'applicazione del principio dell'esaurimento.

Tale mancanza di uniformità, inoltre, si riflette anche sulle discipline delle varie tipologie di opere intangibili, dal momento in cui si è attuata una non soddisfacente distinzione circa l'operare del principio dell'esaurimento, elaborando differenti principi nel campo dei *software*, in cui sono prevalse le argomentazioni volte a considerare la relativa normativa in rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale dettata dalla direttiva *InfoSoc*³²⁸.

Stante l'attuale assetto normativo che disciplina il principio dell'esaurimento in maniera efficace solo con riguardo alle opere tangibili ed in considerazione dell'approccio della Corte di giustizia con riguardo all'esaurimento digitale, appare necessario un intervento normativo al fine di garantire certezza del diritto ed evitare distorsioni nell'applicazione del suddetto principio con riguardo alla fruizione delle opere in formato digitale, che, come detto, assume sempre più un ruolo primario sia in

³²⁶ Si veda SGANGA C, *Digital Exhaustion after Tom Kabinet: A Non-exhausted Debate*, in T. Synodinou et al. (eds.), *EU Internet Law in the Digital Single Market*, Springer, Cham, 2021, disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3803940>.

³²⁷ Si veda *inter alia* MEZEI P., *Digital First Sale Doctrine Ante Portas, Exhaustion in the Online Environment*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 6, 1, 2015, pp. 23-71.

³²⁸ Tale impostazione è stata criticata in dottrina. Si veda spedicato, ult. Op. cit., pp. 468-473.

termini culturali ed economici, in linea con gli attuali e sempre più emergenti modelli di *business*.

Infine, si evidenzia che autorevole dottrina ha criticato lo sviluppo europeo del principio dell'esaurimento, che trattandosi di una limitazione al diritto d'autore, ed in particolare al diritto esclusivo di distribuzione, in maniera più coerente oltre che sistematica avrebbe dovuto seguire un approccio analogo a quello relativo alle eccezioni e limitazioni di cui al seguente paragrafo, piuttosto che dar vita ad un concetto definito come “*quasi extra-legal*”³²⁹.

2.8. Regime delle eccezioni e limitazioni

Ulteriori limitazioni al diritto d'autore, come nel caso del principio dell'esaurimento, possono derivare dal regime delle eccezioni e limitazioni³³⁰. A livello internazionale non esiste una casistica determinata

³²⁹ Cfr. HILTY R.M., *Legal Concept of Exhaustion: Exhausted?*, in N. Bruun, A. Ohly, M. Levin, G.B. Dinwoodie, (eds.), *Transition and Coherence in Intellectual Property Law: Essays in Honour of Annette Kur*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, pp. 272-283.

³³⁰ Un analogo regime è presente negli ordinamenti di *common law* con la denominazione “*fair use*”. Si veda ad esempio per gli Stati Uniti, *United States Code, Title 17 (“Copyright Law of the United States”)*, *Section 107 (“Limitation on exclusive rights: Fair use”)*, in virtù del quale: “*Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include— (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work. The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.*”.

di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore³³¹, intese come delle fattispecie che, in attuazione del bilanciamento degli interessi dei titolari dei diritti con l'interesse della collettività all'accesso alle informazioni ed alla cultura, consentono a terzi in essere determinate azioni pur in assenza del consenso del titolare dei diritti, in deroga a talune prerogative derivanti dal diritto d'autore.

La direttiva *InfoSoc*, al suo art. 5 prevede una lista di casi, ritenuta esaustiva dal considerando n. 32 della medesima direttiva, in cui gli Stati membri hanno la facoltà di disporre limitazioni ed eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico previsti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della direttiva. Nell'ambito di tali eccezioni e limitazioni, solo l'eccezione attinente agli atti di riproduzione temporanea, di cui all'art. 5, paragrafo 1, risulta vincolante per gli Stati membri.

La scelta di prevedere nella quasi totalità dei casi una mera facoltà per gli Stati membri è chiaramente suscettibile di dar luogo a frammentazione legislativa in un aspetto della disciplina del diritto d'autore, che incide su prerogative primarie degli autori, quali il diritto di riproduzione e quello di comunicazione al pubblico.

I criteri per disporre tali eccezioni e limitazioni sono tracciati dal c.d. *Three-Step Test* previsto all'art. 5, paragrafo 5, della direttiva *InfoSoc*, che ne permette l'applicazione nel caso di: (i) determinati casi speciali, (ii) che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali, e che (iii) non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare. Tale criterio era già previsto nel testo della Convenzione di Berna, al suo art. 9, paragrafo 2, con riguardo al diritto di riproduzione, e successivamente confluito nell'Accordo TRIPs, all'art. 13.

³³¹ TORREMANS P., *Copyright jurisdiction under EU private international law*, in *Research handbook on copyright law*, 2nd edition, P. Torremans (ed.), Edward Elgar, Cheltenham, 2017, pp. 556-573.

Come si evince dalla formulazione del *Three-Step Test*, i parametri ivi indicati appaiono estremamente generici e suscettibili di creare importanti dubbi in sede di applicazione negli Stati membri e proprio per tale motivo nel 2010 in ambito accademico si è cercato di fornire strumenti interpretativi, in un’ottica di uniformità delle soluzioni³³². Inoltre, in dottrina è stato evidenziato che la Corte di giustizia sovente interpreta il suddetto parametro in via restrittiva al fine di evitare interpretazioni estensive delle eccezioni e limitazioni³³³.

In accordo al considerando 31 della direttiva *InfoSoc* il livello di armonizzazione delle eccezioni e delle limitazioni risulta strettamente

³³² Si veda GEIGER C., HILTY R.M., GRIFFITHS J., *Declaration on a Balanced Interpretation of the “Three-Step Test” in Copyright Law*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 1, 2010, pp. 119-122. Qui di seguito il contenuto della dichiarazione: “*The Signatories, f Recognising the increasing reliance on the Three-Step Test in international, regional and national copyright laws f Considering certain interpretations of the Three-Step Test at international level to be undesirable, f Perceiving that, in applying the Three-Step Test, national courts and legislatures have been wrongly influenced by restrictive interpretations of that Test, f Considering it desirable to set the interpretation of the Three-Step Test on a balanced basis, Declare as follows: 1. The Three-Step Test constitutes an indivisible entirety. The three steps are to be considered together and as a whole in a comprehensive overall assessment. 2. The Three-Step Test does not require limitations and exceptions to be interpreted narrowly. They Declaration 1 121 2010 are to be interpreted according to their objectives and purposes. 3. The Three-Step Test’s restriction of limitations and exceptions to exclusive rights to certain special cases does not prevent (a) legislatures from introducing open ended limitations and exceptions, so long as the scope of such limitations and exceptions is reasonably foreseeable; or (b) courts from – applying existing statutory limitations and exceptions to similar factual circumstances mutatis mutandis; or – creating further limitations or exceptions, where possible within the legal systems of which they form a part. 4. Limitations and exceptions do not conflict with a normal exploitation of protected subject matter, if they – are based on important competing considerations or – have the effect of countering unreasonable restraints on competition, notably on secondary markets, particularly where adequate compensation is ensured, whether or not by contractual means. 5. In applying the Three-Step Test, account should be taken of the interests of original rightholders, as well as of those of subsequent rightholders. 6. The Three-Step Test should be interpreted in a manner that respects the legitimate interests of third parties, including – interests deriving from human rights and fundamental freedoms; – interests in competition, notably on secondary markets; and – other public interests, notably in scientific progress and cultural, social, or economic development”.*

³³³ HILTY R.M., MOSCON V., *An International Instrument on Permitted Uses in Copyright Law*, in Balganesch, Wee Loon, and Sun (eds.), *The Cambridge Handbook of Copyright Limitations and Exceptions*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, pp. 59-73.

correlato all'impatto che hanno sul corretto funzionamento del mercato interno.

L'approccio seguito dal legislatore dell'Unione con la previsione di un *numerus clausus* di eccezioni e limitazioni, con la facoltà degli Stati membri nell'introdurle o meno, da una parte fa sì che non vengano introdotte eccezioni e limitazioni non previste dalla norma, dall'altra, crea non trascurabili difficoltà in termini di armonizzazione, oltre che con riguardo al bilanciamento dei diritti in gioco³³⁴. Tali problematiche dovute in gran parte alla tecnica legislativa seguita dal legislatore sovranazionale sono state parzialmente mitigate dagli interventi della Corte di giustizia.

Nel caso *Funke Medien*, con specifico riferimento alla previsione di cui all'art. 5, paragrafo 3, lett. c, della direttiva *InfoSoc* – riferimento *mutatis mutandis* applicabile anche alle altre eccezioni e limitazioni - la Corte ha evidenziato che nell'attuazione di tale norma, gli Stati membri godono di significativi margini di discrezionalità, che consentono agli stessi di bilanciare gli interessi in gioco. Naturalmente, il margine di discrezionalità in capo agli Stati membri è suscettibile di produrre effetti discrepanti tra gli Stati membri.

D'altra parte, a parere della Corte, tale libertà degli Stati membri risulta limitato dai limiti posti dall'Unione, tra i quali emergono il principio generale della proporzionalità e gli specifici criteri dettati dal sopradescritto *Three-Step Test*.

Stante quanto sopra, la Corte in tale procedimento ha affermato che, a differenza dei diritti esclusivi di cui all'art. 2, lett. a) (diritto di riproduzione) e all'art. 3, paragrafo 1 (diritto di comunicazione al pubblico),

³³⁴ DE MIGUEL ASENSIO P., *ult. op. cit.*, pp. 210-213 e la dottrina ivi richiamata, in particolare, SYNODINOU T.E., *Directive 2021/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society*, in A.R. Lodder, A.D. Murray (eds.), *EU Regulation of E-Commerce (A commentary)*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2017, pp. 59-99 e 79-91.

che rappresentano misure di armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti ivi previsti:

La lettera c), seconda ipotesi, e la lettera d) del paragrafo 3 dell'articolo 5 di tale direttiva devono essere interpretate nel senso che esse non costituiscono misure di armonizzazione completa della portata delle eccezioni o delle limitazioni ivi previste.

Tali conclusioni sembrerebbero applicarsi anche alle altre eccezioni e limitazioni previste in via facoltativa dall'art. 5 della direttiva.

Nel 2004, nel documento “*Commission Staff Working Paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights*”, in cui si analizzava lo stato degli interventi legislativi dell'Unione in materia di diritto d'autore, con riguardo al regime delle eccezioni e limitazioni previsto dalla direttiva *InfoSoc* si affermava che l'elenco esaustivo ivi previsto dovesse ritenersi esaustivo e che per l'eventuale aggiunta di ulteriori casi dovesse applicarsi un approccio su base casistica, fermo restando alcuni casi specifici con riguardo a particolari tipologie di opere, come nel caso dei software e delle banche dati, in cui la relativa disciplina è contenuta in apposite direttive.

In particolare, si evidenzia che, diversamente dal regime di eccezioni e limitazioni generale, nel campo dei *software* il legislatore dell'Unione ha adottato un approccio volto all'armonizzazione, in accordo a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 della relativa direttiva³³⁵.

La volontà del legislatore dell'Unione di non optare per tale impostazione negli altri campi del diritto d'autore è stata oggetto di numerose critiche in dottrina³³⁶.

³³⁵ GIOVANELLA F., *ult. op. cit.*, nota 55.

³³⁶ Si vedano in particolare HUGENHOLTZ P.B., *Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid*, in *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 2000, pp. 499 ss; e

Inoltre, nel caso delle banche dati è previsto uno specifico regime di eccezioni e limitazioni, di cui all'art. 9 della direttiva 96/9/CE, che ha ad oggetto la particolare tutela del diritto *sui generis* previsto dalla medesima direttiva, che si affianca al regime generale delle eccezioni e limitazioni armonizzato in via orizzontale.

Anche la direttiva 2012/28/CE in materia di opere orfane³³⁷, contiene specifiche eccezioni e limitazioni per tale tipologia di opere, in accordo all'art. 6 della suddetta direttiva.

È possibile rinvenire un'apposita disciplina delle eccezioni e limitazioni anche nella direttiva 2006/115/CE sul diritto di noleggio ed il diritto di prestito, tuttavia, in tale caso si segnala che le eccezioni e limitazioni ivi previste si sovrappongono a quelle già previste a livello orizzontale³³⁸.

Il quadro normativo fornito dalla direttiva *InfoSoc*, relativamente alle eccezioni e limitazioni, è da ritenersi insufficiente a garantire adeguati livelli di armonizzazione³³⁹. In particolare, oltre alle criticità dovute alla tecnica legislativa seguita dal legislatore dell'Unione e quindi alla discrezionalità lasciata agli Stati membri circa l'*an* dell'introduzione delle singole eccezioni e limitazioni, sono state evidenziate le problematiche legate non al *quomodo* del recepimento nei singoli ordinamenti nazionali, e quindi

VAN EECHOUD M., HUGENHOLTZ P.B., VAN GOMPEL S., GUIBAULT L., HELBERGER N., *Harmonizing European Copyright Law. The Challenges of Better Lawmaking*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp. 94 ss.

³³⁷ Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.

³³⁸ ROSENMEIER M., SZKALEJ K., WOLK S., *op. cit.*, p. 71.

³³⁹ Si veda GEIGER C., SCHÖNHERR F., *Frequently Asked Questions (FAQ) of Consumers in relation to Copyright*, in *Study for the European Observatory on Infringement of Intellectual Property Rights of the EUIPO*, 2017, disponibile al sito : <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/news/-/action/view/3423769>, nel quale si afferma che la disciplina delle eccezioni e limitazioni è tra gli aspetti del diritto d'autore che si caratterizzano per maggiori differenze tra gli Stati membri.

all'implementazione non uniforme di tali deroghe, anche a causa delle peculiarità e delle tradizioni culturali dei singoli Stati membri³⁴⁰.

Qualche passo in avanti rispetto a tali livelli di armonizzazione si è avuto di recente con l'adozione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (“direttiva DSM”)³⁴¹. Invero, l'art. 1, paragrafo 1, della suddetta direttiva, nel delinearne l'ambito di applicazione della medesima afferma che:

La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali.

Il titolo III di tale direttiva recante “*Misure miranti ad adeguare le eccezioni e le limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero*” prevede determinate norme volte ad adeguare il regime delle eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e agli usi transfrontalieri delle opere dell'ingegno, nonché a rendere obbligatorie talune eccezioni, in

³⁴⁰ MEZZANOTTE F., *Le “eccezioni e limitazioni” al diritto d'autore UE*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 2016, p. 497. Nello specifico, l'autore evidenzia alcuni casi specifici di applicazione non uniforme, quali l'utilizzazione per copia privata prevista dall'art. 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva *InfoSoc*, prevista in tutti gli Stati membri ma in termini ampiamente divergenti, nonché la fattispecie degli “atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto” prevista dall'art. 5, paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva.

³⁴¹ Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE*”, entrato in vigore il 12 dicembre 2021.

modo da superare in alcuni settori le problematiche derivanti dalla discrezionalità in capo agli Stati membri. In particolare, la direttiva prevede l'obbligo di questi ultimi di introdurre eccezioni e limitazioni per l'estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica³⁴² (c.d. *text and data mining*³⁴³), per l'utilizzo di opere protette in attività didattiche digitali e transfrontaliere³⁴⁴ e per la conservazione del patrimonio culturale³⁴⁵.

Le suddette eccezioni, in accordo all'art. 7, primo paragrafo, della direttiva, non possono essere soggette a deroghe contrattuali e tale previsione è sicuramente da accogliere con favore in un'ottica di uniformità e certezza del diritto. Tuttavia, il secondo paragrafo della medesima norma sottopone le medesime eccezioni al *Three-Step Test*, facendo permanere le criticità legate a tale parametro.

2.9 Enforcement

Il piano della tutela giurisdizionale è perlopiù appannaggio delle normative nazionali, anche se a livello europeo si ravvisa una parziale armonizzazione in ambito civile in virtù della direttiva *Enforcement*³⁴⁶ - che

³⁴² Artt. 3 e 4 della direttiva DSM. Si vedano HUGENHOLTZ P.B., *The New Copyright Directive: Text and Data Mining (Articles 3 and 4)*, in *Kluwer Copyright Blog*, 24 luglio 2019, disponibile al sito: <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/07/24/the-new-copyright-directive-text-and-data-mining-articles-3-and-4/>; e CASO R., *Il conflitto tra diritto d'autore e ricerca scientifica nella disciplina del "text and data mining" della direttiva sul mercato unico digitale*, in *Il Diritto industriale*, 2, 2020, pp. 118-126.

³⁴³ Con tale espressione, ai sensi dell'art. 2 della direttiva DSM, si intende "qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni".

³⁴⁴ Art. 5 della direttiva DSM. Si veda, FALCE V., *La nuova direttiva "copyright" e l'eccezione di insegnamento tra vincoli e limiti*, in *Contratto e impresa*, 2, 2020, pp. 784-805.

³⁴⁵ Art. 6 della direttiva DSM.

³⁴⁶ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ("Direttiva *Enforcement*").

ha implementato le disposizioni contenute in materia nell'Accordo TRIPs - ed il cui ambito di applicazione non si limita al diritto d'autore, ma risulta comune ai vari diritti di proprietà intellettuale³⁴⁷. Tuttavia, nel caso del diritto d'autore il minore livello di armonizzazione, oltre che l'assenza di un titolo unitario, sollevano ulteriori questioni in termini di *enforcement*. Invero, già la direttiva *InfoSoc* introduceva speciali tutele nel campo del diritto d'autore, imponendo agli Stati membri, in virtù del suo art. 8 rubricato "Sanzioni e mezzi di ricorso", di prevedere adeguati mezzi di ricorso rispetto alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Tale norma, al paragrafo 3, prevede altresì la possibilità di agire nei confronti degli "intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi" mediante azioni inibitorie³⁴⁸.

Come si evince dai *consideranda* della direttiva *Enforcement* il suddetto intervento legislativo è stato reso necessario dalle divergenze al livello sostanziale oltre che processuale nella protezione dei diritti di proprietà intellettuale sussistenti negli ordinamenti degli Stati membri³⁴⁹.

In particolare, l'eterogeneità degli strumenti di tutela giurisdizionale, quali i provvedimenti inibitori, oltre che gli aspetti relativi agli elementi di prova ed alle modalità di quantificazione del risarcimento del danno in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale, comportano evidenti ostacoli

³⁴⁷ In Italia la direttiva *Enforcement* è stata recepita con il Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 140, recante "Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006, che ha modificato e integrato sia la legge sul diritto d'autore sia il Codice della proprietà industriale. Si vedano NIVARRA L., *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale dopo la Direttiva 2004/48/CE*, in *Rivista di diritto industriale*, 1, 2005, pp. 33-45; LAVAGNINI S., *L'attuazione della direttiva Enforcement in Italia e il diritto d'autore*, in *Diritto di Autore e Nuove Tecnologie*, 3, 2006, pp. 287 ss.

³⁴⁸ Cfr. considerando 23 della direttiva *Enforcement*.

³⁴⁹ Con riguardo alla responsabilità di tali intermediari si veda art. 17 della direttiva DSM, oltre che gli obblighi stabiliti in generale nella direttiva sul commercio elettronico ed in particolare gli artt. 12-15.

al corretto funzionamento del mercato interno, oltre che un indebolimento del diritto sostanziale³⁵⁰.

La direttiva, in particolare, ha imposto agli Stati membri di prevedere procedure e mezzi di tutela giurisdizionale idonei ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che includano provvedimenti cautelari ed inibitori in favore dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale, oltre che degli altri soggetti legittimati in base all'art. 4 della medesima direttiva, precisando che tali strumenti giurisdizionale devo essere “*leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati*” (art. 3, paragrafo 1), nonché “*effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi*” (art. 3, paragrafo 2).

Tuttavia, anche alla luce dello strumento legislativo utilizzato, ossia la direttiva, che per sua natura impone agli Stati membri obblighi limitati al raggiungimento degli obiettivi da raggiungere, lasciando agli Stati membri discrezionalità circa le modalità di attuazione, oltre che per la natura territoriale del diritto processuale, permangono tutt'ora significative differenze tra le legislazioni degli Stati membri nell'attuazione degli obblighi sovranazionali in materia di *enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale.

Dallo studio *Cross Border Enforcement of Intellectual Property Rights in EU*³⁵¹ si evince la tendenza delle vittime di violazioni a mezzo Internet del diritto d'autore a privilegiare un approccio *country-by-country* basato sulla promozione di distinte azioni, piuttosto che sull'ottenimento di

³⁵⁰ Consideranda 8, 9 e 10 della direttiva *Enforcement*.

³⁵¹ *Cross Border Enforcement of Intellectual Property Rights in EU*, dicembre 2021, studio commissionato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento europeo, su richiesta della commissione JURI, disponibile al seguente sito: <http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses>.

provvedimenti giurisdizionali da sottoporre a successiva esecuzione nei vari Stati membri, sulla base delle regole uniformi dettate dal regolamento Bruxelles I *bis*.

La *ratio* di una tale tendenza va rinvenuta nelle difficoltà derivanti dall'attuale quadro normativo in materia di individuazione della giurisdizione nonché del diritto applicabile, che, come si vedrà nel prosieguo, è ancora caratterizzato da norme predisposte senza tener conto delle peculiarità e dell'importanza delle condotte che si svolgono a mezzo Internet, nonostante gli sforzi di attuazione delle lungimiranti politiche dell'Unione europea sul mercato unico digitale³⁵².

Nell'ambito dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva *enforcement*, le ingiunzioni di cui all'art. 11, ossia provvedimenti inibitori diretti a vietare il proseguimento della violazione, risultano essere gli strumenti più utilizzati nella prassi. Tuttavia, tra gli Stati membri permangono significative divergenze sia con riguardo ai presupposti sia alla tipologia dei provvedimenti inibitori che possono essere invocati per le violazioni a mezzo Internet (le c.d. *blocking injunctions*)³⁵³.

Un altro aspetto in cui vi sono importanti differenze tra gli Stati membri è costituito dall'esistenza o meno di autorità amministrative competenti per la protezione del diritto d'autore nel contesto digitale. Negli

³⁵² Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 maggio 2015, Strategia per il mercato unico digitale in Europa*, 06.05.2015, COM(2015) 192 final; Commissione europea, *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale*, COM/2016/0593 final - 2016/0280 (COD); direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. Si vedano LAVAGNINI S. (a cura di), *Il diritto d'autore nel mercato unico digitale, direttiva (UE) 2019/790 e D. lgs. n. 177/2021 di recepimento*, Giappichelli, Torino, 2020.

³⁵³ European Union Intellectual Property Office (EUIPO), *Study on Dynamic Blocking Injunctions in the European Union, IPR Enforcement Case-Law Collection*, 2021; FROSIO G., BELAYING O., *Website blocking injunctions in flux: static, dynamic and live*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 16, 2021, pp. 1127–1143.

Stati membri in cui sono previste, tali autorità danno un importante contributo operando in stretta collaborazione con gli *stakeholders* e fornendo una tutela che non si sostituisce, ma affianca quella giurisdizionale ordinaria. Tuttavia, solo alcuni Stati membri - tra i quali Italia, Spagna, Grecia e Lituania - hanno adottato modelli di *enforcement* amministrativo del diritto d'autore³⁵⁴.

In Italia, con il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70³⁵⁵ sono stati conferiti importanti poteri all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)³⁵⁶, autorità amministrativa indipendente istituita nel 1997, tra i quali quello di ordinare la rimozione di contenuti dalla rete e nonché in determinati casi la disabilitazione dell'accesso a siti in cui sono resi disponibili illecitamente contenuti digitali. In tale ambito sono previsti appositi procedimenti amministrativi per l'accertamento e la sanzione delle violazioni, nei quali vengono coinvolti, mediante la comunicazione dell'avvio del procedimento, i prestatori di servizi e, ove identificabile, l'*uploader*, ossia il soggetto che materialmente carica l'opera digitale rendendola disponibile al pubblico, oltre che i gestori delle pagine e dei siti Internet.

³⁵⁴ COGO A., RICOLFI M., *Administrative Enforcement of Copyright Infringement in Europe*, in G. Frosio (ed.), *Oxford Handbook of Online Intermediary Liability*, Oxford University Press, Oxford, 2020, pp. 586-602.

³⁵⁵ Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno".

³⁵⁶ Le attività dell'AGCOM nel campo della tutela del diritto d'autore *online* sono disciplinate dalla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, di attuazione del "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70", modificato ed integrato significativamente dapprima ad opera della delibera n. 490/18/CONS, successivamente dalla delibera n. n. 295/20/CONS e da ultimo dalla delibera n. 233/21/CONS recante "Modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica - 22 luglio 2021". L'importanza dell'attività dell'AGCOM nella tutela del diritto d'autore nel contesto *online* è testimoniata a livello empirico dalle numerose istanze di tutela gestite ogni anno, come si evince dal documento *Dati relativi alle istanze pervenute ai sensi del "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica"*, disponibile sul sito <https://www.agcom.it>.

Il ruolo dell'*enforcement* amministrativo appare certamente molto utile per la tutela del diritto d'autore *online*, tuttavia, come detto, non tutti gli Stati membri hanno posto in essere simili meccanismi di tutela. Sarebbe certamente opportuna l'istituzione di tali autorità anche in tutti i Paesi dell'Unione, oltre che prevedendo meccanismi di coordinamento tra le medesime, cosa che potrebbe consentire di superare, almeno in parte, le difficoltà sussistenti nella tutela giurisdizionale ordinaria descritte nel prosieguo.

3. Riflessioni conclusive sulle lacune normative

Gli interventi legislativi in materia di diritto d'autore nell'ambito dell'Unione europea hanno dato luogo ad un'armonizzazione carente di sistematicità e caratterizzata da frammentarietà. Alla luce di ciò persistono ancora divergenze tra le normative degli Stati membri ed il diritto d'autore appare ancora ancorato al principio di territorialità, almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali del diritto, primi tra tutti la sua esistenza ed i suoi effetti.

Quanto sopra appare coerente con la volontà del legislatore sovranazionale di intervenire solo nei casi in cui le differenze normative tra gli Stati membri possono provocare effetti negativi sul funzionamento del mercato interno. Tuttavia, in assenza di un titolo unitario sul diritto d'autore la tutela del diritto d'autore nell'Unione europea appare ancora oggi subordinata all'applicazione delle varie leggi nazionali³⁵⁷.

³⁵⁷ In questo senso DE MIGUEL ASENSIO P., *ult. op. cit.*, pp. 216-217. Si veda anche la sentenza *Hejduk*, al punto 22, in cui si afferma che: "Al riguardo va ricordato che, sebbene i diritti di un autore debbano essere automaticamente protetti in tutti gli Stati membri, in particolare in forza della direttiva 2001/29, essi sono soggetti al principio di territorialità.

L'ambizioso obiettivo di creare un titolo unitario per il diritto d'autore prospettato dalla Commissione europea nel 2009, oltre che dal mondo accademico, analogamente a quanto avvenuto per altri titoli di proprietà intellettuale, primo su tutti il marchio dell'Unione europea - che senza dubbio rappresenta un caso di unificazione per eccellenza di un titolo di proprietà intellettuale - appare ancora oggi un miraggio anche alla luce dei recenti interventi legislativi sul diritto d'autore, dai quali emerge che l'approccio del legislatore sovranazionale rimane ancora legato al ravvicinamento delle legislazioni dei singoli Stati membri, per di più limitato a determinate questioni che chiaramente sono ritenute suscettibili di influenzare il mercato interno.

Invero, il persistere dell'approccio dell'Unione europea basato sul disciplinare il diritto d'autore in un'ottica di ravvicinamento delle legislazioni è stato testimoniato anche dalla recente direttiva DSM e dal tenore dei suoi 86 *consideranda*, che rimangono ancorati alla logica del ravvicinamento delle legislazioni³⁵⁸.

Un tale assetto normativo, come si vedrà nel seguente capitolo, crea delle problematiche dal punto di vista della tutela del diritto a livello transfrontaliero, soprattutto con riguardo alle violazioni connesse allo sfruttamento delle opere in formato intangibile, ed in particolare a mezzo Internet.

Nello specifico, allo stato, non esistono regole specifiche per l'individuazione della giurisdizione nel caso di illeciti a mezzo Internet, materia con riferimento alla quale la giurisprudenza della Corte di giustizia

I suddetti diritti quindi posso essere violati, rispettivamente, in ciascuno degli Stati membri, in funzione del diritto sostanziale applicabile (v. sentenza Pinckney, C-170/12, EU:C:2013:635, punto 39)."

³⁵⁸ DE MIGUEL ASENSIO P., *op. cit.*, 2020, p. 218, in cui l'autore afferma che: "... *the current developments remain limited and concentrate in further reducing the differences between national copyright regimes on certain issues, as illustrated by Directive 2019/790 on copyright and related rights in the Digital Single Market. It does not abandon the traditional piecemeal approach to approximation of national copyright systems.*"

ha teso ad adattate le regole concepite per le violazioni che avvengono al di fuori del contesto digitale, dovendosi segnalare, in particolare, che la disciplina della legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali da fatto illecito (Regolamento Roma II), non si applica alle violazioni della privacy e dei diritti della personalità pur trovando invece applicazione alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, materia per la quale detta una regola apposita.

Nel contesto di tale analisi, stante l'assenza di un'armonizzazione completa in materia di diritto d'autore ed in assenza di un di un titolo unitario per il territorio dell'Unione europea, sarebbe auspicabile l'introduzione di una norma di diritto internazionale privato ovvero di diritto processuale civile internazionale specifica, contenente criteri di individuazione della giurisdizione applicabili alle violazioni transfrontaliere del diritto d'autore, in particolar modo se attuate a mezzo Internet.

Ulteriori criticità, inoltre, emergono con riguardo alle controversie che coinvolgono Paesi terzi, in quanto come noto le fonti normative di riferimento *in primis* il regolamento Bruxelles I *bis* non disciplinano tali situazioni, se non limitatamente ad alcuni criteri di giurisdizione che si applicano indipendentemente dal domicilio del convenuto, con l'eccezione dell'Italia che all'art. 3, della legge 218 del 1995 ha previsto autonomamente l'estensione dell'ambito di applicazione soggettivo di alcuni criteri di giurisdizione del suddetto regolamento, estendendo la sua applicazione anche con riguardo ai convenuti domiciliati in Paesi terzi. Invero, in tali casi assumono rilevanza le regole di giurisdizione dei singoli Stati. Come notato da de Miguel Asensio³⁵⁹, solo di rado accade che le suddette norme siano predisposte con specifico riferimento ai diritti di

³⁵⁹ DE MIGUEL ASENSIO P., *Conflict of Laws and the Internet*, Edward Elgar, Cheltenham, 2020, p. 223.

proprietà intellettuale ed uno di questi è quello del Codice di procedure civile della Romania.

Oltre alle questioni attinenti alla giurisdizione vi sono non trascurabili questioni relative al diritto applicabile, una volta individuato il giudice competente a decidere di una determinata controversia. Invero, non è affatto scontato che il giudice competente debba applicare la *lex fori*, risultando possibile che lo stesso in accordo alle norme di diritto internazionale privato applicabili si trovi a dover dare attuazione ad una legge straniera.

Anche sotto tale frangente la normativa attualmente vigente nell'Unione europea, nonostante interventi normativi quali l'adozione del regolamento Roma II, non appare adeguata ad individuare soluzioni chiare e soddisfacenti suscettibili di favorire la tutela del diritto d'autore nel contesto digitale, a discapito della certezza del diritto, dell'armonia delle soluzioni e della diffusione delle opere dell'ingegno.

Come si vedrà nel prosieguo, sul punto vi sono stati importanti suggerimenti provenienti dall'ambito accademico, che si sono tradotti in lungimiranti strumenti di *soft law* con l'obiettivo di guidare l'azione dei legislatori. Gli *ALI Principles* predisposti dal American Law Institute ed i *CLIP Principles* redatti dall'*European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property*³⁶⁰ rappresentano degli ottimi esempi a riguardo e di recente a tali progetti si sono aggiunte le *Kyoto Guidelines*, pubblicate il 13 dicembre 2020, le quali saranno oggetto di specifico esame³⁶¹.

³⁶⁰ BARIATTI S., *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-Border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, CEDAM, Padova, 2010.

³⁶¹ Si veda *Infra* capitolo IV.

CAPITOLO III: IL RUOLO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

SOMMARIO: 1. PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ – *Sezione I. GIURISDIZIONE.* 2.1. Foro generale del domicilio del convenuto – 2.2. Foro speciale in materia di illeciti – 2.3. Dottrina Shevill – 2.4. Recente sviluppo giurisprudenziale in relazione agli illeciti online – Violazione dei diritti della personalità e violazioni del diritto d'autore: parallelismi e differenziazioni dei due contesti nell'interpretazione della Corte di giustizia – 2.5. Forum connexitatis - 2.6. Il foro esclusivo delle azioni relative alla validità o registrazione di diritti di proprietà intellettuale – 2.7 Foro in materia contrattuale e scelta delle parti – *Sezione II. LEGGE APPLICABILE.* 3. Inquadramento generale – 3.1. Obbligazioni extracontrattuali: Regolamento (CE) n. 864/2007 (“Roma II”) - 3.2. *Ubiquitous infringement* e *de minimis rule* – 3.3. Obbligazioni contrattuali: Regolamento (CE) n. 593/2008 (“Roma I”) – 3.4. Sulla qualificazione dell'art. 5 della Convenzione di Berna come norma di conflitto – 3.5. Ordinamento italiano: prima della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato – 3.6. *Segue:* Art. 54 della legge 31 maggio 1995, n. 218

1. Principio di territorialità

Come si è visto, l'armonizzazione nell'ambito dell'Unione europea non copre integralmente la molteplicità degli aspetti del diritto d'autore. Gli interventi legislativi avutisi nel corso degli anni non hanno dato luogo ad un quadro normativo organico e sistematico.

Tradizionalmente le discipline nazionali in materia di proprietà intellettuale e segnatamente di diritto d'autore sono state caratterizzate dall'immanente applicazione del principio di territorialità. La natura territoriale del diritto d'autore risulta riconosciuta sia dalle convenzioni internazionali di riferimento, sia dalla stessa Corte di giustizia dell'Unione europea³⁶², la quale nel noto caso *Pinckney*³⁶³ ha affermato che:

Anzitutto, occorre rilevare che i diritti patrimoniali di un autore sono certamente soggetti, al pari dei diritti correlati a un marchio nazionale, al principio di territorialità. I suddetti diritti patrimoniali, in forza in particolare della direttiva 2001/29, devono tuttavia essere protetti automaticamente in tutti gli Stati membri, sicché essi in funzione del diritto sostanziale applicabile possono essere violati in ciascuno di essi.

Successivamente l'assoggettamento del diritto d'autore al principio di territorialità è stato ribadito anche nella successiva sentenza *Hejduk*³⁶⁴.

In via generale, come osservato in dottrina³⁶⁵, nel campo della proprietà intellettuale il principio di territorialità è stato interpretato in

³⁶² CGUE, 14 luglio 2005, causa C-192/04, *Lagardère Active Broadcast contro Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) e Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)* ed in particolare il punto 46 in cui si afferma: “In via preliminare, occorre sottolineare come dal tenore letterale e dalla ratio della direttiva 92/100 risulti che questa prevede un'armonizzazione minima in materia di diritti connessi al diritto d'autore. Difatti, essa non mira a rimettere in discussione, in particolare, il principio di territorialità di tali diritti, sancito dal diritto internazionale e riconosciuto anche dal Trattato CE. Tali diritti hanno dunque carattere territoriale, ed inoltre il diritto interno può sancire unicamente atti compiuti nel territorio nazionale.”. In dottrina si veda DE MIGUEL ASENSIO P., *ult. op. cit.*, p. 215.

³⁶³ CGUE, 3 ottobre 2013, causa C-170/12, *Peter Pinckney contro KDG Mediatech AG*, ECLI:EU:C:2013:635, punto 39; nel medesimo senso anche la sentenza CGUE,

³⁶⁴ CGUE, 22 gennaio 2015, causa C-441/13, *Pez Hejduk contro EnergieAgentur.NRW GmbH*, ECLI:EU:C:2015:28, punto 22.

³⁶⁵ Si veda BOSCHIERO N., *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 2007, pp. 34-104.

molteplici sensi³⁶⁶, tuttavia, ai fini della presente trattazione l'indagine sarà limitata alle accezioni che rilevano maggiormente: la prima avente carattere materiale e la seconda di matrice internazionalprivatistica³⁶⁷.

La prima interpretazione del principio di territorialità è stata esemplificata in dottrina con l'espressione "principio di territorialità di limitazione"³⁶⁸ e riguarda lo stretto rapporto tra i diritti di proprietà intellettuale ed un dato territorio. In particolare, secondo tale accezione del principio di territorialità la protezione prevista in un determinato territorio, ed in particolare gli aspetti dell'esistenza e degli effetti del diritto, sono limitate a tale territorio³⁶⁹. Una prima critica che può essere mossa a tale impostazione è che il diritto d'autore, a differenza di quanto avviene per altri titoli di proprietà intellettuale, è caratterizzato dall'assenza di formalità costitutive e non viene ad esistenza mediante un atto amministrativo (come, ad esempio, nel caso del deposito dei brevetti o della registrazione dei marchi), ma in virtù di un atto di creazione intellettuale³⁷⁰. Inoltre, occorre tenere presente che si tratta di situazioni giuridiche riconducibili al più ampio *genus* del diritto privato e non già del diritto pubblico, circostanza

³⁶⁶ Sull'ambiguità del concetto di territorialità si veda LUCAS A., *Droit international privé et droit d'auteur*, in *Les Cahiers de propriété intellectuelle traitent des droits de propriété intellectuelle*, 22, 3, 2010, consultabile sul sito: <https://www.lescpi.ca/s/1087>; VAN EECHOUD M., *Choice of Law in Copyright and Related Rights: Alternatives to the Lex Protectionis*, Kluwer Law International, L'Aja, 2003, pp. 97-103.

³⁶⁷ Sulla valenza del principio di territorialità come norma di diritto materiale, oltre che come regola di conflitto si veda UBERTAZZI L.C., *Territorialità dei diritti del produttore fonografico, dell'artista e dell'IMAE*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 1992, p. 105.

³⁶⁸ BOSCHIERO N., *ult. op. cit.*, p. 35, nota n. 5 e la dottrina tedesca ivi richiamata.

³⁶⁹ Come affermato in dottrina tale accezione di territorialità può essere sintetizzata come di seguito: "*The protection provided by the laws of one country only covers its own territory*". Si veda DE MIGUEL ASENSIO P., *Overcoming fragmentation and Territoriality in EU Copyright Law?*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 2017, pp. 181-216.

³⁷⁰ STEWART S.M., *ult. op. cit.*, p. 35.

questa ultima che potrebbe più pacificamente giustificare l'applicazione della sola legge nazionale, come nel caso del diritto penale³⁷¹.

Invero, da un siffatto approccio deriverebbe che in caso di violazione del diritto e di successiva instaurazione di una controversia, si applicherebbe comunque la *lex fori* anche nel caso in cui la commissione della violazione sia avvenuta in un Paese diverso da quello del foro. In tale caso vi sarebbe quindi un'estensione extraterritoriale della legislazione nazionale difficile da giustificare, in quanto verrebbe a mancare l'interesse dello Stato nel quale è stata instaurata la controversia ad estendere l'ambito di applicazione della propria legge, con l'effetto negativo di far venir meno la sussistenza di un collegamento effettivo tra la controversia e la legge del Paese del giudice adito.

Altro aspetto da tenere in considerazione è che nel caso in cui un diritto risulti protetto in più Paesi, tale diritto risulterà caratterizzato da una frammentazione in termini di tutela, stante la mancanza di uniformità tra le tutele accordate dai vari ordinamenti. In particolare, in dottrina è stata sottolineata la differenza tra *droit acquis* e *droit independants*³⁷². Secondo il primo dei suddetti concetti il diritto d'autore viene ad esistere in un determinato ordinamento e successivamente viene riconosciuto alla stregua del diritto di proprietà anche negli altri ordinamenti. Mentre secondo il concetto del *droit independants* la creazione intellettuale dà luogo a tanti diritti d'autore corrispondenti alle varie legislazioni. Proprio quest'ultima impostazione sembra essere quella seguita dalle convenzioni internazionali sul diritto d'autore.

La natura territoriale del diritto d'autore ha avuto ripercussioni nella legislazione dell'Unione anche relativamente alla già descritta deroga di cui all'art. 36 TFUE, così come alla deroga alla clausola sul mercato interno, di

³⁷¹ VAN EECHOUD M., *op. cit.*, 2003, p. 97.

³⁷²*Ivi*, pp. 99-103.

cui all'art. 3 della direttiva sul commercio elettronico³⁷³, con conseguente esclusione dell'estensione del principio del Paese d'origine ivi previsto al diritto d'autore³⁷⁴. Secondo tale norma i prestatori di servizi della società dell'informazione sono soggetti alla legislazione dello Stato membro di provenienza e non alle legislazioni degli altri Stati membri in cui forniscono servizi.

Chiaramente, nell'ambito dell'Unione europea, i numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali sul diritto d'autore hanno aiutato a ridurre tale frammentazione e contribuito in termini di certezza del diritto; ciononostante, in assenza di un titolo unitario di tutela permane un contesto caratterizzato da frammentazione³⁷⁵. Da ciò discende che al cambiare del Paese di riferimento, al netto degli aspetti armonizzati, si ha una differente protezione che risulta indipendente rispetto a quella prevista negli altri

³⁷³ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

³⁷⁴ Si osserva che in taluni settori del diritto d'autore risulta recepito il principio del Paese d'origine. Nello specifico, nella direttiva 93/83/CEE 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, si prevedeva che le autorizzazioni del diritto d'autore per la radiodiffusione via satellite devono essere ottenute esclusivamente per lo Stato membro di origine della trasmissione via satellite e non anche per gli altri Stati membri cui vengono ricevuti i segnali, al fine di evitare l'applicazione di più leggi con conseguenti ostacoli alla diffusione transfrontaliera delle opere. Successivamente, la suddetta direttiva è stata modificata ad opera della direttiva 2019/789 al fine di adattarne i contenuti al contesto digitale e alle nuove modalità di fruizione dei servizi radiofonici e televisivi (servizi *online* accessori alle trasmissioni), ed in tale direttiva è stato previsto il principio del Paese d'origine con l'applicazione di alcuni limiti. Invero, l'applicazione del suddetto principio nel campo dei programmi televisivi è stata limitata ai soli servizi *online* accessori di cui all'art. 3 della medesima direttiva, in ragione dei meccanismi di finanziamento e dei meccanismi di concessione di licenze sussistenti per determinate opere audiovisive, che sovente si basano sulla concessione di licenze territoriali esclusive (considerando n. 10 della direttiva). Si vedano 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; e direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

³⁷⁵ DE MIGUEL ASENSIO P., *op. cit.*, 2020, p. 216.

Paesi, dando luogo ad uno scenario caratterizzato dalla frammentazione territoriale del diritto, quale somma dei singoli diritti previsti nei vari ordinamenti.

Oltre alla sopra descritta qualificazione di diritto materiale del principio di territorialità, come detto, vi è una seconda accezione che in dottrina³⁷⁶ è stata denominata “principio di territorialità dei conflitti di leggi”, intendendosi con tale perifrasi l’interpretazione del principio di territorialità come norma di conflitto, propria del diritto internazionale privato, per i diritti di proprietà intellettuale.

Sul punto, tradizionalmente, non vi è stata uniformità di vedute, invero, la dottrina si è divisa circa l’assoggettamento o meno dei diritti di proprietà intellettuale al funzionamento delle norme di conflitto, proprio sulla base dell’immanente territorialità che caratterizza tali diritti.

Sull’argomento parte della dottrina ha considerato che il principio di territorialità non si occupi delle questioni attinenti al conflitto di leggi³⁷⁷. Nell’ambito di tale filone è stato argomentato che il diritto d’autore per sua natura non è soggetto al meccanismo del rinvio, inteso come richiamo del diritto straniero secondo il consueto modo di funzionare delle regole del diritto internazionale privato, con la conseguente esclusione della possibilità per il giudice interno di applicare qualsivoglia legge straniera, sebbene in presenza di elementi di internazionalità³⁷⁸.

³⁷⁶ BOSCHIERO N., *ult. op. cit.*, p. 35.

³⁷⁷ Si veda UBERTAZZI L.C., *Territorialità dei diritti del produttore fonografico, dell’artista e dell’IMAE*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo)*, 1992, p. 100 ed in particolare la dottrina tedesca ivi richiamata.

³⁷⁸ In questo senso LUZZATTO R., *Problemi internazionalprivatistici del diritto d’autore*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2, 1989, pp. 282, il quale muove le sue argomentazioni anche sulla base di una risalente giurisprudenza del giudice di legittimità italiano (Corte di Cassazione del 29 luglio 1958, n. 2754), secondo la quale il diritto d’autore è soggetto: “*alla sola legge nazionale, quella del foro, restando estraneo il meccanismo del richiamo ad ordinamenti giuridici stranieri normalmente adottato per il regolamento di situazioni privatistiche (come certamente, nella sua essenza può considerarsi il diritto d’autore) che presentano carattere di internazionalità*”.

Tuttavia, tale impostazione basata sulla necessaria applicazione della *lex fori* è stata ampiamente criticata in dottrina e non appare idonea a rispondere alle esigenze di tutela delle opere dell'ingegno, che in quanto beni immateriali sono caratterizzate da ubiquità.

Chiaramente, con l'avvento di Internet, che per definizione non conosce confini ed è per sua natura internazionale, si è resa ancora più significativa l'esigenza di rivedere gli schemi tradizionali di protezione delle opere ancora improntati ad un approccio strettamente territoriale. Invero, la smaterializzazione delle opere, dovuta alla digitalizzazione dei contenuti, tutelati dal diritto d'autore, si è tradotta in nuove problematiche, rappresentate non solo dall'ubiquità delle opere dell'ingegno, ma anche dall'ubiquità delle condotte illecite attuate a mezzo Internet ed a tal proposito si parla di "*ubiquitous infringements*", relativamente ai quali si approfondiranno le questioni relative da un lato, agli aspetti della determinazione della competenza giurisdizionale, dall'altro, alla risoluzione dei conflitti di legge.

Sezione I: giurisdizione

2. Il Regolamento Bruxelles I bis

A livello internazionale la disciplina del diritto d'autore risulta caratterizzato dalla previsione di *standard* minimi di tutela, da una parte, e dall'estensione in favore degli autori stranieri dei diritti previsti per gli omologhi nazionali (principio del trattamento nazionale), dall'altra, facendo sì che la tutela accordata a livello globale sia il risultato dell'insieme dei regimi nazionali che rimangono ancorati al principio di territorialità. Un tale modello non appare più adeguato rispetto alle modalità di fruizione delle opere emerse negli ultimi decenni, oltre che alla diffusione ed allo sfruttamento economico transfrontaliero delle stesse³⁷⁹.

Come visto, a livello europeo si sono susseguiti importanti passi in avanti rispetto ai livelli di armonizzazione già sussistenti a livello internazionale, tuttavia, in assenza di un titolo unitario europeo permangono ancora rilevanti differenze a livello normativo in termini di tutela.

In un tale scenario le questioni relative alla concessione di licenze transfrontaliere ed alle violazioni aventi carattere internazionale assumono sempre più rilievo. Spetta dunque alle regole del diritto internazionale privato ampiamente intese stabilire in primo luogo quale sia il giudice competente a decidere di una determinata controversia, e, in secondo luogo, quale sia la legge che dovrà applicare.

Come noto, le violazioni del diritto d'autore commesse a mezzo Internet comportano una serie di questioni giuridiche. A livello pratico, occorre tener conto delle peculiarità della rete, che è caratterizzata dalla

³⁷⁹ TORREMANS P., *Copyright jurisdiction under EU private international law*, in *Research handbook on copyright law*, 2nd ed., TORREMANS P. (ed.), Edward Elgar, Cheltenham, 2017, pp. 556-557.

manca di territorialità, in quanto non collegata ad un determinato territorio. Inoltre, le condotte commesse a mezzo Internet si caratterizzano per produrre effetti simultaneamente in una molteplicità di giurisdizioni, che in potenza corrispondono a tutti i Paesi con accesso ad Internet, praticamente in tutto il mondo. A ciò si aggiungono anche le difficoltà relative all'identificazione del responsabile delle condotte illecite, oltre che alla localizzazione dei titolari ovvero dei responsabili dei siti, considerato che i siti possono essere in forma anonima, così come possono essere cancellati nel giro di poche ore.

In un tale scenario, agire in ogni Paese in cui si subisce una lesione del diritto d'autore può risultare oltremodo gravoso ed antieconomico per la parte danneggiata. Invece, la possibilità di ottenere provvedimenti giurisdizionali a tutela del diritto leso con una portata non limitata al territorio nazionale del foro, ma estesa a più Paesi potrebbe concretizzarsi in una tutela effettiva. Un tale obiettivo se circoscritto all'ordinamento dell'Unione europea appare certamente perseguibile nonché auspicabile e a questo obiettivo tende, in parte, la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'interpretazione degli strumenti esistenti al livello dell'Unione europea.

In ambito europeo, l'individuazione della giurisdizione e la disciplina dell'esecuzione delle decisioni emesse nelle controversie transfrontaliere in materia di diritto d'autore è affidata al regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I *bis*)³⁸⁰ relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 44/2001³⁸¹ relativo

³⁸⁰ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

³⁸¹ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

alla medesima materia, che a sua volta ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.

In parallelo al suddetto regolamento, per i Paesi membri dell'EFTA: Svizzera, Danimarca, Norvegia e Islanda, lo strumento normativo di riferimento è costituito dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, che mutua sostanzialmente la disciplina contenuta nel regolamento n. 44/2001³⁸².

Le regole di individuazione della giurisdizione attualmente previste nell'Unione europea risultano concepite con riferimento ad atti caratterizzati come suscettibili di essere localizzati in un dato territorio e quindi distinti da una connotazione geografica, ed il suddetto regolamento non rappresenta un'eccezione, invero, lo stesso non prevede criteri specifici per l'individuazione del giudice competente nel caso di violazioni al diritto d'autore commesse a mezzo Internet.

Alla luce di quanto sopra, in primo luogo, appare opportuno in un primo momento vagliare l'applicabilità dei criteri previsti dal regolamento alle suddette fattispecie, valutando l'adeguatezza degli stessi.

In secondo luogo, occorre esaminare le soluzioni adottate dalla Corte di giustizia nell'adattare le regole esistenti a fattispecie in qualche misura diverse da quelle per le quali sono state concepite, con specifico riferimento alle condotte poste in essere nel contesto digitale.

Un ulteriore aspetto che dovrà essere oggetto di analisi è relativo alla portata della competenza del giudice individuato come competente a decidere di una determinata controversia, con particolare riguardo alla possibilità per il giudice di uno Stato membro di decidere su violazioni commesse al di fuori del proprio territorio nazionale ed in particolare di

³⁸² La nuova Convenzione di Lugano è stata ratificata dall'Unione europea con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2010 fra l'Unione europea, la Danimarca e la Norvegia, un anno esatto più tardi per la Svizzera ed il 1° maggio 2011 per l'Islanda.

disporre provvedimenti inibitori o altri rimedi giurisdizionali con effetti al di fuori dei limiti di tale territorio (c.d. “*extraterritorial jurisdiction*”)³⁸³.

2.1. Foro generale del domicilio del convenuto

L’art. 4 del regolamento (art. 2, del previgente regolamento 44/2001) recependo il principio *actor sequitur forum rei* disciplina il foro generale del domicilio del convenuto, sulla base del quale è possibile convenire in giudizio le persone domiciliate³⁸⁴ nel territorio di uno Stato membro, in detto Stato membro a prescindere dalla loro cittadinanza.

Tale criterio di ordine generale, che rappresenta la regola in termini di individuazione del giudice competente a decidere delle controversie in materia civile e commerciale nell’ambito dell’Unione europea, attua un bilanciamento tra gli interessi dell’attore e del convenuto, rendendo prevedibile il luogo di instaurazione della controversia³⁸⁵ ed è suscettibile di essere applicato anche per fattispecie legate a diritti di proprietà intellettuale, potendo risultare efficace nell’ipotesi di illecito commesso da

³⁸³ LUNDSTEDT L., *Jurisdiction and Choice of Law in Online Copyright Cases*, in E. Rosati (ed.), *The Routledge Handbook of EU Copyright Law*, Routledge, Londra, 2021, pp. 396-412. IDEM, *Putting Right Holders in the Centre: Bolagsupplysningen and Ilsjan (C-194/16): What Does It Mean for International Jurisdiction over Transborder Intellectual Property Infringement Disputes?*, in *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 49, 2018, pp. 1022–1047.

³⁸⁴ Il domicilio per le persone fisiche e la sede per le persone giuridiche sono disciplinati rispettivamente in accordo agli artt. 62 e 63 del regolamento Bruxelles I *bis*.

³⁸⁵ Le norme sulla competenza devono consentire un alto grado di prevedibilità, a favore sia dell’attore, potendo individuare agevolmente il giudice dinanzi al quale instaurare la controversia, sia del convenuto, il quale deve poter ragionevolmente prevedere il foro dinanzi al

quale può essere citato. Cfr. CGUE, 3 aprile 2009, causa C-533/07, *Falco Privatstiftung e Thomas Rabitsch contro Gisela Weller-Lindhorst*, ECLI:EU:C:2009:257, punti 21-22; CGUE, 17 marzo 2016, causa C-175/15, *Taser International Inc. contro SC Gate 4 Business SRL e Cristian Mircea Anastasiu*, ECLI:EU:C:2016:176, punto 32.

un solo soggetto³⁸⁶. Invero, è soprattutto in tali casi che il criterio generale esplica maggiormente il suo effetto utile ed in particolar modo nel caso delle violazioni che si concretizzano in più territori, permettendo all'attore di instaurare un solo procedimento, piuttosto che avviare procedimenti in una pluralità di fori.

Tuttavia, il foro del domicilio del convenuto non risulta sempre soddisfacente per le controversie in materia di diritto d'autore. Invero, nel caso di violazioni a mezzo Internet l'attore potrebbe essere costretto ad instaurare una controversia a migliaia di chilometri di distanza rispetto al suo luogo di residenza ed anche nel caso di presenza di più convenuti non risulterebbe certamente adeguato³⁸⁷.

Ulteriori problematiche emergerebbero nel caso in cui la condotta non sia stata realizzata nel foro, in quanto in tali casi il giudice competente si troverebbe a dover decidere di violazioni effettuati in altri Paesi, in contrasto con il principio di prossimità del giudice, potendo tale circostanza implicare anche l'applicazione di leggi straniere³⁸⁸. Un ulteriore elemento di criticità risulta rappresentato dal fatto che l'autore della condotta illecita potrebbe essere domiciliato in un Paese terzo e tale circostanza avrebbe l'effetto di far venir meno l'applicazione *ratione loci* del regolamento.

Stante l'inadeguatezza del criterio generale previsto dal regolamento ad individuare il giudice competente a decidere delle controversie relative ad illeciti commessi a mezzo Internet, appare opportuno esaminare gli altri criteri previsti dal regolamento e le soluzioni adottate dalla Corte relativamente a tale tipologia di controversie.

³⁸⁶ TORREMANS P., *ult. op. cit.*, 2017, pp. 556-557.

³⁸⁷ FROSIO G., *Enforcement of European Rights on a Global Scale*, in E. Rosati (ed.), *Routledge Handbook of European Copyright Law*, Routledge, Londra, 2021, pp. 413-44; SVANTESSON D., *Internet Jurisdiction and Intermediary Liability*, in G. Frosio (ed.), *The Oxford Handbook of Online Intermediary Liability*, Oxford University Press, Oxford, 2020, pp. 691-708

³⁸⁸ Ivi, p. 559.

Inoltre, a ben vedere un ulteriore elemento di criticità appare rappresentato dal fatto che nella sistematica del regolamento Bruxelles I bis, a differenza di quanto previsto in materia di legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ed in particolare nell'art. 8, del regolamento (CE) n. 864/2007 ("Roma II"), che contiene una disposizione specifica in materia di diritti di proprietà intellettuale, non è dato rinvenire una simile previsione con riguardo alla giurisdizione in materia di obbligazioni extracontrattuali scaturenti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, facendo così venir meno una più che mai opportuna simmetria.

2.2. Foro speciale in materia di illeciti

In parallelo al foro generale del domicilio del convenuto, il regolamento Bruxelles I bis prevede delle competenze speciali, nell'ambito delle quali vi è quella di cui all'art. 7, paragrafo 2, che in materia di illeciti civili dolosi o colposi, dispone che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del "*luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire*" (nella dicitura inglese "*the place where the harmful event occurred or may occur*")³⁸⁹.

La *ratio* dell'introduzione della competenza speciale rispetto al foro generale risiederebbe nella valorizzazione dell'esistenza di uno stretto collegamento tra la controversia ed i giudici individuati dal foro speciale, in un'ottica di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale³⁹⁰. Come enunciato al considerando 16 del regolamento, la

³⁸⁹ TORREMANS P. *et al.*, *Cheshire, North and Fawcett: Private International Law*, 15th ed., Oxford University Press, Oxford, 2017, pp. 263-283.

³⁹⁰ CGUE, 7 marzo 1995, causa C-68/93, *Fiona Shevill e altri contro Presse Alliance SA*, ECLI:EU:C:1995:61, paragrafo 19.

sussistenza di tale collegamento è utile al fine di garantire al convenuto la ragionevole prevedibilità del foro in cui è citato e tale aspetto risulta particolarmente importante nelle controversie derivanti da violazioni della *privacy* e dei diritti della personalità³⁹¹.

La norma in parola si pone in rapporto alternativo rispetto al foro generale del domicilio del convenuto ed ove applicata agli illeciti commessi a distanza - ossia a quelle fattispecie caratterizzate dalla non coincidenza dal punto di vista spaziale e temporale tra il luogo della condotta causale ed il luogo dell'evento dannoso - consente all'attore di effettuare una scelta circa il luogo di instaurazione della controversia. Tale scelta, linea di principio, ricade tra il luogo in cui è stata posta in essere la condotta illecita (luogo della condotta) ed il luogo in cui si è concretizzato il danno (luogo dell'evento dannoso).

In assenza di norme specifiche per l'individuazione della giurisdizione nel caso degli illeciti commessi a mezzo Internet, il criterio contenuto nella suddetta norma appare essere il più idoneo a disciplinare la competenza per tali violazioni.

Tuttavia, occorre tenere conto del fatto che gli illeciti commessi a mezzo Internet si distinguono per il fatto che da un unico evento (es. *upload*³⁹² di un contenuto nella rete) si possono generare effetti in una moltitudine di Paesi (es. tramite il *download*³⁹³ del contenuto), anche in parti opposte del mondo. In ragione di quanto sopra, per gli illeciti commessi *online* si parla di *ubiquitous infringements*, in quanto la condotta illecita, quantomeno in potenza, è suscettibile di comportare danni su scala globale.

³⁹¹ LUTZI T., *Private International Law Online, Internet Regulation and Civil Liability in the EU*, Oxford University Press, Oxford, 2020, pp. 78-85.

³⁹² Come noto l'*upload* consiste nel caricamento di un *file* su Internet.

³⁹³ Come noto il *download*, noto anche come scaricamento, consiste nella ricezione di un *file* da una rete telematica, creando una copia locale sul proprio dispositivo.

2.3. Dottrina Shevill

L'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire" è stato oggetto di un'importante evoluzione giurisprudenziale nota come dottrina *Shevill*, che appare opportuno ripercorrere.

Uno dei primi casi in cui è stata sottoposta all'attenzione della Corte di giustizia la questione dell'interpretazione della suddetta espressione è stato nell'ambito del caso *Mines de Potasse d'Alsace*³⁹⁴. Tale controversia aveva ad oggetto la condotta di una società francese operante nel settore estrattivo, asseritamente responsabile dell'inquinamento del fiume Reno, mediante il riversamento dalle sponde francesi di ingenti quantità di scorie industriali. Tale condotta era ritenuta dall'attrice la causa dei danni subiti dal vivaio gestito dalla medesima nei Paesi Bassi, nel quale veniva utilizzata l'acqua proveniente dal Reno al fine di soddisfare le esigenze idriche di tale attività.

Il caso in questione, ritenuto uno dei casi più importanti in materia, presenta la particolarità derivante della mancata coincidenza tra il luogo della condotta, ossia il riversamento nel Reno delle scorie industriali avvenuto in Francia, e quello del danno, localizzato nei Paesi Bassi. L'attrice in primo grado citava la convenuta dinanzi all'*Arrondissementsrechtbank* di Rotterdam, quest'ultima, tuttavia, eccepiva con esito positivo l'incompetenza del giudice adito ai sensi degli artt. 2 e 5, punto 3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968. In appello, l'attrice chiedeva la dichiarazione della competenza delle Corti olandesi sulla base di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della sopramenzionata Convenzione (attuale art. 7, paragrafo 2, Bruxelles I *bis*).

³⁹⁴ CGUE, 30 novembre 1976, C-21/76, *Handelskwekerij G. J. Bier BV contro Mines de potasse d'Alsace SA*, ECLI:EU:C:1976:166.

Così, il giudice chiamato a decidere in appello rimetteva la questione dell'interpretazione della suddetta norma alla Corte di giustizia, la quale ha dovuto vagliare le due possibili soluzioni: l'attribuzione della competenza al giudice del luogo in cui è stato compiuto l'atto o a quello del luogo in cui si è verificato il danno.

Nel primo caso, la Corte precisava come l'instaurazione della controversia nel foro del luogo in cui è stato compiuto l'illecito risulti soddisfacente nel caso in cui più persone subiscano danni riconducibili ad un unico fatto dannoso. Invero, si evita il moltiplicarsi di procedimenti derivanti da una medesima condotta, con indubbi vantaggi dal punto di vista dell'uniformità dei criteri di giudizio, oltre che dell'economia processuale, anche in considerazione del fatto che risulta più agevole accertare il luogo in cui l'atto è stato compiuto, rispetto ai luoghi in cui può verificarsi il danno.

Nel secondo caso, la Corte puntualizza come l'instaurazione della controversia nel foro del luogo in cui si è verificato il danno appare soddisfacente, oltre che per ragioni di ordine processuale legate all'acquisizione delle prove e allo svolgimento del processo, anche nel caso in cui più persone rechino danno al medesimo soggetto o bene, in quanto risulterebbe garantita la parità di trattamento degli autori del danno, inoltre, nel caso di specie tale criterio consentirebbe all'attore di citare il convenuto dinanzi al giudice del proprio domicilio.

Partendo da queste premesse, ed analizzando anche le possibili alternative a tali soluzioni, la Corte arriva a stabilire che l'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles del 1968, vada interpretato nel senso di consentire all'attore una scelta tra il foro della condotta ed il foro del danno, potendo quindi citare il convenuto parimenti dinanzi ai giudici del luogo in cui si è posta in essere la condotta dannosa, così come dinanzi ai giudici del luogo in cui si è concretizzato il danno.

Con tale interpretazione si attua il principio dell'effetto utile alla norma, che altrimenti sarebbe vedrebbe venir meno l'utilità del foro speciale

previsto dalla norma, in quanto sovrapposto al foro generale del domicilio del convenuto. Ciò in quanto sovente nelle azioni promosse dal danneggiato vi è coincidenza tra il foro della condotta e quello del domicilio del convenuto. La soluzione della Corte manifesta altresì il pregio di conferire rilevanza ad entrambi i criteri (della condotta e del danno), i quali si caratterizzano per essere ugualmente prossimi alla controversia.

Un'altra storica sentenza della Corte di giustizia nella quale questa ha avuto l'occasione di precisare la portata del criterio relativo al luogo dell'evento dannoso con riferimento a un'ipotesi diversa da quella dell'illecito a distanza è quella riguardante il caso *Marinari*³⁹⁵, derivante dalla domanda pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione italiana, con riguardo alla controversia tra il signor Marinari, domiciliato in Italia, e la Lloyd's Bank, con sede nel Regno Unito.

Nel caso di specie, l'attore aveva depositato presso l'istituto di credito convenuto un set di pagherò cambiari – noti nella prassi internazionale come *Promissory Notes* – precedentemente emessi nella Repubblica delle Filippine in favore di una società incorporata secondo il diritto libanese. I dipendenti della banca, tuttavia, avevano sollevato dubbi circa la liceità della provenienza degli effetti cambiari e pertanto avevano segnalato tale circostanza alle autorità di polizia inglesi, ed a seguito della suddetta segnalazione veniva disposto il sequestro dei titoli, nonché l'arresto dell'attore.

Quest'ultimo, una volta assolto dalle Corti inglesi, adiva il Tribunale di Pisa per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta della banca inglese, oltre che la corresponsione delle somme dovute in virtù degli effetti cambiari depositati.

³⁹⁵ CGUE, 19 settembre 1995, causa C-364/93, *Antonio Marinari contro Lloyds Bank plc Zubaidi Trading Company*, ECLI:EU:C:1995:289.

La Corte di giustizia, facendo seguito all'ordinanza di rinvio del giudice di legittimità italiano, pronunciandosi quindi sull'interpretazione dell'art. 5, comma 3, della Convenzione 27 settembre 1968 e sull'interpretazione dell'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" ivi contenuta, affrontava la questione relativa alla possibile inclusione del luogo in cui si sono cagionati i pregiudizi patrimoniali subiti dall'attore (nel caso di specie l'Italia), nell'ambito della suddetta espressione.

In tale occasione, la Corte si è pronunciata in senso in qualche misura più restrittivo facendo leva sulla necessità di non svuotare di significato il principio generale del domicilio del convenuto, dal quale è possibile discostarsi solo nei casi e nei limiti previsti dalla Convenzione, non potendosi ricomprendere qualsivoglia luogo in cui possa essere risentite le conseguenze dannose. Ciò in considerazione del fatto che la condotta dannosa aveva già esplicato i propri effetti (diretti) in un altro Stato membro (nel caso di specie il Regno Unito).

Pertanto, la Corte anche al fin di garantire la necessaria sussistenza di un adeguato collegamento tra gli elementi della controversia ed il luogo del giudice adito ha interpretato la norma nel senso che *"essa non si riferisce al luogo in cui la parte lesa sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale verificatosi e da essa subito in un altro Stato contraente."*³⁹⁶.

³⁹⁶ Anche in occasioni successive, la corte del Lussemburgo ha escluso la possibilità di interpretare l'espressione "luogo ove l'evento dannoso si è verificato o possa verificarsi" nel senso di includere il luogo in cui il patrimonio del danneggiato risenta delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento danno, al fine di contrastare la prassi del *forum shopping*. Si vedano CGUE, 10 giugno 2004, causa C-168/02, *Rudolf Kronhofer contro Marianne Maier e altri*, ECLI:EU:C:2004:364; e CGUE, 16 luglio 2009, causa C-189/08, *Zuid-Chemie BV contro Filippo's Mineralenfabriek NV/SA*, ECLI:EU:C:2009:475. Tale orientamento risulta accolto anche dalla massima corte italiana; a tal riguardo si veda Cassazione civile sez. un., 05/07/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 05/07/2011), n. 14654, in cui si afferma: *"Con ormai costante orientamento (a far data dalle sentenze Shevill e Marinari del 1995, seguite dalle pronunce Kronhofer del 10.6.2004 e Zuid Chemie del 16.7.2009) la corte del*

Così facendo la Corte esclude il riconoscimento di un foro che avrebbe avuto i connotati di un vero e proprio *forum actoris*, che porterebbe al dilagare del fenomeno del *forum shopping*, perseguendo così gli obiettivi di prevedibilità del foro da parte del convenuto, oltre che di buona amministrazione della giustizia.

Altra tappa importante nella giurisprudenza della Corte di giustizia sul tema è rappresentata dal celebre caso *Shevill*³⁹⁷, derivante dalla questione pregiudiziale sollevata dalla House of Lords, in merito all'interpretazione dell'espressione di all'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, in relazione ad un'azione di diffamazione a mezzo stampa.

Il caso di specie derivava dall'azione di risarcimento promossa dalla signora Shevill, residente nel Regno Unito, e la società di diritto belga Chequepoint International Limited unitamente a due sue società controllate, nei confronti della società di diritto francese Presse Alliance SA, editrice del giornale *France-Soir*, per i danni causati alle attrici derivanti dalla pubblicazione da parte di quest'ultima di un articolo di stampa dal contenuto diffamatorio.

Il giudizio era stato promosso dinanzi la High Court of England and Wales, tuttavia, la convenuta eccepiva l'incompetenza di tale corte, in

Lussemburgo ha sempre escluso che il "luogo ove l'evento dannoso si è verificato o possa verificarsi" sia legittimamente identificabile con quello in cui il patrimonio del danneggiato risente delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento di danno lamentato come ingiusto (al fine di evitare il pericoloso proliferare della prassi del cd. forum shopping). Con altrettanto costante orientamento, questa corte regolatrice, a far data dal 2003, ha puntualmente applicato tale regula iuris, in vicende anche analoghe (danni "da transazione rovinosa") a quella per la quale è ancor oggi processo, ribadendo che in nessun caso il locus commissi delicti è sovrapponibile a quello in cui si determina l'impovertimento patrimoniale del soggetto che lamenta la ingiusta lesione di una situazione soggettiva giuridicamente tutelata, senza che tale principio soffra eccezioni di sorta con riguardo ai danni futuri, per i quali il criterio di collegamento resta in ogni caso individuato o dal fatto generatore dell'illecito (nella specie, la transazione inglese), ovvero dal luogo ove si sia prodotta la diretta ed immediata lesione del bene protetto (nella specie, il territorio inglese ove la transazione ebbe a perfezionarsi), ancorché gli effetti mediati dell'evento di danno possano diversamente propagarsi nel tempo e nello spazio."

³⁹⁷ CGUE, 7 marzo 1995, causa C-68/93, *Fiona Shevill e altri contro Presse Alliance SA*, ECLI:EU:C:1995:61.

quanto non si era configurato alcun danno in Inghilterra, a norma dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles e che in applicazione di tale disposizione la controversia dovesse essere incardinata in Francia³⁹⁸, tuttavia, tale eccezione veniva respinta.

Il procedimento relativo alla controversia giungeva dinanzi alla House of Lords, la quale sospendeva il procedimento per ottenere la pronuncia della Corte di giustizia sull'interpretazione della sopramenzionata norma in materia di competenza.

La Corte ripercorrendo alcune delle argomentazioni della precedente sentenza *Mines de potasse d'Alsace* ed applicandole alla fattispecie della diffamazione a mezzo stampa affermava il seguente principio di diritto:

...l'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" di cui all'art. 5, punto 3, della Convenzione, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, deve essere interpretata nel senso che la vittima può esperire nei confronti dell'editore un'azione di danni sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l'editore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito.

Tale pronuncia rappresenta senza dubbio una pietra miliare nell'individuazione della giurisdizione in materia di illeciti commessi a distanza e rappresenta un interessante sviluppo giurisprudenziale. La stessa

³⁹⁸ Invero, dalla sentenza in parola emerge come l'edizione del giornale contenente l'articolo diffamatorio è stata distribuita in 237.000 in Francia e in 15.500 circa in altri paesi europei, di cui solamente 230 in Inghilterra.

prevede la giurisdizione del giudice del luogo dell'evento dannoso, coincidente nella specie, tanto col luogo della condotta, quanto, tendenzialmente ed almeno in parte, col luogo di produzione del danno, in quanto luogo di iniziale messa in circolazione della pubblicazione. La cognizione del giudice così individuato ha carattere pieno, in quanto tale giudice è competente a conoscere della totalità del danno, includendo quindi i danni subiti in altri Stati contraenti.

D'altra parte, in considerazione del fatto che sovente, ed anche in questo caso, in relazione ad un'azione da parte del danneggiato, il suddetto foro coincide con quello generale del domicilio del convenuto, risulta riconosciuta anche la competenza dei giudici degli Stati contraenti in cui è stata diffuso il contenuto diffamatorio e si è concretizzato il danno, diversi dallo Stato contraente di stabilimento dell'editore (nel quale pure possono essersi verificati dei danni), seppur con cognizione limitata ai danni subiti dall'attrice all'interno del relativo territorio nazionale.

Occorre evidenziare in questo caso, a differenza del caso *Mines de potasse d'Alsace*, non si è in presenza di un mero illecito a distanza, ma di una condotta (la pubblicazione del contenuto a mezzo stampa) suscettibile di cagionare danni in una moltitudine di Paesi (quelli in cui è stata diffusa l'opera).

La Corte, in questa occasione, afferma la competenza dello Stato contraente (diverso rispetto a quello di stabilimento dell'editore) nel quale si concretizza il danno – nel caso di specie la pubblicazione lesiva di diritti della personalità – la quale tuttavia risulta limitata alla valutazione dei pregiudizi subiti all'interno delle proprie frontiere nazionali, dando così luogo ad una cognizione limitata. Gli effetti negativi per l'attore relativi alla cognizione limitata dei suddetti giudici, risultano comunque controbilanciati dal fine di evitare il fenomeno del c.d. *forum shopping*, ossia la possibilità dell'attore di promuovere il giudizio in uno Stato piuttosto che in un altro, in

ragione della normativa ivi prevista, al fine di trarre da tale scelta un vantaggio di natura processuale o sostanziale.

Se, dunque, si applica questo principio alle violazioni al diritto d'autore nelle reti digitali, il titolare dei diritti potrebbe scegliere di incardinare il procedimento giudiziario in una tra le giurisdizioni degli Stati membri in cui si è concretizzato il danno, o nel luogo del domicilio del convenuto, tuttavia, solo quest'ultimo foro sarà competente a giudicare della totalità del danno subito, mentre i giudici del *forum commissi delicti* - diversi dal luogo di sede dell'editore e di iniziale immissione in circolazione della pubblicazione - avranno cognizione limitata al solo territorio nazionale.

La suddetta soluzione è definita in dottrina come *mosaic approach*, in quanto nei fori diversi da quello del domicilio del convenuto comporta la necessità di instaurare tanti procedimenti quanti sono i Paesi in cui si è concretizzato il danno.

In via generale, l'applicazione di tale soluzione alle controversie transfrontaliere relative a violazioni perpetrate a mezzo Internet è stata criticata in quanto potrebbe portare alla frammentazione del procedimento giudiziario ed al rischio di conflitto tra giudicati, circostanza che sarebbe aggravata nel caso in cui il convenuto abbia sede in un Paese terzo nel quale non sia garantita un'adeguata tutela del diritto d'autore (c.d. "*copyright heaven*") ed i danni si siano concretizzati in più Stati membri³⁹⁹.

Ad ogni modo, pur considerando i soli casi rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento occorre rilevare che, nel caso di violazioni e mezzo Internet che coinvolgano più Stati membri, la criticità maggiore è rappresentata dal fatto che in tali casi verrebbe a mancare un foro

³⁹⁹ In questo senso GINSBURG J.C., *Private international law aspects of the protection of works and objects of related rights transmitted through digital networks*, in *WIPO Group of Consultants on the Private International Law Aspects of the Protection of Works and Objects of Related Rights Transmitted through Global Digital Networks*, 1998, pp. 17 ss.

potenzialmente competente a decidere per la totalità del danno cagionato nel territorio dell'Unione e pertanto il soggetto leso si troverebbe costretto a promuovere tanti giudizi quanti sono i Paesi in cui si è concretizzato il danno, ed ognuna di queste giurisdizioni avrebbe competenza limitata ai rispettivi confini nazionali, senza considerare che una tale azione multipla risulterebbe senza dubbio oltremodo dispendiosa e gravosa per l'attore.

La Corte ha avuto modo di analizzare le peculiarità insite nelle violazioni del diritto d'autore nelle sentenze *Pinckney* ed *Hejduk* dalle quali emerge la difficoltà di ipotizzare un nuovo foro competente a decidere, in quanto luogo dove il danno si è prodotto, degli interi danni cagionati dalla violazione e ciò in considerazione della natura del diritto violato, oltre che del carattere territorialmente limitato della sua tutela.

2.4. Recente sviluppo giurisprudenziale in relazione agli illeciti online – Violazione dei diritti della personalità e violazioni del diritto d'autore: parallelismi e differenziazioni dei due contesti nell'interpretazione della Corte di giustizia

Nell'ultimo decennio, la Corte ha avuto modo di confrontarsi con i limiti della dottrina Shevill con riguardo agli atti commessi nella rete. La sentenza *eDate Advertising e a.*⁴⁰⁰, derivava dalle domande di pronuncia in

⁴⁰⁰ CGUE, 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, *eDate Advertising GmbH e a. contro X e Société MGN LIMITED*, ECLI:EU:C:2011:685. Si vedano WINKLER M.M., *Giurisdizione e diritto applicabile agli illeciti via web: nuovi importanti chiarimenti dalla Corte di giustizia*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 3, 2012, pp. 806-822; MARONGIU BUONAIUTI F., *La giurisdizione nelle controversie relative alle attività on-line*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, Numero speciale 2017, NEU - Nuova Editrice Universitaria, Roma, pp. 89-128; FERRARI F., *Internet e diritto d'autore UE. La giurisdizione civile*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 2017, pp. 434-460; CANNADA BARTOLI L., *Considerazioni su alcune norme in materia di giurisdizione contenute nel regolamento generale sulla protezione dati n. 2016/679*, in *Europa e diritto privato*, 3, 2018, pp. 1021-1038.

via pregiudiziale richieste nell'ambito di due distinte controversie in materia di violazione di diritti della personalità mediante pubblicazione di contenuti su Internet, pendenti rispettivamente presso il *Bundesgerichtshof*⁴⁰¹ ed il *Tribunal de grande instance de Paris*⁴⁰².

Tale pronuncia risulta alquanto interessante in quanto tenendo conto delle peculiarità delle condotte a mezzo Internet introduce un correttivo alla normativa in materia di giurisdizione al fine di adeguarla al contesto digitale, mediante l'introduzione del foro del "centro degli interessi".

Nello specifico la Corte nel risolvere le questioni pregiudiziali, dapprima effettua una ricognizione di quelle che sono state le sentenze più importanti in materia poi ribadisce la *ratio* sottesa alla previsione di un foro alternativo, in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, ossia l'*"esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, che giustifica un'attribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale"*⁴⁰³.

Viene, inoltre, ribadito l'orientamento emerso nella sentenza Shevill secondo il quale l'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire" si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretizzato lo stesso.

⁴⁰¹ Si trattava del procedimento avviato in Germania da una persona ivi domiciliata, nei confronti del portale *online* gestito dalla *eDate Advertising*, società con sede in Austria, per chiedere alla stessa di non riportare più nel proprio sito fatti di cronaca che vedevano coinvolto l'attore. In tale circostanza, la convenuta nell'ambito delle proprie difese eccepiva il difetto di giurisdizione dei giudici tedeschi, ai sensi dell'art. 5, punto 3, dell'allora regolamento (CE) n. 44/2001, sulla base del fatto che il suddetto portale risultava consultabile in Germania.

⁴⁰² Tale caso, si originava dal procedimento giudiziario avviato in Francia dall'attore francese Olivier Martinez unitamente al padre dello stesso, per la violazione della vita privata e del diritto all'immagine, a seguito della pubblicazione sul noto sito inglese "www.sundaymirror.co.uk" di una notizia riguardante il suddetto attore.

⁴⁰³ Punto 40, della sentenza.

Successivamente, in un passaggio cruciale della sentenza si afferma - in accordo anche con quanto detto dall'Avvocato Generale Cruz Villalón nelle sue conclusioni nell'ambito del medesimo procedimento⁴⁰⁴ - che la dottrina *Shevill* può essere applicata anche ad altri mezzi di comunicazione oltre alla stampa cartacea, equiparando *de facto* quest'ultimo mezzo di comunicazione alla rete.

Tuttavia, è la Corte stessa a riconoscere le peculiarità della diffusione di contenuti a mezzo Internet per i quali il *mosaic approach* non risulta adeguato. Tali peculiarità risiederebbero nel fatto che mentre la comunicazione a mezzo stampa (tradizionale) risulta circoscritta territorialmente, nel caso di Internet si parla di ubiquità. Invero, l'accesso ai contenuti può avvenire in tutto il mondo, indipendentemente dalle intenzioni del soggetto che ha diffuso i contenuti⁴⁰⁵.

Proprio in ragione di tali peculiarità viene ammessa l'inadeguatezza del criterio della diffusione dell'opera, in quanto si giungerebbe al risultato che la diffusione e l'accesso ai contenuti ha carattere universale, con notevoli difficoltà anche in termini di quantificazione della diffusione del contenuto in un determinato Stato membro, a differenza di quanto, ad esempio, si potrebbe agevolmente fare nel caso delle copie di un giornale.

Sulla base di premesse la Corte afferma un importante corollario delle proprie argomentazioni e cioè che l'espressione "*luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto*", così come interpretata alla luce di una costante giurisprudenza, risulta essere inadeguata per regolare la giurisdizione relativa alla violazione di diritti della personalità a mezzo Internet, anche alla luce della più ampia portata lesiva delle pubblicazioni *online*.

⁴⁰⁴ Conclusioni dell'Avvocato Generale Pedro Cruz Villalón presentate il 9 marzo 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, *eDate Advertising GmbH contro X* (C-509/09) e *Olivier Martinez e Robert Martinez contro Société MGN Limited* (C-161/10), ECLI:EU:C:2011:192.

⁴⁰⁵ Punti 45 e 46, della sentenza.

Pertanto, in uno scenario nel quale le opzioni per l'attore sono: quella di ricorrere al foro generale del domicilio del convenuto, ottenendo in tal modo una cognizione piena da parte del giudice adito; agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'editore dell'informazione messa in rete, che, nel caso dell'azione proposta dal danneggiato⁴⁰⁶, sovente coincide col foro del domicilio del convenuto; oppure instaurare la controversia in ogni Paese in cui si è concretizzato il danno, causando in tal modo la frammentazione del litigio, la Corte introduce finalmente un nuovo criterio interpretativo.

La soluzione interpretativa proposta dalla Corte per far fronte alle suddette problematiche è innovativa, in quanto ha l'effetto di introdurre un nuovo foro dotato di cognizione piena per le azioni risarcitorie inerenti alla lesione di diritti della personalità. In particolare, viene affermato che:

I criteri di collegamento ricordati al punto 42 della presente sentenza vanno quindi adeguati nel senso che la vittima di una lesione di un diritto della personalità per mezzo di Internet può adire un foro, a seconda del luogo di concretizzazione del danno cagionato da detta lesione nell'Unione europea, per la totalità di tale danno. Poiché l'impatto, sui diritti della personalità di un soggetto, di un'informazione messa in rete può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la presunta vittima possiede il proprio centro di interessi, l'attribuzione di competenza a tale giudice corrisponde all'obiettivo di una buona amministrazione della giustizia, ricordato al punto 40 della presente sentenza.

Il foro del centro degli interessi corrisponde tendenzialmente con il foro del luogo in cui una persona ha la propria residenza abituale. Tale

⁴⁰⁶ Per quanto riguarda le azioni di accertamento negativo dell'esistenza della responsabilità da illecito civile proposte dal presunto responsabile si veda (in materia di concorrenza) CGUE, 25 ottobre 2012, causa C-133/11, *Folien Fischer AG e Fofitec AG contro Ritrama SpA*, ECLI:EU:C:2012:664.

criterio, inoltre, sembra dotato di flessibilità dal momento che si prevede la possibilità che il suddetto foro possa coincidere anche con un luogo diverso da quello in cui si ha la residenza abituale, nel caso in cui vi sia un collegamento particolarmente stretto con un altro Stato membro, ad esempio, in quanto sede dell'esercizio di un'attività professionale.

In conclusione, la Corte afferma il principio di diritto secondo il quale:

... l'art. 5, punto 3, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d'interessi. In luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

Come evidenziato in dottrina⁴⁰⁷, le motivazioni addotte dalla Corte circa la prossimità del foro del centro degli interessi rispetto alla sfera giuridica del danneggiato rischiano di essere disattese soprattutto ove la persona menzionata nell'ambito dei contenuti online non goda di notorietà, non potendosi presumere che l'autore della pubblicazione sia a conoscenza del suddetto luogo.

⁴⁰⁷ MARONGIU BUONAIUTI F., *ult. op. cit.*, pp. 100-101.

Tale lettura risulta corroborata *a fortiori* dalle precisazioni della Corte, che non ancora l'individuazione di tale foro a criteri strettamente giuridici, ma facendo prevalere il dato fattuale ha previsto la possibilità di far coincidere tale luogo con un luogo diverso dalla residenza abituale, nel caso in cui vi sia un collegamento particolarmente stretto con un altro Stato membro, con conseguenze in termini di prevedibilità della competenza giurisdizionale⁴⁰⁸.

Un ulteriore aspetto di non poco conto è che in un'ottica di parità delle armi tra i litiganti il suddetto foro rischia di assumere i connotati di un vero e proprio *forum actoris* creando uno sbilanciamento dell'attore a discapito del convenuto, che rischia di favorire il *forum shopping*. Sul punto occorre precisare, le qualità dell'attore non dovrebbero essere rilevanti ai fini dell'individuazione della competenza, in quanto un tale approccio potrebbe portare alla fattispecie negativa del foro esorbitante, ossia ad un collegamento debole del luogo del giudice adito con la *res iudicanda*, anche in considerazione della non applicabilità nell'ordinamento dell'Unione europea di rimedi quali quello previsto dalla dottrina anglosassone del *forum non conveniens*⁴⁰⁹.

⁴⁰⁸ Con riguardo all'individuazione del foro del centro degli interessi nel caso delle persone giuridiche si veda CGUE, 17 ottobre 2017, causa C-194/16, *Bolagsupplysningen OÜ e Ilsjan contro Svensk Handel AB*, ECLI:EU:C:2017:766, paragrafi 41 ss; e CGUE, 21 dicembre 2021, causa C-251/20, *Gtflix Tv contro DR*, ECLI:EU:C:2021:1036, paragrafi 32 ss.

⁴⁰⁹ In base a tale teoria tipica degli ordinamenti di "*common law*", gli organi giurisdizionale di uno Stato hanno diritto di declinare la loro competenza seppur prevista per legge, qualora sulla base di una valutazione prettamente fattuale ritengano che il foro di un altro Stato sia più appropriato ai fini a decidere di una determinata controversia. La suddetta teoria inoltre è stata ritenuta suscettibile di violare il diritto ad un equo processo previsto dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si veda CGUE, 1 marzo 2005, causa C-281/02, *Andrew Owusu contro N. B. Jackson, che opera con il nome commerciale "Villa Holidays Bal-Inn Villas" e altri*, ECLI:EU:C:2005:120. Si vedano DE CRISTOFARO M., *L'incompatibilità del forum non conveniens con il sistema comunitario della giurisdizione: davvero l'ultima parola?*, in *Rivista di diritto processuale*, 4, 2006, pp. 1381-1396; e CUNIBERTI G., WINKLER M.M., *Forum non conveniens e Convenzione di Bruxelles: il caso Owusu dinanzi alla Corte di giustizia*, in *Il Diritto del commercio internazionale*, 1, 2006, pp. 3-24.

D'altro canto, in dottrina vi è chi ha sottolineato i vantaggi derivanti dall'adozione del criterio del centro di interessi introdotto dalla Corte. Infatti, sono stati sottolineati i caratteri positivi rappresentati dalla prevedibilità del foro che offre al danneggiante e dagli evidenti vantaggi a livello probatorio, dato che le prove negli illeciti commessi a mezzo Internet risultano essere nella disponibilità dell'attore.

La stessa dottrina, che ha affermato ciò, ha dall'altra parte criticato il foro dell'accesso all'informazione che si viene a creare dalla rilettura del criterio della concretizzazione del danno. Questo foro, infatti, era stato introdotto con la sentenza riguardante il caso *Shevill*, come misura per permettere al foro alternativo *ex art. 5, punto 3*, di garantire l'effetto utile. Questo perché nel caso della diffamazione a mezzo stampa, il foro del domicilio del convenuto spesso coincideva con il luogo di stabilimento dell'editore. Pertanto, era emersa l'esigenza di introdurre la previsione del foro del luogo di diffusione. Tale dottrina sottolinea che però, nel caso degli illeciti a mezzo Internet, non vi è questa esigenza in quanto il medesimo risultato è garantito con l'introduzione del foro del centro degli interessi.

Ad ogni modo, l'introduzione del foro del centro degli interessi ha portato ad interrogarsi sulla sua possibile estensione alle azioni in materia di violazioni del diritto d'autore a mezzo Internet, possibilità che, tuttavia, è stata prontamente negata dalla Corte di giustizia.

Invero, sul punto la Corte ha avuto modo di esprimersi con la sentenza *Wintersteiger*⁴¹⁰ affermando sulla falsariga delle conclusioni formulate dell'Avvocato Generale Cruz Villalón⁴¹¹, che il foro del centro degli interessi in materia di violazioni dei diritti della personalità, non risulta

⁴¹⁰ CGUE, 19 aprile 2012, in causa C-523/10, *Wintersteiger AG contro Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*, ECLI:EU:C:2012:220. Si veda MARONGIU BUONAIUTI F., *op. cit.*, pp. 112-114.

⁴¹¹ Conclusioni dell'Avvocato Generale Pedro Cruz Villalón, presentate il 6 febbraio 2012, causa C-523/10, *Wintersteiger AG contro Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*, ECLI:EU:C:2012:90.

applicabile in materia di diritti di proprietà intellettuale, alla luce della natura territoriale degli stessi⁴¹², oltre che del fatto che tali diritti hanno ad oggetto lo sfruttamento commerciale di beni, e non diritti della personalità.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, a ben vedere, i diritti di proprietà intellettuale potrebbero essere assimilati ai diritti della personalità limitatamente agli aspetti morali che, invero, hanno carattere personale; tuttavia, come già visto, la normativa dell'Unione relativa agli aspetti materiali dei diritti di proprietà intellettuale non si concentra sulla tutela dei diritti morali, che però ugualmente rilevano nell'ambito procedurale delle regole sulla competenza giurisdizionale. Invero, pur non essendosi ancora pronunciata la Corte di giustizia sull'applicabilità del foro del centro degli interessi ai diritti morali d'autore è possibile rinvenire alcune pronunce in tal senso da parte di Corti nazionali⁴¹³.

Per quanto attiene alla natura territoriale dei diritti di proprietà intellettuale, la Corte afferma che la concretizzazione del danno in uno Stato membro, ai fini della determinazione della giurisdizione, è subordinata alla tutela in detto Stato membro del diritto leso e, pertanto, a differenza di quanto avviene per i diritti della personalità, che risultano protetti in tutti gli Stati membri, nel caso dei diritti di proprietà intellettuale, la valutazione

⁴¹² Si vedano punti 44-50, delle conclusioni dell'Avvocato Generale Jääskinen del 13 giugno 2013, presentate il 13 giugno 2013, causa C-170/12, *Peter Pinckney contro KDG Mediatech AG*, ECLI:EU:C:2013:400.

⁴¹³ Cfr. Suprema Corte svedese, *Michael Engström contro Tylden & Co AS (Norway)* NJA 2012, 483, del 4 luglio 2012. Si vedano MAUNSBACH U., *Copyright in a borderless online environment. Comments from a Swedish horizon*, in J. Axhamn (eds.), *Copyright in a Borderless Online Environment*, Norstedts Juridik, Stoccolma, 2012, pp. 47-61; LUNDSTEDT L., *Putting Right Holders in the Centre: Bolagsupplysningen and Ilsjan (C-194/16) - What Does it Mean for International Jurisdiction Over Transborder Intellectual Property Infringement Disputes?*, in *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 49, 2018, pp 1022-1047, con riguardo alla suddetta pronuncia; DE MIGUEL ASENSIO P., *ult. op. cit.*, p. 231, nota 165, in cui l'autore richiamando il suddetto precedente giurisprudenziale svedese, evidenzia come sia possibile rinvenire l'applicazione del foro del centro degli interessi ad un caso in materia di diritti morali anche nella giurisprudenza spagnola della Corte di appello di Barcellona, seppur sulla base di argomentazioni non condivise dell'autore.

circa la sussistenza o meno della tutela del diritto in questione nello Stato membro del giudice adito assurge a primaria importanza. Inoltre, viene precisato che nel caso di specie, trattandosi della violazione di un marchio nazionale soggetto a registrazione, la relativa tutela doveva essere invocata dinanzi ai giudici dello Stato membro di registrazione, in quanto ritenuti i più idonei a decidere dell'asserita violazione⁴¹⁴.

Come ci si poteva aspettare, l'orientamento seguito dalla Corte nella sentenza *Wintersteiger* con riferimento alla tutela di un marchio registrato è stato adottato successivamente anche in materia di violazioni del diritto d'autore.

Il riferimento è ai *leading case Pinckney e Hejduk*. Il primo caso è relativo all'azione risarcitoria proposta dal sig. Pinckney, residente in Francia, nei confronti della società KDG Mediatech Ag con sede in Austria, per la riproduzione non autorizzata di opere musicali sotto forma di *compact disc*, da parte di quest'ultima, i quali sono stati successivamente commercializzati *online* da parte di un'altra società.

La società austriaca, convenuta in giudizio in Francia, in quanto luogo dal quale risultavano accessibili i siti in cui erano commercializzate le opere musicali in questione, eccitava il difetto di competenza dei giudici francesi. In tale circostanza, la mera accessibilità dei siti in questione dal luogo, inteso come luogo in cui si è concretizzato il danno, non è stata ritenuta sufficiente a giustificare la competenza del giudice adito.

La Corte ha in primo luogo precisato che, in conformità alla propria precedente sentenza *Melzer*⁴¹⁵, il foro speciale in materia di illeciti civili

⁴¹⁴ CGUE, 19 aprile 2012, causa C-523/10, *Wintersteiger AG contro Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*, cit., parr. 25-28.

⁴¹⁵ CGUE, 16 maggio 2013, causa C-228/11, *Melzer contro MF Global UK Ltd*, ECLI:EU:C:2013:305, par. 24. In questo senso anche CGUE, 2 aprile 2020, causa C-567/18, *Coty Germany GmbH contro Amazon Services Europe Sàrl e a.*, ECLI:EU:C:2020:267, parr. 43-45.

dolosi o colposi, proprio in quanto speciale va interpretato in senso restrittivo.

Una volta chiarito che il foro del giudice *a quo* non coincideva col luogo della condotta asseritamente illecita, risultava dunque necessario verificare se lo stesso potesse risultare competente in quanto giudice del luogo di concretizzazione del danno.

Sul punto si precisava che, il criterio della concretizzazione del danno applicato alle violazioni *online*, è soggetto ad una diversa interpretazione nel caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, rispetto ai diritti della personalità⁴¹⁶. Invero, come visto, per questi ultimi la Corte adotta un'interpretazione estensiva che ha portato all'introduzione del foro del centro degli interessi competente per la totalità del danno cagionato, al pari del foro generale del domicilio del convenuto, in virtù del fatto che tale giudice è considerato nella posizione migliore per decidere della controversia⁴¹⁷. Per le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, invece, è il principio di territorialità immanente a tali diritti a caratterizzare l'individuazione del giudice competente ai sensi della norma in esame.

Nel caso di specie, i diritti patrimoniali d'autore asseritamente lesi risultavano senz'altro protetti nello Stato membro del giudice adito e l'elemento cruciale al fine di stabilire la competenza dello stesso era dato dalla possibilità di individuare un danno nel distretto di tale giudice. La Corte nella sentenza in esame stabiliva che la possibile concretizzazione del danno risulta correlata alla possibilità di accedere, dallo Stato membro del giudice adito, al sito Internet nel quale erano messe a disposizione le opere oggetto del procedimento di merito (c.d. *accessibility approach*).

La competenza così individuata, tuttavia, è caratterizzata dalla cognizione limitata ai danni cagionati nell'ambito dei confini nazionali e

⁴¹⁶ CGUE, 3 ottobre 2013, causa C-170/12, *Peter Pinckney contro KDG Mediatech AG*, cit., punto 35.

⁴¹⁷ C-161/10, *eDate Advertising GmbH e a. contro X e Société MGN LIMITED*, punto 48.

tale scelta è giustificata dalla Corte sulla base del principio di territorialità, affermando che:

... se detto giudice fosse altresì competente a conoscere il danno cagionato sui territori di altri Stati membri, esso si sostituirebbe ai giudici di tali Stati, mentre questi ultimi sono in linea di principio competenti a conoscere del danno cagionato sul territorio del loro rispettivo Stato membro, alla luce dell'articolo 5, punto 3, del regolamento e del principio di territorialità, e si trovano nella posizione migliore, da un lato, per valutare se siano stati effettivamente violati i diritti patrimoniali d'autore garantiti dallo Stato membro interessato e, dall'altro, per determinare la natura del danno cagionato⁴¹⁸.

Occorre evidenziare, che nel caso dei diritti di proprietà intellettuale e industriale diversi dal diritto d'autore, che sono quindi soggetti a registrazione, l'individuazione di tale giudice è fatta facendo riferimento allo Stato membro in cui è registrato il diritto.

Diversamente, il diritto d'autore non essendo ancorato alla logica delle formalità costitutive, quali la registrazione, trova tutela automaticamente. Tale tutela è imposta agli Stati membri, nella misura degli standard minimi di tutela previsti dall'*acquis communautaire* (in primo luogo la direttiva *InfoSoc*). Nonostante ciò, come evidenziato dalla Corte, i diritti in questione, in funzione del diritto sostanziale applicabile, e quindi in base alla legislazione dello Stato membro applicabile, possono essere violati in ciascuno Stato membro⁴¹⁹. E ciò va valutato di caso in caso, anche avendo riguardo delle sussistenti divergenze normative tra gli Stati membri in certi aspetti del diritto d'autore.

⁴¹⁸ CGUE, 3 ottobre 2013, causa C-170/12, *Peter Pinckney contro KDG Mediatech AG*, ECLI:EU:C:2013:635, punto 46.

⁴¹⁹ *Ibidem*, punto 39.

L'approccio adottato dalla Corte rispecchia ancora una volta il *mosaic approach* dal momento che, fatta eccezione per il foro del domicilio del convenuto, tutti gli altri fori eventualmente competenti in quanto corrispondenti con il luogo di produzione dell'*eventus damni* o con quello della concretizzazione del danno, sulla base del criterio dell'accesso (a condizione che in tale Paese risulti tutelato il diritto lesa), risulterebbero muniti di una mera cognizione limitata.

Il successivo caso *Hejduk* è relativo alla messa a disposizione su Internet di opere fotografiche della signora Hejduk, domiciliata in Austria, senza l'autorizzazione di quest'ultima, da parte di una società con sede in Germania.

Nell'ambito di tale controversia, la Corte affrontava la questione della competenza dei giudici austriaci, la quale era stata contestata dalla convenuta, eccependo che il sito Internet in questione non era destinato all'Austria, pur essendo comunque possibile accedere allo stesso da tale territorio.

La condotta in esame era stata posta in essere nel luogo della sede della convenuta, nel caso di specie la Germania, e pertanto la Corte vagliava la possibilità di considerare lo Stato membro del giudice del rinvio come luogo in cui si è concretizzato il danno. Sulla scia dei parametri delineati nella precedente sentenza *Pinckney* veniva esaminata preliminarmente, con esito positivo, la sussistenza della tutela del diritto asseritamente violato nel suddetto Stato membro⁴²⁰, trattandosi di condizione necessaria ai fini della declaratoria di competenza.

Mosse tali premesse veniva confermata la qualificazione del luogo del giudice del rinvio come luogo di concretizzazione del danno, in applicazione del criterio giurisprudenziale dell'accesso, precisando a tal riguardo che non è rilevante che il sito sia diretto o meno allo Stato membro

⁴²⁰ *Ibidem*, parr. 23-26.

di riferimento⁴²¹ e chiarendo in proposito la differenza rispetto alla disciplina della giurisdizione in materia di contratti conclusi dai consumatori caratterizzata dall'adozione del criterio del *targeting* (di cui all'attuale art. 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I *bis*)⁴²². In particolare, veniva stabilita l'irrelevanza del dominio nazionale di primo livello adoperato dal sito Internet nel quale sono stati messi a disposizione i contenuti oggetto di protezione⁴²³.

Sempre in linea con il precedente giurisprudenziale richiamato si stabiliva la competenza del foro individuato nei termini di cui sopra, tuttavia, anche questa volta con cognizione limitata al territorio dello Stato membro di appartenenza.

Dalle suddette sentenze emerge l'orientamento della Corte a fondare la giurisdizione sulla base del criterio del mero accesso. Tale criterio, tuttavia, non appare conforme a quelli che sono gli obiettivi del regolamento Bruxelles I *bis* soprattutto con riguardo alla prevedibilità del foro ed al principio di prossimità del giudice. Invero, la qualificazione della mera accessibilità come elemento sufficiente a radicare la giurisdizione, senza alcun fattore di mitigazione, comporta il rischio di attribuire la competenza a giudici di Stati membri anche in assenza di concretizzazione del danno nel relativo territorio, con conseguente rischio di esporre il convenuto ad essere citato in giudizio pressoché in qualsiasi Stato membro, favorendo peraltro anche le pratiche di abuso del diritto, quali il *copyright trolling*⁴²⁴.

⁴²¹ *Ibidem*, parr. 31-33.

⁴²² Cfr. CGUE, 7 dicembre 2010, cause riunite C-585/08 e C-144/09, *Peter Pammer contro Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG* (C-585/08) e *Hotel Alpenhof GesmbH contro Oliver Heller* (C-144/09), ECLI:EU:C:2010:740.

⁴²³ *Ibidem*, parr. 31-33.

⁴²⁴ Come evidenziato nelle conclusioni presentate dall'Avvocato Generale Szpunar il 17 dicembre 2020 nella causa C-597/19 *Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited contro Telenet BVBA*, ECLI:EU:C:2020:1063, tale pratica consiste nell'acquistare diritti di sfruttamento su opere protette nel limite sufficiente a consentire di agire in giudizio (anche in più giurisdizioni) per il risarcimento dei danni derivanti dalle violazioni a mezzo Internet di tali diritti, al fine di ottenere il pagamento di

In termini di prevedibilità per il convenuto del foro in cui potrà essere citato, oltre che di riduzione dei fori potenzialmente competenti, il sopramenzionato criterio del *targeting* appare senza dubbio più idoneo rispetto a quello dell'accesso, in quanto risulterebbero competenti solo i giudici dei Paesi in cui il convenuto ha consapevolmente diretto le proprie condotte asseritamente lesive. Una tale soluzione era stata proposta, dall'Avvocato Generale Jääskinen nel caso *Pinckney*⁴²⁵, senza essere stata tuttavia seguita dalla Corte⁴²⁶. Orbene, come evidenziato in dottrina⁴²⁷, tale criterio comporta la problematica di onerare la corte adita a valutare ai fini della competenza la sussistenza del *targeting* dando luogo a quello che è stato definito come un *mini-trials*, comportando una inopportuna commissione tra questioni pregiudiziali di rito e questioni di merito

2.5. *Forum connexitatis*

Gli effetti della cognizione limitata del giudice del luogo in cui si è concretizzato il danno, laddove risultino diversi dai giudici del domicilio del convenuto, risultano mitigati nel caso di presenza di una pluralità di convenuti ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I *bis*.

somme a fronte della rinuncia all'azione giudiziaria, addivenendo alla sottoscrizione accordo transattivi. In dottrina si vedano TORREMANS P., *Jurisdiction in intellectual property cases*, in P. Torremans (ed.), *Research handbook on cross-border enforcement of intellectual property*, Edward Elgar, Cheltenham, 2014, p. 386; ROSATI E., *International Jurisdiction in Online EU Trade Mark Infringement Cases: Where Is the Place of Infringement Located?*, in *European Intellectual Property Review*, 38, 8, 2016, p. 488.

⁴²⁵ Conclusioni dell'Avvocato Generale Niilo Jääskinen, presentate il 13 giugno 2013, causa C-170/12, *Peter Pinckney contro KDG Mediatech AG*, ECLI:EU:C:2013:400.

⁴²⁶ Si veda MATULIONYTĖ R., *Enforcing Copyright Infringements Online: In Search of Balanced Private International Law Rules*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 2015, disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2658950>.

⁴²⁷ LUNDSTEDT L., *op. cit.*, 2021, pp. 399-400.

La suddetta norma, invero, recepisce il *forum connexitatis*, secondo il quale una persona domiciliata in uno Stato membro, in presenza di più convenuti, può essere convenuta nel foro dello Stato membro in cui uno di essi è domiciliato, a condizione che le domande siano caratterizzate da uno stretto regolamento tale da giustificare la trattazione congiunta delle medesime.

La *ratio* della suddetta previsione risiede nella volontà di scongiurare un conflitto tra giudicati, che potrebbe derivare dalla trattazione separata delle domande connesse tra loro⁴²⁸. In particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che due decisioni per essere considerate contraddittorie devono essere caratterizzate da una divergenza nella soluzione della controversia, e tale divergenza deve avere ad oggetto la medesima fattispecie di fatto e di diritto⁴²⁹.

Il foro di cui sopra applicato alle violazioni in materia di diritto d'autore risulterebbe particolarmente utile, soprattutto nel caso di violazioni multiple del medesimo diritto d'autore da parte di convenuti domiciliati in diversi Paesi membri, nell'ottica di evitare gli effetti negativi derivanti dalla cognizione limitata dei giudici individuati ai sensi del foro speciale di cui all'art. 7, paragrafo 2, del regolamento, con l'indubbio vantaggio per l'attore di non dover promuovere una molteplicità di azioni Paese per Paese. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge una interpretazione restrittiva del *forum connexitatis*⁴³⁰.

Tuttavia, è possibile comunque rinvenire un approccio più elastico nella già menzionata pronuncia *Painer*, in occasione della quale la Corte, dopo aver precisato che il foro di cui sopra non può essere utilizzato al fine

⁴²⁸ CGUE, 27 settembre 1988, causa C-189/87, *Athanasios Kalfelis contro Banque Schröder, Hengst & Co., ed altri*, ECLI:EU:C:1988:459, punto 13.

⁴²⁹ CGUE, 13 luglio 2006, causa C-539/03, *Roche Nederland BV e a. contro Frederick Primus e Milton Goldenberg*, ECLI:EU:C:2006:458, punto 26.

⁴³⁰ DE MIGUEL ASENSIO P., *ult. op. cit.*, 2020, p. 226-227.

di sottrarre uno dei convenuti dalla giurisdizione del giudice del rispettivo luogo di domicilio, ha affermato la possibilità di ricorrere a tale foro anche in presenza di diversi fondamenti giuridici tra le domande promosse, nei confronti di una pluralità di convenuti, a condizione che questi ultimi possano “*prevedere il rischio di essere citati in giudizio nello Stato membro nel quale sia domiciliato almeno uno di loro*”⁴³¹.

La prevedibilità di tale foro chiaramente è un elemento che può emergere principalmente nel caso in cui le condotte dei convenuti siano in qualche modo collegate tra loro. Ad esempio, in dottrina è stato affermato che tale requisito potrebbe risultare soddisfatto nel caso di condotte illecite poste in essere nell’ambito di una “*common policy*”, che risulterebbe facilmente dimostrabile soprattutto qualora attuata da società di un medesimo gruppo⁴³².

2.6. *Il foro esclusivo delle azioni relative alla validità o registrazione di diritti di proprietà intellettuale*

La previsione di cui all’art. 24, paragrafo 1, n. 4, Bruxelles I bis, riguarda i soli titoli di proprietà intellettuale suscettibili di registrazione, e come già visto tale formalità non si applica al diritto d’autore, ai fini costitutivi, e, per di più, concerne le sole questioni inerenti alla validità o alla registrazione dei diritti di proprietà intellettuale⁴³³.

⁴³¹ Sentenza *Painer*, punto 81.

⁴³² DE MIGUEL ASENSIO P., *ult. op. cit.*, p. 227.

⁴³³ Si vedano CGUE, 13 luglio 2006, causa C-4/03, *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG contro Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG*, ECLI:EU:C:2006:457; CGUE, 13 luglio 2006, causa C-539/03, *Roche Nederland BV e a. contro Frederick Primus e Milton Goldenberg*, cit.; e CGUE, 12 luglio 2012, causa C-616/10, *Solvay SA contro Honeywell Fluorine Products Europe BV e altri*, ECLI:EU:C:2012:445. In dottrina si veda BARIATTI S., *I profili internazionali del contrasto alla contraffazione: le prospettive di riforma del regolamento (CE) 44/2001*, in *Il Diritto industriale*, 2, 2011, pp. 169-177.

Tale norma, in particolare, prevede la competenza esclusiva, in deroga al foro generale del domicilio del convenuto, in favore delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

...in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell'Unione o di una convenzione internazionale.

Tale foro così come disciplinato, tuttavia, non risulta applicabile al diritto d'autore che, come noto, non è soggetto ad alcuna formalità costitutiva, in accordo a quanto dettato a livello internazionale dall'art. 5, paragrafo 2, della Convenzione di Berna. Pertanto, il foro dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, non assume rilevanza nel campo del diritto d'autore.

2.7. Foro in materia contrattuale e scelta delle parti

L'art. 7, n. 1, del regolamento Bruxelles I *bis*, stabilisce la competenza speciale in materia contrattuale prevedendo la giurisdizione dell'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, ossia il luogo della prestazione caratteristica, che nel caso di compravendita di beni corrisponde allo Stato membro in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati ai sensi del contratto (art. 7,

n. 1, lett. b, primo trattino)⁴³⁴, mentre, per la prestazione di servizi, con lo Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (art. 7, n. 1, lett. b, secondo trattino). Alla successiva lettera c), si afferma che nel caso in cui non sia possibile applicare le più specifiche previsioni di cui alla lett. b), si applica la quanto previsto in via sussidiaria alla lett. a) in virtù della quale la competenza spetta al giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;

L'individuazione della competenza sulla base del luogo della prestazione caratteristica appare, per ovvie ragioni, inadeguato ai rapporti contrattuali *online*, essendo il medesimo concepito per i rapporti contrattuali “*off-line*”⁴³⁵.

Quanto previsto all'art. 7, n. 1, trova applicazione solo nel caso in cui la competenza non venga individuata ai sensi dell'art. 25 del regolamento Bruxelles I *bis* rubricato “Proroga di competenza”, il quale prevede la possibilità per parti, a prescindere dal loro domicilio, di concordare, mediante un accordo stipulato conformità alla medesima norma, la competenza dei giudici di uno Stato membro a decidere di controversie presenti o future derivanti da un determinato rapporto giuridico.

Con riguardo al contesto digitale, la materia contrattuale risulta meno vulnerabile rispetto a quella extracontrattuale, anche alla luce della possibilità per le parti di disciplinare autonomamente la competenza giurisdizionale, tuttavia, anche in tali casi si pongono delle questioni relative alla validità delle clausole di scelta del foro, nell'ambito delle transazioni elettroniche.

⁴³⁴ CGUE, 25 febbraio 2010, causa C-381/08, *Car Trim GmbH contro KeySafety Systems Srl*, ECLI:EU:C:2010:90, punti 44-62.

⁴³⁵ LUTZI T., *ult. op. cit.*, pp. 95-99 ed in particolare a p. 96 il richiamo al *Geneva Round Table on the Questions of Private International Law raised by Electronic Commerce and the Internet* del settembre 1999. Cfr. BOELE-WOELKI K., KESSEDJIAN C. (eds.), *Internet: Which Court Decides? Which Law Applies? Quel tribunal décide, quel droit s'applique?*, Kluwer Law International, L'Aja, 1998.

Invero, nella prassi la maggior parte delle piattaforme digitali prevedono nelle proprie condizioni generali delle clausole sulla scelta del foro alle quali solitamente gli utenti aderiscono mediante il meccanismo del c.d. “*point and click*”⁴³⁶. La Corte di giustizia ha affrontato tale questione nel caso *El Majdoub*⁴³⁷, ammettendo in linea di principio la validità delle clausole sulla proroga della giurisdizione concluse con le modalità sopradescritte.

La norma in esame teoricamente potrebbe essere applicata sia in materia contrattuale che extracontrattuale, anche se nella prassi non è comune che le parti tra le quali possano sorgere questioni di violazione di diritti di proprietà intellettuale, relativamente ai quali non si pongano questioni di validità o registrazione soggette al foro esclusivo di cui all’art. 24, n. 4, e che non siano legate da un rapporto contrattuale possano addivenire ad un simile accordo, se non, eventualmente, una volta insorta e concretizzatasi, nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi, la controversia⁴³⁸.

⁴³⁶ Si vedano BORTOLOTTI F. (a cura di), *Contratti di distribuzione*, IPSOA-Wolters Kluwer (Collana: *Itinera – Guide Giuridiche*), Milano, 2016, pp- 754-758; CASSANO G., *Condizioni generali di contratto e tutela del consumatore nell’era di Internet*, *Diritto dell’Internet*, 1, 2007, pp. 5-20; SALA M., *La clausola compromissoria on-line*, in *Archivio civile*, 6, 2001, pp. 717-718.

⁴³⁷ CGUE, 21 maggio 2015, causa C-322/14, *Jaouad El Majdoub contro CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH*, ECLI:EU:C:2015:334.

⁴³⁸ MAGNUS U., Article 25, in U. Magnus, P. Mankowski (eds.), *European Commentaries of Private International Law, Bruxelles I bis Regulation*, Otto Schmidt, Köln, 2016, pp. 583-627; GARCIMARTIN F., *Prorogation of Jurisdiction*, in A. Dickinson, E. Lein, A. James (eds.), *The Brussels I Regulation Recast*, Oxford University Press, Oxford, 2015, pp. 277-297.

Sezione II: legge applicabile

3. Inquadramento generale

Sul piano del diritto internazionale privato, una volta stabilito il giudice competente a decidere di una determinata controversia caratterizzata da elementi di estraneità, si pone la questione di stabilire il diritto che dovrà essere applicato, dal momento che quest'ultimo non coincide necessariamente con la *lex fori*.

Per evitare incertezza nell'applicazione del diritto, oltre che per favorire la diffusione delle opere, a beneficio della collettività, nonché delle imprese culturali, risulta necessaria la ricerca di criteri che tra le varie leggi nazionali applicabili, selezionino la più adeguata a disciplinare la relazione giuridica caratterizzata da elementi di internazionalità.

La risoluzione dei conflitti di legge attraverso l'individuazione della legge applicabile più adeguata al caso concreto, mediante uno o più criteri di collegamento, è senz'altro uno degli obiettivi del diritto internazionale privato. Ciononostante, l'assoggettamento del diritto d'autore a tali meccanismi è stato per molto tempo oggetto di un acceso dibattito in dottrina, anche sulla base della valorizzazione del principio di territorialità, nella sua accezione materiale.

È evidente che laddove più Paesi aderiscano alle medesime regole per la risoluzione dei conflitti di legge, una data controversia risulterebbe sottoposta al medesimo diritto sostanziale, a prescindere dal foro competente⁴³⁹. Un tale situazione favorisce indubbiamente la certezza del

⁴³⁹ Tale concetto è stato definito in dottrina come “*decisional harmony*”. Si veda VAN EECHOU M., *op. cit.*, 2003, p. 17.

diritto per le parti coinvolte, e presenta il risvolto positivo di scongiurare il fenomeno del *forum shopping*.

Anche nel campo del diritto d'autore le violazioni che presentano elementi *cross-border*, soprattutto ove commesse a mezzo Internet, sollevano questioni circa la legge applicabile alle controversie derivante da dette violazioni. L'attuale quadro normativo è caratterizzato da norme che comportano l'applicazione distributiva di più leggi, corrispondenti ai vari territori in cui si richiede la tutela. Pertanto, appare necessaria l'analisi dell'attuale assetto normativo e giurisprudenziale, con particolare riferimento alle violazioni a mezzo Internet, al fine di verificarne l'adeguatezza nonché l'opportunità di prevedere modifiche legislative a livello sovranazionale.

3.1. Obbligazioni extracontrattuali: Regolamento (CE) n. 864/2007 ("Roma II")

Il regolamento Roma II in materia di obbligazioni extracontrattuali, entrato in vigore l'11 gennaio 2009⁴⁴⁰, ha introdotto una norma di conflitto specifica per l'individuazione legge applicabile alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Come sopra affermato, una simile disposizione specifica per i diritti di proprietà intellettuale non è stata introdotta nell'ambito della normativa dell'Unione europea sull'individuazione della giurisdizione nei casi di controversie derivanti dalla violazione di diritti di proprietà intellettuale⁴⁴¹, e segnatamente del diritto d'autore.

⁴⁴⁰ Fatta eccezione per il suo art. 29, entrato in vigore l'11 luglio 2008, in accordo a quanto previsto dal medesimo regolamento.

⁴⁴¹ Tale delimitazione nell'ambito di applicazione del regolamento è espressamente enunciata all'art. 13 del medesimo.

Prima di passare all'analisi nel dettaglio della norma dedicata alla proprietà intellettuale, risulta utile osservare l'ambito di applicazione del regolamento⁴⁴². In base all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento, rubricato "Campo di applicazione", il regolamento si applica *ratione materiae*:

in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative né alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*).

Successivamente ai paragrafi 2 e 3, si indicano una serie di materie escluse dal campo di applicazione del regolamento ed al paragrafo 4 si precisa che lo stesso non si applica alla Danimarca⁴⁴³, come peraltro avviene nella generalità degli atti adottati dall'Unione in materia di cooperazione giudiziaria⁴⁴⁴, in considerazione dell'*opt-out* della Danimarca, già a partire dalla "comunitarizzazione" della materia operata dal Trattato di Amsterdam e successivamente confermata col Trattato di Lisbona.

In base all'art. 3 del regolamento, la legge designata sulla base delle norme ivi contenute, si applica a prescindere dal fatto che sia quella di uno Stato membro o meno, stante il carattere universale del regolamento, in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea, oltre che da gran parte delle convenzioni internazionali multilaterali, che recano regole sulla legge applicabile,

⁴⁴² MARONGIU BUONAIUTI F., *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 82-92; FRANZINA P., *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 5, 2008, pp. 971-1044.

⁴⁴³ Cfr. considerando 40, regolamento Roma II.

⁴⁴⁴ Si vedano artt. 1 e 2 protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, in accordo al quale la Danimarca non partecipa alle politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di cui alla parte terza, titolo V, TFUE.

Passando alla norma specifica per i diritti di proprietà intellettuale, tale norma è contenuta all'art. 8 del regolamento, rubricato "Violazione dei diritti di proprietà intellettuale", ed in particolare, per quanto interessa ai fini della presente disamina, al paragrafo 1 di detta norma, che recita quanto segue:

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 chiesta.

Invero, il successivo paragrafo della medesima norma prevede una norma di conflitto che istituisce il criterio della *lex loci delicti* nel caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale a carattere unitario, quali, ad esempio, il marchio dell'Unione europea, regola la quale ha carattere residuale, applicandosi ai soli casi non espressamente disciplinati dal regolamento istitutivo del titolo di proprietà intellettuale in questione⁴⁴⁵. Invero, in tali casi si applicherebbe direttamente il regolamento stante la sua natura di strumento direttamente applicabile negli ordinamenti dei singoli Stati membri. Tale norma, tuttavia, non trova applicazione nel campo del diritto d'autore, che, come noto, non è stato oggetto di unificazione nell'ambito dell'Unione europea.

Diversamente, dal tenore letterale del sopracitato paragrafo 1 si evince chiaramente che il legislatore europeo ha recepito il criterio

⁴⁴⁵ CGUE, 27 settembre 2017, cause riunite C-24/16 e C-25/16, *Nintendo Co. Ltd contro BigBen Interactive GmbH e BigBen Interactive SA*, ECLI:EU:C:2017:724, in cui al punto 98 si specifica che: "Ne consegue che, nei limiti in cui l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007 prevede un criterio di collegamento specifico diverso dal principio generale della *lex loci damni*, sancito all'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il criterio in parola, relativo alla legge del "paese in cui è stata commessa la violazione", dev'essere interpretato come distinto dal criterio del paese "in cui il danno si verifica", di cui al citato articolo 4, paragrafo 1. Di conseguenza, la nozione di "paese in cui è stata commessa la violazione", ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007, dev'essere interpretata nel senso che essa riguarda il paese del luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno, ossia quello in cui è stato compiuto l'atto di contraffazione."

universalmente riconosciuto – sulla base di quanto contenuto nelle convenzioni internazionali in materia – della *lex loci protectionis*, così come peraltro espressamente affermato al considerando 26 del medesimo regolamento⁴⁴⁶.

Preliminarmente all'analisi del recepimento di tale criterio di individuazione della legge applicabile, appare opportuno evidenziare che il paragrafo 3 della norma in esame stabilisce che la legge designata mediante l'applicazione del suddetto criterio non può essere oggetto di deroga per accordo tra le parti, mediante la stipula di un accordo ai sensi dell'art. 14 del regolamento stesso. Quest'ultima norma, infatti, recepisce il principio della libertà di scelta delle parti relativamente alla legge applicabile alla controversia, che si concretizza mediante la possibilità di stipulare un accordo successivo al verificarsi del fatto che ha determinato il danno, o anche precedente, ove si tratti di un accordo liberamente negoziato ed in cui tutte le parti coinvolte esercitano un'attività commerciale.

Come osservato in dottrina, la *ratio* sottesa ad una tale rigidità della norma è da rinvenirsi nella volontà di evitare che possano essere frustrati gli interessi dello Stato che ha concesso la protezione, per l'effetto dell'applicazione di un'altra legge; un tale approccio di natura pubblicistica ed improntato a logiche legate al principio di territorialità nella sua accezione materiale è stato criticato alla luce della valenza privatistica dei diritti in questione. Inoltre, si potrebbe argomentare che una siffatta protezione appare giustificata per quanto attiene agli aspetti della costituzione del diritto, ma non anche per aspetti quali l'utilizzazione del diritto e le conseguenze patrimoniali della violazione del diritto, che

⁴⁴⁶ Inoltre, nel medesimo considerando si specifica che con l'espressione proprietà intellettuale si intendono il diritto d'autore, i diritti connessi, il diritto *sui generis* alla protezione delle banche dati, ed i diritti di proprietà industriale.

pacificamente rientrano nella disponibilità delle parti⁴⁴⁷. Un approccio senza dubbio più flessibile è quello rinvenibile nell'ordinamento svizzero che consente alle parti di concordare, successivamente al verificarsi dell'evento dannoso, l'applicazione della *lex fori* come legge applicabile al merito della controversia⁴⁴⁸.

Inoltre, tale impostazione presenta l'effetto criticabile di far venire meno il parallelismo con la libertà accordata alle parti nello scegliere la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Roma I. A tali criticità si aggiunge il fatto che il criterio di collegamento in esame potrebbe portare all'applicazione di una legge diversa da quella del domicilio dell'attore e del convenuto, ed un tale effetto non risulta neppure mitigato dalla possibilità di individuare come legge applicabile quella di un Paese che presenta un collegamento manifestamente più stretto con la controversia⁴⁴⁹.

Con l'introduzione del criterio della *lex loci protectionis*, si superano le annose questioni dottrinali che portavano a ritenere che, la questione attinente alla legge applicabile, nelle controversie in materia di diritto d'autore, fosse da risolversi guardando ai trattati internazionali in materia⁴⁵⁰.

Tuttavia, come evidenziato in dottrina, non appare chiaro se il criterio in parola, espressamente previsto dal regolamento per le violazioni

⁴⁴⁷ MARONGIU BUONAIUTI F., *ult. op. cit.*, pp. 137-138; TORREMANS P., *The law applicable to copyright infringement on the Internet*, in *Netherlands Private International Law (NIPR)*, 4, 2016, pp. 687-695.

⁴⁴⁸ Cfr. Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) del 18 dicembre 1987, che all'art. 110, paragrafo 2, che con riguardo ai diritti immateriali, dispone: "Per le pretese derivanti dalla violazione di diritti immateriali, le parti, verificatosi l'evento dannoso, possono sempre pattuire l'applicazione del diritto del foro."

⁴⁴⁹ TORREMANS P., *ult. op. cit.*, in cui l'autore evidenzia l'inadeguatezza del criterio della *lex loci protectionis* soprattutto con riguardo alle violazioni *online*.

⁴⁵⁰ *Infra* paragrafo 3.6. In particolare, si evidenzia che sono state oggetto di dibattito dottrinale le disposizioni contenute all'art. 2 della Convenzione di Parigi del 1983, per la protezione della proprietà industriale e quelle all'art. 5 della Convenzione di Berna, nelle quali è stato ravvisato da alcuni il carattere di regole di diritto internazionale privato. Si vedano MARONGIU BUONAIUTI F., p. 135, nota 130 e la dottrina ivi richiamata.

dei diritti di proprietà intellettuale⁴⁵¹, possa estendersi anche ad aspetti diverse rispetto a quelle strettamente legate alla violazione del diritto, quali la titolarità del diritto (“*first ownership*”) e la cedibilità del medesimo (“*transferability*”)⁴⁵².

Andando nel dettaglio della norma del regolamento Roma II dedicata alla violazione di diritti di proprietà intellettuale, come anticipato, al primo paragrafo, con tale norma si recepisce, nell’ottica dell’uniformità delle soluzioni, il criterio della *lex loci protectionis*, intesa come legge del Paese per il quale la protezione è richiesta. In una prospettiva di diritto internazionale privato comparato, si noti che tale soluzione risultava quella maggiormente condivisa e risultava presente negli ordinamenti di Italia, Germania, Belgio e Svizzera, potendo tuttavia rinvenirsi richiami ai differenti criteri della *lex loci commissi delicti*, come nel caso degli ordinamenti dei Paesi Bassi, dell’Austria e del Lichtenstein, e della *lex loci originis*, come nel caso di Portogallo, Grecia e Romania⁴⁵³.

Dalla scelta del criterio effettuata con il regolamento Roma II emerge chiaramente come la legge applicabile non sia necessariamente quella del foro (*lex fori*), ben potendo le corti degli Stati membri essere

⁴⁵¹ Cfr. art. 13, regolamento Roma II.

⁴⁵² DREIER T., HUGENHOLTZ P.B., *Introduction*, in T. Dreier, P.B. Hugenholtz (ed.), *Concise European Copyright Law*, 2nd ed., Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2016, pp. 4-5. Si veda inoltre DE MIGUEL ASENSIO P., *The private international law of intellectual property and of unfair commercial practices: Convergences or divergences?* in S. Leible, A. Ohly (eds.), *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2009, pp. 137-190, in cui secondo l’autore “*Choice of law concerning issues such as initial ownership, registration, existence, validity, content, duration or transferability and effects against third parties of IP rights are not in principle covered by the unified rules*”.

⁴⁵³ Cfr. DE MIGUEL ASENSIO P., *La legislación sobre derechos de autor y su ámbito de aplicación: perspectiva europea*, in *Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual*, Editorial Funglode, Santo Domingo, 2, 2015, pp. 115-154; BOSCHIERO N., *I beni immateriali (diritto internazionale privato e processuale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali II, 2008, pp. 115-185.

competenti a giudicare di violazioni di diritti di proprietà intellettuale stranieri, seppur tale possibilità non risulti comune nella prassi⁴⁵⁴.

Il criterio adottato per le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale si discosta rispetto alla norma generale contenuta all'art. 4 del regolamento. Nello specifico quest'ultima norma prevede tre criteri contenuti rispettivamente ai paragrafi 1, 2 e 3 della norma, di cui il primo è di ordine generale, rispetto al quale il secondo ed il terzo si configurano come eccezioni: il secondo in rapporto al primo ed il terzo in rapporto tanto al primo quanto al secondo.

Il primo criterio previsto in via generale per le obbligazioni extracontrattuali è quello della *lex loci damni*, ossia la legge del luogo in cui si verifica il danno. Il suddetto criterio risulta poi corretto dall'eccezione relativa all'applicazione della legge dell'eventuale luogo di residenza abituale comune di danneggiante e danneggiato. A titolo di clausola d'eccezione di portata generale, la norma è completata dalla previsione dell'applicazione della legge dell'eventuale Stato membro che pur essendo diverso da quelli individuati secondo i precedenti due criteri risulta comunque avere un collegamento manifestamente più stretto con la controversia, e quindi per tale motivo si applica la legge di quest'ultimo Stato in conformità ai generali principi di buona amministrazione della giustizia, nonché di economia processuale.

Dai lavori preparatori⁴⁵⁵ del regolamento Roma II si evince, che, per i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione ha optato per un

⁴⁵⁴ In questo senso si veda lo studio empirico contenuto nella seguente pubblicazione: CHRISTIE A.F., *Private international law principles for ubiquitous intellectual property infringement – a solution in search of a problem?*, in *Journal of Private International Law*, 13, 1, 2017, pp. 152-183. Si veda anche FENTIMAN R., in J. Drexl, A. Kur (eds.), *Choice of Law and Intellectual Property, Intellectual Property and Private International Law – Heading for the Future*, Hart, Oxford, 2005, pp. 129-148, secondo il quale il carattere pubblico dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbe spingere le corti nazionali a non ricevere domande relative a diritti di proprietà intellettuale stranieri.

discostamento rispetto alla norma generale di cui all'art. 4, in favore dell'applicazione del principio della *lex loci protectionis* contenuto all'art. 8, paragrafo 1, in quanto principio universalmente riconosciuto dalle legislazioni nazionali e dalle convenzioni internazionali multilaterali in materia. In dottrina, si sono criticate le ragioni che hanno portato all'adozione di tale criterio⁴⁵⁶, in quanto mal si accompagna con quanto la visione della dottrina maggioritaria relativa al fatto che le convenzioni internazionali non si preoccupano delle questioni attinenti al conflitto di leggi e che quindi non si possa ricavare una norma implicita di diritto internazionale privato⁴⁵⁷. Pertanto, è stato affermato che sarebbe stato più corretto precisare che l'introduzione di tale principio peculiare per i diritti di proprietà intellettuale deriva dalla volontà di disciplinare la materia a livello internazionalprivatistico, mancando una norma di tale portata a livello internazionale.

Ciò in cui invece sembra non discostarsi la materia della proprietà intellettuale è nella previsione dell'art. 15, contenuto nel capo V dedicato alle norme comuni, che delimita l'ambito di applicazione della legge applicabile individuata in base al regolamento⁴⁵⁸. Tale norma, in particolare, prevede che la suddetta legge si applica anche alle questioni attinenti ai presupposti per l'accertamento della condotta illecita, l'antigiuridicità della stessa, così come la legittimazione e passiva. Sul punto, occorre rilevare che taluni aspetti quali la tipologia dei provvedimenti che il giudice adito può emanare, nonché le modalità di liquidazione del danno, sono

⁴⁵⁵ Si veda: Commissione europea, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")*, presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, COM (2003) 427 definitivo, 2003/0168 (COD)

⁴⁵⁶ BOSCHIERO N., *ult. op. cit.*, p. 133.

⁴⁵⁷ Cfr. *infra* paragrafo 3.7.

⁴⁵⁸ DICKINSON A.A., *The Rome II Regulation: The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford University Press, Oxford, 2010, pp. 466 ss.

necessariamente correlati alla *lex fori*, stante la territorialità della legge processuale⁴⁵⁹.

La sopracitata norma, risulta importante per i diritti d'autore, in quanto da questa norma si ricava il fatto che non sia stato affrontato uno dei temi più dibattuti in materia, quello relativo alla portata del principio della *lex loci protectionis*. Infatti, non si risolvono questioni cruciali, attinenti all'estensione della legge applicabile. Il dubbio più rilevante consiste nel comprendere se, nell'ambito di applicazione di tale legge, vadano ricompresi aspetti importanti relativi alla disciplina del diritto d'autore⁴⁶⁰. Tra questi aspetti, i principali sono: la titolarità iniziale del diritto, la sua estinzione, la trasmissione, il contenuto, la durata e gli effetti. Tale questione riguarda in misura maggiore i diritti d'autore, rispetto ai diritti di proprietà industriale. Invero, trattandosi di un diritto, la cui esistenza non è sottoposta a registrazione, vi sono notevoli differenze con riferimento ai profili menzionati tra un ordinamento e l'altro.

Naturalmente, la questione della titolarità del diritto d'autore ha carattere preliminare rispetto all'accertamento della violazione, e a tal proposito l'unificazione solo in misura parziale introdotta dal regolamento – limitata ai soli aspetti relativi alle violazioni extracontrattuali – comporta la conseguenza negativa del possibile frazionamento delle leggi applicabili, portando al fenomeno del *dépeçage*, sulla base del quale alcuni aspetti della controversia risulterebbero disciplinati da una legge diversa, rispetto ad altri aspetti attinenti al medesimo diritto, portando ad una frammentazione di quest'ultimo, contraria ai principi di uniformità delle soluzioni, oltre che alle esigenze di certezza del diritto⁴⁶¹.

⁴⁵⁹ Più ampiamente si veda MARONGIU BUONAIUTI F., *ult. op. cit.*, pp. 94-95.

⁴⁶⁰ In questo senso DE MIGUEL ASENSIO P., *La lex loci protectionis tras el Reglamento Roma II*, in *Anuario Español de Derecho Internacional Privado (AEDIPr)*, Tomo VII, 2007, pp. 375-406.

⁴⁶¹ Tali questioni risultano certamente ancora più rilevanti con riguardo ai Paesi membri dell'Unione di Berna, che non sono anche Stati membri dell'Unione europea, rispetto ai

Tale moltiplicazione delle leggi applicabili non risulta mitigata dal principio del Paese d'origine previsto nel settore della radiodiffusione e della ritrasmissione via cavo dalla direttiva 93/83/CEE⁴⁶², e più recentemente ripreso nella direttiva (UE) 2019/789⁴⁶³.

Tradotta in termini internazionalprivatistici, l'applicazione del principio del Paese d'origine porterebbe all'uso del criterio della *lex loci originis* per aspetti quali la titolarità del diritto ed il trasferimento del medesimo, comportando l'effetto positivo di disciplinare i suddetti aspetti con la medesima legge a prescindere dal luogo per il quale è richiesta la protezione. Tale aspetto risulta importante anche con riguardo agli obblighi delle piattaforme digitali che stante la mancata previsione del principio del Paese d'origine, che per operare nell'Unione europea devono conformarsi a 27 differenti normative nazionali, in contrasto agli obiettivi dell'Unione relativi al mercato unico digitale⁴⁶⁴.

Tuttavia, con riguardo a tale possibilità⁴⁶⁵ già valutata dall'Unione europea nel Green Paper del 1995⁴⁶⁶, si affermava che l'applicazione del principio del Paese d'origine potenzialmente potrebbe rappresentare un metodo per garantire ai prestatori di servizi una conoscenza certa del diritto applicabile alle loro attività transfrontaliere, nell'ottica di garantire, da un

quali i livelli di armonizzazione risultano inferiori a quelli raggiunti con l'*acquis communautaire* in materia. Si veda PILA J., TORREMANS P., *European Intellectual Property Law*, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2019, pp. 535-540.

⁴⁶² 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.

⁴⁶³ Direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

⁴⁶⁴ MATULIONYTE R., *Enforcing Copyright Infringements Online: In Search of Balanced Private International Law Rules*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 6, 2015, pp. 132-145.

⁴⁶⁵ In dottrina si veda HUGENHOLTZ P.B., *Extending the SatCab Model to the Internet*, Study commissioned by BEUC, The European Consumer Organisation, 2015.

⁴⁶⁶ Commissione europea, *Copyright and Related Rights in the Information Society, Green Paper*, COM(95) 382 def., p. 41.

lato, la tutela dei diritti e, dall'altro, un alto grado di efficienza economica. Tuttavia, allo stesso tempo, la Commissione evidenziava che l'applicazione del suddetto principio comporta la necessaria sussistenza di un'armonizzazione molto avanzata delle legislazioni degli Stati membri, al fine di evitare distorsioni al commercio e situazioni di carenza di tutela.

Come notato da de Miguel Asensio⁴⁶⁷ anche laddove gli aspetti sopracitati del diritto d'autore vengano tutelati dalla medesima legge individuata sulla base del criterio della *lex loci protectionis* vi sarebbe comunque il rischio di frammentazione del diritto, in quanto il risultato sarebbe quello di una tutela a livello sostanziale diversa in base al Paese per il quale si chiede la protezione.

Per gli aspetti non disciplinati dal regolamento risulta quindi necessario andare a vedere in primo luogo il rapporto dello stesso con altri fonti normative potenzialmente applicabili agli aspetti non coperti dal suo ambito di applicazione. A tal riguardo, l'art. 28 del regolamento, rubricato "Rapporti con altre convenzioni internazionali in vigore" prevede espressamente che il regolamento non osti all'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate tra gli Stati membri, specificando, tuttavia, che nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento, quest'ultimo prevale sulle convenzioni internazionali.

Pertanto, per gli aspetti esulanti il campo di applicazione del regolamento risulterà opportuno verificare l'eventuale presenza di norme di conflitto all'interno delle convenzioni internazionali di riferimento, con particolare riferimento alla discussa qualificazione di determinate norme della Convenzione di Berna come norme di conflitto⁴⁶⁸. In via sussidiaria, per i medesimi aspetti sarà altresì necessario vagliare le soluzioni previste a livello nazionale nel nostro ordinamento.

⁴⁶⁷ DE MIGUEL ASENSIO P., *ult. op. cit.*, 249-250.

⁴⁶⁸ *Infra* paragrafo 3.7.

3.2. *Ubiquitous Infringements e de minimis Rule*

Il criterio della *lex loci protectionis* appare insoddisfacente nei casi di violazioni effettuate a mezzo Internet, in quanto le condotte poste in essere nella rete presentano delle caratteristiche intrinseche che conferiscono ad esse carattere ubiquitario, avendo una portata potenzialmente universale, e proprio per tale motivo in dottrina si parla di *ubiquitous infringements*.

Come visto nel corso della trattazione il diritto d'autore a livello internazionale risulta tutelato in virtù delle convenzioni internazionali di riferimento, in particolare la convenzione di Berna e l'Accordo TRIPs, e tale livello di armonizzazione risulta integrato a livello regionale nell'ambito dell'Unione europea. In presenza di un tale assetto legislativo e del principio di territorialità tipico del diritto d'autore, le violazioni a mezzo Internet hanno effetti di portata globale che si possono esplicitare in ogni singolo ordinamento, dando luogo ad una pluralità di violazioni da valutarsi di Paese in Paese. Ciò fa sì che sia sempre più complesso per i titolari dei diritti ottenere un'effettiva tutela giurisdizionale, stante le difficoltà sul piano dell'*enforcement*.

Tali difficoltà potrebbero essere limitate almeno con riguardo alle violazioni che interessano il territorio dell'Unione europea. Tuttavia, il criterio della *lex loci protectionis* dettato dal regolamento Roma II appare idoneo a determinare in maniera soddisfacente la legge applicabile alle violazioni che interessano un singolo paese, o al più, in paio di paesi, rivelandosi tuttavia inadeguato nel caso di violazioni *online* con effetti in una molteplicità di Paesi⁴⁶⁹ per i motivi di seguito descritti.

⁴⁶⁹ PILA J. TORREMANS P., *ult. op. cit.*, pp. 540-544.

Prendendo in considerazione uno scenario in cui la vittima della violazione del diritto d'autore agisca nel foro del domicilio del convenuto, competente per la totalità dei danni cagionati nel territorio dell'Unione europea, per una condotta *online* (ad esempio messa in rete di un'opera dell'ingegno in maniere illecita), sull'attore incomberebbe comunque il gravoso onere di dover dimostrare sia il contenuto delle leggi dei vari Paesi in cui è avvenuta la violazione, sia l'avvenuta violazione dei diritti tutelati dalle suddette leggi. Per una medesima fattispecie delittuosa, il giudice competente a decidere di tutte le violazioni avvenute nei 27 Stati sembrerebbe tuttavia costretto a dover applicare la legge di ogni Paese per il quale si chiede la protezione, che nel caso estremo comporterebbe l'applicazione di 27 differenti regimi nazionali⁴⁷⁰.

La dottrina internazionale ha provato a fornire soluzioni alternative alle suddette problematiche. Tra le teorie elaborate le principali sono quella del *substantive law method* elaborato da Dinwoodie; il *single law approach* di Geller e la relativa variante teorizzata da Ginsburg⁴⁷¹.

Partendo dall'approccio di Dinwoodie⁴⁷², si osserva che tale metodo si propone di superare le suddette questioni derivanti dall'ubiquità delle violazioni messe in atto attraverso Internet ed in generale delle controversie plurilocalizzate, utilizzando un metodo descritto dallo stesso autore come segue:

⁴⁷⁰ MATULIONYTE, *ult. op. cit.*, p. 138. Si veda anche TORREMANS P., *Jurisdiction for Cross-Border Intellectual Property Infringement Cases in Europe*, in *Common Market Law Review*, 53, 6, 2016, pp. 1625–1645.

⁴⁷¹ BOSCHIERO N., *ult. op. cit.*, pp. 141 ss.

⁴⁷² DINWOODIE G.B., *Developing a private international intellectual property law: The Demise of Territoriality?*, in *William and Mary Law Review*, 2009, pp. 713-800; IDEM, *Conflicts and International Copyright Litigation: The Role of International Norms*, in *IIT Chicago-Kent College of Law*, 2005, pp. 1 ss. Si veda anche VON MEHREN A.T., *Special Substantive Rules for Multistate Problems: Their Role and Significance in Contemporary Choice of Law Methodology*, in *Harvard Law Review*, 88, 1974, pp. 347-371; RIVOIRE M., *An Alternative to Choice of Law in (First) Ownership of Copyright Cases: The Substantive Law Method*, in *Journal of the Copyright Society of the USA*, 65, 2, 2018, pp. 203-234, disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3126471>.

a method that draws its applicable rule in international cases from an amalgam of national and international norms reflects the complex and interwoven forces that govern citizens' conduct in a global society. Existing choice of law methodology fails to recognize these interacting forces by compelling courts to localize matters that are not local and to judge disputes according to a single norm where citizens do not act (or expect to be judged) according to that norm alone. A substantive law method would seek to reflect rather than to deny that reality of modern life.

Si tratta quindi di escludere il ricorso al sistema del conflitto di leggi, lasciando alle corti nazionali il compito di applicare in maniera ibrida tra le varie norme nazionali potenzialmente applicabili quelle che risultino maggiormente conformi alle *policies* degli Stati interessati, nonché i trattati internazionali, le consuetudini nazionali e regionali in materia. Questa teoria senza dubbio elimina a monte la questione internazionalprivatistica ed è caratterizzata dalla flessibilità nell'applicazione del diritto. Tuttavia, come contraltare, comporta incertezza dello stesso nonché imprevedibilità dell'esito delle controversie.

Diversa soluzione per le violazioni internazionali del diritto d'autore nei network digitali è quella derivante dal *single national law approach*, proposto da Geller⁴⁷³. In base a quest'impostazione bisognerebbe regolare tali questioni privilegiando, tra le diverse leggi in considerazione, il regime giuridico che maggiormente si presti a perseguire il fine materiale della disciplina sostanziale. I conflitti di legge, pertanto andrebbero risolti

⁴⁷³ GELLER P.E., *Conflicts of laws in cyberspace: Rethinking international copyright*, in *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, 44, 1996, pp. 103 ss; IDEM, *International Intellectual Property, Conflicts of Laws, and Internet Remedies*, in *Journal of Intellectual Property Rights (NISCAIR)*, 10, 2005, pp. 133-140, disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=218133>. Si veda anche DORNIS T.W., *Trademark and Unfair Competition Conflicts Historical-Comparative, Doctrinal, and Economic Perspectives*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, pp. 259-260.

attraverso l'applicazione del regime giuridico che garantisce il livello più alto di protezione, analogamente al *Günstigkeitsprinzip*⁴⁷⁴, elaborato dalla dottrina internazionalprivatistica tedesca.

Rispetto a questo approccio è stata prospettata una variante, da parte di Ginsburg⁴⁷⁵, che ritiene vi sia una sorta di *supranational law*, muovendo le premesse dalla presunzione che attraverso le convenzioni multilaterali internazionali in materia, quali la Convenzione di Berna e l'Accordo TRIPs, si sia raggiunto un livello minimo di protezione. In base a questo approccio, pertanto, le corti nazionali dovrebbero applicare la propria *lex fori* ritenendola l'unica in grado di regolare le controversie derivanti da violazioni internazionali.

Allo stato, in una prospettiva *de jure condito*, non appaiono esserci soluzioni alle problematiche inerenti agli *ubiquitous infringements*, tuttavia, andando a vedere gli strumenti di *soft law* sviluppati in ambito accademico e professionale è possibile rinvenire possibili soluzioni di carattere innovativo⁴⁷⁶.

I suddetti strumenti che saranno analizzati nel prosieguo affrontano anche la questione relativa alla dottrina del *de minimis non curat praetor*, nell'ambito delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale⁴⁷⁷. In applicazione di detto principio occorrerebbe tenere in considerazione solo le violazioni suscettibili di creare un danno sufficientemente significativo al fine di prevedere rispetto ad esse una tutela giurisdizionale. L'applicazione

⁴⁷⁴ VON HEIN J., *Das Günstigkeitsprinzip im internationalen Deliktsrecht*, Mohr Siebeck, Tübingen, 1999.

⁴⁷⁵ GINSBURG J.C., *The Cyberian Captivity of Copyright: Territoriality and Authors' Rights in a Networked World*, in *Santa Clara Computer & High Tech Law Journal*, 15, 1999, pp. 347 ss; GINSBURG J.C., *Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the "Three-Step Test" for Copyright Exceptions*, in *Revue Internationale du Droit d'Auteur*, 187, 2001, pp. 3 ss.

⁴⁷⁶ *Infra* capitolo IV.

⁴⁷⁷ Un esempio di espressione di tale dottrina nell'ordinamento dell'Unione europea è contenuto al considerando 35 della direttiva InfoSoc, nella parte in cui si afferma: "*In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.*".

di tale criterio alle violazioni *online* appare opportuna al fine di evitare che i titolari dei diritti possano far valere pretese di tutela evanescenti, sulla base ad esempio della mera accessibilità di un contenuto.

3.3. *Obbligazioni contrattuali: Regolamento (CE) n. 593/2008 (“Roma I”)*

Sul piano contrattuale l’apposito strumento legislativo previsto dall’Unione europea in materia di diritto internazionale privato, il regolamento Roma I⁴⁷⁸, non prevede una specifica regola per le obbligazioni contrattuali relative ai diritti di proprietà intellettuale, così come invece avviene per le obbligazioni extracontrattuali⁴⁷⁹.

Invero, a tali diritti si applica la regola generale contenuta all’art. 3 del regolamento, secondo la quale le parti sono libere di scegliere la *lex contractus*, peraltro tale previsione si pone in maniera asimmetrica rispetto a quanto avviene nell’ambito delle obbligazioni extracontrattuali, nell’ambito delle quali il regolamento Roma II non consente la scelta della legge applicabile in materia di diritti di proprietà intellettuale, stante l’espressa deroga all’applicazione dell’art. 14 stabilita dall’art. 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Ad ogni modo, il principio dettato in maniera contrattuale si pone in linea con quanto dichiarato nel considerando 11 del regolamento, in cui si afferma che l’applicazione del principio di libera scelta delle parti “*dovrebbe costituire una delle pietre angolari del sistema delle regole di*

⁴⁷⁸ MARONGIU BUONAIUTI F., *Note introduttive, II*, in *Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (“Roma I”)*, Commentario a cura di Salerno e Franzina, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 3-4, 2009, pp. 534-547.

⁴⁷⁹ Sulla qualificazione contrattuale dell’oggetto della controversia si veda CGUE, 13 marzo 2014, causa C-548/12, *Marc Brogsitter contro Fabrication de Montres Normandes EURL e Karsten Fräßdorf*, ECLI:EU:C:2014:148.

conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali.”. Invero, solo in assenza di una tale scelta delle parti sulla legge applicabile vi è spazio per l’applicazione dei criteri di collegamento enunciati dall’art. 4 del medesimo regolamento.

Il citato art. 3 consente alle parti di designare la legge applicabile all’intero contratto o anche solo a parte di esso (paragrafo 1) e tale designazione può anche essere modificata a seguito della conclusione del contratto, fatti salvi i diritti dei terzi (paragrafo 2).

Al paragrafo 3 si introduce una disposizione volta a bilanciare gli effetti dell’autonomia delle parti, nel caso in cui al momento della scelta “tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione” si collochino in un Paese diverso rispetto a quello della legge designata. In tale caso, il regolamento precisa che le norme di applicazione necessaria del Paese che presenta il suddetto collegamento, risultano comunque applicabili, a prescindere dalla legge scelta dalle parti.

Il successivo paragrafo 4, invece, disciplina le fattispecie in cui “tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione” siano ubicati in uno o più Stati membri e la legge scelta dalle parti sia quella di uno Stato terzo (non membro dell’Unione), facendo salva in tale caso l’applicazione delle norme di applicazione necessaria dell’Unione europea⁴⁸⁰ “se del caso, come applicate nello Stato membro del foro”.

Occorre osservare che l’ambito di applicazione del regolamento Roma I copre esclusivamente le obbligazioni contrattuali derivanti dai contratti del diritto d’autore, che includono pacificamente questioni quali l’interpretazione del contratto, l’adempimento e l’estinzione delle relative obbligazioni, nonché i rimedi contrattuali nel caso di inadempimento;

⁴⁸⁰ Cfr. CGUE, 9 novembre 2000, causa C-381/98, *Ingmar GB Ltd contro Eaton Leonard Technologies Inc*, ECLI:EU:C:2000:605.

tuttavia, vi sono significativi aspetti che non risultano disciplinati dalla legge individuata da detto regolamento.

In buona sostanza i contratti più diffusi nella prassi del diritto d'autore⁴⁸¹ possono essere ricondotti alle categorie dei contratti di cessione e dei contratti di licenza. Con i primi il titolare dei diritti trasferisce i diritti di privativa in maniera parziale o totale, perdendo conseguentemente le prerogative vantate su tali diritti, mentre con i secondi il titolare concede in licenza determinati diritti di sfruttamento economico dell'opera, disciplinandone i termini e le condizioni e mantenendo la titolarità sui medesimi.

Dal punto di vista internazionalprivatistico, è necessario tenere distinti due aspetti, ossia gli elementi del contratto che attengono alle obbligazioni contrattuali e quelli relativi al trasferimento del diritto. In particolare, le obbligazioni contrattuali sono soggette alla *lex contractus*, mentre gli aspetti legati al trasferimento del diritto (*proprietary aspects*), non qualificabili nell'alveo delle fattispecie contrattuali, in linea di principio sono sottoposti alla *lex loci protectionis*, così come generalmente riconosciuto in dottrina⁴⁸².

Tra questi ultimi aspetti si suole ricomprendere la cedibilità del diritto di proprietà intellettuale, le formalità per la cessione e gli effetti della cessione nei confronti dei terzi.

Prendendo in considerazione il tema della cedibilità dei diritti di privativa, come evidenziato da Torremans, tale aspetto non è regolato

⁴⁸¹ Per un'analisi approfondita delle tipologie contrattuali più diffuse nella prassi in materia di diritto d'autore si veda SIROTTI GAUDENZI A., *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza* – Trattato, vol. III, *I contratti nel diritto d'autore e nel diritto industriale*, UTET, Torino, 2010, pp. 3-132.

⁴⁸² BOSCHIERO N., *ult. op. cit.*, pp. 145-153; VAN EECHOU M., *Choice of Law In Copyright And Related Rights: Alternatives to the lex loci protectionis*, Kluwer Law International, L'Aja, 2003, pp. 193 ss; FAWCETT J., TORREMANS P., *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford University Press, Oxford, 1998, pp. 483 ss.

dall'eventuale legge scelta dalle parti, ma dalla *lex loci protectionis*⁴⁸³. La questione non è di poco conto, invero, si noti che in determinati ordinamenti nazionali nell'ambito dell'Unione europea non è ammessa la cedibilità del diritto d'autore (è il caso della Germania e dell'Austria)⁴⁸⁴, limitando dunque gli atti di disposizione alla concessione di licenze. In tale contesto, quindi, l'autonomia delle parti risulta limitata e non consente di sottoporre la disciplina della cedibilità del diritto ad una diversa legge che ne permetta il trasferimento, stante il carattere inderogabile di tali norme.

In tale scenario, neanche con la scelta delle parti circa la legge applicabile al contratto conformemente al regolamento Roma I si riescono a superare le problematiche derivanti dalla frammentazione normativa, in quanto determinati aspetti continuano ad essere disciplinati dalla *lex loci protectionis*, che per definizione varia in base al Paese in cui si invoca la tutela⁴⁸⁵.

Inoltre, emergono ulteriori questioni laddove le parti non si avvalgano della facoltà di designare la legge applicabile al rapporto contrattuale. In tale caso, la soluzione fornita dal legislatore sovranazionale, contenuta all'art. 4 del regolamento in esame, consiste nello stabilire diversi criteri di collegamento a seconda della fattispecie contrattuale in considerazione.

Nello specifico all'art. 4, paragrafo 1, lett. a-h, sono enunciati varie tipologie contrattuali disponendo un apposito criterio di collegamento per ciascuna di esse. Nel campo dei diritti di proprietà intellettuale, la questione che si pone è che nella prassi contrattuale gli accordi di concessione in

⁴⁸³ TORREMANS P., *Licences and assignments of intellectual property rights under the Rome I Regulation*, in *Journal of Private International Law*, 2008.

⁴⁸⁴ Art. 29 del *Urheberrechtsgesetz* (UrhG) tedesco ed art. 23 del UrhG austriaco. Si vedano le conclusioni dell'Avvocato Generale Melchior Wathelet, presentate il 7 settembre 2016, nella causa C-453/15, ECLI:EU:C:2016:639.

⁴⁸⁵ DE MIGUEL ASENSIO P., *The Law Governing International Intellectual Property Licensing Agreements (A Conflict of Law analysis)*, in *Research Handbook on Intellectual Property Licensing*, J. de Werra (ed. by), Edward Elgar, 2013, pp. 312-336.

licenza di diritti di proprietà intellettuale non sono inquadrabili in un'unica tipologia contrattuale tra quelle enunciate nella norma in parola, ma possono interessare più tipologie contrattuali, quali, ad esempio, i contratti di prestazione di servizi, i contratti di *franchising* ed i contratti di distribuzione. Ciò comporta che la legge applicabile agli accordi su dei medesimi diritti di proprietà intellettuale possa variare in considerazione della tipologia contrattuale nella quale sono inseriti tali accordi. Peraltro, in ipotesi di contratti di natura mista che presentano le caratteristiche di due o più dei contratti elencati dalla norma sussistono non trascurabili difficoltà nell'individuazione della legge applicabile al rapporto contrattuale.

È interessante notare che andando a vedere i lavori preparatori del regolamento Roma I è possibile notare che nella precedente versione del testo legislativo contenuta nella proposta di regolamento presentata dalla Commissione⁴⁸⁶, alla lett. h del primo paragrafo dell'attuale art. 4 era enunciata una specifica disposizione relativa ai contratti aventi ad oggetto diritti di proprietà intellettuale ed industriale secondo la quale gli stessi sono disciplinati dalla “legge del paese nel quale colui che trasferisce o concede i diritti ha la residenza abituale”.

Nella sistematica del regolamento Roma I, le questioni sopra evidenziate sono affrontate prevedendo che se il contratto non è annoverabile tra le tipologie contrattuali enunciate dalla norma o se i suoi elementi sono contemplati da più di una di dette fattispecie contrattuali, si applica la “legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale” (art. 4,

⁴⁸⁶ Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), COM/2005/0650 def. Per una disamina dettagliata della proposta di regolamento si veda Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I)*, in *Rebels Zeitschrift Für Ausländisches Und Internationales Privatrecht*, 71, 2, 2007, pp. 225–344.

paragrafo 2). Come evidenziato in dottrina nell'ambito dei contratti del diritto d'autore la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica è generalmente identificata con il titolare dei diritti⁴⁸⁷.

In contrasto con gli obiettivi di prevedibilità della legge applicabile, il paragrafo 3 della norma in commento prevede l'applicazione della legge del Paese con cui il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti laddove sia diversa da quella individuata ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

Inoltre, il successivo paragrafo 4 stabilisce l'applicazione in via sussidiaria del criterio del collegamento più stretto nel caso in cui non sia possibile determinare la legge applicabile sulla base dei paragrafi 1 e 2 della medesima norma. Tale ipotesi assume rilevanza soprattutto nel caso di contratti complessi che presentano una natura mista e che quindi non sono annoverabili nelle fattispecie contrattuali di cui al paragrafo 1 e che allo stesso tempo non consentono di individuare la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica.

3.4. Sulla qualificazione dell'art. 5 della Convenzione di Berna come norma di conflitto

Tradizionalmente, prima dell'introduzione del sistema di Bruxelles, in materia di giurisdizione, e del regolamento Roma II, per la legge applicabile, vi era un'impostazione dottrinale e giurisprudenziale che, portava a ritenere che nelle controversie relative alla violazioni di diritti di proprietà intellettuale, l'azione dovesse necessariamente essere introdotta dinanzi ai giudici del luogo in cui era stata commessa la condotta illecita,

⁴⁸⁷ DE MIGUEL ASENSIO P., *ult. op. cit.*, pp. 312 ss.

con possibilità per tali giudici di applicare esclusivamente la *lex fori*, e ciò sulla base del carattere territoriale dei diritti in questione⁴⁸⁸.

Prima dell'intervento del legislatore sovranazionale, vi è stato un lungo dibattito circa la possibilità di individuare norme di conflitto nei trattati internazionali multilaterali disciplinanti la materia e ci si è soffermati sulla possibile qualificazione delle disposizioni contenute all'art. 5 della Convenzione di Berna⁴⁸⁹ quali norme di conflitto.

I regolamenti Roma I e Roma II disciplinano il rapporto con le convenzioni internazionali in maniera analoga, rispettivamente all'articolo 25 ed all'articolo 28 dei medesimi.

In particolare, prendendo in considerazione l'art. 28 del regolamento Roma II, esso stabilisce al primo comma che il regolamento non osta

⁴⁸⁸ BOSCHIERO N., *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 2007, pp. 34-104, spec. p. 74.

⁴⁸⁹ Convenzione di Berna, art. 5 (*Droits garantis: 1. et 2. En dehors du pays d'origine; 3. Dans le pays d'origine; 4. " Pays d'origine"*): "1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention. 2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée. 3) La protection dans le pays d'origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l'auteur ne ressortit pas au pays d'origine de l'œuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux. 4) Est considéré comme pays d'origine: a) pour les œuvres publiées pour la première fois dans l'un des pays de l'Union, ce dernier pays; toutefois, s'il s'agit d'œuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l'Union admettant des durées de protection différentes, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue; b) pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union, ce dernier pays; c) pour les œuvres non publiées ou pour les œuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l'Union, sans publication simultanée dans un pays de l'Union, le pays de l'Union dont l'auteur est ressortissant; toutefois, i) s'il s'agit d'œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays, et ii) s'il s'agit d'œuvres d'architecture édifiées dans un pays de l'Union ou d'œuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays".

all'applicazione delle convenzioni internazionali previamente stipulate da uno o più Stati membri, che disciplinano i conflitti di legge in materia di obbligazioni extracontrattuali. Ai sensi del successivo comma, tuttavia, nel caso di convenzioni internazionali stipulate unicamente da due o più Stati membri, cedono il passo all'applicazione del regolamento, laddove riguardino materie disciplinate dal regolamento stesso⁴⁹⁰.

In particolare, la questione del coordinamento con le convenzioni internazionali, di cui al primo comma dell'art. 28, potrebbe assumere rilievo con riguardo alla Convenzione di Berna, ratificata da tutti gli Stati membri oltre che da numerosi Paesi terzi, in quanto vi è stata la tendenza ad attribuire natura di norma di conflitto all'art. 5, paragrafo 2, della suddetta convenzione, relativa al principio del trattamento nazionale⁴⁹¹.

Tale disposizione, al primo periodo, stabilisce l'assenza di formalità per la protezione del diritto d'autore, garantendola a prescindere dalla sussistenza di tutela nel Paese d'origine. Ma è il secondo periodo che più interessa, in quanto vi si afferma che all'infuori di quanto previsto dalla Convenzione – e quindi degli *standard* minimi di tutela previsti dalla stessa – l'estensione della protezione e i mezzi di ricorso in capo all'autore a tutela dei propri diritti sono regolati esclusivamente dalla “legge del Paese nel quale la protezione è richiesta”⁴⁹². In particolare, è stato ritenuto che tale

⁴⁹⁰ MARONGIU BUONAIUTI F., *op. cit.*, 2013, pp. 195-196.

⁴⁹¹ KOUMANTOS G., *Sur le droit international privé du droit d'auteur*, in *Il Diritto di Autore*, 1979, pp. 616 ss. Sulla disamina della qualificazione delle disposizioni della Convenzione di Berna quali norme di conflitto si veda FAWCETT J., TORREMANS P., *ult. op. cit.*, pp. 460 ss.

⁴⁹² Si veda ULMER E., *La proprietà intellettuale nel diritto internazionale privato*, Bruxelles, 1980, pp. 19-22. L'autore evidenzia come dalle convenzioni internazionali ed in particolare nella norma relativa al principio del trattamento nazionale sia contenuto il principio di collegamento che prevede l'applicazione della legge del Paese in cui è invocata la protezione, che, tuttavia, non va confusa, o meglio, non è necessariamente la *lex fori*. Tale regola di conflitto viene definita come incompiuta in quanto non è specificato nelle convenzioni se la stessa possa portare all'applicazione del diritto straniero per violazioni commesse all'estero, stante la territorialità che caratterizza il diritto d'autore. Tale questione risultava mitigata già allora in virtù della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che ai suoi artt. 2 e 5, paragrafo 3, prevede la possibilità di convenire le

previsione comporti un richiamo alla legge del Paese protettore, inteso come Paese per il quale si richiede la protezione (*lex loci protectionis*) e non a quella del paese in cui si richiede la protezione, che porterebbe all'applicazione della *lex fori*.

Tuttavia, l'applicazione di tale teoria considera come presupposto che la causa sia instaurata di fronte al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, senza però tener conto del fatto che la coincidenza tra la *lex fori* e la *lex commissi delicti* spesso viene a mancare nella prassi⁴⁹³. Infatti, sovente accade che il giudice dinanzi al quale viene instaurata la causa sia, in base alle norme sulla giurisdizione (come nel caso, ad esempio, dell'applicazione del foro generale del domicilio del convenuto), chiamato a decidere su illeciti commessi al di fuori del territorio nazionale.

Orbene, seguendo l'impostazione che vede nelle disposizioni della Convenzione di Berna una vera e propria norma di conflitto rinviante alla legge del luogo per il quale si chiede la protezione, si giungerebbe a conclusioni contraddittorie laddove non vi sia coincidenza tra lo Stato di utilizzazione e quello di origine dell'opera, alla luce del riferimento a "*les moyens de recours garantis*" contenuto al paragrafo 2, dell'art. 5, che sembra necessariamente riferirsi alla *lex fori*, nonché in considerazione del richiamo alla legislazione nazionale contenuto al successivo paragrafo 3.

Un ulteriore filone dottrinale ha ritenuto che il paragrafo 3, dell'art. 5, della Convenzione di Berna costituisca una vera e propria norma di

persone con domicilio in uno Stato membro rispettivamente dinanzi alle autorità giurisdizionali di tale Stato, a prescindere dalla loro nazionalità, e davanti al giudice di un altro Stato membro in cui l'evento dannoso è avvenuto. Si vedano anche STEWART S.M., *ult. op. cit.*, pp. 34-35, RICKETSON S., *ult. op. cit.*, pp. 193-195; GINSBURG J.C., *Private international law aspects of the protection of works and objects of related rights transmitted through digital networks*, in *Group of Consultants on the Private International Law Aspects of the Protection of Works and Objects of Related Rights Transmitted through Global Digital Networks*, WIPO doc. GCPIC/2, 1998, pp. 5 ss; UBERTAZZI L.C., *Territorialità dei diritti del produttore fonografico, dell'artista e dell'IMAE*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 1992, p. 104, in cui si afferma che il principio di territorialità ha anche natura di norma internazionalprivatistica.

⁴⁹³ VAN EECHOU M., *ult. op. cit.*, pp. 103-105.

conflitto⁴⁹⁴, ritenendo che nel Paese d'origine dell'opera la protezione sia disciplinata dalla legislazione nazionale, dando così rilevanza alla *lex loci originis*. Tale interpretazione crea evidenti problemi di coordinamento con la disposizione dell'art. 5, paragrafo 2, della medesima Convenzione, nei casi in cui manchi la corrispondenza tra la *lex loci protectionis* e la *lex loci originis*, creando quello che in dottrina è stato definito come un *deadlock* in termini di legge applicabile⁴⁹⁵.

Come evidenziato in dottrina, l'art. 5 della Convenzione di Berna ha essenzialmente lo scopo di garantire il principio del trattamento nazionale, in modo da evitare discriminazioni nei confronti degli autori stranieri; tale norma interviene in un momento successivo rispetto all'individuazione della legge applicabile, ossia quello del godimento dei diritti⁴⁹⁶.

In virtù di ciò, tali disposizioni andrebbero interpretate tenendo conto della loro *ratio*, cioè l'estensione agli autori unionisti della tutela prevista in un dato Paese per gli autori nazionali, una volta stabilito – secondo le regole del diritto internazionale privato – che la legge di tale Paese risulta effettivamente applicabile alla fattispecie in considerazione.

A simili conclusioni è giunta anche la Corte di giustizia nella sentenza *Tod's*⁴⁹⁷, nella quale ha affermato che:

come emerge dall'art. 5, n. 1, della Convenzione di Berna, questa non ha lo scopo di determinare la legge applicabile in materia di protezione delle opere letterarie ed artistiche, bensì istituisce, come regola generale, un sistema di trattamento nazionale dei diritti connessi alla stessa.

⁴⁹⁴ BERGE J.S., *La protection internationale et communautaire du droit d'auteur*, LGDJ, Paris, 1996, pp. 394 ss; *contra* MASTROIANNI R., *ult. op. cit.*, p. 394.

⁴⁹⁵ VAN ECHOU M., *ult. op. cit.*, p. 126.

⁴⁹⁶ MASTROIANNI R., *Diritto Internazionale e diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 392 ss.

⁴⁹⁷ CGUE, 30 giugno 2005, causa C-28/04, *Tod's SpA e Tod's France SARL contro Heyraud SA*, ECLI:EU:C:2005:418, punto 32.

In questa pronuncia la Corte di Giustizia evidenzia quindi che le questioni attinenti al conflitto di leggi in materia di proprietà intellettuale, esulano dal campo di applicazione delle relative convenzioni internazionali, le quali non hanno la funzione di risolvere questioni internazionalprivatistiche.

La mancanza di vere e proprie norme di conflitto all'interno delle convenzioni internazionali risulta confermata anche dalla WIPO nella *Guide to the Berne Convention*⁴⁹⁸, strumento interpretativo istituzionale, nel quale viene confermato che l'art. 5, paragrafo 2, non costituisce una norma di conflitto e che le questioni internazionalprivatistiche vadano risolte sulla base dei singoli sistemi nazionali di diritto internazionale privato. Le suddette argomentazioni, peraltro, risultano conformi a quelle espresse oltreoceano dalla giurisprudenza della *Court of Appeals* del *Second Circuit*⁴⁹⁹.

In definitiva, la Convenzione di Berna ha come obiettivo quello di garantire agli autori unionisti il trattamento che ogni Stato riserva agli autori nazionali, partendo dalla premessa fondamentale che quello Stato sia "lo Stato di protezione", nel senso del Paese in cui è chiesta la protezione (il c.d.

⁴⁹⁸ *Guide to the Berne Convention for protection of literary and artistic works*, WIPO, Paris Act, 1971, Geneva 1978, pp. 33-34. Nello specifico nel paragrafo 5.6, con riguardo alla norma in esame, si afferma che "The paragraph goes on to say that, apart from the specific provisions of the Convention (the Conventional minima), the extent of the protection is governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed. This calls for some explanation. As in the case of formalities, what is envisaged is the enjoyment of the rights, their scope and duration. True, the term of a contract or the method of remuneration of the author may not necessarily be exactly that of the law of the country where protection is claimed if the contracting parties agree that some other law should apply. Again, when it comes to litigation, an author suffering infringement usually picks a court in the country in which his rights were infringed; but he may perhaps prefer to seek justice in some other country by reason, for example, of the existence in that country of assets belonging to the defendant, seizure of which would allow him to satisfy any damages awarded. In such cases it would be a matter for the courts to apply the appropriate provisions of private international law to resolve any conflict that arises."

⁴⁹⁹ *Itar-Tass Russian News Agency contro Russian Kurier, Inc.*, 153 F.3d 82, 89 n. 8 (2nd Circuit 1998). In dottrina si veda DINWOODIE G.B., *Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?*, in *William and Mary Law Review*, 51, 2009, p. 716.

Schutzland). Essendo questo l'obiettivo dell'Unione di Berna e delle disposizioni contenute all'art. 5, occorre concludere che le norme convenzionali non si occupano della risoluzione delle questioni sul conflitto di leggi tipiche del diritto internazionale privato, ma intervengono in un momento successivo, quello dell'effettivo godimento dei diritti⁵⁰⁰, in modo da evitare discriminazioni tra gli autori nell'ambito dell'Unione.

3.5. Ordinamento italiano: prima della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

Per gli aspetti non rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sovranazionale, la risoluzione dei conflitti di legge è affidata alle normative nazionali dei singoli Stati membri.

Con riguardo all'ordinamento italiano le questioni circa la legge applicabile alle controversie transfrontaliere in materia di beni immateriali e segnatamente di diritto d'autore sono state disciplinate con l'introduzione dell'art. 54 della l. 218/1995⁵⁰¹. In tal modo sono state superate le questioni dottrinali attinenti alla qualificazione internazionalprivatistica relative ai diritti di proprietà intellettuale. Invero, in Italia precedentemente all'emanazione della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non vi era una norma esplicita regolante i diritti sui

⁵⁰⁰ In questo senso MASTROIANNI R., *ult. op. cit.*, p. 396.

⁵⁰¹ È necessario precisare che questa conclusione non è condivisa da Luzzatto, il quale anche in seguito all'introduzione dell'art 54 continua ad affermare l'impossibilità di applicare un diritto diverso dalla *lex fori*, relativamente a diritti di proprietà intellettuale, sostenendo che tale norma non può essere considerata come vera e propria norma di conflitto del diritto internazionale privato, in quanto non suscettibile di applicazione bilaterale. Cfr. LUZZATTO R., *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 n. 218*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 4, 1995, pp. 1160-1165.

beni immateriale e segnatamente il diritto d'autore⁵⁰². Con l'art. 54 il legislatore italiano ha regolato tali conflitti di legge prevenendo l'applicazione della legge dello Stato di utilizzazione.

Prima dell'introduzione della suddetta norma mentre, da un lato, vi era in dottrina chi sosteneva la non rilevanza internazionalprivatistica della materia, sulla base del principio di territorialità (Luzzatto), dall'altro lato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione sosteneva l'esistenza di una norma di diritto internazionale privato implicita regolante la materia dei diritti di proprietà intellettuale⁵⁰³.

Secondo la prima tesi, il diritto d'autore era considerato necessariamente soggetto all'applicazione della *lex fori*, con la conseguente esclusione del meccanismo del rinvio ad ordinamenti stranieri tipico delle situazioni privatistiche connotate da elementi di estraneità⁵⁰⁴. Tale approccio dottrinale si fondava principalmente sull'intrinseca natura territoriale delle opere dell'ingegno, ritenute collegate a diritti avente carattere monopolistico, sulla base di un retaggio risalente agli antichi privilegi regaliani. Riguardo a tale impostazione, Luzzatto, riferendosi ai diritti di proprietà intellettuale ed in particolare al diritto d'autore affermava:

Pur essendo assimilabili, per molti aspetti, ai diritti reali tradizionalmente noti al diritto civile, essi se ne distinguono proprio perché la limitazione territoriale del potere monopolistico conferito dallo Stato non segue alla determinazione della sfera di applicabilità della legge interna attuata a mezzo dei normali principi di diritto internazionale

⁵⁰² Si veda LUZZATTO R., *Problemi internazionalprivatistici del diritto d'autore*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2, 1989, pp. 273-292; e MASTROIANNI R., *ult. op. cit.*, pp. 369 ss.

⁵⁰³ SIROTTI GAUDENZIA., *op. cit.*, 2016, pp. 119-121.

⁵⁰⁴ Tra i principali fautori di questa tesi si vedano LUZZATTO R., *ult. op. cit.*, pp. 273 ss; DRAETTA U., *Il regime industriale della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 1967, pp. 6 ss; BADIALI G., *ult. op. cit.*, pp. 7 ss.

privato, ma la precede, superandola e rendendola inutile, essendo connotato immanente del potere stesso⁵⁰⁵.

Quindi, in base a questa tesi, la territorialità della legislazione in materia è intesa nel senso di applicare sempre la legge locale (*lex fori*) con esclusione di qualsiasi altra legge, non lasciando alcun margine a richiami di norme straniere⁵⁰⁶.

L'orientamento volto a rinvenire nell'ordinamento italiano una norma di diritto internazionale privato disciplinante i conflitti di legge in materia dei diritti di proprietà intellettuale, trovava conforto in una delle prime e poche sentenze della Suprema Corte che hanno affrontato il tema in passato⁵⁰⁷. Il riferimento è alla sentenza della Corte di Cassazione del 29 luglio 1958 n. 2754, nell'ambito della quale veniva trattata la questione della legge applicabile al conflitto tra più acquirenti dei diritti di sfruttamento economico di una medesima opera dell'ingegno, creata negli Stati Uniti⁵⁰⁸.

In tale pronuncia, si affermava che il diritto d'autore è disciplinato dalla legge del luogo in cui si intende godere e disporre del diritto, ossia il luogo di utilizzazione. Tale orientamento della Corte muove le premesse

⁵⁰⁵ LUZZATTO R., *ult. op. cit.*, p. 279. Inoltre, l'autore precisa che il meccanismo internazionalprivatistico può aver luogo, ma solo sulla base dell'art. 22 delle preleggi e “*soltanto al fine di conferire rilevanza giuridica al mero fatto che una determinata opera gode di tutela all'estero a favore di certi soggetti, e quindi ai fini della definizione dei beni immateriali ivi esistenti e dei titolari dei relativi diritti. Non dunque allo scopo di rendere applicabile in altro Stato la disciplina del contenuto dei diritti in se stessi.*”.

⁵⁰⁶ Tale impostazione improntata ad una concezione monopolistica viene criticata da MASTROIANNI R., *ult. op. cit.*, pp. 382 ss, il quale ne afferma l'inconciliabilità con le tendenze universalistiche in materia, con particolare riferimento al Patto sui diritti, economici, sociali e culturali e con il relativo obbligo degli Stati a riconoscere ad ognuno “*il diritto di godere degli interessi morali e materiali derivanti dalla sua creazione letteraria, artistica e scientifica.*”.

⁵⁰⁷ Cass. 29 luglio 1958 n. 2754 in *Il Diritto d'autore*, 1958, p. 411, nota di DE SANCTIS V.M., in *Rivista di diritto internazionale*, 1959, p. 333, nota di GERBINO.

⁵⁰⁸ DE SANCTIS V. M., FABIANI M., *I contratti di diritto di autore*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 46-48.

dall'esistenza di una norma implicita di diritto internazionale privato⁵⁰⁹, desunta dalle convenzioni internazionali in materia - in particolare la Convenzione di Berna – oltre che dalla disciplina nazionale sul diritto d'autore⁵¹⁰.

Con riguardo alla disciplina nazionale sul diritto d'autore, si riteneva che l'art. 185 della legge sul diritto d'autore sancisse il principio di territorialità. Nello specifico, in base all'art. 185, contenuto nel titolo VI concernente la sfera di applicazione della legge, la legge sostanziale italiana:

si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189. Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia. Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori dalle condizioni di protezioni indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.

L'art. 185, norma peraltro ancora vigente, è stata interpretata come norma di applicazione necessaria⁵¹¹, date le peculiarità del diritto tutelato.

⁵⁰⁹ Tale impostazione è in linea con il pensiero di VENTURINI G., *Diritto internazionale privato: diritti reali ed obbligazioni*, CEDAM, Padova, 1956, pp. 61 ss.

⁵¹⁰ In particolare, dalle norme della Convenzione di Berna sul principio dell'autonomia della protezione nei diversi Stati (in particolare art. 4 all.2), oltre che dalle seguenti disposizioni della legge sul diritto d'autore: artt. 185-189 sulla sfera di applicazione della legge, le disposizioni di natura amministrativa (in particolare, artt. 103 ss), le disposizioni in materia penale (artt. 171 ss), nonché dall'art. 17 nella parte in cui enunciava il diritto esclusivo degli autori a mettere in commercio nel territorio nazionale, le riproduzioni effettuate all'estero.

⁵¹¹ Nel diritto internazionale privato, le norme di applicazione necessaria sono norme materiali interne che, diversamente dall'ordine pubblico, operano come limite preventivo al funzionamento del sistema stesso. Escludendo *ex ante* l'applicazione del diritto straniero previsto dalle norme di conflitto, esse costituiscono un'eccezione al funzionamento di tale sistema. Le norme di applicazione necessaria sono ritenute, in considerazione del loro oggetto o del loro scopo, irrinunciabili per l'ordinamento interno e in quanto tali si applicano "necessariamente", sia alle fattispecie a carattere interno sia a quelle a carattere transnazionale. Rientrano in tale categoria le cosiddette norme "autolimitate", ossia norme materiali che stabiliscono esse stesse i limiti del proprio ambito d'applicazione.

La suddetta impostazione, precedente all'entrata in vigore dell'art. 54 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, era usata come argomentazione principale da coloro che sostenevano l'impossibilità di sottoporre la protezione del diritto d'autore ai meccanismi dei conflitti di leggi del diritto internazionale privato⁵¹².

Nella sopramenzionata pronuncia della Corte di legittimità si considera l'art. 185 come possibile norma di conflitto; tuttavia, tale approccio è stata criticato in quanto tale norma porta esclusivamente all'applicazione della legge italiana, non essendo suscettibile di "bilateralizzazione". A ben vedere, se si ritenesse il contrario, si dovrebbe affermare da una parte che le opere di autori italiani sono tutelate secondo la legge italiana, a prescindere dal luogo di prima pubblicazione; dall'altra che la protezione degli autori stranieri risulta dalla loro legge nazionale, ovunque l'opera sia stata pubblicata, cosa che è impedita dal secondo comma dello stesso articolo⁵¹³. Infatti, in base a tale norma si estende l'applicazione della legge italiana agli autori stranieri nei casi in cui questi siano domiciliati in Italia e abbiano pubblicato l'opera per la prima volta in Italia.

Pertanto, ricorrendo a questa norma non vi è la possibilità di individuare criteri funzionali per la delimitazione della legge applicabile tra diritto italiano e diritto straniero. Peraltro, a parere della Corte, la conclusione non sarebbe cambiata, qualora, prescindendo dall'art. 185, si fosse accolta la diversa tesi in base al quale i diritti d'autore e quindi i diritti sui beni immateriali avrebbero dovuto essere disciplinati alla stregua dei

⁵¹² Legge 31 maggio 1995 n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 3 giugno 1995 in Suppl. Ord. GU serie gen. 128.

⁵¹³ In questo senso MASTROIANNI R., *ult. op. cit.*, p. 398 ss, in cui si afferma inoltre che ricorrendo alle norme del titolo VI della legge n. 633, non ci sarebbe spazio per il diritto internazionale privato anche per la presenza del principio di reciprocità sancito dall'art. 187 della legge sul diritto d'autore e dall'art. unico del d.l. 23 agosto 1945, n. 82.

diritti sui beni mobili, mediante l'applicazione dell'art. 22 delle preleggi⁵¹⁴, relativa ai diritti reali che postulava il criterio della *lex rei sitae*. In base all'art. 22, si affermava che:

Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.

La conclusione alla quale era approdata la Corte, nella sopracitata sentenza, dava luogo ad un approccio di natura strettamente territoriale, in base al quale si riteneva che la legislazione italiana avesse il compito di regolare la disciplina delle opere dell'ingegno nel territorio nazionale con l'esclusione, in tale ambito, di qualsiasi altra legge. Tale impostazione venne tuttavia criticata⁵¹⁵ poiché, nell'affermare l'irrilevanza di leggi straniere in materia, affermava di conseguenza l'esclusiva applicazione della legge italiana.

In tal modo, si escludeva il ruolo del diritto internazionale privato per ciò che concerne il diritto d'autore, nonostante la Corte fosse partita dalla premessa dell'esistenza di una norma implicita di diritto internazionale privato in materia⁵¹⁶. La critica in dottrina, pertanto, non era dovuta alla conclusione, che peraltro risultava condivisibile, ma era rivolta al ragionamento, tramite il quale la Corte era giunta a detta conclusione.

Orbene, essendo la funzione del diritto internazionale privato quella di risolvere i conflitti di legge anche e soprattutto attraverso l'eventuale richiamo delle leggi straniere, risultava non corretto il ragionamento

⁵¹⁴ Tale norma è stata abrogata dall'art. 73 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

⁵¹⁵ BOSCHIERO N., *I beni immateriali (diritto internazionale privato e processuale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali II, 2008, pp. 128 ss.

⁵¹⁶ Cfr. BADIALI G., *ult. op. cit.*, p. 27 e nota 31; si veda anche Cass. 7 febbraio 1961, n. 247, in *Rivista di diritto industriale*, 1963, II, pp. 105 ss. Nella giurisprudenza di merito, cfr. Corte d'Appello di Milano 22 dicembre 1965, II, con nota di AUTERIP., *I contratti traslativi del diritto d'autore nel diritto internazionale privato italiano*, in *Rivista di diritto industriale*, II, 1965, pp. 278 ss.

secondo il quale da una parte si considerava il principio di territorialità come un criterio di collegamento⁵¹⁷ e dall'altra si prescindeva totalmente da un eventuale rinvio ad ordinamenti stranieri.

Alle medesime conclusioni della Corte, quindi all'affermazione del ruolo esclusivo della legislazione nazionale in materia di protezione del diritto d'autore in Italia, era giunta parte della dottrina, seppur mediante differenti argomentazioni. Come già affermato, precedentemente all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato non vi era una disciplina di conflitto specifica dei diritti sui beni immateriali. Ciò ha contribuito al diffondersi in dottrina di differenti teorie sulla regolamentazione e sulla natura del diritto d'autore. Tali teorie avevano in comune la caratteristica di basarsi sul principio di territorialità, come criterio per la disciplina del diritto d'autore, nonostante l'assenza di una norma di diritto internazionale privato in materia.

Oltre a coloro che sostenevano l'esistenza di una norma di conflitto implicita, disciplinante gli aspetti internazionalprivatistici della materia, in linea con l'orientamento della Suprema Corte, vi erano coloro che sostenevano l'estensione, al diritto d'autore, della disciplina riservata ai beni materiali contenuta nell'ormai abrogato art. 22 delle preleggi⁵¹⁸. Tale orientamento portava all'applicazione del criterio della *lex rei sitae*, sulla base del quale la legge applicabile era quella della localizzazione del bene. Ciò naturalmente comportava delle difficoltà applicative nel campo delle opere dell'ingegno, che venivano superate considerando come luogo di riferimento, quello in cui si intende godere e disporre del diritto. Da una parte si esaltavano le caratteristiche materiali del diritto d'autore, rappresentate dal *corpus mechanicum*, per collocarlo nella previsione

⁵¹⁷ Cfr. BADIALI G., *op. cit.*, pp. 29 ss, in cui si afferma che il principio di territorialità rappresenta “*un modo d'essere della legislazione in materia di diritto d'autore*”, non già un criterio di collegamento riconducibile al diritto internazionale privato.

⁵¹⁸ *Ibidem*, p. 8, nota 3.

riguardante i beni materiali; dall'altra parte si stabiliva una concezione territoriale di tali diritti, essendo impossibile una localizzazione in base al titolo⁵¹⁹.

Nonostante tale teoria affrontasse il tema in un'ottica internazionalprivatistica, essa giungeva alla conclusione che tutte le forme di proprietà intellettuale dovevano essere regolate in ciascun Paese in base alla legislazione locale. Pertanto, si conferiva esclusiva rilevanza alla *lex fori*, intesa come legge dello Stato in cui si chiedeva la tutela giurisdizionale.

3.6. Segue: l'art. 54 della legge 31 maggio 1995, n. 218

Come si evince dai lavori preparatori della riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato⁵²⁰, oltre che dall'orientamento prevalente, l'art. 54 rappresenta una vera e propria norma di conflitto a carattere bilaterale, con conseguente possibilità di effettuare rinvii ad ordinamenti stranieri. Come evidenziato da Mastroianni:

⁵¹⁹ Per una critica dettagliata a questa dottrina si veda BADIALI G., *ult. op. cit.*, pp. 8 ss.

⁵²⁰ Cfr. la Relazione al disegno di legge n. 1192 recante "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" presentata al Senato della Repubblica il 29 aprile 1993 dal Ministro di grazie e giustizia di concerto col Ministro degli affari esteri e col Ministro dell'interno, riprodotta in *La riforma del diritto internazionale privato e processuale*, in *Raccolta in ricordo di Edoardo Vitta*, a cura di GAJA G., Milano, 1994, pp. 401 ss. Con riguardo all'art. 50 del disegno di legge (attuale art. 54) si affermava che: "Problemi del tutto peculiari sorgono rispetto ai conflitti di legge sui beni immateriali. Si ritiene da molti che la norma di conflitto sui beni materiali dovrebbe richiamare la legge del luogo di situazione della cosa su cui si estrinseca il singolo diritto. Per altri si dovrebbe invece rinviare alla legge del luogo di utilizzazione: ciò in linea generale, perché il criterio dovrebbe venire precisato caso per caso, rispetto ai singoli beni. La giurisprudenza della Corte di cassazione accoglie il criterio del luogo in cui si dispone del bene e desume il principio dal sistema del diritto di origine convenzionale e dalla legislazione sostanziale sulle opere dell'ingegno. Si è ritenuto che sia possibile ed opportuno adottare un criterio unitario e, attraverso l'esame dei singoli problemi, si è individuato tale criterio nel rinvio alla legge vigente dello Stato in cui il bene viene utilizzato. Attraverso un'analisi della disciplina dei singoli beni materiali, è stato ritenuto che si possa sempre individuare il luogo di utilizzazione rispetto al caso concreto".

... il richiamo di cui all'art. 54 (legge dello stato di utilizzazione), invero non chiarissimo, deve essere inteso come riferito allo Stato per il quale la protezione è richiesta. In altre parole, si applica la legge del Paese in cui l'attore intende usufruire delle prerogative morali e materiali in cui si concreta la protezione garantita dal diritto d'autore.

L'art. 54, la cui applicazione ha carattere del tutto residuale rispetto alla normativa sovranazionale, rappresenta una norma di conflitto bilaterale perfetta, e la legge ivi richiamata va intesa come legge del luogo per il quale si rivendica la tutela di un diritto soggettivo riconducibile all'alveo dei diritti di proprietà intellettuale.

Pertanto, fermo restando la residualità dell'applicazione di tale norma di conflitto rispetto all'art. 8 del regolamento Roma II, occorre osservare che nel caso in cui si agisca in giudizio in Italia per la violazione di diritti relativi a beni immateriali tutelati all'estero risulterà necessario applicare il diritto straniero, per ciò che concerne l'esistenza del diritto, la sua titolarità, il suo contenuto e per le conseguenze derivanti dalla violazione di tali diritti, e tali aspetti risulteranno quindi retti dalla medesima legge intesa legge del Paese in cui si chiede la protezione⁵²¹.

⁵²¹ In questo senso BOSCHIERO N., *ult. op. cit.*, pp. 126-128; UBERTAZZI L.C., *ult. op. cit.*, pp. 100 ss.

CAPITOLO IV: SOFT LAW

SOMMARIO: 1. Strumenti di soft law – 2. Kyoto Guidelines – 2.1. Giurisdizione – 2.2. Legge applicabile.

1. Fonti di soft law

In un'ottica *de jure condendo* appare utile vagliare possibili soluzioni per il superamento delle problematiche derivanti dalla territorialità del diritto d'autore e dall'assenza di una completa armonizzazione sostanziale in materia, andando ad esaminare i principi elaborati in materia e le *best practices* raccolte in ambito accademico e professionale, da parte di autorevoli istituti di ricerca ed associazioni.

Invero, in tale prospettiva sono stati elaborati in ambito regionale degli strumenti di *soft law* che introducono dei principi di diritto internazionale privato più adeguati alle peculiarità dei diritti di proprietà intellettuale ed al loro sfruttamento online, con l'obiettivo di fornire soluzioni innovative e modelli normativi da attuarsi ad opera dei legislatori nazionali, oltre che per orientare la giurisprudenza in materia. Tali strumenti, che per loro natura hanno carattere *non-binding*, sono regole di diritto internazionale privato più adeguate alle peculiarità dei diritti di proprietà intellettuale ed al loro sfruttamento online, che valorizzano l'autonomia delle parti sia in ambito contrattuale sia extracontrattuale, le quali potrebbero decidere di sottoporre i suddetti rapporti alle norme in esame per far fronte alle lacune normative, oltre che alla inadeguatezza delle

norme esistenti, sulla falsariga di quanto avviene per i principi UNIDROIT relativi ai contratti commerciali internazionali⁵²².

L'obiettivo ultimo di tali progetti è quello di facilitare il commercio internazionale, oltre che la diffusione transfrontaliera delle opere tutelate da diritti di proprietà intellettuale, in modo coerente con i peculiari interessi in gioco, oltre che con i principi del diritto internazionale privato generalmente riconosciuti, quali i principi di parità delle armi tra attore e convenuto, di certezza del diritto, nonché di prevedibilità del foro.

Nell'ambito degli strumenti di *soft law* che si sono occupati dei suddetti temi nei vari contesti regionali in cui sono stati elaborati, si annoverano i seguenti: ALI Principles (2008) dell'American Law Institute⁵²³, CLIP Principles (2011) dell'European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property⁵²⁴, Transparency Proposal (2009)⁵²⁵ e Joint Korean-Japanese Principles (2010)⁵²⁶.

⁵²² In questo senso BOSCHIERO N., *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione in AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 2007, pp. 62 ss.

⁵²³ L'American Law Institute si occupa di effettuare studi approfonditi nell'ambito del diritto, attraverso il suo organo formato da illustri avvocati, giudici e professori universitari, denominato: "The Committee on the Establishment of a Permanent Organization for the Improvement of the Law". Riguardo al contributo in materia di proprietà intellettuale, si vedano: American Law Institute, *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgements in Transnational Disputes*, ALI Publishers, Philadelphia, 2008; DESSEMONTET F., *The ALI principles: Intellectual property in transborder litigation*, in J. Basedow, T. Kono, A. Metzger (eds.), *Intellectual property in the global arena*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2010, pp. 31-48.

⁵²⁴ Tale istituto nasce in ambito accademico per coadiuvare i legislatori nazionali e comunitari, nell'intento di fornire un supporto attraverso l'elaborazione di principi in materia di proprietà intellettuale e diritto internazionale privato. Nella presentazione del gruppo, disponibile al sito <https://www.ip.mpg.de/de/forschung/meldungen-aus-der-forschung/principles-on-conflict-of-laws-in-intellectual-property-clip.html>, si legge: "The European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) is a group of scholars in the fields of intellectual property and private international law. It was established in 2004 and has regularly met to discuss issues of intellectual property, private international law and jurisdiction since then. The Group has drafted a set of principles on conflict of laws in intellectual property and tends to provide independent advice to European and national law makers. The Group is funded by the Max Planck Society.". Si veda METZGER A., *Applicable law under the CLIP principles: A pragmatic Reevaluation of Territoriality*, in J. Basedow, T. Kono, A. Metzger (eds.), *Intellectual property in the global*

I suddetti progetti⁵²⁷ hanno rappresentato la base per la redazione delle più recenti International Law Association's Guidelines on Intellectual Property and Private International Law, note come Kyoto Guidelines, su cui si soffermerà la trattazione nel prosieguo, in considerazione del fatto che si tratta del progetto più recente, elaborato da accademici provenienti da venti differenti sistemi giuridici, tenendo conto dei vari principi elaborati nel corso degli anni dai precedenti progetti.

2. Kyoto Guidelines

Le Kyoto Guidelines sono state adottate il 13 dicembre 2020 all'esito della settantanovesima conferenza biennale della International Law Association⁵²⁸, mediante la risoluzione n. 6/2020. Tale documento è suddiviso in 35 Linee Guida e si articola in una parte relativa alle

arena, Mohr Siebeck, Tübingen, 2010, p. 157-178; European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, *Conflict of Laws in Intellectual Property, The CLIP Principles and commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2013.

⁵²⁵ *Japanese Transparenc Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property (October 2009)*, la cui versione inglese è allegata come Annex III alla seguente pubblicazione: *Intellectual Property in the Global Arena - Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, J. Basedow, T. Kono, A. Metzger (eds.), Mohr Siebeck, Tübingen, 2010, pp. 394-402.

⁵²⁶ *Joint Proposal by Members of the Private International Law Association of Korea and Japan* elaborate dal Waseda working group. Si veda *The Quarterly Review of Corporation Law and Society*, 2011, pp. 112-163.

⁵²⁷ Per un'analisi comparata dei principali progetti si veda *Intellectual Property in the Global Arena - Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, op. cit., MATULIONYTĖ R., *IP and Applicable Law in Recent International Proposals: Report for the International Law Association*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 3, 2012, pp. 263-305.

⁵²⁸ Come si legge nel sito <https://www.ila-hq.org/index.php>: "The International Law Association was founded in Brussels in 1873. Its objectives, under its Constitution, are "the study, clarification and development of international law, both public and private, and the furtherance of international understanding and respect for international law". The ILA has consultative status, as an international non-governmental organisation, with a number of the United Nations specialised agencies."

disposizioni generali, seguita dalle Linee Guida sulla competenza giurisdizionale internazionale (con inclusione della regolamentazione delle questioni sulla litispendenza internazionale), sulla legge applicabile ed infine sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere.

Con riguardo alle disposizioni generali⁵²⁹, ai sensi della Linea Guida n. 1, si delimita l'ambito di applicazione delle Linee Guida in materia civile e commerciale con riguardo ai diritti di proprietà intellettuale ed in situazioni che presentano elementi transfrontalieri. Le Linee Guida non si applicano quindi in situazioni che presentano caratteri puramente interni limitati ad un singolo ordinamento giuridico, essendo state elaborate con specifico riferimento alle situazioni caratterizzate da elementi di estraneità, che coinvolgono almeno due Stati.

Il successivo paragrafo 2 estende *mutatis mutandis* il suddetto campo di applicazione alle fattispecie di concorrenza sleale, nonché di protezione di informazioni riservate, laddove le relative azioni risultino fondate sui medesimi fatti alla base delle pretese sui diritti di proprietà intellettuale. Tale previsione, analoga a quelle contenute nei CLIP Principles⁵³⁰ e negli altri progetti, pur tenendo conto della differente natura giuridica dei settori della concorrenza sleale e delle informazioni riservate valorizza lo stretto collegamento sussistente tra i suddetti settori del diritto ed i diritti di proprietà intellettuale.

La Linea Guida n. 2 (“Definizioni”) fornisce un elenco dei diritti di proprietà intellettuale espressamente oggetto della disciplina, definendo cosa si intende per “decisione”.

I diritti di proprietà intellettuale espressamente elencati sono in buona sostanza i medesimi diritti previsti dall'Accordo TRIPs ed includono:

⁵²⁹ Per un ampio commento delle previsioni generali delle Kyoto Guidelines si veda PEUKERT A., UBERTAZZI B., *Kyoto Guidelines: General Provisions*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 12, 2021, pp. 4-12.

⁵³⁰ Analogamente si veda l'articolo 1:101, CLIP Principles.

copyright and related rights, patent, utility model, plant breeder's right, industrial design, layout-design (topography) of integrated circuits, trademark and similar rights.

La formula di chiusura “*and similar rights*” contenuta nel sopracitato elenco permette di ricomprendere anche altri diritti di proprietà intellettuale non rientranti nelle tradizionali categorie espressamente menzionate, che potrebbero eventualmente essere introdotti nei vari ordinamenti nazionali (si pensi, ad esempio, alla tutela delle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali quali diritti di proprietà intellettuale⁵³¹).

2.1. Giurisdizione

Con riguardo alla competenza giurisdizionale internazionale le Kyoto Guidelines prevedono alla Linea Guida 3 il recepimento del principio del foro generale del domicilio del convenuto precisando che tale foro ha una competenza illimitata a livello territoriale, analogamente a quanto già previsto dall'art. 4 del regolamento Bruxelles I *bis*, così come applicato dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.

Orbene, gli elementi di novità riguardano i fori speciali ed a tal riguardo vi è una distinzione tra i fori competenti in materia contrattuale e quelli competenti in materia di violazioni extracontrattuali. In particolare, in materia contrattuale (Linea Guida 4) e quindi per le controversie relative a

⁵³¹ Sul punto veda Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione. Si vedano FONTANAROSA F., “*Common property rights*” e “*traditional knowledge*”: *appunti comparatistici in tema di diritti di proprietà intellettuale delle collettività locali*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2, 2016, pp. 136-174; VENEROSO V., *La disciplina multi-livello dell'“access and benefit sharing” nell'utilizzo delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate: il Protocollo di Nagoya e il regolamento (UE) n. 511/2014*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2, 2016, pp. 329-370.

contratti di licenza o di cessione di diritti di proprietà intellettuale è indicata la competenza del giudice del Paese per il quale la licenza è stata concessa o il diritto è stato trasferito. Tale autorità giurisdizionale è dotata di una competenza territoriale limitata ai confini nazionali.

Relativamente alle violazioni, invece, è riconosciuta la competenza del giudice del Paese in cui “*the alleged infringer has acted to initiate or further the alleged infringement*” e tale competenza ha carattere territorialmente illimitato (Linea Guida 5, lett. a).

Rispetto a quanto previsto dall’art. 7, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I *bis*, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, si introduce un importante elemento di novità. Invero, secondo la sopramenzionata Linea Guida il giudice del luogo in cui è stata posta in essere la condotta lesiva, anche se diverso dal luogo di domicilio del convenuto, risulta competente a decidere dell’intera controversia. In tal modo, si permetterebbe di tener conto delle peculiarità delle violazioni a mezzo Internet e di adottare un approccio che consente di superare gli effetti negativi del *mosaic approach*, rispetto al diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale.

Al criterio sopra esaminato si aggiunge una competenza territorialmente limitata del giudice del Paese in cui la violazione può aver cagionato un danno sostanziale diretto (“*the infringement may have caused direct substantial harm*”), tuttavia, tale competenza sussiste solo a condizione che non fosse imprevedibile che la concretizzazione del danno derivante dalla violazione avesse luogo in tale Paese (Linea Guida 5, lett. b). Un tale approccio è stato considerato in dottrina⁵³² volto a superare il criterio del mero accesso quale elemento giustificante la competenza, a favore del criterio del danno sostanziale diretto e prevedibile che risulta

⁵³² DREYFUSS R.C., *Kyoto Guidelines: General Provisions*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 12, 2021, pp. 16-19.

conforme al principio di prevedibilità del foro da parte del convenuto. Tale foro che potrebbe essere conveniente per l'attore dal punto di vista processuale, viene bilanciato con la previsione di una competenza limitata ai confini nazionali.

La Linea Guida 6 disciplina le controversie aventi ad oggetto il pagamento del corrispettivo previsto *ex lege* per i casi di utilizzo lecito di opere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi prevedendo la competenza del giudice dello Stato in cui sorge il diritto al pagamento, il quale ha una competenza territorialmente limitata.

La successiva linea guida prevede il recepimento del *forum connexitatis* nei casi di pluralità di convenuti, fornendo all'attore la possibilità di citarli nel medesimo foro, nel luogo del domicilio di uno di essi. Un tale foro, già previsto nel regolamento Bruxelles I-*bis*, risulta favorevole per l'attore, che altrimenti si vedrebbe costretto ad agire in ciascuno Stato in cui hanno domicilio i convenuti, ed allo stesso tempo previene eventuali conflitti tra giudicati riunendo più procedimenti connessi strettamente tra loro nell'ottica dell'economia processuale

Appare molto interessante la Linea Guida 8 rubricata *Title and Ownership*, che disciplina espressamente, a differenza di quanto avviene nella maggior parte degli ordinamenti, la competenza per le controversie attinenti al titolo ed alla titolarità di diritti di proprietà intellettuale individuandola nel luogo in cui il diritto esiste, come nel caso del diritto d'autore che non è sottoposto a formalità costitutive, o per il quale pende la domanda di registrazione.

Un importante elemento di novità è quello previsto dalla Linea Guida 9 rubricata *Choice of Court*, che introduce la possibilità per le parti di stabilire il giudice competente per le controversie, non solo relative alle obbligazioni contrattuali, come già previsto nell'ordinamento dell'Unione europea, ma anche per le obbligazioni extracontrattuali, estendendo la portata di tale competenza a tutte le pretese derivanti dal rapporto giuridico

oggetto della controversia e prevedendo il carattere esclusivo della competenza concordata tra le parti.

La Linea Guida successiva individua una fattispecie di proroga di competenza tacita relativa al caso in cui il convenuto si costituisca in giudizio senza eccepire il difetto di competenza del giudice adito entro il primo atto difensivo.

Con riguardo alle azioni per l'ottenimento di provvedimenti provvisori e cautelari la Linea Guida 13 individua la competenza del giudice competente per il merito della causa, nonché la competenza delle altre autorità giurisdizionali a disporre tali provvedimenti nei rispettivi territori.

La Linea Guida 16 suggerisce una interessante norma volta ad evitare che risultino competenti giudici di Stati che non hanno un sufficiente collegamento con la controversia. A tal riguardo, sono elencati i seguenti criteri considerati insufficienti a determinare la competenza.

Insufficient grounds for exercising jurisdiction include inter alia: a. the presence of (any) assets, physical or intellectual property, or a claim of the defendant in a State, except when the dispute is directly related to that asset; b. the nationality of the plaintiff or the defendant; c. the mere residence of the plaintiff in that State; d. the mere conduct of commercial or other activities by the defendant in that State, except when the dispute is related to those activities; e. the mere presence of the defendant or the service of process upon the defendant in that State; f. or the completion in that State of the formalities necessary to execute an agreement.

Le suddette disposizioni assurgono ad elementi di mitigazione rispetto ad eventuali attribuzioni di competenza non sufficientemente giustificate nel caso concreto.

2.2. Legge applicabile

In via generale, tra gli elementi più interessanti che si possono rinvenire nei vari progetti sopramenzionati è che gli stessi, seppur con qualche differenza, con particolare riguardo alla legge applicabile, prevedono l'introduzione del criterio del collegamento più stretto, come strumento di attenuazione al principio della *lex loci protectionis*. Il criterio del collegamento più stretto permette di superare per taluni aspetti l'approccio tradizionale legato al principio di territorialità, cosa che appare opportuna nel campo del diritto d'autore anche in considerazione del fatto che tale diritto non è legato a formalità costitutive ai fini della sua tutela.

Il criterio del collegamento più stretto, rispetto al criterio della *lex loci protectionis*, consente di adottare un *single law approach* così come suggerito in ambito accademico, al fine di sottoporre questioni cruciali relative al diritto di proprietà intellettuale, quali la titolarità iniziale, ad un'unica legge che non varia sulla base dello Stato in cui si chiede la protezione. Come già argomentato tale approccio consente di mantenere l'uniformità del diritto, oltre che di perseguire i già richiamati obiettivi di certezza del diritto.

Inoltre, tratto comune dei progetti di *soft law* in materia è che, al ricorrere di determinati presupposti, si riconosce l'autonomia delle parti nella scelta della legge applicabile, ipotesi che, come visto, risulta esclusa dal regolamento Roma II, relativamente alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Sul piano della legge applicabile, le Kyoto Guidelines recepiscono il principio generalmente riconosciuto della *lex loci protectionis* precisando che tale criterio di collegamento è applicabile ai seguenti aspetti dei diritti di proprietà intellettuale: esistenza, validità, registrazione, durata, trasferibilità ed ambito di applicazione (Linea Guida 19), che sono tradizionalmente definiti come *proprietary aspects*, che come già visto vanno tenuti distinti dagli aspetti contrattuali che eventualmente, anche nell'ambito del

Regolamento Roma I, possono essere sottoposti da una legge scelta dalle parti.

Come sopra affermato, le Linee Guida, sulla scia dei precedenti progetti, integrano il criterio generale con la previsione di un criterio di collegamento *ad hoc* per le questioni attinenti alla titolarità iniziale del diritto d'autore, applicabile *mutatis mutandis* anche ai diritti connessi, stabilendo che tali aspetti sono disciplinati dalla legge dello Stato più strettamente connesso alla creazione dell'opera (Linea Guida 20, n. 2, lett. a). Al fine di rendere più prevedibile l'individuazione di tale legge, è stabilita una presunzione, in virtù della quale il Paese col quale il diritto tutelato presenta il collegamento più stretto è quello in cui il creatore dell'opera aveva la residenza abituale al momento della creazione. Tale approccio ha il pregio di disciplinare un aspetto fondamentale come quello della titolarità iniziale con la medesima legge a prescindere dai regimi giuridici eventualmente interessati dalla controversia e consente anche di tener conto delle policy degli ordinamenti nazionali in materia di cedibilità dei diritti, al fine di evitare che possano essere eluse normative nazionali in materia di non cedibilità dei diritti⁵³³ (come avviene, ad esempio, in Germania ed Austria).

La medesima linea guida tiene conto anche delle ipotesi di creazione dell'opera da parte di più soggetti ed in tale caso, potendo questi avere residenza abituale in diversi Paesi, si prevede la possibilità per gli stessi di stabilire la legge applicabile alla titolarità iniziale, che dovrà essere scelta tra quelle degli Stati di loro residenza abituale. In tal modo, da un lato, si favorisce l'autonomia delle parti, dall'altro, si vincola la scelta delle

⁵³³ VAN EECHOU M., *International Law Association's Guidelines on Intellectual Property and Private International Law ("Kyoto Guidelines"): Applicable Law*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 12, 2021, pp. 46-48.

medesime ad una legge che possa presentare un collegamento quantomeno con uno dei creatori dell'opera.

Alla Linea Guida 20, n. 2, lett. b, con riguardo alla cessione ed alla rinuncia dei diritti, si prevede che nei casi in cui già legge dello Stato in cui si chiede la protezione preveda norme inderogabili in materia di trasferimento o di rinuncia ai diritti, e tali norme trovino applicazione anche in situazioni internazionali, si applica la *lex loci protectionis*. Tale approccio alla funzione deve scongiurare che le *policy* dello Stato in cui si chiede la protezione, relative ad aspetti importanti quali, ad esempio, l'intrasmissibilità di determinati diritti o l'irrinunciabilità agli stessi, possano vedersi frustrate per via dell'applicazione di un'altra legge⁵³⁴.

In ambito contrattuale la Linea Guida 21 statuisce il principio della libertà di scelta delle parti circa la legge applicabile ai loro rapporti contrattuali. L'autonomia delle parti, tuttavia, trova una limitazione nei casi in cui la suddetta scelta abbia l'effetto di far venir meno maggiori tutele per il titolare di diritti eventualmente previste in via inderogabile dalla legge che sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta, ai sensi della Linea Guida successiva. La *ratio* di una tale limitazione sta nel considerare il titolare dei diritti come parte debole del rapporto contrattuale. Invero, simili previsioni possono essere rinvenute nel regolamento Roma I con riguardo ai contratti stipulati tra professionisti e consumatori oltre che nei contratti di lavoro⁵³⁵.

La Linea Guida 22 disciplina la legge applicabile ai rapporti contrattuali mancanza di scelta delle parti, prevedendo al primo paragrafo due scenari, rispettivamente, alla lettera a) ed alla lettera b). Il primo caso è quello in cui il diritto sia stato conferito per un solo Stato ed in tale caso si

⁵³⁴ VAN EECHOU M., *ult. op. cit.*, pp. 46-48.

⁵³⁵ ANCEL M. E., GINSBURG J.C., *International Law Association's Guidelines on Intellectual Property and Private International Law ("Kyoto Guidelines"): Applicable Law*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 12, 2021, pp. 48 ss.

applicherebbe la legge di tale paese che coincide con la *lex loci protectionis*. Diversamente, nella più complessa ipotesi in cui il diritto sia conferito per più di uno Stato si applica la legge dello Stato con cui sussiste il collegamento più stretto ed a tal riguardo si indicano i fattori determinanti ai fini della valutazione da compiersi: la comune residenza abituale delle parti, la residenza abituale della parte che deve effettuare la prestazione caratteristica e l'eventuale residenza abituale di una delle laddove la stessa coincida con uno degli Stati per il quale conferito il diritto.

Passando alle previsioni riguardanti le violazioni del diritto d'autore la Linea Guida 25 prevede in via generale che la legge applicabile sia quella di ciascuno Stato per il quale si chiede alla protezione (*lex loci protectionis*), aggiungendo al contempo l'elemento di novità rappresentato dalla possibilità per le parti di scegliere la legge applicabile ai rimedi della violazione, attenuando in tal modo gli effetti derivanti una rigida applicazione del principio di territorialità.

È utile precisare che l'autonomia delle parti è esercitabile sia prima che dopo il sorgere della controversia e che la stessa è riferita ai soli rimedi giurisdizionali (quali le azioni inibitorie e di risarcimento del danno). La limitazione dell'autonomia delle parti, che non risulta estesa ad aspetti quali la titolarità iniziale di diritto o la cessione del medesimo, risulta in linea con i precedenti progetti. Si osserva che tale soluzione differisce da quella accolta nell'art. 14 del regolamento Roma II, secondo la quale le parti possono concordare la legge applicabile ad una obbligazione extracontrattuale esclusivamente mediante un accordo successivo al verificarsi del fatto generatore del danno. Invero, a norma del paragrafo 2, del citato art. 14, solo laddove tutte le parti esercitino un'attività commerciale è possibile stabilire la legge applicabile mediante un accordo anteriore rispetto al fatto che ha determinato il danno. Ad ogni modo, come già osservato, nella sistematica del regolamento Roma II la libertà di scelta delle parti non è applicabile in materia di diritti di proprietà intellettuale,

così come espressamente enunciato dalla disposizione contenuta all'art. 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Nell'ottica dell'adeguamento dell'attuale contesto normativo riferito alle violazioni che presentano un carattere ubiquitario, o comunque riferito ad una pluralità di Stati, come nel caso delle violazioni a mezzo Internet, le Kyoto Guidelines forniscono una soluzione innovativa contenuta alla Linea Guida 26. In tali casi, caratterizzati dai fattori di complessità già analizzati, la corte adita ha la facoltà di applicare la legge, o eventualmente le leggi, che presentano un collegamento particolarmente stretto con la violazione globalmente intesa. Al fine di stabilire quale sia tale legge, o tali leggi, è enunciata una lista di fattori, ritenuta in dottrina non esaustiva⁵³⁶, quali il luogo in cui è localizzato il danno, le residenze abituali o le sedi principali delle parti, il luogo in cui sono state commesse le attività sostanziali propedeutiche alla violazione.

Il paragrafo 2, della medesima Linea Guida stabilisce che le parti hanno la facoltà di dimostrare la sussistenza differenze normative che comportano una differente tutela rispetto alle altre leggi potenzialmente applicabili, dovendo l'autorità giurisdizionale adita tenere conto di tali circostanze. Al successivo paragrafo 3, si definisce la portata di tali previsioni precisando che le stesse si applicano anche alle violazioni secondarie o indirette di diritti di proprietà intellettuale.

L'approccio suggerito dal progetto appare discostarsi dall'impostazione basata sul principio di territorialità che comporta l'applicazione distributiva delle leggi di ciascun paese in cui si è concretizzato il danno. Invero, attraverso il criterio del collegamento particolarmente stretto persegue il fine di applicare una sola legge all'intera

⁵³⁶ MATULIONYTĖ R., *International Law Association's Guidelines on Intellectual Property and Private International Law ("Kyoto Guidelines"): Applicable Law*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 12, 2021, pp. 58-60.

controversia (c.d. *single law approach*). Occorre precisare che la formulazione della norma comporta una mera facoltà in capo al giudice di seguire tale impostazione, ben potendo lo stesso applicare comunque il principio della *lex loci protectionis* laddove il criterio enunciato non dovesse risultare adeguato al caso concreto.

Tuttavia, occorre rilevare che tale approccio non è esente da limiti. Orbene, nel caso in cui più leggi presentino un collegamento particolarmente stretto, a norma di quanto previsto dalla linea guida esaminata, tali leggi si applicherebbero congiuntamente. Certamente, anche in tale caso potrebbero permanere gli effetti positivi derivanti quantomeno dalla riduzione delle leggi applicabili alla controversia con conseguente semplificazione del relativo procedimento.

Inoltre, è concessa alle parti la possibilità di sottoporre all'attenzione del giudice l'eventuale sussistenza di una normativa, tra quelle potenzialmente applicabili, che preveda rimedi giurisdizionali differenti per il caso concreto rispetto a quelli previsti dalla legge applicabile individuata. In tali casi, i giudici dovrebbero orientare i loro provvedimenti tenendo conto di tali circostanze.

CONCLUSIONI

Da più di tre decenni ormai l'Unione europea sta perseguendo l'obiettivo dell'armonizzazione del diritto d'autore mediante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine di favorire il buon funzionamento del mercato interno, garantire adeguati livelli di tutela per i titolari dei diritti e favorire l'accesso alle opere dell'ingegno, in un mercato più equo e competitivo. Tali obiettivi contribuiscono al progresso economico e sociale nell'ottica del bilanciamento degli interessi in gioco. Invero, risultano fondamentali al fine di promuovere il diritto d'autore nel contesto digitale, nell'ottica del bilanciamento tra contrapposti interessi: quelli della collettività all'accesso alla cultura ed alla libera manifestazione del pensiero; quelli degli autori ad ottenere una giusta remunerazione e valorizzazione delle proprie creazioni intellettuali; e quelli delle imprese culturali.

La frammentazione delle regole sul diritto d'autore negli Stati membri e il persistente approccio territoriale al diritto d'autore, nonostante la diffusione su scala globale delle opere dell'ingegno, rappresenta un ostacolo al perseguimento di dette finalità, anche e soprattutto in considerazione delle sfide poste dalle tecnologie digitali.

Come visto, gli attuali livelli di armonizzazione non risultano soddisfacenti e hanno dato luogo ad un quadro giuridico costituito da una pluralità di fonti sovranazionali, perlopiù direttive, che in aggiunta, stante la natura dell'atto legislativo utilizzato, si caratterizzano per la discrezionalità lasciata in capo agli Stati membri in sede di implementazione. La scelta legislativa del legislatore sovranazionale è stata confermata anche con l'adozione della recente direttiva (UE) 2019/790, al momento in fase di attuazione.

In tale scenario, le violazioni del diritto d'autore attuate a mezzo Internet in ambito internazionale comportano un importante ruolo delle norme di diritto internazionale privato e di diritto processuale civile internazionale circa l'individuazione del giudice competente a decidere della controversia, oltre che sulla successiva valutazione relativa alla legge applicabile, non coincidendo questa necessariamente con la *lex fori*.

Il regolamento Bruxelles I-bis ha senza dubbio contribuito a uniformare le regole degli Stati membri sulla giurisdizione. Tuttavia, sussistono notevoli limiti con riguardo alle fattispecie sopra descritte, sia con riguardo all'individuazione del giudice che si trova nella posizione più adeguata a decidere della controversia, sia relativamente alla portata della cognizione del giudice designato, per via del fatto che le norme vigenti sono state elaborate per disciplinare condotte attuate nel contesto geografico, risultando inadeguate per le condotte *online*. L'inadeguatezza di tali norme si è manifesta nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che nei settori dei diritti della personalità e della *privacy* è riuscita ad elaborare principi atti a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale. Un simile traguardo non è stato invece raggiunto per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e segnatamente del diritto d'autore, come emerso dai *leading cases Pinckney e Hejduk*, in cui la Corte ha avuto modo di affrontare le suddette questioni.

Anche sul piano della legge applicabile l'Unione europea ha contribuito all'unificazione delle regole di diritto internazionale privato tra gli Stati membri con l'adozione dei regolamenti Roma I e Roma II. Chiaramente, in un contesto caratterizzato da differenze normative l'applicazione di una legge in luogo di un'altra può tradursi in una differente tutela del diritto.

Sotto tale profilo occorre osservare le problematiche poste dall'applicazione delle attuali regole di determinazione del diritto applicabile alle violazioni a mezzo Internet, che sovente esplicano effetti in

più Paesi, comportano l'applicazione distributiva di tutte le leggi coinvolte. Invero, il criterio appositamente previsto per i diritti di proprietà intellettuale all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma II ha carattere territoriale e comporta l'applicazione della *lex loci protectionis*.

A differenza di quanto avvenuto in materia di giurisdizione, la Corte di giustizia non ha ancora avuto modo di pronunciarsi sul tema. Ciononostante, è possibile rilevare che i progetti di *soft law* sviluppati nel corso degli anni, e da ultimo le Kyoto Guidelines, muovono nel senso di una formulazione più articolata delle regole sulla legge applicabile per attenuare gli effetti della territorialità alla base delle medesime, oltre che per adattare alle violazioni aventi carattere ubiquitario, quali quelle commesse sulla Rete.

Inevitabilmente, le norme di diritto internazionale privato svolgono un importante ruolo in assenza di una piena armonizzazione e rispetto al contesto digitale appare auspicabile l'adeguamento delle norme sovranazionali previste in via uniforme negli Stati membri. Tuttavia, in un'ottica di lungo periodo, in considerazione delle sfide poste dalle innovazioni tecnologiche e in conformità agli obiettivi dell'Unione europea relativi al mercato unico digitale appare ancora più auspicabile un mutamento nelle politiche di armonizzazione del diritto d'autore perseguite finora dal legislatore sovranazionale, mediante una svolta nella direzione della piena armonizzazione e della previsione di un titolo unitario sul diritto d'autore⁵³⁷, analogamente a quanto già avviene per determinati settori dei diritti di proprietà industriale, chiaramente tenendo in considerazione le peculiarità del diritto d'autore, quali l'assenza di formalità costitutive ai fini della tutela.

⁵³⁷ L'introduzione di un titolo unico sul diritto d'autore era stata prospettata in un'ottica di lungo periodo dalla Commissione europea nella comunicazione "Strategia per il mercato unico digitale in Europa", COM(2015) 192 final.

La previsione di un codice del diritto d'autore europeo consentirebbe di ricondurre le 27 leggi degli Stati membri ad un'unica legge riducendo significativamente il numero di leggi applicabili, quantomeno per le violazioni che avvengono negli Stati membri, garantendo certezza giuridica e prevedibilità. Tale soluzione, come prospettato dalla Commissione europea nel 2015, pur certo ambiziosa, consentirebbe di superare anche le problematiche derivanti dalle violazioni ubiquitarie mediante la previsione di apposite autorità giurisdizionali, con competenza a decidere in tutto il territorio dell'Unione, garantendo uniformità nell'interpretazione del diritto.

In ogni caso, rimane auspicato un intervento del legislatore dell'Unione nell'ottica di tutelare più efficacemente ed organicamente il diritto d'autore, quale mezzo importante per favorire il progresso culturale e la diffusione delle opere dell'ingegno.

BIBLIOGRAFIA

AMMENDOLA M., *Il diritto d'autore*, (a cura di) L.C. Ubertazzi, M. Ammendola, UTET, Torino, 1993.

ANCEL M. E., GINSBURG J.C., *International Law Association's Guidelines on Intellectual Property and Private International Law ("Kyoto Guidelines")*: *Applicable Law*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 12, 2021.

APLIN T., *Copyright Law in the Digital Society: The Challenges of Multimedia*, Hart Publishing, Londra, 2005.

APLIN T., Subject matter, in E. Derclaye (ed.), *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2009.

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, III ed., Giuffrè, Milano, 1960.

AULETTA G., MANGINI V., *Del marchio del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche. Artt. 2569- 2583*, in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), *Commentario del Codice Civile*, Libro V, Del lavoro, Zanichelli-II Foro Italiano, Bologna-Roma, 1977.

AUTERI P., *I contratti traslativi del diritto d'autore nel diritto internazionale privato italiano*, in *Rivista di diritto industriale*, II, 1965.

BALLADORE PALLIERI G., *Diritto internazionale privato italiano*, vol. XLC del *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, 1974.

BARIATTI S., *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-Border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, CEDAM, Padova, 2010.

BARIATTI S., *I profili internazionali del contrasto alla contraffazione: le prospettive di riforma del regolamento (CE) 44/2001*, in *Il Diritto industriale*, 2, 2011.

BECKER L.C., *Property rights: philosophic foundations*, Routledge, Londra, 1977.

BELL D., *The coming of post-industrial society. A venture in social forecasting*, Basic Books, New York, 1973.

BELLAN A., *Piattaforme, obblighi di monitoraggio e risoluzione delle controversie "online"*, in *Il Diritto industriale*, 2, 2020.

BELLI M., *La responsabilità dei "prestatori di servizi di condivisione di contenuti online" ai sensi della dir. 2019/790/UE*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2, 2020.

BENTHAM J., *A Critical Examination of the Declaration of Rights*, in B. Parekh (ed.), *Bentham's political thought*, Routledge, Londra, 1973.

BENTLY L., SHERMAN B., *The making of intellectual property: the British experience*, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

BENTLY L., *Harmonization by stealth: Copyright and the ECJ*, Fordham IP Conference 2010, New York City (USA).

BENTLY L., SHERMAN B., *Intellectual property law*, IV ed., Oxford University Press, Oxford, 2014.

BERGE J.S., *La protection internationale et communautaire du droit d'auteur*, LGDJ, Paris, 1996.

BERTANI M., *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Giuffrè, Milano, 2000.

BERTANI M., *Diritto d'autore europeo*, Giappichelli, Torino, 2011.

BIRON L., *Creative works and communicating norms, perspectives from legal philosophy*, in M. Van Eechoud (eds.), *The Work of Authorship*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2014.

BOELE-WOELKI K., KESSEDJIAN C. (eds.), *Internet: Which Court Decides? Which Law Applies? Quel tribunal décide, quel droit s'applique?*, Kluwer Law International, L'Aja, 1998.

BORTOLOTTI F. (a cura di), *Contratti di distribuzione*, Collana: Itinera – Guide Giuridiche, IPSOA-Wolters Kluwer, Milano, 2016.

BOSCHIERO N., *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione* in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 2007.

BOSCHIERO N., *I beni immateriali (diritto internazionale privato e processuale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali II, 2008.

BRACHA O., *The Adventures of the Statute of Anne in the Land of Unlimited Possibilities: The Life of a Legal Transplant*, in *Berkeley Technology Law Journal*, I, 25, 2010.

BRISON F., *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*, in in T. Dreier, P.B. Hugenholtz (eds.), *Concise European Copyright Law*, Kluwer Law International, L'Aja-Londra-New York, 2016.

CANNADA BARTOLI L., *Considerazioni su alcune norme in materia di giurisdizione contenute nel regolamento generale sulla protezione dati n. 2016/679*, in *Europa e diritto privato*, 3, 2018.

CAROSONE O., *L'opera dell'ingegno creata nel rapporto di lavoro autonomo e subordinato*, Giuffrè, Milano, 1999.

CASAS VALLÉS R., *The Requirement of Originality*, in E. Derclaye (ed.), *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, Cheltenham-Northampton, 2009.

CASO R., *Il conflitto tra diritto d'autore e ricerca scientifica nella disciplina del "text and data mining" della direttiva sul mercato unico digitale*, in *Il Diritto industriale*, 2, 2020.

CASSANO G., *Condizioni generali di contratto e tutela del consumatore nell'era di Internet*, in *Diritto dell'Internet*, 1, 2007.

CHARTIER R., *Figures of the Author*, in B. Sherman, A. Strowel (eds.), *Of Authors and Origins. Essays on Copyright Law*, Clarendon Press, Oxford, 1994.

CHRISTIE A.F., *Private international law principles for ubiquitous intellectual property infringement – a solution in search of a problem?*, in *Journal of Private International Law*, 13, 1, 2017.

CONTALDI G., *La tutela delle invenzioni nel sistema OMC: esclusiva brevettuale e valori emergenti nella comunità internazionale*, Giuffrè, Milano, 2009.

COGO A., RICOLFI M., *Administrative Enforcement of Copyright Infringement in Europe*, in G. Frosio (ed.), *Oxford Handbook of Online Intermediary Liability*, Oxford University Press, Oxford, 2020.

CONTALDI G., *Diritto europeo dell'economia*, Giappichelli, Torino, 2019.

CUNEGATTI B., *Manuale del diritto d'autore*, Editrice bibliografica, 2020.

CUNIBERTI G., WINKLER M.M., *Forum non conveniens e Convenzione di Bruxelles: il caso Owusu dinanzi alla Corte di giustizia*, in *Il Diritto del commercio internazionale*, 1, 2006.

DANIELE L., *Diritto del mercato unico europeo: cittadinanza, libertà di circolazione, concorrenza, aiuti di Stato*, Giuffrè, Milano.

DE CRISTOFARO M., *L'incompatibilità del forum non conveniens con il sistema comunitario della giurisdizione: davvero l'ultima parola?*, in *Rivista di diritto processuale*, 4, 2006.

DE MIGUEL ASENSIO P., *La lex loci protectionis tras el Reglamento Roma II*, in *Anuario Español de Derecho Internacional Privado (AEDIPr)*, Tomo VII, 2007.

DE MIGUEL ASENSIO P., *The private international law of intellectual property and of unfair commercial practices: Convergences or divergences?* in S. Leible, A. Ohly (eds.), *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2009.

DE MIGUEL ASENSIO P., *The Law Governing International Intellectual Property Licensing Agreements (A Conflict of Law analysis)*, in *Research Handbook on Intellectual Property Licensing*, J. de Werra (ed. by), Edward Elgar, 2013.

DE MIGUEL ASENSIO P., *La legislación sobre derechos de autor y su ámbito de aplicación: perspectiva europea*, in *Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual*, Editorial Funglode, Santo Domingo, 2, 2015.

DE MIGUEL ASENSIO P., *Overcoming fragmentation and Territoriality in EU Copyright Law?*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 2017.

DE MIGUEL ASENSIO P., *Conflict of Laws and the Internet*, Edward Elgar, Cheltenham, 2020.

DE SANCTIS V.M., *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, Giuffrè, Milano, 1971.

DE SANCTIS V.M., *La protezione delle opere dell'ingegno*, vol. II, Giuffrè, Milano, 2003.

DE SANCTIS V. M., FABIANI M., *I contratti di diritto di autore*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano, 2007.

DE SANCTIS V.M., *Il diritto di autore. Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche. Artt. 2575-2583*, in *Il Codice civile commentato. Commentario*, Giuffrè, Milano, 2012.

DE SANCTIS V.M., *Manuale del nuovo diritto d'autore*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012.

DESBOIS H., FRANÇON A., KEREVER A., *Les conventions du droit d'auteur et des droits voisins*, Dalloz, Paris, 1976.

DESSEMONTET F., *Copyright and Human Rights*, in *Intellectual Property And Information Law: Essays In Honour Of Herman Cohen Jehoram*, J.C. Kabel, J.H.M. Gerard (eds.), Kluwer Law International, L'Aja-Boston-Londra, 1998.

DESSEMONTET F., *The ALI principles: Intellectual property in transborder litigation*, in J. Basedow, T. Kono, A. Metzger (eds.), *Intellectual property in the global arena*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2010.

DICKINSON A.A., *The Rome II Regulation: The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford University Press, Oxford, 2010

DINWOODIE G.B., *Conflicts and International Copyright Litigation: The Role of International Norms*, in *IIT Chicago-Kent College of Law*, 2005.

DINWOODIE G.B., *Developing a private international intellectual property law: The Demise of Territoriality?*, *William and Mary Law Review*, 2009.

DINWOODIE G.B., *Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?*, in *William and Mary Law Review*, 51, 2009.

DONATI A., *La fondazione giusnaturalistica del diritto sulle opere dell'ingegno*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, I, 1997.

DORNIS T.W., *Trademark and Unfair Competition Conflicts Historical-Comparative, Doctrinal, and Economic Perspectives*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019.

DRAETTA U., *Il regime industriale della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 1967.

DRAHOS P., *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth, Aldershot, 1996.

DREIER T., *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)*, in in T. Dreier, P.B. Hugenholtz (eds.), *Concise European Copyright Law*, Kluwer Law International, L'Aja-Londra-New York, 2016.

DREIER T., HUGENHOLTZ P.B., *Introduction*, in T. Dreier, P.B. Hugenholtz (eds.), *Concise European Copyright Law*, Kluwer Law International, L'Aja-Londra-New York, 2016.

DREIER T., HUGENHOLTZ P.B., *Introduction*, in T. Dreier, P.B. Hugenholtz (ed.), *Concise European Copyright Law*, 2nd ed., Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2016.

DREXL J., HILTY R.M., DESAUNETTES-BARBERO L., GLOBOCNIK J., GONZALEZ OTERO B., HOFFMANN J., KIM D., KULHARI S., RICHTER H., SCHEUERER S., SLOWINSKI P.R., WIEDEMANN K., *Artificial Intelligence and Intellectual Property Law, Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 9 April 2021 on the Current Debate*, in Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 21-10.

DREYFUSS R.C., *Collaborative Research: Conflicts on Authorship, Ownership, and Accountability*, in *Vanderbilt Law Review*, 53, 2000.

DREYFUSS R.C., *Kyoto Guidelines: General Provisions*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 12, 2021.

DURANTAYE K., *The Origins of the Protection of Literary Authorship in Ancient Rome*, in *Boston University International Law Journal*, spring, 2007.

ERCOLANI S., *La tutela dei diritti d'autore in Italia e l'Accordo TRIPs*, in *Il diritto di autore*, 1996.

European Union Intellectual Property Office (EUIPO), *Study on Dynamic Blocking Injunctions in the European Union, IPR Enforcement Case-Law Collection*, 2021.

FABBIO P., *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 2016.

FABIANI M., *Capacità d'agire dell'autore, capacità giuridica e atto di creazione dell'opera*, in *Il diritto d'autore*, 1981.

FALCE V., *Sulle fondazioni filosofiche delle moderne dottrine economiche dell'innovazione*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 2004.

FALCE V., *Lineamenti giuridici e profili economici della tutela dell'innovazione industriale*, in *Quaderni romani di diritto commerciale*, Giuffrè, Milano, 2006.

FALCE V., *La modernizzazione del diritto d'autore*, Giappichelli, Torino, 2012.

FALCE V., *La nuova direttiva "copyright" e l'eccezione di insegnamento tra vincoli e limiti*, in *Contratto e impresa*, 2, 2020.

FAWCETT J., TORREMANS P., *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford University Press, Oxford, 1998.

FENTIMAN R., *Choice of Law and Intellectual Property*, in J. Drexler, A. Kur (eds.), *Intellectual Property and Private International Law – Heading for the Future*, Hart, Oxford, 2005.

FERRARI F., *Internet e diritto d'autore UE. La giurisdizione civile*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 2017.

FICSOR M., *The law of Copyright and the Internet: the 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation*, Oxford University Press, Oxford, 2002.

FISK C.L., *Authors at work: the origins of the work-for-hire doctrine*, in *Yale Journal of Law & The Humanities*, 15, 2003.

FLORIDIA G., *Distribuzione delle video cassette e violazione del diritto di utilizzazione economica spettante al riproduttore*, in *Il Diritto industriale*, 3, 1999.

FONTANAROSA F., *"Common property rights" e "traditional knowledge": appunti comparatistici in tema di diritti di proprietà intellettuale delle collettività locali*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2, 2016.

FRANCESCHELLI R., *Beni immateriali (Saggio di una critica del concetto)*, in *Rivista di diritto industriale*, 1956.

FRANCESCHELLI R., *Il primo privilegio in materia di stampa. Il privilegio concesso il 18 settembre 1469 dal Senato Veneto allo stampatore Giovanni da Spira*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1952.

FRANZINA P., *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 5, 2008.

FROSIO G., BELAYING O., *Website blocking injunctions in flux: static, dynamic and live*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 16, 2021.

FROSIO G., *Enforcement of European Rights on a Global Scale*, in E. Rosati (ed.), *Routledge Handbook of European Copyright Law*, Routledge, Londra, 2021.

GAJA G., *Sull'esecuzione in Italia del Patto di New York sui diritti civili e politici*, in *Il Foro Italiano*, V, 1979.

GAON A., *The future of copyright in the age of artificial intelligence*, Edward Elgar, Cheltenham, 2021.

GARCIMARTIN F., *Prorogation of Jurisdiction*, in A. Dickinson, E. Lein, A. James (eds.), *The Brussels I Regulation Recast*, Oxford University Press, Oxford, 2015.

GATTI S., *Opera dell'ingegno su commissione e disciplina del diritto d'autore*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, I, 2005.

GEIGER C., *The constitutional dimension of intellectual property*, in P. Torremans (ed.), *Intellectual Property Law and Human Rights*, Kluwer Law International, Austin-Boston-Chicago-New York-The Netherlands, 2008.

GEIGER C., *Intellectual property shall be protected!? Article 17 (2) of the Charter of fundamental rights of the European Union: a mysterious provision with an unclear scope*, in *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 2009.

GEIGER C., HILTY R.M., GRIFFITHS J., *Declaration on a Balanced Interpretation of the "Three-Step Test" in Copyright Law*, in *JIPITEC (Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law)*, 1, 2010.

GEIGER C., SCHÖNHERR F., *Frequently Asked Questions (FAQ) of Consumers in relation to Copyright*, in *Study for the European Observatory on Infringement of Intellectual Property Rights of the EUIPO*, 2017.

GEIGER C., JÜTTE B.J., *Platform Liability Under Art. 17 of the Copyright in the Digital Single Market Directive, Automated Filtering and Fundamental Rights: An Impossible Match*, in *GRUR International*, 70, 6, 2021.

GELLER P.E., *Conflicts of laws in cyberspace: Rethinking international copyright*, in *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, 44, 1996.

GELLER P.E., *International Intellectual Property, Conflicts of Laws, and Internet Remedies*, in *Journal of Intellectual Property Rights (NISCAIR)*, 10, 2005.

GEORGOPOULOS T., *The legal foundation of European copyright law*, in T.E. Synodinou (ed.), *Codification of European copyright law. Challenges and perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2012.

GINSBURG J.C., *A Tale of Two Copyrights: Literary Property in Revolutionary France and America*, in *Tulane Law Review*, 64, 1990.

GINSBURG J.C., *Private international law aspects of the protection of works and objects of related rights transmitted through digital networks*, in *Group of Consultants on the Private International Law Aspects of the Protection of Works and Objects of Related Rights Transmitted through Global Digital Networks*, WIPO doc. GCPIC/2, 1998.

GINSBURG J.C., *The Cyberian Captivity of Copyright: Territoriality and Authors' Rights in a Networked World*, in *Santa Clara Computer & High Tech Law Journal*, 15, 1999.

GINSBURG J.C., *Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the "Three-Step Test" for Copyright Exceptions*, in *Revue Internationale du Droit d'Auteur*, 187, 2001.

GINSBURG J.C., *The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law*, in *DePaul Law Review*, 52, 2003.

GINSBURG J.C., *Proto-property in literary and artistic works: sixteenth-Century Papal printing privileges*, in *The Columbia Journal of Law & the Arts*, 36, 2012.

GINSBURG J.C., TREPPOZ E., *International copyright law: U.S. and E.U. perspectives*, Edward Elgar, Cheltenham, 2015.

GIOVANELLA F., *Eccezioni al diritto d'autore e ruolo dei diritti fondamentali: niente di nuovo dal "fronte europeo"*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 2020.

GOLDSTEIN P., HUGENHOLTZ P.B., *International copyright: principles, law, and practice*, Oxford University Press, Oxford, 2013.

GOLDSTEIN P., HUGENHOLTZ P.B., *International Copyright: Principles, Law, and Practice*, Oxford University Press, Oxford, 2019.

GOMBOS K., ORBÁN E., *The Hungarian and German constitutional courts refused the ratification of the agreement on a Unified Patent Court. What's next?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 17, 1, 2022.

GRECO P., VERCELLONE P., *I diritti sulle opere dell'ingegno*, UTET, Torino, 1974.

GROSHEIDE F.W., *Moral rights*, in E. Derclaye (ed.), *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, Edward Elgar, Cheltenham, 2009.

GROSHEIDE F.W., *Paradigms in Copyright law*, in *Of authors and origins: essay on copyright law*, B. Sherman, A. Strowel (eds.), Clarendon Press, Oxford, 1994.

GUIZZARDI S., *La protezione d'autore dell'opera dell'ingegno creata dall'Intelligenza Artificiale*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 2018.

HEGEL G.W.F., *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, 1821, parr. 64-69 e la traduzione dell'opera in inglese da parte di S. W. Dyde: *Hegel's philosophy of right*, George Bell and Sons, Londra, 1896.

HELPER L.R., *The new innovation frontier? Intellectual property and the European Court of human rights*, in *Harvard International Law Journal*, 49, 2008.

HELPER L.R., AUSTIN G.W., *Human rights and intellectual property: Mapping the global interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

HILTY R.M., *Reflections on a European copyright codification*, in E. Synodinou (ed.), *Codification of European copyright law. Challenges and perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2012.

HILTY R.M., *Legal Concept of Exhaustion: Exhausted?*, in N. Bruun, A. Ohly, M. Levin, G.B. Dinwoodie, (eds.), *Transition and Coherence in Intellectual Property Law: Essays in Honour of Annette Kur*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.

HILTY R.M., MOSCON V., *An International Instrument on Permitted Uses in Copyright Law*, in Balganesch, Wee Loon, and Sun (eds.), *The Cambridge Handbook of Copyright Limitations and Exceptions*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.

HUGENHOLTZ P.B., *Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid*, in *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 2000.

HUGENHOLTZ P.B., *Extending the SatCab Model to the Internet*, Study commissioned by BEUC, The European Consumer Organisation, 2015.

HUGENHOLTZ P.B., *The New Copyright Directive: Text and Data Mining (Articles 3 and 4)*, in *Kluwer Copyright Blog*, 24 luglio 2019.

HUGHES J., *The philosophy of intellectual property*, in *The Georgetown Law Journal*, 77, 1988.

JARACH G., POJAGHI A., *Manuale del diritto d'autore*, Mursia, Milano, 2011.

JHERING R.V., *Rechtsschutz gegen injuriöse Rechtsverletzungen*, in *Jahrbücher für die Dogmatik*, Berlino, 1885.

JÜTTE B.J., *Reconstructing European Copyright Law for the Digital Single Market. Between Old Paradigms and Digital Challenges*, Nomos, Baden-Baden, 2017.

KANT I., *Of the Injustice of Counterfeiting Books*, in *Essays and treatises on moral political and various philosophical subjects*, 1798.

KEREVER A., *La Règle du «Traitement National» où le Principe de l'Assimilation*, in *Revue internationale de droit d'auteur (RIDA)*, 1993.

KIM D., DREXL J., HILTY R.M., SLOWINSKI P.R., *Artificial Intelligence Systems as Inventors?, A Position Statement of 7 September 2021 in View of the Evolving Case-Law Worldwide (September 7, 2021)*, in *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 21-20*.

KOUMANTOS G., *Sur le droit international privé du droit d'auteur*, in *Il Diritto di Autore*, 1979.

KUR A., DREIER T., LUGINBUEHL S., *European Intellectual Property Law: Text, Cases and Materials*, 2nd ed., Edward Elgar, Cheltenham, 2019.

LAVAGNINI S., *L'attuazione della direttiva Enforcement in Italia e il diritto d'autore*, in *Diritto di Autore e Nuove Tecnologie*, 3, 2006.

LAVAGNINI S. (a cura di), *Il diritto d'autore nel mercato unico digitale, direttiva (UE) 2019/790 e D. lgs. n. 177/2021 di recepimento*, Giappichelli, Torino, 2020.

LOCKE J., *Liberty of the press*, Cambridge University Press, Cambridge, 1695.

LUCAS A., *Droit international privé et droit d'auteur*, in *Les Cahiers de propriété intellectuelle traitent des droits de propriété intellectuelle*, 22, 3, 2010.

LUCCHI N., *I contenuti digitali: tecnologie, diritti e libertà*, Springer, Milano, 2009.

LUCCHI N., *I contenuti digitali: tecnologie, diritti e libertà*, Springer, Milano, 2010.

LUNDSTEDT L., *Putting Right Holders in the Centre: Bolagsupplysningen and Ilsjan (C-194/16): What Does It Mean for International Jurisdiction over Transborder Intellectual Property Infringement Disputes?*, in *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 49, 2018.

LUNDSTEDT L., *Jurisdiction and Choice of Law in Online Copyright Cases*, in E. Rosati (ed.), *The Routledge Handbook of EU Copyright Law*, Routledge, Londra, 2021.

LUTZI T., *Private International Law Online, Internet Regulation and Civil Liability in the EU*, Oxford University Press, Oxford, 2020.

LUZZATTO R., *Problemi internazionalprivatistici del diritto d'autore*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2, 1989.

LUZZATTO R., *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 n. 218*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 4, 1995.

MAGNUS U., Article 25, in U. Magnus, P. Mankowski (eds.), *European Commentaries of Private International Law, Bruxelles I bis Regulation*, Otto Schmidt, Köln, 2016.

MANCINI L., *Alle origini del diritto di autore*, in *Il Diritto d'autore*, 3, 2008.

MANFREDINI A., *Contributi allo studio dell'iniuria in età repubblicana*, Giuffrè, Milano, 1977.

MARCHEGIANI L., *Opere "utili" e libertà della concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2006.

MARGONI T., *The Harmonisation of EU Copyright Law: The Originality Standard*, in M. Perry (ed.), *Global Governance of Intellectual Property in the 21st Century: reflecting policy through change*, Springer, Cham, 2016.

MARGONI T., *Artificial Intelligence, Machine learning and EU copyright law: who owns AI?*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 2018.

MARONGIU BUONAIUTI F., *Note introduttive, II*, in *Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I")*, Commentario a cura di Salerno e Franzina, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 3-4, 2009.

MARONGIU BUONAIUTI F., *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, Giuffrè, Milano, 2013.

MARONGIU BUONAIUTI F., *La giurisdizione nelle controversie relative alle attività on-line*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, NEU - Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2017.

MARZANO P., *Diritto d'autore e digital technologies. Il Digital Copyright nei trattati OMPI, nel DMCA e nella normativa comunitaria*, Giuffrè, Milano, 2005.

MASTROIANNI R., *Diritto internazionale e diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 1997.

MASTROIANNI R., *Proprietà intellettuale e costituzioni europee*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 2005.

MATULIONYTĖ R., *IP and Applicable Law in Recent International Proposals: Report for the International Law Association*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 3, 2012.

MATULIONYTE R., *Enforcing Copyright Infringements Online: In Search of Balanced Private International Law Rules*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 6, 2015.

MATULIONYTĖ R., *International Law Association's Guidelines on Intellectual Property and Private International Law ("Kyoto Guidelines"): Applicable Law*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 12, 2021.

MAUNSBACH U., *Copyright in a borderless online environment. Comments from a Swedish horizon*, in J. Axhamn (eds.), *Copyright in a Borderless Online Environment*, Norstedts Juridik, Stoccolma, 2012.

MELIS F., *Diritto d'autore in internet: vera rivoluzione o partita ancora aperta?*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 6, 2013.

METZGER A., *Applicable law under the CLIP principles: A pragmatic Revaluation of Territoriality*, in J. Basedow, T. Kono, A. Metzger (eds.), *Intellectual property in the global arena*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2010.

MEZEI P., *Digital First Sale Doctrine Ante Portas, Exhaustion in the Online Environment*, in *JIPITEC (Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law)*, 6, 1, 2015.

MEZEI P., *Copyright Exhaustion. Law and Policy in the United States and in the European Union*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

MEZZANOTTE F., *Le "eccezioni e limitazioni" al diritto d'autore UE*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 2016.

MONTAGNANI M.L., *Dal peer-to-peer ai sistemi di digital rights management: primi appunti sul melting pot della distribuzione online*, in *Il Diritto d'autore*, 2007.

MONTAGNANI M.L., *Il diritto d'autore nell'era digitale. La distribuzione online delle opere dell'ingegno*, Giuffrè, Milano, 2012.

MORGESE G., *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)*, Cacucci Editore, Bari, 2009.

MORGESE G., *La normativa internazionale ed europea sul diritto d'autore*, in *La Comunità internazionale*, 4, 2014.

MOSCATI L., *Lo Statuto di Anna e le origini del copyright nell'Inghilterra del Settecento*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, VI, Napoli, 2007.

MOSCATI L., *Creatività e diritti morali nella tutela delle opere dell'ingegno. Modelli europei e innovazione del sistema italiano*, in I. Piro (a cura di), *Scritti per Alessandro Corbino*, 5, 2016.

MOSCATI L., *Diritti d'autore. Storia e comparazione nei sistemi di civil law e di common law*, Giuffrè, Milano, 2020.

MUSSO A., *Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, Zanichelli, Bologna, 2008.

NIVARRA L., *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale dopo la Direttiva 2004/48/CE*, in *Rivista di diritto industriale*, 1, 2005.

NORDEMANN W., VINCK K., HERTIN P.W., TOURNIER J., *Droit d'auteur International et droits voisins dans les pays de langue allemande et les états membres de la Communauté européenne*, Bruylant, Brussels, 1983.

PASCUZZI G., CASO R., *I diritti sulle opere digitali: copyright statunitense e diritto d'autore italiano*, CEDAM, Padova, 2002.

PATTERSON L.R., *The Statute of Anne: Copyright Misconstrued*, in *Harvard Journal on Legislation*, 3, 1966.

PEUKERT A., UBERTAZZI B., *Kyoto Guidelines: General Provisions*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 12, 2021.

PIETRANGELO M., *La società dell'informazione tra realtà e norma*, Giuffrè, Milano, 2007.

PILA J., TORREMANS P., *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2016.

PILA J., TORREMANS P., *European Copyright Law*, Oxford University Press, Oxford, 2019.

PILA J., TORREMANS P., *European Intellectual Property Law*, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2019.

PILA J., *The Authorial Works Protectable by Copyright*, in E. Rosati (ed.), *The Routledge Handbook of EU Copyright Law*, Routledge, Londra, 2021.

QUINTAIS J.P., *Fixing Copyright Reform: A Better Solution to Online Infringement*, in *JIPITEC (Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law)*, 10, 2019.

QUINTAIS J.P., SCHWEMER S.F., *The Interplay between the Digital Services Act and Sector Regulation: How Special Is Copyright?* in *European Journal of Risk Regulation*, 2022.

RAMALHO A., *The Competence of the European Union in Copyright Lawmaking. A Normative Perspective of EU Powers for Copyright Harmonization*, Springer, Cham, 2016.

RAMALHO A., *Originally redux: an analysis of the originality requirement in AI-generated works*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 2018.

REINBOTHE J., VON LEWINSKI S., *The WIPO Treaties on Copyright: A Commentary on the WCT, the WPPT, and the BTAP*, Oxford University Press, Oxford, 2015.

RICHTER M.S., *Tullio Ascarelli e i beni immateriali*, in *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, (a cura di) V. Di Cataldo, V. Meli e R. Pennisi, Tomo II, Milano, Giuffrè, 2015.

RICKETSON S., *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886–1986*, Kluwer, Deventer, 1987.

RICKETSON S., GINSBURG J.C., *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*, Oxford University Press, Oxford, 2005.

RIVOIRE M., *An Alternative to Choice of Law in (First) Ownership of Copyright Cases: The Substantive Law Method*, in *Journal of the Copyright Society of the USA*, 65, 2, 2018

ROGNSTAD O.A., *The distribution right and its exhaustion*, in E. Rosati (ed.), *The Routledge Handbook of EU Copyright Law*, Routledge, Londra, 2021.

ROSATI E., *Originality in EU Copyright. Full Harmonization through Case Law*, Cheltenham-Northampton, 2013.

ROSATI E., *Software usato ed esaurimento: un approccio poco soft in UsedSoft*, in *Il Diritto d'autore*, 1, 2013.

ROSATI E., *International Jurisdiction in Online EU Trade Mark Infringement Cases: Where Is the Place of Infringement Located?*, in *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 38, 8, 2016.

ROSATI E., *Why originality in copyright is not and should not be a meaningless requirement*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 13, 8, 2018.

ROSATI E., *Copyright and the Court of Justice of the European Union*, University Oxford Press, Oxford, 2019.

ROSATI E., *Copyright in the Digital Single Market, Article-by-Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790*, Oxford University Press, Oxford, 2021.

ROSATI E., *The DSM Directive Two Years On: Do Things Ever Get Easier?*, in *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 52, 2021.

ROSENMEIER M., SZKALEJ K., WOLK S., *EU Copyright Law: Subsistence, Exploitation and Protection of Rights*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2019.

ROUBIER P., *Le droit de la propriété industrielle*, Sirey, Paris, 1952.

SACCO P.L., *Le industrie culturali e creative e l'Italia: una potenzialità inespresa su cui scommettere*, in *Il Sole 24Ore*, 15 novembre 2012.

SALA M., *La clausola compromissoria on-line*, in *Archivio civile*, 6, 2001.

SANSEVERINO G., *Ex machina. La novità e l'originalità dell'invenzione "prodotta" dall'IA*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 2018.

SCHROEDER J.L., *Unnatural Rights: Hegel and Intellectual Property*, in *University of Miami Law Review*, 60, 2006.

SENECA, *De beneficiis*, VII, 6.

SENFLEBEM M., *WIPO Copyright Treaty (WCT)*, in T. Dreier, P.B. Hugenholtz (eds.), *Concise European Copyright Law*, Kluwer Law International, L'Aja-Londra-New York, 2016.

SENFLEBEN M., ANGELOPOULOS C., *The Odyssey of the Prohibition on General Monitoring Obligations on the Way to the Digital Services Act: Between Article 15 of the E-Commerce Directive and Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market (October 22, 2020)*, 2020.

SGANGA C., *A Plea for Digital Exhaustion in EU Copyright Law*, in *JIPITEC (Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law)*, 9, 2018.

SGANGA C., *La nozione di opera protetta nel diritto d'autore europeo tra armonizzazione silente e silenzi controversi*, in *Rivista di diritto industriale*, 2, 2020.

SGANGA C., *Digital Exhaustion after Tom Kabinet: A Non-exhausted Debate*, in T. Synodinou et al. (eds.), *EU Internet Law in the Digital Single Market*, Springer, Cham, 2021.

SHEMTOV N., *A Study on Inventorship in Inventions Involving AI Activity, Commissioned by the European Patent Office (EPO)*, 2019, pp. 19-20.

SIROTTI GAUDENZI A., *Il nuovo diritto d'autore*, V ed., Maggioli, Rimini, 2009.

SIROTTI GAUDENZI A., *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza – Trattato*, vol. III, *I contratti nel diritto d'autore e nel diritto industriale*, UTET, Torino, 2010.

SIROTTI GAUDENZI A., *Il nuovo diritto d'autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società dell'informazione*, II ed., Maggioli, Rimini, 2016.

SIROTTI GAUDENZI A., *Il nuovo diritto d'autore*, Maggioli, Rimini, 2018.

SPEDICATO G., *L'esaurimento Ue dei diritti*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 2016.

SPEDICATO G., *Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale*, in *Rivista di diritto industriale*, 4-5/1, 2019.

SPEDICATO G., *Principi di diritto d'autore*, il Mulino, Bologna, 2020.

SPINA ALÌ G., *The Times They Are AI-Changin': Copyright and Computer Generated Works*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo)*, 2018.

STEWART S.M., *International copyright and neighbouring rights*, Butterworths, Londra, 1983.

STOLFIN., *La proprietà intellettuale*, II ed., UTET, Torino 1915.

STROWEL A., *Droit d'auteur et copyright, Divergences et convergences. Etude de droit comparé*, Bruylant-L.G.D.J., Bruxelles-Paris, 1993.

STROZZI G. (a cura di), *Diritto dell'Unione Europea. Parte speciale*, Giappichelli, Torino, 2017.

SVANTESSON D., *Internet Jurisdiction and Intermediary Liability*, in G. Frosio (ed.), *The Oxford Handbook of Online Intermediary Liability*, Oxford University Press, Oxford, 2020.

SYNODINOU T.E., *Directive 2021/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society*, in A.R. Lodder, A.D. Murray (eds.), *EU Regulation of E-Commerce (A commentary)*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2017.

TORREMANS P., *Authorship, ownership and works created by employees: Which law applies?*, in *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 27, 6, 2005.

TORREMANS P., *Copyright Law: A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2007.

TORREMANS P., *Is copyright a human right?*, in *Michigan State Law Review*, 2007.

TORREMANS P., *Licences and assignments of intellectual property rights under the Rome I Regulation*, in *Journal of Private International Law*, 2008.

TORREMANS P., *Jurisdiction in intellectual property cases*, in P. Torremans (ed.), *Research handbook on cross-border enforcement of intellectual property*, Edward Elgar, Cheltenham, 2014.

TORREMANS P., *Jurisdiction for Cross-Border Intellectual Property Infringement Cases in Europe*, in *Common Market Law Review*, 53, 6, 2016.

TORREMANS P., *The law applicable to copyright infringement on the Internet*, in *Netherlands Private International Law (NIPR)*, 4, 2016.

TORREMANS P. *et al.*, *Cheshire, North and Fawcett: Private International Law*, 15th ed., Oxford University Press, Oxford, 2017.

TORREMANS P., *Copyright jurisdiction under EU private international law*, in *Research handbook on copyright law*, 2nd edition, P. Torremans (ed.), Edward Elgar, Cheltenham, 2017.

TURNER J.D.C., *Intellectual Property and EU Competition Law*, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2015.

UBERTAZZI L.C., *Profili soggettivi del brevetto*, Giuffrè, Milano, 1975.

UBERTAZZI L.C., *Raccolte elettroniche di dati e diritto d'autore*, in G. Alpa (a cura di), *La tutela giuridica del software*, Giuffrè, Milano, 1984.

UBERTAZZI L.C., voce *Diritto d'autore*, in *Digesto (discipline privatistiche) sez. commerciale*, IV ed., UTET, Torino, 1989.

UBERTAZZI L.C., *Territorialità dei diritti del produttore fonografico, dell'artista e dell'IMAE*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 1992.

UBERTAZZI L.C., *Alle origini piemontesi del diritto italiano d'autore*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 1992.

UBERTAZZI L.C., *I diritti d'autore e connessi*, in *Quaderni di AIDA*, Milano, Giuffrè, Milano, 2000.

UBERTAZZI L.C., *I diritti d'autore e connessi. Scritti*, II ed., in *Quaderni di AIDA*, Giuffrè, Milano, 2003.

UBERTAZZI L.C., *Introduzione al diritto europeo della proprietà intellettuale*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2003.

UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, V ed., CEDAM, Padova, 2012.

UBERTAZZI L.C., *Linee di evoluzione pregressa della proprietà intellettuale*, in *JURISMAT - Revista Jurídica do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes*, 4, 2014.

UBERTAZZI L.C., *La disciplina UE dei diritti morali d'autore*, in *AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo)*, 2016.

ULMER E., *La proprietà intellettuale nel diritto internazionale privato*, Bruxelles, 1980.

VAN EECHOUD M., *Choice of Law in Copyright and Related Rights: Alternatives to the Lex Protectionis*, Kluwer Law International, L'Aja, 2003.

VAN EECHOUD M., HUGENHOLTZ P.B., VAN GOMPEL S., GUIBAULT L., HELBERGER N., *Harmonizing European Copyright Law. The Challenges of Better Lawmaking*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009.

VAN EECHOUD M., *Along the Road to Uniformity - Diverse Readings of the Court of Justice Judgments on Copyright Work*, in *JIPITEC (Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law)*, 1, 2012.

VAN EECHOUD M., *International Law Association's Guidelines on Intellectual Property and Private International Law ("Kyoto Guidelines")*:

Applicable Law, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law (JIPITEC)*, 12, 2021.

VAN GOMPEL S., *Formalities in Copyright Law: An Analysis of Their History, Rationales and Possible Future*, Kluwer Law International, L'Aja-Londra-New York, 2011.

VAN GOMPEL S., LAVIK E., *Quality, Merit, Aesthetics and Purpose: An Inquiry into EU Copyright Law's Eschewal of Other Criteria than Originality*, in *Revue Internationale du Droit d'Auteur (RIDA)*, 2013.

VANZETTI A. (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013.

VAŠÁK K., *Pour une troisième génération des droits de l'homme* (Inaugural lecture, Tenth Study Session, International Institute of Human Rights, July 1979), in C. Swinarski (ed. by), *Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet*, Martinus Nijhoff, L'Aja, 1984.

VAVER D., *The National Treatment Requirements of the Berne and Universal Copyright Conventions. Part one*, in *International Review of Industrial Property and Copyright Law* (ora *International Review of Industrial Property and Competition Law*), 17, 1986.

VENEROSO V., *La disciplina multi-livello dell'“access and benefit sharing” nell'utilizzo delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate: il Protocollo di Nagoya e il regolamento (UE) n. 511/2014*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2, 2016.

VENTURINI G., *Diritto internazionale privato: diritti reali ed obbligazioni*, CEDAM, Padova, 1956

VILLANI U., *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*, Cacucci, Bari, 2020.

VIVANT M., *Le droit d'auteur, un droit de l'homme?*, in *Revue Internationale du Droit d'Auteur (RIDA)*, 1997.

VON HEIN J., *Das Günstigkeitsprinzip im internationalen Deliktsrecht*, Mohr Siebeck, Tübingen, 1999.

VON LEWINSKI S., *Intellectual Property, nationality and non-discrimination*, in WIPO, *Intellectual property and human rights*, Ginevra, 1999.

VON LEWINSKI S., *International Copyright Law and Policy*, Oxford University Press, Oxford, 2008.

VON MEHREN A.T., *Special Substantive Rules for Multistate Problems: Their Role and Significance in Contemporary Choice of Law Methodology*, in *Harvard Law Review*, 88, 1974.

VOUSDEN S., *Infopaq and the Europeanisation of Copyright Law*, in *WIPO Journal*, 2010.

WATSON A., *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, Scottish Academic Press, Edinburgh, 1974.

WINKLER M.M., *Giurisdizione e diritto applicabile agli illeciti via web: nuovi importanti chiarimenti dalla Corte di giustizia*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 3, 2012.