Anno XCII
Luglio-Dicembre 2021
N. 3-4

IL DIRITTO DI AUTORE

RIVISTA TRIMESTRALE di

SIAE DALLA PARTE DI CHI CREA

fondata da VALERIO DE SANCTIS nel 1930

Direttore Responsabile
Giorgio Assumma

COMITATO DI DIREZIONE

Paolo Marzano
Vittorio Ragonesi
Gianpietro Quiriconi

COMITATO SCIENTIFICO

Adolf Dietz
André Lucas
Josè Antonio Gòmez Segàde
Gunnar Karnell
Jerome H. Reichman
Paolo Auteri
Giorgio Ferrari
Pietro Rescigno
Luigi C. Ubertazzi
Enrico del Prato
Vincenzo Cuffaro
Giampiero Proia
Vincenzo Di Cataldo
Paolo Picozza
Francesco Denozza
Giuseppe Rossi
Jane Ginsburg
Diego Corapi
Alberto Maria Gambino
Pieremilio Sammarco
Oliviero Diliberto
Laura Moscati
Stefania Ercolani
Francesco Antonio Genovese

COMITATO DI REDAZIONE

Flavia Muller
Roberto Lo Surdo
Antonio Formiglia
Benedetta Quiriconi

IL DIRITTO DI AUTORE

RIVISTA TRIMESTRALE di
SIAE DALLA PARTE DI CHI CREA

Anno XCII
Luglio-Dicembre 2021
N. 3-4

SOMMARIO

SAGGI

Alfonso Contaldo - Il diritto d'autore e l'opera digitale anche nella sua diffusione in internet e la tutela apportata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 409

Vincenzo Iaia - Un nuovo personaggio in cerca (del ruolo) d'autore nella trasposizione della direttiva "digital copyright" 447

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

1. Diritti di proprietà intellettuale - Creazione ed organizzazione di eventi dello spettacolo - Qualificazione di un'opera come format - Spettacolo liberamente ispirato all'arte di Michelangelo e alla Cappella Sistina - Concorrenza sleale

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Sentenza del 27 maggio 2021 n. 4395 472

2. Diritti audiovisivi relativi ad eventi sportivi - Sfruttamento economico dei diritti audiovisivi - Assegnazione dei diritti esclusivi di trasmissione in diretta dei contenuti audiovisivi sul territorio italiano - Soggetti licenziatari - Accesso abusivo ai contenuti - Inibizione dei servizi di accesso ai contenuti

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Ordinanza del 4 giugno 2021 n. 4657 489

3. Programmi per elaboratore - Diritto d'autore su software - Duplicazione abusiva di software - Contratto di licenza - Misura della descrizione per l'acquisizione della prova della contraffazione e della violazione del diritto - Indagine telemetrica

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Ordinanza dell'11 giugno 2021 497

4. Diritto all'immagine - Trasmissione non autorizzata del ritratto di una persona defunta in una serie TV - Notorietà del personaggio ritratto - Lesione dell'onore e del prestigio - Danno patrimoniale e non patrimoniale - Carenza di legittimazione attiva - Natura artistica ed interesse culturale dell'opera ex art. 97 l.d.a.

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Sentenza del 21 giugno 2021 n. 5308 504

5. Articoli di industrial design e di arredamento - Prodotti tutelati dal diritto d'autore - Carattere creativo e valore artistico - Illecito concorrenziale per imitazione servile confusoria - Appropriazione di pregi - Condotte contrarie ai principi di correttezza concorrenziale

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Ordinanza del 5 luglio 2021 n. 5732

511

6. Certificazione di autenticità di un'opera - Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c - Analisi microstratigrafica dei pigmenti - Perizia grafologica - Valenza probatoria - Titolo contrattuale o extracontrattuale

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Ordinanza del 23 luglio 2021

523

7. Diritto morale d'autore - Diritti di utilizzazione esclusiva della propria opera - Plagio - Articolo scientifico - Modello teorico - Ritiro dal commercio dell'opera plagiaria - Inibitoria della ulteriore pubblicazione e commercializzazione dell'opera plagiaria

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Sentenza del 30 luglio 2021 n. 6588

527

8. Opera cinematografica - Banca dati costituita da fotografie e locandine di film - Sfruttamento economico di una banca dati - Risarcimento del danno - Indebita utilizzazione di immagini per un programma TV - Sub-licenza d'uso

Tribunale di Roma, XVII Sez. - Sentenza del 2 agosto 2021 n. 13254

537

9. Violazione del diritto d'autore - Cessione dei diritti di sfruttamento economico - Pubblicazione su in sito internet di Condizioni Generali di Vendita - Modelli contrattuali per condizioni generali - Concorrenza sleale

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Sentenza del 10 settembre 2021 n. 7205

542

10. Violazione del diritto d'autore - Concorrenza sleale - Prodotti di oreficeria e orologeria di lusso - Collaborazioni con brand e artisti - Imitazione servile - Indebita appropriazione di pregi dell'impresa altrui

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Ordinanza del 16 settembre 2021 n. 7579

549

11. Ideazione di un brand nel campo del fitness - Ideazione di un programma di allenamento aerobico - Requisito della creatività - Accordo di carattere commerciale volto alla diffusione di una specifica attività di fitness - Servizio di franchising - Diffusione di un marchio - Indebito utilizzo di un marchio - Sviamento della clientela - Concorrenza sleale

Tribunale di Roma, XVII Sez. - Sentenza del 27 settembre 2021 n. 14972

557

12. Società esercente l'attività di distribuzione di contenuti cinematografici, video e programmi televisivi - Obbligo di rilasciare i contrassegni previsti ex lege - Contrassegno SIAE - Risarcimento del danno all'immagine

Tribunale di Roma, XVII Sez. - Sentenza del 6 ottobre 2021 n. 15610

568

13. Opera architettonica - Allestimento di un'opera di illuminazione artistica - Contratto di commissione - Diritto alla notorietà - Progetto preliminare - Risarcimento del danno

Tribunale di Roma, XVII Sez. - Sentenza del 15 ottobre 2021 n. 16191

580

14. Diritto morale d'autore - Paternità esclusiva e diritto d'autore su un progetto di integrazione sociale e culturale - Fruizione dell'arte per persone con disabilità sensoriale - Apporto creativo e novità dell'opera - Risarcimento del danno

Tribunale di Roma, XVII Sez. - Sentenza del 19 ottobre n. 16362

591

15. Ideazione di un gioco a premi - Opera dell'intelletto - Requisiti di creatività, originalità, individualità e compiutezza - Protezione autorale - Risarcimento del danno

Tribunale di Roma, XVII Sez. - Sentenza del 19 novembre 2021 n. 18104

604

16. Domanda volta ad accertare e/o confermare la qualità di coautore in riferimento ad opere musicali - Domanda di risarcimento del danno - Diritto di autore di natura morale - Diritto di autore di natura patrimoniale - Diritti di utilizzazione economica di un'opera musicale - Apporto creativo di un co-autore - Creazione di un progetto musicale

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Sentenza del 13 dicembre 2021 n. 10264

608

RICERCHE

Stefano Longhini - E questa volta il diritto di autore vince al tie break… media

630

Pierluigi Di Mico - Gli aspetti processuali connessi alla condanna al pagamento della penale di cui all'art. 156 della legge sul diritto d'autore

640

Francesca Legge - Dal plagio, alle citazioni ai Jazz Contrafact (seconda parte)

652

DOCUMENTI E NORMATIVE

Direttiva (Ue) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 Aprile 2019

661

Decreto legislativo 8.11.2021, n. 181, recante "Attuazione della 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"

681

Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019

689

Decreto legislativo 8.11.2021, 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” 760

VETRINA INTERNAZIONALE

1. Corte di Appello di Parigi - Sentenza del 23 febbraio 2021

Nota di commento di Francesca D’Ottavi 786

2. Corte di Appello di Parigi - Sentenza del 10 dicembre 2021

Nota di commento di Flavia Muller 841

3. News 863

RECENSIONI

AntonioDaniel J. Gervais - “(Re)structuring Copyright, A Comprehensive Path to International Copyright Reform” Edizioni Elgar, Londra, 2021 867

F.A. Genovese, G. Olivieri (a cura di) - “Proprietà intellettuale. Segni distintivi, brevetti, diritto d’autore”, Wolters Kluwer, Milano, 2021 869

Gustavo Ghidini, Giovanni Cavani (a cura di) - “Proprietà intellettuale e concorrenza - Corso di diritto industriale”, Zanichelli, Bologna, 2021 871

AA. VV. (a cura di S. Lavagnini), “Il diritto d’autore nel mercato unico digitale, Direttiva (UE) 2019/790 e D.lgs. n. 177/2021 di recepimento”, Giappichelli, Torino 2022 872

SAGGI

IL DIRITTO D'AUTORE E L'OPERA DIGITALE ANCHE NELLA SUA DIFFUSIONE IN INTERNET E LA TUTELA APPORTATA DALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Sommario: 1. La società dell'informazione e il diritto d'autore on line - 2. La condivisione on line e la tutela dell'opera in digitale - 2.1 Un primo approccio alle problematiche del diritto d'autore on line - 2.2 La gestione dei diritti d'autore dell'opera digitale - 3. Il ruolo dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel diritto d'autore in Internet - 4. La Direttiva n. 2019/790/UE sul diritto d'autore dell'Unione europea: brevi cenni

1.La società dell'informazione e il diritto d'autore on line

Il paradigma dell'immaterialità dell'informazione[1], con uno spiccato interesse alla produzione e alla gestione delle informazioni, del sapere e della conoscenza[2] ha contribuito ad una nuova modalità di produzione della ricchezza della società in rete[3].

Il WCT ed il WPPT[4] prevedono ampi diritti esclusivi d'autore, di riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione e noleggio, rispettivamente anche con il rinvio alla Convenzione di Berna[5] riguardante la protezione delle opere letterarie ed artistiche[6]. In ambito europeo, queste disposizioni hanno trovato ingresso grazie alla direttiva 2001/29/CE che ha, quindi, recepito le disposizioni internazionali. Si segnala, in particolare, l'art. 5 della direttiva secondo cui *"sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti di riproduzione*

[1] Vedi le analisi di CORASANITI G., Diritti nella rete. Valori umani, regole, interazione tecnologica globale, Milano, 2006, spec. 42 ss.; PASCUZZI G., Il diritto dell'era digitale, Bologna, 2006.
[2] Vedi al riguardo le analisi di ARVIDSSON A., DELFANTI A., Introduzione ai media digitali, Bologna, 2016, spec. 31 e ss.
[3] Vedi BENKLER Y., La ricchezza della rete. La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta le libertà, (trad. it.), Milano, 2007, 145 ss.
[4] Trattasi rispettivamente del WIPO Copyright Treaty e del WIPO Performances and Phonograms Treaty, entrambi firmati a Ginevra il 20 dicembre 1996. Vedi MASTROIANNI R., Diritto internazionale e diritto d'autore, Milano, Giuffrè, 1997, 126 ss.
[5] Rimodellata, da ultimo, a Parigi il 24 luglio 1971. Ancora MASTROIANNI R., op. et loc. supra cit.
[6] Vedi anche la Convenzione di Roma per la protezione degli artisti dei produttori fonografici e degli organismi di emissione firmata a Roma il 26 ottobre 1961.Si rinvia a MASTROIANNI R., op. et loc. supra cit.

temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire: a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali". Pertanto, la norma ha portato a ritenere che codesta esenzione in tema di responsabilità civile non sia impedita dall'esistenza di diritti esclusivi d'autore e connessi ma, al contrario, risulta in sintonia con il dettato normativo europeo[7].

Queste ampie esenzioni da responsabilità trovano chiarimento nella volontà di garantire, nell'ambiente digitale, la più ampia libertà di informazione e manifestazione del pensiero. Infatti, viste le grandi potenzialità della Rete, il pieno sviluppo di queste libertà appare elemento necessario che può essere garantito unicamente favorendo lo sviluppo dei servizi in rete[8].

Sicché, il punto b) dell'art. 1 della direttiva 2009/140/CE ha stabilito che *"i provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev'essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo"*.

In questo modo si è realizzato un intervento armonico che ha prodotto un quadro normativo comune, riuscendo a dettare una disciplina basata sulla garanzia di accessibilità ad internet ed ai suoi servizi, i quali possono trovare limitazione unicamente in casi eccezionali[9]. I medesimi obiettivi sono ravvisabili anche in alcuni consideranda della direttiva 2000/31/CE. È il caso del considerando 9 che riconosce che *"la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione*

[7] Vedi al riguardo dell'art. 5 della direttiva 2001/29/UE, BERTANI D., Diritti d'autore e connessi, in, La proprietà intellettuale, a cura di Ubertazzi L.C., Torino, 2011, 335 ss.

[8] Ci si permette di rinviare a CASSANO G., CONTALDO A., Internet e tutela della libertà d'espressione, Milano, 2009, 47 ss. e 378 ss.

[9] Sul punto vedi GENOVESE C., La responsabilità dell'hosting provider, Milano, 2010, 381 e ss.

può in numerosi casi riflettere specificamente nel diritto comunitario un principio più generale, e cioè la libertà di espressione prevista all'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che è stata ratificata da tutti gli Stati membri" e quindi, coadiuvando quanto fin qui detto con l'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. In secondo luogo al considerando 40 si comprende che *"le attuali o emergenti divergenze tra le normative e le giurisprudenze nazionali, nel campo della responsabilità dei prestatori di servizi che agiscono come intermediari, impediscono il buon funzionamento del mercato interno, soprattutto ostacolando lo sviluppo dei servizi transnazionali e introducendo distorsioni delle concorrenza"*.

La convergenza delle tecnologie scaturite dai progressi in materia di capacità di trasporto dell'informazione, rendono possibile la trasformazione delle reti in supporti interattivi, con le conseguenze giuridiche che una tale trasformazione può comportare[10]. Anche alla luce degli interventi normativi sul settore, non è fuori luogo ritenere che l'impiego delle piattaforme sia una scelta per la quale si è avuto, e nel prossimo futuro si avrà, un costante intervento normativo dell'Unione Europea[11] oltreché del legislatore italiano.

La comunicazione in rete, infatti, si caratterizza principalmente per l'immediatezza dell'accesso alle opere ivi contenute, ai dati, ed in genere alle informazioni che possono, in qualsiasi parte del mondo, essere raggiunti, riprodotti, stampati, "manipolati" a proprio piacimento. L'opera o comunque l'immagine pubblicata su piattaforme, pertanto, non è più caratterizzata dalla presenza di un elemento materiale, quale la carta stampata, come avviene per l'editoria tradizionale. Questa caratteristica peculiare delle comunicazioni per via telematica comporta necessariamente rilevanti conseguenze sul piano del diritto d'autore nonché sulla facilità di riproduzione e trasformazione dei contenuti.

Il venir meno della materialità dell'opera, lima, e non di poco, i confini fra il diritto di riproduzione, diffusione e commercializzazione che su una rete telematica non si possono più distinguere come momenti diversi dalla produzione.

[10] Tali problematiche sono state affrontate in primis nell'esperienza giuridica statunitense, facendo scaturire un dibattito sulla sua possibile evoluzione nel diritto europeo continentale. Vedi per una panoramica KLEINSTEUBER M., ROSENBACH R., Regulation in the USA- Lesson for Europe?, in Exploring the limits. Europe's changing communication environment, a cura di Zerdick R., Berlino, 1997, 229 ss.; In particolare sulle problematiche nel diritto d'autore vedi le analisi contenute nel collettaneo, I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano, a cura di Pascuzzi G., Caso R., Milano, 2002; UBERTAZZI L.C., I diritti d'autore e connessi, Milano, 2003, spec. 92 ss.; BORGHI M., MONTAGNANI M.L., Proprietà digitale. Diritti d'autore, nuove tecnologie e digital rights management, Milano, 2006, spec. 84 ss.

[11] Vedi in tal senso MANNONI S., STAZI G., A click away? Sfide al monopolio nell'era digitale, Napoli, 2018, 32 ss.

Analogamente sembra emergere anche la difficoltà di comprendere la genuinità del contenuto e le eventuali modifiche apportate da terzi. Tuttavia, la conseguenza più immediata di questa situazione è che la facilità con cui si possono riprodurre le opere rende alquanto difficile dare un carattere personale alle idee immateriali o alle immagini, tenuto conto del fatto che la multimedialità è realizzata con immagini e suoni. Si presentano, pertanto, due ordini di problemi: da un lato la smaterializzazione del supporto informativo, dall'altro la difficoltà di distinguere esattamente ciò che è nuovo, ciò che innova, dalla porzione di originale che c'è in un'opera dell'ingegno. Sicché, il rischio maggiore è l'ibridazione fra elementi di creatività individuale con un insieme di elementi già composti da terzi ovvero composti e riplasmati da differenti persone che, ciascuno con l'apporto delle proprie capacità, ha contribuito a generare un agglomerato di idee solo in parte originali.

Un contributo interessante a questo dibattito è stato apportato dall'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) che, in una conferenza tenutasi a Ginevra nel 1996, con l'intento di aggiornare la Convenzione di Berna sul diritto d'autore ed il Trattato di Roma sui diritti connessi rispetto alle nuove problematiche giuridiche poste da Internet, ha promosso la stipula di un Trattato per una nuova forma di diritto *sui generis*, finalizzato alla regolamentazione delle banche dati[12]. Questo diritto non sarebbe previsto a tutela delle creazioni intellettuali, ma per proteggere gli investimenti economici sostenuti dai costitutori per la creazione delle banche dati. Un'altra novità deriva anche dalle fattispecie comportamentali a cui si applica il diritto sui generis: si parla di estrazione, termine che sta ad indicare la specifica operazione effettuata dagli utenti nella consultazione dei dati archiviati nei database, più limitata dell'uso e della riproduzione.[13]

Resta, così, da stabilire quale sia l'effettiva tutela apprestata alle pagine Web. Il mero collegamento ipertestuale non è stato ritenuto suscettibile di tutela, né nei sistemi di copyright né in quelli di origine europea basati sul diritto d'autore.

[12] Per le analisi delle problematiche poste dal trattato vedi MASTROIANNI R., Diritto internazionale e diritto d'autore, Milano,1997, 72 ss.

[13] Vedi al riguardo PARDOLESI R., Software di base e diritto d'autore: una tutela criptobrevettuale?, in Foro it., 1988, I,c.3132; SPOLIDORO M.S., Il sito web, in AIDA, 1998, 178 MUSSO A., Ipertesti e thesauri nella disciplina del diritto d'autore, in AIDA, 1998, 211; GATTEI C., Tutela dell'opera multimediale su rete telematica: la situazione europea, in Dir. inf., 1998, 469 ss.; CUNEGATTI B., La creazione dell'autore come opera dell'ingegno, in AA.VV., L'autore nella rete, a cura di Masi M., Milano, 2000, spec. 29 ss.; BONELLI G., Il sito web quale opera dell'ingegno, in Dir. inf., 2002, 199 ss.; MARZANO G., Il digital audio sampling tra diritto d'autore, right of publicity e legge Marchi, in Dir. aut., 2002, 193 ss.; DI COCCO C., L'opera multimediale. Qualificazione giuridica e regime di tutela, Torino, 2005, 42 ss., CHIMIENTI L, Lineamenti del nuovo diritto d'autore. Aggiornato con il d. lgs. 118/2006 e con il d. lgs. 140/2006, Milano, 2006, spec. 143 ss.

Infatti, la pagina che rinvia, tramite ipertesti, ad altri documenti non può essere considerata un'originale struttura di accesso all'informazione da proteggere come una banca dati.
L'affermazione della tutelabilità delle opere diffuse via rete telematica comporta importanti conseguenze: così in materia di trasmissione di file, il gestore del *server*, che copia il file nel proprio computer e poi lo mette a disposizione del pubblico, dovrà chiedere una duplice autorizzazione (una per l'attività di copia, assimilabile alla riproduzione, l'altra per la comunicazione elettronica); l'utente, nel momento in cui prelevi un file, ponendo in essere un'operazione di riproduzione, necessita anch'egli di apposite autorizzazioni, soprattutto se può ritenersi sostenibile l'inapplicabilità alle comunicazioni telematiche della cosiddetta eccezione dell'uso personale, valida in molte legislazioni con riferimento ad altre categorie di opere[14]. Allo stesso modo, nel caso di consultazione di pagine *web*, il gestore del server deve ottenere una duplice autorizzazione, mentre l'utente dovrà ottenere il consenso dell'autore solo se il transito della memoria del suo computer possa essere qualificato come riproduzione.

2. La condivisione on line e la tutela dell'opera in digitale

Giunti a questo punto della trattazione ci si potrebbe domandare se i principi finora enunciati siano realmente efficaci nella protezione dei diritti di proprietà intellettuale sulle reti telematiche, ed in particolare attraverso Internet e quindi sulle piattaforme digitali.
In relazione al diritto d'autore si sono create correnti di pensiero in favore della soppressione di questo diritto in riferimento agli usi delle reti telematiche[15], convinti che lo scopo primario di ogni legislatore sia quello di mettere il patrimonio della creatività a disposizione della comunità, anche se i diritti degli autori paiono difficilmente sopprimibili allo stato attuale[16]; tuttavia le opere pubblicate in origine su rete, scritte dunque elettronicamente, mantengono una valenza di oralità essendo temporanee, precarie, potendo sparire senza lasciare traccia alcuna della loro previa esistenza. Non esiste, infatti, alcuno strumento riconosciuto dalla legge che possa fornire la prova certa dell'anteriorità della

[14] Vedi le problematiche messe in evidenza da FABIANI M., Banche dati e multimedialità, in Dir. aut., 1999, 1 ss.
[15] Vedi sul punto HANCE O., Internet e la legge, trad. it., Milano, 1997, 72 ss. Con riguardo all'editoria elettronica vedi CHITI G., La disciplina giuridica dell'editoria elettronica: analisi e prospettive, in Inf. Dir, 2002, spec. 17 ss.
[16] Vedi sul punto BIXIO M.L., CASONI P., Oggetto della tutela e principali violazioni nell'ecosistema digitale, in Diritto di Internet nell'era digitale, a cura di Cassano G., Previsti S., Milano, 2020, 285 ss.

pubblicazione dell'opera e quindi della sua paternità. Pertanto, questa situazione paleserebbe una complessa incapacità di strutturare una effettiva forma di tutela di quanto pubblicato on-line.
Tuttavia, laddove si ipotizzasse il perdurare di un tale vuoto legislativo, gli autori e gli editori, non sentendosi tutelati, difficilmente perdureranno a pubblicare le loro opere sulla rete, sicché sfrutteranno i canali tradizionali per *"certificare"* l'avvenuta pubblicazione e, solo successivamente, si interesserebbero alla rete relegandola a mero di mezzo di diffusione secondario se non occasionale.
Ciò premesso, allora riveste un compito di vitale importanza, per la nascente industria multimediale, l'effettiva capacità di appropriazione tempestiva e conveniente dei diritti di sfruttamento relativi alle opere da inserire nel prodotto finale. La questione riguardante l'acquisizione dei diritti insistenti sulle opere da inserire nel titolo multimediale trova la fonte principale nella legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941 n. 633)[17]. In ogni caso, è sempre e comunque necessaria l'indicazione della fonte da cui è tratto l'articolo e il nome dell'autore. L'art. 65 legge n. 633 del 1941 disciplina il caso di riproduzioni consistenti in riassunti, citazioni, riproduzione di brani o di parti di opere, per scopi di critica, discussione e di insegnamento, quindi libere utilizzazioni, nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera.
A ben vedere, l'indubbio vantaggio che queste norme offrono all'editore multimediale è la possibilità di utilizzare frammenti di opere tutelate, ricordando il rispetto delle tre finalità previste dalla norma (critica, discussione, insegnamento), ed evitando di intraprendere difficili ed incerte trattative per l'acquisto dei necessari diritti.
Occorre ricordare che, osservando la struttura ed il funzionamento del mondo delle piattaforme digitali, parrebbe che i singoli contributi informativi (pensiamo a Facebook) possano amalgamarsi e compenetrarsi l'un l'altro a formare un tutt'uno omogeneo ed indistinguibile. Ragion per cui, sembrerebbe possibile un accostamento con il più tradizionale componimento realizzato con opere composte (disciplinate *ex* art. 33 *l.d.a.*) ed opere collettive[18]. Tuttavia, ciò che realizza la connessione fra i diversi contributi informativi contenuti nel prodotto multimediale è pur sempre il progetto tecnico e quindi un'attività creativa che

[17] Ci si permette di rinviare a CONTALDO A., Il diritto d'autore nell'editoria elettronica, in Attualità del diritto d'autore. Studi in onore di Giorgio Assumma, Roma, 2018, 192 ss.
[18] Vedi al riguardo FABIANI M., Banche dati e multimedialità, in Dir. aut., 1999, 1 ss.; CUNEGATTI B., op. et loc. supra cit.; CHIMIENTI L., Lineamenti del nuovo diritto d'autore. Direttive comunitarie e normativa interna, VII ed., Milano, 2006, 91 ss.; PASCUZZI G., op. et loc supra cit.

(come avviene appunto nelle opere collettive) si colloca a un livello superiore e distinto rispetto ai singoli contributi, determinando il risultato finale. Questo prodotto soddisfa i requisiti richiesti dalla legge ai fini della tutela come opera collettiva, in quanto deve considerarsi come una creazione autonoma risultato di una scelta e di un coordinamento, dal momento che l'accesso dei vari contributi, per un verso, è subordinato ad una verifica di congruità e, per altro verso, il materiale selezionato viene poi disposto secondo diversi criteri di coordinamento (cronologico, tematico, autore, ecc.).

È innegabile che ogni prodotto multimediale comporti uno sforzo creativo notevole oltre che ingenti investimenti produttivi[19], anche per le sue possibili utilizzazioni in chiave globale. Si richiede dunque la formulazione di uno specifico regime di tutela delle creazioni multimediali, in quanto i testi scritti, le immagini, i suoni e le animazioni, una volta espressi in forma digitale, si presentano come messaggi analoghi: sono infatti tradotti in sequenze di uno e di zero identificate nel linguaggio binario[20]. Per questa ragione le categorie in cui sono tradizionalmente ripartite le opere dell'ingegno di carattere creativo, di fronte al fenomeno multimediale, perdono il loro significato originario per assumere connotazioni nuove e peculiari[21]; pertanto le questioni afferenti l'acquisto dei diritti, la cui risoluzione appare di fondamentale importanza per i nuovi editori delle piattaforme digitali, rimangono tuttora senza una regolamentazione adeguata all'innovazione tecnologica in atto per il settore.

Dinnanzi ad un tale contesto, non ci si può certo stupire che assai dibattute appaiono la possibilità e le opportunità di dare una definizione giuridica alla nuova categoria di "opere multimediali" e di stabilire la tutela specifica che ad essa è doveroso accordare[22]. La questione è intimamente incentrata sulla possibilità di configurare una specifica tutela per questa categoria di opere o

[19] Vedi in tal senso FABIANI M., La globalizzazione dell'informazione e la tutela delle produzioni intellettuali, in Dir. aut., 1995, 190 ss.

[20] Sul punto vedi STABILE S., Internet e diritto d'autore: il cyberspace e la mondializzazione delle opere, in Dir. ind., 1999, n.1, 22 laddove ricorda come "la digitalizzazione propria del mezzo Internet, ha comportato una straordinaria trasformazione strutturale delle opere dell'ingegno create o trasportate in rete, consistente nella dematerializzazione del loro supporto e nella sostituzione dell'elemento virtuale all'elemento fisico-materiale". Vedi altresì GRANDINETTI O., Diritto morale d'autore ed opera multimediale nella Società dell'informazione, in Probl. Inf., 1996, 171 ss.

[21] Vedi in tal senso UBERTAZZI L.C., Raccolte elettroniche di dati e diritto d'autore: prime riflessioni, in Foro it., 1994, V, 21 ss.; DAFFARRA L., D'ADDIO A., Le opere multimediali e la tutela del diritto d'autore, nel sito http://www.interlex.com; inoltre si rinvia a CARDARELLI F., op. et loc. supra cit. ed alla bibliografia colà citata.; vedi infine SIROTTI GAUDENZI A., Il diritto d'autore in rete: aspetti tecnici e analisi giuridica, in Trattato breve di diritto della rete. Le regole di Internet, a cura di Sirotti Gaudenti A., Rimini, 2001, 57 ss.

[22] Per una panoramica delle problematiche in campo vedi ancora TURINI L., op. et loc. supra cit.

piuttosto considerare la multimedialità delle piattaforme digitali come uno strumento di veicolazione delle opere divulgate già su altro supporto[23].
In tale ottica la lettura della stessa Direttiva 96/9/CE ha potuto rappresentare una tendenza del diritto d'autore a offrire la propria tutela ad opere contraddistinte soprattutto da una intelligente sintesi del lavoro anche altrui[24].
Sia che il testo si fondi sui criteri della scelta e del coordinamento (art. 3 *l.d.a*.), sia che si imperni sui criteri della scelta o della disposizione (art. 3.1 Direttiva 96/9), l'editoria ipertestuale risulta riconducibile tanto alla più tradizionale categoria delle opere collettive, benché il legislatore nazionale taccia del fine informativo, quanto alla figura delle banche dati. Tuttavia, appare evidente che la nozione di banca dati accolta dalla Direttiva risulta pericolosamente prossima a quella in uso per le opere collettive in ambito nazionale o internazionale (v. art. 2.5 Convenzione di Berna). Sul punto si può osservare che mentre le banche dati sono raccolte *di "opere, dati o altri elementi indipendenti"* (art. 1.2), nel caso delle opere collettive la materia prima è costituita sempre ed esclusivamente da *"opere o parti di opere"* (art. 3 l.d.a.)[25].
Eppure, sembra potersi ammettere che l'opera multimediale sia stata ritenuta dal legislatore un'opera dotata di una sua autentica creatività, per quanto non elevata, quantomeno in capo all'elemento *"ordinativo ed organizzativo"*, rispetto alla creatività che caratterizza le singole parti che lo compongono. Detta opera sarebbe comunque tutelabile dal diritto d'autore ancorché, eccezionalmente rispetto a quanto previsto dall'art. 3 *l.d.a*. per la generalità delle opere collettive, le sue singole parti fossero sprovviste di tale carattere[26].
Sicché, da una parte, è condivisibile l'opinione secondo la quale l'elemento specializzante andrebbe ravvisato in una maggiore ampiezza del potenziale oggetto di una banca dati rispetto a quello di un'opera collettiva generalmente intesa e, dall'altra, nella simultanea, e non alternativa, presenza nella fase di creazione di quest'ultima sia dell'elemento della scelta che dell'elemento del coordinamento ("disposizione" secondo la Direttiva)[27].

[23] Vedi in tal senso GHIDINI G., QUATTRONE F, Opere multimediali e copyright di terzi, in Riv. dir. ind., 1998, 7 ss.
[24] Vedi in tal senso quando la direttiva era ancora in itinere DI MINCO S., La tutela giuridica delle banche dati verso una direttiva comunitaria, in Inf. Dir., 1996, 45 ss.; vedi altresì CARDARELLI F., Il diritto sui generis: la durata, in AIDA,1997, 64 ss.; AUTELITANO F., La rilevanza delle banche dati nel sistema del "cyberlaw", in Contratti, 1999, 29 ss.; GIANNANTONIO E., voce Banche di dati (tutela delle), in Enc. dir. agg. V., Milano, 2001, 130 ss.; FAUCEGLIA G., voce Banche dati (tutela delle), cit., 4 (ad vocem); PASCUZZI G., Il diritto dell'era digitale, cit., 156 ss.
[25] Cfr. al riguardo NIVARRA L., Le liste di discussione, in AIDA, 1998, 196 ss.; FABIANI M., Banche dati e multimedialità, cit., 1 ss.
[26] Ibidem
[27] Vedi NIVARRA L., Le liste di discussione, cit., 200 ss.: "(…) se è vero che le raccolte di elementi indipendenti di

Pertanto, data la mancanza di un espresso coordinamento fra la Direttiva 96/9/CE e la disciplina delle opere collettive, operato dal legislatore in sede d'attuazione, si va incontro ad una sovrapposizione pressoché integrale fra le possibili discipline. Benché si possa affermare che in tale conflitto normativo dovrebbe senz'altro prevalere la regolamentazione di fonte comunitaria, in virtù del principio del primato del diritto comunitario su quello interno, tuttavia non sono da escludersi in futuro soluzioni giurisprudenziali favorevoli alla disciplina nazionale[28].

Tentativi in tal senso potrebbero essere giustificati dalla necessità di continuare a garantire quegli interessi ritenuti tradizionalmente rilevanti nel settore dell'informazione, (quello dei privati relativo allo sfruttamento economico dell'opera multimediale e quello del pubblico relativo alla libera circolazione dell'informazione), interessi che, nel corso degli anni e attraverso il consolidamento degli indirizzi della giurisprudenza e della prassi politico-economica in materia, hanno trovato una sicura base di tutela nella nostra legge sul diritto d'autore e che rischiano di essere invece compromessi, o almeno di dover essere considerati in una nuova luce, in seguito all'applicazione della Direttiva.

È bene ricordare, inoltre, che la creatività delle opere in parola è configurabile solo ove si realizzi una vera e propria opera in collaborazione (categoria più ampia in cui rientra, tra l'altro, l'opera collettiva) tra gli autori dei diversi contributi informativi e colui che dirige ed organizza l'opera multimediale[29]. Ne consegue che non si avrebbe opera in collaborazione, e quindi opera collettiva, quando un

---

vario genere (opere, dati, altro) saranno sempre delle banche dati, mentre le raccolte esclusivamente di opere saranno assimilabili ora al paradigma delle opere collettive ora a quello delle banche dati. (…) Il criterio distintivo tra le due fattispecie potrebbe farsi risiedere nel modo di intendere il requisito dell'originalità, valorizzando a tal fine la circostanza che, laddove la legge speciale esiga che le opere collettive siano "il risultato della scelta e del coordinamento", per la Dir. 96/9 sembra che le banche dati soddisfino gli estremi di una creazione autonoma in virtù della semplice scelta o della semplice disposizione del materiale. Ne discende che un'opera collettiva, come opera dell'ingegno, presupporrebbe la contestuale operatività di due criteri ispiratori, il primo inerente alla scelta, il secondo inerente al coordinamento, mentre per dar vita ad una banca dati originale basterebbe attivare un solo criterio alla volta. (…) Le opere collettive di cui alla legge speciale identificherebbero, in altri termini, una classe di banche dati (di opere) caratterizzate da un più elevato grado di creatività e, quindi, assoggettabili ad una disciplina almeno in parte diversa da quella dettata per le banche dati in generale". In tal senso vedi altresì CARDARELLI F., op. et loc. supra cit.

[28] Vedi al riguardo i saggi contenuti nel numero monografico della rivista Nuove leggi civ. comm., 2003, n. 4, a cura di Auteri G., Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati (d. lgs. 6 maggio 1999 n.169); inoltre più recentemente vedi CHIMIENTI L., La nuova proprietà intellettuale nella società dell'informazione, La disciplina europea e italiana, Milano, 2005, 142 ss.

[29] Vedi GRECO P., Collaborazione creativa e comunione dei diritti d'autore, in AIDA, 1997, cit., 15: "essenziale al concetto di collaborazione è non solo un accordo fra i coautori, ma anche che le loro attività creative siano concertate direttamente, o per il tramite di uno dei collaboratori, che assume una posizione centrale e direttiva (dando luogo in tal caso ad un'opera collettiva), ed esplicate attualmente, se pur non contestualmente, ai fini dell'opera da creare". Vedi altresì FABIANI M., op. et loc. supra cit.

soggetto di propria iniziativa incorporasse un altrui opera preesistente nell'opera da lui stesso pensata. È il caso, preso come esempio emblematico, di un'opera multimediale composta da informazioni o da rinvii ipertestuali ad informazioni selezionate su una piattaforma digitale e disposte visualmente sul device dell'utente sulla base di un'operazione di reperimento. Si avrà in tal caso una semplice opera derivata frutto di un processo, più o meno raffinato, di rielaborazione in cui il soggetto titolare in via originaria conserva i propri diritti.

2.1 Un primo approccio alle problematiche del diritto d'autore on line

Il diritto d'autore è la situazione giuridica soggettiva del creatore di un'opera dell'ingegno a cui nell'ordinamento nazionale, in diversi ordinamenti nazionali e varie convenzioni internazionali, viene riconosciuta la facoltà *ab origine* in via esclusiva di diffusione e di sfruttamento, ed in ogni caso il diritto ad essere menzionato come autore anche quando abbia ceduto i diritti di sfruttamento economico (come per il diritto morale d'autore). I primi cinque articoli della legge n. 633 del 1941 individuano le opere protette dal diritto d'autore, ponendovi le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. L'art. 2 della legge fornisce un elenco (esemplificativo e non esaustivo) di opere protette, fra le quali quelle letterarie, declinate come opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, quelle musicali, declinate come opere e composizioni musicali, opere drammatico-musicali e variazioni musicali varie, quelle connesse al software, declinate come programmi per elaboratore, in qualsiasi forma essi siano espressi, purché siano il risultato di una creazione intellettuale originale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla legge sul diritto d'autore le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce; mentre trovano protezione anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua: la traduzione, quale elaborazione di un'opera dell'ingegno, ossia frutto di creazione intellettuale, è oggetto di una tutela giuridica speciale ed autonoma facendo sorgere diritti, in capo al traduttore, distinti da quelli che spettano all'autore dell'opera. In particolare, il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali l'Italia), mentre in quelli di common law, (come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna), esiste l'istituto parzialmente diverso del

copyright[30]. Bisogna ricordare che ad oggi non è necessario alcun tipo di registrazione dell'opera (o dell'autore) per godere della tutela del diritto d'autore (art.106). Esiste comunque un registro presso il quale depositare, se si vuole, l'opera (artt.103 e seg.). Questo registro pubblico generale è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre la SIAE si occupava sino a poco tempo fa di tenere un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche. La registrazione fa fede fino a prova contraria dell'esistenza dell'opera e della sua pubblicazione. È possibile registrare programmi per elaboratore, ma è facoltativo e comporta degli oneri; mentre sono escluse dall'obbligo di registrazione le fotografie. Più complessa è la definizione del requisito della creatività: va innanzi tutto precisato che il requisito della creatività riguarda l'opera, non l'idea da cui essa è nata; la tutela della LdA è accordata infatti al risultato creativo[31]. Non viene, quindi, protetta né l'idea che non si sia estrinsecata in un'opera concreta, né l'oggetto rappresentato nell'opera. Ciò che conta è la novità e l'originalità dell'opera: in altri termini, l'opera deve rappresentare un apporto innovativo alla realtà, a prescindere dalla fonte ispiratrice del suo contenuto[32]. La creatività si manifesta in: a) un'impronta personale, che faccia emergere la personalità dell'autore; b) un impegno estetico, teso a provocare una reazione emotiva in chi vede l'opera; c) un' originalità rispetto alle opere preesistenti. Nessuna norma definisce quale debba essere il grado minimo di creatività necessario perché scatti la tutela del diritto d'autore. I giudici, nell'applicare la LdA, hanno però ravvisato la presenza della creatività in modo piuttosto ampio, anche se bisogna sottolineare che le pronunce dei giudici riguardano i singoli casi che sono stati sottoposti al loro giudizio. Questa situazione di incertezza può essere superata, nei concreti rapporti con la committenza, con un chiaro riconoscimento delle parti, in sede contrattuale, che il risultato dell'attività dell'illustratore è un'opera protetta e che, quindi, valgono le regole fissate dalla LdA.

È importante che il modo, la forma espressiva, siano originali rispetto alle creazioni già esistenti; siano, cioè, creative. Perciò, non sono tutelate le semplici idee: l'opera deve, cioè, estrinsecarsi al di fuori della mente perché possa essere tutelabile. Nei paesi di common law è necessario che l'opera sia fissata su un supporto materiale; mentre il nostro ordinamento non richiede una tale specifica, ma ritiene importante che essa sia estrinsecata all'esterno, con conseguenze

[30] Vedi le analisi di IZZO U., Alle origini del copyright e del diritto d'autore, Roma, 2010, 72 ss.
[31] Vedi GUTIERREZ B.M., La tutela del diritto d'autore, Milano, II ed., 2008, 94 ss.
[32] Ibidem

anche problematiche rispetto alle nuove frontiere del diritto d'autore nel sistema tecnologico, poiché mentre la normativa europea (e quella italiana) tutelano un'opera posta in Internet, nei paesi di common law tale protezione non è ritenuta scevra di problematiche ancora irrisolte. Nel nostro ordinamento giuridico la protezione del diritto d'autore sorge al momento della creazione dell'opera, come stabilisce l'art. 6 della legge n. 633 del 1941: l'esistenza dell'opera stessa e la titolarità per la creazione della stessa consente di divenirne autori a tutti gli effetti. È sufficiente provare che l'opera dell'ingegno sia stata estrinsecata nel mondo materiale: da quel momento sorge anche il diritto d'autore. È importante notare come la legge definisca l'acquisto del diritto d'autore quale "originario", ossia non derivante da altri soggetti, da altre persone che possano rivendicarlo. Il diritto d'autore, sorto, in capo all'autore in modo assoluto, "originario", potrà, poi, circolare liberamente come qualsiasi diritto. L'autore potrà, perciò, disporne, sia per atto tra vivi (ad esempio un contratto, una donazione), sia "mortis causa" (attraverso testamento, o legato testamentario); mentre nel caso di un rapporto di lavoro sembra prevalente la tesi per la quale il committente o il datore di lavoro lo acquistino a titolo derivativo, in virtù del contratto di commissione d'opera o di lavoro subordinato[33]. Insomma, un autore, legato da un contratto di lavoro o da un contratto di commissione d'opera, cede con il contratto stesso preventivamente i diritti sull'opera dell'ingegno stessa. Tuttavia, il diritto d'autore, in presenza di un contratto di lavoro, si attribuisce al committente, o al datore di lavoro "nei limiti dell'oggetto e della finalità del contratto"[34] con una precisa posizione giuridica: l'autore può cedere il proprio diritto d'autore "ex ante", con il contratto di lavoro subordinato o con il contratto di commissione d'opera; ovvero "ex post", per esempio con contratto di compravendita, o una donazione, o con un testamento, o un legato.

Il diritto morale è il diritto di vedersi considerare autore dell'opera e si estrinseca in varie facoltà elencate negli articoli da 20 a 24 ed all'art. 142 della legge n. 633/1941 e dall'articolo 6-bis della Convenzione di Berna. Tali facoltà sono: a) diritto di opporsi a deformazioni dell'opera, o sue modificazioni, o ad altri atti, se pregiudicano l'onore o la reputazione dell'autore; b) diritto di rivendicare la paternità dell'opera, e, se ancora anonima, diritto di rivelarsi quale autore; c) diritto di inedito o di pubblicazione (scegliere, cioè, se l'opera non è ancora stata

[33] Vedi CHIMENTI L., Lineamenti del nuovo diritto d'autore, Milano, VI ed., 2004, 142 ss.
[34] Ibidem

resa, se renderla pubblica o no e quando pubblicarla); d) diritto di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali[35].

La durata del diritto morale è eterna e può essere fatta valere dai discendenti e dagli ascendenti, dal coniuge, salvo il caso in cui l'autore abbia espressamente vietato la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri e fatto sempre obbligo di indicare il nome dell'autore in qualsiasi forma di manifestazione dell'opera stessa o di annuncio al pubblico. Il diritto morale, che l'autore non può trasmettere a terzi, neanche per contratto, ma che viene esercitato dagli eredi può causare non poche difficoltà a chi avesse acquistato i diritti di utilizzazione economica (questi, sì, alienabili a terzi). L'utilizzazione economica dell'opera può portare a deformazione, modificazione, ecc., dell'opera stessa. Nei paesi anglosassoni, tale diritto non esiste: chi acquista i diritti di utilizzazione economica (copyright) può, in teoria, fare quel che vuole dell'opera stessa. Tuttavia, attualmente, è in atto una tendenza da parte dei tribunali statunitensi, per la quale viene accordata una tutela simile al nostro diritto morale d'autore, ricollegandola al concetto di concorrenza sleale. Anche in paesi estremamente liberisti, nei quali cioè, gli aspetti economici e commerciali sono prevalenti e tutelati con grande rigidità, perciò, si fa strada un concetto di tutela del diritto morale dell'autore.

I diritti di utilizzazione economica, elencati dagli artt. da 12 a 18 della legge n. 633 del 1941, spettano all'autore per una durata di settanta anni a partire dalla data della sua morte ("*post mortem auctoris*"). La legge elenca varie categorie di diritti: a) diritto esclusivo di pubblicare l'opera (è considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione); b) diritto esclusivo di riprodurre, ossia di moltiplicare in copie l'opera con qualsiasi mezzo riproduttivo; c) diritto esclusivo di trascrivere; d) diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico (non è considerata pubblica esecuzione la rappresentazione entro la cerchia familiare, in convitti, in scuole o istituti di ricovero, purché effettuata gratuitamente); e) diritto esclusivo di diffondere attraverso telegrafo, telefono, radio, televisione, eccetera (la norma è stata estesa, con l'approvazione della legge n. 248/2000 e del d. lgs. 68/2003, con il quale è stata attuata la Direttiva 29/2001/UE -cd. Direttiva Infosoc); f) diritto esclusivo di mettere in commercio, ossia di porre in circolazione a scopo di lucro l'opera o le copie di essa; g) diritto esclusivo di tradurre, anche in dialetto e di elaborare l'opera stessa (l'art. 4 della legge protegge le elaborazioni di carattere

[35] Si rinvia a DE CUPIS A., I diritti della personalità, Milano, 1959, 182 ss.

creativo dell'opera stessa, senza pregiudizio dei diritti esistenti su di essa: ossia, si può derivare un'opera dell'ingegno da un'altra opera dell'ingegno, purché si richieda il permesso all'autore di quest'ultima ed al titolare di diritti di utilizzazione economica, se sono stati ceduti)[36].

È da notare come i paesi anglosassoni non prevedano elenchi di diritti di utilizzazione: ecco perché i contratti relativi a tali paesi sono più specifici e dettagliati rispetto ai nostri, per i quali basta effettuare un riferimento alle categorie dei diritti di utilizzazione, come elencate dalla legge sul diritto d'autore. Tali sono, pertanto, i diritti di utilizzazione economica e solo questi: tuttavia, in tali categorie rientrano anche i futuri sfruttamenti resi possibili dalle nuove tecniche (ecco che, ad esempio, fare una copia sul proprio personal computer rientra nel concetto di riproduzione), purché, come ha specificato una dottrina, sia espressamente specificata questa valenza "futura" dei diritti.

La legge n. 633 del 1941, prevede, dall'art. 65 all'art. 71, varie ipotesi di utilizzazioni libere di opere dell'ingegno. Così, gli articoli di attualità pubblicati nelle riviste o nei giornali possono essere liberamente riprodotti, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, con l'indicazione della rivista o del giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore se l'articolo è firmato. Egualmente, i discorsi su argomenti politici o amministrativi ottenuti in pubblico, con le medesime indicazioni; opere o brani di opere si possono riprodurre in procedimenti giudiziari o amministrativi, o per uso personale dei lettori, purché, in quest'ultimo caso, la riproduzione non sia compiuta con mezzi idonei a diffondere l'opera nel pubblico. È libera la fotocopia per uso personale, nei limiti del 15% di ogni volume reperibile presso le biblioteche (modifica introdotta dalla citata legge n. 248 del 2000). È consentito il prestito al pubblico di esemplari di opere protette, purché per uso personale, nonché il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opera per scopi di critica, discussione o insegnamento, limitatamente a tali finalità e senza che si perpetui una concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera che spetta al titolare di tali diritti[37]. Ovviamente, il riassunto, citazione o riproduzione deve menzionare il nome dell'autore e dell'editore ed eventualmente del traduttore. Infine, bisogna ricordare come il nostro ordinamento preveda "diritti connessi" su alcune categorie di opere, con una tutela minore rispetto a quella del diritto d'autore. I diritti connessi sono considerati dalla legge sul diritto d'autore quali diritti spettanti a determinate

[36] Vedi JARACH G., POJAGHI A., Manuale di diritto d'autore, VIII ed., Milano, 2011, 132 ss.
[37] Vedi CHIMENTI L., op. et loc. supra cit.

categorie di persone su opere dell'ingegno di carattere non creativo[38]. Qualora, infatti, avessero carattere creativo e dunque un'originalità particolare, rientrerebbero nel diritto d'autore. L'artista ha il potere di autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle sue prestazioni artistiche[39], conservando il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Il produttore non può farsi cedere dall'artista tale diritto all'equa remunerazione. Tale remunerazione è stabilita d'accordo con l'istituto mutualistico degli artisti interpreti esecutori e le associazioni imprenditoriali di categoria; in mancanza di accordo, il compenso è stabilito secondo l'art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945 n. 440. È riconosciuto ad essi, altresì, un diritto morale sulle proprie prestazioni artistiche, con la possibilità di opporsi alla loro comunicazione al pubblico che possa essere pregiudizievole al loro onore o alla loro reputazione. La problematica appare importante nel caso in cui siano estinti i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore già contrattualizzati da una piattaforma editoriale ed un editore terzo pubblichi per la prima volta l'opera dell'autore stesso. Anzitutto, tale pubblicazione deve essere lecita, ossia chi pubblica deve aver acquisito tale diritto sull'opera. Se tale requisito è soddisfatto, a chi pubblicasse per la prima volta un'opera spettano i diritti di utilizzazione economica. Pertanto, nel caso in cui l'autore non avesse pubblicato l'opera e fossero scaduti i diritti di utilizzazione economica ad esso spettanti, un terzo potrà acquisire tali diritti di utilizzazione semplicemente con la prima pubblicazione dell'opera, purché essa avvenga lecitamente e non in maniera illegittima, ossia da parte di chi non avesse tale diritto di pubblicazione[40]. I diritti di utilizzazione economica dell'opera risultanti da una attività di revisione critica e scientifica di opere di pubblico dominio, ossia già pubblicate e delle quali i diritti di utilizzazione economica siano ormai scaduti, spettano a colui che pubblica, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, pertanto anche attraverso piattaforme digitali, tale edizione critica o scientifica. Se chi pubblica è diverso dal curatore dell'edizione, quest'ultimo ha diritto alla citazione del proprio nome. La legge tutela, inoltre, l'utilizzo, successivo alla prima utilizzazione, che si realizzi nei bozzetti di scene teatrali, nonché l'utilizzo delle corrispondenze epistolari e degli scritti privati senza il consenso dell'autore e del destinatario eventuale, essendo morti i quali è necessario il consenso dei parenti

[38] Vedi UBERTAZZI L.C., I diritti d'autore e connessi. Scritti. Quaderni di AIDA, Milano, 2003, II ed., 162 ss.
[39] Vedi ASSUMMA G., Materializzazione del pensiero creativo e schemi di interesse, in Dir. aut., 1991, n.3, 439 ss.
[40] Vedi GUTIERREZ B.M., op. et loc. supra cit

ancora vivi, salvo il caso in cui il defunto si fosse opposto, in vita, per iscritto, alla pubblicazione. La legge sul diritto d'autore tutela, ancora, il ritratto di una persona, il quale non può essere riprodotto, esposto o messo in commercio, salvo il consenso della persona ritratta e tolti casi particolari di interesse pubblico (procedimenti giudiziari, necessità didattiche e scientifiche, avvenimenti pubblici, eccetera). Senza tali indicazioni, l'eventuale riproduzione (copia) della fotografia non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi, salvo che il fotografo non provi la malafede di chi avesse riprodotto la fotografia. L'utilizzo della fotografia in opere scientifiche o didattiche o scolastiche è lecito dietro il pagamento di un equo compenso, come previsto dal regolamento d'attuazione della legge. È permessa la riproduzione di fotografie già pubblicate su giornali o altri periodici concernenti persone o fatti di attualità o aventi pubblico interesse, contro il pagamento, anche qui, di un equo compenso. Nel caso in cui la fotografia costituisca ritratto, non è necessario il consenso del fotografo per la riproduzione della fotografia stessa, salvo l'obbligo di indicare il suo nome e di pagare un equo corrispettivo. È previsto un apposito tariffario, prima adottato dal ministro della Cultura Popolare, oggi dal Presidente del Consiglio dei ministri (d.P.C.M. 2 aprile 1963). Per quanto concerne, infine, la protezione del titolo di un'opera, ad esempio di un film, se tale titolo individua l'opera stessa, o la protezione di una rubrica pubblicata costantemente su un giornale periodico, tanto da renderla ben identificabile nei suoi contenuti (per esempio, la corrispondenza indirizzata al direttore, o ad un famoso giornalista), o la tutela del titolo del giornale, di una rivista o di altre pubblicazioni periodiche, regola vuole che non sia consentita la riproduzione senza il consenso del titolare, cui la legge attribuisce il diritto connesso di utilizzazione. Il libero utilizzo di un titolo di giornale, di una rivista o di pubblicazione periodica è consentito solo dopo la cessazione della pubblicazione da almeno due anni. Circa la riproduzione di semplici informazioni o notizie, bisogna citarne la fonte, sempreché tale riproduzione non sia contraria agli usi onesti in materia giornalistica: a tali condizioni, la riproduzione è libera. La legge prevede alcuni casi di illecito: la riproduzione o radiodiffusione di bollettini o informazioni diramate da agenzie giornalistiche prima che siano passate 16 ore e comunque prima della pubblicazione da parte di giornali o periodici che ne abbiano avuto facoltà da parte dell'agenzia. La norma va a tutelare il "prodotto" dell'agenzia giornalistica, la quale "vende" i suoi bollettini ai giornali. È inoltre vietata la riproduzione sistematica di informazioni o notizie pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, da parte di giornali periodici o radiotelevisioni, come nel caso delle rassegne

stampa. Quindi, per effettuare una rassegna stampa, è necessaria l'autorizzazione da parte delle testate dalle quali si estraggono gli articoli. Circa le fotografie, è importante ricordare ulteriormente la riforma, attuata con il d.P.R. n. 19/1979, che ha operato la distinzione tra fotografie creative, o "opere fotografiche" e foto non creative, o "semplici fotografie"[41]: le prime sono tutelate dal diritto d'autore, le seconde fanno sorgere un semplice "diritto connesso" in capo al fotografo. I diritti connessi, che hanno visto un'importante modifica con il decreto legislativo n. 685 del 1994 attuativo della direttiva n. 92/100/CE e con l'attuazione degli accordi GATT-TRIPs, (art. 14 comma 1, modificativo del diritto all'equo compenso dell'artista interprete esecutore) sono diritti che spettano ai creatori delle opere sopraelencate e sono previsti dagli articoli da 72 a 102 della legge sul diritto d'autore[42], per ognuna di tali categorie di opere e godono di una tutela anche costituzionale[43].

Significativo è l'intervento della Corte di Cassazione in materia con la sentenza della Sezione 1° civile n. 7708 del 19 marzo 2019. La Suprema Corte mette i paletti alla modalità distributiva su Internet di audiovisivi tutelati da diritto d'autore[44]. La litispendenza riguardava una (presunta, ma poi dopo la sentenza non risultava più tale) lesione del diritto d'autore da parte del motore di ricerca Yahoo! Italia che riproduceva audiovisivi della programmazione di emittenti televisive della società R.T.I. SpA. Sconfessando l'interpretazione data alla

[41] Sulle problematiche connesse al diritto d'autore nelle fotografie vedi FABIANI M., Elaborazione di opera fotografica in opera pittorica, in Dir. aut., 2009, n.2, 343 ss.

[42] Vedi UBERTAZZI L.C., op. et loc. supra cit.

[43] La problematica avvertita nell'edizione su piattaforma di uno scritto appare, pertanto, quella relativa alle modalità attraverso cui sia possibile il contemperamento dell'insieme dei differenti interessi sopra richiamati nell'ambito del sistema positivo. A tal fine, emerge l'opportunità di una lettura costituzionalmente orientata della normativa in materia di diritto d'autore che consenta di fornire risposte, non particolaristiche bensì basate sui valori fondamentali del nostro ordinamento giuridico, alle questioni che si pongono rispetto ad essa nell'odierno scenario socio-economico. In questo senso, appare evidente come le ragioni indicate in precedenza per la disciplina del diritto d'autore trovino, se pur non espresso comunque chiaro, riferimento nelle norme costituzionali dì cui agli artt. 1, 2, 3, 9, 21, 33, 35, 41 e 42 Cost. In particolare, per quanto concerne i diritti legati più direttamente alla sfera personale-espressiva, anzitutto appare corretto ritenere che il diritto di paternità, quale fondamentale diritto della personalità dell'autore, debba essere considerato inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost. La pubblicazione o comunicazione al pubblico dell'opera, poi, risulta normalmente una espressione della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., letta in combinato disposto con i principi di sviluppo della cultura e della libertà di creazione artistica di cui agli artt. 9 e 33 Cost.; ma essa si caratterizza altresì come un'attività economica, ove sia esercitata in forma professionale direttamente dall'autore, ovvero (più spesso) da intermediari imprenditoriali, con la tutela e i limiti posti dall'art. 41 Cost., letto alla luce dei diritti inviolabili, dei doveri inderogabili e del principio di uguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 Cost. Riguardo ai diritti di utilizzazione economica conseguenti alla prima pubblicazione dell'opera, la loro riconduzione alla tipologia proprietaria ne comporta l'inquadramento nell'art. 42 Cost., con i relativi limiti, e l'eventuale ulteriore tutela ex art.35 e ss. Cost., ove l'attività creatrice si inserisca in un rapporto di lavoro dipendente. Da ultimo, nel caso (frequente come detto) di sfruttamento dell'opera da parte di intermediari professionali, a maggior ragione vengono in rilievo le previsioni di cui agli artt. 4l e 42 Cost.

[44] Ci si permette di rinviare a CONTALDO A., La tutela del diritto d'autore nel settore audiovisivo e la responsabilità civile degli ISP al vaglio della Suprema Corte, in Riv. dir. arti spettac., 2019, n.2, 35 ss.

fattispecie dalla Corte di Appello di Milano, la Suprema Corte evidenziava come la normativa di cui all'art. 1 lett. p) del D. lgs. n. 82 del 2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale (in sigla CAD) rendeva conformi i contenuti delle riproduzioni dei documenti cartacei ed informatici prodotti da R.T.I. con le pagine web. Tali documenti possono essere ricompresi nella definizione di documento informatico quale "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". Quanto all'efficacia probatoria del documento informatico bisogna brevemente richiamare l'art. 21 del CAD, il quale si preoccupa di risolvere tale questione sui documenti informatici sottoscritti, ma omette di considerare la valenza dei documenti privi di firme elettroniche. Tuttavia, non la si deve considerare come una vera e propria omissione poiché il CAD ha cambiato l'art. 2712 c.c. inserendo l'espresso riferimento alle riproduzioni informatiche. Il documento informatico non sottoscritto, e quindi di conseguenza la pagina web, ha, pertanto, l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche[45].

La Corte di Cassazione ha analizzato la richiesta di Yahoo! Italia già avanzata alla Corte di Appello di Milano di rinviare alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed ha ritenuto che il Giudice di merito avesse richiamato in maniera esauriente la disciplina europea della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. Per prima cosa la Corte ha osservato che gli artt. 16 e 17 D. Lgs. 70/2003 "rappresentano una fedele trasposizione dei principi affermati dal legislatore europeo con la direttiva 2000/31/CE, ovvero agli artt. 12-15". Difatti l'art. 14 di detta direttiva, disciplinando la figura dell'hosting, enuncia che "il prestatore non (è) responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al corrente che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso".

Inoltre l'art. 15 della direttiva, derubricato "Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza" esclude tale obbligo in capo ai provider. D'altronde non potrebbe aversi situazione diversa perché il controllo totale di tutti i contenuti caricati su internet comporterebbe un duplice problema. Da una parte l'impossibilità

[45] Ci si permette di rinviare a CONTALDO A., GORGA M., Il processo civile telematico, Torino, 2012, 122 ss.

materiale della prestazione, da qui l'inesigibilità, in quanto si tradurrebbe nel controllo minuzioso di ogni singolo contenuto divenendo troppo oneroso per i provider che utilizzano sistemi di caricamento automatizzati; dall'altra i prestatori di servizi di hosting, di fatto, verrebbero equiparati al ruolo ed alle responsabilità del direttore di giornale rispondendo penalmente ai sensi dell'art. 57 c.p.

La Corte di Cassazione rammenta, del resto, che sin dalla fine degli anni Novanta l'orientamento dei Tribunali italiani si era orientato verso una negazione dell'assimilazione degli ISP alla redazione di una testata giornalistica (Trib. di Cuneo, sez. I civ., sentenza 23 giugno 1997; Trib. Roma, sez. I civ., 4 luglio 1998, ord.). "Vi è quindi una contraddittorietà di fondo causata probabilmente dalla difficoltà di applicare strumenti e concetti giuridici tradizionali ad una materia così specifica ed evidentemente ancora poco conosciuta (Trib. Roma, I sez. civ., ordinanza 22 marzo 1999). Tuttavia la giurisprudenza ha avuto chiaro che il problema fondamentale si sostanziava nel capire se ed entro quali limiti si potessero imporre obblighi di controllo ai provider. A tal proposito particolarmente importante per la sua chiarezza è l'ordinanza del Tribunale di Napoli (Trib. Napoli, sez. II, 14 giugno 2002, ord.). Nell'ordinanza si evince che, nell'ambito delle varie figure operanti nel web, si debbano distinguere colui che nel sito fornisce i contenuti dall'host provider, la cui attività si sostanzia nel consentire al primo di pubblicare le proprie pagine sul proprio sito ma utilizzando lo spazio web offerto dal provider medesimo. Ne consegue che l'illiceità dei contenuti è imputabile solo ed esclusivamente al fornitore e non all'host provider (Trib. Lecce, sez. I, 24 febbraio 2001; Trib. Firenze 21 maggio 2001 n. 3155), escludendo che quest'ultimo abbia un obbligo giuridico di accertare ed eventualmente impedire immissioni di messaggi illeciti (Trib. Bologna, sez. I civ., 27 luglio 2004 n. 3331)".

Tuttavia la Suprema Corte ha ritenuto condivisibile la necessità che il diritto di riproduzione sia circoscritto e contemperato, anche perché nel caso di specie non vi è stata la rimozione tempestiva dei contenuti di R.T.I. in violazione del diritto d'autore. Infatti, interpretando l'art. 14 della direttiva Europea 2000/31/CE appare evidente che la disposizione non prevedere la generica irresponsabilità degli ISP, al contrario la subordina alla "buona fede" ed alla "presunta inconsapevolezza" di illeciti.

La Corte di Cassazione, in merito alla questione attinente all'hosting attivo, giustamente, sedimenta il suo convincimento, che l'operato di Yahoo! Italia si possa configurare come tale, sia alla luce dei Cons. 42 - 48 che fanno da

preambolo alla direttiva sul commercio elettronico che sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. In particolare la Corte di Cassazione pur richiamando il considerando 44 riscontra che "sancisce un'eccezione al regime di esonero della responsabilità del provider che svolge servizi di "mere conduit" (mero trasporto) di contenuti o di "caching" (memorizzazione temporanea) solo nel caso in cui il prestatore del servizio "che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti, non si limiti alle attività di semplice trasporto e di temporanea memorizzazione".
Sul tema bisogna ricordare che la giurisprudenza della Corte di Giustizia sin dalle pronunce C-70/10 (Scarlet c. Sabam) e C-360/10 (Netlog c. Sabam) aveva circoscritto la responsabilità dell'ISP, per violazioni dei diritti della proprietà intellettuale a mezzo della rete, allorquando non avesse effettuato dei controlli a posteriori in seguito a specifiche segnalazioni.
Appare doveroso richiamare il considerando 59 della direttiva europea 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi alla società dell'informazione la quale specifica: "in particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più idonei a porre fine a dette attività illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti". Definizione richiamata dalla Corte di Giustizia nell'ambito del provvedimento C-314/12 (UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH)[46].
La ricostruzione appena prospettata non viene seguita dalla Corte di Cassazione che specifica la nozione di hosting provider attivo risultante oggi in quanto si addice ai servizi di "ospitalità in rete" anche se il prestatore non interviene in alcun modo sul contenuto caricato dagli utenti, limitandosi semmai a sfruttarne commercialmente la presenza sul sito, pur osservando che il mercato dei motori di ricerca online è particolarmente importante per garantire condizioni concorrenziali all'interno del mercato unico digitale, data la potenziale evoluzione dei motori di ricerca in sistemi di filtro dei contenuti (*gatekeeper*) e la loro possibilità di commercializzare lo sfruttamento secondario delle informazioni ottenute. Quindi appare ben evidente che la Corte di Cassazione ha

[46] Ci si permette di rinviare a CONTALDO A., Il diritto d'autore nell'editoria elettronica, in Attualità del diritto d'autore. Studi in onore di Giorgio Assumma, cit., 196 ss.

considerato l'evidenza che R.T.I. fosse già da tempo dotata di un proprio insieme di canali tematici sui portali on-line del gruppo Mediaset e che, quindi, in relazione col servizio Yahoo! Video fossero da considerare concorrenti. Questo ha messo in luce che il comportamento omissivo di Yahoo! Italia ha violato anche la normativa antitrust per abuso di posizione dominante[47].

Un'impresa detiene una posizione dominante quando può comportarsi in modo significativamente indipendente dai concorrenti, dai fornitori e dai consumatori. Ciò avviene, in genere, quando detiene quote elevate in un determinato mercato. Il fatto che un'impresa raggiunga grandi dimensioni non distorce di per sé il mercato: talvolta, per operare in modo efficiente, è infatti necessario essere attivi su larga scala o in più mercati. Inoltre, un'impresa può crescere proprio grazie al suo comportamento "virtuoso", offrendo prodotti che meglio di altri, per il prezzo e/o per la qualità, soddisfano le esigenze dei consumatori.

La legge non vieta quindi la posizione dominante in quanto tale, ma il suo abuso (art. 3 L. 287/90) che si concretizza quando l'impresa sfrutta il proprio potere a danno dei consumatori ovvero impedisce ai concorrenti di operare sul mercato, causando, conseguentemente, un danno ai consumatori".

Sembra, pertanto, identificabile la fattispecie prevista dalla lett. b. art. 3 legge n. 287/1990 che si sostanzia nell' "impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori".

La Corte di Cassazione ha inoltre richiamato le disposizioni del comma 3 dell'art. 14 della direttiva europea sul commercio elettronico (la n. 2000/31/CE) che consente alle autorità giudiziarie nazionali di inibire le attività di diffusione di contenuti illeciti. Omettendo, tuttavia di analizzare il disposto del comma precedente del medesimo articolo che, in sostanza, prevede la responsabilità dell'ISP laddove, messo a conoscenza di un illecito mediante una segnalazione "non appena al corrente di tali fatti, non agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso" (lett. b comma 2 art. 14 comma 2 lett. b direttiva 2000/31/CE).

L'analisi attenta di tali disposizioni, come evidenziato dalla Suprema Corte, al considerando 46 stabilisce che "per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non

[47] Vedi BASTIANON S., L'abuso di posizione dominante, Milano, 2001, 72 ss.; OSTI C., Diritto della concorrenza, Bologna, 2007, 142 ss.

appena sia informato o si renda conto delle attività illecite" mentre al considerando 48 chiarisce che gli ISP hanno l'obbligo "di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite" e quindi può ragionevolmente pretendersi "che una piattaforma tecnologica fondata su una procedura del tutto automatizzata, idonea a gestire milioni di file, sia tenuta a ricevere ed estrapolare i contenuti genericamente indicati da chi asseriva essere titolare".
La Corte di Cassazione ricorda come la direttiva predispone un obbligo ex post che trova origine dalla conoscenza dell'illecito. Infatti, il già citato considerando 59 della direttiva europea 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi alla società dell'informazione chiarisce che "In molti casi siffatti intermediari [i providers] sono i più idonei a porre fine a dette attività illecite. Fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti".

2.2 La gestione dei diritti d'autore dell'opera digitale

I diritti di utilizzazione di un'opera dell'ingegno sono molteplici (esattamente sono elencati dall'art. 12 all'art. 18 legge n. 633 del 1941), affrontiamo qui il caso, forzatamente generico ma comunque utile per comprendere le problematiche, delle piattaforme digitali che utilizzano fonti editoriali, dell'acquisizione di tali diritti per utilizzare l'opera. In genere, chi volesse utilizzare un'opera dell'ingegno, protetta dal diritto d'autore, è tenuto a richiederne l'autorizzazione all'autore, o al suo avente causa (chi avesse, cioè, acquistato il diritto stesso nei suoi risvolti patrimoniali), eventualmente acquisendo da lui tale diritto di utilizzazione. I diritti di utilizzazione, estrinsecazione del diritto d'autore, sono pertanto numerosi. Tali diritti sono definiti "esclusivi" dalla legge sul diritto d'autore, in quanto l'autore ne è l'unico ed esclusivo titolare, a meno di cessione dei diritti stessi in via preventiva, attraverso un contratto di lavoro subordinato o di commissione d'opera, o successiva, attraverso un contratto di compravendita, o un testamento, o un legato, o una donazione. Tali diritti sono fra loro indipendenti: possono cioè essere ceduti ed esercitati l'uno separatamente dall'altro. È ovvio che, qualora si volessero riprodurre articoli di attualità, bisognerà considerare che essi possono essere riprodotti liberamente, ai sensi dell'art. 65 legge n. 633

del 1941, laddove si citasse la rivista o il giornale, la data di pubblicazione e l'autore e sempre che la riproduzione non fosse stata espressamente riservata. In tutti gli altri casi è necessario ed obbligatorio richiedere l'autorizzazione al titolare dei diritti, purché non si rientri nel caso ex art. 70 della legge n. 633 del 1941. Si ricadrebbe, perciò, in un caso di illegittima concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, utilizzazione che spetta all'autore od al suo avente causa, ed espressamente considerata, dal citato art. 70, un limite invalicabile per l'operatività dell'eccezione sancita dal 1° comma.

Con il d.lgs. 15 marzo 2017 n. 35 (in vigore dall'11 aprile 2017) è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva n. 2014/26/UE, che ha introdotto rilevanti novità in tema di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi[48].

L'art. 180 L.d.A. riserva in via esclusiva l'attività di intermediario (comunque attuata) per l'esercizio dei diritti d'autore alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ed il d.lgs. n.35 del 2017 non abroga espressamente la disposizione del citato art. 180 l.d.a. ma anzi fa espressamente salvo (cfr. in particolare l'art. 4 comma secondo) "quanto disposto dall'articolo 180, della Legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore".

In questo senso, del resto, si esprime esplicitamente la relazione illustrativa che accompagna il d.lgs. n.35/2017[49] allorquando afferma che "dal punto di vista dei regimi di gestione dei diritti d'autore (monopolio) e dei diritti connessi (libera concorrenza) in vigore in Italia, il presente decreto non innova la previgente disciplina, non andando a modificarla; neanche la legge delega ha previsto la possibilità di modificare i regimi di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi attualmente vigenti, che pertanto si continuano ad applicare. Rimangono perciò in vigore l'art. 180 legge n. 663/1941 e l'art. 39, comma 2 d.l. n. 1/2012, mantenendo perciò, quanto ai regimi di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, il medesimo sistema attualmente in vigore in Italia".

Lecito domandarsi, però, quale sia allora l'effettivo margine di operatività della previsione di cui all'art. 4 che fissa (senza distinguere tra gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi e senza escludere da tale ambito la SIAE) il diritto dei titolari "di revocare l'affidamento dell'attività di intermediazione da loro concesso, in tutto o in parte, per i territori di loro scelta, con un preavviso non

[48] Vedi ROVATI A.M., La gestione collettiva dei diritti d'autore: brevi note sulla liberalizzazione del settore, in Diritto di internet nell'era digitale, a cura di Cassano G., Previti S., cit., 360 ss.

[49] Vedi BIXIO M.L., Modelli di gestione collettiva e tutela dei diritti d'autore. Itinerari tra dinamiche concorrenziali ed interferenze del diritto sovranazionale, (pubblicazione dell'Università Europea di Roma), Torino, 2020, 101 ss.

inferiore a quattro mesi e non superiore a sei mesi", diritto che peraltro "non può essere subordinato ad alcuna condizione" fatta salva la possibilità per l'organismo di gestione collettiva o l'entità di gestione indipendente di "decidere che tale revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario".
Il d.lgs. n. 35/2017 distingue tra: a) organismo di gestione collettiva (al cui interno rientra anche la SIAE) che, come finalità "unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi" e che sia "detenuto o controllato dai propri membri" e/o non "persegue fini di lucro". Questi organismi devono necessariamente agire nell'interesse dei titolari dei diritti da essi rappresentati[50], senza imporre a questi alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi; b) entità di gestione indipendenti che come finalità "unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi" e che non sia "detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti" e che al contempo "persegue fini di lucro".
Gli organismi di gestione collettiva devono fondarsi e operare sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Anche l'attività di riscossione e gestione dei proventi dei diritti deve essere svolta "in base a criteri di diligenza", fermo restando che i proventi della gestione dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento "devono essere tenuti separati sotto il profilo contabile da eventuali attività proprie degli organismi e dai relativi proventi, nonché dalle spese di gestione o da altre attività" e non possono essere impiegati per "fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, con l'eccezione per la detrazione o compensazione delle spese di gestione". Possono peraltro gestire anche diritti di soggetti che non ne siano membri purché "in base ad un rapporto giuridico diretto derivante dalla legge o da una cessione di diritti, da una licenza o da qualsiasi altro accordo contrattuale".
I titolari dei diritti che ne affidino la gestione agli organismi di cui al d.lgs. n. 35/2017 devono indicare per iscritto quale sia il diritto e/o l'opera e/o il materiale protetto di cui si affida la gestione. Resta inoltre salvo il loro diritto di concedere a terzi le licenze non commerciali sui diritti concessi in gestione alla collecting society.

[50] Vedi BIXIO M.L., op. et loc. supra cit.

Ai sensi dell'art. 22[51] le trattative tra organismi di gestione collettiva e titolari dei diritti per la concessione di licenze sui diritti stessi devono essere condotte in buona fede e le stesse devono essere concesse a condizioni: i) commerciali; ii) eque; iii) non discriminatorie; iv) sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli. Il tutto fermo restando che le licenze concesse a utilizzatori che forniscono "un nuovo tipo di servizio online … da meno di tre anni" non possono essere preso a "modello" per altri tipi di servizi online. Importante sottolineare (perché il punto rischia di essere molto impattante rispetto agli standard di mercato delle attuali piattaforme di streaming) che il d.lgs. n. 35/2017 chiarisce che le tariffe relative sia ai diritti esclusivi, sia ai diritti a compenso, devono essere comunque tali da garantire ai titolari una adeguata remunerazione che sia "ragionevole e proporzionata in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito".

3. Il ruolo dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel diritto d'autore in Internet

Occorre ricordare che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito AGCOM), in base al disposto del D. Lgs. 70/2003[52] svolge una funzione di controllo nei riguardi dei prestatori di servizio di *mere conduit* (art. 14), di *caching* (art. 15) e di *hosting* (art. 16) e, conformemente al 2° co. dell'art. 8 del regolamento AGCOM, approvato con delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 18 dicembre 2013, recante il *"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"*.

Nello specifico il 2° co. dell'art. 8 del regolamento stabilisce che l'Autorità "*Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, impediscano la violazione medesima o vi pongano fine, ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 16, comma 3, del Decreto. A tale scopo, l'organo collegiale adotta*

[51] Vedi ROVATI A.M., op. et loc. supra cit.

[52] Vedi per tutti MANNA L., La disciplina del commercio elettronico, Padova, 2005, 42 ss.

gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 nei confronti dei prestatori di servizi, i quali devono ottemperarvi entro tre giorni dalla notifica".

Sicché l'AGCOM potrà rivolgere una propria azione inibitoria ai fornitori di *mere conduit* in quanto, sulla base del 3° co. dell'art. 14 del D. Lgs. 70/2003 "*L'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2* [ovvero le attività di trasmissione e fornitura del servizio ivi compresa la memorizzazione automatica]*, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse".*

Per quanto riguarda le attività di *caching* ed *hosting*, analogamente, in ossequio al disposto, nel primo caso dell'art. 15 comma 2, e nel secondo dell'art. 16 comma 3 d.lgs. n. 70/2003 sarà, comunque, la medesima autorità a provvedere per porre in essere quanto necessario per inibire ovvero bloccare la violazione.

Come si può notare, le disposizioni ora citate rappresentano l'ossatura fondante su cui si sedimenta la competenza di AGCOM a regolare la materia dei diritti d'autore legati al mondo del web[53]. Osservando le norme qui rammentate occorre contestualizzare con l'art. 182 bis della L.d.A. e l'art. 32 d.lgs. 177/05[54] che permettono l'esercizio, in capo all'AGCOM, di azioni inibitorie[55]. Sul tema è giusto il caso di rammentare la pronuncia del TAR Lazio n. 4101/2017 pubblicata il 30 marzo 2017.

Nello specifico, alcune associazioni di consumatori fra cui Altroconsumo avevano impugnato la delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 ritenendo che in tema di protezione del diritto d'autore on-line, la medesima, attribuendo poteri di espletare azioni inibitorie in capo all'AGCOM violasse una serie di elementi fondamentali che possono essere raggruppati nei seguenti punti: a) violazione del principio di legalità e di riserva di legge; b) violazione e falsa del D. Lgs. 70/2003 in relazione alla L. 633/1941 in tema di diritto d'autore; c) violazione della direttiva 2004/48/CE; Violazione e falsa applicazione dell'art 182 bis L.d.A.; d) eccesso di potere, violazione del principio di imparzialità e

---

53 Vedi al riguardo i saggi in, Il regolamento Agcom sul diritto d'autore, a cura di Ubertazzi L.C., Torino, 2014, 291 ss.

54 Vedi SICA S., GIANNONE CODIGLIONE G., D'ELIA P., Il futuro del diritto d'autore: i rapporti tra i diversi sistemi normativi, in AA.VV., Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici, a cura di Contessa C., Del Vecchio P., Piacenza, La Tribuna, 2021, 181 ss.

55 Vedi sul tema CAMARDI C., Inibitorie amministrative di attività, 2012, 286 e ss.; COZZOLINO G., La tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica: brevi note sullo schema di regolamento di cui alla delibera n. 398/11/CONS dell'Agcom, nel sito http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wpcontent/uploads/2011/12/cozzolino_prop_regolamento-diritto autore_argon.pdf; contra v. ad esempio ALVANINI S. e CASSINELLI S., I (possibili) nuovi poteri di Agcom in materia di diritto d'autore nel settore dei media, Milano, 2011, 546 e ss.; BERTANI, La amministrativizzazione della IP, Milano, 2012, 151, nota 65.

difetto di motivazione; e) violazione dei principi Comunitari di adeguatezza e proporzionalità nell'irrogazione delle misure; f) contrarietà all'art. 21 Cost.
Il TAR Lazio, prima di tutto circoscriveva sinteticamente le funzioni del Regolamento impugnato chiarendo che *"il titolare di un diritto d'autore che ritenga che la propria opera digitale sia stata resa disponibile su una pagina internet in violazione della Legge sul diritto d'autore può presentare una istanza ad Agcom, chiedendone la rimozione (art.1, comma 1); avviato il procedimento istruttorio nei confronti dei prestatori di servizi e, ove rintracciabili, del soggetto che ha reso disponibile il contenuto sul web (cd. "uploader") e del gestore della pagina e del sito internet, questo si può concludere o con l'archiviazione oppure, se è ritenuta sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, sono adottati provvedimenti di ordine nei confronti dei prestatori di servizi, che possono consistere nella rimozione selettiva delle opere, ovvero nella disabilitazione dell'accesso alle suddette opere ovvero ancora alla disabilitazione dell'accesso al sito (cfr. art. 8)"*.
Quindi ricordava che, in via prodromica alla stesura del Regolamento impugnato, l'AGCOM, con deliberazione n. 452/13/CONS, aveva avviato una consultazione pubblica in cui avevano, fra l'altro, partecipato attivamente anche le Associazioni ricorrenti che avevano inviato le loro osservazioni. Sicché, la stesura del Regolamento era stata modellata anche in base a quanto suggerito e/o richiesto dalle Associazioni.
Il TAR, quindi, ha ricordato che dalla lettura *"dell'art. 1 della Legge 21 luglio 1997, n. 249 che, nell'istituire l'Autorità per le garanzia nelle comunicazioni, le attribuisce competenze regolamentari "nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni" (comma 6, lett. b, n. 3) ovvero per garantire "l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione" (comma 6, lett. c, n. 2)"*.
Inoltre, per la definizione sulla legittimità dell'attribuzione dei poteri in capo all'AGCOM, il TAR Lazio ha avuto modo di rammentare che *"di particolare rilevanza è l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis della Legge n. 249 del 1997, che affida all'Autorità "i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni", sul diritto di autore.*
La suddetta previsione normativa della legge sul diritto d'autore riveste un'importanza centrale al fine dell'individuazione della fonte attributiva del potere regolamentare e di vigilanza dell'Autorità.
La norma attribuisce ad Agcom e Siae "nell'ambito delle rispettive competenze

previste dalla legge", e al fine di prevenire ed accertare le violazioni della legge sul diritto di autore, precipui compiti di vigilanza".

D'altronde, che la competenza nel settore delle comunicazioni via internet sia attribuita all'AGCOM, risulta dal combinato disposto degli artt. 182 bis L.d.A. e degli artt. 14, 15, 16 e 17 d. Lgs. n. 70/2003. In particolare, quest'ultima norma, esplica che la disciplina dei contenuti ed i limiti della responsabilità del prestatore di servizi nell'esercizio delle attività di semplice trasporto delle informazioni ("*mere conduit*"), di memorizzazione temporanea ("*caching*") e di memorizzazione duratura di informazioni ("*hosting*") sono verificate dalle autorità competenti, quindi, dall'AGCOM.

Occorre anche ricordare che l'art. 156 L.d.A., nel prevedere la possibilità di tutelare contro la violazione del diritto di utilizzazione economica attribuita all'autorità giudiziaria, stabilisce, al comma del medesimo articolo, che *"sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70"*. Quindi sembra confermata la legittimità dei poteri regolamentari esercitati da AGCOM.

La pronuncia del TAR ha avuto modo di scardinare anche la fondatezza della questione legata alla presunta violazione della direttiva 2004/48/CE[56], in quanto essa non riguarda la disciplina del commercio elettronico[57].

Infine, il TAR ha evidenziato che *"con la delibera n. 452/13/CONS del 25 luglio 2013 l'Autorità ha dato avvio alla Consultazione pubblica sullo schema di regolamento ed ha comunicato quel testo alla Commissione europea il 2 settembre 2013, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE (cd. direttiva trasparenza), astenendosi dall'adottare il regolamento in modo definitivo per il periodo previsto (cd. periodo di stand still); ma, fermo restando il rispetto degli eventuali atti della Commissione, ciò non determina un obbligo giuridico di pedissequo adeguamento o di motivazione aggravata rispetto ai singoli punti delle osservazioni eventualmente rese dalla stessa Commissione.*

In particolare, la Commissione europea il 3 dicembre ha comunicato le proprie osservazioni sullo Schema di regolamento ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della direttiva n. 98134/CE, ed a seguito dell'invio del testo finale riformulato con nota del 28 gennaio ha informato l'Agcom di non avere ulteriori commenti o

[56] La quale ha trovato attuazione con il D. Lgs. 140/2006. Sul punto vedi ALIPRANDI S., Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d'autore, Milano, Copytalia.it, 2007, Armando Plaia, Proprietà intellettuale e risarcimento del danno, Torino, 2005, 72 ss.; BORGHI C., MONTAGNANI G., Proprietà digitale. Diritti d'autore, nuove tecnologie e digital rights management, Milano, 2006, 92 ss.; SIROTTI GAUDENZI A., Opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale, Torino, 2008, 63 ss.; IDEM. La tutela dei diritti di privativa, Torino, 2010, 142 ss.; CINQUANTINI B., PRIMICERI M.V., La proprietà intellettuale e i brevetti, Padova, 2009, 62 ss.

[57] Il settore è disciplinato dalla Direttiva 2000/31/CE. Vedi ROSSELLO C., Commercio elettronico. La governance di Internet tra diritto statuale, autodisciplina, soft law e lex mercatoria, Milano, 2006, 22 ss.

osservazioni", anche se poi ha rimesso la questione della legittimità costituzionale delle norme attributive della competenza regolamentare all'Autorità alla Corte costituzionale.

Ai fini dell'esercizio delle competenze in materia di diritto d'autore e sulla stregua delle indicazioni giurisprudenziali, con la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato il "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".

Il Regolamento[58] ha inteso tutelare il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica attraverso due azioni complementari: a) il sostegno allo sviluppo del mercato dei contenuti mediante campagne informative e alla diffusione dell'offerta legale; b) la lotta alla pirateria attraverso procedure di enforcement effettive, proporzionate e dissuasive che, pur tutelando il diritto d'autore, non comprimono in alcun modo gli altri diritti rilevanti.

Il provvedimento è stato approvato a valle di un percorso che ha visto l'Autorità svolgere tre consultazioni pubbliche. Il testo finale ha tenuto conto di quanto rilevato nel corso delle consultazioni pubbliche, delle interlocuzioni avute con la Commissione europea.

Inoltre ha passato il vaglio della Corte costituzionale riguardo alla legittimità costituzionale delle norme che avrebbero dato all'Autorità le competenze a emanare il Regolamento. Infatti la Corte delle leggi con la sentenza n. 247 del 2015 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) e dell'art. 32-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)[59], sollevate, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 21, 24, 25, primo comma, e 41 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. La potestà regolamentare al riguardo non era prevista in modo esplicito dalla legge (almeno secondo il TAR Lazio nel suo giudizio a quo), ma l'Autorità se ne era investita da

[58] Per un commento vedi i saggi in, Il regolamento Agcom sul diritto d'autore, a cura di Ubertazzi L.C., cit.

[59] Vedi il commento dell'art. 32-bis TUSMAR redatto da Mula Davide, in Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Il D.L.vo 31 luglio 2005, n. 177 - TUSMAR - Commentato articolo per articolo, a cura di Contessa C., Del Vecchio P., Piacenza, La Tribuna, 2020, 364 ss.

sé con un'operazione logico-istituzionale sulla stregua della teoria dei poteri cd. impliciti (peraltro avallata dal TAR), ritenendoli implicitamente compresi nel mandato (questa volta espressamente) accordatole da quelle medesime disposizioni sulle quali si sono poi appuntati i dubbi di incostituzionalità del giudice a quo.

Sarebbe stato pertanto materialmente impossibile trovare in tali disposizioni indicazioni puntuali sui parametri cui l'Autorità avrebbe dovuto attenersi nel suo bilanciamento discrezionale fra interessi e valori contrapposti. Nello stesso tempo, e per i medesimi motivi, il legislatore non aveva assegnato all'Autorità competenze in precedenza di esclusiva pertinenza dell'A.G.O.

Il 16 ottobre 2018 l'Autorità ha approvato, con delibera n. 490/18/CONS, significative modifiche al Regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica per contrastare le violazioni più gravi attraverso appositi poteri cautelari e misure contro la reiterazione delle violazioni.

Tali modifiche disciplinano l'esercizio dei nuovi poteri attribuiti all'Autorità dall'art. 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017", al fine di dare completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE. Le modifiche, riportate nell'Allegato A alla delibera, sono state adottate a seguito di una consultazione pubblica indetta con delibera n. 8/18/CONS.

Con la sentenza del Consiglio di Stato (sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4993) si è tornati ad interrogarsi sull'osservanza (o meno) dei principi di legalità e di riserva di legge, sul presupposto che la normativa primaria non attribuiva all'Autorità, in materia di tutela del diritto d'autore online, alcuna chiara potestà di regolazione, né tanto meno specifici poteri inibitori e sanzionatori.

Il Consiglio di Stato ha richiamato la clausola generale contenuta nell'art. 2, comma 5, legge n. 481/1995, in ordine alle regolazione dei servizi di pubblica utilità («Le Autorità (…) sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza») ed ha espressamente invocato la teoria dei poteri impliciti a sostegno dell'asserita compatibilità col principio di legalità della funzione para-normativa (e dei conseguenti poteri interdittivi) dell'Agcom in materia di tutela del diritto d'autore online.

Il potere in esame non è stato dunque "implicitamente" desunto dal parallelo potere tipico di vigilanza dell'Autorità in materia di tutela del diritto d'autore (art. 182-bis, l. 633/1941), ma sulla base del contesto normativo considerato e della generale funzione di regolazione affidata alle Autorità di regolazione dei servizi

di pubblica utilità nei settori di rispettiva competenza. Il Consiglio di Stato ha fatto così ricorso a una tecnica interpretativa, che, ammessa la generale e preventiva competenza regolatoria di talune autorità amministrative indipendenti in un dato settore e individuato il valore da tutelare, consente il ricorso ad ogni "mezzo" para-normativo reputato soggettivamente idoneo alla realizzazione della finalità istituzionale legislativamente assegnata.

Il ricorso alla teoria dei poteri impliciti non è invece stato sufficiente per configurare una specifica potestà sanzionatoria dell'Autorità nella materia in esame. Difatti, il Consiglio di Stato, in aderenza ad un indirizzo giurisprudenziale prevalente, ha ritenuto illegittima la previsione regolamentare di sanzioni pecuniarie in assenza di una circostanziata base legislativa.

Con la delibera n. 295/20/CONS l'Autorità ha apportato modifiche e integrazioni al 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.

Il d.l. n. 34/2020 (cd. decreto rilancio) ha ampliato gli strumenti a disposizione dell'Autorità in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, estendendo l'ambito di applicazione soggettivo del Regolamento ai "fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione". In altri termini, il Regolamento può trovare applicazione anche alle attività poste in essere dai fornitori di servizi come WhatsApp e Telegram.

Il primo riferimento del quadro normativo primario risiede nell'art. 182 bis della legge n. 633 del 1941 - ossia alla legge sul diritto d'autore - introdotto nell'art. 11 della legge n. 248 del 2000. L'attribuzione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di un compito di prevenzione e accertamento delle violazioni alla normativa sul diritto d'autore (in coordinamento con la SIAE "nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge") rappresenta - per l'Autorità - la prima conferma della propria competenza in tale ambito, e particolarmente in quello del diritto d'autore veicolato sulle reti di comunicazione elettronica. Infatti, da una lettura dell'art. 182 bis nella direzione di un rafforzamento di competenze già rinvenibili nella legge n.249 del 1997, e dall'attribuzione all'Autorità di funzioni di tutela del diritto d'autore nelle sole materie che già rientrano nelle proprie competenze istituzionali, è possibile desumere non già un'arbitraria espansione di poteri, bensì un'evoluzione rafforzativa di un ruolo già affidato all'Autorità. Anche perché l'assegnazione di un ruolo primario di vigilanza e tutela in capo alla SIAE mal si concilierebbe con la natura di questa,

espressamente definita nella legge n. 59 del 1997 (cd. Bassanini) come un ente pubblico economico su base associativa, il quale esercita un'attività di intermediazione e amministrazione di specifici interessi dei titolari dei diritti d'autore, dal carattere prevalentemente economico. Nel quadro normativo ricostruito dall'Autorità vengono compresi, inoltre, il d. lgs. n. 70 del 2003 (che ha recepito la Direttiva n. 31/2000/CE sul commercio elettronico), e il d. lgs. n. 44 del 2010 (cd. decreto Romani) che ha recepito la Direttiva sui servizi dei media audiovisivi n. 2007/65/CE. Del primo rilevano qui particolarmente gli art. 14, comma 3, art. 15 comma 2, art. 16 comma 3, a proposito della possibilità per l'Autorità (e a maggior ragione per l'A.G.O.) di esigere anche in via d'urgenza dal prestatore di servizi l'impedimento o la fine delle violazioni commesse, da cui la legittimazione di un potere d'intervento in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fermo restando l'intervento dell'autorità giudiziaria. Mentre il principale riferimento nel d. lgs. n. 44 del 2010 (cd. decreto Romani) è all'art. 6, che ha inserito nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici l'art. 32 bis, co. 3, in cui c'è un esplicito conferimento all'Autorità della competenza ad emanare disposizioni regolamentari necessarie a rendere effettiva l'osservanza dei limiti e dei divieti posti nello specifico settore dei servizi dei media audiovisivi. Ora, se resta ancora qualche dubbio circa il profilo soggettivo, ossia la possibilità di estendere il raggio d'azione di tale potere regolamentare a tutti i soggetti già sottoposti al sistema di vigilanza dell'Autorità e non solo ai fornitori di servizi media audiovisivi, appare molto meno plausibile avanzare qualche dubbio circa il profilo oggettivo, quello cioè relativo alla legittimazione dell'Autorità a dettare una normativa regolamentare per il settore del diritto d'autore on line e sui servizi media audiovisivi[60].

Il Regolamento, che non si applica agli utenti finali, disciplina le attività dell'Agcom in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. In particolare, esso introduce delle procedure di accertamento delle violazioni e misure per la cessazione delle stesse, mirando inoltre a promuovere lo sviluppo dell'offerta legale di opere digitali e l'educazione alla corretta fruizione[61].

Il Regolamento istituisce all'art. 4 il Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali composto da rappresentanti dell'Agcom, da

[60] Vedi POSTERARO F., La tutela amministrativa del diritto d'autore on line, in Il diritto d'autore nell'era digitale, a cura di Papa A., Torino, 2019, 3 ss.

[61] Vedi DEL VECCHIO P., La peculiarità del regolamento Agcom, in Il diritto d'autore nell'era digitale, a cura di Papa A., cit., 39 ss.

organismi con competenze in materia di diritto d'autore e dalle associazioni delle categorie interessate. Il Comitato ha compiti, tra l'altro, di promozione di misure di educazione alla legalità e di monitoraggio dello sviluppo dell'offerta legale di opere digitali. Esso incoraggia, inoltre, la sottoscrizione tra le categorie interessate di intese tese alla semplificazione della filiera di distribuzione delle opere digitali, nonché l'adozione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

Con riferimento alle procedure di tutela del diritto d'autore, gli articoli da 5 a 9 (Capo III) riguardano l'online, gli artt. da 10 a 14 si riferiscono ai servizi di media. In ogni caso, i procedimenti sono attivabili solo su istanza di parte, dove per soggetto legittimato deve intendersi il titolare o licenziatario del diritto d'autore o dei diritti connessi sull'opera digitale o l'associazione di gestione collettiva o di categoria con mandato conferito dal titolare o licenziatario del diritto.

Non è possibile promuovere procedimenti se è pendente un procedimento davanti all'Autorità giudiziaria avente il medesimo oggetto. Se esso interviene a procedimento già avviato davanti all'Agcom, quest'ultimo viene archiviato. Nel caso del diritto d'autore online sono previsti un procedimento ordinario ed uno abbreviato. Il procedimento ordinario si apre su istanza all'Agcom di un soggetto legittimato che chiede la rimozione di un'opera digitale resa disponibile su una pagina internet in violazione della L.d.A., allegando tutta la documentazione utile a comprovare la titolarità dei diritti.

Le istanze che non vengono archiviate per uno dei motivi di cui all'art. 6, comma 4, del Regolamento entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza vengono comunicate ai prestatori di servizio e, se rintracciabili, all'uploader e ai gestori della pagina e del sito internet. Se questi si adeguano spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, il procedimento si chiude, altrimenti prosegue con la valutazione nel merito e si chiude con l'archiviazione o l'adozione di provvedimenti entro 35 giorni dalla ricezione dell'istanza.

L'uploader, e i gestori della pagina e del sito internet hanno diritto a presentare controdeduzioni entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione che notifica loro l'avvio del procedimento. Nel caso l'Agcom ravvisi la violazione del diritto, chiede ai prestatori di servizi di impedire o porre fine alla violazione. Se il sito è ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, ordina di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali; in presenza di violazioni di carattere massivo può ordinare la disabilitazione dell'accesso alle opere. Se il sito è ospitato su un server ubicato fuori dal territorio nazionale, può ordinare la disabilitazione dell'accesso al sito. Nelle ultime due ipotesi viene anche ordinato

di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Agcom. In caso di inottemperanza agli ordini imposti, che si verifica trascorsi tre giorni lavorativi dalla notifica senza che vi sia adempimento, l'Agcom applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (legge istitutiva dell'Agcom). Il procedimento abbreviato si applica quando i fatti configurano un'ipotesi di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico o di violazione di carattere massivo e comporta l'applicazione di termini più brevi: tre giorni per l'archiviazione, tre giorni per la trasmissione di controdeduzioni, dodici giorni dalla ricezione dell'istanza per l'adozione di provvedimenti, due giorni dalla notifica degli ordini per l'adempimento degli stessi.
Nel caso del diritto d'autore sui servizi di media è previsto il procedimento ordinario, che è analogo a quello sopra descritto per l'online, ed il provvedimento ai sensi dell'art. 1-ter, comma 8, del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177). Nel caso del procedimento ordinario la violazione riguarda un programma inserito in un palinsesto da parte di un fornitore di servizi di media lineari o un programma in un catalogo da parte di un fornitore di servizi di media non lineari. Qualora l'Agcom rilevi la violazione, diffida i fornitori di servizi di media lineari dal trasmettere il programma od ordina ai fornitori di servizi di media a richiesta di rimuovere dal catalogo il programma. Il provvedimento ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 8, del Testo Unico riguarda la violazione rilevante del diritto d'autore o di diritti connessi da parte di fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana o non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato UE, ma i cui palinsesti o cataloghi sono ricevuti direttamente od indirettamente dal pubblico italiano. In tal caso, l'Agcom adotta un formale richiamo, cui può seguire in ragione di mancato adeguamento al richiamo, l'ordine di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione al pubblico italiano dei palinsesti o dei cataloghi. L'inosservanza dell'ordine dà luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1-ter, comma 8, terzo periodo, TUSMAV.

4. La Direttiva n. 2019/790/UE sul diritto d'autore dell'Unione europea: brevi cenni

La Direttiva n. 2019/790/UE (cd. Direttiva sul diritto d'autore nel Mercato unico digitale) è una fonte normativa dell'Unione europea, che ha l'obiettivo di armonizzare il quadro normativo comunitario del diritto d'autore nell'ambito delle

tecnologie digitali e in particolare di Internet[62]. La proposta è stata approvata in sede di Commissione giuridica del Parlamento europeo il 20 giugno 2018 e dal Parlamento, in una versione parzialmente modificata, il 12 settembre 2018; il testo definitivo della direttiva è stata approvata dal Parlamento europeo il 26 marzo 2019 e successivamente dal Consiglio dell'Unione europea il 17 aprile 2019.

Le proposte contenute nella direttiva europea includevano, tra l'altro, la possibilità per gli editori di chiedere il pagamento per l'uso di brevi frammenti di testo, che i siti web a scopo di lucro che ospitano principalmente contenuti pubblicati dagli utenti adottino misure "efficaci e proporzionate" per prevenire la pubblicazione non autorizzata di contenuti protetti da copyright e le eccezioni al diritto d'autore per l'estrazione di testi e dati da parte di istituti di ricerca scientifica. Poiché sia le licenze che le eccezioni sono stabilite su base nazionale, gli artt. 11 e 13 avrebbero comportato la “frammentazione” del mercato dell'UE in contrasto con l'obiettivo dichiarato della direttiva.

Il 26 marzo 2019 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la Proposta di direttiva sul diritto d'autore con 348 voti favorevoli, 274 contrari e 36 astenuti. Il 15 aprile 2019, nonostante le numerose mobilitazioni il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato in via definitiva la direttiva sul diritto d'autore, con il voto contrario di Italia, Svezia, Finlandia, Polonia, Paesi Bassi e Lussemburgo e senza la facoltà di votare per l'approvazione dei singoli articoli. Questo passo sancisce l'approvazione dei “controversi” artt. 11 e 17, la versione emendata dell'ex art. 13, comprendenti la cosiddetta “legge salva-meme” e le clausole di protezione della libertà d'espressione per utenti finali.

Il Consiglio europeo elenca, tra i propri obiettivi principali, la tutela delle pubblicazioni sulla stampa, la riduzione del "divario di valore" tra i profitti realizzati dalle piattaforme della rete Internet e dai creatori di contenuti, la promozione della "collaborazione" tra questi due gruppi e la creazione di eccezioni al diritto d'autore per l'estrazione di testi e di dati. Tra le proposte specifiche della direttiva figurano: il riconoscimento, a favore degli editori di giornali, del diritto d'autore diretto al riutilizzo delle proprie pubblicazioni da parte delle piattaforme online, come gli aggregatori di notizie o i servizi di monitoraggio dei media (considerando n. 54); l'obbligo per i siti web che ospitano principalmente contenuti pubblicati dagli utenti di adottare strumenti adeguati ed efficaci per impedire la pubblicazione non autorizzata di contenuti

[62] Vedi PAPA A., La tutela del pluralismo in Rete: il ruolo e la prospettiva della direttiva europea 2019/790, in Il diritto d’autore nell’era digitale, a cura di Papa A., cit., 19 ss.

protetti da diritto d'autore; l'assunzione di responsabilità per le azioni degli utenti (art. 17). Come per tutte le direttive UE, le disposizioni su licenze ed eccezioni dovranno essere recepite dagli Stati membri dell'UE nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.
Tra gli obiettivi dichiarati figurano un maggiore accesso transfrontaliero ai contenuti disponibili online, un migliore funzionamento del mercato dei diritti d'autore, un equilibrio finanziario tra i creatori di opere originali e gli editori di siti web che utilizzano i contenuti e una collaborazione più efficace tra coloro che creano contenuti, titolari dei diritti d'autore, e i fornitori di piattaforme online che offrono i contenuti caricati dagli utenti.
L'art. 3 “Estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica” prevede un'eccezione obbligatoria al diritto d'autore per le riproduzioni e le estrazioni di testo e di dati, effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica. L'art. 5 "Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere" prevede un'eccezione obbligatoria per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali, esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. L'articolo, una volta attuato, ha chiarito che gli istituti di istruzione possono fare un uso non commerciale delle opere protette dal diritto d'autore a fini illustrativi. L'art. 15 "Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online" riconosce agli editori di giornali i diritti d'autore per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni da parte delle piattaforme web. Prima dell'approvazione ufficiale della direttiva, il corrispondente articolo della Proposta di direttiva (ex art. 11) obbligava le piattaforme online che pubblicassero snippet diretti a pubblicazioni di carattere giornalistico a munirsi preventivamente di una licenza rilasciata dal detentore dei diritti. In virtù dell'allora ex art. 12 (attualmente art. 16), il detentore dei diritti poteva quindi "reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera" e quindi piattaforme come Google o Facebook avrebbero anche potuto decidere di non pagare il compenso per determinati siti o articoli, diminuendo drasticamente il traffico in entrata verso di essi[63].
L’art. 16 “Richieste di equo compenso”, nel testo inglese *fair compensation*, collega la riparazione o indennizzo di un danno, stimabile con il *fair value* e oggetto di un *fair payment* (altrimenti chiamato anche *fair value payment*). La licenza nel diritto anglosassone è riferita all'esistenza di uno scopo di lucro, ed

[63] Vedi MEO C., Prime riflessioni sulle licenze collettive ad effetto esteso nella direttiva europea 2019/790, in Il diritto d’autore nell’era digitale, a cura di Papa A., cit., 109 ss.

è nell'ordinamento italiano qualificabile come un contratto di licenza d'uso fra il titolare dei diritti e il prestatore di servizi. Il disposto contrattuale è a sua volta oggetto di interpretazione, anche in considerazione degli elementi extratestuali. Si prevede che il trasferimento o la concessione mediante licenza di un diritto dell'autore a un editore costituisce una base giuridica sufficiente, affinché l'editore abbia diritto a una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera. La direttiva non accenna ad un diritto di rivalsa che il prestatore di servizi Internet possa far valere nei confronti degli utenti del sito. Tuttavia, il soggetto che materialmente pubblica opere o altro materiale, fa scaturire il diritto dell'autore ad un equo compenso. Gli utenti possono a loro volta essere tenuti a sottoscrivere termini e condizioni di una licenza d'uso dal prestatore di servizi Internet.

Il D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, in attuazione della Direttiva 2011/83/UE (vigente), all'art. 45 definisce come contratto a distanza: “qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”. La nozione di contratto a distanza differisce da quella dei contratti di vendita e di servizi, anche per l'assenza di un obbligo di pagare. L'art. 3 comma 1 dovrebbe definire le parti contraenti: “consumatore” e “professionista”.

L'art. 17 “Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online” riguarda le piattaforme online con contenuto generato dagli utenti ed impone strumenti adeguati ed efficaci, atti a evitare la violazione di copyright. Questo articolo riguarda, infatti, l'utilizzo di contenuti protetti da diritti d'autore, da parte di siti web la cui natura permetta la condivisione di contenuti propri o di terze parti (social network, blog). In particolare, questo articolo prescrive che i contenuti caricati online all'interno dell'UE debbano essere verificati preventivamente, in modo da impedire che possano essere caricati online materiali protetti dal diritto d’autore. Le piattaforme digitali, pertanto, sono tenute a dotarsi di sistemi automatizzati per la rimozione di contenuti protetti e agire al meglio delle proprie possibilità per limitare i danni per violazione da parte degli utenti. Tali misure si concretizzano in filtri preventivi, più o meno simili alla funzionalità di “Content ID” posta su YouTube, che, tramite un riconoscimento automatico dei video, verifichino se il filmato caricato abbia contenuti protetti da copyright e, nel caso, lo eliminino dal

sito o lo mostrino solo con pubblicità, in modo da condividere i ricavi con gli effettivi proprietari del diritto d'autore.
L'approvazione della direttiva è sostenuta da editori, grandi etichette musicali, società degli autori, giornalisti, gruppi musicali, autori, creatori ed artisti, ritenendo che uno dei principali vantaggi della direttiva sia la possibilità di far valere i propri diritti anche nei confronti di grandi fornitori di piattaforme online, spesso statunitensi, che dipendono per i loro profitti dai contenuti caricati dagli utenti, in quanto l'art. 13 è stato concepito principalmente per le piattaforme che monetizzano contenuti non autorizzati e che è stato rivisto per restringerne il campo di applicazione. Il 12 settembre 2018 la Direttiva è stata approvata in seconda lettura dai membri del Parlamento Europeo con l'introduzione di 45 emendamenti che introducono l'uso per critica e parodia, l'esclusione dei link (hyperlink) e di piattaforme ad uso didattico (Wikipedia) e piattaforme open source (Github), le piccole imprese e le start-up, focalizzando la tutela diritto d'autore nei confronti delle piattaforme digitali commerciali[64].

ALFONSO CONTALDO

[64] Vedi MESSINA D., Open access e diritto d'autore, in Il diritto d'autore nell'era digitale, a cura di Papa A., cit., 153 ss.

UN NUOVO PERSONAGGIO IN CERCA (DEL RUOLO) D'AUTORE NELLA TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA "DIGITAL COPYRIGHT"

Sommario: 1. Un singolare benvenuto ad un recepimento ancor più singolare. - 2. L'improbabile superamento del vaglio costituzionale per eccesso di delega. - 3. …e per trattamento irragionevolmente discriminatorio. - 4. Una proposta di riforma dell'art. 44 l.d.a. - 5. Conclusioni.

1. *Un singolare benvenuto ad un recepimento ancor più singolare.*

Il decreto legislativo per il recepimento della direttiva 790/2019/UE[1] (anche nota come direttiva "digital copyright") ha visto la tanto attesa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale[2]. Accademici e professionisti fremevano dall'impazienza di leggere la versione finale del testo deputato ad aggiornare il diritto d'autore nel cd. mercato unico digitale. E ciò a ragion veduta, considerata la decisività del nuovo assetto di interessi divisato dalla direttiva sulla prosperità (se non proprio sulla sopravvivenza, secondo alcune visioni non troppo apocalittiche[3]) dei mercati creativi, senza dimenticare che le lungaggini nell'attività di implementazione hanno determinato per l'Italia - unitamente a molti altri Paesi UE - l'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea[4]. Peraltro, anche quando il testo normativo sembrava essere finalmente confezionato, i tempi per la sua pubblicazione sono stati insolitamente distesi. Invero, lo schema di decreto legislativo è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 4 novembre 2021, è stato firmato dal Presidente della Repubblica quattro giorni dopo, ed infine è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 novembre successivo.

[1] 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, L 130/92.

[2] D.lgs. n. 177 dell'8 novembre 2021, 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, GU Serie Generale n. 283 del 27 novembre 2021.

[3] Si pensi in particolare alla crisi che, ormai da diversi anni, attraversa e annichilisce il settore dell'editoria, faticosamente alla ricerca di nuovi modelli di business maggiormente adeguati all'economia della rete. *Amplius*, G. COLANGELO, Enforcing copyright through antitrust? The strange case of news publishers against digital platforms, in Journal of Antitrust Enforcement, 2021.

[4] ANSA, Al via la procedura di infrazione contro l'Italia e altri 20 paesi sul copyright, reperibile al seguente link: https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/07/26/al-via-la-procedura-di-infrazione-contro-litalia-e-altri-20-paesi-sul-copyright_362f37f6-d3b2-4afa-9c73-aa2d327478c7.html.

Nell'immaginare il primo scritto da dedicare al recepimento italiano della direttiva gravitavano alcuni degli *hot topics* su cui vi era già stata - almeno - un'occasione di approfondimento scientifico, quali segnatamente la responsabilità dei servizi di condivisione dei contenuti online e la scivolosa nozione di "*best efforts*" (nella sua traduzione italiana di "massimi sforzi")[5], l'applicazione del principio di equa (più precisamente di adeguata e proporzionata) remunerazione all'interno del triangolo - improbabilmente amoroso tra - autori, editori e piattaforme[6], la nozione di *snippet* e il suo rapporto con il discusso *droit voisin* di nuovo conio riconosciuto agli editori[7], la compatibilità dell'uso dell'intelligenza artificiale per scopi anti-*infringement* con il divieto di un obbligo generale di sorveglianza[8]. Probabilmente si sarebbe potuto immaginare qualche altro tema, ma di certo non quello che ci si accinge a presentare nelle prossime righe.

Invero, leggendo il testo ufficiale licenziato dal Governo, ci si è presto imbattuti in quello che potrebbe (s)convenientemente definirsi un corpo estraneo: la lettera d) dell'art. 1! Essa introduce una modifica all'art. 44 della legge sul diritto d'autore (l. 633/1941, di seguito "l.d.a."), la disposizione italiana riservata all'individuazione dei coautori dell'opera cinematografica nella quale vengono annoverati segnatamente l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica[9] ed il direttore artistico, meglio noto come regista. Ad aprile 2022 questa norma avrebbe compiuto ottant'anni di integrità dalla mano del legislatore. Ma così non potrà più essere se si tiene conto della novella in oggetto, la quale aggiunge un nuovo coautore al quartetto appena menzionato: il traduttore[10]. A dire il vero, la versione ufficiosa dello schema di decreto legislativo di recepimento affiancava al traduttore anche il direttore del doppiaggio (*recte* i traduttori e i direttori del doppiaggio)[11], ma nel prolungato

[5] Da ultimo, V. IAIA, Towards the EU Directive on copyright in the Digital Single Market: from the hosting provider liability in the RTI/Yahoo case to its critical implementation in Italy, in Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 15, X, 2020, pp. 823-828. Più ampiamente sul tema, v. per tutti G. FROSIO (a cura di), The Oxford Handbook of Online Intermediary Liability, Oxford University Press, Oxford, 2020.

[6] V. IAIA, The remodelled intersection between copyright and antitrust law to straighten the bargaining power asymmetries in the digital platform economy, in International Journal of Law and Information Technology, 2021, nonché l'apparato bibliografico ivi citato.

[7] Ibidem.

[8] Ibidem. Inoltre, per un'esaustiva disamina della direttiva si rinvia diffusamente a E. ROSATI, Copyright in the Digital Single Market, Oxford University Press, Oxford, 2021.

[9] Amplius, D. CATERINO, L'autore musicale come coautore dell'opera filmica, tra incertezze normative ed esigenze di tutela dell'integrità della creazione, in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, III, 2018, pp. 415 ss.

[10] Art. 1, lett. d), d.lgs. n. 177 dell'8 novembre 2021, secondo cui «all'articolo 44, le parole "ed il direttore artistico" sono sostituite dalle seguenti: ", il direttore artistico e il traduttore"».

[11] Si legga in proposito la versione pubblicata da E. ROSATI, Italy has transposed the DSM Directive, in IPKat, 7 novembre 2021, reperibile al seguente link: https://ipkitten.blogspot.com/2021/11/italy-has-transposed-dsm-

periodo intercorrente tra la formulazione iniziale del testo di recepimento e la pubblicazione della sua versione finale pare esservi stata una modifica *en passant* che ha rimosso - a mio avviso condivisibilmente (v. *infra*) - il direttore del doppiaggio.

Si segnala, inoltre, che la lett. e) del medesimo provvedimento legislativo riconosce al nuovo coautore, agli adattatori dei dialoghi, nonché agli artisti esecutori primari e comprimari, inclusi i doppiatori, il diritto a ricevere un ulteriore compenso (irrinunciabile) in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell'opera. Tuttavia, il presente scritto è dedicato precisamente alla modifica dei ruoli autoriali nell'opera filmica, riservando a una separata successiva trattazione la disamina del compenso integrativo dei collaboratori autoriali e non.

Al di là dell'iniziale sgomento occasionato dalla succitata modifica legislativa, non ci si può esimere dal porre in rassegna le principali criticità che essa solleva, perorando la tesi che essa non avrà lunga vita in quanto inidonea a superare il vaglio di legittimità costituzionale. Non è quindi escluso che l'art. 44 l.d.a. possa raggiungere il suo ottantesimo anno di età vantando l'immacolatezza dall'azione legislativa.

2. *L'improbabile superamento del vaglio costituzionale per eccesso di delega.*

In primo luogo, nella legge di delegazione europea contenente i princìpi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva *digital copyright*[12] non vi è alcuna traccia dell'attribuzione al Governo di un potere di intervento sul plesso normativo dedicato alle opere cinematografiche, di cui agli artt. 44-50 l.d.a., men che meno sulla specifica norma recante l'individuazione dei coautori di tale opera, come designati ai sensi del menzionato art. 44 l.d.a.

La stessa direttiva, per quanto qualificata da autorevole dottrina come "verbosa"[13], è sprovvista di qualsivoglia riferimento in tal senso. L'unica

directive.html, in cui l'art. 1, lett. d), stabiliva espressamente che «all'articolo 44, le parole "ed il direttore artistico" sono sostituite dalle seguenti: ", il direttore artistico, i direttori del doppiaggio e i traduttori"». L'intitolazione originaria di questo scritto era infatti «Due nuovi personaggi in cerca (del ruolo) d'autore nella trasposizione della direttiva "digital copyright"». La successiva anomalia che spicca dalla lettura di tale disposizione è senz'altro l'utilizzo del plurale ai fini dell'identificazione dei ruoli autoriali dell'opera cinematografica anziché del singolare, come adottato nella formulazione ante riforma. La versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale elimina la rilevata incoerenza attraverso l'utilizzo del singolare.

[12] Art. 9, legge di delegazione europea del 22 aprile 2021, n. 53.

[13] R. Caso, Direttiva Copyright, troppi punti oscuri nella "versione" italiana: gli errori del MIC, Agenda Digitale, 2021, reperibile al seguente link: https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/direttiva-copyright-troppi-punti-

menzione alle opere cinematografiche concerne il loro utilizzo da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, qualora esse siano divenute fuori commercio[14]. Ma il regime sostanziale dell'opera cinematografica[15] esula pacificamente dall'oggetto della direttiva in questione. Quando il legislatore europeo ha inteso uniformare la disciplina degli Stati membri con riguardo ai profili soggettivi rilevanti nell'ambito dell'opera filmica si è proceduto attraverso un precipuo intervento normativo. Il primo - ed unico, almeno da un punto di vista contenutistico - di essi risale alla direttiva 92/100/CEE[16], il cui art. 2, par. 2, statuiva espressamente che «Il regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva si considera come suo autore o uno dei suoi autori. Gli Stati membri possono disporre che altre persone siano considerate coautori». Tra le basi normative del d.lgs. contenente la novella oggetto di scrutinio è assente il riferimento ad alcuna delle direttive che armonizzano parzialmente i ruoli autoriali, da cui poter eventualmente ricavare un lontano fondamento giustificativo dell'intervento emendativo coincidente con una tardiva volontà di esercitare la facoltà riconosciuta dal legislatore europeo.

---

oscuri-nella-versione-italiana-gli-errori-del-mic/.

[14] Art. 8, direttiva 790/2019/UE. In tema, v. A. MUSSO, Eccezioni e limitazioni ai diritti d'autore nella direttiva UE n. 790/2019, in Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, III, 2020, pp. 411 ss.

[15] Si segnala che ai fini del presente scritto le nozioni di opera cinematografica, opera filmica (o film) ed opera audiovisiva saranno utilizzate come sinonimi pur riferendosi alla più ampia categoria dell'opera audiovisiva, benché si sia consapevoli che le prime due nozioni si pongano in rapporto di *species* a *genus* rispetto alla terza. Si veda in proposito il Decreto del 15 marzo 2018 emesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, intitolato Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva, di cui all'articolo 15, della legge 14 novembre 2016, n. 220, al cui art. 1, lett. d), definisce l'opera audiovisiva come «la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione», distinguendola, a seconda della sua destinazione, in opera cinematografica, opera televisiva ed opera web.

[16] Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, L 346, abrogata e sostituita dalla 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, L 376/28, la quale all'art. 2, par. 2, contiene una norma dal contenuto identico rispetto alla *lex prior*. Tale disposizione è presente anche all'art. 2, par. 1, della 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, L 290, nonché all'art. 1, par. 5 della 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, L 248. È utile rammentare che la compatta resistenza dell'Irlanda e del Regno Unito alla qualificazione del regista come coautore di un'opera cinematografica ha inciso sul limitarne la portata agli specifici obiettivi delle direttive, ovvero il diritto di prestito e noleggio, la durata della protezione e il coordinamento con i diritti connessi alla radiodiffusione via satellite e alla radiodiffusione via cavo. Per una ricostruzione delle posizioni polarizzate negli ordinamenti afferenti ai sistemi cd. copyright rispetto e quelli cd. di droit d'auteur cfr. G. DOWRKIN, Authorship of films and the European Commission proposals for harmonising the term of copyright, in European Intellectual Property Review, vol. 15, V, 1993, pp. 151-155; P. KAMINA, Authorship of films and implementation of the Term Directive: the dramatic tale of two copyrights, ivi, vol. 16, VIII, 1994, pp. 319-322.

Peraltro, nella versione dello schema di decreto legislativo che il Ministero della cultura aveva trasmesso ad Audicoop il 13 luglio 2021[17] non vi era parimenti alcun segno di una siffatta *voluntas legis*.

Appare quindi legittimo interrogarsi sulla *ratio* di una disposizione che accresce il numero dei ruoli autoriali dell'opera cinematografica nell'ambito di una normativa indirizzata all'adeguamento del diritto d'autore nell'economia dei mercati digitali. Verosimilmente, essa sembrerebbe essere il frutto di un persuasivo lavoro delle lobby dei traduttori che hanno esortato i redattori del testo di recepimento ad includere *en passant* una norma manifestamente scollata rispetto agli obiettivi del legislatore europeo, nella speranza forse che l'aggiunta passasse inosservata all'interno del calderone di disposizioni destinate per davvero all'implementazione della direttiva.

Poste tali premesse, non sembra balzana l'idea di paventare il rischio di un eccesso di delega da parte del Governo italiano. Orbene, la Corte Costituzionale si è più volte pronunciata sull'interpretazione dell'art. 76 Cost., fornendo coordinate ermeneutiche sull'annosa questione della *marge de manœuvre* a disposizione del legislatore delegato nell'attuazione della delega[18]. In proposito, è stato affermato il seguente principio di diritto: «In tema di eccesso di delega la previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo»[19]. Ne consegue che «Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve, così, svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l'oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall'altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princìpi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell'attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d'altra parte, il

[17] Esso è reperibile al seguente link: https://meiweb.it/2021/07/13/schema-di-decreto-legislativo-recante-attuazione-della-direttiva-ue-direttiva-ue-2019790-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-sul-diritto-dautore-e-sui-diritti-connessi-nel-mercato-unico-digitale/.

[18] Da ultimo, Corte Cost., sent. n. 133 del 12 maggio 2021. Ex plurimis, cfr. Corte Cost., sent. n. 212 del 28 novembre 2018; Corte Cost., sent. n. 194 del 24 settembre 2015; Corte Cost., sent. n. 182 del 25 giugno 2014; Corte Cost., sent. n. 50 del 19 marzo 2014.

[19] Corte Cost., sent. n. 133 del 12 maggio 2021.

vizio in discorso ai casi di dilatazione dell'oggetto indicato dalla legge di delega, fino all'estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse»[20].

Alla luce di quanto suesposto, occorre anzitutto verificare se il legislatore delegato ha rispettato la *ratio* della delega e se il suo operato si inserisce in modo coerente nel complessivo quadro normativo[21]. In altre parole, bisogna stabilire se i due livelli normativi, quello della legislazione delegante e quello della legislazione delegata, risultino legati dal comune oggetto di disciplina e da equanimi propositi.

È stato inoltre precisato che qualora si tratti di deleghe per il recepimento delle direttive europee - come nel caso *de quo* -, la definizione dei limiti entro i quali può esplicarsi la discrezionalità del legislatore delegato deve essere correlata alle finalità poste a livello europeo[22]. Così, se da un lato è certamente vero che il legislatore delegante non possa precludere «ogni margine di scelta nell'esercizio della delega»[23] in modo da impedire al legislatore delegato di tener conto delle questioni concrete da regolare, dall'altro lato non può del pari negarsi che il libero apprezzamento del legislatore delegato «non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega»[24]. Una prudente *actio finium regundorum* dei poteri dell'Esecutivo risulta ancor più giustificata tenuto conto del progressivo slittamento della produzione normativa - per composite ragioni[25] -a vantaggio del Governo, che ha giocoforza determinato una graduale erosione della normazione di grado primario proveniente dalle Assemblee legislative. *Ad abundantiam*, si consideri altresì l'impegno che l'Italia ha assunto con il PNRR di non inserire regole diverse da quelle concordate in sede europea[26], posto che il

[20] Ibidem.
[21] Corte Cost., sent. n. 59 del 24 febbraio 2016.
[22] Corte Cost., sent. n. 198 del 19 giugno 2018.
[23] Corte Cost., sent. n. 80 del 5 aprile 2012. Precedente conforme, Corte Cost., sent. n. 198 del 3 giugno 1998. Le due sentenze sono segnalate da G. DE GREGORIO, Sull'eccesso di delega del decreto legislativo di adeguamento della disciplina italiana sulla privacy al Regolamento (UE) 679/2016, in Rivista di diritto dei media, II, 2018, p. 423.
[24] Corte Cost., sent. n. 340 del 12 ottobre 2007, ibidem.
[25] Tra le quali si annovera il bisogno di ricorrere a dei tecnici al fine di dipanare le difficili problematiche di governo degli sviluppi tecnologici, l'urgenza di attuare l'ordinamento regionale e di coordinarne le interferenze con quello statale, nonché la necessità di conformarsi agli obblighi internazionali e sovranazionali. In tal senso, A. ANZON DEMMIG, I problemi attuali del sindacato della Corte Costituzionale sulla delega legislativa, in AA. VV., La delega legislativa. Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo della Consulta 24 ottobre 2008, Giuffrè, Milano, 2009. Si rinvia inoltre all'intero scritto per un'interessante analisi, anche comparatistica, avente proprio ad oggetto la regolazione dei confini entro i quali può legittimamente muoversi il legislatore delegato.
[26] Ciò è stato messo in risalto, con speciale riferimento alla soluzione italiana di recepimento della direttiva volta ad assicurare l'equo compenso degli editori, da G. COLANGELO, G. RUTELLI, L'Italia stravolge la Direttiva Copyright, in Formiche.net, 31 luglio 2021, reperibile al seguente link https://formiche.net/2021/07/italia-stravolge-direttiva-copyright-colangelo/.

cd. *gold plating*[27] è ormai da tempo una tecnica legislativa etichettata a livello sovranazionale come *bad practice*[28].
Nel caso di specie, se si tiene conto che l'obiettivo della direttiva *digital copyright*, come espressamente affermato al Considerando 83, è quello di assicurare «l'aggiornamento di alcuni aspetti del quadro giuridico dell'Unione relativo al diritto d'autore per tener conto degli sviluppi tecnologici e dei nuovi canali di distribuzione dei contenuti protetti nel mercato interno» si può facilmente inferire che una norma devota a modificare i ruoli autoriali dell'opera cinematografica esorbiti dagli spazi di discrezionalità esercitabili in base agli obiettivi e all'oggetto della direttiva, nonché in relazione a quelli sanciti dalla rispettiva legge delega. Invero, non si può che avvertire un marcato sconfinamento rispetto alla pura attività di completamento e sviluppo delle scelte del legislatore delegante. Ciò depone senz'altro in favore dell'illegittimità costituzionale per eccesso di delega della novella in commento, per violazione dell'art. 76 Cost.

3. *…e per trattamento irragionevolmente discriminatorio*.

A questa tesi potrebbe controbattersi che i traduttori hanno acquisito un ruolo significativo proprio in occasione del processo di globalizzazione del mercato cinematografico, accelerato grazie alla pervasività del *world wide web*. Pertanto, la modifica legislativa in favore della loro inclusione come coautori di un'opera cinematografica si collocherebbe tra le istanze di aggiornamento del diritto d'autore connesse alla modifica dei canali di produzione e distribuzione dell'audiovisivo, tenuto conto che l'incremento dell'offerta legale online si è conseguito grazie (anche) alla traduzione - oltre che al doppiaggio[29] - di opere audiovisive prodotte in altre lingue.

[27] Commissione europea, Smart regulation in the European Union, COM (2010) 543, Bruxelles, 8 ottobre 2010, che definisce il gold plating come quella tecnica legislativa esercitata al di là di quanto richiesto dagli obblighi europei, pur mantenendosi nei vincoli della legalità.
[28] Parlamento europeo, 'Gold-plating' in the EAFRD. To what extent do national rules unnecessarily add to complexity and, as a result, increase the risk of errors?, Direzione generale per le politiche interne, 2014, IP/D/ALL/FWC/2009-056, p. 27, ove si legge che «Member States have large discretion when implementing EC directives. They may increase reporting obligations, add procedural requirements, or apply more rigorous penalty regimes. If not illegal, 'gold plating' is usually presented as a bad practice because it imposes costs that could have been avoided».
[29] Per una dettagliata illustrazione del ruolo del traduttore e del doppiatore si richiama B. ROCÍO, J. DÍAZ-CINTAS, Language and translation in film: dubbing and subtitling, in K. MALMKJAER (a cura di) The Routledge Handbook of Translation Studies and Linguistics, Routledge, Londra, 2018, pp. 313-326.

È senz'altro vero che in mancanza dell'attività dei traduttori non sarebbe stato possibile sfruttare un'opera cinematografica presso un pubblico diverso rispetto a quello concepito per la sua versione originale. Così, se in passato un film era tradotto e doppiato in lingue diverse da quella di produzione soltanto se suscitava un particolare successo al *box office*, di guisa che i traduttori figuravano come ruoli occasionali nel comparto cinematografico (quasi delle comparse, per non allontanarsi troppo dal gergo tecnico del settore in questione), ad oggi il loro apporto potrebbe reputarsi normalizzato come conseguenza di un'inevitabile evoluzione del *business* audiovisivo. In questa prospettiva, non sarebbe peregrino pensare che l'affermazione di sempre più numerose piattaforme proponenti contenuti *on demand* abbia aumentato la domanda di lavoro per i traduttori[30]. Sicché, le loro voci - più nutrite, e verosimilmente più influenti, rispetto al passato - potrebbero essersi unite in coro per reclamare la creatività del loro apporto e la sua conseguente protezione qualificata. Così, secondo un'interpretazione - in modo atecnico - "a maglie larghe" la novella legislativa potrebbe giustificarsi nel senso di costituire un necessario adattamento del diritto d'autore al mercato unico digitale, in quanto volta a ricompensare dei ruoli che hanno acquisito rilevanza proprio a seguito dello sviluppo dei mercati online e soprattutto in occasione dell'incremento dell'offerta legale di contenuti audiovisivi sempre più globalizzati. Sotto questo angolo visuale, l'introduzione di un nuovo ruolo autoriale nell'opera filmica potrebbe leggersi come un completamento degli obiettivi del legislatore europeo e di quello delegante, non incorrendo nel vizio di eccesso di delega, *ex* art. 76 Cost.

Tuttavia, quand'anche si volesse ammettere la bontà di tale controargomentazione, la novella italiana resterebbe comunque censurabile innanzi al Giudice costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. a causa dell'irragionevole trattamento discriminatorio tra collaboratori - almeno potenzialmente - parimenti creativi. Invero, la bontà delle suesposte considerazioni potrebbe reggere soltanto nella misura in cui non si tenga conto di altri ruoli che hanno guadagnato importanza (anch'essi) per effetto degli sviluppi tecnologici ed il cui apporto è in grado di costituire l'espressione di scelte libere e creative[31]. Si pensi, ad esempio, al direttore della fotografia o al

[30] Secondo il rapporto IPSOS-FAPAV, Focus speciale sulla pirateria audiovisiva ad un anno dal lockdown, pubblicato il 12 luglio 2021, e reperibile al seguente link: https://fapav.it/osservatorio/, il numero di abbonati all'offerta legale sarebbe cresciuto del 30% negli ultimi 12 mesi.

[31] Il riferimento alle scelte libere e creative costituisce oggi il mantra della CGUE per l'accertamento del requisito di originalità di un'opera dell'ingegno. Esso è il risultato di un lungo percorso giurisprudenziale di armonizzazione

direttore dell'animazione, ovvero colui che seleziona la scenografia e l'ambientazione digitale, coordinando i grafici, i pittori e gli illustratori del *set* in cui gli attori - reali o virtuali - svolgono la loro *performance*[32]. Sebbene anche il loro ruolo possa ravvisarsi come creativo e stia del pari seguendo una parabola ascendente parallela rispetto ai progressi della tecnologia, essi non godono di un analogo riconoscimento normativo. Il tutto si traduce in una solare discriminazione tra ruoli - e funzioni - dall'eguale dignità creativa. Anzi, ad essere più precisi, la traduzione sembra essere la funzione meno creativa in rapporto a tutti gli altri ruoli cinematografici, sia quelli enucleati all'art. 44 l.d.a., sia alcuni che ne sono rimasti (ingiustificatamente) fuori[33]. Ciò soprattutto se si considera che la traduzione è stata una delle prime attività che gli algoritmi dotati di sistemi di intelligenza artificiale hanno "imparato" a svolgere[34]. Diversamente, il tempo

"nascosta" di tale aspetto cruciale del diritto d'autore che è stato inaugurato con la sentenza del 16 luglio 2009, causa C-5/2008, Infopaq International ed è proseguito con la sentenza del 1 dicembre 2011, Causa C-145/10, Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH e altri, nonché con la sentenza del 1 marzo 2012, Causa C-604/10, Football Dataco Ltd e altri contro Yahoo! UK Ltd e altri. Sul tema vi è una copiosa sedimentazione dottrinale. Cfr., in particolare, P. FABBIO, Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE, in AIDA, 2016, pp. 281-308; A. QUAEDVLIEG, The tripod of originality and the concept of work in Dutch and European copyright, in GRUR International, vol. 63, XII, 2014, pp. 1105-1111; E. ROSATI, Originality in EU copyright: full harmonization through case law, Edward Elgar, Cheltenham, 2013; R.G. SCHRICKER, Farewell to the «Level of Creativity» in German Copyright Law?, in International Review of Intellectual Property and Competition Law, 1995, vol. 41; T. DREIER, G. KARNELL, Originality of the Copyrighted Work: A European Perspective, in Journal of the Copyright Society of the U.S.A., vol. 39, 1992, pp. 289-302; V.M. DE SANCTIS, Il carattere creativo delle opere dell'ingegno, Giuffrè, Milano, 1971.

[32] Per una ricca testimonianza del ruolo cruciale svolto dal direttore dell'animazione si rinvia a G. BENDAZZI, Animazione. Una storia globale, Utet, Torino, 2017. L'attribuzione in suo favore della paternità dell'opera cinematografica, beninteso rispetto ai film d'animazione, è espressamente prevista dall'ordinamento belga (art. XI del Belgian Economic Code, il quale include «the graphical author in the case of animated works or of animated sequences in audiovisual works where they represent a significant part of such work»), rumeno (art. 66 della corrispondente legge sul diritto d'autore, secondo cui «The authors of an audiovisual work, as provided in article 5 of this Law, are the director or maker, the author of the adaptation, the author of the screenplay, the author of the dialogue, the author of the musical score specially composed for the audiovisual work and the author of the graphic material of animated works or animated sequences, where these represent a substantial part of the work») e sloveno (art. 87 della rispettiva legge sul diritto d'autore), come ricostruito da P. KAMINA, Film Copyright in the European Union, II ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2016, pp. 173, 175. Nella dottrina italiana la condivisibile tesi a favore dell'estensione della paternità dell'opera audiovisiva in capo al disegnatore per i cartoni animati ed in capo al direttore dell'animazione per i film d'animazione è stata già sostenuta da A. CONTALDO, F. PELUSO, La tutela della produzione cineaudiovisiva dalla fase creativa all'imprenditorialità, in Il Diritto d'Autore, II, 2015, pp. 332.

[33] Come ricordato in Trib. Roma, 18 marzo 2011, in AIDA, 2013, pp. 620 ss., «[p]arte della dottrina ritiene che l'elenco contenuto nell'art. 44 cit. sia da riferire non tanto a soggetti quanto ad attività o funzione creativa: quella di direzione artistica, di creazione del soggetto, della sceneggiatura e della musica, per cui, rispetto a ciascuna di tali funzioni, è possibile individuare una concorrenza di più soggetti, così come è possibile che più funzioni si cumulino in capo allo stesso soggetto» [corsivo aggiunto].

[34] Si veda, ad esempio, Google Traslate, che già dal 2016 cominciava ad avvalersi di reti neurali, come testimoniato da S. WONG, Google Translate AI invents its own language to translate with, in NewScientist, 30 novembre 2016, reperibile al seguente link: https://www.newscientist.com/article/2114748-google-translate-ai-invents-its-own-language-to-translate-with/#ixzz7DtMw1qpS; oppure DeepL, che già dal 2017 adoperava reti neurali convoluzionali per le proprie traduzioni. Esso è fruibile al seguente link: https://www.deepl.com/it/translator.

ulteriore che è stato necessario per poter iniziare ad affidare a tali software l'elaborazione della musica o della sceneggiatura[35] di un'opera cinematografica dimostra la più elevata complessità di queste attività che si rispecchia nelle maggiori difficoltà di codifica di tali funzioni, per l'appunto maggiormente creative, all'interno del linguaggio binario.

Peraltro, nel caso in cui si fosse mantenuta la versione della novella che includeva anche i doppiatori come ruoli (co)autoriali di un'opera cinematografica si sarebbe assistito ad un duplice trattamento discriminatorio che parificava laddove non avrebbe dovuto e distingueva laddove avrebbe dovuto invece parificare. L'apporto dei doppiatori, infatti, non permette di esprimere scelte libere e creative in misura sufficiente da poter meritare la protezione autoriale, essendo questi ultimi vincolati al testo da recitare. Pare ragionevole ritenere che la tipologia di *performance* del doppiatore presenti maggiori affinità rispetto a quella degli artisti interpreti esecutori, essendo quindi idonea a far sorgere un diritto connesso, ai sensi degli artt. 80 ss., l.d.a., nonostante la giurisprudenza abbia mostrato talune riserve circa la possibilità di proteggere tale attività anche sotto l'ombrello del *droit voisin*[36]. Al riguardo, si sostiene l'orientamento dottrinale che ha evidenziato l'idoneità del dato normativo, con specifico riferimento all'art. 46-bis l.d.a., a giustificare una riconsiderazione del ruolo dei direttori del doppiaggio tale per cui essi sarebbero meritevoli di accedere al diritto connesso, in ragione della loro indispensabile funzione nel coordinare la complessa attività che conduce dall'opera espressa in una lingua straniera al prodotto fruibile al pubblico italiano, auspicando quindi l'integrazione - purtroppo mai avvenuta - dell'art. 82, n. 2, l.d.a.[37]

[35] La prima sceneggiatura "bot-written" sembra infatti risalire soltanto ad ottobre 2021, come si darà conto infra.

[36] Si veda in proposito Pret. Roma, 21 ottobre 1983, in Il Diritto d'Autore, 1983, p. 496, secondo cui «Il doppiatore di voce di un'opera cinematografica, che si limiti a pronunciare alcune parole o frasi, sia pure con inflessioni, tonalità ed accenti fonici particolari, non ha diritto alla menzione del proprio nome nei titoli di testo del film». L'accesso a tale diritto sarebbe quindi condizionato alla circostanza che il doppiatore abbia dato vita ad un autonomo processo interpretativo e recitativo idoneo ad esprimere la sua personalità. Precedentemente, si veda anche Pret. Roma, 27 febbraio 1978, in Il Diritto d'Autore, 1979, p. 58, ove si è escluso che l'adattamento della traduzione letterale dei dialoghi di un'opera cinematografica al fine di consentirne il doppiaggio in lingua italiana, pur utilizzando spesso una tecnica particolarmente raffinata, possa avere il carattere di elaborazione creativa protetta come oggetto del diritto d'autore.

[37] P. RESCIGNO, Parere fornito alla Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le modifiche alla legge sul diritto d'autore n. 633/1941, in merito alla figura del doppiaggio, 7 dicembre 2004, reperibile al seguente link: https://aidac.it/images/pdf/parererescigno2006.pdf, il quale muovendo dalla nozione di direttore del doppiaggio contenuta all'art. 3 del rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 marzo 2004 (rinnovato il 30 gennaio 2008 e successivamente il 27 febbraio 2017) che lo qualifica come «la figura professionale a cui è affidata dall'impresa la responsabilità artistica del doppiaggio di opere cinematografiche o assimilate straniere ovvero di produzione nazionale da post-sincronizzare, la visione e la distribuzione delle parti, la scelta e la regia degli attori-doppiatori che dovranno interpretare l'opera durante i turni di doppiaggio, il coordinamento generale dei turni» e dall'integrazione dell'art. 46-bis l.d.a, conclude nel senso di ritenere che «la dignità di opera di

Risulta invece meno controversa la tesi che considera l'attività di traduzione come più incline a soddisfare il requisito di originalità alla luce della maggiore discrezionalità di cui dispone il traduttore durante la selezione delle parole da utilizzare ai fini della trasposizione linguistica[38]. Beninteso, nel diritto giurisprudenziale domestico si è cristallizzata una posizione contraria alla tutela *tout court* di qualsiasi traduzione poiché «le traduzioni in un'altra lingua che siano meramente meccaniche e pedisseque o artigianali»[39] hanno l'obbligo di permanere nel pubblico dominio. È dunque richiesto qualcosa in più rispetto alla pura e semplice conversione linguistica, sebbene all'atto pratico il confine tra traduzione originale e banale possa risultare alquanto sfumato, oltre che sicuramente dipendente dalla tipologia di testo da tradurre[40].

Giova segnalare, inoltre, che il Tribunale di Roma aveva già - indirettamente - riconosciuto al traduttore e all'adattatore dei dialoghi di un'opera cinematografica la qualifica di coautori, affermando il diritto a che il loro nome comparisse nei titoli di testa del film, ai sensi dell'art. 48 l.d.a. Il Giudice

elaborazione sostanzialmente creativa attribuita ora all'adattamento per il doppiaggio (art. 46 bis) ed i profili di impegno e di responsabilità che connotano l'attività dei direttori di doppiaggio conferiscono un saldo fondamento ed una persuasiva giustificazione alla proposta di una modifica dell'art. 82 l. aut., che al punto 2 contempli, oltre ai direttori dell'orchestra o del coro, ed a seguire nell'elenco, i direttori di doppiaggio dell'opera cinematografica o televisiva. L'intervento additivo dal legislatore si rende necessario, come si è anticipato, non potendo la soluzione discendere dall'attività puramente ermeneutica, ed in particolare dall'interpretazione analogica della vigente previsione normativa».

[38] Trib. Roma, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 4 ottobre 2006, in DeJure, in cui si è chiarito che «Il diritto sulla traduzione, che si distingue dal diritto alla traduzione proprio dell'autore, spetta al traduttore, il quale può fruire della protezione dell'ordinamento a condizione che la traduzione presenti elementi di originalità, frutto della creatività, benché minima, del suo autore e che consiste nella sua libertà nella scelta delle parole e delle espressioni utilizzate nella trasposizione linguistica».

[39] Trib. Torino, 24 luglio 1995 in Il Diritto d'Autore, 1996, p. 247 e in Giustizia civile, I, 1996, p. 871. Nel caso di specie, si è negata la protezione autoriale con riferimento ad una traduzione di un manuale di istruzioni per l'uso di una macchina fotografica. Il Tribunale è giunto a tale conclusione affermando il seguente principio di diritto «[p]er aversi protezione ai sensi della legge che tutela il diritto di autore, la traduzione dovrebbe essere il risultato di una possibile scelta tra parole e frasi che corrispondono a quelle usate nel testo originario, scelta nella quale, appunto, si esplicherebbe l'apporto creativo del traduttore, il riconoscimento, in capo a quest'ultimo, di un diritto esclusivo va escluso laddove l'opera originaria non si presti che ad una sola possibile trasposizione nella lingua di traduzione: in questi casi, infatti, l'opera del traduttore è meramente meccanica, non essendovi spazio per alcuna attività di carattere creativo». Il medesimo principio è stato analogamente applicato dal Trib. Milano, 12 novembre 1987, in Il Diritto d'Autore, 1988, p. 409, in cui si è escluso che il completamento della punteggiatura, nel controllo dei caratteri grafici utilizzati e nella correzione di alcune indicazioni e di alcune citazioni, possa costituire attività creativa, «non apportando alcuna originalità e novità allo scritto originario, costituendo, per converso, un mero lavoro redazionale, come tale non tutelato dalle norme della legge sul diritto d'autore».

[40] Come si può desumere dalla sentenza del Tribunale di Torino menzionata supra, la traduzione di opere letterarie afferenti al genere manualistico sembra lasciare al traduttore un margine di arbitrarietà espressiva insufficiente per accedere alla tutela autoriale. Sull'influenza della tipologia di opera letteraria a soddisfare il requisito del carattere creativo si veda Cass. civ., sez. I, sent. n. 10300 del 29 maggio 2020, in cui si è escluso che un regolamento anticontraffazione possa elevarsi ad opera dell'ingegno a causa del circoscritto margine di scelta che uno scritto tecnico lascia nella disponibilità del suo redattore. Sia consentito rinviare alla nota di V. Iaia, La creatività minima dello scritto tecnico di un avvocato. Un "genere" speciale di opera letteraria, in Rivista di Diritto delle Arti e dello Spettacolo, I, 2020, pp. 107-123.

capitolino era giunto a tale conclusione argomentando che il loro contributo sarebbe da considerarsi come di collaborazione alla sceneggiatura[41]. A tale orientamento se ne contrappone uno più recente che ha smentito l'assimilazione dell'attività dei traduttori e degli adattatori dei dialoghi a quella degli sceneggiatori, in quanto il lavoro dei primi si svolgerebbe soltanto quando l'opera risulta già completa nei suoi contributi creativi[42]. Invero, a differenza dei traduttori, gli sceneggiatori compiono il lavoro «partendo dal soggetto del film, che ne costituisce la trama, immaginano, creano, e scrivono le scene ed i dialoghi, dando così corpo e consistenza scenica e rappresentativa all'opera cinematografica». Il distinguo tra sceneggiatori e traduttori si apprezzerebbe quindi per il diverso profilo cronologico dell'apporto che si sostanzia nell'incidenza del medesimo sulla realizzazione dell'opera quando essa è ancora *in itinere* oppure quando ormai può reputarsi compiuta. Ma tale differenza non pare costituire l'elemento scriminante tra posizioni coautoriali e non, dal momento che anche il compositore della musica potrebbe conferire il suo apporto quando l'opera è prossima al suo completamento, posto che la delicata interpretazione dell'art. 47 l.d.a. esula dalla presente trattazione[43].

Ciò premesso, occorre scindere, da un lato, la questione - ormai pressoché incontroversa - relativa all'idoneità della traduzione di accedere alla tutela autoriale e, dall'altro, quella inerente all'opportunità che il traduttore di un'opera cinematografica venga ulteriormente ricompensato elevandosi a coautore della medesima, con tutti gli effetti giuridici che ne conseguono[44].

Con riguardo al primo punto, si è già ricordato che la giurisprudenza ammette il riconoscimento dello *ius excludendi alios* in favore del traduttore, purché

[41] Trib. Roma, 6 febbraio 1993, in Il Diritto d'Autore, 1993, p. 491.

[42] App. Roma, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 24 giugno 2013, n. 3603, in DeJure, e in Foro It., XII, 2013, pp. 3572 ss. Nella pronuncia in oggetto si è quindi affermato che il traduttore dei dialoghi di un'opera cinematografica possa beneficiare della tutela autoriale in quanto in grado di realizzare un'opera creativa, pur se di tipo derivato. Tuttavia, egli non può esercitare «il diritto morale di opporsi, successivamente al doppiaggio, alla diffusione del film per avere il produttore fatto riadattare da altro professionista i dialoghi di alcuni personaggi principali, sostituendoli a quelli originari, ove non abbia offerto la prova che gliene sia derivato un pregiudizio all'onore o alla reputazione». Nella fattispecie, il traduttore del film "La pantera rosa" aveva contrattualmente riconosciuto al produttore i più ampi diritti di elaborazione e modificazione della sua opera, ivi incluse le facoltà di sostituzione parziale dei dialoghi.

[43] In argomento, v. ampiamente G. GIACOBBE, Produttore e regista dell'opera cinematografica nella disciplina della legge sul diritto d'autore, in Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni, III, 1983, pp. 417-437.

[44] Come ribadito in Cass. civ., sez. I, sent. n. 39 del 3 gennaio 2017, con nota di G. BROSCHI, Il possesso non vale titolo: la Cassazione ribadisce la non applicabilità dell'art. 1153 c.c. alle opere dell'ingegno, in Il diritto industriale, I, 2018, pp. 59 ss., ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 l.d.a. e 2576 cc., il diritto sorge in virtù dell'atto creativo e realizzativo dell'idea, non in virtù del contratto, riferendosi nel caso di specie proprio ad un'opera cinematografica. Dunque, l'individuazione legislativa dei coautori dell'opera cinematografica risulta indispensabile ai fini della determinazione degli atti creativi idonei all'acquisto dei diritti morali e patrimoniali sull'opera dans son ensemble.

quest'ultimo abbia manifestato delle scelte libere e creative in grado di marcare l'opera con l'impronta della sua personalità. Da un punto di vista giuspositivistico, benché nella maggior parte degli ordinamenti il catalogo delle opere dell'ingegno abbia carattere esemplificativo[45], il principale indice normativo a favore della tutela autoriale dell'attività di traduzione risiede indubbiamente nell'art. 2, n. 3) della Convenzione di Berna[46], il quale sancisce la protezione come opere originali delle «traduzioni, degli adattamenti, delle riduzioni musicali e delle altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale»[47]. Esso trova una formulazione sostanzialmente analoga nella corrispondente norma domestica, contenuta all'art. 4 l.d.a., la quale rimarca la sussistenza del cd. carattere creativo come condizione di tutelabilità dell'opera trasformativa[48].

Nondimeno, bisogna mettere in risalto che l'idoneità di un'attività intellettuale ad essere protetta dal diritto d'autore non equivale all'ottenimento della qualità di coautore dell'opera complessa in cui essa eventualmente confluisce. Ciò soprattutto nell'ambito delle opere audiovisive, ove si fondono molteplici contributi autonomamente tutelabili dal diritto d'autore, ma non (soltanto) per questo idonei a far sorgere la qualifica di coautore. Com'è stato argutamente rilevato dalla Corte d'appello di Roma, «l'opera cinematografica nasce dall'unione e coordinazione, per opera del regista, di diversi contributi creativi aventi carattere e tutelabilità che la legge sul diritto d'autore elenca all'art. 44, e […] alla realizzazione di un film possono partecipare "*creativamente*" anche altri soggetti, *ignorati dal legislatore del 1941*, quali lo scenografo, il costumista, il fotografo ed il doppiatore, autori di altrettante opere dell'ingegno» [corsivo aggiunto][49]. Dunque, la formulazione ante riforma era già viziata da un *discrimen*

[45] Giova rammentare che il carattere meramente esemplificativo del catalogo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore afferisce ai sistemi giuridici continentali, anche detti di droit d'auteur. Di converso, nei sistemi cd. copyright vi è ancora una tendenza a considerare la natura di tale catalogo come esaustiva, come evidenziato da L. BENTLY, B. SHERMAN, D. GANGJEE, P. JOHNSON, Intellectual Property Law, V ed., Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 58-62, i quali auspicano un ripensamento del paradigma anglosassone per avvicinarsi alla tradizione europea. Peraltro, un siffatto mutamento interpretativo consentirebbe di conformarsi anche agli standard internazionali. Si veda in proposito WIPO, voce "Copyright", reperibile al link https://www.wipo.int/copyright/en/, secondo cui «Exhaustive lists of works covered by copyright are usually not to be found in legislation». Nello stesso senso, cfr. T. APLIN, J. DAVIS, Intellectual Property Law, Text, Cases, and Materials, III ed., Oxford University Press, Oxford, 2017, pp. 75-77; E. ROSATI, Closed subject-matter systems are no longer compatible with EU copyright, 2014, reperibile al seguente link http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfr?abstract_id=2468104.

[46] 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.

[47] In dottrina, v. L. CONTE, L'opera cinematografica e audiovisiva nel centenario della Convenzione di Berna, in Il Diritto di Autore, 1987, pp. 43-46.

[48] Ibidem.

[49] App. Roma, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 24 giugno 2013, n. 3603, in L. TREVISAN, G. CUONZO,

tra i collaboratori dell'opera cinematografica per effetto del quale alcuni ruoli decisivi alla riuscita e all'originalità del film erano aprioristicamente esclusi dal condividerne la paternità, quand'anche fossero in grado di contribuire in modo egualmente - o maggiormente - creativo rispetto a coloro indicati come coautori. La novella legislativa in commento eredita ed enfatizza il "peccato originale" che già comprometteva la bontà della squadra di coautori eletta dal legislatore italiano. Giova infatti dar conto che l'art. 44 l.d.a. era già stato oggetto di un'interessante censura di legittimità costituzionale sollevata proprio per violazione dell'art. 3 Cost. Della questione se ne è occupato il Tribunale di Roma[50], il quale l'ha ritenuta manifestamente infondata, dal momento che «la dedotta disparità di trattamento del direttore della fotografia rispetto all'autore della colonna sonora è affermato dagli attori in modo del tutto apodittico. La differenza fondamentale tra l'autore della colonna sonora e il direttore della fotografia risiede nel fatto che il primo opera in un ambito, la musica, del tutto distinto rispetto a quello della recitazione e delle riprese, in cui opera il direttore artistico, e crea autonomamente i brani musicali che vengono sincronizzati con le immagini del film, seppure seguendo l'indicazione del regista e le esigenze espressive di rappresentazione. Il secondo, invece, fornisce un apporto alle riprese, mediante la scelta delle attrezzature, la scelta delle luci, la scelta della posizione della macchina da presa per sua natura eminentemente tecnico e, come tale, soggetto alle istruzioni del direttore artistico in modo molto più pregnante di quanto non lo sia l'apporto musicale dato dall'autore, della colonna sonora». Tuttavia, lo stesso Tribunale ha ammesso che «il direttore della fotografia può anche fornire alle riprese un apporto artisticamente qualificato e di pari dignità creativa - per quanto riguarda la scelta delle modalità delle riprese, in tutti i loro aspetti - rispetto a quello del regista. Tuttavia, la questione dell'apporto creativo dato all'opera cinematografica dal direttore della fotografia deve essere affrontata con riferimento al caso concreto, accertando, con riferimento al caso concreto, accertando, con riferimento all'opera specifica, se si sia avuta una condivisione, da parte di quest'ultimo della direzione artistica del film». Tale soluzione non sembra condivisibile poiché così come la funzione creativa del direttore della fotografia non può essere assimilata a quella del compositore musicale, essa non può parimenti equipararsi a quella del direttore artistico. Si tratta di tre funzioni creative eterogenee, tutte potenzialmente meritevoli di un'autonoma - ed eguale - tutela giuridica, fermo restando che ciò

Proprietà industriale, intellettuale e IT, IPSOA, Milano, 2017, p. 534.
[50] Trib. Roma, 18 marzo 2011, in AIDA, 2013, pp. 620 ss.

richiede una valutazione caso per caso dell'originalità dell'apporto prestato e della sua influenza sull'opera in cui confluisce[51].

Peraltro, lo stesso legislatore, all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2004 ha implicitamente ammesso, seppur per fini diversi, la rilevanza di alcuni ruoli cinematografici non menzionati dall'art. 44 l.d.a., quali lo scenografo, gli interpreti, l'autore della fotografia, il montatore ed il costumista. Se il loro apporto fosse davvero secondario rispetto a quello dei coautori già tipizzati dalla l.d.a., allora non si vede perché il legislatore si sarebbe scomodato a dedicarvi una disposizione che attribuisce loro una specifica rilevanza giuridica[52].

Orbene, la scelta politica del Governo risulta incomprensibile per almeno tre ragioni dalla crescente gravità: (i) non sembra rintracciabile alcun ordinamento al quale l'Italia sembra essersi ispirata, posto che, allo stato attuale del diritto, nessun Paese riconosce al traduttore la posizione soggettiva di coautore di un'opera cinematografica[53], (ii) né si è proceduto ad includere alcuno dei ruoli potenzialmente creativi «ignorati dal legislatore del 1941» quali segnatamente lo scenografo[54], il costumista, il fotografo, il montatore[55], nonostante l'espresso monito giurisprudenziale[56] ed un chiaro indice normativo in tal senso[57], (iii) se la *ratio* della novella in oggetto era quella di aggiornare il *team* di coautori dell'opera cinematografica in relazione ai nuovi modelli di *business* originati dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione del mercato audiovisivo non risulta spiegabile la ragione per cui il direttore della fotografia e il direttore dell'animazione - la cui attività pare essere ontologicamente più creativa rispetto

[51] Sull'idoneità dell'apporto del direttore della fotografia ad incidere sul carattere originale dell'opera cinematografica in misura tale da poter meritare il riconoscimento dello status di coautore si rinvia ai riferimenti bibliografici infra.

[52] La nazionalità italiana dei soggetti che ricoprono tali ruoli rileva ai fini dell'ammissione ai benefici finanziari previsti dal d.lgs. 28/2004, i quali sono subordinati al riconoscimento della nazionalità italiana del film prodotto.

[53] La paternità dell'opera cinematografica è oggetto di parziale armonizzazione ad opera del legislatore europeo, il quale, come segnalato supra, ha inteso salvaguardare soltanto il ruolo del regista. Ciascun legislatore ha quindi individuato gli altri coautori dell'opera filmica attraverso delle scelte che riflettono un eterogeneo retroterra culturale che attribuisce maggiore importanza ad alcuni ruoli piuttosto che ad altri. Ma in nessun ordinamento, nemmeno extra-europeo, sembra rintracciabile l'inclusione del traduttore come coautore dell'opera cinematografica. Tra gli scritti più esaustivi ed autorevoli in materia si rinvia al capitolo "Authorship and initial ownership" del lavoro monografico di P. KAMINA, Film Copyright in the European Union, op. cit., pp. 141-189.

[54] In argomento, v. M. FABIANI, Protezione della scenografia di opera cinematografica, in Il Diritto di Autore, I, 1988, pp. 74-78.

[55] P. KAMINA, Film Copyright in the European Union, op. cit., p. 161, il quale sostiene che non vi sia alcun dubbio nel ritenere che il montatore possa essere in grado di apportare un contributo sufficientemente creativo all'opera filmica tale da poter acquisire la dignità di coautore della medesima, purché il regista gli abbia lasciato un sufficiente margine di autonomia. Invero, l'originalità del suo apporto durante la fase di post-produzione può apprezzarsi nella scelta delle scene da assemblare e nelle modalità di assemblaggio. Sul punto, l'Autore richiama E. WALTER, The Technique of the Film Cutting Room, II ed., Focal Press, Waltham, 1973, p. 15.

[56] App. Roma, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 24 giugno 2013, n. 3603.

[57] Art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2004.

a quella dei traduttori per le ragioni di cui *supra* - non possano anch'essi reputarsi coautori.

Al di là dell'assenza di un ordinamento cui l'Italia possa aver mutuato, i punti (ii) e (iii) non possono che deporre a favore dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1, lett. d) del d.lgs. 177/2021 per irragionevole disparità di trattamento tra ruoli - quantomeno in potenza - egualmente creativi, in aperta violazione dell'art. 3 Cost.

4. *Una proposta di riforma dell'art. 44 l.d.a.*

Le composite criticità originate dalla modifica legislativa ivi censurata offrono l'inattesa occasione di richiamare l'attenzione del legislatore e della dottrina su una norma in merito alla quale la discussione è rimasta sopita per ben troppo tempo. La *pars destruens* già esposta si completa con la *pars construens* che verrà suggerita nel prosieguo della trattazione. Si offre infatti l'opportunità di ipotizzare una proposta di riforma dell'art. 44 l.d.a. compatibile con il quadro costituzionale e con la costante evoluzione dell'industria audiovisiva.

Giova anzitutto premettere che la questione della paternità dell'opera cinematografica richiede un delicato esercizio di equilibrismo tra l'esigenza di certezza del diritto, che milita verso un catalogo chiuso della lista di coautori di questa particolare *oeuvre de l'esprit*[58]*,* e le istanze di apertura provenienti dai molteplici - e mutevoli - collaboratori che contribuiscono a vario titolo all'opera filmica e riflettono l'irrinunciabile flessibilità di tale industria creativa.

Vale la pena di rammentare altresì che la dottrina italiana ha risolto il contrasto rigidità/elasticità privilegiando la certezza del diritto e, di conseguenza, il carattere tassativo dell'assortimento di coautori rilevanti ai fini dell'attribuzione

[58] L'ambivalenza artistica e industriale dell'opera cinematografica è messa in rilievo in particolare da A. LAZZARESCHI, Diritto degli autori e diritti del produttore dell'opera cinematografica alla luce della normativa europea, in Il Diritto di Autore, I, 2015, pp. 93 ss., nonché da M. FABIANI, I contratti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. Arti figurative, cinema, editoria, informatica, musica, radio e televisione, teatro, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 125 ss. Tale doppia anima può anche apprezzarsi nella definizione di opera filmica contenuta all'art. 1, comma 2 della legge del 7 marzo 2001, n. 62 (cd. legge sull'editoria) secondo cui «per opera filmica si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina del diritto di autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso mezzi audiovisivi». Sulla compenetrazione della componente artistica in quella industriale si permetta di rinviare anche a V. IAIA, D. CATERINO, Identificazione dei ruoli autoriali dell'opera filmica e scelte dei legislatori: brevi note di confronto tra il sistema italiano e quello francese, in Sistema Proprietà Intellettuale, 2017.

della paternità dell'opera filmica[59]. In tale solco sono nate le cd. teorie moniste, ovvero quelle posizioni dottrinali che riconoscevano la qualità di autore del risultato audiovisivo soltanto ad un unico soggetto. A chi in via minoritaria valorizzava il ruolo del produttore, mutuando dalla tradizione anglosassone tendente a remunerare l'investimento economico[60], si opponevano i sostenitori della centralità del ruolo del regista, sulla base dell'impostazione romantica radicata negli ordinamenti di *droit d'auteur* volta a retribuire invece colui (o coloro) che erano ritenuti i soli, con la propria personalità, a poter imprimere all'opera le sue caratteristiche[61].

Sennonché, è opinione ormai consolidata che le teorie moniste non meritino accoglimento in quanto trascurano il carattere "pluricontributivo" che tipicamente contraddistingue le opere afferenti alla cd. *septième art*[62]. Invero, è stato evidenziato che il processo produttivo di un'opera cinematografica esige un lavoro molto complesso ed articolato «che presuppone l'interazione di diverse risorse umane, finanziarie, tecniche ed artistiche»[63]. Ciascuna di esse è necessaria, ma non sufficiente alla piena realizzazione dello scopo produttivo[64]. All'interno delle risorse umane - almeno per il momento[65] - che conferiscono un apporto creativo alla produzione audiovisiva occorre infatti distinguere quelle

[59] Sul carattere tassativo dei soggetti elencati all'art. 44 l.d.a., v. di recente, P. MAGNANI, Profili di tutela del diritto d'autore nella creazione di cataloghi digitali del patrimonio culturale: la protezione della banca dati e la protezione dei contenuti, in Aedon, III, 2020, pp. 28 ss.

[60] E. LAPORTA, L'autore dell'opera cinematografica, in Rivista di Diritto Industriale, I, 1960, pp. 142 ss.

[61] F. COLOMBO, Chi è l'autore del film?, in Il Diritto d'Autore, 1935, pp. 374-377; R. FRANCESCHELLI, Posizioni soggettive rilevanti nell'ambito dell'opera cinematografica, ivi, 1960, I, pp. 156 ss., V.M. DE SANCTIS, Il carattere creativo delle opere dell'ingegno, op. cit., p. 143, i quali evidenziano l'accessorietà dei contributi artistici diversi da quelli del regista. Si veda la ricostruzione di F. ANCHORA, Chi è il vero autore dell'opera cinematografica?, in Ius in itinere, 2021, ove si passa in rassegna anche la cd. teoria eclettica, sostenuta da A. ELSTER, Diritti di autore in via originaria e in via derivata in materia cinematografica, in Il Diritto di Autore, 1932, p. 37, la quale sosteneva l'irrilevanza della categoria di appartenenza del collaboratore, dovendo piuttosto chiedersi semplicemente se qualcosa è stato creato. In questa prospettiva, anche il produttore potrebbe essere qualificato come coautore qualora dimostri di aver contribuito all'opera in modo creativo. In tema, v. altresì S. DUPUY-BOUSSONM, Qui est l'auteur d'une oeuvre cinématographique?, in La Semaine Juridique, I, 2004; F. POLLAUD-DULIAN, Les auteurs de l'oeuvre audiovisuelle, in RIDA, no. 169, 1996, p. 51; M. FABIANI, La protection de l'oeuvre audiovisuelle en Italie, in Il Diritto di Autore, III, 1991, pp. 424- 430; T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 780 ss.; A TOURNIER, A work in quest of author, in RIDA, 1956, pp. 3-23; U. CAPITANI, Il film nel diritto d'autore, Edizioni italiane, Roma, 1943. Per una ricostruzione più romanzata, v. A. SEBBAH, La question de l'auteur au cinéma, in B. LOUICHON, J. ROGER (a cura di), L'auteur entre biographie et mythologie, Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux, 2002, pp. 125-147.

[62] L'origine del quadro tassonomico delle arti in cui la cinematografia viene collocata al settimo posto si deve a R. CANUDO, Manifeste des sept arts, Séguier, Parigi, 1923.

[63] A. CONTALDO, F. PELUSO, La tutela della produzione cineaudiovisiva dalla fase creativa all'imprenditorialità, op.cit., pp. 303-349, i quali richiamano F. PERRETTI, G. NEGRO, Economia del cinema, Etas, Milano, 2003; C. BIONDI, Come si produce un film, Dino Audino, 2001, Roma. Peraltro, basti pensare al numero elefantiaco di collaboratori che figurano nei titoli di testa o di coda di un'opera cinematografica.

[64] A. COGO, Opere cinematografiche ed armonizzazione comunitaria del diritto d'autore, nota a CGUE, sez. III, 9 febbraio 2012, n. 277, in Giurisprudenza Italiana, III, 2013, pp. 557 ss.

[65] Non si è lontani dal periodo in cui le opere audiovisive verranno realizzate da programmi per elaboratori dotati

che vengono ricompensate attraverso il riconoscimento del diritto d'autore sul loro contributo autonomo e quelle che beneficiano del diritto supplementare di acquisire la dignità di coautori dell'opera nel suo complesso[66]. Riguardo a queste ultime, ragioni di efficienza economico-allocativa ostano all'attribuzione dei diritti in capo a tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera audiovisiva, in deroga all'art. 10 l.d.a.[67] Altrimenti il risultato più probabile sarebbe l'impossibilità di procedere al suo sfruttamento commerciale, «visti i costi di transazione imposti dalla raccolta dei consensi, la probabilità di comportamenti opportunistici, il rischio che taluni titolari non siano rintracciabili»[68].

È bene ricordare che quand'anche l'art. 45 l.d.a. tenti di risolvere il problema concentrando i diritti di sfruttamento economico dell'opera cinematografica nelle mani del produttore in quanto ritenuto il più qualificato a garantirne la sua massima valorizzazione[69], l'art. 46, comma 2, l.d.a. dispone che quest'ultimo non possa eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44 l.d.a., salvo patto

---

di sistemi di intelligenza artificiale. In proposito, Netflix ha già prodotto un film horror "bot-written" (sembrerebbe da intendersi che il software abbia elaborato il soggetto) intitolato "Mr. Puzzles Wants You to Be Less Alive". Così, se nel dibattito dottrinale attuale si discute della paternità di dipinti, canzoni ed opere letterarie generate (anche) grazie all'intelligenza artificiale, non saremmo incauti profeti se prevedessimo che tale discussione si estenderà anche alle opere audiovisive. La letteratura sul tema delle creazioni cd. AI-generated e AI-assisted è vastissima. Cfr. a titolo esemplificativo, E.C. LIM, Meet my artificially-intelligent virtual self: creative avatars, machine learning, smart contracts and the copyright conundrum, in Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 16, I, 2021, pp. 66-78; L. CHIMIENTI, Diritto d'autore 4.0. L'intelligenza artificiale crea?, Pacini, Pisa, 2020; G. FROSIO, Copyright - Is the machine an author?, in M. CAPPELLO (a cura di), Artificial intelligence in the audiovisual sector, IRIS Special, Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo, Strasburgo, 2020, pp. 87-118; G. SPEDICATO, Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale, in Rivista di diritto industriale, IV, 2019, pp. 253 ss.; S. ERCOLANI, Computer generated works, in Il Diritto di Autore, 1998, pp. 604 ss.; in un'ottica molto lungimirante si richiama anche M. FABIANI, Gli apparecchi elettronici sono creatori intellettuali?, ivi, 1966, pp. 95 ss.

[66] Sul punto v. P. AUTERI, Protezione del doppiaggio di opera cinematografica, in Il Diritto Industriale, 1994, pp. 406 ss., a giudizio del quale la circostanza che gli autori di contributi diversi rispetto a quelli elencati all'art. 44 l.d.a. ed utilizzati per la realizzazione del film non possono accedere allo status di coautore non significa che essi non ricevano alcuna protezione dall'ordinamento italiano, ma soltanto che questa protezione consiste nell'attribuzione del diritto d'autore sul contributo individuale e non anche sull'opera cinematografica in cui confluisce. Secondo l'Autore, la formulazione dell'art. 44 l.d.a. corrisponderebbe all'idea di assicurare una protezione (si potrebbe aggiungere "rafforzata", secondo A. COGO, Opere cinematografiche ed armonizzazione comunitaria del diritto d'autore, op. cit.) «agli autori di opere create per essere utilizzate soprattutto, se non esclusivamente, nella creazione del film».

[67] M. BERTANI, Videoclip, opere audiovisive e diritto d'autore, in AIDA, 2002, pp. 366 ss.

[68] A. COGO, Opere cinematografiche e diritti futuri: qualche spunto in argomento, in Giurisprudenza Italiana, VI, 2013, pp. 1322 ss.

[69] Vale la pena di rammentare, tuttavia, che la CGUE, nella sentenza del 9 febbraio 2012, Causa C-277/10, Martin Luksan contro Petrus van der Let, ha escluso la compatibilità con l'acquis communautaire di norme nazionali che dettano presunzioni assolute di esclusione del regista dallo sfruttamento dei diritti patrimoniali in favore del produttore. Per una disamina della sentenza si richiama la nota di S. BARAZZA, Authorship of cinematographic works and ownership of related rights: who holds the stage?, in Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 7, VI, pp. 394-396.

contrario. Si rende quindi necessario circoscrivere il numero dei titolari dei diritti morali, onde evitare che il reperimento dei consensi da parte del produttore si traduca in un lavoro eccessivamente gravoso a danno di nuove forme di creatività derivata.

In altre parole, l'atomizzazione degli apporti creativi all'interno di un'opera destinata alla circolazione, sia da un punto di vista ontologico che normativo[70], impedisce di considerare ciascun collaboratore come coautore dell'opera finale e si traduce in una scelta estremamente complessa[71]. La partecipazione attraverso un contributo originale rappresenta quindi una condizione necessaria, ma non sufficiente per elevarsi a coautore dell'opera filmica. Se si cerca di estrarre il *fil rouge* che accomuna i coautori designati all'art. 44 l.d.a., l'elemento scriminante e qualificante la legittima pretesa di paternità dell'opera cinematografica pare risiedere nell'essenzialità dell'apporto creativo a contribuire in modo decisivo al carattere originale del risultato audiovisivo nel suo complesso. Vale a dire che il contributo del collaboratore deve aver rivestito un ruolo determinante ai fini della creatività del lavoro finale. Ciò potrebbe verificarsi operando un giudizio controfattuale attraverso il quale misurare il peso di ciascun collaboratore valutando come cambi l'opera definitiva in assenza del singolo apporto.

Beninteso, in questa sede non si contesta l'idoneità delle attività del soggettista, dello sceneggiatore, del compositore della musica e del regista ad avere normalmente un'incidenza caratterizzante sull'originalità dell'opera filmica, da cui trae giustificazione la loro nomina di *default* a coautori della medesima. Ma ciò non legittima una presunzione assoluta di paternità, poiché potrebbero esserci delle opere in cui non sia ravvisabile la creatività del loro apporto[72], né tanto meno un'aprioristica esclusione di ruoli altrettanto decisivi all'originalità dell'opera finale. Un settore in continua metamorfosi come quello

[70] Come rilevato supra, l'art. 1, comma 2 della legge del 7 marzo 2001, n. 62 imprime expressis verbis la destinazione dell'opera filmica alla circolazione presso il pubblico.

[71] P. KAMINA, Film Copyright in the European Union, op. cit., p. 141.

[72] Si veda in proposito il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO nell'acronimo inglese), VII, 1993, ove a pp. 6-7, richiamato da P. KAMINA, ivi, p. 147, detta una presunzione di paternità iuris tantum in favore di determinati ruoli del comparto audiovisivo, affermando che «Despite this opposition, the amendment adopted by the Assembly in 19 November 1993 defined the author as 'the natural person(s) responsible for the creation of the work. In the absence of evidence to the contrary, the following shall be presumed to be authors: the director, script-writer, dialogue-writer, adaptor and the composer of music with or without words which has been specially written for that work». L'Autore avverte inoltre, a p. 158, che in alcune produzioni il ruolo del regista potrebbe non risultare sufficientemente originale da legittimare l'acquisizione dello status di coautore dell'opera filmica. Si pensi, ad esempio, alle soap opera o ad alcuni spot pubblicitari in cui il potere creativo è concentrato in altri ruoli, quali segnatamente il produttore, lo sceneggiatore o lo stesso cliente. In tal modo, nel senso di escludere la coautorialità ipso iure del regista, v. A. CONTALDO, F. PELUSO, La tutela della produzione cineaudiovisiva dalla fase creativa all'imprenditorialità, op. cit., p. 337.

cinematografico non necessita di rigide precostituzioni, bensì di norme elastiche in grado di adeguarsi prontamente ai possibili mutamenti organizzativi e sociali che esso attraversa.

In questa prospettiva, ritengo che la conversione della vigente presunzione assoluta in presunzione relativa e l'apertura del catalogo di coautori a qualunque collaboratore dimostri di aver fornito un apporto artistico essenziale al carattere originale dell'opera cinematografica permetterebbe di adattare la norma alla mutevole organizzazione creativa che connota l'industria audiovisiva, nonché alla cangiante percezione sociale dei ruoli di rilievo[73]. Il numero di coautori potrebbe così essere modulato in relazione a coloro che effettivamente hanno assunto il ruolo di protagonisti durante la fase creativa di produzione dell'opera audiovisiva. È indiscutibile che la compresenza di una componente standard (contestabile) e di una componente variabile *à la carte* possa minacciare la certezza del diritto, ma essa sembra costituire un male necessario - e certamente minore - rispetto ad un'opzione legislativa incoerente rispetto alla realtà fattuale ed alla *ratio* stessa della norma. Se è pur vero che una siffatta soluzione potrebbe infittire la schiera di pretendenti, il rischio di liti pretestuose verrebbe comunque attenuato sia dai costi processuali che dall'allocazione dell'onere della prova a carico del collaboratore asseritamente creativo, in conformità al principio *onus probandi incumbit ei qui dicit*. Sembra alquanto improbabile che coloro che partecipano al compimento dell'opera cinematografica apportando contributi banali - o comunque tecnici - vogliano sobbarcarsi dei vari carichi processuali. I costi giudiziali opererebbero quindi da filtro deflattivo funzionale alla selezione soltanto di quelle domande provviste - almeno - di un minimo fondamento.

La succitata proposta di riforma mutua la soluzione legislativa adottata dal legislatore francese, il quale all'art. L. 113-7 del rispettivo codice della proprietà

[73] Si pensi all'evoluzione sociale che ha interessato il regista, definita come una vera e propria parabola ascendente in V. IAIA, D. CATERINO, Identificazione dei ruoli autoriali dell'opera filmica e scelte dei legislatori: brevi note di confronto tra il sistema italiano e quello francese, op. cit. Invero, ai tempi del cinematografo (inizio '900), l'anonimato rappresentava la regola per i registi, a favore del creatore dello scenario, il quale poteva pretendere la qualità d'autore in quanto all'epoca lo scenario rappresentava il cuore del film. Al contrario, la percezione sociale della figura del regista era tutt'altro che generosa in quanto si credeva che il suo compito si riducesse al sedersi su una poltrona munito di megafono per dirigere le performance degli attori. Col passare degli anni, i registi cominciarono a far valere la loro importanza, reclamando la cessazione dell'anonimato e divenendo le punte di diamante nel processo realizzativo dell'opera cinematografica. A conferma del carattere mutevole dell'organizzazione nell'industria audiovisiva e della percezione sociale dei suoi ruoli basti leggere il titolo della relazione elaborata da P. RESCIGNO, Parere fornito alla Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le modifiche alla legge sul diritto d'autore n. 633/1941, in merito alla figura del doppiaggio, 7 dicembre 2004, op. cit., «Possibilità e legittimità di una eventuale integrazione della legge sul diritto di autore (633/41), che ha già conosciuto molteplici interventi giustificati dall'emergere di figure e attività nuove, legate sia ai progressi della tecnologia, sia a una più penetrante valutazione del ruolo e della funzione di alcuni soggetti nella creazione o nella diffusione di opere intellettuali».

intellettuale stabilisce che: «Hanno la qualità di autore di un'opera cinematografica la o le persone fisiche che realizzano la creazione intellettuale dell'opera. Si presumono, salvo prova contraria, coautore di un'opera cinematografica realizzata in collaborazione: l'autore della sceneggiatura, l'autore dell'adattamento, l'autore del testo parlato, l'autore della composizione musicale con o senza parole realizzata espressamente per l'opera e il regista» [traduzione mia]. Ad essi si aggiunge l'autore della sceneggiatura preesistente ed ancora protetta dal diritto d'autore, qualora l'opera sia derivata da quest'ultima.

La natura esemplificativa della lista di coautori ha permesso alla giurisprudenza francese di attribuire la paternità dell'opera filmica ad altri ruoli professionali, previa dimostrazione dell'apporto di un contributo originale significativo. Tra essi, si annoverano segnatamente: (i) lo scrittore dei dialoghi, il quale aveva dato prova di aver partecipato all'ispirazione del film congiuntamente ad altri coautori[74], (ii) il progettista di un'emissione televisiva, per aver scelto il soggetto, le immagini e aver sviluppato le esibizioni sul palco[75], (iii) il coreografo di un programma di varietà[76], (iv) un capo cuoco nell'esercizio della sua professione[77].

Alla luce delle superiori considerazioni, pare ragionevole ritenere che il sistema francese offra una soluzione più lungimirante rispetto a quella italiana, in quanto capace di estendere a soggetti terzi rispetto alla lettera della legge la possibilità di beneficiare dello status di coautore dell'opera filmica allorquando abbiano contribuito decisivamente alla sua originalità[78].

La rigidità del sistema italiano ha prodotto applicazioni giurisprudenziali che hanno cercato di aggirare un punto di partenza pressoché obbligato nel ragionamento sul diritto vigente, secondo il quale l'elencazione dei coautori dell'opera cinematografica, di cui all'art. 44 l.d.a., andrebbe considerata come puramente tassativa e non invece esemplificativa[79]. Ad esempio, il Tribunale di Roma, pur avendo affermato che tale lista costituisce un *numerus clausus*, ha poi

[74] Trib. di Grande Istanza di Parigi, I camera, 24 maggio 1989, in RIDA, I, 1990, p. 353, citata da V. IAIA, D. CATERINO, Identificazione dei ruoli autoriali dell'opera filmica e scelte dei legislatori: brevi note di confronto tra il sistema italiano e quello francese, op. cit., unitamente alle tre decisioni successive.

[75] App. Parigi, I camera, 9 febbraio 2000, in Jurisdata n. 121266.

[76] App. Parigi, IV camera, 5 marzo 2004, in Propriété Industrielle, 2004, p. 909.

[77] App. Parigi, I camera, 17 marzo 1999, in RIDA, IV, 1999, p. 202.

[78] V. IAIA, D. CATERINO, Identificazione dei ruoli autoriali dell'opera filmica e scelte dei legislatori: brevi note di confronto tra il sistema italiano e quello francese, op. cit., in cui si era già evidenziato che «L'esempio francese potrebbe dunque offrire utili spunti per una rivisitazione della disciplina nel nostro Paese». Per ulteriori indagini comparatistiche tra l'ordinamento italiano e quello francese cfr. M. FABIANI, I diritti dell'artista cinematografico nella legge italiana sul diritto d'autore e nella legge francese del 3 luglio 1985, in Il Diritto di Autore, 1987, pp. 113-115; A. FRAGOLA, Artisti cinematografici e audiovisivi in Italia e in Francia, ivi, pp. 472-486.

[79] Trib. Roma, 18 marzo 2011, in AIDA, 2013, pp. 620 ss.

tentato di includere in ogni caso il direttore della fotografia come coautore dell'opera filmica, per mezzo di una (bizzarra) *fictio iuris* che lo assimila al direttore artistico, per aver cooperato a tale funzione creativa[80].

Preme in proposito ricordare che la dottrina concorda nel ritenere che la lista di cui all'art. 44 l.d.a. non richiami tanto le singole persone, quanto piuttosto le attività decisive al *quid* creativo dell'opera cinematografica[81]. Tuttavia, la norma italiana restringe l'elenco dei coautori a coloro che si è ritenuto fossero davvero in grado di portare «un contributo essenziale di carattere creativo»[82]. Così, ad avviso del Tribunale di Roma, la direzione della fotografia cinematografica non sarebbe idonea a costituire una funzione creativa autonoma idonea ad affiancare quelle elencate all'art. 44[83]. Parte della dottrina, in linea con tale orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che l'attività oggetto di scrutinio abbia un carattere tecnico o non artistico[84] o, più morbidamente, che essa sia assorbita nella direzione artistica[85].

Probabilmente la tesi che attribuisce all'attività di ripresa cinematografica la dignità di una vera e propria funzione creativa si lascia preferire, ove si muova dalla considerazione che essa non necessariamente riproduce *sic et simpliciter* gli eventi in tempo reale, bensì può lasciare all'autore un consistente spazio interpretativo della realtà[86]. Tuttavia, questa corrente di pensiero nega il

[80] Verosimilmente, tale fictio iuris sembra originare dalla percezione dell'organo giudicante di un senso di ingiustizia derivante dall'impossibilità di attribuire la dignità di coautore ad un soggetto che in realtà appare in grado di incidere in modo consistente sul carattere creativo dell'opera finale.

[81] V. DE SANCTIS, voce Autore (diritto di), in Enciclopedia del Diritto, IV, Giuffrè, Varese, 1959, p. 390; A. GIANNINI, Il diritto dello spettacolo, Jandi Sapi Editori, Roma, 1959, p. 42; T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, op. cit., p. 784.

[82] P. CASELLI, La Relazione (Piola Caselli) al progetto di legge in materia di diritto d'autore, in P. CASELLI, Codice del diritto di autore, Utet, Torino, 1943, p. 19. Sul carattere tassativo dei soggetti elencati all'art. 44 l.d.a., v. di recente, P. MAGNANI, Profili di tutela del diritto d'autore nella creazione di cataloghi digitali del patrimonio culturale: la protezione della banca dati e la protezione dei contenuti, in Aedon, III, 2020, pp. 28 ss.

[83] Nella motivazione della sentenza si legge altresì che «L'attuale formulazione dell'art. 44 citato non consente di pervenire a tale conclusione, né si può arrivare a disconoscere il carattere di tassatività dell'elenco ivi contenuto in considerazione degli ampliamenti che ha ricevuto, alla data della emanazione della l. 633/1941, l'elenco contenuto all'art. 2 della legge stessa. Infatti le modifiche dell'art. 2 e all'art. 1 l. 633/41 indicate dagli attori sono avvenute per legge, e non in via interpretativa. Inoltre, il carattere di tassatività dell'elenco contenuto nell'art. 2 è reso quantomeno dubbio dall'espressione che introduce "in particolare sono comprese nella protezione", che indica una specificazione, non necessariamente tassativa, della definizione delle opere protette dal precedente art. 1».

[84] L. SORDELLI, La creazione dell'opera cinematografica, Giuffrè, Milano, 1962, p. 212 ss.

[85] P. GRECO, P. VERCELLONE, I diritti sulle opere dell'ingegno, II ed., 1974, Utet, Torino, p. 212.

[86] In questo senso, G. DE VIRGILIIS, Ripresa televisiva dal vero e creatività, in Giustizia Civile, I, 1980, p. 1184; V. DE SANCTIS, Autori, artisti e imprese culturali; i rispettivi diritti con riguardo alle opere audiovisive, in AA. VV., Studi in onore di Gerhard Schricker, Giuffrè, Milano, 2005, p. 48 ss; A. CONTALDO, F. PELUSO, La tutela della produzione cineaudiovisiva dalla fase creativa all'imprenditorialità, op. cit., pp. 309, 331; P. KAMINA, Film Copyright in the European Union, op. cit., p. 162, in cui si sottolinea che il direttore della fotografia «Apart from the director, he is the most important creative member of a film unit. He works in very close collaboration with the director who, before the film starts, will have discussed in broad outlines as well as in detail the photographic style he has in mind […] Director and cameraman will then go through the script together, they will consult on the choice of the

carattere chiuso del catalogo di coautori di cui all'art. 44 l.d.a., invocando un'interpretazione evolutiva della norma imposta dai mutamenti intervenuti nelle figure artistiche che nel tempo si affermano nell'industria cinematografica[87]. Siffatta linea interpretativa risulta alquanto ardua poiché si scontra con un dato testuale abbastanza rigido difficilmente interpretabile come un'elencazione aperta. Basti pensare che in passato la dottrina[88] e la giurisprudenza[89] erano convintamente giunte a dubitare del carattere esemplificativo dell'elenco di opere dell'ingegno sancito all'art. 2 l.d.a. nonostante la norma si aprisse *expressis verbis* con le parole «in particolare sono comprese nella protezione […]», le quali depongono chiaramente in tal senso. L'assenza di un analogo inciso in apertura dell'art. 44 l.d.a. osta ad un risultato ermeneutico diverso dal poter intendere il catalogo di coautori di un'opera cinematografica come un *numerus clausus*.

Occorrerebbe invece una formulazione normativa in grado di cogliere la piena capacità di emersione di nuove funzioni creative che via via partecipano in modo significativo alla realizzazione delle opere appartenenti alla *septième art*. Un apposito intervento emendativo ad opera del legislatore si rende pertanto necessario, non potendo la soluzione discendere dall'attività puramente interpretativa.

5. *Conclusioni*

Le argomentazioni fin qui esposte conducono a ritenere che l'art. 1, lett. d) del d.lgs. 177/2021 non risulti idoneo a superare il vaglio di legittimità costituzionale, vuoi per eccesso di delega, in violazione dell'art. 76 Cost., vuoi per ingiustificato trattamento discriminatorio, in spregio all'art. 3 Cost.

locations and, with the art director, on the style, architecture and decorative scheme of the sets». L'Autore evidenzia che il direttore della fotografia non sempre è in grado di esplicare la funzione creativa in modo sufficiente ad essere considerato coautore, come ad esempio nei documentari oppure nei programmi televisivi in cui le tecniche di ripresa e di illuminazione sono tendenzialmente gestite dal regista.

[87] A. SCHERMI, Posizione e diritti del produttore nella creazione e nell'utilizzazione economica dell'opera cinematografica, in Giustizia Civile, 1960, pp. 1048 ss.; L. GERACI, Il diritto d'autore nell'opera cinematografica, in Il Diritto di Autore, 1962, p. 527; G. DE VIRGILIIS, Ripresa televisiva dal vero e creatività, op. cit., p. 1184. Contra P. AUTERI, Protezione del doppiaggio di opera cinematografica, op. cit.

[88] M. ARE, L'oggetto del diritto d'autore, Giuffrè, Milano, pp. 29 ss., 310; M. FABIANI, Il diritto d'autore nella giurisprudenza, Giuffrè, Milano, p. 132; G. FLORIDIA, La protezione giuridica del software, in Corriere Giuridico, 1986, pp. 209, richiamati da G. SENA, Opere dell'ingegno, in Digesto commerciale, Utet, Torino, 1994, vol. X, pp. 356 ss.

[89] Ibidem, ove ci citano App. Bologna, 3 novembre 1965, in Il Diritto d'Autore, 1966, p. 358; Trib. Milano, 1 marzo 1979, in GADI, p. 1172; Trib. Milano, 3 novembre, 1980, ivi, p. 1346; App. Milano, 24 febbraio 1984, in GADI, p. 1751; Trib. Monza, 18 gennaio 1985, Rivista di Diritto Industriale, II, 1987, p. 94.

L'auspicio è che la rinnovata attenzione posta sull'art. 44 l.d.a. solleciti un nuovo intervento normativo maggiormente meditato e capace di tener conto delle istanze di valorizzazione e remunerazione di tutte le altre funzioni (potenzialmente) creative nell'ambito dell'industria audiovisiva, senza al contempo sacrificare in misura eccessiva le esigenze di certezza del diritto.
Poste tali coordinate assiologiche, reputo opportuno che il legislatore italiano modifichi la norma mutuando la soluzione prospettata dal modello francese, la quale contempla una presunzione relativa di creatività e "coautorialità" dei ruoli tradizionalmente rilevanti e lascia l'opportunità a coloro che svolgono funzioni creative atipiche di reclamare lo status di coautore, ogniqualvolta essi dimostrino la decisività del loro apporto al carattere originale dell'opera finale. In estrema sintesi, l'elenco di coautori può ammettere controprove e non costituisce un *numerus clausus*. La bontà di tale proposta è confermata *a fortiori* dalla circostanza che la maggior parte dei Paesi europei hanno optato per la natura esemplificativa del catalogo di coautori, aprendosi ad eventuali funzioni creative inedite suscettibili di un'autonoma tutela qualificata[90].
Si ravvisa inoltre l'utilità di una nuova indagine a livello europeo che, a distanza di ormai un ventennio da quella precedente[91], verifichi se le divergenti scelte adottate dagli Stati membri con riguardo alla determinazione dei ruoli autoriali diversi dal regista abbiano in qualche modo influenzato il mercato della produzione audiovisiva europea e soprattutto se possa ancora confermarsi la non necessarietà di un'armonizzazione sovranazionale. Se così non fosse, sarebbe meglio che l'Italia si trovi già allineata alla soluzione preponderante tra i Paesi membri dell'Unione europea, in quanto, essendo questa l'opzione più probabile nell'ipotesi in cui si ravvisasse l'esigenza di una disciplina armonizzata, si eviterebbe di dover riformare nuovamente la norma. Peraltro, un quadro di armonizzazione europea "di fatto" del trattamento degli autori gioverebbe comunque ad una più condivisa allocazione dei diritti nel caso di

[90] Infatti, se la teoria del numerus clausus dei ruoli coautoriali dell'opera filmica è stata accolta dall'Italia, dalla Spagna e dal Portogallo, essa è stata invece rigettata, oltre che dalla Francia, anche dalla Germania, dall'Austria, dai Paesi Bassi, dalla Danimarca, dalla Finlandia, dalla Svezia, dal Belgio e dalla Romania (a condizione che vi sia il comune accordo del produttore e del regista) come rilevato da P. KAMINA, Film Copyright in the European Union, op. cit., pp. 146, 169-170, 175.
[91] Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale sulla questione della paternità del diritto d'autore di opere cinematografiche o audiovisive nella Comunità, 6 dicembre 2002, COM(2002) 691, ove al punto V si attesta che «Esistono tuttora numerose divergenze per quanto riguarda il fatto di chi si possa o non si possa considerare come autore o titolare iniziale dei diritti di una pellicola nei vari Stati membri. Peraltro, tali divergenze notevoli non sembrano causare gravi problemi nella pratica. Le divergenti soluzioni nazionali riguardo alla titolarità dei diritti in opere audiovisive sono state nella pratica superate mediante soluzioni contrattuali e non sembra che abbiano creato ostacoli al commercio, con il conseguente intralcio allo sfruttamento effettivo dei diritti tra gli Stati membri».

produzioni cinematografiche transfrontaliere all'interno del territorio europeo, costantemente in crescita[92], fatta eccezione per la recente flessione negativa causata dalla crisi epidemiologica da Covid-19[93].

Sarebbe infine opportuno che la riapertura del dibattito sulla paternità dell'opera cinematografica possa parimenti risvegliare la discussione sulla titolarità dei diritti sull'opera lirica, anche alla luce del recente arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione nel quale si è affermata per la prima volta la proteggibilità autoriale della direzione artistica, senza però esprimersi sull'obsoleto plesso normativo dedicato all'allocazione dei diritti patrimoniali ad essa collegati, di cui agli artt. 33-36 l.d.a.[94]

VINCENZO IAIA

[92] I.M. GIANNATTASIO, M. SARDELLI, B. ZAMBARDINO, Le coproduzioni: strumento di crescita e competitività dell'audiovisivo in Europa, DG Cinema, 2018, pp. 72-73, in cui si attesta che soltanto nel 2018 il numero di coproduzioni europee finanziate da fondi pubblici è aumentato del 35%.

[93] Osservatorio europeo dell'audiovisivo, Marché du film. Tendances du marché mondial du film, 2021, Strasburgo, p. 14, ove si documenta che la produzione audiovisiva nell'Unione europea e nel Regno Unito si è ridotta del 30%.

[94] Cass. civ., sez. I, n. 17565 del 18 giugno 2021, con note di F. BOSCARIOL DE ROBERTO, Diritto d'autore: la tutelabilità della regia teatrale di un'opera lirica, in Quotidiano giuridico, 2021 e V. IAIA, The Copyrightability of Opera Direction, in GRUR International, 2021, in corso di pubblicazione.

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

1. Diritti di proprietà intellettuale - Creazione ed organizzazione di eventi dello spettacolo - Qualificazione di un'opera come format - Spettacolo liberamente ispirato all'arte di Michelangelo e alla Cappella Sistina - Concorrenza sleale

TRIBUNALE DI MILANO, XIV Sez. Civile - *Pres.* Claudio Marangoni - *Rel.* Federico Rolfi - Sentenza del 27 maggio 2021 n. 4395 - F. E. S.R.L. c Balich Worldwide Shows S.R.L. e altri

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte la F. E. S.R.L. evocava in giudizio i convenuti in epigrafe, sulla scorta delle seguenti premesse

in fatto.

• A partire dal 1992 l'attrice, operante nel settore della creazione ed organizzazione di eventi dello spettacolo, aveva coinvolto nelle proprie attività il convenuto Marco Balich, al punto che lo stesso era divenuto nel 2000 socio ed amministratore della società FMG - capogruppo della F. E. S.R.L. - per poi assumere ruoli anche nella stessa F. E. S.R.L., ricoprendo la carica di Presidente del C.d.A. dell'attrice, con delega specifica sulla divisione "Special Events", della quale lo stesso Marco Balich era *Creative Director*.

• A far tempo dall'anno 2009 la F. E. S.R.L., tramite il proprio team creativo - nel quale figuravano lo stesso Marco Balich, nonché Gianmaria Serra, delegato alla divisione "Special Events" - era venuta a concepire un'opera denominata "Giudizio Universale", spettacolo liberamente ispirato all'arte di Michelangelo e alla Cappella Sistina.

• L'elaborazione dell'Opera aveva condotto alla realizzazione di un vero e proprio *format*, completo di *brochure*, la cui produzione era stata annunciata dall'attrice alla stampa nel dicembre 2010.

• Sorti contrasti tra la F. E. S.R.L. e Marco Balich, quest'ultimo aveva rassegnato nell'estate del 2013, le proprie dimissioni dalle cariche ricoperte in FMG ed in FILMMASTER.

• Contestualmente anche Gianmaria Serra aveva receduto anticipatamente dal rapporto di collaborazione con la F. E. S.R.L.

• Peraltro, ancora in pendenza di rapporto, Gianmaria Serra aveva già costituito una nuova società denominata WORLDWIDE SHOWS S.R.L., avente lo stesso oggetto sociale della F. E. S.R.L., e della quale Marco Balich - che a propria volta nel dicembre 2013 aveva costituito la BALICH WORLDWIDE SHOWS S.R.L. - aveva assunto il ruolo di Presidente del C.d.A. e amministratore delegato, successivamente divenendo socio di maggioranza.

• La F. E. S.R.L. aveva poi appreso che ARTAINMENT WORLDWIDE SHOWS S.P.A. (società le cui quote erano per il 75% in capo alla WORLDWIDE SHOWS S.R.L.) in collaborazione con la BALICH WORLDWIDE SHOWS S.R.L. aveva intenzione di rappresentare uno spettacolo dal titolo *Giudizio Universale - into the secrets of the Sistine Chapel* dal contenuto identico a quello a suo tempo progettato dall'attrice stessa.

• La F. E. S.R.L. aveva quindi depositato in data 9 marzo 2018 presso SIAE il proprio spettacolo, inutilmente diffidando tutti i convenuti dal mettere in scena il predetto spettacolo, in quanto *Giudizio Universale - into the secrets of the Sistine Chapel* era stato comunque messo in scena.

Tutto ciò premesso, invocate:

a) la qualificazione dell'opera come *format*; o, comunque,

b) la qualificazione come opera dell'ingegno tutelabile ex art. 1, L. 633/1941;

la F. E. S.R.L. veniva a dedurre la sussistenza di una condotta di plagio da parte dei convenuti, argomentando in ordine alla marcata sovrapponibilità di molti degli aspetti della propria opera e dello spettacolo *Giudizio Universale - into the secrets of the Sistine Chapel*.

In via alternativa, la F. E. S.R.L. deduceva la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3), c.c., e, in via subordinata, la sussistenza di un illecito ex art. 2043 c.c.

Sulla base di tali postulati, la F. E. S.R.L. ha chiesto la condanna di tutti i convenuti in solido al risarcimento dei danni, rassegnando le conclusioni in epigrafe.

Si sono costituiti congiuntamente tutti i convenuti, chiedendo il rigetto integrale delle domande della F. E. S.R.L., sulla base delle seguenti deduzioni.

• Il gruppo "Special Events" di cui facevano parte Marco Balich e Gianmaria Serra godeva in realtà di ampia autonomia rispetto alla FILMMASTER EVENTS S.R.L., al punto che per gli eventi da esso progettati al di fuori degli obblighi contrattuali con l'attrice doveva essere previsto il riconoscimento allo stesso Marco Balich di una somma di denaro a titolo di *lump sum* per i diritti d'autore.

• Lo spettacolo *Il Giudizio Universale* faceva parte di tali eventi, essendo stato progettato da Marco Balich in autonomia, ed ispirandosi a spettacoli di tipo circense.

• Al progetto, in realtà, la F. E. S.R.L. non aveva dato concreto seguito, abbandonandolo già a partire dall'anno 2011, senza che lo stesso raggiungesse lo stadio di *format*, essendo rimasto ad una fase di elaborazione embrionale.

• Lo spettacolo *Giudizio Universale - into the secrets of the Sistine Chapel* era in realtà profondamente diverso, non consistendo in uno spettacolo di natura circense, ma in un'opera recitativa a carattere teatrale educativo, basata su studi storici ed imperniata su una proiezione nello spazio teatrale di una proiezione virtuale 4K dell'intera Cappella Sistina, ottenuta mediante meticolosa mappatura dell'originale.

I convenuti, quindi, in sintesi contestavano:

1) che il progetto dell'attrice avesse mai raggiunto lo stadio di *format*;

2) che lo spettacolo *Giudizio Universale - into the secrets of the Sistine Chapel* presentasse concreti punti di contatto sia come struttura sia come modalità espressiva con lo spettacolo *Il Giudizio Universale* dell'attrice;

3) che in ogni caso i diritti di proprietà intellettuale dello spettacolo *Il Giudizio Universale* fossero della F. E. S.R.L., appartenendo invece a Marco Balich;

4) che fosse ravvisabile una condotta di concorrenza sleale;

concludendo per il rigetto della domanda, e contestando in subordine anche i criteri di determinazione del danno suggeriti dalla F. E. S.R.L. Verificata vanamente la possibilità di una soluzione conciliativa, venivano assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. Avvenuto lo scambio delle memorie, con ordinanza in data 20 maggio 2019, il G.I. riteneva

opportuno *"in via preliminare rispetto all'eventuale svolgimento di ulteriore attività istruttoria (…) rimettere al Collegio ogni valutazione in ordine alla eventuale sussistenza degli illeciti ipotizzati dall'attore, valutando comunque sin d'ora come non rilevanti ai fini della decisione le prove orali richieste dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie"*; e per l'effetto fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 10 febbraio 2021 compariva la sola parte convenuta riportandosi alle conclusioni già precisate mediante deposito telematico, e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Appare opportuno che la valutazione del merito della controversia sia preceduta da una puntualizzazione dei rapporti tra il presente giudizio e quello - distinto - poi sfociato nella decisione (non definitiva) di questo Tribunale n. 11166/2016 del 12 ottobre 2016[1], reiteratamente richiamata da parte attrice come indice della fondatezza anche delle deduzioni svolte nel presente giudizio.

Senza svolgere considerazioni eccessivamente dilatate, osserva, tuttavia, il Tribunale:

1) che la decisione in questione ha dichiarato solo parzialmente fondate le deduzioni svolte in quella sede dalla F. E. S.R.L., accogliendo solo parzialmente le domande ivi svolte, fermo restando l'accoglimento in secondo grado - ad opera di Corte d'Appello di Milano n. 1093/2018 - anche della domanda concernente lo storno di dipendenti;

2) che in ogni caso la decisione si è occupata di vicende distinte da quella in esame nel presente giudizio (le commesse "Veracruz" e "Sochi"), peraltro - si ripete - con esiti non convergenti;

3) che, invece, la decisione in questione (su questo punto confermata da Corte d'Appello di Milano) ha invece operato una valutazione che questo Tribunale ritiene di confermare alla luce del materiale istruttorio disponibile, e cioè che la c.d. "divisione *special events*" nella quale operavano Marco Balich e Gianmaria Serra costituiva - al di là dell'autonomia creativa tanto rimarcata dai convenuti -

[1] Sulla decisione si è poi pronunciata in sede di gravame la Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 1093/2018, in merito alla cui impugnazione non sono state rinvenute informazioni.

un'articolazione della F. E. S.R.L., con logiche ricadute sulla titolarità delle creazioni scaturite dall'attività della divisione medesima.

Il profilo appena evidenziato presenta - a giudizio del Tribunale - evidenti riflessi anche sulla valutazione di un profilo della presente controversia, dovendosi, in particolare, ritenere che siano infondate le ampie deduzioni dei convenuti (pag. 6 e § 4 comparsa di costituzione e risposta) circa la titolarità di eventuali diritti di proprietà intellettuale sui progetti scaturiti dal lavoro della "divisione *special events*", dal momento non solo tale articolazione operava nella e per la F. E. S.R.L., ma anche Marco Balich, in quanto socio dell'attrice, era tenuto - ai sensi dell'art. 9.1 del contratto-quadro in data 5 agosto 2010 (DOC.1 convenuti) - *"a prestare la propria attività a tempo pieno e in via esclusiva a favore del gruppo FMG"*, di cui fa parte l'attrice[2].

Seconda premessa è la conferma della valutazione operata dal Giudice Istruttore circa la irrilevanza delle istanze di prova orale articolate dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., non senza osservare, ulteriormente, che tali capitoli di prova appaiono anche in molti casi inammissibili per genericità (si vedano i capitoli articolati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c. di parte attrice) o per il fatto di non costituire una vera prova contraria (si vedano i capitoli articolati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3) c.p.c. di parte attrice).

Parimenti deve essere dichiarata la inammissibilità delle dichiarazioni scritte (*affidavit*) versate in atti, in quanto modalità non consentite di assunzione di una prova testimoniale.

Passando al merito vero e proprio della controversia, osserva il Tribunale che parte attrice ha prodotto in atti una serie di documenti che illustrano l'elaborazione del progetto *Il Giudizio Universale - A spectacular show* (DOCC: 22,

[2] Né in senso contrario depongono i DOCC. 21, 22, 23, 24 e 25 dei convenuti (che dovrebbero attestare che per ogni singolo progetto era prevista una cessione dei diritti di sfrtuttamento), sol che si consideri che:
1) il DOC. 23 è un prospetto apocrifo;
2) i DOCC.24 e 25 sono estranei al rapporto per cui è causa, e peraltro successivi allo stesso;
3) il DOC. 21 è uno scambio di comunicazioni di posta elettronica il cui esito finale non è neppure chiarito.
Solo il DOC. 22 sembra presentare una minima attinenza alla vicenda per cui è causa, ma si osserva che lo stesso non regola in via generale i rapporti tra Marco Balich e la counterpart - che peraltro in quel caso è la F. GROUP e non la F. E. S.R.L. - ed attiene un evento distinto del 2007. È agevole osservare che se tale fosse stato il regime stabile dei rapporti tra le parti, il convenuto avrebbe ben potuto produrre tutti i contratti di cessione sottoscritti in relazione ai plurimi eventi organizzati nella fase non patologica del suo rapporto con l'attrice.

22, 23, 24, 26), giunta ad una fase avanzata di elaborazione, al punto da essere oggetto di annunci alla stampa (DOC. 30), per poi essere invece apparentemente accantonata senza che mai si pervenisse alla realizzazione scenica.

In ordine alla qualificazione di tale progetto le parti si sono diffusamente confrontate in ordine non tanto all'astratta riconducibilità dello stesso alla categoria del *format*, quanto alla presenza nello specifico degli elementi costitutivi minimi perché il progetto in questione potesse integrare nel concreto un *format*.

Ovvia premessa è il richiamo dell'elaborazione giurisprudenziale sul tema, ormai assestata su alcuni principi desumibili da diverse massime della Suprema Corte.

1) In tema di diritto di autore relativo a programmi televisivi, ai fini della configurabilità di un'opera dell'ingegno, pur potendosi prescindere da una assoluta novità ed originalità di essa e nell'ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è necessario, con riferimento al "format" cioè all'idea base di programma quale modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni ed in assenza di una definizione normativa, avere riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l'opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare come elementi qualificanti articolazioni sequenziali e tematiche costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18633 del 27/07/2017).

2) In tema di diritto d'autore relativo a programmi televisivi, al fine di stabilire se un "format" integri gli estremi dell'opera dell'ingegno protetta dal diritto di esclusiva, è necessario, in particolare quando si tratti di un'opera caratterizzata da uno sviluppo narrativo diacronico, articolata in una successione di episodi, che vi sia una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, la quale sia caratterizzata dall'individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali della vicenda, quali l' ambientazione nel tempo e nello spazio, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21172 del 13/10/2011).

3) In tema di diritto d'autore relativo ai programmi televisivi, il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento l'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, atteso che ciò che conta, ai fini della violazione dell'esclusiva, è che i tratti essenziali caratterizzanti

l'opera anteriore siano riconoscibili nell'opera successiva, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio della motivazione. Ne consegue che non sussiste alcuna contraffazione quando la ripresa del "format" (da intendersi come il canovaccio di uno spettacolo, in cui si inseriscono improvvisazioni costituite dalle prestazioni dei partecipanti ad esso, costituito da un titolo, una struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi) si esplichi mediante la sola riproduzione di particolari non significativi o già noti o che costituiscano semplici idee diversamente rappresentante, cioè di elementi secondari o di dettaglio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13249 del 16/06/2011).

Orbene, fermo il riferimento - contenuto nella notoria definizione del bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994 - anche alla rappresentazione “teatrale”, osserva tuttavia il tribunale che (come anche desumibile dalle massime prima citate e dall’esame della produzione giurisprudenziale di merito) il concetto di *format* risulta riferibile in primo luogo a programmi aventi natura seriale, principalmente destinati alla trasmissione televisiva (o anche su più moderni mezzi di *broadcasting*) e in molti casi destinati anche al mercato internazionale, tramite i necessari adattamenti, oltre ad essere suscettibili - secondo la definizione SIAE - della “creazione di multipli”. È proprio in virtù di tale struttura “aperta” (che rende i *format* idonei a sviluppi del tutto liberi nella trama o nello schema dello *show*, tali da consentire lo sfruttamento dell’idea per una pluralità di anni o stagioni) che, infatti, si rende necessaria la tutela di un’idea che, per sua stessa natura, si presta a rielaborazioni ulteriori ed a modifiche non preventivabili *ex ante*, come invece può avvenire per un evento artistico a sé stante, e quindi compiuto in tutti i suoi elementi.

Alla luce di tali considerazioni si può esprimere ben più di un dubbio in ordine al fatto che il progetto *Il Giudizio Universale - A spectacular show* si possa anche solo astrattamente ricondurre nella categoria del *format*. L’esame delle *slides* dei vari progetti versati in atti, infatti, evidenzia che si trattava di un progetto unitario, con una struttura - va subito chiarito - definita e, almeno apparentemente, non suscettibile degli “sviluppi” tipici del *format*, fermo restando l’ovvio profilo della possibilità di metterlo in scena un numero indefinito di volte. Ci si trova, insomma, di fronte al progetto di uno spettacolo che - come si vedrà anche in seguito

- ben poteva ambire (nei limiti che si preciseranno in seguito) alla protezione prevista dalla L.D.A., ma che veniva delineare una struttura "chiusa", senza che in relazione allo stesso si possa porre il problema della qualificazione come *format*, come invece, in modo forse anche superfluo, lungamente dibattuto dalle parti.

L'approdo sin qui raggiunto, se vale a far ritenere superati i profili in ordine alla sussistenza o meno degli elementi minimi strutturali e creativi di un *format*, non vale tuttavia a far ritenere che sia parimenti superato il problema dell'astratta possibilità di riconoscere al progetto *Il Giudizio Universale - A spectacular show* la tutela approntata dalla L.D.A. per le opere dell'ingegno di carattere creativo.

Ora, per quanto il progetto *Il Giudizio Universale - A spectacular show* sia rimasto - appunto - allo stadio di progetto (circostanza che assume rilevanza in relazione ad altri profili che verranno esaminati in seguito), ed il materiale a disposizione sia unicamente quello progettuale già citato, è tuttavia da ritenersi che quest'ultimo sia sufficiente per affermare che il progetto aveva raggiunto uno stadio di strutturazione sufficiente per delinearlo compiutamente, e per escludere che lo stesso fosse ancora ridotto alla mera idea creativa non trasfusa in una struttura sufficientemente delineata.

Si prenda, ad esempio, il DOC. 24, che di tutti i documenti prodotti dalla F. E. S.R.L. appare il più diffuso e strutturato: per quanto in alcune *slides* appaiano dei commenti che evidenziano che le *slides* medesime non erano definitive, è tuttavia agevole constatare che lo spettacolo (*"Il Giudizio Universale - A spectacular show"*) era ormai definito nella sua struttura complessiva (cinque "atti"), nel suo carattere fondamentale di opera coreografica (come reiteratamente chiarito sia nella già menzionata divisione in atti sia nelle singole *slides*), nei mezzi scenici specifici da utilizzare (*"Al concetto di palco tradizionale si sostituisce l'idea di uno spazio d'azione a 360 gradi: altamente tecnologico e pensato per accentuare l'effetto sorpresa, anche grazie alle possibilità di trasformare completamente l'aspetto della scena. All'interno della struttura progettata per lo show, le performance si sviluppano così - letteralmente - in ogni direzione."*)[3].

[3] Rispetto a tali profili risulta non incisivo il fatto - reiteratamente rimarcato da parte convenuta - che le riprese fotografiche contenute nelle slides non fossero originali, ma tratte da altri spettacoli: a rilevare era l'uso di tali fotografie per delineare le modalità espressive dello show, per esprimere il concetto, per fissare l'idea.

Questo livello di definizione - che, non si dimentichi, assume rilevanza anche nella successiva comparazione con lo spettacolo *Giudizio Universale - into the secrets of the Sistine Chapel* - permette di affermare che l'attività creativa si fosse ormai esteriorizzata e "fissata" in una traccia che definiva una rappresentazione intellettuale distinta e definita.

Si può ritenere, in conclusione, che il progetto *Il Giudizio Universale* presenti i caratteri dell'opera dell'ingegno a carattere creativo, e che, in particolare, che lo stesso - in quanto opera coreografica - fosse ormai fissato in una traccia per iscritto (art. 2, n. 3) L.D.A.). Ritenuto il progetto sufficientemente definito, tuttavia, appare opportuno delimitare quale potesse essere il nucleo creativo originale che veniva ad essere protetto anche in virtù del suo - alquanto tardivo - deposito alla SIAE.

Ci si trova di fronte ad uno show coreografico concernente la storia dell'elaborazione di una delle più famose opere d'arte della storia da parte del suo altrettanto celeberrimo autore. Ferma l'estrema spettacolarizzazione del tutto, quindi, il progetto *Il Giudizio Universale* si traduceva in un'opera contenente riferimenti storici e biografici (per quanto precisi o imprecisi possano essere), ai quali, pertanto, non può essere collegato uno specifico carattere creativo, così come non può essere attribuito carattere creativo alla sola idea di realizzare uno *show* sulla creazione degli affreschi della Cappella Sistina, tema peraltro già oggetto di numerose realizzazioni cinematografiche, rielaborazioni biografiche, sceneggiati televisivi.

Escluso, quindi, che possa riconoscersi autonoma creatività all'idea di uno spettacolo sulla Cappella Sistina, il profilo che invece poteva conferire all'idea una sua novità e creatività era costituto dalla scelta della forma rappresentativa, e cioè dall'idea - adeguatamente illustrata nei menzionati documenti - di narrare una vicenda storico-artistica tramite il *medium* di una coreografia ad impianto spettacolare (non a caso nei documenti in questione compare reiteratamente il termine *performers*), utilizzando effetti spettacolari non meramente luminosi ma reali (cascate d'acqua, effetti *pyro*), e basandosi su una struttura appositamente e specificamente concepita che addirittura veniva a negare il "concetto di palco tradizionale"[4]. Da questo punto di vista, infatti, non constano - né sono stati

[4] Si vedano in particolare le pagg. 2 e 3 del citato documento 24, nelle quali si condensano i profili del nucleo creativo, con alcune sottolineature aggiunte da questo Estensore:
"• Uno spettacolo liberamente ispirato all'opera di Michelangelo e ai capolavori della Cappella Sistina, gioiello dell'arte italiana conosciuto in tutto il mondo.
•Le tematiche universali del bene e del male, del movimento e della forza si materializzano in scena,

dedotti - precedenti idee di questo tipo, dovendosi quindi concludere che l'idea di trasformare la storia della realizzazione della Cappella Sistina in uno show coreografico imperniato su acrobazie ed effetti speciali, presentasse una originalità creativa ed espressiva, tutelabile secondo la L.D.A.

Riconosciuta la possibilità di tutelare il progetto *Il Giudizio Universale - A spectacular show* come opera dell'ingegno, ma chiariti altresì i profili del progetto cui tale tutela poteva essere riconosciuta, si tratta ora di verificare se lo spettacolo *Giudizio Universale - into the secrets of the Sistine Chapel* possa essere ritenuto in tutto o in parte una forma di plagio del progetto di titolarità della F. E. S.R.L.

Le ovvie premesse in tema di principi generali sono che:

1) In tema di diritto d'autore, la fattispecie di plagio di un'opera altrui non è data soltanto dal "plagio semplice o mero plagio" o dalla "contraffazione" dell'opera tutelata, ma anche dal cosiddetto "plagio evolutivo", il quale costituisce un'ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell'originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell'intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un'opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell'abusiva, e non autorizzata, rielaborazione di quest'ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 della l. n. 633 del 1941. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14635 del 06/06/2018);

2) In tema di diritto d'autore, l'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest'ultima consiste nella sostanziale

---

trasformando i colori e le figure del capolavoro rinascimentale in azioni spettacolari e sorprendenti, in grado di suscitare un forte interesse di pubblico.
•Uno show che mette in scena e spettacolarizza, con un linguaggio fortemente contemporaneo, le iconografie più note della Cappella Sistina, dalla "Creazione di Adamo" al "Giudizio Universale".
•Coreografie aeree ed acrobatiche si susseguono all'interno di strutture sceniche spettacolari e avvolgenti a 360°
•Proiezioni di grande impatto si intrecciano con l'azione dei performer e delle macchine sceniche per restituire la potenza suggestiva degli affreschi.
•Effetti speciali, tra cui fiamme e muri d'acqua , riempiono lo spazio scenico dando vita ad atmosfere evocative, in cui il contrasto tra Inferno e Paradiso si traduce in stimoli sensoriali nati per affascinare gli spettatori.
•Le musiche originali sottolineano le azioni e i movimenti, contribuendo all'appeal della messa in scena, anche grazie al coinvolgimento di un interprete musicale di fama.
•L'arte di Michelangelo diventa, in scena, un omaggio alla creazione come concetto assoluto, in uno spettacolo capace di catturare i sensi ed esaltare l'immaginazione di diverse categorie di pubblico."

riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo; ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l'opera originaria (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9854 del 15/06/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20925 del 27/10/2005).

I principi generali appena richiamati, peraltro, devono essere calati nella specificità della fattispecie in esame, ove a venire in comparazione sono due eventi di spettacolo basati su un tema storico, e per i quali, quindi, assume rilevanza non l'idea base del tema e del soggetto, quanto le sue modalità di espressione artistica. In quest'ottica, è da ritenersi che ci si possa trovare di fronte ad un plagio solo qualora si debba constatare una somiglianza (anche se non coincidenza) nella scelta del mezzo espressivo impiegato, nella struttura narrativa per ciò che attiene i suoi profili originali e non determinati dal dato storico-biografico; nella presenza, tipologia e caratterizzazione dei personaggi; nonché anche negli effetti scenografici e visivi, che spesso hanno maggiore impatto sullo spettatore.

Ora, tornando allo specifico caso in esame, la visione del DVD contenente la registrazione dello spettacolo *Giudizio Universale - into the secrets of the Sistine Chapel* (DOC. 11), evidenzia una serie di diversità tra i due spettacoli, tali da far ritenere che ciò che li accomuna sia la sola idea di fondo di spettacolarizzare la storia della Cappella Sistina, ma con modalità espressive largamente divergenti.

Fermo restando che il confronto avviene tra una mera presentazione con *slides*, da un lato, ed uno spettacolo direttamente visionabile dall'altro, e premesso che indubbiamente (ma ciò non basta) ci si trova di fronte a due "spettacoli", si osserva che:

1) nel progetto *Il Giudizio Universale - A spectacular show* non si rinviene alcuna individuazione di personaggi recitanti o comunque caratterizzati, mentre nello spettacolo *Giudizio Universale - into the secrets of the Sistine Chapel* l'azione scenica si incentra in primo luogo sulla figura di Michelangelo, ma ulteriormente su una serie di dialoghi (sebbene recitati da voci fuori scena) che delineano comunque anche un'azione drammatica;

2) il progetto *Il Giudizio Universale - A spectacular show* sembra effettivamente incentrato su una rappresentazione acrobatica, circense, imperniata su evoluzioni di quelli che - non a caso - vengono ripetutamente indicati come *performers*[5], mentre nello spettacolo *Giudizio Universale - into the secrets of the Sistine Chapel*, se è vero che vi sono un paio di momenti "acrobatici" (una breve sequenza di evoluzioni del personaggio di Michelangelo sospeso nel vuoto; un altro breve momento in cui alcuni ballerini si arrampicano su una corda), il nucleo spettacolare è costituito da una proiezione - a tratti animata - degli affreschi della Cappella Sistina;

3) nel progetto *Il Giudizio Universale - A spectacular show* un ruolo fondamentale sembra essere rimesso ad effetti speciali non meramente visivi ma anche "materiali" (muri d'acqua; giochi *pyro*), mentre nello spettacolo *Giudizio Universale - into the secrets of the Sistine Chapel* la spettacolarizzazione viene ottenuta sia attraverso la già citata proiezione 3D e 4k della Cappella Sistina sia attraverso una serie di giochi di luce sicuramente eclatanti, ma che non risultano accompagnati da ulteriori effetti speciali "materiali";

4) nel progetto *Il Giudizio Universale - A spectacular show* ruolo fondamentale doveva essere rivestito da una struttura appositamente concepita - tale da essere definita come qualcosa che andava oltre il "concetto di palco tradizionale" nella quale l'effetto 3D discendeva dalla circolarità della struttura stessa - mentre lo spettacolo *Giudizio Universale - into the secrets of the Sistine Chapel* risulta concepito per essere rappresentato in un normale teatro, in quanto non si basa su una struttura "materiale" specifica, ma unicamente sulla più volte citata proiezione 3D della Cappella Sistina nell'ambito del teatro medesimo;

5) nel progetto *Il Giudizio Universale - A spectacular show* si registra una forte preponderanza complessiva dell'elemento spettacolare, piuttosto distaccato dalla ricostruzione storica (rispetto al quale la realizzazione della Cappella Sistina costituisce quasi mera occasione) e più concentrato sull'animazione degli episodi biblici rappresentati dagli affreschi, mentre nello spettacolo *Giudizio Universale - into the secrets of the Sistine Chapel* l'elemento spettacolare sembra comunque indirizzato ad offrire - in modo sicuramente accattivante - anche una ricostruzione storica ed informativa.

[5] Cfr. la conclusionale attorea a pag. 8: "spettacolo originale di musiche, danze, acrobazie e proiezioni (…)". Nessuna menzione di veri e propri attori.

Molto parte attrice ha insistito sui parallelismi che sarebbero ravvisabili nella struttura dei due spettacoli, e dai quali sarebbe ancora di più desumibile che *Giudizio Universale - into the secrets of the Sistine Chapel* costituisca una contraffazione del progetto *Il Giudizio Universale - A spectacular show*.

Spettacolo Giudizio Universale	Brochure 2010
MICHELANGELO E LA BELLEZZA L'ambizione del papa e la sfida del genio	L'ingegno Una coreografia su scale e ponteggi
IL RACCONTO PIU' FAMOSO DEL MONDO Lo svelamento della creazione	La creazione di Adamo
IL CONCLAVE Segreti e riti dell'elezione papale	Il Diluvio Universale
IL GIUDIZIO UNIVERSALE Spiritualità e pietà	Il Giudizio Universale
	La Creazione degli Astri

Se, tuttavia, si pongono in parallelo i "quadri", cioè i capitoli nei quali è prevista l'articolazione dei due spettacoli: emerge - almeno a giudizio di questo Tribunale - che:

1) il lamentato parallelismo è alquanto limitato, registrandosi ampie divergenze nei primi tre capitoli;

2) gran parte dei parallelismi sono in realtà determinati dall'esigenza di una certa aderenza al dato "storico" della vicenda della realizzazione della Cappella Sistina o della sua struttura figurativa, e quindi non a profili creativi originali.

In conclusione, quindi, ritiene il tribunale che lo spettacolo *Giudizio Universale - into the secrets of the Sistine Chapel* presenti tali e tanti profili di divergenza rispetto al progetto *Il Giudizio Universale - A spectacular show* (nelle modalità espressive, nei mezzi tecnici, nell'articolazione degli scenari, e financo nel concetto di fondo), da non costituire né un plagio diretto né un "plagio evolutivo", dovendosi invece ritenere che la prima costituisca un'opera originale, che - rispetto alla seconda - trae ispirazione solo per ciò che concerne un'idea di fondo (uno spettacolo sulla realizzazione della Cappella Sistina), ma con un'attuazione del tutto diversa sul piano dell'impostazione e dei mezzi espressivi.

Esclusa la violazione del diritto d'autore, va altresì esclusa anche la sussistenza di una fattispecie di concorrenza sleale per storno di dipendenti.

Giova ricordare, in primo luogo, che la sussistenza di tale condotta è già stata accertata dalla citata sentenza della Corte d'Appello di Milano. Per quanto l'accertamento sia stato ancorato dal giudice di secondo grado *"in relazione alla vicenda dei giochi di Sochi"*, non ritiene il Tribunale che detto accertamento possa essere anche solo in astratto oggetto di una duplicazione in relazione alla condotta in esame. È da ritenersi, invero, che la condotta di storno sia unitaria - a condizione, ovviamente, che concerna i medesimi dipendenti - e non possa essere oggetto di valutazione separata con riferimento alle singole vicende imprenditoriali nelle quali il responsabile si venga ad avvalere dei dipendenti "stornati". Ciò in quanto a rilevare è il danno che viene arrecato al concorrente privandolo dei propri dipendenti, risultando evidente che tale danno si riflette su tutte le iniziative imprenditoriali per le quali il danneggiato si stava avvalendo del contributo dei lavoratori sottratti. Nel caso in esame, poiché a venire in rilievo è la sottrazione di dieci componenti della "divisione *special events*" - e cioè lo stesso fatto dedotto nel separato giudizio poi oggetto della decisione della Corte d'Appello - risulta chiaro che sia la condotta illecita sia il danno cagionato sono unitari e devono essere oggetto di una valutazione unitaria che risulta devoluta ad un separato giudizio.

In secondo luogo, anche a voler opinare diversamente in ordine alla possibilità di operare una scissione degli accertamenti di un'unica condotta di storno, si osserva che nel giudizio in esame la condotta di storno viene strettamente legata da parte attrice alla sottrazione delle conoscenze che questi ultimi avrebbero avuto dei dettagli del progetto *Il Giudizio Universale - A spectacular show*.

Se però si ritiene - come si è ritenuto nella presente sede - che tra il progetto *Il Giudizio Universale - A spectacular show* e lo spettacolo *Giudizio Universale - into the secrets of the Sistine Chapel* non vi sia concreto punto di contatto, se non quello costituito da un'idea di fondo che non può costituire oggetto di una forma di privativa (uno *show* sulla storia della realizzazione della Cappella Sistina), è inevitabilmente logico desumere che nel caso in esame i convenuti non si siano avvalsi di alcuna concreta e specifica conoscenza per l'elaborazione del progetto autonomo che hanno realizzato, in quanto lo stesso, se è partito da un'idea comune a quella de *Il Giudizio Universale - A spectacular show* ha poi avuto uno sviluppo ampiamente autonomo.

Si deve osservare, del resto, che le deduzioni svolte dalla F. E. S.R.L. sul punto in citazione appaiono quanto mai generiche, lamentandosi il fatto che i convenuti:

a) abbiano *"sfruttato le conoscenze e i dati da questi acquisiti all'interno della società attrice al fine di sottrarre a quest'ultima una pluralità di commesse (in particolare, l'organizzazione delle Cerimonie Paralimpiche di Sochi 2014 e delle Cerimonie dei giochi centroamericani di Veracruz del novembre 2014) tra le quali, da ultimo, pure quella relativa al progetto "Il Giudizio Universale"*;

b) abbiano posto in essere *"un'operazione di puro travaso di informazioni, di idee già sviluppate e, persino, di risorse, che ha consentito alle società convenute di risparmiare i lunghi tempi e gli ingenti costi necessari per l'ideazione e l'elaborazione di uno show, quale "Giudizio Universale - into the secrets of the Sistine Chapel", poi da loro messo in scena"*.

Tali deduzioni, tuttavia, trovano scarsa conferma, in quanto:

a) si riferiscono in larga parte ad eventi diversi da quello per cui è causa, ed al quale l'oggetto del giudizio deve rigorosamente attenersi;

b) fanno riferimento ad "informazioni" ed "idee" non meglio determinate, ferma restando la già vista diversità tra i due spettacoli, la quale si muove da un'idea di fondo per seguire uno sviluppo del tutto diverso, peraltro basandosi su un'operazione (la ripresa della Cappella Sistina in 4K) che non risulta fosse contemplata dall'attrice.

Si osserva, per contro, che emerge dagli atti che la F. E. S.R.L. abbia omesso di portare avanti il progetto *Il Giudizio Universale - A spectacular show* che dopo nel 2011 non risulta essere stato oggetto di alcun ulteriore sviluppo e commercializzazione e che risulta oggetto di deposito solo nel 2018, quando l'attrice aveva preso conoscenza del progetto dei concorrenti (e quindi in un'ottica chiaramente "difensiva" - se non emulativa - e non di sfruttamento commerciale diretto). Questa constatazione genera ben più di un dubbio in ordine al fatto che alla F. E. S.R.L. sia stata "sottratta" la "commessa" *Il Giudizio Universale - A spectacular show*, in quanto l'attrice medesima aveva invece modo di perfezionare ed offrire a terzi lo spettacolo senza ancora incorrere in alcun modo nella concorrenza dei convenuti, ed anzi acquisendo un netto vantaggio commerciale[6].

[6] E ciò vale a diversificare significativamente la presente vicenda rispetto a quelle oggetto della sentenza di questo Tribunale n. 11166/2016 del 12 ottobre 2016, nella quale vi era una effettiva situazione di concorrenza

Il dato conclusivo, quindi, è che nella presente vicenda la condotta di storno non sembra aver determinato alcun concreto travaso di conoscenze né inciso su un "vantaggio concorrenziale" che in realtà l'attrice non ha neppure inteso sfruttare.

Di qui il rigetto anche della domanda alternativa della F. E. S.R.L., nonché della domanda subordinata ex art. 2043 c.c., priva, del resto, di qualunque autonoma argomentazione a supporto, e di fatto duplicazione della domanda ex art. 2598 c.c.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i nuovi parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (in attuazione del D.L. 1/2012).

Il tutto secondo il seguente conteggio, che assume come scaglione di riferimento quello ricollegabile al *petitum* - invero forse non del tutto proporzionato - formulato da parte attrice, limitando, tuttavia gli incrementi previsti dall'art. 6 alla percentuale del 10% per ciascuno degli scaglioni ulteriori rispetto al tetto di € 520.000,00:

Fase	**Compenso medio**	**Art. 4, c. 1**	**Riporto**	**Art. 4, c. 2**	**Riporto**	**Art.. 6**	**Totale**
Studio	3.375,00	1,00	3.375,00	1,00	3.375,00	1,4641	4.941,34
Introduzione	2.227,00	1,00	2.227,00	1,00	2.227,00	1,4641	3.260,55
Istruttoria	9.915,00	0,50	4.957,50	1,00	4.957,50	1,4641	7.258,28
Decisione	5.870,00	1,00	5.870,00	1,00	5.870,00	1,4641	8.594,27
Totale	21.387,00		16.429,50		16.429,50		24.054,43

Ex art. 2 risulta dovuto il rimborso spese forfettario che si stima di fissare nella misura del15%. L'I.V.A. risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode.

P.Q.M.

su alcune commesse.

il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

1) respinge integralmente le domande proposte da F. E. S.R.L. nei confronti di BALICH WORLDWIDE SHOWS S.R.L.; WORLDWIDE SHOWS CORPORATION S.P.A.; ARTAINMENT WORLDWIDE SHOWS S.P.A.; Marco Balich; Gianmaria Serra con atto di citazione notificato in data 30 aprile - 2 maggio 2018;

2) condanna F. E. S.R.L. al pagamento in favore di BALICH WORLDWIDE SHOWS S.R.L.; WORLDWIDE SHOWS CORPORATION S.P.A.; ARTAINMENT WORLDWIDE SHOWS S.P.A.; Marco Balich; Gianmaria Serra delle spese processuali che liquida in € 24.054,43 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.

Sentenza per legge esecutiva.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Civile Quattordicesima - Tribunale Delle Imprese - Specializzata Impresa “A”, in data 13/05/2021.

2. Diritti audiovisivi relativi ad eventi sportivi - Sfruttamento economico dei diritti audiovisivi - Assegnazione dei diritti esclusivi di trasmissione in diretta dei contenuti audiovisivi sul territorio italiano - Soggetti licenziatari - Accesso abusivo ai contenuti - Inibizione dei servizi di accesso ai contenuti

TRIBUNALE DI MILANO, XIV Sez. Civile - *Giudice* Stefano Tarantola - Ordinanza del 4 giugno 2021 n. 4657 - Lega Nazionale Professionisti Serie A c. Vodafone Italia S.P.A., Wind Tre S.P.A., Fastweb S.P.A., Tiscali Italia S.P.A., Tim S.P.A.

Provvedendo nel procedimento cautelare n. r.g. (…), promosso da:

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, associazione di natura privatistica, quale soggetto cui, con D. Lgs. 9/2008 è stata conferita la contitolarità - unitamente alle squadre di calcio organizzatrici delle partite - dei diritti audiovisivi relativi a tutti gli eventi disputati nell'ambito del Campionato Serie A (oltre che nell'ambito della Coppa Italia, della Supercoppa, e delle competizioni Primavera; art.3 D.lgs. 9/2008), nonché la legittimazione, in via esclusiva, allo sfruttamento economico di tali diritti audiovisivi (artt. 3 e 4 D.lgs. 9 gennaio 2008 n.9), mediante assegnazione dei diritti esclusivi di trasmissione in diretta dei contenuti audiovisivi sul territorio italiano, a pagamento e su qualsiasi piattaforma audiovisiva (ivi espressamente compresa la piattaforma IPTV), in favore di Sky Italia s.r.l., per le partite di cui ai "pacchetti" 5 e 6, e di Perform Investment Ltd., per le partite di cui al "pacchetto" 7; inoltre titolare esclusiva dei diritti di privativa sul marchio registrato figurativo europeo "Serie A", come di seguito raffigurato:



ed in cui è intervenuta:

SKY ITALIA srl, quale soggetto assegnatario esclusivo per la stagione 2019/2020 dei "pacchetti" 5 e 6 aventi ad oggetto i diritti di trasmissione in diretta rispettivamente di 3 e 4 partite per ciascuna giornata del Campionato su tutte le Piattaforme Audiovisive (espressamente incluse la Piattaforma Internet e la

Piattaforma IPTV; docc. 1-4), e licenziataria per il territorio italiano del marchio "SKY" (doc.5); nonché quale licenziataria del marchio "SKY";

osservato che:

- Sky Italia s.r.l. e Perform Investment Ltd. sono gli unici licenziatari, per il territorio italiano, dei diritti di trasmissione dei contenuti audiovisivi relativi alle partite del Campionato per la stagione calcistica in corso senza facoltà di subconcessione in licenza a terzi dei diritti in questione, ne la facoltà di costituire rapporti contrattuali con terzi aventi analoghi effetti (art. 11 co.6 D.Lgs. 9 gennaio 2008 n.9);
- la ricorrente LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A ha evidenziato l'attività illecita svolta dai seguenti servizi: "Apnalarkana-Sat", "CardIPTV", "FauconTeam", "IPTVSportsUK", che consentono l'accesso ai siti vetrina apnalarkana-sat.com, www.apnalarkana-sat.com, worlds-iptv.com, www.worlds-iptv.com, cardiptv.com, www.cardiptv.com, fauconteam.com, www.fauconteam.com, iptvsportsuk.com, www.iptvsportsuk.com come indicato nella tabella che segue:
-

Ref. IPTV	ServiceType	FQDN / URL	IPAddress	NetworkMantainer
Apnalarkana-Sat	Website	apnalarkana-sat.com www.apnalarkana-sat.com		CLOUDFLARENET, US
Apnalarkana-Sat	Website	worlds-iptv.com www.worlds-iptv.com		CLOUDFLARENET, US
Apnalarkana-Sat	Main Server	stariptv.zapto.org	193.37.214.174	VPSAG-com
CardIPTV	Website	cardiptv.com www.cardiptv.com		OVH, FR
CardIPTV	Main Server	tv.cardiptv.com	152.89.63.177	UA-VSYS-20190124

mediante i quali vengono resi disponibili agli utenti in modalità live-streaming, o on demand, i contenuti audiovisivi di cui sopra, oggetto dei diritti di esclusiva dei terzi licenziatari della LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, attraverso un accesso abusivo a tali contenuti in favore degli utenti registrati sui rispettivi siti web, con utilizzo di infrastrutture complesse ed univocamente dedicate a tale attività illecita, composte da hardware e software idonei a gestire un voluminoso traffico dati ed a consentire in tempi rapidissimi l'invio del segnale in chiaro agli

utenti finali (v. descrizione particolareggiata delle modalità di funzionamento del servizio nella relazione tecnica depositata, in doc.6 ricorrente);

osservato che la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di ordinare in via cautelare agli ISP resistenti di ordinare "*… (anche ex art. 14, comma 3, D. Lgs. n. 70/2003) agli Internet Service Provider convenuti, di adottare immediatamente - anche in ragione della irripetibilità delle gare oggetto di pirateria che una volta giocate vengono "consumate" e perdono significativamente l'appeal sul pubblico dei consumatori - le più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente (i) i siti vetrina con nome a dominio apnalarkana-sat.com, www.apnalarkana- sat.com, worlds-iptv.com, www.worlds-iptv.com, cardiptv.com, www.cardiptv.com, fauconteam.com, www.fauconteam.com, iptvsportsuk.com, www.iptvsportsuk.com ed a tutti i siti (cc.dd. "alias") che, anche in futuro, mettano a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti oggetto del presente procedimento e siano soggettivamente ed oggettivamente riconducibili ai medesimi Servizi "Apnalarkana-Sat", "CardIPTV", "FauconTeam" e "IPTVSportsUK" (ii) agli stessi Servizi "Apnalarkana-Sat", "CardIPTV", "FauconTeam" e "IPTVSportsUK" siano essi associati agli indirizzi IP 193.37.214.174, 152.89.63.177, 45.153.33.131, 20.52.232.195, 34.90.67.217, 35.246.48.2, 18.193.102.181, 34.105.172.66, 35.159.22.157, 35.198.71.25, 89.41.180.162, 93.114.194.66 e 89.41.180.67 ovvero a qualsiasi altro indirizzo IP che, anche in futuro, consenta l'accesso ai Servizi; (iii) ai medesimi Servizi "Apnalarkana-Sat", "CardIPTV", "FauconTeam" e "IPTVSportsUK" mediante il blocco della risoluzione dei domain name stariptv.zapto.org, tv.cardiptv.com, live.fauconteam.com, pulselive.uk (attualmente identificativi dei "Main server" e/o dei "Delivery Server" sottesi ai Servizi) e di tutti gli altri nomi di dominio (cc.dd. "alias"), indipendentemente dal nome a dominio utilizzato, riconducibili ai medesimi Servizi e risolventi agli indirizzi IP (attuali e futuri) identificativi dei "Main server" e/o dei "Delivery Server" ad essi sottesi; nonché fissare "… una somma nei confronti di tutte le resistenti - in misura non inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) - per ogni giorno di ritardo - decorsi due giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento e dalle eventuali successive comunicazioni connesse alle variazioni - nell'esecuzione dell'emanando provvedimento;*

osservato che l'intervenuta SKY ITALIA srl ha svolto analoghe richieste cautelari, dovendosi ritenere la stessa interessata, in forza delle licenze concesse, a chiedere che sia impedita l'ulteriore illecita diffusione dei contenuti audiovisivi oggetto della licenza; contenuti audiovisivi trasmessi o diffusi sulle reti di comunicazione anche in relazione alla violazione dei suoi diritti sul marchio

"SKY" che risulta riprodotto sulle immagini relative alle partite oggetto di licenza esclusiva da parte di LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A;

considerato che la ricorrente e l'intervenuta appaiono legittimazione alle rispettive azioni prospettate;

ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris, per quanto sopra esposto e per gli elementi offerti dalla documentazione prodotta, in ordine alle violazioni dedotte, rispetto alle quali la posizione degli ISP resistenti - astrattamente non responsabili per detti illeciti ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 70/03 - assume rilievo in relazione alla loro qualità di intermediari, che consente comunque l'adozione nei loro confronti di ordine inibitorio a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa per le violazioni prospettate (v. art. 156, comma 1 l.a.);

ritenuta la sussistenza del periculum in mora, tenuto conto della gravità del pregiudizio connesso alla rilevanza delle attività economiche direttamente ed indirettamente connesse all'offerta dei contenuti sportivi in questione, alla natura sostanzialmente irreparabile che connota il pregiudizio derivante da detti illeciti - concentrati sulla trasmissione degli eventi in diretta, e cioè nel momento in cui è massimo l'interesse dello sportivo per la visione dell'evento stesso - sia sotto il profilo della progressiva erosione di quote di mercato che rispetto alla lesione dell'immagine commerciale della ricorrente ed alla tutela delle licenziatarie dei diritti;

ritenuto che sussiste inoltre la particolare urgenza che impone l'adozione di misure cautelari inaudita altera parte, stante la necessità di intervento in tempi utili ad evitare l'ulteriore protrarsi delle condotte illecite in relazione agli illeciti che si determineranno per gli eventi sportivi di imminente svolgimento;

ritenuto che le misure da adottarsi devono essere modulate al fine di precisare gli adempimenti cui le parti resistenti devono attenersi, evitando ogni valutazione relativa alla liceità dei contenuti veicolati da un sito web, in quanto valutazione riservata all'autorità giudiziaria e/o amministrativa;

ritenuto conseguentemente che le inibitorie richieste devono essere adottate nei seguenti limiti:

- in relazione agli indirizzi IP indicati, risultando essi univocamente e rispettivamente utilizzati all'operatività dei singoli servizi indicati, nonché a quelli che in futuro saranno eventualmente utilizzati dagli autori delle violazioni per accedere al nome di dominio;

- quanto al richiesto blocco all'accesso a tutti gli altri siti che in futuro porranno a disposizione del pubblico i medesimi contenuti tramite ulteriori siti-vetrina e *main server* (i cd. "*alias*"), tenuto conto che l'effettiva riconducibilità di condotte future ad un unico fatto lesivo impone la reale coincidenza oggettiva e soggettiva con i comportamenti già esaminati, dunque effettivamente consistenti nell'attuazione del medesimo comportamento illecito da parte dei medesimi soggetti o comunque con collegamenti diretti con essi:

o l'inibitoria va estesa a quelle condotte che associno diverso *top level domain* al medesimo *second level domain* utilizzato in ciascuno dei servizi indicati, onerando parte ricorrente di comunicare alle resistenti gli eventuali nuovi indirizzi IP che consentissero il collegamento ai siti *web* in questione, anche ove questi ultimi fossero associati a diverso *top level domain* ma consentano la fruizione dei medesimi contenuti;

o l'inibitoria va estesa anche ad eventuali modifiche al *second level domain*, a condizione che - oltre a rimandare ai medesimi contenuti illeciti innanzi considerati - il collegamento tra i soggetti responsabili dell'attività illecita ad oggi posta in essere tramite i siti indicati sia obbiettivamente rilevabile, ad esempio attraverso la comunicazione ai rispettivi abbonati di specifiche indicazioni atte a raggiungere altro sito diversamente denominato ma - per effetto di tali indicazioni - ad essi direttamente riconducibile; le parti ricorrenti comunicheranno alle resistenti tale estensione sotto la loro responsabilità allegando copia delle comunicazioni diffuse dai responsabili delle violazioni contenenti la variazione del *second level domain* o comunque gli elementi documentali che attestino la provenienza dai medesimi soggetti;

ritenuto di dover accogliere la richiesta di assoggettare a misure di riservatezza le relazioni tecniche prodotte in atti (doc. 6 e 6 *bis* di parte ricorrente e doc. 7 di parte intervenuta Sky Italia), in quanto contenenti sia informazioni relative all'identità dei tecnici che hanno eseguito i rilievi sia le credenziali utilizzate dalla società che ha eseguito gli accertamenti tecnici per accedere ai servizi in questione, fatta salva all'atto dell'instaurazione del contraddittorio l'eventuale predisposizione di misure di riservatezza che consentano l'esame di tali documenti agli interessati nel presente procedimento cautelare;

preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori

delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

preso atto delle disposizioni del Presidente del Tribunale in ordine alle modalità di svolgimento delle udienze in conseguenza delle disposizioni emergenziali vigenti;

provvedendo *inaudita altera parte* sulle istanze cautelari avanzate dalla ricorrente LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A e dalla intervenuta SKY ITALIA s.r.l. nei confronti delle resistenti TIM spa, VODAFONE ITALIA spa, FASTWEB spa, TISCALI ITALIA spa, WIND TRE spa; visti gli artt. 156 segg. l.a. e gli artt. 669 *bis* segg. c.p.c.,

ordina agli *Internet Service Provider* resistenti di adottare immediatamente le più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente a tutti i destinatari dei propri servizi:

- l'accesso agli **indirizzi IP 193.37.214.174, 152.89.63.177, 45.153.33.131, 20.52.232.195, 34.90.67.217, 35.246.48.2, 18.193.102.181, 34.105.172.66, 35.159.22.157, 35.198.71.25, 89.41.180.162, 93.114.194.66 e 89.41.180.67**, sottesi ai servizi **"Apnalarkana-Sat", "CardIPTV", "FauconTeam", "IPTVSportsUK"** che consentono l'accesso ai siti vetrina ***apnalarkana-sat.com, www.apnalarkana-sat.com, worlds-iptv.com, www.worlds- iptv.com, cardiptv.com, www.cardiptv.com, fauconteam.com, www.fauconteam.com, iptvsportsuk.com, www.iptvsportsuk.com***; la risoluzione dei **domain name: *stariptv.zapto.org, tv.cardiptv.com, live.fauconteam.com, pulselive.uk***;

- l'accesso a qualsiasi altro eventuale indirizzo IP - purché univoco - che consenta l'accesso ai menzionati nomi a dominio;

- l'accesso ai menzionati nomi a dominio anche ove venga associato un *top level domain* diverso da quelli già indicati che metta a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti oggetto del presente provvedimento di cui ai servizi **"Apnalarkana-Sat", "CardIPTV", "FauconTeam", "IPTVSportsUK"**;

- l'accesso agli *alias* derivanti da modifiche al *second level domain* relativi a tutti gli attuali siti-vetrina e a quelli associati ai *main server* indicati a condizione che - oltre a rimandare ai medesimi contenuti illeciti innanzi considerati dei servizi **"Apnalarkana-Sat", "CardIPTV", "FauconTeam", "IPTVSportsUK"** - il collegamento soggettivo con i soggetti responsabili dell'attività illecita attualmente in essere sia obbiettivamente rilevabile anche

mediante le comunicazioni dei soggetti responsabili ai rispettivi abbonati di specifiche indicazioni atte a raggiungere altro sito diversamente denominato;

fissa nei confronti di ciascuna delle resistenti TIM spa, VODAFONE ITALIA spa, FASTWEB spa, TISCALI ITALIA spa, WIND TRE spa la somma di euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del comando di cui sopra decorsi due giorni lavorativi dalla notifica del presente provvedimento e dalle eventuali successive comunicazioni connesse alle variazioni indicate;

dispone la segretazione delle relazioni tecniche ed allegati (doc. 6 e 6 *bis* fascicolo ricorrente e doc. 7 fascicolo intervenuta Sky Italia srl), senza possibilità di accesso per alcuno se non previa autorizzazione del giudice;

fissa udienza per il giorno 3 giugno 2021 ore 9:30, con trattazione scritta, per la conferma, modifica o revoca del provvedimento;

assegna termine alla ricorrente ed all'intervenuta per la notifica del presente decreto e del ricorso fino al giorno 27 maggio 2021;

dispone che la predetta udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare);

assegna alle parti termine sino a tre giorni prima dell'udienza indicata per il deposito telematico delle predette note scritte. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei;

invita i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

avverte

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Si dà atto che il presente provvedimento viene depositato in forma cartacea in conseguenza di un malfunzionamento dell'applicazione "Consolle" che non consente l'apposizione di firma digitale.

osservato che nel procedimento sono rimaste contumaci le società resistenti;

osservato che la ricorrente e l'intervenuta, con note scritte depositate per la trattazione dell'odierna udienza in forma scritta, hanno chiesto confermarsi il decreto con spese compensate; **ritenuto**, che, come richiesto dalla ricorrente e dall'intervenuta, sussistano i presupposti per la conferma del decreto pronunciato *inaudita altera parte*;

conferma

il decreto pronunciato *inaudita altera parte* e dichiara compensate le spese del procedimento.

Milano, 3 giugno 2021.

3. Programmi per elaboratore - Diritto d'autore su software - Duplicazione abusiva di software - Contratto di licenza - Misura della descrizione per l'acquisizione della prova della contraffazione e della violazione del diritto - Indagine telemetrica

TRIBUNALE DI MILANO, XIV Sez. Civile - *Giudice* Federico Rolfi - Ordinanza dell'11 giugno 2021 - Sescoi International SAS e Vero Uk Limited c. S.O.M. S.R.L.

Osservato in fatto e in diritto

1. In fatto

1.1 Con ricorso in data 16 aprile 2021 SESCOI INTERNATIONAL SAS ha chiesto in principalità di disporre la descrizione di tutti i programmi per elaboratore e degli altri prodotti di SESCOI INTERNATIONAL SAS e di VERO UK LIMITED, in particolare quelli denominati "VISI" e "WorkNC", presenti presso la sede legale di (…) e presso altri stabilimenti della resistente, nonché di disporre la descrizione dei mezzi adibiti alla riproduzione dei programmi per elaboratore e degli altri prodotti di SESCOI INTERNATIONAL SAS e di VERO UK LIMITED - in particolare quelli denominati "VISI" e "WorkNC" - in ogni loro versione, oltre agli elementi di prova concernenti la lamentata violazione, ivi inclusa ogni relativa documentazione tecnica, contabile, commerciale ed amministrativa, corrispondenza commerciale, e-mail, fogli di lavoro e simili nella disponibilità della resistente.

Hanno riferito in sintesi le ricorrenti:

- di essere titolari del diritto d'autore su due software

a) sofware denominato WorkNC

b) applicativo (suite di programmi) denominato VISI;

- di avere acquisito elementi che consentivano di affermare che S.O.M. S.R.L., violando i diritti delle ricorrenti medesime, stesse utilizzando un numero di copie superiore a quello per cui aveva acquistato regolare licenza, dopo aver abusivamente duplicato lo stesso software

1.2 Con decreto inaudita altera parte il tribunale ha disposto procedersi alla descrizione giudiziale, a mezzo ufficiale giudiziario, nei confronti di S.O.M. S.R.L., dei programmi per elaboratore presenti sui server, sui computer anche portatili, e su altri tipi di supporti nella disponibilità della resistente sui quali gli

stessi potessero essere rivenuti, determinando anche le modalità per l'esecuzione del provvedimento, e fissando udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento, ed assegnando termine per la notifica di ricorso e decreto

1.3 Nelle more dell'attuazione del provvedimento, per un disguido, uno degli atti del procedimento veniva irritualmente comunicato alla convenuta che quindi, già in data 29 aprile 2021 era in grado di presentare richiesta di accesso agli atti del procedimento, mostrando quindi di essere edotta del medesimo.

1.4 Effettuata la notifica ed eseguita la descrizione come da verbale del 30 aprile 2021, si è costituita S.O.M. S.R.L. che ha chiesto la revoca del provvedimento inaudita altera parte contestando vigorosamente la sussistenza dei presupposti per la concessione della cautela. Parte resistente, nel rammentare di avere regolarmente acquistato complessivamente 3 licenze del software VISI e 2 licenze del programma WorkNC ha:

- contestato l'ammissibilità del ricorso in quanto non accompagnato dalla produzione dei relativi contratti di licenza;

- evidenziato che peraltro i programmi in questione potevano essere utilizzati solo previo inserimento di password generate da un server;

- contestato le risultanze dalla verifica della società ITCA, società di consulenza specializzata nella tutela dei diritti d'autore, in quanto basate su un'indagine telemetrica non autorizzata;

- evidenziato la propria totale estraneità ad alcuni dei dispositivi individuati dalla ricorrente come apparati su cui erano stati installati i software per cui è causa.

1.5 All'udienza del 9 giugno 2021 le parti hanno proceduto alla discussione ed all'esito il Tribunale si è riservato.

2. Sul fumus bonis iuris

2.1 Poiché l'oggetto della presente decisione è costituito dalla conferma, modifica o revoca della descrizione, ritiene il Tribunale, peraltro sulla scorta di propri precedenti, che la valutazione finale del provvedimento inaudita altera parte di descrizione (non accompagnata da altre richieste cautelari) presenti in ogni caso specifici profili di peculiarità che impattano sulla valutazione del

profilo del fumus boni iuris, così come sul profilo del periculum in mora. Com'è noto, la misura della descrizione è finalizzata all'acquisizione della prova della contraffazione e della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva (in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale) sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto asseritamente leso.

La tutela ha ad oggetto quindi l'istruttoria - cioè l'acquisizione di elementi che serviranno poi per decidere sulla ragione o sul torto - diversificandosi sotto questo aspetto da tutti gli altri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale.

Ciò che viene in rilievo, in sintesi, è il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.

Nel caso di adozione del provvedimento inaudita altera parte, quindi, l'udienza successivamente instaurata ha essenzialmente lo scopo di valutare, oltre alla legittimità del provvedimento stesso alla luce delle difese della parte resistente, anche il risultato della descrizione stessa, senza tuttavia scendere nel merito della sussistenza o meno della lesione del diritto sostanziale all'acquisizione dei cui elementi di prova la descrizione è solo funzionale.

Come rammentato da questo Tribunale in un proprio precedente, infatti, "La verifica degli esiti della misura ha carattere meramente formale, limitata ad un vaglio c.d. esterno della tipologia dei documenti raccolti. L'esame deve quindi arrestarsi alla rilevanza e alla formale pertinenza degli elementi probatori acquisiti (c.d. res extensa, attraverso il riscontro di quali siano la natura e la tipologia dei documenti acquisiti) e non estendersi all'indagine del loro contenuto (c.d. res cogita, finalizzata a verificare in concreto se gli elementi contenuti nei documenti supportino un giudizio d'illiceità della condotta censurata).".

Appare, allora, evidente che, ai fini dell'acquisizione "degli elementi di prova" di cui all'art 129 C.P.I., la valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte deve limitarsi alla verifica della sussistenza della

astratta idoneità di quanto fatto oggetto della descrizione a costituire base per assolvere nel futuro giudizio di merito all'onere di provare la lamentata violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l'effettività dell'an di tale violazione. Nel caso della descrizione, infatti, il fumus boni iuris assume caratteri peculiari, nel senso che - allo scopo di evitare che tale forma di tutela sia sollecitata con finalità meramente esplorative, se non di vera e propria abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, anche per arrecare loro un danno - lo stesso presuppone che la parte che chiede la misura, non si limiti ad un'apodittica allegazione della lesione del proprio diritto, ma fornisca elementi concreti di potenziale riscontro circa la medesima lesione, e soprattutto circa il pericolo di dispersione della prova.

Come già statuito da questo Tribunale (ordinanza 2 Agosto 2017):

La descrizione, come noto, è un mezzo di ricerca e salvaguardia della prova e, per tale ragione, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, il fumus boni iuris ha un minore grado di consistenza. Il fumus va, invero, apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova - ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito - e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s'invoca tutela.

Tali considerazioni con riguardo alla ratio della misura cautelare non portano ad escludere l'esame della sussistenza del fumus boni iuris: esso va comunque accertato sebbene con minore rigore e, quando appaiano fondate ragioni per una prognosi negativa, la misura non va concessa. La direttiva cd. Enforcement, pur prevedendo che tale misura è un celere ed efficace mezzo provvisorio per la salvaguardia della prova dei diritti di proprietà industriale, ha enunciato il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza comunitaria, che le misure cautelari necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale devono essere "fair, equitable, non unnecessarily complicated or costly", nonché "proportionate" e tali da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi (art. 3 Direttiva 2004/48/CE).

Ne consegue che in sede di descrizione (al di là delle altre misure cautelari eventualmente richieste), compito del tribunale è verificare la non pretestuosità della domanda ed il carattere non meramente esplorativo della misura, con la conseguenza che la verifica formale dei documenti acquisiti attraverso l'elencazione indicata nel verbale redatto da parte dell'Ufficiale giudiziario con

l'ausilio del C.T.U. appare sufficiente a fondare un vaglio positivo sui risultati della descrizione e, dunque, sulla conferma del decreto reso inaudita altera parte.

2.2 Tornando, allora, al caso di specie, senza (si ripete) scendere nel merito di profili che saranno semmai oggetto del giudizio di merito, si osserva che la valutazione del fumus boni iuris viene condizionata solo dalle seguenti circostanze.

1) Risulta documentata e incontestata la titolarità del diritto d'autore sui programmi di cui si controverte in capo alle ricorrenti, così come incontestato è l'acquisto di alcune licenze da parte della resistente.

2) Va altresì affermata la non evidente illegittimità dell'indagine telemetrica operata per conto della ricorrente. Le contestazioni della parte resistente circa l'assenza di un assenso alle condizioni EULA - in particolare la 3.3[1] - sulla cui base parte ricorrente ha proceduto agli accertamenti in telemetria sono smentite dalla relazione prodotta dalle ricorrenti in data 8 giugno 2021 come DOC. 16. Da tale relazione si evince la materiale impossibilità di procedere alla installazione di programmi per elaboratore per cui è causa senza una previa accettazione delle condizioni EULA, peraltro secondo un meccanismo che è adottato dalla generalità dei software in commercio.

3) In astratto (ogni accertamento verrà rimesso al merito) la circostanza che l'utilizzo dei programmi in questione comporti l'inserimento di un codice generato da un server non vale di per sé in alcun modo ad impedire la contraffazione dei programmi, essendo perfettamente possibile - circostanza questa che rasenta il fatto notorio - aggirare il problema mediante cracking o l'impiego di programmi key generator di facile acquisizione.

4) Nel verbale delle operazioni di descrizione il socio della S.O.M. S.R.L. N. S. ha

[1] "Il Licenziante e le sue affiliate si riservano il diritto di adottare tutte le misure legali necessarie per eliminare la pirateria dei loro prodotti software. In questo contesto, il Licenziatario riconosce ed accetta che il Licenziante può utilizzare il Materiale concesso in licenza e/o TPM per raccogliere e trasmettere alcuni dati a sé e alle sue affiliate (nonché a fornitori di servizi e rappresentanti suoi e delle sue affiliate) per talune finalità, quali la verifica dell'osservanza da parte degli utenti delle condizioni di questo EULA e del Tipo di licenza, Numero massimo permesso e Accordo di abbonamento pertinenti (se del caso), identificazione dell'uso e degli utenti non autorizzati del Materiale concesso in Licenza e l'adozione di ogni altra misura e intervento volti a proteggere e far valere i diritti di proprietà intellettuale del Licenziante (e delle sue affilate). I dati raccolti non includeranno dati dei clienti creati con il Materiale concesso in licenza, ma potranno essere dati personali. Per informazioni su come il Licenziante raccoglie ed elabora i dati personali, si rinvia alla dichiarazione sulla privacy, suscettibile di aggiornamento, riportata in https://www.hexagonmi.com/aboutus/privacy-policy (o altri URL successivi).".

testualmente dichiarato: "*dopo la notifica via PEC da parte della Cancelleria del Tribunale di Milano, sez. impresa, del provvedimento presidenziale in data [illeg.] aprile c.a., abbiamo disinstallato tale software (WorkNC e VISI) dai computer non licenziati, in quanto non utilizzati per questioni di affidabilità*".

L'insieme di tali circostanze permette di concludere che:

1) il ricorso per descrizione non è stato chiesto sulla base di allegazioni carenti, e men che meno palesemente abusive, dovendosi allo stato ritenere che il rilievo telemetrico sia stato operato in conformità delle previsioni contrattuali;

2) sugli esiti del procedimento grava la circostanza di un involontario avviso alla resistente di un'attività la cui efficacia dipende, evidentemente, dalla sorpresa;

3) sussisteva l'astratta idoneità di quanto fatto oggetto della descrizione a costituire base per assolvere nel futuro giudizio di merito all'onere di provare la lamentata violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l'effettività dell'an di tale violazione;

4) vi è in ogni caso una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in cui si riconosce l'avvenuta disinstallazione del programma "dai computer non licenziati", dichiarazione il cui peso viene anche in questo caso rimesso al giudizio di merito, ma che nella presente sede non può non essere valutata ai fini del fumus boni iuris.

In questo quadro gli esiti concreti della descrizione non possono valere a condurre alla revoca del provvedimento inaudita altera parte: la valenza finale di tali esiti sarà oggetto dell'instaurando giudizio di merito ma confermano a posteriori in ogni caso la presenza dei presupposti per la concessione (e conferma) del provvedimento.

3. Sul periculum in mora - quanto al secondo presupposto della cautela - peraltro da valutarsi sempre alla luce delle peculiarità della descrizione - ci si limita ad osservare che nelle more dell'instaurazione del giudizio di merito ben potrebbe intervenire un mutamento irreversibile della situazione di fatto dovuto, in particolare, alla possibilità di manipolazione, cancellazione o modificazione dei computer o dei supporti sui quali sono presenti i software in questione.

4. Le spese sono rimesse al giudizio di merito, che statuirà in via definitiva anche sulle spese del C.T.U., già liquidate come da decreto del 18 maggio 2021, e poste

provvisoriamente a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

Letti gli artt. 669 bis segg. e 700 c.p.c., nonché 161 e 162 L.A.

1) conferma il decreto inaudita altera parte in data 22 aprile 2021;

2) assegna il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo, dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.

Si comunichi

Milano, data del deposito telematico.

4. Diritto all'immagine - Trasmissione non autorizzata del ritratto di una persona defunta in una serie TV - Notorietà del personaggio ritratto - Lesione dell'onore e del prestigio - Danno patrimoniale e non patrimoniale - Carenza di legittimazione attiva - Natura artistica ed interesse culturale dell'opera ex art. 97 l.d.a.

TRIBUNALE DI MILANO, XIV Sez. Civile - *Pres. Rel.* Anna Bellesi - Sentenza del 21 giugno 2021 n. 5308 - P. L. c. Mediaset S.P.A., R.T.I. S.P.A., Twentieth Century Fox International Television Inc. e Twentieth Century Fox Home Italia S.R.L.

Ragioni della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, P. L. ha convenuto in giudizio Mediaset s.p.a., RTI s.p.a., Twentieth Century Fox International Television inc. e Twentieth Century Fox Home Italia s.r.l., chiedendo di accertare nei loro confronti la violazione del diritto all'immagine della defunta zia Rita Levi-Montalcini, ai sensi degli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d'autore, nonché ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost., per essere il ritratto della scienziata comparso, senza alcuna autorizzazione, nell'episodio n. 14 della serie televisiva "Bones" trasmessa sul canale televisivo Mediaset "Top Crime". L'attrice ha chiesto, contestualmente, di inibire alle convenute qualunque trasmissione, messa in onda, riproduzione o replica dell'episodio n. 14 della nona stagione della predetta serie televisiva, con previsione di una penale di euro 10.000 per ogni inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del richiesto provvedimento. Ha chiesto, altresì, di disporre il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i DVD contenenti l'episodio in questione e di condannare le convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

L'attrice assume in particolare:

- di essere erede, nipote, nonché congiunta di Rita Levi- Montalcini, e pertanto legittimata ad agire ai sensi della legge sul diritto d'autore;

- che nell'episodio n. 14 della serie americana "Bones", andato in onda il 9 marzo 2017 sul canale televisivo Mediaset "Top Crime", compariva il ritratto di Rita Levi-Montalcini senza che fosse mai stata richiesta né concessa alcuna autorizzazione, in un contesto ritenuto inadeguato e lesivo dell'onore e del prestigio della medesima;

- che, più precisamente, il volto di Rita Levi-Montalcini appariva ritratto sulla parte superiore di un bikini color oro, che tre protagoniste della serie (un'antropologa forense, una patologa ed una specialista in ricostruzione facciale forense)

avrebbero dovuto indossare in occasione dell'assegnazione del premio "*Donna di scienza dell'anno*";

- che la serie televisiva in questione è una serie di grande successo, esportata in tutto il mondo e trasmessa sul canale Mediaset TOP Crime in via continuativa a partire dal 27 maggio 2015;

- che le convenute avrebbero realizzato uno sfruttamento illecito dell'immagine di Rita Levi-Montalcini, ai sensi dell'art. 96, primo comma l.d.a., senza che possa operare l'esimente della notorietà del personaggio ritratto, non rinvenendosi quelle esigenze di carattere pubblico e sociale che giustificherebbero l'utilizzo dell'immagine senza preventivo consenso;

- che l'utilizzo dell'immagine in questione avrebbe arrecato un pregiudizio all'onore, alla reputazione e al decoro di Rita Levi-Montalcini, ai sensi dell'art. 97, secondo comma l.d.a. e degli artt. 2 e 3 della Costituzione;

- di avere subito un danno patrimoniale, consistente nel pregiudizio patito dalla vittima e dai suoi aventi diritto a causa dell'esposizione dell'immagine di Rita Levi-Montalcini a scopi lucrativi, senza alcuna preventiva autorizzazione;

- di avere subito un danno non patrimoniale, consistente nella lesione dell'onore e del decoro della persona ritratta e dei suoi congiunti, risarcibile a titolo di danno morale ai sensi del combinato disposto degli artt. 158 l.d.a. e 2059 c.c.

In data 21 dicembre 2018 si sono costituite la Twentieth Century Fox International Television Inc. e la Twentieth Century Fox Home Entertainment, che in via preliminare hanno eccepito la mancata citazione di tutti i litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 44 l.d.a., cioè i coautori dell'opera cinematografica ("*l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico*").

Le convenute hanno poi lamentato la carenza di legittimazione attiva di P. L., in quanto la stessa non rientrerebbe tra i soggetti legittimati dalla legge (ai sensi degli artt. 10 c.c. e 93 l.d.a.) a far valere i diritti sull'immagine della zia defunta.

Nel merito, le convenute hanno eccepito l'infondatezza delle domande, contestando:

- che l'utilizzo dell'immagine di Rita Levi-Montalcini sia avvenuto illegittimamente, in quanto effettuato nell'ambito di un'opera dell'ingegno e consistente in un'espressione di libera manifestazione di diritti fondamentali;

- che la rappresentazione dell'immagine della scienziata su di un bikini color oro possa essere ritenuta offensiva della reputazione di Rita Levi-Montalcini, in quanto avvenuta per pochi secondi ed in un contesto leggero ed ironico, tipico della commedia.

Le convenute si sono altresì opposte alle richieste di parte attrice relative all'adozione degli ordini di ritiro e di distruzione dei DVD contenenti l'episodio e alle richieste risarcitorie, ritenute generiche e del tutto indimostrate sia nell'*an* che nel *quantum*.

In data 18 dicembre 2018 si è costituita anche la Reti Televisive Italiane s.p.a. (RTI s.p.a.), che ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice.

Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza delle domande della controparte, evidenziando:

- la sussistenza dell'esimente della notorietà del personaggio ritratto, *ex* art. 97 l.d.a;

- la sussistenza dell'ulteriore esimente della "natura artistica ed interesse culturale" dell'opera, *ex* art. 97 l.d.a.;

- la continenza formale e sostanziale della scena in cui è stata ritratta Rita Levi-Montalcini;

- l'assoluta mancanza di prova del danno richiesto.

In data 18 dicembre 2018 si è costituita, infine, Mediaset s.p.a., deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto mera società controllante di RTI s.p.a. ed in quanto la società concessionaria delle reti televisive Canale 5, Italia 1 e Rete 4 sarebbe unicamente RTI.

Nel merito, Mediaset s.p.a. ha evidenziato l'infondatezza delle azioni avversarie per sussistenza delle scriminanti di cui all'art. 97 l.d.a., da rinvenire nella notorietà del personaggio ritrattato e nella natura artistica e culturale della serie televisiva "Bones".

2. Dopo l'udienza di prima comparizione, il giudice istruttore, con ordinanza del 18 gennaio 2019, ha respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata da Fox in via preliminare, assegnando termine per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.

All'esito del deposito delle stesse, con ordinanza del 2 settembre 2019, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Infine, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

3. Preliminarmente rispetto ad ogni altra questione, va esaminata la richiesta di integrazione del contraddittorio reiterata da Twentieth Century Fox International Television Inc. e Twentieth Century Fox Home Entertainment Italia S.r.l. in sede di precisazione delle conclusioni.

Tale richiesta è stata respinta dal giudice istruttore sulla base del rilievo che, ai sensi dell'art.45 l.d.a., l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, cui è assimilabile l'opera televisiva che si assume lesiva dei diritti dell'attrice, spetta al produttore, che ne ha la disponibilità economica esclusiva.

Nella propria comparsa conclusionale, Twentieth Century Fox insiste nell'eccezione, osservando che, oltre ai diritti di utilizzazione economica dell'opera di cui si controverte, vi sarebbero diversi ed ulteriori diritti facenti capo ai coautori della serie TV, il cui esercizio è rimesso al produttore ai sensi dell'art. 45 l.d.a., quale ad esempio il diritto di percepire compensi autonomi in connessione alle diverse modalità di sfruttamento commerciale dell'opera, che sono attribuiti ai coautori da varie disposizioni di legge (artt. 46, 46-bis, 18-bis, 84 e 180 l.d.a.).

Tali diritti subirebbero un pregiudizio per effetto dell'emissione dei provvedimenti richiesti dall'attrice, con un riflesso diretto anche sui diritti morali dei coautori e ripercussioni sull'onore e reputazione di questi ultimi.

Ritiene il Collegio che l'assunto non sia condivisibile. La sentenza infatti non è comunque opponibile ai coautori asseriti litisconsorti necessari (che non vengono identificati dalle convenute) e, diversamente da quanto affermato dalla Twentieth Century Fox, essa non sarebbe *inutiliter data*, perché destinata a produrre i propri effetti nei confronti dei soggetti convenuti in giudizio, che sono appunto i soggetti nei cui confronti l'attrice chiede il provvedimento ed i soli che potrebbero darvi esecuzione.

La decisione potrebbe quindi conseguire il proprio scopo, benché resa nei confronti delle sole società convenute.

Per le ragioni che precedono, l'eccezione va disattesa.

4. Appare invece fondata, ad avviso del Collegio, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, sollevata in via pregiudiziale dalle parti convenute.

P. L. ha promosso questo giudizio in qualità di "*erede, nipote, nonché congiunta*" di Rita Levi-Montalcini (cfr. pag. 2 atto di citazione), al fine di tutelare il diritto all'immagine della scienziata, ai sensi degli artt. 96 e 97 l.d.a., nonché ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.

In primo luogo, la qualità di "erede" invocata da P. L. non è stata in alcun modo provata, né rilevante a tal fine è la lettera, prodotta con la terza memoria *ex* art. 183 c.p.c., con la quale Rita Levi-Montalcini ha indicato la nipote P. quale propria "erede spirituale" (produzione peraltro tardiva, come verrà precisato nel prosieguo).

A ben vedere, poi, il richiamo alla qualità di "erede" non risulta del tutto adeguato se si considera che il diritto all'immagine ha carattere di intrasmissibilità e personalità; ne consegue che i diritti dei congiunti dopo la morte della persona ritratta non possono consistere nell'identico diritto di cui beneficiava quest'ultima quando era in vita. Per tale ragione, deve ritenersi che i congiunti siano legittimati ad agire a tutela dell'immagine del parente defunto *iure proprio*, e non *iure successionis*.

Venendo allora ai soggetti individuati dalla legge come legittimati a far valere *iure proprio* i diritti di immagine dopo la morte dell'interessato, si constata che l'art. 10 c.c. comprende una stretta cerchia di congiunti (genitore, coniuge, figli), mentre l'art. 93 l.d.a., richiamato dall'art. 96 inerente ai diritti relativi al ritratto, testualmente dispone che "*Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado*".

Deve dunque escludersi che l'attrice rientri tra i soggetti contemplati dalle menzionate disposizioni: ella è infatti nipote *ex fratre* di Rita Levi-Montalcini, priva di un grado di parentela diretta ai sensi dell'art. 93 l.d.a. Parimenti, l'attrice

non può essere annoverata tra i congiunti ex art. 10 c.c., non essendo né coniuge, né tantomeno figlia o genitrice della defunta Rita Levi-Montalcini.

Non è poi condivisibile la tesi dell'attrice, secondo cui i figli dei fratelli del *de cuius* (parenti in linea collaterale) rientrerebbero tra i discendenti "*fino al quarto grado*" legittimati a far valere i diritti del defunto. Una simile estensione della legittimazione ad agire contrasta infatti con l'interpretazione letterale della norma, che si riferisce esplicitamente ai rapporti di parentela diretta, e contrasta altresì con il criterio dell'interpretazione sistematica, posto che la medesima legge sul diritto d'autore prevede che i diritti d'autore possano essere fatti valere anche "*dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti*" (cfr. art. 23), mentre la medesima regola non è contemplata per i diritti relativi al ritratto ed alla corrispondenza epistolare.

Si consideri, inoltre, che la giurisprudenza prevalente ritiene che l'elenco dei congiunti *ex* art. 93 l.d.a. debba ritenersi tassativo (nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. 19 luglio 1966, n. 1951) e che la sentenza citata da parte attrice a fondamento della propria tesi (Trib. Bergamo, 19.9.2002) riguardava un caso particolare di divulgazione *post mortem* di corrispondenze epistolari, in cui la medesima attrice risultava destinataria di alcune missive contenute nell'epistolario.

Deve escludersi, infine, che parte attrice sia legittimata ad agire ai sensi dell'art. 93, 4° c., l.d.a. (secondo cui "*è rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto*"). Al riguardo, si rileva che la lettera (risalente al 2003) con cui Rita Levi-Montalcini ha designato la nipote P. quale propria "*erede spirituale*" è una produzione inammissibile in quanto tardiva, essendo stata allegata solo in sede di memoria *ex* art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c.

A ben vedere, poi, tale documento non avrebbe potuto comunque costituire un elemento decisivo a favore della legittimazione, perché non contenente una volontà espressa di Rita Levi-Montalcini in merito alla tutela dei propri diritti di immagine *post mortem*. Per contro, l'utilizzo dell'espressione "*erede spirituale*" sembrerebbe escludere la volontà di conferire alla nipote P. L. la legittimazione all'esercizio di tali diritti, caratterizzati da rilevanti profili di sfruttamento economico.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande proposte dall'attrice devono essere rigettate per difetto di legittimazione attiva.

L'accertata carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice rende superfluo l'esame dell'eccezione carenza di legittimazione passiva di Mediaset e di ogni altra questione sollevata dalle parti nei rispettivi atti difensivi.

5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa e all'attività processuale svolta (tenendo conto che, dopo lo scambio delle memorie *ex* art. 183 c.p.c., non è stato dato corso all'attività istruttoria), secondo i parametri previsti da D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano - sezione specializzata impresa - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande sottoposte al suo esame, nel giudizio introdotto da Rita Levi-Montalcini nei confronti di Mediaset s.p.a., RTI s.p.a., Twentieth Century Fox International Television inc. e Twentieth Century Fox Home Italia s.r.l., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- respinge le domande dell'attrice P. L.;

- condanna P. L. a rifondere alle convenute le spese di lite, liquidate:

- in euro 7.000,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, in favore di Mediaset s.p.a.;

- in euro 9.000,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, in favore di RTI s.p.a.;

- in euro 11.700,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, in favore di Twentieth Century Fox Home Italia s.r.l. e Twentieth Century Fox Home Entertainment Italia s.r.l.

Milano, 12.11.2020.

5. Articoli di industrial design e di arredamento - Prodotti tutelati dal diritto d'autore - Carattere creativo e valore artistico - Illecito concorrenziale per imitazione servile confusoria - Appropriazione di pregi - Condotte contrarie ai principi di correttezza concorrenziale

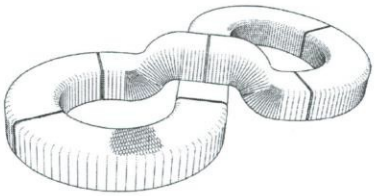
TRIBUNALE DI MILANO, XIV Sez. Civile - *Giudice* Claudio Marangoni - Ordinanza del 5 luglio 2021 n. 5732 - Molo Design Ltd. c. C. S.r.l.

1. La ricorrente MOLO DESIGN Ltd opera nell'ambito dell'ideazione e creazione di innovativi articoli dell'industrial design e di arredamento, nonché di prodotti che incorporano gli stessi.

Per ciò che concerne il presente procedimento ha dedotto che tra i prodotti di maggior successo si segnalano quelli delle linee "Softblock" e "Softwall", elementi di arredo flessibili ed espandibili caratterizzati da una struttura interna a nido d'ape e dalle superfici laterali pieghettate.

Ha richiamato per tali prodotti la tutela del diritto d'autore - già riconosciuta da questo Tribunale con ordinanza 29.5.2020 - nonchè le seguenti registrazioni:

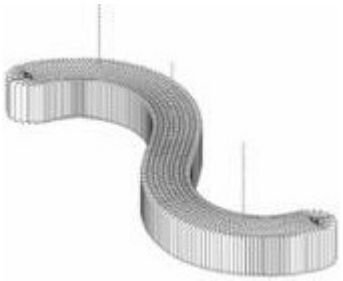
- modello dell'Unione Europea 000729785-0008 (doc. 6 ric.), registrato in data 22/05/2007 in classe 6.01 (Locarno), che riguarda i prodotti denominati softblocks e softseating:



- modello dell'Unione Europea 00460258-0001 (doc. 7 ric.), registrato in data 22/12/2005 in classe 06.06 (Locarno), che riguarda i prodotti denominati softwalls:



- modello internazionale numero DM/207 058 (doc. 8 ric.), registrato in data 16 agosto 2019 in classe 26.05 (Locarno) e designante l'Unione Europea, categoria softblocks ma illuminato dall'interno:



Ha dedotto parte ricorrente di essere stata contattata nell'autunno 2020 per conto di C. s.r.l. da due diverse aziende (… e …: docc. 11 e 12 ric.) in merito ad un progetto per l'allestimento delle vetrine e delle superfici di negozi C. in tutto il mondo, destinato ad essere installato a partire dal mese di gennaio 2021. MOLO DESIGN Ltd aveva fornito informazioni dettagliate sui suoi prodotti Softwall e Softblock, comprese le specifiche tecniche, le certificazioni e le guide all'uso. Erano seguiti vari scambi tra le parti ma nel dicembre 2020 C. s.r.l. - per il tramite delle menzionate società - aveva comunicato di non voler proseguire con il progetto.

Tuttavia MOLO DESIGN Ltd si era poi avveduta nel febbraio scorso - su segnalazione di alcuni suoi clienti - che C. s.r.l. nei suoi negozi di Milano, Roma, Torino, Firenze aveva allestito le sue vetrine con prodotti del tutto simili a quelli di essa ricorrente (docc. 14, 15, 16 e 17 ric.).

Ha rivendicato dunque a proprio favore la tutela autorale di cui all'art. 2, n. 10, l.a., risultando ricomprese le forme di tali prodotti nel novero delle opere del disegno industriale che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico, come desumibile dai plurimi riconoscimenti riportati e dall'inserimento di esse nell'ambito di esposizioni museali di arte contemporanea e di design a livello nazionale ed internazionale.

Inoltre l'utilizzazione da parte della resistente dei prodotti in cui i disegni o modelli registrati sono incorporati costituisce altresì contraffazione dei modelli dell'Unione Europee e del modello internazionale registrati da MOLO DESIGN Ltd, riguardanti rispettivamente i prodotti softblocks e softwalls, nonché i softblocks illuminati. In effetti - secondo la ricorrente - i prodotti utilizzati da C. s.r.l. riprenderebbero pedissequamente le forme, le linee, le caratteristiche estetiche e gli stilemi rivendicati dai modelli registrati di MOLO DESIGN Ltd, quali, ad

esempio, la struttura a nido d'ape, le forme complessive, l'aspetto pieghettato della superficie esterna, la chiusura delle estremità laterali, producendo nell'utilizzatore informato la medesima impressione generale d'insieme delle registrazioni depositate.

Ha anche contestato parte ricorrente le ipotesi di illecito concorrenziale per imitazione servile confusoria e di appropriazione di pregi (art. 2598 nn. 1 e 2 c.c.) nonché più complessivamente per aver posto in essere condotte contrarie ai principi di correttezza concorrenziale.

Ha chiesto che si procedesse alla descrizione dei prodotti contestati anche al fine di avere informazioni circa la loro origine e, all'esito della stessa, ha chiesto l'adozione di inibitoria ai sensi dell'art. 131 c.p.i. e art. 163 l.a. della produzione, uso, promozione, distribuzione e/o offerta in vendita dei prodotti contestati in violazione dei diritti di MOLO DESIGN Ltd nonché ordine di rimozione dei medesimi da tutti i negozi facenti capo alla resistente.

Con decreto del 2.3.2021 è stata concessa la descrizione inaudita altera parte.

Si è quindi costituita la resistente C. s.r.l., evidenziando che le scelte stilistiche adottate per la realizzazione degli allestimenti contestati erano partite dalla ripresa dell'elemento delle onde increspate bianche e nere di Copacabana, presente in diversi articoli della sua pre-collezione che richiamavano la "calda atmosfera del Brasile", ed i codici estetici di C., trasposti in chiave tridimensionale tramite l'applicazione delle tradizionali lavorazioni plissé.

La resistente aveva contattato diverse imprese specializzate in tali lavorazioni, tra cui MOLO DESIGN Ltd che però era stata scartata per le tempistiche da essa proposte.

Ha contestato l'applicabilità della tutela autorale richiesta dalla ricorrente, in quanto genericamente individuata in relazione alle mere caratteristiche generali di progettazione alla base degli elementi di arredo di cui è causa (prodotti in carta o materiale tessile; struttura interna a nido d'ape; aspetto pieghettato della superficie esterna) e pertanto in contrasto con il principio che la tutela del diritto d'autore non protegge le idee bensì l'estrinsecazione di esse in una determinata forma.

Ha evidenziato l'esistenza di alcune anteriorità - non considerate da questo Tribunale nell'ordinanza prodotta dalla ricorrente, che peraltro si riferiva alla tutela di prodotti diversi - ed ha affermato che in ogni caso le caratteristiche

rivendicate da controparte sarebbero tecnicamente necessitate e con valenza esclusivamente funzionale.

Secondo la resistente, nella misura in cui il "softwall" e il "softblock" rappresentano divisori pieghevoli, le pieghe esterne ("aspetto pieghettato della superficie esterna") costituiscono una caratteristica necessitata, così come, a sua volta, la struttura a "nido d'ape" consente ai prodotti di essere flessibili e dunque di essere collocati sia dritti che curvi per adattarsi allo spazio da occupare. D'altra parte - a conferma di tali rilievi - MOLO DESIGN Ltd aveva ottenuto protezione brevettuale per le caratteristiche tecniche della struttura a "nido d'ape" e delle pieghe simili a costole (brevetto US 7.866.366).

Ha comunque contestato anche la pretesa interferenza degli elementi di arredo oggetto della descrizione con le forme di quelli dedotti da controparte.

Essi sarebbero differenti per colori, altezze, proporzioni e forme.

In particolare, il bordo superiore dei decori più alti non ha un andamento rettilineo come le pareti divisorie della ricorrente, ma curvilineo e vistosamente sagomato a forma di onda; i decori che fungono da piano d'appoggio dei capi e degli accessori C., confrontati agli elementi di controparte, sono per lo più rettilinei e/o con un aspetto accartocciato e irregolare, e non sinuosi.

Quanto alle registrazioni di disegni di parte ricorrente, ha dedotto la loro invalidità per carenza dei requisiti di novità e/o carattere individuale.

In particolare:

- la registrazione UE n. 00460258-0001 risulta depositata in data 22.12.2005 mentre il Softwall sarebbe entrato nella collezione del MoMa già nel 2003 (v. doc. 8 res.); inoltre esso sarebbe stato divulgato anche nel settembre 2004 (v. articolo pubblicato sulla rivista "Architectural Record", in doc. 17 res.);

- la registrazione UE n. 000729785-008, depositata il 22.5.2007, sarebbe identicamente anticipate dall'opera "K-bench" creata nel 2002 dall'artista Charles Kaisin (doc. 10 res.),

- il disegno multiplo n. DM/207-058, depositato il 16.8.2019, in quanto corrispondente a un oggetto della linea "softblock" sarebbe stato predivulgato dalla stessa ricorrente in quanto registrato dopo molti anni della commercializzazione da parte di MOLO DESIGN Ltd degli elementi in carta a "nido d'ape" di cui si tratta; inoltre il modello in questione, e in particolare i

disegni da 2.1 a 2.5 e 3 sarebbero privi di novità e di carattere individuale anche perché anticipati dal contenuto del brevetto US n. 7.866.366 di cui è titolare MOLO DESIGN Ltd (doc. 4 res.), pubblicato nel 2008 e costituente atto di divulgazione ai sensi dell'art. 7.1 RDMC n. 6/2002.

In ogni caso tali disegni non sarebbero nemmeno riprodotti negli allestimenti in contestazione.

Quanto alle ipotesi di illecito concorrenziale evocate dalla società ricorrente, ha in via preliminare contestato la sussistenza di un rapporto di concorrenzialità tra le parti stante le diverse attività imprenditoriali che esse rispettivamente svolgono.

Quanto all'imitazione servile contestata, ha rilevato che i prodotti della resistente per la loro indeterminatezza non risultano idonei a svolgere alcuna funzione distintiva propria ed ha comunque richiamato le contestazioni già svolte riguardo gli altri profili di diritto d'autore e di modelli registrati. Anche riguardo alla dedotta appropriazione di pregi ha affermato che tali non possono considerarsi la struttura a nido d'ape e/o la superficie pieghettata dei prodotti della ricorrente in quanto non costituenti profili appropriabili in via esclusiva dalla ricorrente, mentre - rispetto all'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. - ha rilevato di aver semplicemente contattato i vari fornitori attivi sul mercato della commercializzazione di elementi d'arredo in carta a nido d'ape allo scopo di scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Ha concluso dunque chiedendo la revoca del provvedimento di descrizione emesso inaudita altera parte nonché il rigetto delle istanze cautelari di parte ricorrente.

2. Ritiene il giudicante che l'evocazione in questo procedimento delle tematiche relative al riconoscimento della tutela autorale ad opere del design industriale imponga di considerare lo sviluppo sul tema impresso dalla sentenza della Corte di Giustizia UE sul caso Cofemel (Corte di Giustizia UE, sentenza 12.9.2019 nella causa C-683/17), ancorchè tale provvedimento - come hanno rilevato i primi commenti - abbia lasciato aperti diversi profili di rilievo, tanto da non potersi ancora considerare un punto d'arrivo consolidato della giurisprudenza europea sul tema.

Come è noto, in estrema sintesi, la Corte ha in primo luogo provveduto a richiamare e definire la nozione di "opera" secondo quanto già affermato dalla

giurisprudenza comunitaria, rilevando che essa implica l'esistenza di un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore in quanto esso rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo.

Inoltre la nozione di "opera" di cui alla direttiva 2001/29 implica necessariamente l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività. (v. punti da 29 a 32 sentenza cit.).

In questo contesto, il legislatore dell'Unione ha optato per un sistema secondo il quale la protezione riservata ai disegni e modelli e quella assicurata dal diritto d'autore non si escludono a vicenda (v. a tale proposito l'art. 17 della direttiva 98/71 in connessione con il suo considerando 8 e del considerando 32 del regolamento n. 6/2002 nonché in relazione all'art. 9 della direttiva 2001/29).

Ha precisato la Corte che la tutela dei disegni e modelli, da una parte, e la tutela garantita dal diritto d'autore, dall'altra, perseguono obiettivi fondamentalmente diversi e sono assoggettate a regimi distinti. Infatti, la tutela dei disegni e modelli è intesa a proteggere oggetti che, pur essendo nuovi e individualizzati, presentano un carattere di utilità e sono intesi alla produzione di massa - per una durata limitata ma sufficiente per consentire di capitalizzare gli investimenti necessari alla creazione e alla produzione di tali oggetti, senza ostacolare eccessivamente la concorrenza - mentre la protezione connessa al diritto d'autore, la cui durata è molto significativamente superiore, è riservata agli oggetti che meritano di essere qualificati come opere.

Secondo la Corte, la circostanza che un modello generi un effetto estetico - che deriva dalla sensazione intrinsecamente e meramente soggettiva della bellezza percepita dall'osservatore e che dunque di per sé non avrebbe l'effetto di caratterizzare l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività - non consente di ritenere per tale unico motivo che tale modello costituisca anche una creazione intellettuale che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore che soddisfa pertanto l'esigenza di originalità.

I commenti seguiti a tale pronuncia sembrano sostanzialmente convergere sul fatto che la Corte europea sembrerebbe aver escluso che per le opere del disegno industriale possa valere un requisito alternativo o aggiuntivo rispetto a quello generale del carattere creativo o dell'originalità - nei termini da essa richiamati - manifestando invece la necessità di una definizione unitaria del concetto di opera protetta. Ciò - ma non vi è in effetti presa di posizione esplicita

e diretta della Corte sul punto - determinerebbe la conseguenza della improponibilità di requisiti aggiuntivi rispetto a quelli innanzi individuati, quale ad esempio per la tutela del design industriale il presupposto del "valore artistico" previsto dal n. 10 dell'art. 2 l.a. (ed analogamente dalla legislazione portoghese da cui la sentenza Cofarel prendeva diretto spunto).

La formulazione della norma interna di diritto d'autore relativa alla tutela del design eseguita dal legislatore nazionale aveva richiesto un notevole sforzo di elaborazione giurisprudenziale volto a consentire il ricorso a parametri per quanto possibili oggettivi per la valutazione della sussistenza o meno di tale specifico presupposto. In effetti le ragioni giustificatrici di tale scelta legislativa - o quantomeno quelle che risulterebbero più rilevanti - si fondavano sulla necessità di riservare tale tutela ad una fascia "alta" di opere del design al fine di evitare possibili effetti distorsivi sulla concorrenza connessi al riconoscimento di una tutela più generalizzata e temporalmente quasi illimitata rispetto ad opere la cui riconducibilità effettiva a tale tipo di tutela poteva non essere chiaramente e preventivamente apprezzabile da parte dei concorrenti.

Tali aspetti - pur richiamati nelle sue conclusioni dall'Avvocato generale - non sono stati esplicitamente affrontati nella sentenza in questione né quindi pare valutabile quale tipo di bilanciamento tra esigenze di fatto in possibile contrapposizione tra loro (tutela autorale e tutela della concorrenza) sia stato esercitato dalla Corte, almeno in questa occasione.

Ritiene dunque il giudicante di non poter ancora trarre conclusioni definitive rispetto alle conseguenze che tale pronuncia potrebbe esercitare rispetto al problema della compatibilità della norma interna cone il diritto comunitario.

Rispetto però alla presente fase cautelare, si ritiene che la giurisprudenza interna (v. in particolare il risultato raggiunto da Cass. 23291/15) possa comunque orientare l'interprete nella ricerca del presupposto di originalità anche come indicato dalla Corte europea ancorchè gli indici individuati in tale giurisprudenza siano stati elaborati per dare fondamento al presupposto del "valore artistico". In effetti la loro riscontrata presenza nelle singole fattispecie può costituire a maggior ragione un efficace riscontro anche del più ampio carattere di originalità che dovrebbe costituire il contenuto di una nozione (unica) dell'opera tutelata dal diritto d'autore.

3. Ciò posto in via generale quanto ai parametri di valutazione della possibilità di attribuire la tutela autoriale rivendicata dalla ricorrente sull'aspetto dei propri

prodotti “Softwall” e “Softblock”, appare opportuno valutare separatamente tali forme anche in relazione alle registrazioni di disegni dedotte in atti.

3.1 Quanto al prodotto “Softwall”, ritiene in primo luogo il giudicante che esso sia chiaramente definito dalla ricorrente mediante la sua produzione documentale, che ne denota il suo peculiare aspetto esterno di parete flessibile nella sua attitudine ad assumere diverse configurazioni più o meno sinuose e del suo aspetto caratterizzato dall’utilizzazione di materiali a nido d’ape (v. docc. 2, 4, 19, 22, 29a, 29b, 30a, 33 fasc. ric.), aspetto che appare corrispondente alla registrazione UE 00460258-0001 (doc. 7 ric.), registrato da MOLO DESIGN Ltd in data 22/12/2005.

Vi sono in atti conferme che detta opera sia stata realizzata dai suoi autori nel 2003, come menzionato nel catalogo della collezione del MoMA (doc. 29a ric., in cui tale data non si riferisce all’epoca di esposizione dell’opera in tale museo, esposizione invece iniziata nell’anno 2015 come si evince dal doc. 45 ric.)e come si evince dalla partecipazione di tale opera in competizione del 2003 (doc. 27 ric.). Di fatto parte resistente non ha prodotto documenti dai quali dedurre che a tale epoca fossero già noti prodotti aventi un aspetto esteriore analogo e dunque destinato a pregiudicare la stessa originalità di “Softwall”.

Ritiene il giudicante che l’inserimento di tale prodotto nella collezione permanente di un importante museo (doc. 45 ric. cit.) sia presupposto sufficiente per poter considerare sussistente sia il “valore artistico” di tale opera - sussistendone gli indici rivelatori di cui Cass. 23292/15 cit. - ed ancor di più il carattere di originalità e creatività che nella prospettiva della recente giurisprudenza europea citata sarebbe presupposto necessario (e in sé sufficiente) per la tutela di tale prodotto da parte del diritto d’autore.

Obbiettivamente più consistente - allo stato degli atti e per ciò che attiene a questa sede cautelare - è invece la contestazione di predivulgazione della registrazione UE 00460258-0001 (doc. 7 ric.), depostata da MOLO DESIGN Ltd in data 22.12.2005 posto che la raffigurazione di “Softwall” contenuta nella rivista Architectural Record del settembre 2014 (v. doc. 17 res.) risulterebbe pregiudizievole per la novità della registrazione in questione, fatti salvi maggiori approfondimenti in una eventuale sede di merito quanto alla (contestata) diffusione di tale rivista in Europa.

3.2 La documentazione prodotta dalla resistente sembra idonea a privare del necessario requisito di originalità le forme proprie del prodotto “Softblock” di

parte ricorrente in relazione alla rivendicata tutela del diritto d'autore mentre risulterebbe altresì carente il presupposto del carattere individuale - se non proprio della novità - della registrazione UE 000729785-0008 (doc. 6 ric.) risalente al 22.05.2007. Assume rilevanza a tale proposito la considerazione delle opere di Charles Kaisin, al quale risulta attribuito uno dei numerosi prodotti accomunati dalla denominazione K-Bench risalente al 2004 e costituito da un un parallelepipedo in materiale a nido d'ape disteso sul pavimento (doc. 11 res.) che anticipa senza dubbio l'aspetto del "Softblock", anch'esso semplicemente caratterizzato nel suo aspetto da essere un più o meno lungo parallelepipedo in materiale a nido d'ape. In altra documentazione della resistente il prodotto Banc K-Bench - che sembra rappresentare un aspetto maggiormente squadrato del medesimo parallelepipedo (v. doc. 27 res.) - risulta datato 2006. Va altresì rilevato che nel medesimo documento di parte resistente risulta raffigurato un altro prodotto del Kaisin dall'andamento sinuoso risalente al 2002 che sembra anticipare anche il modello internazionale numero DM/207 058 (doc. 8 ric.), registrato in data 16.8.2019 sempre da MOLO DESIGN Ltd.

4. La considerazione dei documenti innanzi indicati sembra sufficiente per ciò che attiene alle esigenze proprie della presente fase cautelare.

Non pare peraltro inopportuno rilevare che l'insistenza di parte resistente nel voler considerare in sé la lavorazione a nido d'ape come in uso da tempo anche nel settore del design di arredamento - circostanza in sé veritiera, come si è detto per ciò che riguarda i rilievi di carenza di novità che hanno investito parte dei modelli e dei prodotti della ricorrente - non pare però poter esaurire tutte le possibilità di declinazione dell'uso di tale materiale e della sua forma, posto che la stessa documentazione di C. s.r.l. mostra lavorazioni a nido d'ape aventi aspetti del tutto differenti ed autonomi rispetto a quelle utilizzate da MOLO DESIGN Ltd (si vedano ad esempio le opere di Yoshioka, in cui l'uso del medesimo materiale e di tale tecnica conduce a risultati visivi molto lontani da quelli per cui è discussione in questo procedimento: v. doc. 14 res.).

5. Ciò posto quanto alle tutele che parte ricorrente - allo stato degli atti e della documentazione versata in causa dalle parti - può fondatamente vantare, in quanto di fatto circoscritte alle forme del suo prodotto "Softwall", ritiene il giudicante che l'aspetto di esso appare chiaramente proposto e richiamato nelle installazioni che la resistente C. s.r.l. ha realizzato presso i propri negozi, sia in Italia che in altri Paesi.

Le raffigurazioni fotografiche disponibili mostrano infatti che gli elementi costituenti pareti e/o sfondi degli allestimenti e che accompagnavano gli elementi più bassi e lunghi, anche sovrapposti tra loro, riproducevano senza dubbio nella loro integralità le forme e le caratteristiche delle forme dei prodotti "Softwall" costituenti il prodotto commerciale della ricorrente che integra in sè le forme ritenute protette dal diritto d'autore.

Le marginali differenze segnalate dalla resistente risultano del tutto irrilevanti al fine di escludere che gli elementi esssenziali di tale opera siano stati riprodotti indebitamente e in maniera tale da contraddistinguere e valorizzare in maniera significativa il complesso dell'allestimento proposto all'interno dei negozi di C. s.r.l.

Tali considerazioni risultano allo stato del tutto sufficienti per l'adozione delle misure cautelari richieste dalla ricorrente nei limiti di cui si dirà, potendosi rimandare il puntuale esame degli ulteriori profili di illecito contestati da MOLO DESIGN Ltd ad una eventuale fase di merito.

6. Ancorchè la descrizione eseguita inaudita altera parte sia stata fortemente contestata da C. s.r.l. nei suoi presupposti - in particolare perché le installazioni contestate erano già state rimosse poco prima dell'accesso dell'ufficiale giudiziario - ritiene il giudicante che invece proprio l'avvenuta rimozione di tali installazioni ha di fatto confermato la necessità - valutata al momento della delibazione dell'adozione dello strumento della descrizione - che essa venisse eseguita rapidamente al fine di acquisire con chiarezza e completezza la documentazione idonea a rappresentare compiutamente l'aspetto dell'installazione nel suo complesso e nei suoi singoli elementi costitutivi.

La necessità della ricerca ed acquisizione di una prova completa ed incontestabile dell'aspetto delle installazioni - che costituivano comunque un manufatto precario, destinato ad essere smantellato alla fine del periodo di esposizione - era dunque del tutto presente al momento della concessione della misura, per quanto la concreta esecuzione della stessa sia avvenuta dopo lo smantellamento della composizione.

In ogni caso sono stati rinvenuti alcuni elementi di tale allestimento che sono stati descritti e fotografati, così cone è stata acquisita documentazione contabile relativa alla fornitura dell'allestimento stesso.

Sussistono dunque i presupposti per provvedere alla conferma della descrizione rispetto a tali elementi che potranno essere comunque valutati come elementi di rilievo probatorio in una futura causa di merito.

7. Sussiste altresì il presupposto del periculum in mora necessario per accedere al rilascio di misure cautelari.

Ovviamente la mera circostanza che l'allestimento in questione sia stato rimosso non elimina la necessità di dare corso ad inibitoria nei confronti della resistente per eventuali ulteriori utilizzazioni dell'opera ritenuta indebitamente riprodotta, posto che tale condotta - se non inibita - potrebbe essere ripresa in qualsiasi momento o in altro luogo dalla stessa resistente.

8. Va dunque adottata l'inibitoria di cui all'art. 163 l.a. all'ulteriore utilizzazione da parte della resistente in qualsiasi modo e finalità delle forme proprie del prodotto "Softwall" di parte ricorrente, con imposizione di penale per eventuali ulteriori violazioni.

Tale inibitoria evidentemente attiene a qualsiasi uso o prosecuzione di tale uso da parte della resistente anche nell'allestimento contestato in quanto incorporante l'elemento protetto da diritto d'autore ed implica evidentemente in sé la necessità di rimozione di tali allestimenti senza necessità di un ordine specifico ed ulteriore.

Tali misure esauriscono le necessità cautelari proprie della presente fattispecie.

9. Le misure cautelari adottate consentono la possibilità di stabilizzazione delle stesse tra le parti senza necessità della successiva causa di merito e per tale motivo devono essere regolate le spese processuali finora sostenute.

La resistente C. s.r.l. va condannata al pagamento delle spese della descrizione - comprese quelle liquidate in favore del CTU - nonché a quelle della fase cautelare ridotte in ragione dell'accoglimento di alcune sue eccezioni nella misura di 1/3, e cioè come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

visto l'art. 669 octies c.p.c.,

1) conferma la descrizione eseguita a seguito del decreto emesso in data 2.3.2021 inaudita altera parte;

2) in parziale accoglimento delle istanze cautelari avanzate da MOLO DESIGN Ltd nei confronti di C. s.r.l., inibisce a quest'ultima l'ulteriore utilizzazione in qualsiasi modo e finalità delle forme relativa al prodotto "Softwall" di parte ricorrente;

3) fissa una penale di € 2.500,00 per ogni violazione di tale inibitoria nonché l'ulteriore penale di €750,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento a decorrere dal quinto giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza;

3) condanna la resistente al rimborso in favore della ricorrente delle spese della descrizione nonché di 2/3 delle spese del procedimento cautelare - liquidate complessivamente in € 10.000,00 oltre rimborso spese generali ed oneri di legge, somma già risultante dalla concessa parziale compensazione - oltre alle spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa.

Milano, 5 luglio 2021.

6. Certificazione di autenticità di un'opera - Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c - Analisi microstratigrafica dei pigmenti - Perizia grafologica - Valenza probatoria - Titolo contrattuale o extracontrattuale

TRIBUNALE DI MILANO, XIV Sez. Civile - *Giudice* Claudio Marangoni - Ordinanza del 23 luglio 2021 - P. N. c. Fondazione Lucio Fontana

1. La ricorrente P. N. ha esposto che nel marzo 2016 aveva chiesto alla resistente FONDAZIONE LUCIO FONTANA l'archiviazione e la certificazione di autenticità di un'opera attribuita a Lucio Fontana individuata come "*Concetto Spaziale - È suonato il campanello*" del 1966. Tuttavia la Fondazione aveva rifiutato di accedere alle richieste della ricorrente in quanto i suoi esperti avevano ritenuto che l'opera non era attribuibile a Lucio Fontana.

La ricorrente aveva quindi fatto eseguire sia un'analisi microstratigrafica dei pigmenti (che aveva concluso che "*alcuni dei materiali individuati, in particolare le resine viniliche e acriliche, rientrano fra quelli impiegati dall'artista nella copiosa produzione dei "tagli""*), sia una verifica tecnica delle diciture manoscritte presenti sul retro dell'opera che aveva certificato che esse erano autografe del Fontana. Nemmeno a fronte di tali indagini però la FONDAZIONE LUCIO FONTANA aveva mutato la sua valutazione e dunque - rilevato che tale giudizio negativo di fatto annullava il valore economico dell'opera in questione - riteneva ineludibile il ricorso all'autorità giudiziaria per accertare, definitivamente e con metodo tecnico-scientifico, che il dipinto in questione è da ricomprendersi nella produzione di Lucio Fontana.

Ha dunque chiesto in questa sede lo svolgimento di accertamento tecnico preventivo *ex* art. 696 *bis* c.p.c. nei confronti della FONDAZIONE LUCIO FONTANA avente ad oggetto tanto la paternità della firma apposta sul retro dal Maestro Lucio Fontana, quanto l'esame stratigrafico dei pigmenti volto alla prova della loro coevità con l'anno 1966, ovvero con l'anno di realizzazione medesima.

All'udienza del 5.5.2021 la ricorrente ha circoscritto le proprie richieste alla sola perizia grafologica.

Si è costituita nel presente procedimento la FONDAZIONE LUCIO FONTANA, contestando le circostanze fattuali e storiche addotte dalla ricorrente quanto alla provenienza dell'opera in questione e ha richiamato le valutazioni svolte dal proprio esperto di fiducia quanto alla non riconducibilità dell'opera in questione

al Maestro Fontana. Ha contestato l'effettiva valenza probatoria delle analisi tecniche svolte dalla ricorrente e ha rilevato la scarsa attendibilità scientifica delle perizie di natura grafologica.

Ha contestato l'inidoneità dell'accertamento *ex* art. 696 *bis* c.p.c. a dirimere tutti gli aspetti attinenti al riconoscimento richiesto dalla ricorrente e dunque la possibilità - attraverso di esso - di pervenire a soluzioni transattive tra le parti**,** tenuto conto che controparte non aveva nemmeno indicato a quale titolo - contrattuale, extracontrattuale - essa fonderebbe le sue pretese.

Ha concluso dunque per l'inammissibilità del ricorso di controparte o, in subordine, perché l'accertamento richiesto ove disposto dal giudice si incentrasse piuttosto in merito alla natura storico-artistico dell'autenticità dell'opera in contestazione, previa nomina di uno storico dell'arte con comprovate competenze specialistiche in merito all'opera di Lucio Fontana.

2. Ritiene il giudicante che il ricorso non possa ritenersi ammissibile.

In primo luogo deve essere rilevato che parte ricorrente non ha in alcun modo chiarito la natura dell'azione che essa intenderebbe proporre nei confronti della FONDAZIONE LUCIO FONTANA in un'eventuale causa di merito e comunque in questa sede al fine di valutare, sia pure in via meramente delibativa, l'esistenza di un titolo contrattuale o extracontrattuale che possa dare fondamento alle sue richieste. In effetti allo stato degli atti e delle argomentazioni svolte dalla ricorrente le censure da essa rivolte alla controparte si appuntano sull'esito di un'attività di valutazione richiesta all'ente resistente che di per se stessa non sembra poter soggiacere a specifici vincoli che possano orientate in un senso o nell'altro il giudizio sull'autenticità dell'opera, rimanendo esso nell'alveo della libertà di apprezzamento dell'esperto.

3. Il fatto che parte ricorrente chieda lo svolgimento di un'attività di natura tecnica (perizia grafologica) non pare poter sostenere in maniera idonea il ricorso allo strumento processuale oggetto del procedimento.

Invero l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 *bis* c.p.c. appare rivolto all'accertamento e alla determinazione di crediti derivanti dalla mancata esecuzione di obbligazioni contrattuali e da fatto illecito.

Anche a voler superare - ma non si vede come, almeno in questa sede e sulla base delle allegazioni finora svolte dalla ricorrente - il fatto innanzi citato del

mancato riferimento ad uno specifico titolo sul quale le pretese della ricorrente potrebbero essere fondate, nel caso di specie appare evidente che l'attività tecnica richiesta attiene non già all'accertamento e determinazione di crediti ma proprio alla individuazione degli elementi che dovrebbero caratterizzare l'illecito (contrattuale o extracontrattuale) dedotto, che dunque allo stato appare del tutto indeterminato e privo di effettivo sostegno probatorio. Sicchè nel caso di specie lo strumento processuale azionato dalla ricorrente non si incentra nella mera determinazione delle conseguenze dell'illecito ma è volto ad indagare la stessa esistenza di esso.

In effetti in via generale sembra doversi ritenere la non applicabilità di tale istituto in quei casi in cui la decisione della controversia necessiti della preventiva soluzione di questioni giuridiche o di fatto complesse o l'accertamento di fatti che esulano dall'ambito dell'indagine propriamente di natura tecnica, tenuto conto che l'esperimento di una perizia grafologica in sé non avrebbe probabilmente una valenza decisiva ed assorbente rispetto al sostegno delle tesi della ricorrente ma dovrebbe essere accompagnata da altri riscontri di natura se non tecnica almeno tali da ricostruire in maniera univoca e certa la "storia" dell'opera.

In tale prospettiva non potrebbe per un verso darsi luogo, in effetti, ad un trasferimento in sede sommaria di attività decisorie ed istruttorie tipiche del giudizio a cognizione piena mentre sotto altro profilo la consulenza tecnica preventiva dovrebbe ritenersi ammissibile laddove la controversia abbia come unico punto di dissenso tra le parti proprio le questioni oggetto della richiesta della CTU, sulla base dello svolgimento della quale probabilmente le parti potrebbero conciliarsi senza che rimangano insolute o controverse altre questioni.

4. Le richieste di parte ricorrente non possono dunque essere accolte.

Alla soccombenza segue la condanna della stessa ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla resistente, liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

visto l'art. 696 *bis* c.p.c.,

1) respinge il ricorso avanzato da P. N. nei confronti della FONDAZIONE LUCIO

FONTANA;

2) condanna la ricorrente al rimborso delle spese del procedimento nei confronti della resistente, liquidate in € 4.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali e oneri di legge.

Milano, 23 luglio 2021.

7. Diritto morale d'autore - Diritti di utilizzazione esclusiva della propria opera - Plagio - Articolo scientifico - Modello teorico - Ritiro dal commercio dell'opera plagiaria - Inibitoria della ulteriore pubblicazione e commercializzazione dell'opera plagiaria

TRIBUNALE DI MILANO, XIV Sez. Civile - *Pres. Rel*. Caterina Macchi - Sentenza del 30 luglio 2021 n. 6588- Loredana Paradiso c. L. B. e altri

Motivi della decisione

Loredana Paradiso, premessa la sua qualifica di psicologa clinica e psicopedagogista, docente universitaria e autrice di libri, saggi, articoli scientifici nell'area dell'adozione, famiglia e prima infanzia; premesso in particolare di essere autrice esclusiva dell'articolo scientifico "La formazione delle famiglie adottive", pubblicato sul n. 6-7/2003 a pag. 82-90 della rivista Animazione Sociale; nonché di essere ideatrice del modello teorico del "ciclo di vita della famiglia adottiva", ha agito nel presente giudizio per la tutela del proprio diritto morale d'autore, nonché dei diritti di utilizzazione esclusiva della propria opera, deducendo l'avvenuto plagio del contenuto di tale proprio articolo operato nel capitolo 6 dell'opera collettiva dal titolo "L'adozione consapevole. La formazione dell'operatore nei servizi pubblici", a mezzo di una massiccia copiatura del testo, nonché attraverso l'appropriazione del menzionato modello teorico.

Ha dunque convenuto A. F., redattrice di quel capitolo; L. B., autore dell'opera; F. A. s.r.l., editore, chiedendo: l'accertamento degli illeciti; l'ordine di ritiro dal commercio dell'opera sopra menzionata; l'inibitoria della ulteriore pubblicazione e commercializzazione della stessa; l'ordine di pubblicazione di nuova edizione cartacea e online con correzioni/rettifiche esplicite; la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, indicati complessivamente in misura non inferiore a € 50.000,00 (€ 5.000,00 per anno per un arco temporale di dieci anni), salvo il maggior danno che sarebbe risultato in corso di causa; la pubblicazione della sentenza.

L'attrice ha esposto di aver acquisito contezza dell'illecito solo nel 2016, quando nel corso di ricerche sul web si è imbattuta nella recensione del volume in discussione visibile sulla pagina acquisti del sito di F. A. s.r.l., decidendo così di acquistare il testo.

L'attrice ha indicato, mediante comparazione dei testi, le parti completamente copiate e quelle alle quali sono state apportate aggiunte e sostituzioni marginali;

ha ulteriormente dedotto l'illecita appropriazione del modello teorico del "ciclo di vita della famiglia adottiva", strutturato e coniato dall'attrice in funzione delle specificità della famiglia adottiva nel contesto italiano.

F. A. s.r.l. si è costituita in giudizio, respingendo ogni avversa richiesta. In fatto, l'editore ha illustrato che dell'opera, pubblicata nel 2008 solo in edizione cartacea e oggetto di un'unica ristampa nel 2010, erano state stampate complessivamente 972 copie: 521 erano state vendute, e di esse 400 erano state acquistate dall'autore prof. L. B.. Alla data di instaurazione del giudizio il volume era esaurito e fuori catalogo, né ulteriori ristampe erano previste per il futuro.

La convenuta ha eccepito la prescrizione dei diritti risarcitori affermati dall'attrice, rilevando al riguardo che la scoperta dell'illecito sarebbe asseritamente avvenuta nel 2016, ad oltre cinque anni di distanza dall'ultima condotta astrattamente rilevante messa in atto da F. A., vale a dire la ristampa del 2010. Ha sottolineato al riguardo anche la mancanza di ordinaria diligenza da parte dell'attrice, quanto alla tardiva scoperta, avuto riguardo al carattere di pubblicazione scientifica del testo nel settore in cui opera la stessa Paradiso.

Nel merito, la convenuta ha contestato la sussistenza del plagio ed ha svolto domanda di manleva nei confronti di L. B., azionando la relativa previsione contenuta nell'art. 5 del contratto di edizione sottoscritto tra le parti. A riguardo della dedotta appropriazione del concetto del ciclo di vita della famiglia adottiva, ha sottolineato l'assenza di originalità del concetto medesimo, che l'attrice aveva tratto da letteratura scientifica antecedente (pag. 9-15 della comparsa); ne ha tratto l'insussistenza dell'illecito, al più traducentesi, ove invece ritenuto sussistente, in una violazione dell'art. 70 comma 3 L.A. La convenuta ha in ogni caso contestato nel merito la quantificazione dei danni affermati ex adverso, in quanto non provati, esorbitanti e non conformi alla previsione dell'art. 158 L.A., sottolineando la modesta diffusione del testo, e indicando la misura dei propri complessivi utili in meno di mille euro lordi.

A. F. si è regolarmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie. Ha contestato la legittimazione attiva dell'attrice eccependo il difetto di prova della sua paternità del modello teorico del ciclo di vita della famiglia adottiva; ha inoltre contestato la propria legittimazione passiva sostanziale, negando di essere autrice del capitolo 6 dell'opera in contestazione alla stregua della disciplina prevista degli art. 7 e 8 L.A., sottolineando che, come indicato all'interno dell'opera stessa, la deducente

aveva semplicemente collaborato alla stesura del cap. 6 in qualità di didatta dell'Istituto di Psicoterapia Relazionale di Napoli diretto dal prof. L. B., da considerarsi a tutti gli effetti unico autore dell'opera. Ha comunque contestato la configurabilità del plagio, difettando il carattere originale e creativo dell'opera della Paradiso e del modello teorico dalla stessa asseritamente elaborato. Ha invocato la prescrizione delle domande risarcitorie, contestandone in via subordinata la carenza di prova e l'esorbitanza.

L. B. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice. Ha eccepito la prescrizione delle domande risarcitorie e la carenza di legittimazione attiva dell'attrice quanto all'asserita violazione dei diritti di sfruttamento economico della propria opera, in considerazione del fatto che anche l'articolo della Paradiso, asseritamente copiato, era parte di un'opera collettiva, i cui diritti di sfruttamento economico competono all'editore ex art. 38 L.A.

Ha sottolineato la riferibilità in via esclusiva del cap. 6 del proprio testo alla convenuta A. F., esclusa qualsiasi propria responsabilità e respinto recisamente la configurabilità del plagio, sottolineando che il percorso descritto dalla Paradiso, come anche il modello del quale si affermava creatrice, corrisponde sostanzialmente al necessario tragitto formativo cui la coppia aspirante all'adozione deve sottoporsi, anche per previsione normativa, ed era peraltro rinvenibile ampiamente nella letteratura scientifica anteriore.

Ha comunque contestato le pretese risarcitorie in quanto non provate ed esorbitanti, eccependo altresì il difetto di prova del carattere colposo della condotta che l'attrice gli ascrive.

Per il caso di accoglimento delle domande avversarie ha formulato domanda di manleva nei confronti di A. F. e F. A.; ha altresì dichiarato di voler esercitare il regresso nei confronti dei condebitori e ha chiesto a tal fine la determinazione della quota di responsabilità ascrivibile a ciascuno. Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è giunta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, dopo il deposito delle memorie finali.

La decisione del presente giudizio può utilmente prendere le mosse da un recente arresto della Suprema Corte nel quale è stato ribadito che "La protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e

creative" (Cass. 10300/20). I requisiti di originalità e creatività richiesti dall'art. 1 I comma L.A., secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta (cfr. Cass. 5089/04); detti requisiti sono infatti da riconoscere anche quando l'opera "sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate e organizzate in modo personale e autonomo rispetto alle precedenti" (cfr. Cass. 581/07)

Tali caratteristiche vanno riconosciute all'articolo dal titolo "La formazione delle famiglie adottive", in quanto costituente una manifestazione della personalità dell'autore, manifestazione evidentemente dotata di un sufficiente grado di complessità espressiva e di originalità.

Entro tale contesto, il tribunale ritiene comprovata la domanda attorea riferita al plagio dell'articolo predetto, realizzato mediante la copiatura di una parte rilevante del testo. L'evidenza delle concrete modalità di tale copiatura si traggono dalla lettura delle pagine da 5 a 12 dell'atto di citazione, che debbono qui intendersi integralmente trascritte. L'esame comparato dell'opera per la quale si invoca tutela e del cap. 6 di "Il percorso delle coppie e degli operatori nell'esperienza adozionale" evidenzia come in tale ultimo testo siano presenti interi brani integralmente copiati dall'articolo dell'attrice, ed altri brani modificati solo mediante sostituzione/aggiunta di singole parole o locuzioni innestate su un brano copiato, all'evidente fine di alleggerire la percezione della ripresa pedissequa a chi esaminasse i testi in parallelo. Il fenomeno così descritto non può considerarsi né necessitato né casuale: i vincoli imposti dal contenuto intrinseco dell'oggetto di analisi, costituito dal percorso dell'adozione alla luce di un contesto normativo recentemente mutato, non sono tali da imporre un medesimo contenuto argomentativo e una medesima espressione stilistica secondo canoni così stringenti da conferire un carattere di inevitabilità alla ripetizione del testo dell'attrice; e nemmeno una siffatta ripetizione può essere occorsa per ragioni fortuite. Il fenomeno infatti presenta un carattere di significativa rilevanza quantitativa stimabile in non meno del 20/25% dell'opera copiata, come desumibile dall'esame del doc. 4 di parte attrice, costituito dal testo dell'articolo della Paradiso nel quale le parti copiate rinvenibili nel cap. 6 del predetto volume sono evidenziate con l'uso di sottolineature a colori.

L'illecito non è riconoscibile al di fuori di tali contorni oggettivi.

La Paradiso rivendica il diritto alla tutela autorale non solo quanto all'articolo predetto, ma anche con riferimento a quello che la parte presenta come un modello teorico denominato "ciclo della famiglia adottiva", illustrato in quell'articolo, ma oggetto nella prospettazione attorea di autonoma richiesta di protezione, perché ideato dalla Paradiso.

La tesi non è fondata. Rammentato che un'idea in sé non è mai oggetto del diritto d'autore, non è comprovato in giudizio che la sistematizzazione in fasi delle vicende del percorso dell'adozione che la Paradiso rivendica a sé costituisca un'espressione originale dell'attrice. Come persuasivamente argomentato e adeguatamente documentato dalle difese di L. B. e di F. A., il processo che porta la famiglia dalla ideazione all'esito del percorso dell'adozione è, in primo luogo, fortemente contrassegnato dalla stessa natura oggettiva del fenomeno umano e sociale di cui si discute, e dalla oggettiva conformazione del quadro normativo, che impone una fisionomia determinata dal percorso da compiere: conseguentemente, alla descrizione del percorso come scandito nelle fasi indicate dalla Paradiso ben difficilmente può essere riconosciuta un carattere di originalità. Tanto ne è che, sul piano storico, un'analisi del fenomeno secondo una rappresentazione espressa in termini di "ciclo vitale" della famiglia adottiva si rinviene nella letteratura specializzata sin da epoca ampiamente precedente la pubblicazione dell'articolo della Paradiso.

Al riguardo, deve essere considerata sia la produzione documentale di L. B. che accompagna la sua costituzione in giudizio, costituita da due articoli scientifici (Hajal e Rosemberg; The family life cycle in adoptive families, in American Journal of Orthopsychiatry, 1991, e Intecountry adoption and the familylife cycle, The American Journal of Family Therapy, 1997) pubblicati su autorevoli riviste di riferimento per gli specialisti del settore (cfr. doc. 4 e 5); sia gli ulteriori autori, indicati da F. A. nella propria comparsa di risposta, che hanno teorizzato - invero da epoca ancora precedente - il medesimo concetto di ciclo vitale della famiglia adottiva (Brodzinsky; Adoptive Family Life Cycle 1998, con riferimenti a pubblicazioni di Carter e McGoldrick del 1980, doc. 7).

Le difese dell'attrice al riguardo non hanno invero confutato le documentate eccezioni avversarie.

Dette difese si attestano: a) sulla impossibilità nel 2003 di conoscere dette pubblicazioni, argomento di per sé scarsamente compatibile con l'alto profilo scientifico che l'autrice rivendica a se stessa, ma in ogni caso smentito nei fatti

dal L. B., il quale ha documentato con le produzioni della seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. che entrambe le riviste erano disponibili in 28 biblioteche italiane doc. 17 e 18), tra le quali biblioteche universitarie e di istituti di carattere scientifico e clinico; b) sulla rivendicazione della primogenitura del modello come espresso la prima volta non già nell'articolo del 2003, bensì nella tesi di laurea della Paradiso, risalente al 1995: l'asserzione, peraltro non affatto documentata, è irrilevante, atteso che la letteratura scientifica prodotta ex adverso risale ad epoca ampiamente antecedente; c) sull'asserita autonomia del modello concettuale per cui è causa rispetto a quelli degli autori citati da F. A. e L. B., quando le differenze sono confinate ad aspetti lessicali mentre il contenuto dei compiti della famiglia adottiva - che è il contenuto sostanziale di ciò che viene presentato secondo l'immagine del ciclo vitale - è il medesimo.

Quanto alla tutela invocata, occorre evidentemente distinguere tra la lesione del diritto morale d'autore e quella dei diritti patrimoniali di utilizzazione dell'opera.

Per ragioni di chiarezza espositiva appare opportuno affrontare immeditatamente il secondo tema. Come esattamente rilevato in particolare dalla difesa L. B., l'attrice non ha comprovato la titolarità di tali diritti, e dunque la propria legittimazione a farli valere. È vero infatti che l'opera oggetto di plagio, vale a dire l'articolo del 2003 della Paradiso, è stato pubblicato in un'opera collettiva (la rivista Animazione Sociale): si versa dunque nel campo di operatività dell'art. 38 L.A., a mente del quale il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore, salvo patto contrario.

L'eccezione non è stata oggetto di replica nelle difese dell'attrice, né tantomeno di prova dell'esistenza di un patto contrario, in forza del quale la titolarità dei diritti di sfruttamento economico sia stata attribuita all'autrice dell'articolo. L'evidente carenza di legittimazione dell'attrice riveste carattere assorbente e dispensa dall'esame di ogni ulteriore profilo controverso.

L'attenzione dovrà dunque concentrarsi esclusivamente sulle domande connesse alla violazione del diritto morale d'autore, come sopra accertata.

È dunque da chiarire in primo luogo che sul piano oggettivo l'illecito è ascrivibile a tutti i convenuti. A smentita delle specifiche eccezioni sollevate da L. B. e A. F., va osservato che il primo è indubitabilmente autore dell'opera, in quanto organizzatore e direttore dell'opera collettiva secondo la previsione dell'art. 7 L.A. Ma non può in alcun modo dubitarsi della responsabilità della A. F., le cui argomentazioni difensive non vincono le evidenze documentali costituite: 1) dalla menzione della A. F. nel retro di frontespizio del volume, dove la stessa è

indicata come soggetto che ha curato la stesura del cap. 6 (cfr. doc. 7 L. B.); 2) dalla espressa attribuzione a sé della qualità di autore di quel capitolo nel curriculum vitae della A. F. stessa (cfr. doc. 14 L. B.). Il primo riscontro soddisfa il disposto dell'art. 8 L.A: l'indicazione del nome nel retro di frontespizio, con specifico collegamento ad una parte del testo come soggetto che lo ha curato costituisce indubbiamente una forma d'uso. Il secondo riscontro, di natura confessoria, offre una definitiva conferma dello stato dei fatti, togliendo qualsiasi fondamento alle asserzioni difensive della convenuta.

Deve così accogliersi nei confronti di tutti i convenuti la domanda di inibitoria svolta dall'attrice, vietando l'ulteriore commercializzazione, distribuzione e pubblicazione in qualsiasi forma del volume "L'adozione consapevole. La formazione dell'operatore nei servizi pubblici" in cui è contenuto il capitolo 6 redatto da A. F. Il comando non viene presidiato da penale, non richiesta dall'attrice.

Non viene accolta la richiesta di ritiro del testo dal commercio, essendo stato ampiamente comprovato da F. A. che il volume, edito nel 2008 e ristampato solo nel 2010, è indisponibile e fuori catalogo (cfr. doc. 4 F. A.). Sono inammissibili le domande volte ad imporre la pubblicazione di una nuova edizione del testo emendato dal plagio. Ove in astratta ipotesi l'editore dovesse risolversi a ritenere conveniente una ripubblicazione, a distanza di 11 anni dall'ultima ristampa, il comando inibitorio sarebbe idoneo a presidiare il buon diritto dell'attrice.

In considerazione della caratterizzazione dell'illecito, intrinsecamente costituito da una comunicazione verso l'esterno rivolta ad un pubblico specializzato, deve accogliersi la richiesta di pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, che il tribunale dispone sia effettuata a cura e spese dei convenuti in solido per una sola volta a caratteri doppi del normale su una rivista specializzata di settore che, sulla scorta delle indicazioni di parte, il tribunale individua in "Terapia Familiare". La pubblicazione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza; la parte attrice è autorizzata a provvedervi in caso di inottemperanza degli obbligati, con diritto alla ripetizione dell'esborso a presentazione fattura.

Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno morale sofferto, il Collegio osserva che deve tenersi conto dell'effettiva caratterizzazione del fatto illecito. Consta, dagli elementi illustrati e documentati dall'editore, una diffusione sul mercato delle pubblicazioni cartacee quantitativamente contenuta

(521 copie vendute su 972 stampate). Il testo non è stato commercializzato in altre modalità. Non può ritenersi che l'attrice possa aver sofferto un pregiudizio in termini di perdita di chance rispetto ad una ipotizzata carriera accademica, non essendo di ciò stato offerto alcun indice ed apparendo in sè scarsamente verosimile che l'illecito accertato nel presente giudizio potesse dispiegare una tale specifica potenzialità lesiva.

La condanna al risarcimento del danno viene pronunciata nei confronti dei tre convenuti in solido ex art. 2055 c.c.

È evidente in capo alla A. F. uno stato psicologico di piena consapevolezza, avendo la stessa, come si è visto, attinto ampiamente al testo altrui; ed è da riconoscere in capo agli altri convenuti una responsabilità per omessa vigilanza sul contenuto pubblicato. Considerata altresì l'efficacia riparativa dispiegata dalla misura della pubblicazione del dispositivo, il tribunale liquida il risarcimento in via equitativa nella somma di € 2.400,00 in moneta attuale, compresi gli interessi maturati sino alla data della presente pronuncia. Su tale importo decorrono gli interessi legali sino al soddisfo.

L'editore ha svolto nei confronti di L. B. una domanda di manleva, traente titolo dall'art. 5 del contratto di edizione stipulato tra le parti. La clausola, che invero appare riproporre l'obbligo di garanzia del pacifico godimento dei diritti sull'opera per tutta la durata del contratto come sancito dall'art. 125 n. 2) L.A., è valida ed efficace tra le parti, apparendo del tutto apodittiche le censure di nullità sollevate dal convenuto L. B.

F. A. ha dunque diritto di essere manlevata dal L. B. in relazione a quanto la stessa F. A. abbia a corrispondere all'attrice in esecuzione della presente sentenza.

L. B. ha a sua volta dispiegato domanda di regresso ex art. 2055 II comma c.c. verso gli altri convenuti. È esclusa con ogni evidenza la fondatezza della domanda rivolta verso l'editore, verso il quale come detto è il L. B. ad essere obbligato in garanzia. Con riferimento a L. B. e A. F:, il Collegio reputa sussistere una sostanziale sovrapponibilità di posizione tra i due soggetti, avuto riguardo al profilo della colpa e alle conseguenze che ne sono derivate: entrambe le condotte hanno concorso secondo un medesimo grado di efficienza causale alla determinazione del medesimo - e unico - fenomeno illecito, e al prodursi delle medesime conseguenze dannose, come sopra identificate e circoscritte.

Le spese vanno regolate secondo il principio di soccombenza, come segue.

L'attrice Paradiso ha diritto al ristoro delle spese nei confronti di tutti i convenuti in solido, operata la compensazione nella misura di un mezzo, in considerazione del limitato accoglimento delle domande; la liquidazione, utilizzando i valori medi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, è pari a € 3.627,00 già operata la compensazione. Si dispone la distrazione in favore del difensore antistatario.

L. B. viene condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute da F. A. S.r.l., in considerazione dell'accoglimento della domanda di manleva, liquidate in € 1.036,00 per esborsi e in € 3.627,00 per compenso, avuto riguardo al limitato accoglimento delle domande attoree. Tra L. B. e A. F. le spese vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

1) Accerta e dichiara che il capitolo 6, di cui è autrice A. F., del volume a cura di L. B. "L'adozione consapevole. La formazione dell'operatore nei servizi pubblici", edito da F. A. s.r.l., costituisce contraffazione dell'articolo "La formazione delle famiglie adottive" di cui è autrice Loredana Paradiso, pubblicato nel numero 6/7 2003 di Animazione Sociale;

2) Inibisce ai convenuti A. F., L. B., F. A. s.r.l. l'ulteriore commercializzazione, distribuzione e pubblicazione in qualsiasi forma del volume "L'adozione consapevole. La formazione dell'operatore nei servizi pubblici" in cui è contenuto il capitolo 6 redatto da A. F.;

3) Condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno morale sofferto dall'attrice, liquidato in €2.400,00 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;

4) Rigetta ogni ulteriore domanda dell'attrice nei confronti dei convenuti;

5) Condanna L. B. a tenere indenne F. A. s.r.l. in relazione a quanto abbia a corrispondere a Loredana Paradiso in esecuzione della presente sentenza;

6) Accerta nella misura del 50% il diritto di regresso ex art. 2055 II comma c.c. di L. B. nei confronti di A. F. e rigetta la domanda svolta dal L. B. nei confronti di F. A. s.r.l.;

7) Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, previa compensazione nella misura di un mezzo, liquidate in € 3.627,00 già operata la compensazione; oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge; con distrazione a favore del difensore antistatario;

8) Condanna L. B. alla rifusione delle spese di lite sostenute da F. A. s.r.l., liquidate in € 1.036,00 per esborsi e in € 3.627,00 per compenso; oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge;

9) Compensa integralmente le spese di lite tra L. B. e A. F.;

10) Dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una sola volta a caratteri doppi del normale sulla rivista "Terapia Familiare" a cura e spese dei convenuti in solido, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, con diritto della parte attrice a provvedervi in caso di inottemperanza e con diritto di ripetizione dell'esborso come indicato in parte motiva.

Così deciso in Milano, il 22 aprile 2021.

8. Opera cinematografica - Banca dati costituita da fotografie e locandine di film - Sfruttamento economico di una banca dati - Risarcimento del danno - Indebita utilizzazione di immagini per un programma TV - Sub-licenza d'uso

TRIBUNALE DI ROMA, XVII Sez. Civile - *Pres.* Claudia Pedrelli - *Rel.* Andrea Postiglione - Sentenza del 2 agosto 2021 n. 13254 - S.A.C. Servizi Ausiliari Cinema S.R.L e Webphoto & Service S.R.L c. R.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

La società SERVIZI AUSILIARI CINEMA s.r.l. (di seguito SAC), premettendo di essere, titolare ed autore della Banca Dati "Movie.it" (costituita da oltre 1.000.000 fotografie, locandine di film, di programmi TV e di personaggi dello spettacolo (accessibile all'indirizzo http://www.webphoto.it), e la Webphoto & Service S.r.l. quale licenziataria del diritto di sfruttamento economico di detta Banca Dati, convenivano in giudizio la R. per ottenere il pagamento, a titolo risarcitorio, dell'importo di euro 1.615,00 corrispondente all'indebita utilizzazione da parte di R. nel programma "Una bella vacanza - Buon Compleanno Dino Risi" andato in onda in data 25 dicembre 2019 di n. 11 immagini di cui detenevano i diritti autoriali.

Rappresentava parte attrice quindi come tra gli elementi inseriti nella propria banca dati vi fossero numerose locandine pittoriche di film degli anni '60 e '70, di cui la S.A.C. aveva acquistato i diritti autoriali dai Maestri Pittori che le avevano realizzate.

SAC esponeva come dette locandine avessero rappresentato il risultato della consuetudine in voga nel settore cinematografico, dagli anni trenta e sino ai primi anni novanta, di utilizzare opere pittoriche realizzate da insigni Maestri Pittori, nell'ambito della gestione della pubblicità dell'opera cinematografica. Tali opere, commissionate in occasione dell'uscita dei film, rappresentavano quindi il frutto di spiccate capacità artistiche dei realizzatori, e pertanto erano autonomamente tutelabili ai sensi della LDA (artt. 1 e 2).

La S.A.C., quindi, nel corso dei decenni, aveva acquisito ogni diritto di utilizzazione economica di svariati manifesti, di locandine ed altro materiale pubblicitario di opere cinematografiche, tratti dai bozzetti originali creati da un rilevantissimo numero di Maestri Pittori sicchè l'utilizzo di tali immagini da parte di terzi necessitava del preventivo rilascio, di una sub-licenza d'uso concessa

verso i corrispettivi indicati nell'apposito prezziario (cfr. Doc. di parte attrice n. 2)**.**

Veniva, altresì, evidenziato come siffatta circostanza era ben nota alla convenuta, atteso che - nell'esercizio della propria attività - aveva in precedenza utilizzato manifesti, locandine ed altro materiale pubblicitario di opere cinematografiche proprio da SAC, acquisendo i relativi diritti di sfruttamento temporaneo ed arrivando, persino, ad ottenere uno sconto-fedeltà sul Listino.

Ciò premesso allegava che nell'edizione del documentario edito in data 25.12.2019 tali opere erano state abusivamente mandate in onda senza la necessaria corresponsione dei diritti autoriali.

Si costituiva in giudizio R. S.p.A., eccependo:

- il difetto di legittimazione attiva della S.A.C. e della Webphoto per essere i diritti di utilizzo e sfruttamento economico delle locandine per cui è causa ascrivibile al produttore e/o distributore dell'opera cinematografica ex art. 45 LDA;

- l'inidoneità dei tariffari depositati dalle attrici a fondare il quantum del danno dalle stesse lamentato, attesa la mancanza della prova della loro effettiva applicazione,

- il legittimo acquisto dei medesimi diritti dalla (..) S.a.s. di G. A. (all'uopo producendo un contratto di sublicenza dei diritti di sfruttamento economico di alcuni film) di cui chiedeva la chiamata nel giudizio, anche al fine di essere mallevata dalle pretese risarcitorie di controparte.

All'udienza di prima comparizione e trattazione, in data 14 Dicembre 2017, il Giudice, a fronte della bagatellarità della pretesa, formulava alle parti una proposta definitoria, ex art. 185 bis, c.p.c., rinviando, per la verifica dell'eventuale accettazione nonché per la decisione sulla chiamata del terzo, all'udienza del 22 Marzo 2018.

Constatata l'insussistenza delle condizioni per una definizione bonaria, il giudice disponeva quindi la chiamata della (…) s.a.s. per l'udienza del 22 Ottobre 2018, dove, verificata la mancata costituzione, ne veniva dichiarata la contumacia.

All'udienza del 6 Febbraio 2019, attesa la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata per p.c. all'udienza del 17 Marzo 2021, ove precisate dalle

parti le proprie conclusioni veniva trattenuta in decisione, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.

La domanda attorea appare fondata.

L'uso delle locandone nell'ambito del programma R. andato in onda il 25.12.2019 è pacifico fra le parti.

Documentati sono la titolarità e l'acquisto da parte della società attrice dei diritti di sfruttamento delle opere autoriali costituite dalle locandine dei film:

. "Poveri ma belli" realizzata da Arnaldo Putzu;

. "Venezia la luna e tu", "Il Tigre", "Il Gaucho", "I nuovi mostri", tutte realizzate da Otello Mauro Innocenti - Maro;

. "Il Vedovo", "In nome del popolo Italiano", "La moglie del prete" realizzate da Giuliano Nistri;

. "Una vita difficile" realizzata da Enrico De Seta;

. "Profumo di donna" realizzata da Sandro Simeoni;

Parte convenuta non ha, invero, contestato la cessione dei diritti autoriali da parte degli autori delle locandine all'attrice, peraltro documentalmente provata, ma ha invocato la permanenza degli stessi in capo agli autori dei film ovvero dei distributori della pubblicità.

R. quindi ha affermato che, poiché i diritti autoriali dei film spettano al produttore dell'opera (art. 45 LDA: "L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli"), il loro trasferimento da parte dei realizzatori fosse avvenuto a non domino, permanendo quindi la loro titolarità in capo al produttore dei film.

Questo Tribunale ha già avuto, tuttavia, modo di affermare, con principio che questo collegio ritiene doversi condividere, come (Tribunale di Roma, sez. Specializzata Impresa, nn. 20606/2012 e 20465/2013) l'art. 45 LDA, che stabilisce il principio per cui tutti i diritti autoriali del film, se non diversamente stabilito, vengono acquisite a titolo originario dal produttore cinematografico, si riferisca ai soli diritti autoriali riguardanti l'opera cinematografica in sé (soggetto, sceneggiatura, colonna sonora, immagini cinematografiche etc.) e non si estenda invece alle opere d'arte, pubblicitarie o divulgative, utilizzate per

la presentazione dell'opera, atteso che le locandine cinematografiche, avendo finalità promozionale del film non rientrano nel concetto di opera cinematografica, sicché deve ribadirsi il principio per cui l'Autore delle locandine cinematografiche acquisisce ai sensi dell'art. 2 LDA i diritti sugli artwork realizzati, a titolo originario e ne può, conseguentemente disporre.

L'opera cinematografica non comprende infatti al suo interno, quale elemento costitutivo della stessa, le immagini rievocative del film, realizzate dagli autori per la pubblicizzazione dell'opera, che richiamano sì i personaggi e la trama del film, ma in una rielaborazione pittorica del tutto originale, autonomamente creativa e strutturalmente distinta dall'opera cinematografica.

R. è quindi responsabile per divulgazione nell'ambito della sua programmazione delle immagini delle locandine in violazione del diritto di copyright dell'attrice, ottenuto legittimamente mediante regolare acquisto dai pittori, responsabilità che sorge invero in omaggio al principio di cui all'art. 12 LDA per cui "l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge", sicché colui che divulga editorialmente o televisivamente (art. 16 LDA) opera autoriale altrui è comunque responsabile per le violazioni del diritto d'autore commesse mediante la diffusione dei suoi programmi.

Né R. ha dimostrato di avere acquisito aliunde tali diritti, giacchè ogni acquisto dall'Autore dei diritti di utilizzo e sfruttamento economico delle locandine, deve essere provato per iscritto ai sensi dell'art. 110 L. 633/1941 e quanto parte convenuta appare avere provato, è esclusivamente la garanzia da parte del venditore, la società chiamata (…) s.a.s. di G.A. "dell'esclusiva ed integrale proprietà dei diritti concessi " (art. 6 del contratto del 25 gennaio 2013 nel quale 3D garantisce inoltre "a R. l'insussistenza di pretese di terzi a qualsiasi titolo riguardo i diritti acquisiti, assicurandone il pacifico godimento e assumendo in proprio ogni responsabilità riguardo a pretese di terzi a qualsiasi titolo formulate, con particolare riferimento a contestazioni azionate in via giudiziaria, assicurandone la manleva").

La (…) s.a.s. dovrà quindi rispondere contrattualmente a titolo di manleva rispetto alle legittime pretese di parte attrice nei confronti della convenuta.

Per quanto concerne, da ultimo, l'entità del computo delle spettanze di parte attrice quale compenso per le singole opere autoriali (euro 150 ad opera), la

stessa risulta congrua, comprovata dal preziario riversato in atti e conforme a quanto in precedenza pagato da R. per le stesse opere.

Le spese di lite seguiranno la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale delle Imprese di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero (…) del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, così provvede:

- Accoglie la domanda attorea;

- condanna R. S.P.A a rifondere in solido a S.A.C. SERVIZI AUSILIARI CINEMA S.R.L. ed a WEBPHOTO SERVICE s.r.l. l'importo di euro 1.650,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda;

- Condanna R. S.P.A a rifondere a S.A.C. SERVIZI AUSILIARI CINEMA S.R.L. ed a WEBPHOTO SERVICE s.r.l. le spese di lite per complessivi euro 3.000,00 di cui euro 500,00 per lo studio, euro 500,00 per la fase introduttiva, euro 800,00 per la fase istruttoria ed euro 1.200,00 per la fase decisoria. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA.

- Condanna (…) s.a.s. di G.A. a tenere indenne R. S.P.A. in relazione alle due precedenti statuizioni di condanna.

Così deciso in Roma il 22/07/2021.

9. Violazione del diritto d'autore - Cessione dei diritti di sfruttamento economico - Pubblicazione su in sito internet di Condizioni Generali di Vendita - Modelli contrattuali per condizioni generali - Concorrenza sleale

TRIBUNALE DI MILANO, XIV Sez. Civile - *Pres.* Anna Bellesi - *Rel.* Federico Rolfi - Sentenza del 10 settembre 2021 n. 7205 - D. S.r.l. e A. D. c. Guzzardi Luciano.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte gli attori in epigrafe hanno adito questo Tribunale, lamentando che la convenuta impresa individuale INTERNI GUZZARDI di Guzzardi Luciano avesse pubblicato sul proprio sito internet *www.interniguizzardi.it* Condizioni Generali di Vendita (di seguito, per brevità CGV) dal tenore letterale pressoché identico a quello delle CGV già precedentemente pubblicate dalla D. S.R.L. (già A. D. S.R.L.) sul proprio sito www.arredaclick.com ed elaborate da D. (con cessione dei diritti di sfruttamento alla stessa D. S.R.L.).

Gli attori, quindi, hanno lamentato sia una violazione del diritto d'autore (sostenendo l'operatività della tutela anche per un testo come quello delle CGV) sia una condotta di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., rassegnando le conclusioni di merito poi riproposte nel foglio di precisazione delle conclusioni in precedenza riprodotto.

Si è costituita l'impresa individuale INTERNI GUZZARDI di Guzzardi Luciano, in persona del titolare, che ha contestato la domanda attorea, deducendo:

- l'insussistenza di una violazione del diritto d'autore sia per l'assenza di novità ed originalità delle CGV per cui è causa sia per l'assenza di concreta prova della effettiva paternità delle CGV stesse;

- il conseguente difetto di legittimazione attiva sia della D. S.R.L. sia di A. D.;

- l'amplissima diffusione di CGV affini a quelle per cui è causa su una molteplicità di siti internet;

- l'assenza di una condotta di concorrenza sleale, anche in virtù della diversità dei canali di commercializzazione della D. S.R.L. (*e-commerce*) e della stessa convenuta (piccolo punto di vendita fisico);

- l'assenza di prova alcuna dei danni lamentati da parte attrice.

Ha quindi concluso per la declaratoria di carenza di legittimazione attiva di entrambi gli attori, o comunque per il rigetto integrale delle domande.

Dopo lo svolgimento della fase preliminare di trattazione, e la successiva assegnazione di termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., le parti - a seguito del rigetto delle istanze istruttorie da parte del G.I. - sono state invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Tribunale ritiene di confermare l'ordinanza istruttoria adottata dal G.I. in data 13 maggio 2021, con la quale sono state integralmente disattese le istanze istruttorie formulate da parte attrice in memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.

È, invero, da condividersi la valutazione di inammissibilità ed irrilevanza dei capitoli di prova orale (peraltro riproposti nel foglio di precisazione delle conclusioni riprodotto in epigrafe), dal momento che gli stessi, oltre a contenere in molti casi valutazioni non demandabili a testi, miravano a dimostrare fatti (l'autonoma ed innovativa elaborazione delle clausole contrattuali), per i quali l'apparato probatorio avrebbe dovuto presentare ben altro carattere e contenuto (a carattere documentale). Non diversa può essere la valutazione in relazione agli ordini di esibizione, sempre formulati da parte attrice, non solo irrilevanti ma in almeno in un caso - la produzione dei bilanci - del tutto inammissibili, stante la possibilità per la parte di procurarsi autonomamente detti documenti.

La controversia può, quindi, essere definita sulla scorta del solo apparato probatorio documentale, a ciò, peraltro, essendosi invece limitata l'attività istruttoria di parte convenuta.

Rammentato che l'atto introduttivo del presente giudizio attribuisce l'elaborazione delle clausole all'origine del contendere a A. D., il quale avrebbe poi ceduto i diritti di sfruttamento alla D. S.R.L., osserva in primo luogo il Tribunale che - come già opinato in propri precedenti (cfr. sentenza n. 3836/2019 del 17/04/2019, in causa RG …) - non può riconoscersi alla D. S.R.L. una legittimazione ad agire in relazione al diritto morale d'autore. Infatti, tale diritto *"non può essere attribuito a soggetti diversi dalle persone fisiche, trattandosi di*

sfera relativa alla tutela della personalità dell'autore strettamente connesso al processo materiale creativo propedeutico alla realizzazione dell'opera. La necessaria capacità creativa costituisce invero una qualità riconducibile alla sola persona fisica (ed in effetti il diritto morale sotto il profilo genetico nasce all'atto della creazione dell'opera e sotto il profilo funzionale attiene al legame di paternità intellettuale a cui si rapportano i vari momenti del diritto). E le numerose regole del diritto d'autore presenti nel sistema europeo -nel tipicizzare il contenuto della privativa sulle opere dell'ingegno- dichiarano in modo espresso di assegnarli ab origine al creatore intellettuale (cfr. sul punto l'art. 2580 c.c. e il considerando n. 28 della direttiva 9/1996 in materia di dati personali ma con una formulazione che pare sottintendere un principio generale nel dichiarare l'appartenenza alla persona che ha creato l'opera). Tale regola non è infine derogata neppure dall'art. 11 l. aut nè dall'art. 2 della direttiva 24/2009, le quali attribuiscono l'acquisto in via automatica ma comunque derivativa dei soli diritti patrimoniali d'autore all'ente finanziatore ovvero al datore di lavoro (anche se persona giuridica)".

Da ciò deriva che la D. S.R.L. risulterebbe legittimata ad agire esclusivamente per il diritto patrimoniale d'autore, laddove unico legittimato ad agire per il diritto morale sarebbe A. D., nella sua veste di autore del testo contrattuale all'origine del contendere.

Operata tale premessa, osserva il tribunale, quanto alla posizione della D. S.R.L., che non è rinvenibile in atti prova alcuna della cessione dei diritti di sfruttamento economico del modello di CGV da A. D. alla D. S.R.L., nonostante parte convenuta abbia, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, radicalmente contestato la titolarità in capo agli attori dei diritti a tutela dei quali assumevano di agire in giudizio, gravando conseguentemente gli attori medesimi dell'onere di provare I fatti a fondamento della propria pretesa.

Né tale prova - si osserva per completezza, tornando sul tema delle istanze istruttorie - poteva essere fornita tramite il cap. 3 delle istanze istruttorie di parte attrice, essendo il medesimo inammissibile per carenza di idonee coordinate temporali.

Assente la prova della cessione dei diritti di sfruttamento economico, la domanda dalla D. S.R.L. non può, sotto tale profilo trovare accoglimento.

Passando, ora, all'esame della domanda formulata da A. D., il tribunale ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento, per una serie di motivi.

1) In linea di diritto, il Tribunale conferma il proprio orientamento (cfr. sempre la sentenza n. 3836/2019 del 17/04/2019, in causa RG …), secondo il quale i modelli contrattuali per condizioni generali, riproducendo previsioni di legge o clausole contrattuali standardizzate e di ampia diffusione debbono considerarsi di pubblico dominio, e non possono essere fati rientrare tra le creazioni letterarie tipizzate di cui all'art. 2 L.D.A.

Nel caso di specie l'esame delle CGV a tutela delle quali parte attrice ha agito non consente di rinvenire nelle stesse un concreto apporto creativo e peculiare rispetto ad un insieme di regole *standard* in gran parte subordinate a previsioni di legge a carattere imperativo (non si dimentichi - del resto - che la D. S.R.L. vende al dettaglio, e quindi presumibilmente in misura prevalente a consumatori, con conseguente operatività delle previsioni vincolanti e prevalenti del Codice del Consumo), ed a previsioni della prassi commerciale.

2) Parte convenuta ha dato prova documentale (DOCC. 4-8; 15) dell'esistenza di una serie nutrita di siti sui quali sono pubblicate condizioni generali di vendita sovrapponibili a quelle rivendicate dagli attori.

Ora, è perfettamente vero:

- che parte attrice ha replicato sul punto che in alcuni casi tale riproduzione è stata oggetto di espressa autorizzazione di D. S.R.L. (*e.g.* DOCC. 37 e 38; 51 e 52);

- che in alcuni casi si ha una sorta di prova documentale del fatto che il soggetto terzo ha "copiato" le CGV di parte attrice (DOCC. 44 e 45 di parte attrice)[1];

ma resta il fatto che la diffusione anche da parte di altri soggetti non muniti di espressa autorizzazione attorea vale ad evidenziare il fatto che tali CGV costituiscono un apparato regolamentare ormai diffuso, del tutto mutuabile, e quindi privo di quella specificità ed originalità che costituisce un postulato per la tutela autoriale; e che in realtà dette CGV sono desumibili da una modulistica ormai diffusa da tempo.

[1] Peraltro, alla data odierna il codice sorgente delle condizioni generali di www.arredogroup.it (contenente un riferimento espresso al sito "arredaclick") risulta modificato.

Il quadro così evidenziato viene poi completato dalla inadeguatezza delle prove a sostegno della tesi di una effettiva, autonoma elaborazione delle CGV per cui è causa da parte di A. D.

Prove che avrebbero dovuto suffragare la priorità temporale nella elaborazione (a ciò non essendo sufficienti gli estratti della *WayBack Machine*, non per inidoneità probatoria degli stessi, ma per frammentarietà dei dati disponibili), e quindi il fatto che parte attrice sia stata davvero la prima a diffondere tale testo contrattuale.

Prova che, peraltro, non sarebbe stata idonea a superare gli ulteriori profili di infondatezza sinora messi in evidenza.

Quanto alla domanda subordinata di concorrenza sleale, pur dovendosi ritenere che tra l'attrice D. S.R.L. e la convenuta intercorra un rapporto di concorrenza, ritiene il Tribunale - confermando ancora il proprio orientamento (cfr. sentenza n. 3836/2019 del 17/04/2019, in causa RG …) - che, l'utilizzo della modulistica non sia idoneo a creare confusione sotto il profilo dell'imitazione servile, nelle ipotesi in cui (come nel caso di specie) non sia provato il carattere distintivo di tali soluzioni, tale da far percepire le stesse dal pubblico come di provenienza esclusivamente di quell'impresa. La dimostrata diffusione dell'utilizzo di tali clausole riscontrata in precedenza, anzi, vale a far radicalmente escludere che tali clausole possano avere una qualche capacità di individuare univocamente l'attività imprenditoriale di parte attrice, distinguendola da quella di altri soggetti.

Dette considerazioni, peraltro, risultano assorbenti anche rispetto al profilo - dedotto da parte convenuta - circa la inoperatività sul proprio sito di un sistema di vendita *on-line*.

Sotto il profilo della scorrettezza professionale, poi, l'operatore che pretende la tutela deve provare l'investimento in concreto effettuato per l'elaborazione delle clausole, prova che - come poc'anzi visto - nel caso di specie appare carente, essendosi parte attrice limitata infatti a lamentare genericamente un dispendio di energie, anche economiche, per l'elaborazione delle CGV, senza allegare effettive perdite subite.

Ovviamente, in mancanza della prova dell'*an* della pretesa, resta assorbita la domanda risarcitoria, non senza osservare che la richiesta risarcitoria di € 7.500,00 non è supportata dalla prova del danno concretamente subito. Quanto alla richiesta di liquidazione equitativa, si rammenta che il disposto di cui all'art.

1226 c.c. può esonerare la parte dalla prova del *quantum* ma non la esonera assolutamente dalla prova dell'*an* del danno (cfr. Cassazione civile sez. I, 30 maggio 2002, n. 7896; Cassazione civile sez. III, 7 marzo 2002, n. 3327; Cassazione civile sez. II, 28 giugno 2000, n. 8795; Cassazione civile sez. II, 8 settembre 1997, n. 8711).

Qunto alla - fugacemente argomentata - domanda subordinata ex art. 2041 c.c., si rammenta che l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass. civ., Sez. lavoro, 16/12/2010, n. 25461). Ciò significa che la domanda ex art. 2041 c.c. è ammissibile solo in caso di carenza originaria del titolo, come desumibile dal principio per cui l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto (e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito), possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass. civ., Sez. Unite, 25/11/2008, n. 28042).

Nel caso di specie, tuttavia, la domanda principale attorea viene disattesa non per carenza astratta del titolo, ma per infondatezza nel merito, risultando, conseguentemente carente il fondamentale requisito della sussidiarietà.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (in attuazione del D.L. 1/2012), secondo il seguente conteggio, che assume come scaglione di riferimento quello per le controversie di valore indeterminato basso, considerata anche l'entità della domanda risarcitoria attorea:

Fase	Compenso medio	Art. 4, c. 1	Riporto	Art. 4, c. 2	Riporto	Art. 6	Totale
Studio	1620	1	1620	1	1620	1	1620
Introduzione	1147	1	1147	1	1147	1	1147
Istruttoria/ trattazione	1720	0,5	860	1	860	1	860
Decisione	2767	1	2767	1	2767	1	2767
Totale	7254		6394		6394		6394

Ex art. 2 risulta dovuto il rimborso spese forfettario che si stima di fissare nella misura del 15%. L'I.V.A. risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscal di cui gode.

Non si ravvisano, invece, i presupposti per fare applicazione dell'istituto di cui all'art. 96, terzo comma, c.c., reiteramente invocato da parte convenuta, tenuto conto della presenza di orientamenti diversi da quello qui adottato.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

1) respinge le domande proposte da D. S.R.L. nei confronti di GUZZARDI LUCIANO nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale INTERNI GUZZARDI di Guzzardi Luciano con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2018;

2) condanna D. S.R.L. (già A. D. S.R.L.) e A. D. in solido al pagamento in favore di GUZZARDI LUCIANO nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale INTERNI GUZZARDI di Guzzardi Luciano delle spese processuali che liquida in € 500,00 per spese, € 6.394,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Quattordicesima - Tribunale Delle Imprese - Specializzata Impresa "A". in data 9 settembre 2021.

10. Violazione del diritto d'autore - Concorrenza sleale - Prodotti di oreficeria e orologeria di lusso - Collaborazioni con brand e artisti - Imitazione servile - Indebita appropriazione di pregi dell'impresa altrui

TRIBUNALE DI MILANO, XIV Sez. Civile - Giudice Vincenzo Carnì - Ordinanza del 16 settembre 2021 n. 7579 - R. L. J. S.A.S. c. Milor S.P.A.

1. - Con ricorso depositato in data 08.09.2020 R. L. J. s.a.s. e F. D. hanno agito in sede cautelare al fine di ottenere tutela in via d'urgenza nei confronti di Milor s.p.a., ritenuta responsabile di gravi e reiterate condotte integranti violazione dei diritti d'autore e concorrenza sleale ai loro danni.

A sostegno delle proprie ragioni hanno esposto che R. L. J. è una nota società francese, attiva nel settore della commercializzazione di prodotti di oreficeria ed orologi di lusso, il cui successo è legato principalmente alla collaborazione con brand e artisti di primo piano, tra cui la designer F. D., affermata creatrice di articoli esclusivi di gioielleria e di bijoux.

In particolare, R. L. J. è titolare di una licenza esclusiva, concessa dalla D. e valida anche in Italia, che la abilita a commercializzare prodotti di gioielleria e bijoux recanti il marchio "Ginette NY", brand apprezzato a livello internazionale per lo stile sobrio, ma d'impatto, e la qualità dei relativi prodotti. La clausola 3.1.1. dell'Accordo di Licenza siglato tra le parti prevede infatti la concessione in favore di R. L. J. del diritto esclusivo di sfruttamento, fabbricazione e commercializzazione in vari paesi - fra i quali l'Italia e la Francia - dei disegni-modelli e dei marchi "Ginette NY" e del monogramma "GNY" per tutti i prodotti di bigiotteria e gioielleria, creati dalla D. nelle sue collezioni.

Tra i prodotti di punta, contraddistinti dal marchio in questione, vi è un modello di anello, divenuto ormai iconico, denominato "Disc Ring" e realizzato dalla D., nella versione originale, incastonando un disco in onice secondo "canoni artistici ed architettonici" del tutto innovativi e peculiari.

Questo modello di anello, presente nel catalogo "Autunno 10" del marchio "Ginette NY" fin dalla stagione autunno-inverno 2010, è stato successivamente declinato in quattordici varianti, contraddistinte dall'uso di pietre differenti, divenendo rapidamente una espressione ben riconoscibile dello stile della designer, celebrato dalla stampa di settore e riconosciuto dal mercato che ne ha certificato il successo commerciale.

Il modello “Disc Ring” è stato protetto, a titolo di disegno-modello, con regolare deposito presso l’INPI, in Francia, nel 2014 dal soggetto all’epoca legittimato allo sfruttamento dei diritti economici sulla creazione orafa. Da allora, quel modello ha rafforzato la sua notorietà e diffusione, divenendo uno degli assets principali della R. L. J.

Esso, inoltre, per l’originalità della sua fattura e della combinazione degli elementi (pietre preziose ed incastonatura capovolta in oro a graffe), gode non solo della protezione a titolo di disegno-modello consacrata in Francia, ma anche e soprattutto di tutela autorale, in quanto le caratteristiche originali e innovative nel settore di riferimento conferiscono all’anello lo status di vera e propria opera creativa ed artistica e la consequenziale protezione offerta dagli artt. 1 e 2 n. 10 della l. n. 633/1941.

In tempi recenti R. L. J. ha scoperto che la resistente Milor produce, commercializza e pubblicizza con il marchio “Bronzallure” un anello, denominato “Fantasia di colore”, palesemente imitativo del modello “Disc Ring”, di cui riprenderebbe tutti gli elementi, salienti ed originali, attinenti alla forma, alla composizione e alla struttura generale.

Secondo le ricorrenti, la ripresa di tutte le particolarità estetico-figurative del loro anello darebbe luogo a violazione delle prerogative autorali, considerata l’indubbia sussistenza delle condizioni del carattere creativo e del valore artistico del gioiello in questione; l’imitazione delle linee che connotano il “Disc Ring” configurerebbe poi attività di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, nn. 1, 2 e 3, c.c., rinvenendosi nella condotta della società resistente i tratti dell’imitazione servile, dell’indebita appropriazione di pregi dell’impresa altrui e della concorrenza parassitaria.

Nel novembre 2019 R. L. J. ha pertanto inviato una lettera di diffida a Milor chiedendole la cessazione immediata dell’offerta in vendita degli anelli “Fantasia di Colore” marcati “Bronzallure”. Non avendo ottenuto una concreta risposta nel merito alle contestazioni formulate, e a fronte della prosecuzione dell’attività da parte della concorrente, le odierne ricorrenti hanno dunque avviato il presente procedimento cautelare, invocando: a) la concessione inaudita altera parte della descrizione giudiziale degli anelli contestati, del relativo materiale pubblicitario nonchè delle scritture contabili e dei documenti commerciali riguardanti la produzione, commercializzazione ed esportazione dell’anello “Fantasia di colore” di Bronzallure, anche al fine di individuare i soggetti coinvolti a vario titolo

nella catena di contraffazione; b) l'inibitoria all'ulteriore fabbricazione, offerta in vendita, vendita e distribuzione dei monili contestati; c) il ritiro dal mercato e il sequestro dei prodotti e del materiale pubblicitario oggetto di contestazione, con fissazione di un'adeguata penale e pubblicazione del provvedimento cautelare.

2. - Respinta dal Tribunale la richiesta di emissione di provvedimenti inaudita altera parte, le ricorrenti hanno provveduto ad instaurare il contraddittorio nei confronti della società resistente che, con memoria depositata il 18.11.2020, si è costituita eccependo l'inammissibilità sotto vari profili delle domande cautelari e contestando, nel merito, il difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora.

3. - Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, dopo ampia discussione e assegnazione di termini per il deposito di note integrative e repliche il Tribunale si è riservato la decisione.

4. - Invertendo il consueto ordine di esame dei presupposti necessari per l'accoglimento di una richiesta cautelare, in ossequio al criterio della ragione più liquida si procede preliminarmente alla verifica della ricorrenza in concreto del periculum in mora.

4.1. - Occorre premettere, in linea generale, che nella materia regolata dal Codice della proprietà industriale si è molto discusso circa la necessità della sussistenza del requisito del periculum in mora per l'emanazione dei provvedimenti cautelari tipici e sul modo in cui si atteggia la prova ai fini della verifica di tale requisito nel caso concreto.

Così, se da un lato vi è chi ha sostenuto che il periculum è stato considerato immanente dal legislatore, e dunque presunto, una volta per tutte, juris et de jure, con il conseguente esonero dalla deduzione e dalla prova per il titolare del diritto violato - al punto che il pregiudizio è da ritenersi in re ipsa siccome insito nell'attualità del fenomeno contraffattivo, dall'altro vi è chi, partendo dalla collocazione sistematica e funzionale della tutela cautelare nella cornice del diritto di azione in giudizio, preferisce leggere la disciplina dei provvedimenti cautelari "industrialistici" in armonia con quella generale, di diritto comune, e richiedere comunque da parte del giudice della cautela la delibazione di un apprezzabile grado di periculum in mora per l'emanazione dei provvedimenti cautelari.

La maggioranza degli interpreti e la prevalente giurisprudenza (anche di questa Sezione) si sono ripetutamente espresse in questa seconda direzione, sia pure

precisando che in presenza di una violazione attuale di un diritto di proprietà industriale il periculum in mora, che costituisce pur sempre un requisito sistematico coessenziale a tutti i provvedimenti cautelari, può essere presunto juris tantum, in considerazione delle peculiarità del fenomeno contraffattivo: in tal caso, infatti, il pericolo nel ritardo - costituito da un significativo scarto di effettività fra la tutela giurisdizionale immediata e quella differita all'esito dell'ordinaria cognizione - appare immanente poiché l'agganciamento alla sfera e ai prodotti del concorrente comporta sviamento irreversibile di clientela e devalorizzazione o discredito dell'immagine commerciale. La natura relativa e non assoluta della presunzione ammette ad ogni modo la possibilità di dimostrazione della sua insussistenza in grado apprezzabile nel caso concreto, in deroga all'id quod plerumque accidit (in questo senso, cfr. ad esempio Trib. Torino 14.03.2014).

In tale contesto si è poi affermato che il decorso del tempo e il ritardo del titolare nel reagire alla violazione del diritto di proprietà industriale non depongono nel senso dell'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (cfr. ex multis Trib. Bologna 23.06.2010; Trib. Bologna 05.05.2009; Trib. Milano 17.04.2007) e possono escludere il periculum in mora ogni qualvolta la situazione prospettata come pregiudizievole fosse ben nota alla parte che si assume lesa (cfr. ex multis Trib. Torino 14.03.2014 cit.; Trib. Bologna 15.07.2008; Trib. Roma 30.01.2008; Trib. Bologna 19.12.2007; Trib. Milano 17.06.2004).

Facendo applicazione di questi principi si è quindi giunti a ritenere insussistente il periculum in caso di ritardo di diversi mesi tra la cognizione della contraffazione e la reazione in sede giudiziaria (cfr. ad esempio Trib. Milano 20.05.2008 in una fattispecie in cui la tutela cautelare era stata richiesta otto mesi dopo la scoperta dell'illecito), pur riconoscendosi al ricorrente la possibilità di fornire una spiegazione alternativa e convincente sulle ragioni che lo hanno spinto a soprassedere temporaneamente a qualsiasi reazione al ritenuto illecito di cui sia rimasto vittima (Trib. Venezia 15.06.2007).

4.2. - Nel caso in esame, più di un elemento depone per l'insussistenza del periculum in mora. Innanzitutto, la società resistente ha documentato (all. 1 alla memoria di costituzione) di aver ricevuto in data 19.10.2019 una mail da parte di R. L. J. in cui quest'ultima, facendo seguito ad una conversazione telefonica precedente, le contestava la violazione del diritto d'autore e la concorrenza sleale in relazione alla vendita di anelli recanti il marchio "Bronzallure" ("[…] Cette

collection viole notre droit d'auteur de notre collection DISC RING commercialisée depuis 2010 dans le monde entier et dont les dessins ont été réalisées en 2008 et fait preuve de concurrence déloyale […]"). In quella stessa nota R. L. J. esponeva inoltre di avere già raccolto in Francia, per mezzo di ufficiali giudiziari, le prove della commercializzazione dell'anello da parte di un rivenditore di Milor ("Vous trouverez cicontre […] Le constat de distribution réalisée par des huissiers de justice dans l'une de vos boutiques françaises (cote mer à juan les pins)") e riferiva di essere pronta ad avviare iniziative giudiziarie nei confronti di trentasette rivenditori di Milor qualora quest'ultima non avesse accettato di ritirare entro la fine di ottobre i prodotti appartenenti alla collezione contestata.

Il 21.11.2019 R. L. J., a mezzo dei propri legali, ha poi inviato a Milor una formale diffida a porre fine alla contraffazione della linea di anelli "Disc Ring" attraverso la produzione, presentazione, promozione e commercializzazione dell'anello "Cosmo Color" e delle sue varianti e declinazioni (tra cui il modello "Fantasia di Colore": v. elenco riportato alla nota 1 di pag. 6 dell'all. 7 al ricorso) ovvero di qualunque altro modello riproduttivo delle caratteristiche originali del modello "Disc Ring". Tale diffida, che consta di ben otto pagine e altrettanti allegati, contiene una articolata e assai motivata contestazione degli stessi addebiti successivamente ripresi e sviluppati nel ricorso introduttivo del presente procedimento cautelare e si fonda sui medesimi elementi di fatto e di diritto dedotti in questa sede, illustrati secondo uno schema espositivo analogo a quello seguito nel ricorso cautelare e utilizzati per prospettare una violazione dei diritti di proprietà intellettuale di R. L. J. o, in subordine, per ipotizzare la realizzazione di atti di concorrenza sleale per imitazione servile e parassitaria (cfr. in particolare pag. 6, ove si ragiona espressamente di "copie servile" e si afferma che "indèpendamment de constituer un acte de contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle […] la commercialisation […] constitue également, et en tout hypothèse, des actes de concurrence déloyale et parasitaire").

Può dunque ritenersi accertato:

a) che già in data anteriore al 19.10.2019 la società ricorrente era a conoscenza delle condotte qui addebitate alla resistente e della loro (astratta) rilevanza sul piano della disciplina del diritto d'autore e della concorrenza sleale;

b) che fin dalla lettera di diffida del 21.11.2019 la società ricorrente aveva compiutamente ricostruito, sotto il profilo fattuale e giuridico, il quadro delle asserite violazioni realizzate dalla resistente mediante la produzione e commercializzazione dell'anello "Cosmo Color" e delle sue varie declinazioni a marchio "Bronzallure".

In un simile contesto, l'intervallo di quasi un anno tra la scoperta dei presunti illeciti e l'esercizio dell'azione cautelare costituisce circostanza significativa e sintomatica dell'insussistenza, in concreto, di quel pericolo nel ritardo richiesto per poter accedere alla tutela in via d'urgenza anche in materia di diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Non si ignora che in alcuni precedenti questa Sezione ha affermato il principio per cui "la sussistenza di un lasso di tempo apprezzabile tra l'acquisizione della notizia della contraffazione da parte del soggetto leso e la conseguente iniziativa cautelare non esclude il requisito del periculum in mora, allorché tale lasso di tempo sia compatibile con la volontà di valutare la migliore strategia di reazione, ivi compresa la verifica diretta delle circostanze delle quali esso è venuto a conoscenza, ovvero non si sia verificata una stabilizzazione dei rapporti di mercato tra le parti, ma il contraffattore aumenti progressivamente il proprio giro d'affari, mentre simmetricamente il concorrente perda progressivamente clientela" (così Trib. Milano 25.10.2012; cfr. anche Trib. Milano 08.06.2015; Trib. Milano, 30.04.2015 e Trib. Milano 03.07.2013).

Occorre tuttavia considerare che, a fronte degli specifici e ripetuti rilievi sul punto svolti da parte resistente, le ricorrenti non hanno spiegato per quale motivo hanno atteso quasi un anno prima di promuovere un procedimento cautelare fondato - si ripete - su elementi di fatto e di diritto già pienamente raccolti, elaborati e sviluppati nelle lettere di diffida di ottobre e novembre 2019. Una simile lacuna non consente dunque di valutare se il lasso di tempo - certamente non breve - tra la scoperta della violazione e la richiesta delle misure cautelari sia stato davvero necessario per accertare il perimetro della condotta di Milor e avviare l'iniziativa giudiziaria già minacciata nella prima mail di ottobre 2019 o non sia piuttosto indice di tolleranza o comunque di un'inerzia ingiustificata delle ricorrenti, come invece sembrerebbe in base ai dati disponibili, non superati da allegazioni ed evidenze di segno contrario.

Quanto al secondo aspetto evidenziato nella giurisprudenza sopra richiamata, se da un lato il decorso di un lasso temporale di tale consistenza potrebbe far

supporre che la situazione si sia sostanzialmente stabilizzata e che non sussista pertanto alcuna esigenza di adottare provvedimenti urgenti, dall'altro lato potrebbero essere sopravvenuti fatti nuovi capaci di incidere negativamente sulla sfera giuridica delle ricorrenti e di determinare un apprezzabile aggravamento degli elementi di rischio (cfr. Trib. Milano 24.01.2019 in proc. 8807-1/2018 - est. Perrotti).

Sotto tale profilo, la prospettazione delle ricorrenti è rimasta sostanzialmente ferma su un piano di mera allegazione e non sembra dar conto di specifiche condotte o di altre circostanze comunque intervenute nell'arco temporale compreso tra il novembre del 2019 e il settembre del 2020 tali da denotare un'effettiva reviviscenza o ingravescenza del periculum.

Nel ricorso si afferma infatti semplicemente che Milor avrebbe continuato a vendere i prodotti contestati e che l'offerta sarebbe proseguita nel corso dell'estate del 2020 (cfr. pag. 50 ss.): dette circostanze, se per un verso evidenziano l'attualità della commercializzazione al momento del deposito del ricorso, per altro verso rappresentano dati di fatto sostanzialmente neutri, poiché non consentono di ritenere che vi sia stata alcuna soluzione di continuità nelle condotte della resistente dal 2019 ad oggi (cfr. analogamente Trib. Milano 24.01.2019 cit.). Esse non provano quindi che vi sia stata una intensificazione del rischio, anche perché le ricorrenti non hanno prodotto alcun documento idoneo a dimostrare che la resistente ha aumentato progressivamente il proprio giro d'affari cagionando simmetricamente alla concorrente un perdita inesorabile e progressiva sia di clientela che di fatturato.

Allo stato degli atti non si ravvisa quindi un apprezzabile aggravamento del pericolo di maturazione di un pregiudizio a carico delle ricorrenti, a fronte di una situazione che sotto tale aspetto appare essere rimasta inalterata e stabile, quantomeno nei suoi tratti essenziali, da un anno.

In tale prospettiva è infine irrilevante la commercializzazione, da parte della resistente, di un anello denominato "Disco" alla data del 02.03.2021 (cfr. doc. 11 depositato dalle ricorrenti nel termine assegnato all'udienza del 03.02.2021), trattandosi di condotta che, a detta delle stesse ricorrenti, sarebbe intervenuta in un momento successivo all'introduzione del procedimento cautelare, laddove la valutazione del presupposto del periculum deve essere invece necessariamente riferita alla situazione esistente all'epoca del deposito del

ricorso (cfr. Trib. Milano, ord. collegiale del 15.09.2020 in proc. n. … r.g. - est. Marangoni).

4.3. - Non si ritiene parimenti di dover concedere la misura della descrizione giudiziale invocata nei confronti della società resistente.

Non sono stati infatti allegati specifici elementi di potenziale rischio rispetto alla futura reperibilità e attendibilità dei dati contabili di Milor, né vi sono comunque riscontri di sorta in ordine al rischio di dispersione o alterazione delle scritture contabili e dell'ulteriore documentazione tecnica, commerciale e amministrativa indicata in ricorso.

Allo stesso modo, non è desumibile dagli atti di causa un pericolo concreto di dispersione della prova in relazione ai modelli di anello oggetto di contestazione, che sembrerebbero anzi essere ancora commercializzati e dunque facilmente reperibili sul mercato.

5. - In conclusione, il ricorso deve essere respinto per difetto del periculum in mora, con assorbimento di ogni valutazione in ordine alla sussistenza del requisito del fumus boni iuris.

6. - L'assenza di un'indagine sulla verosimile fondatezza delle contestazioni mosse all'indirizzo della resistente giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile - Specializzata in materia d'impresa A, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:

a) respinge il ricorso;

b) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 15.09.2021.

11. Ideazione di un brand nel campo del fitness - Ideazione di un programma di allenamento aerobico - Requisito della creatività - Accordo di carattere commerciale volto alla diffusione di una specifica attività di fitness - Servizio di franchising - Diffusione di un marchio - Indebito utilizzo di un marchio - Sviamento della clientela - Concorrenza sleale

TRIBUNALE DI ROMA, XVII Sez. Civile - *Pres.* Claudia Pedrelli - *Rel.* Maria Pia De Lorenzo - Sentenza del 27 settembre 2021 n. 14972 - P. C. e (…) by P. C. c. Ivano Aloisi

Fatto e diritto

1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.09.2013 P. C., in proprio e quale rappresentante legale della (…) citava avanti al Tribunale Civile di Roma Ivano Aloisi rappresentando di essere titolare della E. - società sportiva dilettantistica a r.l. (doc. 1 fascicolo attrice) - che persegue la realizzazione di programmi sportivi per conto della ASD E., e di aver ideato il brand "Energy" nel 2005 nato come struttura monodisciplinare ove praticare un allenamento aerobico ad alto consumo calorico denominato "Sinergy Program" da praticarsi su tappeti elettromeccanici denominati "Sinergy tapis". Allegava, quindi, di aver ideato nel 2009 "Energy Point", a suo dire il primo franchising nel mondo del fitness. Deduceva di essere titolare dei marchi "Energy" e "Sinergy" (docc. 2 e 2 bis fascicolo attrice) registrati l'uno in data 17.01.2008 per le classi 25 (articoli di abbigliamento), 35 (servizi di franchising, concessioni di vendita, servizi di consulenza aziendale in materia di franchising) e 41 (cultura fisica, organizzazione e promozione di manifestazioni di carattere ginnico-sportivo, di gare sportive) e l'altro in data 16.01.2008 per la sola classe 41. Sottolineava, poi, come la sua 'imponente attività' fosse stata oggetto di attenzione da parte di plurimi centri sportivi, tra i quali la Ciclo Gym di Ivano Aloisi per cui, con sede in Ladispoli (Rm), Via San Marino n. 6/A, a decorrere dal 2008, quest'ultima società aveva iniziato ad effettuare corsi specialistici presso la E., al fine di conseguire la certificazione all'insegnamento del "Sinergy Program" acquistando anche i tapis roulant necessari per lo svolgimento del particolare allenamento. Precisava, altresì, che lo svolgimento di tale attività presso la Ciclo Gym, a suo dire "in conformità alle intese intercorse", veniva costantemente supportata dall'attrice dal proprio staff tecnico - nella specie si trattava di manutenzione tecnica sui tapis roulant, di impiegare congiuntamente i loghi "Ciclo Gym" e "Energy", di realizzare eventi in collaborazione, di mettere a disposizione

l'abbigliamento recante il marchio "Energy" per l'insegnamento delle discipline) consentendo alla Ciclo Gym il corretto svolgimento dei programmi "Energy" e "Sinergy" e il corretto utilizzo delle attrezzature. Rappresentava, quindi, che la Ciclo Gym ometteva di impiegare i macchinari nelle modalità indicate dall'attrice - creando così dei danni agli stessi e mettendo a rischio l'incolumità delle persone - e sostituiva i "Sinergy tapis" con attrezzi diversi finalizzati a praticare un programma concorrente al "Sinergy" (nello specifico, lo Striding) continuando tuttavia ad esporre il marchio "Sinergy", rassicurando i propri clienti in ordine alla continuità nell'esecuzione dei programmi "Sinergy" e ingenerando, a suo dire, confusione nella clientela oltre ad indurla in errore e ad ingannarla. Deduceva di aver provveduto, pertanto, a diffidare il convenuto in data 29.04.2013 a rimuovere tutti i marchi riferibili ad "Energy", a non indossare l'abbigliamento recante il marchio "Energy", a non riportare e divulgare il marchio "Sinergy", a non impiegare i tapis roulant E. ancora eventualmente in possesso ed indebitamente dismessi e a non insegnare il programma "Sinergy". Rappresentava, poi, che tale l'intimazione era rimasta priva di riscontro e che alla data del 25.07.2013 la Ciclo Gym continuava ad esporre il marchio "Sinergy"; in particolare, il convenuto starebbe ledendo il diritto d'autore e l'esclusiva all'uso dei marchi in capo all'attrice oltre che utilizzare indebitamente i marchi "Sinergy" ed "Energy" e i programmi sportivi ideati dall'attrice, creando così uno sviamento della clientela. Concludeva chiedendo al Tribunale di accertare l'illiceità del comportamento del convenuto, nella specie indebito utilizzo del marchio e concorrenza sleale, di ordinare l'inibitoria e la rimozione dei marchi "Sinergy" e "Energy" oltre alla distruzione di ogni prodotto recante detti marchi; chiedeva, inoltre, disporsi la pubblicazione della sentenza e la condanna al risarcimento dei danni quantificati in euro 50.000,00.

1.2 Si costituiva Ivano Aloisi, titolare della Ciclo Gym, contestando le domande avanzate dall'attrice. In particolare, il convenuto confutava e contestava la fondatezza della prospettazione attorea secondo cui la Ciclo Gym avrebbe acquistato dalla "Energy" un pacchetto di tecniche e conoscenze necessarie per offrire uno specifico servizio quale l'insegnamento della nuova attività "Sinergy program" e che tale accordo troverebbe conferma nell'acquisto dei tapis roulant specifici per l'insegnamento della disciplina nonché per l'utilizzo del logo e dell'abbigliamento. Sottolineava, quindi, come la rappresentazione attorea si sarebbe fondata su un presupposto inesistente, consistente nella sottoscrizione di un accordo di carattere commerciale volto alla diffusione di una specifica

attività di fitness mediante l'utilizzo di specifici tapis roulant che dovrebbe rientrare nella categoria del franchising di servizi. A detta del convenuto, tale accordo non sarebbe mai esistito: invero, le parti non avrebbero stipulato alcun contratto di affiliazione commerciale in forma scritta a pena di nullità; inoltre, sarebbe stata la stessa parte attrice a confermare nel proprio atto di citazione l'inesistenza di qualsivoglia legame commerciale con la Ciclo Gym (nella specie, dopo aver fatto riferimento a "intese intercorse" - pag. 5 atto citazione - sostiene di non aver più "alcun legame commerciale" - pag. 8 atto citazione). Deduceva, quindi, come le parti non fossero vincolate da alcuna obbligazione di carattere commerciale e che le "intese intercorse" a cui faceva riferimento l'attrice avevano avuto ad oggetto il mero acquisto dei tapis roulant, giusta fattura (doc. 1 fascicolo convenuto). Precisava, pertanto, che soltanto a fronte del predetto acquisto venivano affissi i marchi "Energy" e "Sinergy" presso i locali della Ciclo Gym a fini pubblicitari; che l'assistenza tecnica fornita dall'attrice sarebbe rientrata tra le tipiche obbligazioni contrattuali imposte al venditore di un determinato bene e a garanzia del consumatore; che l'utilizzo dei gadget non avrebbe dimostrato alcun legame di affiliazione commerciale ma sarebbe stato unicamente connesso all'acquisto dei tapis roulant; di aver dismesso i tapis roulant e rimosso gli esposti marchi "Sinergy" ed "Energy". Concludeva, infine, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

1.3 Il giudice designato, all'udienza fissata il 22.01.2014 per la prima comparizione, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.; all'udienza del 29.1.02014 il giudice, preso atto della mancanza del fascicolo d'ufficio, rinviava al 26.02.2015 al fine di consentirne la ricostruzione; a tale udienza, il giudice onorario in sostituzione del titolare del ruolo disponeva un nuovo rinvio; all'udienza del 02.07.2015 il giudice concedeva nuovamente alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. considerato l'oggettivo impedimento dovuto al pregresso smarrimento del fascicolo; seguiva l'ordinanza di rigetto dei mezzi istruttori richiesti con rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.12.2018 rinviata, ai fini di una nuova calendarizzazione del ruolo, all'udienza del 29.05.2019 in cui il giudice onorario in sostituzione del titolare del ruolo, attesa l'incompetenza funzionale rispetto al ruolo delle Imprese, rinviava per il medesimo incombente al 05.02.2020 e poi, rilevata nuovamente l'incompetenza, al 24.02.2021 alla cui udienza il giudice istruttore titolare del ruolo, nel frattempo rientrato in servizio, assegnava a sentenza concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. Prima di passare al merito, occorre esaminare le reciproche eccezioni preliminari di nullità degli atti introduttivi.

2.2. Innanzitutto, l'attrice - per mezzo della memoria di cui al primo termine ex art. 183 co. 6 c.p.c. - eccepisce che la procura posta a margine della comparsa di costituzione del convenuto sarebbe nulla perché sfornita dei requisiti minimi di rappresentatività non essendo state indicate le generalità dell'Aloisi né le fonti del potere di rappresentanza della ditta individuale; dall'altro lato, il convenuto - in occasione della memoria di cui al secondo termine ex art. 183 co. 6 c.p.c. - eccepisce la nullità dell'atto introduttivo in quanto non sottoscritto dai difensori di parte attrice che emergerebbe dalla evidente diversità delle firme apposte sull'atto di citazione e quelle apposte sulla memoria di cui al primo termine.

2.3 In relazione alla prima eccezione, giova rammentare che le disposizioni che il codice di rito dedica alla procura alle liti e ai suoi vizi sono da interpretarsi nell'attuale visione sostanzialista del processo che mira ad evitare di sanzionare i meri vizi formali la cui rilevabilità osterebbe all'economia processuale considerando, altresì, che, come sottolineato recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, la riforma di cui alla legge 69/2009 ha aderito ad una visione meno formalistica del processo (Cass. 23958/2020). In ogni caso, nell'atto del convenuto le indicazioni delle generalità sono chiaramente evincibili dall'epigrafe e, pertanto, non può ritenersi sussistente alcun vizio; sul punto, si osserva come la procura a margine, sebbene priva dell'indicazione delle generalità della parte o dei difensori, è validamente rilasciata allorché il dato carente possa senza incertezza desumersi dalla compiuta specificazione dei nomi di tali soggetti, contenuta nell'intestazione dell'atto (in tal senso Cass. 17629/2010). Anche l'asserita carenza di riferibilità dell'Aloisi alla Ciclo Gym deve ritenersi infondata poiché trattasi di ditta individuale in cui ordinariamente il legale rappresentante è il titolare della stessa; nondimeno, dall'epigrafe dell'atto emerge che il convenuto agisce quale titolare della predetta ditta. L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.

2.4 Anche l'eccezione del convenuto è, però, priva di fondamento. Deve innanzitutto rilevarsi la mancata individuazione da parte di colui che eccepisce del profilo di nullità afferente alla citazione avendo il convenuto contestato prima genericamente la veridicità delle firme apposte all'atto di citazione, alla procura e alla memoria di cui al primo termine e in un secondo momento chiesto la declaratoria di nullità dell'atto poiché non sottoscritto dai difensori. In ordine a

quest'ultimo punto, occorre sottolineare che giurisprudenza pacifica ritiene che la mancanza della sottoscrizione del difensore nell'atto di citazione non ne comporta la nullità quando sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato; infatti, ai fini del raggiungimento dello scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione non appare dirimente la sua conoscibilità; come sottolineato dalla Cassazione, tra gli elementi idonei a consentire la sicura riferibilità dell'atto alla persona indicata come suo autore, quando manchi la sottoscrizione, può assumere rilievo anche l'indicazione, nella relazione di notificazione, che quest'ultima è stata effettuata ad istanza del difensore indicato come autore dell'atto (Cass.11793/2018). Ne consegue che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione deve essere rigettata. Quanto alla pretesa falsità della sottoscrizione sulla procura, è utile rammentare che si tratta di un atto pubblico che può essere impugnato per mezzo della querela di falso.

3. Passando all'esame del merito, la domanda di parte attrice mira all'accertamento della violazione del suo preteso diritto d'autore nonché dell'indebito utilizzo dei propri marchi e del conseguente compimento di atti di concorrenza sleale da parte del convenuto. In particolare l'attrice rivendica, in primo luogo, la tutela fornita dal diritto d'autore in quanto essa avrebbe elaborato una vera e propria opera dell'ingegno - il "Sinergy Program" - che, a suo dire, costituisce il "fulcro delle attività riconducibili al marchio "Energy"" di cui essa è titolare; tale opera sarebbe rilevante ex art. 6 l. 633/1941 nonché destinataria della protezione di cui agli artt. 12, 15, 19 e 25 l. cit. In secondo luogo, lamenta l'indebito utilizzo dei marchi da parte del convenuto e da esso fa dipendere l'integrazione dell'atto di concorrenza sleale, considerato il preteso rischio di confusione ingenerato nella clientela.

3.1 Quanto alla prima questione, occorre valutare se alla fattispecie concreta può dirsi applicabile la legge sul diritto d'autore e i suoi rimedi. Al tale scopo, è necessario chiarire se l'opera ideata dall'attrice - nella specie, un programma fitness - può dirsi rilevante ai sensi dell'art. 1 l. 633/1941 il quale dispone che la tutela è offerta alle "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". Appare utile evidenziare che tale elenco è meramente esemplificativo e che fondamentale è il presupposto della creatività.

3.2 Come sottolineato dalla Cassazione "il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata"; da ciò discendono due considerazioni: in primo luogo, per poter ricevere protezione, un'opera dell'ingegno deve contenere un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore per cui la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; in secondo luogo, la creatività non può ritenersi sussistente dall'idea in sé ma dalla forma della sua espressione ovvero dalla sua soggettività (Cass. civ. Sez. I Sent., 28/11/2011, n. 25173).

3.3 Il programma fitness ideato dall'attrice viene dalla stessa qualificato come "metodo sportivo, avente quale scopo quello di rafforzare il fisico e lo spirito tramite una camminata indoor, con l'impiego di tapis roulant elettromeccanici oltre all''ausilio di immagini e guide emozionali stimolate dal trainer" (vd. da ultimo comparsa conclusionale pag. 14). Trattasi, in altri termini, di un metodo di allenamento sportivo definibile, generalmente, come insieme di regole e principi in vista di un'attività sportiva, con l'utilizzo o meno di attrezzature.

3.4 Tenendo presente quanto sopra già precisato in relazione al requisito della creatività e della sua sussistenza solo del caso in cui sussista l'idea ed abbia una propria forma espressiva, un metodo di allenamento non può ottenere tutela in quanto "idea" ma solo laddove questa sia estrinsecabile, ad esempio in un testo o in un video. Tale principio è stato recentemente ribadito anche da un orientamento della giurisprudenza di merito che ha sottolineato come un metodo di allenamento sportivo non sia di per sé tutelabile dal diritto d'autore (Tribunale delle Imprese di Milano sent. 9423/2017 che, dopo aver ribadito il principio per cui il metodo di allenamento non può per ciò solo ottenere tutela, ha accertato tra l'altro la violazione dei diritti utilizzazione economica in quanto riguardante dei testi originali distribuiti al pubblico in cui il soggetto aveva trasfuso la propria idea di metodo di allenamento sportivo e che la controparte aveva in parte "pedissequamente copiati" sul proprio sito internet ed inseriti nei documenti diffusi al pubblico o trasmessi ai suoi clienti).

3.5 Dalla rappresentazione di parte attrice e dalle allegazioni prodotte a fondamento della propria domanda, non è emerso in alcun modo che l'idea creativa di cui al programma "Sinergy", corredato delle attrezzature e delle guide emozionali, sia stata estrinsecata in una precisa forma espressiva indirizzata al pubblico atta a fornirle protezione ai sensi della l. 633/1941 ma pare risolversi in una mera ideazione inespressa che in quanto tale non può trovare tutela. Invero, tra i documenti prodotti a fondamento della propria domanda, l'unico allegato che riveste un minimo di attinenza con le prospettazioni attoree è il doc. n. 2 ter recante il titolo "Sinergy Trainer. Il manuale". Dall'esame visivo dello stralcio del testo in questione (nella specie, sono allegate solo le coppie fotostatiche delle pagg. 1-3, 48-53) appare evidente che si tratta di uno stampato a carattere pubblicitario o informativo in cui, in parte, l'attrice fornisce spiegazioni rivolte agli "aspiranti trainer" al fine di comprendere la tecnica del suo programma sportivo sul tapis roulant elettromagnetico dalla stessa ideato e, in parte, riporta spiegazioni scientifiche notorie (come l'analisi della bio meccanica della camminata a pagg. 48-51 oppure l'esame anatomico dei muscoli a pagg. 52-53). Sicché, in tale documento non può ritenersi ravvisabile alcun testo originale distribuito al pubblico contenente la spiegazione e rappresentazione del metodo ma piuttosto un depliant informativo a scopi pubblicitari indirizzato ai personal trainer che dovrebbero accingersi a far utilizzare alla propria clientela il tapis roulant ideato dall'attrice nell'ambito di un'affiliazione commerciale; quest'ultimo aspetto emerge, in particolare, dall'esame del doc. 5 che riproduce un articolo pubblicato sul sito "www.newsfranchising.it" in cui si pubblicizza il programma "Sinergy" e l'avvio di un'attività commerciale sotto il segno "Energy" (in particolare, si legge "se sei un giovane appassionato di fitness ti basta poco per realizzare i tuoi sogni. Il fanchisor richiede come canoni per aprire l'attività sin negozio su strada, un box di 30/50mq (…)").

3.6 A conferma di tale interpretazione, lo stesso doc. 5 contiene un altro articolo in cui si pubblicizza il franchising "Energy Ponit" che vede come fulcro il programma "Sinergy" (nello specifico, si legge "Energy Point, il fitness senza barriere. Un franchising dai costi ragionevoli e all inclusive"). È, quindi, evidente come l'idea dell'attrice sia stata non già trasfondere in un testo il proprio metodo sportivo e distribuirlo al pubblico quanto quella di creare un marchio al fine di contraddistinguere la propria attività e il proprio metodo di allenamento e

proporre un'affiliazione commerciale pubblicizzata per mezzo di stampati e articoli vari.

3.7 In ogni caso, si sottolinea che, anche volendo ritenere astrattamente configurabile la sussistenza di una qualsivoglia forma espressiva nei termini descritti, la condotta della controparte - così come rappresentata dalla stessa attrice (a pag. 8 dell'atti di citazione si legge "vi è la lesione del diritto d'autore perché gli istruttori della palestra Ciclo Gym insegnano una disciplina senza l'autorizzazione della sig.ra P. C.") la quale chiede manifestamente tutela del programma sportivo in quanto tale - non configurerebbe alcuna attività di plagio ovvero di copiatura pedissequa del testo/materiale in questione potendo all'interno di una palestra realizzare la coesistenza di molteplici pratiche di allenamento basate su tecniche distinte, l'una delle quali non esclude l'altra. Pertanto, in relazione a questo profilo, la domanda attorea deve ritenersi infondata e non può trovare accoglimento.

4. Quanto alla seconda questione, è necessario verificare se, come lamentato dall'attrice, l'utilizzo da parte del convenuto dei loghi di cui ai marchi "Energy" e "Sinergy" autonomamente considerati possa qualificarsi come indebito e illecito e se, conseguentemente ad esso, possa ritenersi integrata una condotta di concorrenza sleale consistente nell'aver creato confusione nella clientela.

4.1 Appare utile, anche in tal caso, chiarire brevemente le coordinate normative che rilevano. Il marchio è "il segno distintivo di prodotti e/o servizi offerti al pubblico sul mercato, la cui fondamentale funzione è quella di differenziare i prodotti di un imprenditore da quelli dei concorrenti. Tale funzione distintiva consente al pubblico dei consumatori di riconoscere con facilità i prodotti provenienti da una data impresa, così da poter operare le proprie scelte in maniera consapevole. Deve, altresì, evidenziarsi la contestuale funzione di garanzia qualitativa che il marchio assicura ai prodotti stessi, il tutto sempre a beneficio dei consumatori e/o dell'utente finale" (così ex multiis Tribunale Roma Sez. spec. in materia di imprese sent. Nr. 16508/2020). La disciplina è contenuta nel "codice della proprietà industriale" (per abbreviare "c.p.i.") di cui al d.lgs. 30/2005. Dalla registrazione del marchio, la legge fa discendere il conferimento di specifici diritti al suo titolare che consistono nell'utilizzo esclusivo oltre al vietarne l'uso a terzi con la conseguenza che qualsiasi utilizzazione fatta da altri senza il suo consenso deve essere considerata illecita (art. 20 c.p.i.). L'art. 5 c.p.i. pone, poi, un limite ai diritti di privativa, disponendo il c.d. principio di

esaurimento per cui “le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo” (co. 1); la legge presume, in tali casi, un’autorizzazione tacita o licenza implicita all’utilizzo del marchio sicché l’esposizione di un marchio - ad esempio, al fine di contraddistinguere un prodotto acquistato dal titolare di questo - non può ritenersi illegittima, posta altresì la finalità evidentemente distintiva dell’esposizione che appare in linea con lo stesso scopo a cui è improntata la disciplina sui marchi. Tale limite incontra un’eccezione qualora sussistano “motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio” (co. 2).

4.2 Dai documenti prodotti da parte attrice è provato che la stessa è titolare dei marchi registrati “Energy” e “Sinergy. È documentato, altresì, che il convenuto in data 09.12.2011 ha acquistato dall’attrice dei “tapis roulant elettromagnetici” giusta fattura allegata agli atti (doc. 1 fascicolo convenuto). Al contrario, non è provato alcun tipo di accordo ovvero affiliazione commerciale o, comunque, qualsivoglia collaborazione - come l’attrice pare far intendere (vd. pag. 7 atto di citazione “l’unica cosa che il convenuto ha acquistato sono stati i tapis roulant, con l’accordo che gli stessi avrebbero dovuto essere utilizzati esclusivamente per l’insegnamento della specifica tecnica di fitness ideata dall’attrice”) - nell’ambito della quale siano state concordate delle puntuali clausole di utilizzo dei predetti tapis roulant.

4.3 Parte attrice, dal canto suo, evidenzia pure come tra le parti non vi sia “alcun contratto, né accordo che permette al convenuto di utilizzare i marchi dell’attrice” (pag. 8 atto di citazione). Nondimeno, dette deduzioni risultano infondate in quanto è lo stesso contratto di compravendita, documentato dalla fattura prodotta, ad attribuire al convenuto il diritto di utilizzare i marchi “Energy” e “Sinergy” al mero scopo di distinguere i prodotti acquistati; e tale intenzione emerge dalla stessa dicitura contenuta nella fattura e indicante l’oggetto della vendita: “tapis roulant elettromagnetici by E. completi di tutto per praticare il programma Sinergy”. Invero, avendo il convenuto acquistato un prodotto contrassegnato da marchi, per l’esposizione degli stessi non è necessaria alcuna autorizzazione atteso l’esaurimento delle facoltà in capo alla titolare dei marchi

ex art. 5 c.p.i. come su richiamato. Nemmeno non può ritenersi applicabile l'eccezione di cui al co. 2 siccome, da un lato, il convenuto non ha posto in essere alcuna alterazione o contraffazione del marchio e, dall'altro, che la stessa parte attrice deduce non la contraffazione dei marchi in sé considerati ma lamenta unicamente l'alterazione del proprio metodo sportivo che, come chiarito dapprima, non può essere considerato destinatario di tutela ai sensi della l. 633/1941.

4.4 Appare opportuno, infine, osservare, ad abundantiam che, nel caso di specie, non appare possibile neppure invocare a favore dell'attrice la tutela normativa di cui al divieto posto dal comma 2 dell'art. 21 c.p.i. secondo cui non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi atteso che, secondo quanto emerso nel presente giudizio, parte convenuta si è limitata ad esporre i predetti marchi registrati conformemente al contenuto del contratto di compravendita dei tapis-roulant, senza effettuare, come sopra chiarito, alcuna contraffazione. Non è, da un lato, infatti in contestazione che a fronte dell'esposizione dei predetti marchi all'interno della sede dell'associazione sportiva del convenuto fossero in uso proprio i predetti macchinari di allenamento oggetto del contratto di compravendita, mentre deve osservarsi, dall'altro lato, che stante l'insussistenza, per quanto più sopra chiarito, di un metodo di allenamento originale, tutelabile ai sensi delle norme sul diritto d'autore, l'uso dei marchi sia stato finalizzato ad la clientela per proporre un diverso metodo di allenamento, asseritamente in plagio rispetto a quello collegato all'uso dei suddetti marchi.

4.4 Ciò considerato, non può ritenersi sussistente alcun tipo di indebita utilizzazione dei marchi di cui l'attrice è titolare. Perciò, anche tale domanda attorea non può trovare accoglimento e, di conseguenza devono essere rigettate e assorbite tutte le pretese da questa fatte discendere, compresa quella in materia di concorrenza sleale.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice; sono liquidate in favore del convenuto, come in dispositivo, alla luce dei

parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 37/2018 tenendo conto dello scaglione di riferimento (tra € 26.001,00 e € 52.000,00), del tenore degli atti e delle fasi del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni con traria istanza, eccezione e difesa respinte:

- rigetta le domande avanzate da P. C. e dalla (…) BY P. C.;

- condanna P. C. e la (…) BY P. C. a rifondere a IVANO ALOISI le spese processuali per la somma complessiva di euro 5.534,00 oltre esborsi, iva e cpa come per legge.

Roma, 10 giugno 2021.

12. Società esercente l'attività di distribuzione di contenuti cinematografici, video e programmi televisivi - Obbligo di rilasciare i contrassegni previsti ex lege - Contrassegno SIAE - Risarcimento del danno all'immagine

TRIBUNALE DI ROMA, XVII Sez. Civile - *Pres.* Claudia Pedrelli - *Rel.* Tommaso Martucci - Sentenza del 6 ottobre 2021 n. 15610 - C. M. S.R.L c. SIAE

Motivi di fatto e diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 6/2/2019 la C. M. s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la S.I.A.E. Società Italiana Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di € 63.850,00, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta dell'obbligo di rilasciare i contrassegni previsti *ex lege*, oltre al risarcimento del danno all'immagine, da liquidarsi in € 63.850,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.

L'attrice, società esercente l'attività di distribuzione di contenuti cinematografici, video e programmi televisivi, esponeva:

- che, al fine di vendere il materiale di sua produzione, necessitava dei contrassegni rilasciati dalla SIAE richiesti in relazione agli ordini da evadere, in applicazione della L. n. 633/1941, il cui art. 181 *bis* dispone che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento recante la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d'autore destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro deve essere apposto un contrassegno;

- che il contrassegno della SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell'Ordine che del consumatore, che consente di distinguere il prodotto legittimo da quello illecitamente riprodotto e distribuito e permette di individuarne il produttore e il venditore;

- che il c.d. bollino era rilasciato dalle sedi regionali della SIAE, nel termine compreso fra 5 e 10 giorni lavorativi dalla richiesta;

- che, in ossequio alla citata normativa, l'attrice, al fine di evadere gli ordinativi ricevuti, aveva richiesto alla SIAE, con comunicazioni in data 1/7/2016,

15/7/2016, 17/8/2016, 8/9/2016, 16/9/2016 e 27/9/2016, ventimila contrassegni per DVD per soddisfare gli ordini ricevuti da Terminal Video Italia, che, con ordine n. 16012480, confermato con comunicazione inviata via posta elettronica il 29/6/2016, aveva chiesto n. 500 dvd del film "Casa di Spiriti" e 2000 pezzi di "Draft Day", con data di consegna al 31/7/2016; con ordine n. 16012671 confermato con nota inviata via posta elettronica l'8/8/2016, aveva richiesto 2000 pezzi di "Buck Rogers", 1000 dvd dal titolo "Carrington", 500 dvd dal titolo "la casa degli spiriti", 1.000 dvd dal titolo "l'uomo dei sogni" e 1.000 dvd dal titolo "Oliver Stoned" con data di consegna al 14/9/2016; con ordine n. 16013214, confermato con un messaggio di posta elettronica inviato il 7/9/2016, aveva richiesto 3000 dvd del film "The Magler Reborn" e 3000 Dvd del film di "Embryo" con data di consegna al 23/9/2016; con ordine n. 13013733 confermato con mail del 15.9.2016, aveva richiesto n. 500 dvd del film "Il Magnate Greco", 500 dvd "Da Mezzogiorno alle tre", 1.000 dvd "Sequest", 1.000 dvd "sneezing baby panda", 1.500 pezzi "The Assasination" con data di consegna al 8/10/2016;

- che tali ordini erano stati in parte annullati a causa del ritardo nella consegna dei contrassegni da parte della SIAE, per un totale di 13.500 pezzi, poiché la convenuta, nonostante reiterati solleciti, non aveva rilasciato i contrassegni nel termine previsto e la s.r.l. C. M. aveva subito un grave pregiudizio a causa dell'annullamento di ordini per complessivi 13.500 pezzi, con un danno di € 63.850,00.

La S.I.A.E. Società Italiana Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituitasi con comparsa del 28/5/2019, eccepiva in via pregiudiziale difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del giudice amministrativo o, in subordine, della Commissione Tributaria e, nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande.

La convenuta, premesso di essere l'ente pubblico economico previsto dal titolo V della legge 22/4/1941, n. 633 e dall'art. 1 L. 2/2008 "per la protezione e l'esercizio dei diritti d'autore", esercente, ai sensi dell'art. 180 della citata L. n. 633/1941, quale Organismo di Gestione Collettiva (D. L.vo 35/2017), l'attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione e riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate dalla legge, deduceva:

- che la previsione dell'obbligo di apporre il contrassegno SIAE era finalizzata a consentire una rapida verifica sulla produzione e sulla commercializzazione dei

supporti nel rispetto dei diritti dell'autore dell'opera riprodotta, consentendo ai consumatori di accertare che quanto acquistato era stato lecitamente prodotto e offerto in vendita, sicché la SIAE svolgeva una funzione certificativa pubblica;

- di aver eseguito i dovuti controlli con diligenza e tempestività e che i ritardi di cui si doleva la controparte erano in realtà dipesi dalla incompletezza della documentazione presentata unitamente alle varie richieste di rilascio dei contrassegni, ovvero dalla difformità tra l'opera indicata della richiesta e quella per la quale si stavano predisponendo i DVD per la sua diffusione al pubblico.

La convenuta chiedeva pertanto il rigetto di ogni avversa pretesa.

Esperiti gli incombenti preliminari e concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26/5/2021, svoltasi in modalità cartolare, al cui esito la causa era assunta la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

La *causa petendi* sottesa alla domanda attorea attiene alla pretesa risarcitoria di C. M. s.r.l. avverso la S.I.A.E., comprensiva del danno patrimoniale, indicato in complessivi € 63.850,00, oltre al risarcimento del danno all'immagine, fondata sulla asserita inadempienza della convenuta all'obbligo di rilasciare i contrassegni previsti *ex lege* a tutela del diritto d'autore.

La domanda è infondata.

La C. M. s.r.l. svolge attività di distribuzione di film, video e programmi televisivi, per la cui vendita necessita del rilascio dei contrassegni (c.d. "bollini") da parte della SIAE, la quale, ai sensi dell'art. 1 L. n. 2/2008, è un ente pubblico economico a base associativa, esercente tra l'altro le funzioni di cui alla L. n. 633/1941 e può, altresì, effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.

A sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 35/2017, la SIAE è un "Organismo di gestione collettiva", da intendersi come un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:

a) è detenuto o controllato dai propri membri;

b) non persegue fini di lucro.

A norma dell'art. 180 della legge sul diritto d'autore, l'oggetto principale dell'attività della SIAE, quale Organismo di Gestione Collettiva, è l'intermediazione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione e riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate dalla legge d'autore, connotata dai seguenti tre contenuti:

- la stipulazione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, dei necessari negozi privatistici, che la legge definisce licenze ed autorizzazioni, con i grandi e piccoli utilizzatori delle opere ad essa affidate per la gestione dei vari diritti;

- l'incasso delle *royalties* versate per l'utilizzazione delle opere;

- la ripartizione dei proventi di cui sopra tra gli aventi diritto.

L'attività della SIAE non pregiudica tuttavia la facoltà dell'autore dell'opera di esercitare direttamente i propri diritti.

Il diritto d'autore, particolarmente esposto per la sua natura a lesioni da parte di terzi, gode anche della tutela penale di cui agli artt. 171 e ss. L. n. 633/41 e, al fine di contrastare il grave e macroscopico fenomeno della "pirateria fonovideografica", il legislatore, dapprima con l'art. 2 L.121/1987, che sanzionò penalmente la vendita o il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dal bollino SIAE, richiamando la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 1 L. n. 400/1985, poi con il D.Lgs. n. 518/1992, che introdusse l'art. 171-*bis* L.633/41, successivamente con il D. L.vo 685/1994, che introdusse l'art. 171-*ter* L.633/1941 e, da ultimo, con la L. n. 248/2000, che ha introdotto l'art. 181-*bis* L. n. 633/1941 (L.A.) e riformulato gli artt. 171-*bis* e 171-*ter* della stessa legge, ha conferito al "bollino" SIAE un ruolo determinante per la lotta alla pirateria considerandolo uno strumento basilare di protezione delle opere dell'ingegno in quanto attestante la legittimità degli esemplari dell'opera posti in commercio.

Con l'introduzione dell'obbligo di apporre il contrassegno si è, infatti, voluto consentire di effettuare una rapida verifica sulla produzione e sulla commercializzazione dei supporti nel rispetto dei diritti dell'autore dell'opera riprodotta. Il contrassegno consente, inoltre, ai consumatori di accertare la provenienza lecita del prodotto acquistato, tutelando in tal modo anche il consumatore in ordine alla liceità della produzione e della vendita del prodotto acquistato.

L’art. 181-*bis* L.A. dispone che la SIAE “appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.

Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell’apposizione”.

Il quarto comma del citato articolo della L.A. demanda ad un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno della SIAE.

In attuazione della citata legge è stato emanato il D.P.C.M. n. 338 dell’11/7/2001, il cui art. 4 disciplina le modalità e i tempi per il rilascio del contrassegno da parte della SIAE come segue:

“I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta degli interessati.

2. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la liceità dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La S.I.A.E. può richiedere la documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.

3. Il rilascio del contrassegno può essere differito per un massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi:

a) necessità di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione;

b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente;

c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.

4. La S.I.A.E. può comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.

5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di rilascio dei contrassegni, la S.I.A.E. dà comunicazione all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La S.I.A.E. può altresì rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma 2, nonché per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma 2 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi può avvenire oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra la S.I.A.E. e i soggetti richiedenti.

6. La S.I.A.E., ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalità per l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa rendicontazione dell'attività svolta e dell'utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facoltà di verifica da parte della S.I.A.E.

7. La S.I.A.E., ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è tenuta a stabilire i tempi e le modalità della preventiva notizia che l'importatore deve fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in accordo con le organizzazioni interessate. L'importatore richiede il rilascio dei contrassegni ai sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi all'importazione dei supporti".

Tanto premesso, la SIAE eccepisce in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del giudice amministrativo o, in subordine, della Commissione tributaria. L'eccezione è priva di pregio.

Giova al riguardo richiamare l'art. 1, co. II, D.Lgs. n. 35/2017, secondo cui l'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato, pertanto tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.

Appartiene alla giurisdizione tributaria, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, la controversia avente ad oggetto la debenza, nei confronti della

SIAE, delle somme dovute, ai sensi dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'apposizione sui supporti multimediali del previsto contrassegno. Infatti, dette somme hanno i connotati di una imposta di scopo, destinata a finanziare la spesa pubblica per l'esercizio della specifica attività di controllo affidata alla SIAE, in quanto il contrassegno ha una funzione a vantaggio della collettività, e non del richiedente che ne sopporta il costo, consistente nell'autenticazione del prodotto ai fini della sua commercializzazione, in modo da garantire il consumatore della sua legittima provenienza attraverso uno strumento di immediata verificabilità (cfr. Cass. civ. n. 1780 del 26/01/2011).

Osserva a tale riguardo il Supremo Collegio che, conformemente alla definizione data dalla Corte di Giustizia nella sentenza dell'8 novembre 2007 in causa C-20/05, il contrassegno di cui si discute "costituisce una specificazione tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 3, della direttiva 98/34, poichè rientra nelle prescrizioni applicabili ai prodotti considerati per quanto riguarda la marcatura e l'etichettatura. Pertanto, dal momento che l'osservanza di detta specificazione è obbligatoria de iure per la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, la specificazione in parola costituisce una regola tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 11, comma 1, della direttiva in questione". Infatti, a norma di tale disposizione la "regola tecnica" è "una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonchè, fatte salve quelle di cui all'art. 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi". La funzione del contrassegno è quello di autenticazione del prodotto ai fini della sua commercializzazione, in modo da garantire il consumatore, attraverso uno strumento di immediata verificabilità, che il prodotto acquistato è legittimo e non un c.d. "prodotto pirata". Si tratta di una funzione eminentemente pubblica a vantaggio della collettività e non del richiedente che ne sopporta il costo: il che spiega l'obbligatorietà ex lege del contrassegno è la sanzione penale per l'ipotesi della mancata apposizione del medesimo sul prodotto (L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d), come modificata dal D.Lgs. n. 68 del 2003, art. 26).

Il costo è posto a carico del richiedente al di fuori di uno schema sinallagmatico e assume i connotati di una imposta di scopo, destinata a finanziare la spesa per l'esercizio della specifica attività di controllo affidata alla SIAE. 4. Sembrano così sussistere, secondo le indicazioni della giurisprudenza della Corte costituzionale, le condizioni per attribuire al contrassegno SIAE natura tributaria: "doverosità della prestazione e collegamento di questa alla pubblica spesa con riferimento a un presupposto economicamente rilevante" (Corte cost. n. 64 del 2008, v. anche Corte cost. nn. 334 del 2006 e 73 del 2005).

Conclude la Suprema Corte nel senso che la natura tributaria del contrassegno - restando comunque irrilevante il nomen iuris attribuito dal legislatore alla prestazione patrimoniale imposta - comporta, alla luce della nuova formulazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, l'attribuzione delle controversie relative alla giurisdizione del giudice tributario, alla quale, infatti, appartengono "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati" (cfr. Cass. civ. n. 1780 del 26/1/2011).

Nondimeno, nella fattispecie non si controverte sulla sussistenza dell'obbligo di apposizione del contrassegno, né sull'*an* o sul *quantum* delle somme dovute alla SIAE per il rilascio dei contrassegni, bensì sulla responsabilità civile di quest'ultima per l'asserito ritardo nell'apposizione dei contrassegni, pertanto trattasi di controversia sottratta alla cognizione del giudice tributario. Venendo in rilievo l'attività di diritto privato compiuta dalla convenuta, si rivela infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sia rispetto alla prospettata giurisdizione del giudice amministrativo, non vertendosi in materia di impugnazione di atti autoritativi di un ente pubblico, sia in ordine agli organi di giustizia tributaria, non trattandosi di controversia afferente alla debenza delle somme dovute dal richiedente per la apposizione del contrassegno della SIAE.

Oggetto del contendere, invero, sono la asserita violazione, da parte della convenuta, dell'obbligo di rilascio dei contrassegni *ex* art. 181-*bis* L. n. 633/1941 nel termine sopra indicato e le consequenziali pretese risarcitorie connesse a tale condotta, pertanto trattasi di materie devolute al giudice ordinario, dovendosi valutare la legittimità dell'operato della SIAE e le connesse pretese risarcitorie dell'attrice, questioni comprese nella competenza del giudice ordinario.

Nel merito, le domande attore sono infondate.

Va preliminarmente respinta l'azione contrattuale esperita dalla s.r.l. C. M., non essendo configurabile alcun rapporto negoziale tra le parti, atteso che l'attività accertativa da parte della convenuta consistente nella apposizione del contrassegno su ogni supporto su cui viene impressa un'opera tutelata dalla legge sul diritto d'autore discende direttamente dalla legge, segnatamente dal citato articolo 181-*bis* L.A., senza che possa considerarsi instaurato tra l'attrice e la convenuta alcun contratto da cui far discendere l'obbligo in capo a quest'ultima di apporre i contrassegni su cui si controverte.

La natura tributaria del contrassegno predicata dalla giurisprudenza prevalente esclude la sinallagmaticità del rapporto *inter partes*, non essendo quindi configurabile alcun obbligo contrattuale a carico della convenuta.

Si rileva, inoltre, che l'attrice ha operato una duplicazione delle pretese, avendo chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di € 63.850,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per inadempimento contrattuale della convenuta, adottando quale criterio di determinazione del danno il mancato introito dovuto alla risoluzione dei contratti da parte dei suoi aventi causa in conseguenza del mancato tempestivo rilascio dei contrassegni da parte della SIAE sui supporti portanti le opere indicate in citazione, nonché dell'ulteriore importo di € 63.850,00 quale danno all'immagine e alla propria reputazione commerciale, senza tuttavia esplicitare diversi fattori generatori di tale ulteriore voce di danno.

Quanto alla pretesa risarcitoria, non è ravvisabile la condotta illecita da parte della SIAE.

L'attrice deduce di aver inviato alla controparte in data 15/7/2016, 17/8/2016, 8/9/2016, 16/9/2016 e 27/9/2016 richieste di apposizione di n. 20.000 contrassegni per i seguenti DVD, evidenziando che:

- i contrassegni sono stati richiesti per soddisfare gli ordini ricevuti da Terminal Video Italia, che, con ordine n. 16012480, confermato con messaggio di posta elettronica del 29/6/2016, chiedeva la consegna di n. 500 dvd del film "Casa di Spiriti", e n. 2000 pezzi di "Draft Day" con data di consegna al 31/7/2016; con ordine n. 16012671, confermato con messaggio di posta elettronica dell'8/8/2016, Terminal Video Italia richiedeva n. 2000 pezzi di "Buck Rogers", n. 1000 dvd dal titolo "Carrington", n. 500 dvd dal titolo "la casa degli spiriti", n. 1000 dvd dal titolo "l'uomo dei sogni" e n. 1000 dvd dal titolo "Oliver Stoned", con data di consegna 14/9/2016; con ordine n. 16013214, confermato con

messaggio di posta elettronica del 7/9/2016, chiedeva n. 3000 dvd del film "The Magler Reborn" e n. 3000 Dvd del film di "Embryo", con consegna il 23/9/2016; con ordine n. 13013733 confermato con messaggio di posta elettronica del 15/9/2016, richiedeva n. 500 dvd del film "Il Magnate Greco", n. 500 dvd "Da Mezzogiorno alle tre", n. 1.000 dvd "Sequest", n. 1.000 dvd "sneezing baby panda", 1.500 pezzi "The Assasination" con data di consegna 8/10/2016. Orbene, quanto alla richiesta di emissione dei contrassegni aventi ad oggetto i supporti delle opere dell'ingegno "Draft Day" e "Casa di spiriti", è in atti la comunicazione di posta elettronica inviata l'8/8/2016 dalla convenuta alla parte attrice, in cui la SIAE, dando riscontro alla comunicazione della controparte del 4/8/2016, dava atto che i contrassegni relativi all'opera cinematografica erano stati prodotti ed erano pronti per la consegna, ma rilevava la non corretta compilazione dei moduli di richiesta, in quanto l'opera "Draft Day" era stata indicata nella sezione dedicata alle opere circuito televisivo anziché nel capo delle opere cinematografiche, nella "sezione relativa all'attestazione obbligatoria sulla titolarità dei diritti sulle opere cinematografiche assimilate" era stata erroneamente indicata la data dell'atto stipulato dall'attrice con il cedente Lionsgate e mancava la firma del richiedente.

Con riferimento all'opera "Casa di spiriti", la SIAE richiamava i rilievi sovraesposti e rilevava, altresì, che sul mercato dei dvd della C. M. s.r.l. risultava l'opera cinematografica denominata "La casa degli spiriti", per la quale la convenuta dava atto che erano stati prodotti i contrassegni. Ebbene, nessun ritardo colpevole è configurabile in relazione alla emissione dei contrassegni relativi alle opere "Draft Day" e "La casa degli spiriti", atteso che il loro mancato tempestivo rilascio da parte della SIAE è dipeso dalla irregolarità nella compilazione dei moduli delle relative richieste, che hanno reso necessaria una interlocuzione tra le parti ed il compimento di una ulteriore attività accertativa da parte della convenuta.

Anche con riferimento alle altre opere la convenuta ha riscontrato la irregolarità nella compilazione dei moduli di richiesta di rilascio dei contrassegni, con particolare riferimento alla sottoscrizione mediante scansione anziché in via telematica, all'incompletezza dei moduli e delle varie sezioni: ebbene, a fronte di tali elementi e considerato che, in materia di responsabilità aquiliana, grava sul danneggiato l'onere della prova della condotta illecita altrui e del danno subito, nella specie non può considerarsi adempiuto l'onere probatorio a carico dell'attrice, che non ha comprovato di aver inviato alla controparte moduli di

richiesta per il rilascio dei contrassegni regolarmente compilati e sottoscritti in modo tale da evitare richieste di integrazione documentale o di chiarimento, che la SIAE è tenuta a compiere nell'esercizio della sua attività pubblicistica di certificazione mediante rilascio dei contrassegni di cui al citato art. 181-*bis* L.A.

Quanto alla pretesa risarcitoria, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della condotta illecita della convenuta.

Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito e in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).

Nella specie, per le ragioni sopra addotte, difetta la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta.

Ne consegue il rigetto delle domande attoree.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attrice.

P.Q.M.

Visto l'art. 275 c.p.c.;

il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia introdotta con atto di citazione notificato in data 6/2/2019 dalla C. M. s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso la S.I.A.E. Società Italiana Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *contrariis reiectis*:

RIGETTA le domande proposte dalla C. M. s.r.l. avverso la S.I.A.E. - Società Italiana Autori ed Editori;

CONDANNA la C. M. s.r.l. al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/9/2021.

13. Opera architettonica - Allestimento di un'opera di illuminazione artistica - Contratto di commissione - Diritto alla notorietà - Progetto preliminare - Risarcimento del danno

TRIBUNALE DI ROMA, XVII Sez. Civile - *Pres.* Claudia Pedrelli - *Rel.* Laura Centofanti - Sentenza del 15 ottobre 2021 n. 16191 - V. S. e F. S. c. Opera Santa Maria del Fiore di Firenze

Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, V. e F. S. convenivano in giudizio l'Opera Santa Maria del Fiore di Firenze dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, per sentir "Nel merito: a) accertare e dichiarare che l'Opera Santa Maria Del Fiore di Firenze è tenuta a corrispondere agli attori la complessiva somma di Euro 50.000,00 (di cui quanto ad euro 25.000,00 al prof. V. S. e quanto ad Euro 25.000,00 all'architetto F. S.) ex art. 2227 codice civile e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento del sopra indicato importo a favore degli attori; b) accertare e dichiarare che con il recesso significato dalla convenuta il 7 novembre 2018 e comunque con la mancata realizzazione dell'Opera d'Illuminazione la convenuta medesima ha gravemente violato il Contratto inter partes e tra l'altro gravemente leso il cosiddetto diritto alla notorietà spettante agli attori e consistente nel diritto dei medesimi di veder effettivamente realizzata l'Opera di Illuminazione e in ogni caso gettato discredito e leso i diritti della personalità e la credibilità o buona reputazione professionale degli attori e, per l'effetto, condannare la medesima convenuta al risarcimento del danno subito dagli attori in una misura complessiva pari ad Euro 360.000,00, salvo il maggior o minor importo che si riterrà di giustizia, con pagamento della liquidata somma quanto al 50% a vantaggio del prof. V. S. e quanto al 50% a vantaggio dell'architetto F. S.; c) accertare e dichiarare che la Fabriceria con la trasmissione ad ENEL per via telematica del progetto definitivo, ha gravemente violato i diritti patrimoniali e morali d'autore spettanti agli attori e per l'effetto condannare la medesima convenuta al risarcimento del danno subito dagli attori in una misura complessiva pari ad Euro 100.000,00, salvo il maggior o minor importo che si riterrà di giustizia, con pagamento della liquidata somma quanto al 50% a vantaggio del prof. V. S. e quanto al 50% a vantaggio dell'architetto F. S.".

Premettevano gli attori di essere, rispettivamente, V. S., affermato professionista nel settore della fotografia cinematografica e F. S., una delle più note "lighting designer" operanti nel mercato internazionale e di avere già in passato, in comunione creativa, progettato ed allestito progetti di illuminazione di importanti opere architettoniche.

Esponevano di essere stati contattati, nei primi mesi del 2017, in ragione della loro fama e dell'unanime riconoscimento internazionale della loro professionalità, da parte del Presidente dell'Opera Santa Maria del Fiore di Firenze, in quanto interessato all'allestimento di un'opera di illuminazione artistica permanente all'interno del Battistero di San Giovanni di Firenze e di essere addivenuti, in data 16 febbraio 2017, alla stipulazione di un contratto con l'Ente convenuto (Fabriceria); con esso, quest'ultimo li aveva incaricati di elaborare un progetto preliminare di ideazione luministica in render, con simulazione 3D e di elaborare un preventivo di massima per l'esecuzione dello stesso; di realizzare e consegnare poi, ottenute le autorizzazioni da parte degli organi competenti, il progetto illuminotecnico definitivo, mediante sviluppo del primo; di curare la direzione artistica del progetto esecutivo, partecipando alle prove tecniche all'interno del Battistero e supervisionando l'attività dell'impresa che sarebbe stata poi incaricata di eseguire i lavori, nonché partecipando direttamente all'allestimento dei corpi illuminanti che sarebbero stati forniti prevalentemente dalla Erco Illuminazioni s.r.l.; che, a titolo di corrispettivo dell'attività svolta, era stato convenuto il pagamento di euro 120.000, oltre accessori di legge, dei quali euro 30.000 alla sottoscrizione del contratto, euro 40.000 alla consegna del progetto definitivo, euro 50.000 alla fine dei lavori di installazione dell'impianto illuminotecnico.

Deducevano gli attori che l'opera di illuminazione costituisse opera intellettuale tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e che, in tale prospettiva, il progetto di illuminazione da loro creato fosse stato depositato presso la Siae con il titolo "Battesimo di luce".

In coerenza con la natura dell'opera, le parti avevano, altresì, convenuto in contratto che la convenuta non potesse apportare all'Opera nessuna modifica né tecnica, né artistica, senza l'approvazione espressa degli attori e che la committente avrebbe dovuto riconoscere la paternità dell'opera, a tutela del loro diritto morale d'autore; avevano, altresì, pattuito che, salvo il diritto di allestire

l'opera all'interno del Battistero, ogni altro diritto di utilizzazione economica dell'opera permanesse nella titolarità degli attori.

Riferivano poi che, a seguito della stipulazione del contratto, il 10 marzo 2017, il Presidente dell'Opera Santa Maria del Fiore aveva divulgato a mezzo stampa la notizia del conferimento dell'incarico nei loro confronti; il 20 maggio 2017, gli attori, conclusa la prima fase del lavoro commissionato loro, avevano consegnato al Presidente il progetto preliminare dell'opera di ideazione illuministica, ovvero una copia cartacea di esso ed una digitale, ed un preventivo sommario di spese; il 6 luglio 2017, l'Opera aveva espressamente approvato il progetto preliminare e dato corso alla seconda fase del rapporto prevista in contratto, di definizione del progetto definitivo; il 3 ottobre 2017, gli attori avevano poi consegnato all'Ente il progetto definitivo, anch'esso in copia cartacea e digitale. Di seguito, il Consiglio di Amministrazione dell'Opera aveva approvato - per quanto constava agli attori - il progetto definitivo e, il 10 novembre 2017, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e la Sovraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato avevano comunicato l'autorizzazione all'esecuzione del progetto definitivo, definendo quest'ultimo compatibile con le esigenze di tutela. Ricevuta la comunicazione del nulla-osta da parte degli attori, questi ultimi avevano dato corso, tra il 29 e il 30 novembre 2017, all'esecuzione delle prove tecniche all'interno del Battistero, condividendo l'avanzamento della realizzazione del progetto con l'Ente committente. Nel marzo 2018, il Presidente dell'Opera convenuta aveva comunicato agli attori il rilascio da parte dell'Arcidiocesi di Firenze dell'autorizzazione all'allestimento del progetto; quest'ultimo era poi presentato, il 3 maggio 2018, ad un seminario tenutosi presso l'Istituto d'arte Lorenzo de'Medici, nel quale era stata anche annunciata l'imminente realizzazione di esso ed ancora, il 18 maggio 2018, al Congresso nazionale dell'Associazione italiana di illuminazione (AIDI).

Successivamente, gli attori erano venuti a conoscenza del fatto che, nei mesi di marzo e aprile 2018, la parte convenuta aveva interpellato anche Enel affinché quest'ultima predisponesse un progetto alternativo e che essa aveva contattato la Erco Illuminazioni s.r.l. per instaurare un'eventuale collaborazione; avevano anche appreso che, verso la fine del mese di maggio 2018, Enel aveva consegnato alla Fabriceria un progetto alternativo all'opera di illuminazione realizzata dagli attori. Questi ultimi si erano quindi determinati, in data 5 giugno 2018, a chiedere chiarimenti alla committente, dolendosi della circostanza che

essa avesse trasmesso a terzi il progetto definitivo da loro redatto senza la loro autorizzazione ed anche invitandola al rispetto del contratto, dando corso alla realizzazione del progetto, e al riconoscimento in loro favore dell'intero corrispettivo pattuito. La Fabriceria aveva dato riscontro alla richiesta, affermando di non avere assunto alcuna obbligazione circa la realizzazione effettiva del progetto e che, comunque, nulla fosse più dovuto da parte sua nei confronti degli attori, essendo già stato pagato loro il corrispettivo convenuto per le prime due fasi del rapporto.

Con missiva del 7 novembre 2018, la Fabriceria aveva poi comunicato agli attori il recesso dal contratto "per sopravvenute esigenze organizzative".

Gli attori agivano, quindi, in giudizio, al fine di ottenere pronuncia di condanna della convenuta al pagamento in loro favore del saldo del corrispettivo pattuito in contratto (pari ad euro 50.000), ex art. 2227 c.c.; si dolevano, inoltre, del fatto che la convenuta, recedendo dal contratto, senza dare esecuzione al progetto definitivo redatto, in contrasto con l'aspettativa legittimamente maturata in ragione del comportamento tenuto dalla convenuta nel corso del rapporto, avesse violato il loro diritto alla notorietà ed anche leso la loro credibilità e reputazione professionale, affermando il loro diritto di ottenere il ristoro del pregiudizio subito che quantificavano nella misura complessiva di euro 360.000; infine, sostenevano che la convenuta avesse leso il loro diritto patrimoniale e morale d'autore sull'opera, avendo trasmesso il progetto a terzi (Enel) senza la loro autorizzazione, quantificando il danno subito per tale lesione nella misura di euro 100.000.

Si costituiva la parte convenuta, premettendo di essere stata fondata dalla Repubblica Fiorentina nel 1296, con la partecipazione delle autorità ecclesiastiche cittadine, per sovrintendere alla costruzione della nuova Cattedrale e del suo Campanile; di essere un ente legalmente configurato come "Fabriceria", come tale sottoposta alle Leggi Concordatarie del 1929 e 1984 e qualificabile come organizzazione non avente finalità di lucro, che persegue tra i suoi fini istituzionali la tutela, promozione e valorizzazione, nelle funzioni religiosa, civile, culturale e storica, della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, nonché di tutti gli altri suoi monumenti e fabbricati: la Cupola del Brunelleschi, il Campanile di Giotto, la Cripta di Santa Reparata nel Duomo di Firenze e il Museo Storico dell'Opera di Santa Maria del Fiore e, da ultimo ma non certo per importanza, il Battistero di San Giovanni Battista.

Confermava l'intervenuta stipulazione con V. e F. S., in data 16 febbraio 2017, del contratto per cui è causa, del quale esponeva in sintesi il contenuto, sottolineando come fosse stata espressamente prevista in esso (all'art. 5), l'ipotesi di mancata esecuzione delle fasi di contratto successive a quella iniziale, con pattuizione che, in tal caso, fosse comunque dovuto da parte sua l'importo da corrispondersi alla firma del contratto, purché la mancata prosecuzione del rapporto non fosse imputabile alle parti percipienti il compenso. In tale prospettiva, sosteneva di avere adempiuto alle obbligazioni assunte, corrispondendo agli attori quanto loro dovuto, alle scadenze pattuite, secondo il disposto dell'art. 5 del contratto (€ 30.000 alla firma del contratto e € 40.000 alla consegna del progetto illuminotecnico definitivo) e rimborsando loro le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico progettuale e per le trasferte ed anche di avere legittimamente rifiutato di corrispondere la somma che sarebbe stata dovuta "a fine lavori impianto illuminotecnico" per lo svolgimento dell'incarico di Direzione Artistica in quanto l'indennizzo previsto dall'art. 1227 c.c. era stato escluso, in deroga alla disposizione richiamata, dall'ultimo capoverso dell'art. 5 sopra citato.

Negava, pertanto, che fosse stato previsto in contratto alcun obbligo della convenuta di dare corso alla realizzazione dell'opera commissionata, cosicché alcuna pretesa di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione del contratto anche per la fase successiva alla progettazione avrebbe potuto essere avanzata da parte degli attori.

Contestava, inoltre, che la mancata realizzazione delle opere di illuminotecnica progettate dagli attori potesse avere arrecato alcun danno alla loro reputazione professionale - donde l'infondatezza di alcuna pretesa risarcitoria avanzata dai medesimi sulla base di tale presupposto - ed anche che il recesso dal contratto da parte della Fabriceria potesse avere leso la legittima aspettativa degli attori alla realizzazione dell'opera.

Negava, infine, di avere trasmesso copia del progetto consegnato da parte degli attori ad Enel o ad altri, affermando che, in ogni caso, in ipotesi, la condotta avrebbe dovuto ritenersi legittima, avendo acquisito in virtù del contratto i diritti di utilizzazione economica dell'opera.

Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di "rigettare integralmente le domande tutte promosse dagli attori in quanto infondate ed illegittime in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in atti. Con condanna degli attori V. S. e F. S.

al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa in favore della convenuta Opera di Santa Maria del Fiore e/o con condanna degli attori al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese…".

Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti; queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza dell'11 marzo 2021, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221 D.L. 34/20, conv. in L. 77/20; all'esito, la causa era trattenuta in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.

Le domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta si ritengono parzialmente fondate e, pertanto, meritevoli di accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.

Le parti avevano sottoscritto, in data 16 febbraio 2017, il "contratto di collaborazione" prodotto in atti, con il quale avevano convenuto che V. S. e F. S. prestassero la loro opera professionale in favore dell'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze, consistente "nel coideare e redigere un progetto di illuminazione artistica permanente del Battistero di San Giovanni di Firenze"; segnatamente, gli attori si sarebbero dovuti occupare 1) del progetto preliminare (consistente nella ideazione luministica (concept) del progetto, nella predisposizione di una simulazione 3D, nella redazione del preventivo sommario di spesa); 2) del progetto definitivo (consistente nella stesura delle piante, dei prospetti e delle sezioni del progetto illuminotecnico, nella selezione e nel posizionamento dei corpi illuminanti, nella definizione delle schede tecniche dei corpi illuminanti e delle circuitazioni per sistema di gestione, della stesura della relazione tecnica descrittiva, delle verifiche dialux (calcoli illuminotecnici), della redazione dell'elenco prezzi e del computo metrico estimativo dei corpi illuminanti); 3) della direzione artistica (ovvero delle prove tecniche all'interno del Battistero, dei puntamenti dei corpi illuminanti, della supervisione dei lavori di realizzazione). Era previsto, altresì, in contratto che del progetto esecutivo non si occupassero gli attori, bensì l'impresa che fosse incaricata della realizzazione dell'impianto. Nel dettaglio, le parti avevano previsto che il progetto preliminare fosse consegnato dagli attori all'Opera entro novanta giorni dalla sottoscrizione del contratto e che esso fosse sottoposto all'approvazione degli organi competenti; che l'Arch. F. S., entro novanta giorni dall'accettazione scritta del progetto

preliminare, presentasse al committente il progetto illuminotecnico definitivo, soggetto alle revisioni che avrebbero potuto essere apportate in fase di restauro del Battistero di San Giovanni.

In relazione al corrispettivo, le parti avevano convenuto, considerato che l'incarico presupponeva due anni circa di collaborazione, la remunerazione dell'opera degli attori nella misura complessiva di euro 120.000, da ripartire equamente tra loro, da corrispondere, per euro 30.000 alla firma del contratto, per euro 40.000 alla consegna del progetto illuminotecnico definitivo e per euro 50.000 a fine lavori di realizzazione dell'impianto illuminotecnico. Era stato, altresì, convenuto che l'importo di euro 30.000, da corrispondere alla firma del contratto, fosse comunque dovuto, anche in caso di "non prosecuzione delle fasi successive, purché non imputabile alle parti percipienti tale importo". Gli attori hanno allegato che il contratto avesse avuto regolare esecuzione fino alla stesura del progetto definitivo ed anche che, dopo la consegna di quest'ultimo, essi avessero iniziato a dare corso alla fase di esecuzione dell'ulteriore fase del contratto, ovvero alle prove tecniche prodromiche alla realizzazione del progetto, nonché alla presentazione pubblica di quest'ultimo in diversi contesti (seminari e congressi), condividendo ogni iniziativa con la convenuta, cosicché essi non avessero neppure potuto dubitare della prossima realizzazione dell'opera presso il Battistero. Senonché, nella primavera del 2018, avevano appreso che la convenuta avesse interpellato Enel al fine di ottenere un progetto alternativo di realizzazione dell'opera di illuminazione del monumento; per tale ragioni, si erano determinati a chiedere chiarimenti all'Opera, la quale aveva dapprima affermato di non avere assunto alcuna obbligazione in ordine alla realizzazione del progetto e poi, con missiva del 7 novembre 2018, aveva manifestato la propria intenzione di recedere dal contratto, sostenendo in essa di non essere più tenuta al pagamento di alcuna somma di denaro in favore degli attori, sul presupposto che avesse già adempiuto al pagamento dei corrispettivi per ciascuna delle fasi esecutive già svoltesi ed essendo espressamente previsto in contratto il diritto della committente di recedere ad nutum da esso, fermo l'obbligo di pagamento soltanto del corrispettivo previsto per la prima fase.

Gli attori hanno dedotto, in primo luogo, l'illegittimità del recesso della convenuta, non essendo stata contemplata in contratto la facoltà di recesso ad nutum dal rapporto; in secondo luogo, hanno sostenuto che qualora il recesso si ritenesse legittimo, in ogni caso, dovesse riconoscersi il loro diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo anche per la terza fase del contratto essendo stato

dato inizio all'esecuzione di essa nel momento in cui il recesso era stato esercitato.

Ritiene il Collegio che la convenuta abbia legittimamente esercitato il diritto di recedere al contratto, essendo normativamente previsto, nell'ambito della disciplina del contratto d'opera, con specifico riguardo alle prestazioni d'opera intellettuale - che si ritiene applicabile nel caso di specie avuto riguardo al tenore delle pattuizioni intercorse tra le parti e all'oggetto delle prestazioni - in ogni caso ed anche in assenza di espressa previsione, il diritto del committente di recedere dal rapporto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera (art. 2237 c.c.). Del resto, non sembrerebbe neppure plausibile sostenere che la convenuta con la conclusione del contratto per cui è causa potesse essersi obbligata, fin dal momento del conferimento dell'incarico agli attori, alla realizzazione del progetto che essi avessero elaborato, nell'ipotesi in cui esso, anche in fase prossima all'attuazione, non fosse stato più di gradimento della committenza.

Né, sotto altro profilo, potrebbe ritenersi che il recesso dal rapporto fosse precluso alla convenuta, al momento di esercizio del diritto, in ragione dell'aspettativa ingeneratasi negli attori in ordine alla esecuzione integrale del contratto, in conseguenza della condotta della stessa convenuta, la quale aveva, nel tempo in cui il contratto aveva avuto esecuzione, mostrato di approvare l'operato degli attori espressamente o con comportamenti concludenti, dato che, per quanto si è detto e avuto specifico riguardo alla natura del lavoro commissionato, non potrebbe negarsi il diritto della convenuta di non avvalersi più dell'opera professionale degli attori in una fase esecutiva avanzata del contratto, anche solo per il maturare di una diversa valutazione in ordine all'effettiva opportunità di procedere alla realizzazione del progetto come concepito. Avrebbe, semmai, potuto concludersi per l'illegittimità del recesso soltanto nell'ipotesi in cui fosse stato affermato e provato che esso fosse stato esercitato in modo abusivo o contrario a buona fede, ovvero per fini diversi da quelli per i quali il diritto fosse stato previsto, circostanza quest'ultima, invero, neppure allegata da parte attrice.

Non è dato evincere, però, dal contenuto del contratto che le parti avessero convenuto il diritto della committente di recedere dal rapporto, in qualsiasi fase di esso, alle condizioni previste dall'art. 5 del contratto, ovvero mediante corresponsione in favore degli attori della sola somma il cui pagamento era previsto al momento della sottoscrizione dell'accordo, giacché dal tenore della

clausola invocata è dato desumere, al contrario, che l'intento delle parti fosse stato quello di convenire che la somma di 30.000 fosse dovuta in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui il recesso fosse intervenuto ancor prima della stesura del solo progetto preliminare, non anche che tale somma dovesse intendersi remunerativa di qualsivoglia attività gli attori avessero compiuto al momento del recesso, anche ove quest'ultimo fosse intervenuto nella fase esecutiva del contratto in una fase più avanzata e che, quindi, con la sottoscrizione della clausola, gli attori avessero inteso rinunciare ad avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo, anche in tale ultima ipotesi.

Ne discende che si ritiene fondata la domanda degli attori volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento in loro favore di un'indennità, quest'ultima da determinarsi secondo i criteri posti dall'art. 2237 c.c

Ai fini della commisurazione dell'indennizzo, dispone l'art. 2237 c.c. che debba tenersi conto delle spese sostenute e dell'opera svolta; nel caso di specie, dalle allegazioni e produzioni documentali delle parti è dato desumere che gli attori avessero ricevuto complessivamente da parte della convenuta, l'importo di euro 70.000, in corrispondenza delle prime due scadenze convenute, l'ultima delle quali in coincidenza con la consegna del progetto definitivo dell'opera, a fronte della pattuizione di un compenso complessivo per la loro prestazione professionale di euro 120.000.

Al fine di quantificare l'ammontare della somma ancora dovuta da parte dell'Opera nei confronti degli attori, si ritiene di dovere stimare, quindi, il valore del lavoro effettivamente già svolto da parte dei professionisti al momento del recesso, sia tenendo conto del fatto che la previsione di scadenze per il pagamento di acconti sul corrispettivo complessivamente pattuito non necessariamente implicasse la previsione che essi fossero di volta in volta remunerativi delle attività svolte fino a quel momento ed anche dell'ulteriore circostanza che gli attori avessero continuato a dare esecuzione al contratto anche in fase successiva a quella della consegna del progetto definitivo: in tal senso depone lo scambio di corrispondenza tra i professionisti parti attrice nel presente procedimento e l'Arch. A., incaricata dall'Opera di seguire il progetto (cfr. produzione documentale della parte attrice).

In tale prospettiva, alla luce delle allegazioni delle parti, e facendo ricorso a criterio equitativo, si liquida la misura dell'indennità dovuta dalla parte convenuta nei confronti degli attori nella misura di euro 40.000.

Si ritiene, invece, infondata la domanda risarcitoria avanzata da parte degli attori nei confronti della convenuta, a fine di ottenere il ristoro del pregiudizio che a vario titolo essi avrebbero subito in conseguenza della condotta della convenuta, sotto il profilo della lesione della loro reputazione professionale e del loro interesse alla notorietà, giacché l'accoglimento di essa implicherebbe la valutazione dell'illegittimità del comportamento della convenuta che invece, per quanto si è detto, si è esclusa.

Del pari infondata si ritiene la domanda avanzata dagli attori nei confronti della convenuta sul presupposto che quest'ultima avesse violato il loro diritto d'autore sull'opera progettuale realizzata su sua commissione partecipandone il contenuto a terzi, senza la loro autorizzazione.

Si ritiene, infatti, che quand'anche, all'esito dell'istruttoria, fosse stata confermata la circostanza dell'intervenuta trasmissione dalla convenuta ad Enel del progetto redatto dagli attori, non ne sarebbe derivato l'accertamento di alcuna lesione da parte sua dei diritti spettanti agli autori su di essi; il progetto è stato infatti pacificamente realizzato da parte degli attori su commissione della Opera, a fronte del pagamento di un corrispettivo, remunerativo del diritto di utilizzazione economica di esso.

Né del resto è stata neppure allegata da parte degli attori alcuna lesione del loro diritto morale d'autore sulle opere, non essendo stata da alcuno contestata la loro paternità dell'opera progettuale, né apportata ad essa alcuna variazione non autorizzata.

Ne discende l'accoglimento parziale della domanda formulata dagli attori al capo a) delle conclusioni formulate; per l'effetto, si dispone condanna della parte convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di euro 40.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma liquidata (da computarsi questi ultimi sulla somma rivalutata anno per anno) con decorrenza dalla data del recesso della convenuta dal contratto (7 novembre 2018).

Sono invece respinte le ulteriori domande formulate dagli attori.

In ragione della parziale soccombenza reciproca, si dispone compensazione integrale delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così decide:

- in accoglimento parziale delle domande proposte dalla parte attrice, condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di euro 40.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come liquidati in motivazione;

- respinge le ulteriori domande formulate dagli attori nei confronti della convenuta;

- dispone compensazione integrale delle spese tra le parti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2021.

14. Diritto morale d'autore - Paternità esclusiva e diritto d'autore su un progetto di integrazione sociale e culturale - Fruizione dell'arte per persone con disabilità sensoriale - Apporto creativo e novità dell'opera - Risarcimento del danno

TRIBUNALE DI ROMA, XVII Sez. Civile - *Pres.* Claudia Pedrelli - *Rel.* Fausto Basile - Sentenza del 19 ottobre n. 16362 - B. S. c. Zètema Progetto Cultura S.r.l.

Fatto e diritto

Con atto di citazione notificato in data 1.3.2019, B. S. ha evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Zètema Progetto Cultura S.r.l. (di seguito, anche "Zètema" - società interamente partecipata dal Comune di Roma che opera nel settore della cultura e della gestione museale - per rivendicare, nei confronti della convenuta, la paternità esclusiva e il diritto d'autore sul progetto "Arte al Tatto", da ella asseritamente ideato, consistente in un percorso di integrazione sociale e culturale per abbattere le barriere sensoriali e avvicinare le persone con disabilità all'arte. L'attrice ha altresì chiesto la condanna di Zètema al risarcimento dei danni subiti a seguito della violazione del proprio diritto d'autore da parte della convenuta.

A sostegno delle spiegate domande, parte attrice ha esposto:

di essere stata assunta da Zètema come storica dell'arte nell'anno 2000, all'interno del personale direttivo (con livello D1 e, dal 2011, D2) e di essersi occupata, nei primi anni, della didattica per le scuole e della schedatura delle opere;

- di aver lavorato, dal 2002 fino al 2017, presso il Museo MACRO di Via Nizza a Roma svolgendo le mansioni di progettazione, organizzazione e promozione di servizi didattici (percorsi guidati a tema, giornate di approfondimento, workshop con artisti, incontri tematici, preparazione materiale didattico e laboratori didattici), riguardanti, nello specifico, il settore della Università, delle Accademie e della realizzazione di Progetti Speciali";

- di essersi interessata dal 2011 "al tema della fruizione artistica per persone con disabilità sensoriale con attenzione a quella visiva" e di lavorare dal maggio 2018 presso il Museo di Roma collaborando al progetto "Alternanza scuola lavoro" e occupandosi di visite per la disabilità secondo il programma predisposto dalla Sovraintendenza Comunale";

- di aver organizzato, a partire dal 2012, presso il museo Macro due cicli di incontri di formazione sul tema della fruizione dell'arte da parte di persone non vedenti e ipovedenti, con l'ausilio di esperti e responsabili del Museo tattile statale Omero di Ancona, il Museo tattile Anteros di Bologna e le associazioni specializzate";

- di aver realizzato nel 2013, con la conoscenza acquisita negli incontri di formazione da lei stessa organizzati al MACRO "un progetto didattico - formativo nonché scientifico" denominato "Arte al Tatto" che consentiva a persone non vedenti o ipovedenti di fruire, tramite un nuovo "modello didattico e comunicativo", delle opere d'arte, allo scopo di "costruire un percorso d'integrazione sociale e culturale per abbattere le barriere sensoriali e culturali, attraverso l'interazione di 3 diverse aree: a) Corsi di formazione; b) Attività laboratoriali, visite guidate, workshop con gli artisti; c) Creazione di percorsi tattili "tramite la selezione di opere della Collezione Permanenti dei Musei comunali, affiancate dalla consultazione delle "schede" delle opere selezionate destinate a persone con disabilità visive, tradotte in braille e trascritte con caratteri grafici adeguati agli ipovedenti" (doc.3);

- che l'elaborazione delle "schede" delle opere (sculture, pitture, manufatti e reperti archeologici) rappresenterebbe "il punto centrale del progetto", in quanto, da una parte, permettono alle persone con disabilità visiva di avvicinarsi alle opere attraverso la descrizione scientifica dell'oggetto artistico e, dall'altra, sono un valido strumento didattico per gli operatori (doc.4);

- che le schede qualificherebbero "il progetto come "scientifico" (permettendo di descrivere l'opera) e "originale" (come strumento di un facile apprendimento per studenti universitari e operatori specializzati) in virtù della loro struttura composta da una breve indicazione del soggetto raffigurato nell'opera, da un'attenta e dettagliata descrizione della composizione e dei suoi elementi".

Nell'illustrare le tappe che hanno portato alla realizzazione e allo sviluppo di "Arte al Tatto" tra il 2012 e il 2014, la B. ha tra l'altro dedotto che:

- nel 2013, il direttore del Macro ha accolto la richiesta dell'attrice di allestire un Percorso tattile permanente, al fine di "esporre tre opere della Collezione Permanente accompagnate da didascalie in braille (realizzate dal Museo Omero) e dalla traduzione in L.I.S. delle schede;

- di essere stata contattata, sempre nel 2013, dalla responsabile del museo Ara Pacis di Roma per realizzare un progetto "disabilità" finanziato dal Rotary, essendo "informata del lavoro già svolto al Macro per la creazione di un percorso finalizzato a questa specifica disabilità";

- nel gennaio 2015, su iniziativa dell'U.O. Musei di Arte Moderna e Contemporanea, dott.ssa F. P., il Progetto ha trovato la sua consacrazione con la presentazione ufficiale alla Sovrintendenza Capitolina in occasione di due incontri del 17-18/11/2015, organizzati dalla dott.ssa B. al MACRO e alla GAM, con la nuova denominazione "Musei da toccare", secondo le indicazioni fornite dalla Sovrintendenza (doc.13).

- nei successivi anni 2016 e 2017, il progetto è stato esteso gradualmente agli altri Musei comunali; in particolare, il progetto ha avuto ulteriore promozione in occasione dell'incontro "L'Arte ti Accoglie" organizzato da Roma Capitale, l'Assessorato alla Crescita Culturale e la Sovraintendenza Capitolina dei Beni Culturali con i servizi museali di Zètema;

- di aver rivendicato, "con lettera del 30.8.2017… la realizzazione del proprio progetto "Arte al Tatto" chiedendo a Zètema anche un adeguamento del livello retributivo da D2 a D3 con decorrenza 2015";

- a seguito del cambiamento di gestione del Macro, è stata ricollocata presso la sede centrale dell'Azienda in via A. Benigni;

- con nota del 6.6.2018, Zètema ha disposto il "ridimensionamento" delle funzioni svolte dalla attrice;

- nonostante vari tentativi di accordo, da ultimo, nel febbraio 2018, le trattative intercorse per l'adeguamento del livello retributivo non si sono definite, avendo Zétema sempre negato il riconoscimento della paternità del progetto in capo alla B.;

- in data 15.11.2018, in riscontro alla diffida della B. del 05.11.2018, Zètema aveva definitivamente contestato le ragioni dell'odierna attrice, affermando che "l'attività progettuale indicata nella missiva è stata svolta nell'adempimento delle mansioni affidate da parte datoriale, pertanto l'opera prestata non può essere coperta da nessun diritto di autore né alcuna pretesa può essere avanzata dalla lavoratrice" (doc.24).

Tanto esposto, parte attrice ha lamentato il fatto che Zètema non aveva mai riconosciuto la paternità esclusiva dell'opera e il lavoro svolto dalla B. per la sua realizzazione, ma aveva posto in essere comportamenti tesi a svilire il valore del progetto e ad emarginare l'odierna attrice, interrompendo "la realizzazione della seconda fase del progetto che avrebbe portato alla estensione dei percorsi tattili sensoriali e alla creazione di una serie di attività didattiche ad essa correlate".

Per tali ragioni la B. ha rivendicato il diritto ad essere riconosciuta autrice esclusiva del progetto *de quo*, con conseguente condanna della società convenuta al risarcimento del danno quantificato in € 20.000.00.

Si è costituita in giudizio Zètema Progetto Cultura S.r.l. (di seguito anche Zètema), la quale dopo aver ricostruito i fatti di causa, ha contestato le avverse allegazioni e deduzioni, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate sia in fatto che in diritto. In particolare, la convenuta Zètema ha contestato non solo il fatto che il progetto "Arte al Tatto" - incluse le Schede descrittive delle opere esplorabili tattilmente - sia stato realizzato attraverso l'apporto creativo esclusivo della B., ma anche che si trattasse di un'opera intellettuale protetta dal diritto d'autore, in mancanza del necessario apporto creativo e della novità dell'opera. Difatti, fin dai primi anni '90 i Musei Capitolini, il Museo Barracco ed il Museo Canonica programmavano e realizzavano, nell'ambito del circuito dei Musei civici di Roma, percorsi di accessibilità all'arte per non vedenti ed ipovedenti.

Alla prima udienza del 26.09.2019, il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e ha rinviato la causa per l'esame e l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori. Depositate dalle parti le rispettive memorie istruttorie, alla successiva udienza del 9.09.2020, il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie delle parti "in quanto irrilevanti e/o inammissibili" e, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta in giudizio, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 19.05.2021, svolta mediante lo scambio di note di trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La dott.ssa B. S., storica dell'arte, rivendica la paternità esclusiva e il riconoscimento del diritto morale d'autore sul Progetto speciale "Arte al Tatto" (successivamente denominato "Musei da toccare"), che assume di aver ideato e

realizzato nell'anno 2013 nell'ambito della propria attività lavorativa alle dipendenze della Zètema Progetto Cultura S.r.l.: società partecipata dal Comune di Roma che, sulla base dei contratti di affidamento, effettua servizi di gestione museale. L'attrice ha altresì chiesto la condanna di Zètema al risarcimento del danno subito a seguito della violazione del proprio diritto morale d'autore sulla predetta opera.

La finalità del Progetto "Arte al Tatto" (di seguito, anche solo "Progetto") di cui si controverte è quella di abbattere le barriere sensoriali e di avvicinare le persone con disabilità alla fruizione delle opere d'arte esposte nei musei, principalmente attraverso l'elaborazione di schede descrittive di opere d'arte fruibili da persone non vedenti o ipovedenti.

La convenuta Zètema, prima ancora di sostenere che il Progetto in questione sia privo dei requisiti di creatività e novità necessari affinché un'opera dell'ingegno sia protetta dal diritto d'autore ai sensi degli artt. 1 e 2 LdA, ha contestato il fatto che esso sia stato ideato e realizzato con il contributo lavorativo esclusivo della odierna attrice, piuttosto che nell'ambito di un lavoro svolto in collaborazione con il restante personale dell'Ufficio Didattica del MACRO, degli esperti del settore e dell'imprescindibile avallo della committenza, la Sovrintendenza Capitolina, sui contenuti scientifici.

Infatti, la difesa di Zètema, confermando il proficuo contributo reso dalla dipendente B., ha affermato che il Progetto di cui si controverte (articolato in una molteplicità di iniziative) sarebbe stato ideato e realizzato nel suo complesso con la "fattiva collaborazione" ed il "supporto ideativo ed operativo" di tutti "i colleghi dell'Ufficio Didattica del MACRO", degli "esperti del settore" e con l'avallo sui contenuti scientifici della committenza, la Sovrintendenza Capitolina (pag. 14, comparsa costituzione).

La stessa attrice ha ammesso che le trattative intercorse tra le parti prima dell'instaurazione del presente giudizio non sono andate a buon fine in quanto Zètema era disposta a riconoscere l'aumento retributivo e di livello alla B. solo se questa si fosse impegnata a dichiarare che "il progetto in premessa è stato curato **anche** dalla Dott.ssa B. ed anche in ragione di ciò [Zètema] offre l'inquadramento nel profilo D3 del CCNL Federculture con decorrenza 01.09.2017 alla Dott.ssa B. che accetta".

Risulta dunque pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione controversa - la prova (a carico di chi agisce a tutela del proprio diritto d'autore) che l'opera

possieda i requisiti di creatività e novità necessari ai fini della privativa autoriale e la questione dell'acquisto a titolo originario del diritto morale d'autore in capo a chi ha realizzato l'opera alle dipendenze di una società a partecipazione pubblica - l'accertamento della **paternità esclusiva** del progetto speciale "Arte al Tatto" (poi denominato "Musei da toccare") in capo all'odierna attrice.

Al riguardo, il principale fatto costitutivo del diritto azionato dalla B. consiste nella creazione esclusiva del Progetto rivendicato: elemento che determina, ai sensi dell'art. 6, l. aut., l'acquisto a titolo originario del diritto d'autore; diritto che può sorgere anche in capo ad una pluralità di soggetti, laddove l'opera sia stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone (art. 10, comma 1, L.d.A.)

Pertanto, è colui che rivendica o agisce per violazione dei diritti d'autore che ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva, ossia la qualità di autore o di rappresentante della comunione dei diritti di autore (Cass., Sez. 1, n. 5388 del 02/06/1998), ovvero la cessione a suo favore dei diritti di utilizzazione economica fino all'autore dell'opera (Cass., Sez. 1, n. 5359 del 05/03/2010).

Qualora - come nel caso di specie - venga contestata la esclusività del contributo creativo (con esplicita ammissione del fatto che il Progetto *de quo* sarebbe stato realizzato con il contributo di più persone tra cui quello della stessa B.), incombe sul soggetto che rivendichi la **paternità esclusiva** l'onere di provare l'assenza di qualunque apporto collaborativo da parte di altri soggetti alla creazione dell'opera medesima.

È dunque giuridicamente infondato l'assunto attoreo secondo il quale, avendo Zètema contestato la paternità esclusiva dell'opera in capo alla B., sarebbe stato onere della società convenuta allegare e dimostrare la fattiva collaborazione ed il supporto ideativo ed operativo dei soggetti che, in collaborazione con la B., avrebbero contribuito all'ideazione e alla realizzazione del Progetto. Difatti, spetta all'attrice dimostrare di aver realizzato in esclusiva il Progetto in questione senza alcun significativo apporto collaborativo di altri dipendenti di Zètema o di altri soggetti esterni.

In materia, la legge nazionale sul diritto d'autore prevede alcune presunzioni relative circa la paternità (esclusiva) dell'opera che mirano ad agevolare, sul piano processuale, la posizione probatoria di chi si dichiara autore e ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva.

In particolare, è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso (art. 8, comma 1, L.d.A.), tra le quali rientra tipicamente la sua pubblicazione con indicazione del nome dell'autore o degli autori. Inoltre, ai sensi dell'art. 103, co. 5, secondo periodo L.d.A., gli autori e i produttori indicati nel registro tenuto dalla SIAE sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Si presume anche la titolarità congiunta del diritto d'autore dell'opera cinematografica, ai sensi dell'art. 44 L.d.A., mentre il successivo art. 45, co. 2, L.d.A. contempla la presunzione relativa di produttore cinematografico in chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Ai sensi dell'art. 99-bis L.d.A. "è reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso, è individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico".

In difetto di tali presunzioni legali, incombe su colui che rivendichi la paternità esclusiva e che contesti l'apporto collaborativo di terzi eccepito dalla controparte, l'onere di fornire con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici o prove atipiche, la prova che l'opera è stata da lui creata senza il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone.

Alla stregua dei superiori principi in materia di attribuzione della paternità esclusiva dell'opera rivendicata, il Collegio ritiene che parte attrice non abbia assolto l'onere, posto a suo carico, di fornire la prova della creazione esclusiva dell'opera rivendicata, atteso che la B. ha mancato di fornire elementi di prova idonei ad escludere l'apporto collaborativo del restante personale addetto all'Ufficio didattica del MACRO e degli uffici di didattica degli altri musei impegnati nei progetti di abbattimento delle barriere sensoriali nella fruizione delle opere d'arte. Al riguardo, non va presa in considerazione la fase dell'ideazione del Progetto, trattandosi di attività notoriamente non coperta dal diritto d'autore se non dopo che l'idea sia stata materialmente espressa in un'opera immediatamente percepibile ai sensi.

Le stesse prove testimoniali richieste da parte attrice miravano unicamente ad introdurre elementi di dettaglio ed inconferenti - quali il conferimento alla B. di una serie di incarichi e la realizzazione da parte della stessa di una serie di iniziative e collaborazioni sul tema dell'accessibilità sensoriale nei musei - che anche ove provati non avrebbero potuto, per ciò solo, offrire elementi in grado di

escludere l'apporto collaborativo dei terze persone nella realizzazione del Progetto in contestazione.

Difatti, con riferimento alla paternità esclusiva del Progetto didattico museale "Arte al Tatto", la controversia non riguarda la riconosciuta fattiva e proficua partecipazione di B. S. alle attività connesse al Progetto medesimo nell'ambito delle mansioni lavorative svolte alle dipendenze di Zètema, in collaborazione con il restante personale addetto all'Ufficio didattica del MACRO e agli uffici di didattica degli altri musei coinvolti nei percorsi di abbattimento delle barriere sensoriali, quanto piuttosto la rivendicazione della **paternità esclusiva** del suddetto Progetto da parte dell'attrice, con la conseguenza che - come innanzi detto - sarebbe stato suo onere fornire la prova di tale elemento costitutivo del diritto azionato.

Il Collegio perviene alla conclusione che l'attrice non ha fornito la prova della creazione esclusiva dell'opera rivendicata a seguito dell'analisi e della valutazione complessiva degli elementi di fatto emersi dai dati conoscitivi acquisiti all'esito dell'istruttoria documentale svolta.

Innanzitutto, dalla documentazione versata in atti dalle parti si evince che il Progetto "Arte al Tatto" rientrava tra le iniziative messe a punto da Zètema, su commissione della Sovraintendenza Comunale, in esecuzione del Contratto di Servizio per la realizzazione di eventi e programmi didattici speciali rivolti ai diversamente abili.

Nell'incipit del Progetto rivendicato, si legge che "Il MACRO da oltre tre anni ha avviato un dialogo sulla disabilità grazie al **progetto Arte al tatto, che ha visto coinvolgimento di diversi enti**, **associazioni, istituzioni private e pubbliche, che lavorano attivamente nel settore**: Istituto Sordi di via Nomentana, il Centro Diurno Sperimentale Integrato La Voce della Luna, l'Associazione Asso Handicap di Marino; Museum, Associazione volontari nei Musei, StArt -Sustainable Art, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e altre realtà territoriali, Centro SPRAR "Sant'Antonio", ANFFA 4. Schede del percorso tattile sensoriale del MACRO Museo d'Arte Contemporanea Roma" (cfr. doc n. 3 allegato all'atto di citazione).

Tale documento non contiene alcuna riconduzione dell'ideazione e della realizzazione del Progetto all'opera esclusiva della B.

Lo stesso avviene con il manifesto illustrativo del Progetto “Arte al tatto” (all. 1 alla seconda memoria istruttoria di parte attrice). In tal caso, il nominativo della B., associato all’indirizzo *email* (…) è indicato solo quale contatto “per informazioni”; ciò in linea con il suo profilo mansionistico di addetta agli Uffici della didattica del Museo “Macro”.

Lo stesso tipo di menzione del nome di B. S. appare nei Comunicati stampa dei cicli di formazione al MACRO relativi al Progetto “Arte al tatto” (doc. n. 2, allegato all’atto di citazione).

Essi, pertanto, documentano esclusivamente la collaborazione dell’odierna attrice all’organizzazione dell’iniziativa nella sua qualità di “funzionario Ufficio Didattica per il Macro”.

In nessuna parte del Progetto, né nelle Schede descrittive del percorso tattile sensoriale (doc. nn. 4 e 7, atto di citazione) - costituenti la parte più rilevante del Progetto e quella dotata di maggiore apporto creativo - risulta indicato il nome dell’attrice in qualità di autrice. Essi, pertanto, non sono in alcun modo presuntivamente riconducibili all’attività creativa esclusiva della B.

Il fatto che le schede tattili non siano firmate dalla B. sebbene non vale di per sé ad escludere *tout court* la paternità delle stesse in capo all’attrice, preclude tuttavia alla stessa di avvalersi della presunzione legale relativa di paternità, prevista dall’art. 8 L.d.A.

Di conseguenza, non invertendosi l’onere probatorio a carico della convenuta che contesta la qualità di autore esclusivo, spetta all’attore fornire con ogni mezzo di prova, anche attraverso presunzioni semplici o elementi probatori, la prova della creazione dell’opera rivendicata senza alcun apporto collaborativo di terzi.

A ciò va aggiunto che le mansioni affidate e svolte dall’attrice alle dipendenze di Zètema, all’interno dell’Ufficio Didattica per il Macro, risultano perfettamente compatibili con le finalità del Progetto,di abbattimento delle barriere sensoriali per la fruizione delle opere d’arte da parte dei disabili, tanto all’interno del MACRO, quanto negli altri musei gestiti dal Comune di Roma o comunque interessati a tale iniziativa.

Va inoltre considerato che, né il contratto di assunzione (doc. 12), né alcun altro ordine di servizio (ufficiale o di fatto) ha mai affidato alla B. l’incarico di realizzare in via esclusiva il Progetto “Arte al tatto”, escludendo così la

collaborazione degli altri dipendenti dell'Ufficio Didattica di Zètema o degli altri musei interessati all'iniziativa.

Ugualmente inconferenti, ai fini della prova della paternità esclusiva dell'opera appaiono gli altri documenti prodotti da parte attrice.

Quelli allegati all'atto di citazione sub doc. n. 6 e n. 8 sono meri comunicati diffusi dall'Ufficio Stampa di Zètema Progetto Cultura sulle iniziative in tema di arte e disabilità presso il MACRO, che non attestano in alcun modo l'ideazione e la realizzazione del Progetto da parte della sola B.

L'*email* del 10.09.2013, con la quale O. R., Responsabile del Museo dell'Ara Pacis, chiede alla B. "di collaborare, per conto dei rispettivi musei, ad un progetto destinato agli ipovedenti" finanziato dal Rotary (doc. 9, allegato alla citazione), dimostra che l'odierna attrice era la referente del MACRO per i progetti di accessibilità ai musei attraverso l'abbattimento delle barriere sensoriali di ipovedenti e non vedenti, ma non prova l'autorialità esclusiva del Progetto.

Le *email* di cui ai docc. nn. 11,12,13,14 15 e 16 allegati all'atto di citazione, attestano, in linea con le finalità dell'Accordo di Servizi tra Zetema e la Sovrintendenza Capitolina, la collaborazione della B., quale dipendente di Zetema addetta all'Ufficio didattica, ad "eventi e programmi didattici speciali" organizzati dal MACRO, nonché la partecipazione ai medesimi di esperti ed esponenti di associazioni attive nel settore della disabilità.

Va poi sottolineato che nella bozza del comunicato stampa predisposto dalla B. insieme a tale F., allegato alla *email* inviata dalla B. in data 03.11.2015 (all. 13), si afferma espressamente che "*L'attenzione e l'apertura alle disabilità nascono nell'ambito del progetto sperimentale, Arte al tatto, nato al MACRO nel 2012, che ha promosso e organizzato una serie di incontri di formazioni, seminari e attività didattico-laboratoriali destinati a sensibilizzare e coinvolgere un pubblico sempre più ampio e diversificato*". Pertanto, anche in questo caso, la "nascita" del Progetto in questione viene riferita al MACRO nel suo complesso e non al contributo autoriale esclusivo della B.

Dalla *email* del 07.11.2016 (doc. 3 seconda memoria di parte attrice) emerge chiaramente che la B., nell'inviare a tale C. quattro schede riviste, era ben consapevole del fatto che si sia trattato di un lavoro collettivo e non esclusivo. Ella difatti afferma espressamente "Se tu sei d'accordo io preferirei che risultino come un lavoro collettivo svolto da F. e E. in collaborazione con me e se,

possibile, ringrazierei lo scultore non vedente F. T., a cui le ho sottoposte per controllare la correttezza e l'efficacia dei testi".

Inoltre, con la *email* datata 18.03.2015, A. A. invia alla B. "le schede relative alle opere della Galleria d'Arte Moderna scelte per il progetto Disabilità" dichiarando che sulle stesse "abbiamo lavorato A. V. ed io" (pag. 24 del doc. n. 4 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).

In definitiva, la copiosa corrispondenza informatica versata in atti dall'attrice, lungi dal dimostrare la paternità esclusiva del progetto in capo alla B., comprova, al contrario, che l'iniziativa "Arte al Tatto" è stata realizzata e implementata con la collaborazione degli altri dipendenti dell'Ufficio Didattica, di esperti del settore e con l'avallo della Sovrintendenza Capitolina sui contenuti scientifici.

Anche nel Catalogo della mostra "Raffaello, Correggio, Caravaggio", tenutasi a Zagarolo nel 2016 (pag. 7 del doc. 1 allegato alla seconda memoria di parte attrice) è espressamente indicato che "Le schede di supporto alla lettura dei "quadri tattili" sono di B. S., F. B., E. M.". In questo caso, quindi, deve presumersi, ai sensi dell'art. 8 L.d.A. che l'opera in questione (ovvero le Schede tattili) sia stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone (art. 10, comma 1, L.d.A.) e non sia il frutto della creazione esclusiva dell'odierna attrice.

Nessuna valenza probatoria in ordine all'autorialità esclusiva del Progetto "Arte al Tatto" in capo alla B. può essere attribuita alle "schede ricognizioni" dei percorsi tattili-sensoriali, trattandosi di schede attestanti unicamente le ricognizioni effettuate dall'attrice in alcuni musei capitolini (doc. 9, allegato alla seconda memoria di parte attrice).

Di poi, il verbale di riunione n. 01 del 1.4.2016 del Comitato di coordinamento dei servizi di supporto alle strutture della Sovrintendenza Capitolina, documenta la richiesta rivolta dal Comitato medesimo alla dott.ssa F. B., Direttore dell'U.O. del Comune di Roma "Musei di Arte Moderna e Contemporanea", espressamente indicata come curatrice del progetto "Musei da Toccare" (successiva denominazione assunta dal Progetto "Arte al tatto"), di presentare un piano "per estendere il progetto a tutto il sistema dei Musei Civici" (cfr. doc. n. 10 allegato alla comparsa di costituzione).

Dal verbale dell'incontro con i funzionari del 16 ottobre 2017 (doc. 11, allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice), al quale hanno partecipato

diversi esperti di didattica museale, emerge il fatto che il Progetto "Musei da Toccare" sia stata un'iniziativa che ha interessato e coinvolto numerosi addetti del settore. Si legge infatti che "**il gruppo** si accorda sulla necessità di ricevere maggiori informazioni sul prosieguo del progetto (…) **il gruppo** concorda di doversi vedere al più presto per studiare un prototipo di scheda e **proseguire l'approfondimento in piccoli gruppi di colleghi appartenenti a Musei affini**". Con specifico riferimento all'elaborazione delle Schede tattili descrittive, la stessa "B. S. ribadisce l'importanza della stesura delle schede; nel 2012 al Macro è stato possibile avviare un progetto partendo proprio dalle schede". La stessa B. riconduce la realizzazione delle Schede descrittive ad un lavoro (collettivo) imputabile al Macro e non a se stessa quale autrice esclusiva. Sempre nel corso dello stesso incontro, la B. esprime l'auspicio che "ogni museo elaborasse nuovi e diversi percorsi tattili".

Infine, va osservato che la "Relazione tecnica sul progetto "Arte al tatto" redatta dalla Prof.ssa R. B. in data 31.01.2019 (allegato n. 5 atto di citazione), pur affermando che la B. avrebbe ideato e realizzato il progetto "Arte al tatto" e che la stessa avrebbe curato l'elaborazione delle schede descrittive, non fornisce alcun utile elemento di riscontro in ordine alla circostanza, rilevante in questa sede, della autorialità esclusiva del Progetto medesimo, senza il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone.

In conclusione, alla stregua dell'apprezzamento degli elementi di fatto che emergono nella cornice dei dati conoscitivi acquisiti al processo, il Collegio ritiene che essi dimostrano il carattere "corale" del Progetto "Arte al tatto" realizzato con il supporto ideativo ed operativo del personale addetto all'Ufficio Didattica del Macro, tra i quali va annoverata anche B. S., nonché di altri esperti ed operatori del settore e con l'avallo scientifico della Sovrintendenza Comunale. Da tali elementi emerge, altresì, la fattiva attività svolta dalla B. (in linea con il suo profilo mansionistico) al fine di mettere in contatto le funzioni aziendali addette alla predisposizione delle convenzioni e dei relativi rinnovi con i referenti del Comune committente e con gli esperti coinvolti nelle varie iniziative.

Ciò che invece l'attrice ha mancato di fornire, è la prova a suo carico della paternità esclusiva del Progetto o delle sue specifiche componenti (quali le Schede tattili descrittive), in assenza di qualunque significativo apporto collaborativo di altri soggetti alla creazione dell'opera.

Ne discende il rigetto della domanda principale di rivendicazione della paternità esclusiva del Progetto “Arte al tatto” e delle conseguenti richieste risarcitorie connesse alla presunta violazione del diritto morale d’autore asseritamente spettante all’attrice in qualità di dipendente. Restano altresì assorbite le questioni della novità e della elevabilità del Progetto *de quo* ad opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore.

Le spese di lite, regolate secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dei parametri medi stabiliti dal DM n. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore indeterminato di media complessità.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma XVII Sezione Civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1) rigetta la domanda attorea di rivendicazione della paternità esclusiva del Progetto “Arte al tatto” in capo a B. S.;

2) rigetta la domanda di risarcimento del danno connessa alla presunta violazione del diritto morale d’autore asseritamente spettante a B. S.;

3) condanna B. S. alla rifusione delle spese di lite in favore di Zétema Progetto Cultura S.r.l., che liquida in euro 10.343,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2021.

15. Ideazione di un gioco a premi - Opera dell'intelletto - Requisiti di creatività, originalità, individualità e compiutezza - Protezione autorale - Risarcimento del danno

TRIBUNALE DI ROMA, XVII Sez. Civile - *Pres.* Claudia Pedrelli - *Rel.* Laura Centofanti - Sentenza del 19 novembre 2021 n. 18104 - F. R. c. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, F. R. conveniva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir "*…dichiarare che l'opera denominata Win a house/Vinci Casa possiede i requisiti di creatività, originalità, individualità e compiutezza espressiva, potendo quindi essere considerata opera dell'intelletto e conseguentemente beneficiare della protezione autorale; accertare che la paternità dell'opera denominata Win a house/Vinci Casa appartiene al sig. F. R.; accertare che la formula del gioco Vincicasa avviata con nota Prot. 54830/Giochi/Ena del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 27 giugno 2014 costituisce violazione del diritto d'autore accertato in capo al sig. F. R. per l'opera denominata Win a house/Vinci Casa; inibire attraverso la sospensione delle estrazioni alla convenuta la reiterazione dell'illecito con previsione di una penale, determinata dal Giudie in caso di violazione dell'ordine di inibitoria; condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale da quantificarsi in corso di causa e all'esito dell'istruttoria sulla base delle royalties medie previste dalla prassi in funzione delle somme realizzate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso lo sfruttamento dell'opera di F. R. o in difetto quantificate dal Giudice o in altra misura meglio vista dal Giudice, anche occorrendo in via equitativa. Condannare la convenuta al risarcimento nella misura del 50% del danno non patrimoniale o in altra misura meglio vista dal Giudice anche occorrendo in via equitativa. Con vittoria di spese…*".

Premetteva l'attore di avere ideato, nel 2009, un gioco a premi chiamato "Win a house", che prevedeva l'acquisto di un biglietto da parte dei concorrenti, il sorteggio e, in caso di vincita, l'assegnazione di un premio consistente in un immobile e di avere depositato tale sua opera presso la Siae (numero di registrazione 2009003147), in data 23 giugno 2009, rinnovando il deposito il 23 giugno 2014 (numero rinnovo registrazione 2014002246).

Riferiva di avere successivamente appreso che, in data 27 giugno 2014, ovvero appena quattro giorni dopo la rinnovazione della registrazione in Siae dell'opera, con nota del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (prot. N. 54830), era stato dato avvio al gioco Vincicasa, recante le medesime caratteristiche di quello da lui ideato.

L'attore si era, quindi, immediatamente attivato al fine di ottenere da parte della convenuta il ristoro del danno patito per la violazione del suo diritto d'autore sull'opera, ottenendo riscontro negativo alle sue richieste; donde la proposizione della domanda in questa sede volta ad ottenere pronuncia inibitoria della protrazione dell'illecito ed anche il risarcimento del danno patito in conseguenza della lesione del proprio diritto.

Si costituiva la parte opposta, contestando la fondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti: segnatamente, pur confermando la circostanza che, con decreto direttoriale n. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014, fosse stata introdotta la formula di gioco denominata "VinciCasa", con modalità del concorso pronostici "Vinci per la Vita - Win for Life", caratterizzata da un premio di prima categoria consistente in una somma di denaro pari a € 500.000,00 destinata all'acquisto da parte del vincitore di uno o più immobili e che la prima estrazione fosse avvenuta il 9 luglio 2014, negava il diritto dell'attore di ottenere la richiesta tutela, sul duplice presupposto che l'idea depositata dal R. presso la Siae fosse insuscettibile di tutela autoriale ed, in ogni caso, in ragione delle rilevanti differenze sussistenti tra il gioco promosso dall'Agenzia e quello delineato (in modo incompiuto) dall'attore. Contestava, comunque, la pretesa risarcitoria anche nel *quantum*. Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di "*rigettare nel merito le domande proposte perché infondate, in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite*".

Con ricorso depositato in data 1 ottobre 2018, l'attore proponeva istanza di tutela cautelare; la stessa era respinta con ordinanza depositata in data 13 dicembre 2018.

Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti; queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 13 maggio 2021, nella quale la causa era trattenuta in decisione e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.

Le domande si ritengono infondate e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.

Ritiene il Collegio, in primo luogo, che l' "opera" cui sono riferite le istanze dell'attore sia insuscettibile di tutela autoriale sotto plurimi profili: essa consiste, invero, nella mera esposizione di un'idea di un gioco a premi, neppure definita in modo compiuto e comunque priva dei necessari caratteri creatività; cosicché sia l'incompiutezza dell'elaborazione dell'idea, prospettata soltanto nelle sue linee di massima, che l'assoluta carenza di originalità di essa, data la larga diffusione pregressa di numerose forme di lotteria del tutto simili a quella ideata dall'attore, impediscono di per sé la qualificazione del lavoro del R., come opera tutelabile nelle forme previste dalla normativa sul diritto d'autore.

Sotto altro profilo, quand'anche si ritenesse diversamente riguardo la tutelabilità dell'opera, non potrebbe non rilevarsi come il gioco promosso dalla convenuta, con decreto direttoriale n. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014, presenti caratteristiche sensibilmente diverse da quelle pur oggetto di sommaria descrizione da parte dell'attore nel "progetto" depositato presso la Siae; basti considerare, tra l'altro, come l'attore avesse delineato sostanzialmente l'idea di una lotteria, che prevedeva l'acquisto di biglietti e l'estrazione di uno di questi a sorte, mentre il gioco VinciCasa dell'Agenzia riproponeva la diversa formula del concorso mediante pronostico di una sequenza di numeri.

Ne discende il rigetto delle domande.

In ragione della soccombenza, l'attore va condannato al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che si liquidano, con riferimento alla fase cautelare nella misura di euro 2.000 per compensi professionali ed in euro 7.500, per compensi professionali (euro 2.500, per la fase di studio, euro 1.500, per la fase introduttiva, euro 1.500 per la fase istruttoria, euro 2000, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:

- respinge le domande proposte dalla parte attrice;

- condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in relazione alla fase cautelare nella misura di euro 2.000 e in relazione alla causa di merito, nella misura di euro 7.500, per

compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Roma, 08/11/2021.

16. Domanda volta ad accertare e/o confermare la qualità di coautore in riferimento ad opere musicali - Domanda di risarcimento del danno - Diritto di autore di natura morale - Diritto di autore di natura patrimoniale - Diritti di utilizzazione economica di un'opera musicale - Apporto creativo di un co-autore - Creazione di un progetto musicale

TRIBUNALE DI MILANO, XIV Sez. Civile - *Pres*. Caterina Macchi - *Rel*. Elisa Fazzini - Sentenza del 13 dicembre 2021 n. 10264 - A. N. c. Universal Music Publishing Ricordi Srl, Paolo Visnaldi e Ruth Campbell

Motivi della decisione

1. Eccezione preliminare di nullità della notifica nei confronti di Ruth Campbell.

In via preliminare, il Collegio ritiene che non possa essere accolta la eccezione preliminare di nullità della notifica nei confronti della convenuta Ruth Cambell svolta da parte del convenuto Paolo Visnadi, secondo il quale la notifica effettuata nei confronti di quest'ultima non sarebbe valida, atteso che sarebbe stata eseguita con modalità che non garantiscono la prova della effettiva conoscenza del giudizio, con conseguente estinzione dello stesso, ex art. 307 c.p.c.

Il tribunale, infatti, ritiene corretta la decisione assunta dal giudice istruttore all'udienza del 3.07.2018, come emerge dal verbale, laddove ha ritenuto che la notifica effettuata nei confronti della convenuta Campbell in data 10.11.2017 fosse valida ai sensi dell'art. 14 reg. CE 1393/2007, applicabile alla fattispecie in questione, con conseguente dichiarazione di contumacia. Si rileva, infatti, che dal certificato timbrato da "Senior Courts of England and Wales", depositato in atti, risulta, in relazione alla "date and address of service", che la notifica è stata effettuata "10 november 2017 - Flat 22 - Bloomsburry House - 40 Clarance Avenue - London - SW4 8HZ" e in modo regolare, atteso che "the document was served in accordance with the law of the Member State address, namely, essendo stato precisato che "Served by the following particular method (please state now). The documents were served by posting them through the defendant's letterbox. The method is good service under rule 6.3 of the Civil Procedure Rules of England and Wales". Si evidenzia, peraltro, che contrariamente da quanto affermato da Visandi, essa risulta essere stata effettuata presso la residenza della convenuta e non presso il domicilio eletto davanti all'avv. Stephen Luckman.

2. Eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva di A. N.

Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene che non possa essere accolta nemmeno la eccezione di carenza di legittimazione attiva di A. N. svolta da Paolo Visnadi e fondata sul presupposto che a pag. 4 dell'atto di citazione (successivamente ritrattato) il N. aveva dichiarato che: "In forza di tale pronuncia (sentenza del tribunale di Venezia), l'odierno attore invitava quindi sia la SIAE sia l'Universal a regolarizzare i depositi dei suddetti brani, invitando, a tal fine, i nuovi bollettini di dichiarazione (doc. n. 4 e 5) con ingresso dell'Editore Expanded Music Srl, P.IVA (…), corrente in Bentivoglio (BO), (…) (d'ora in poi Expanded Music) per effetto della cessione effettuata dal nuovo coautore A. N. e conseguente riduzione della quota Universal (cessionaria di quota editoriale da parte di Paolo Visnadi il quale, a ben vedere, aveva illecitamente ceduto anche i diritti spettanti ad A. N.)". Secondo Visnadi, infatti, a seguito della cessione dei diritti dovrebbe trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 165 L.d.A., la quale prevede che: "L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario a tutela dei suoi interessi".

Il tribunale, infatti, ritiene che a fondamento della propria eccezione parte convenuta non ha provato, come era suo onere, che la cessione da parte del N. abbia riguardato la sua intera quota di appartenenza, emergendo, anzi, dagli atti che essa ha riguardato solo una parte (vedi dc. 5 del fascicolo di parte attrice), con conseguente piena legittimazione attiva di parte attrice al fine di assicurare una tutela dei propri diritti.

A fronte di quanto chiaramente affermato in atto di citazione da parte attrice e risultante dalla documentazione in atti depositata dalla stessa parte in ordine all'ammontare delle quote cedute relativamente ad alcune specifiche opere, non appare decisivo a fondare un diverso convincimento del Collegio quanto affermato dal N. all'udienza dell'11.06.2019, laddove in sede di interrogatorio libero ha affermato che "la cessione a Expanded Music non è mai stata formalizzata", non avendo tale dichiarazione valore confessorio.

3. Merito: domanda di accertamento della qualifica di autore di A. N.

Passando, quindi, ad analizzare il merito della controversia, è necessario procedere ad esaminare la domanda volta ad accertare e/o confermare la qualità di coautore di parte attrice con riferimento alle 10 opere musicali oggetto del contendere per avere partecipato il N. alla fase compositiva delle stesse,

determinando la quota a esso spettante, in combinato disposto con la domanda di risarcimento del danno svolta nei confronti della sola Universal Music Publishing Ricordi Srl e di Paolo Visnadi, in relazione alla quale la posizione di Ruth Campbell risulta del tutta estranea.

Con riferimento a tali domande il tribunale rileva, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, che sia necessario distinguere tra diritto di autore di natura morale, che riguarda il diritto dell'autore al riconoscimento della paternità dell'opera, impedendo che altre persone se ne attribuiscono indebitamente la paternità, e diritto di autore di natura patrimoniale, che consente lo sfruttamento dei diritti patrimoniali connessi. Infatti, mentre il primo è disciplinato dall'art. 8, comma 1, L.A., il quale prevede che "è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio diffusione dell'opera stessa", disponendo all'art. 10, commi 1 e 2 L.A. che se l'opera è stata create con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo", il secondo è disciplinato dagli artt. 12 L.A. e ss., il quale dispone al comma 1, che: "L'autore ha diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti". Inoltre, il legislatore mentre in relazione al diritto morale di autore ha previsto che: "Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, ed a ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onere o alla sua reputazione", ex art. 20, comma 1, L.A., evidenziando che: "I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili", ex art. 22, comma 1, L.A, in relazione al diritto patrimoniale di autore, ha, invece, previsto che: "I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale possono essere acquistati, alienati, trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salvo le norme contenute in questo capo", ex art. 107 L.A., disponendo all'art. 110 L.A. che: "La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto". Per

quanto concerne le azioni spettanti al titolare del diritto di autore in ordine alla utilizzazione economica delle sue opere, l'art. 156, comma 1, L.A. dispone che: "Chi […] intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione", mentre l'art. 158 L.A. prevede che: "Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno, che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione. Il risarcimento dovuto al danneggiato e liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria, sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile".

Ciò precisato, il Collegio rileva che le opere oggetto del presente giudizio sono le seguenti: 1) Alex party; 2) Don't give your life; 3) Alex party- Spirit of love; 4) Alex party- Cause I can do it right ossia Alex Party; 5) Alex party- Read my lips; 6) Alex party- Once upon a time; 7) Edn - Don't make me wait; 8) Alex Party - Wrap me up; 9) Alex Party - U gotta be; 10) Alex Party - Simple Things. Tali composizioni musicali, secondo la ricostruzione di parte attrice, sarebbero state realizzate con l'effettivo apporto creativo sia di A. N. che di Paolo Visnadi, oltre a quello, con riferimento alle opere nn. 2, 3, 5, 6, 8 e 9, di Ruth Campbell.

È, quindi, opportuno distinguere tra la posizione di Paolo Visnadi, oggetto, già di due pronunce da parte del tribunale di Venezia, prima, e della Corte di appello di Venezia, poi, e quelle di Ruth Campbell e di Universal Music Publishing Ricordi Spa, le quali non state oggetto di alcuna pronuncia.

3.a Posizione di Paolo Visnadi.

Per quanto concerne la posizione di Paolo Visnadi, il Collegio rileva che sia il tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1132/2007 (doc. 2 del fascicolo di parte attrice), che la Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 1531/2011, depositata il 30.06.2011 (doc. 3 del fascicolo di parte attrice), passata in

giudicato, hanno già preso una espressa posizione sulla qualità di autore di A. N. sulle medesime composizioni musicali oggetto del presente giudizio.

Sul punto, infatti, non assume rilevanza quanto eccepito dal Visnadi in sede di comparsa di costituzione e risposta laddove ha sostenuto che oggetto del giudizio davanti al tribunale di Venezia sia esclusivamente la condanna al pagamento delle quote di spettanza del N. sull'incasso per la commercializzazione dei brani da lui coprodotti e non l'accertamento della sua qualità di autore, avendo il giudizio a oggetto come causa petendi esclusivamente la sua attività di produzione fonografica, non trovando quanto asserito conferma nell'atto di citazione e nel testo delle sentenze prodotte. Risulta, in particolare, dall'atto di citazione relativo al giudizio davanti al tribunale di Venezia, prodotto in causa (doc. 13 del fascicolo di parte convenuta Visnadi), che il N. aveva espressamente affermato che: "A. N. è stato il vero ideatore e creatore di un progetto discografico, poi realizzato e prodotto unitamente ai fratelli Visnadi […] pur essendo coautore e coproduttore di tutti i dischi […] il riconoscimento della quota di coautore di tutte le opere discografiche indicate nel presente atto, quota incassata per il suo conto dei fratelli Visnadi". Tale questione è stata, poi, oggetto di pronuncia anche da parte dei giudici di primo e di secondo grado. Nella sentenza del tribunale di Venezia, la n. 1132/2007, risulta che: "[…] dalla documentazione prodotta dall'attore nonché dalla consulenza espletata che ha esaminato i supporti fonografici risulta innanzitutto che: 1) "Alex party- Saturday night Party", 2) "Alex party- Don't give your life", 3) "Alex party- Wrap me up", 4) "Alex party- Read my lips" e "Alex Party - U gotta be" riportano sull'etichetta rispettivamente: 1) (Visnadi) - composed, arranged and mixed by Visnadi and A. N. DJ at 77 Studio Mestre - Venice; 2) (Visnadi- N. - Campbell) - composed, arranged and mixed by Visnadi and A. N. DJ at 77 Studio Mestre - Venice; 3) (Visnadi- N. - Campbell) - composed, arranged and mixed by Visnadi anda A. A N. J at 77 Studio Mestre - Venice; 4) Written by Visnadi- N.- S.- Campbell" e dalla copertina "arranged, produced and mixed by Alex Party". […] In sede di interrogatorio formale Paolo Visnadi, pur negando che il N. sia stato il creatore delle opere indicate nell'atto di citazione e pur cercando di ridimensionare il suo ruolo, ha ammesso di aver collaborato con lui insieme al fratello sia in occasione del primo disco singolo "Edn - Don't make me wait" nonché per il disco "Alex Party" e per I dischi "Alex Party - wrap me up" (con relativa partecipazione al Festival Bar nel 1995), "Alex party- Read my lips" e "Alex party- Cause I can do it right" nonché per tutti gli arrangiamenti indicati

nell'atto di citazione. Dichiarazioni del tutto analoghe sono state rese da Giovanni Visnadi che ha ammesso che il N. aveva collaborato per la stesura quantomeno del primo disco “Alex party” nonché per i dischi “Alex party- Read my lips” e “Alex Party - U gotta be”. In relazione a quest'ultimo disco va rilevato che Giovanni Visnadi ha ammesso la collaborazione con il N. contraddicendo quanto detto dal fratello. Anche i testi P. e M., pur ammettendo di non conoscere i dettagli della collaborazione, hanno confermato la collaborazione esistente tra il Visnadi e il N. e il M. ha, in particolare, affermato con riferimento al disco “Alex Party” che l'attore lo teneva costantemente informato del progetto anche con riferimento al nome che doveva assumere il brano. Da quanto è emerso in istruttoria e da quanto ammesso dagli stessi convenuti risulta, quindi, inequivocabilmente che il N. ha partecipato attivamente alla creazione e all'arrangiamento dei brani di cui all'atto di citazione. In questo ambito va rilevato che la lunghissima comparsa di replica depositata dai convenuti, in cui, tra l'altro, viene affermato che “with” contenuto in alcune delle etichette dimostra che il N. era solo un collaboratore (circostanza questa mai esposta dai convenuti nel contraddittorio tra le parti) ed in cui le dichiarazioni rese dai convenuti in sede di interpello vengono interpretate in modo tale da sminuire il significato proprio delle parole dal loro stessi usate, non modifica il quadro probatorio quale emerge dall’istruttoria espletata. Invero, stante le ammissioni rese dai convenuti in relazione a brani specificatamente indicati nell'atto di citazione e considerato che nelle etichette e nelle copertine dei dischi di cui è causa il N. compare come co-compositore, co-arrangiatore ovvero come co- produttore, la tesi degli attori (n.d.r. convenuti) secondo cui la partecipazione dell'attore era sporadica e occasionale appare priva di fondamento. In questo contesto del tutto fuorviante appare l'esempio proposto dagli attori (n.d.r. convenuti) a pagina 8 della conclusionale, dal momento che nell'etichetta dei dischi non è semplicemente indicato il nome del N. ma è indicato come co-autore, co- produttore, co-arrangiatore e co-mixatore dei predetti brani. E che non è stato possible appurare il grado di collaborazione svolto dall'attore ma, a questo proposito, va ricordato, in via del tutto generale, che le opere di ingegno tutelate dalla L.A. 633/1941 si possono distinguere in semplici e complesse. In particolare, sono semplici le opere costituite da un unico contributo creativo (come appunto una composizione musicale) il quale può provenire da uno o più autori”. Sul punto, rileva anche la sentenza della Corte di appello di Venezia, la n. 1531/2011, da cui risulta che: “le domande erano palesemente ancorate all’accertamento incidentale dei diritti di autore correlati ai brani musicali indicati e dei proventi

derivanti dall'attività di sfruttamento dei brani oggetto di coproduzione, con richiesta di condanna al pagamento degli importi per la quota di spettanza. La prova dei diritti dell'appellato […] risulta pienamente raggiunta alla stregua sia delle complessive risultanze della prova orale (e delle parziali ammissioni fatte dagli stessi fratelli Visnadi in sede di interrogatorio), sia, soprattutto, dei dati desumibili dalle confezioni discografiche delle singole opere pubblicate in disco. Invero, se per quanto concerne il brano "Alex Party" e le sue varie versioni l'apporto creativo del N. risulta in questa sede contestato in termini totalmente vaghi (il titolo del brano stesso del resto richiama il di lui nome d'arte, quale disk jockey: "Alex"), le diciture apposte nelle etichette discografiche ("label information") dei dischi in questione recano la dicitura "produced, arranged and mixed by Visnadi and A. N. DJ at 77 Studio Mestre - Venice" (sul disco "Alex Party - Saturday Night Party vi è l'etichetta "composed, arranged and mixed by Visnadi and A. N. DJ at 77 Studio Mestre - Venice). Orbene, dal momento che i Visnadi medesimi provvedevano all'attività di sfruttamento commerciale delle composizioni, risulta evidente che all'epoca l'apporto creativo del N. non fu nemmeno messo in dubbio dagli stessi interessati (nulla in contrario risultando a ben vedere dalla testimonianza resa dal teste A. T.), tanto che il nome del predetto compariva nelle indicazioni per il pubblico palesate dalle label informations, a conferma della qualità di coautore e coproduttore delle opere musicali, ad ogni effetto con la conseguente comunione del diritto di autore ai sensi dell'art. 10 della l. 633/1941 (e ciò è sufficiente per superare la presunzione di cui all'art. 103 della medesima legge dato che gli stessi Visnadi provvedevano alla comunicazione SIAE nei cui bollettini compariva talvolta solo il nome di Visnadi); si sottolinea del resto che non vi è prova alcuna della cessione dei diritti del N. a favore di Visnadi (prova che ai sensi dell'art. 2581 c.c. va data per iscritto). Ed analoghe considerazioni vanno svolte in ordine ai diritti di sfruttamento dei "masters" musicali, ben enucleati dal primo giudice con puntuale riferimento ai quattro brani per i quali vi è stato il riconoscimento della quota dei proventi relativi". Alla luce di tale motivazione, è evidente che oggetto delle pronunce de quibus sia stato anche l'accertamento incidentale del diritto di autore in capo al N., rappresentando esso il presupposto per il riconoscimento del diritto di credito. Non rileva al riguardo la circostanza che nell'ambito della sentenza non risulta indicata la composizione "Alex Party - Simple Things", atteso che essa ha pacificamente formato oggetto della domanda formulata in tali giudizi e, quindi, anch'essa oggetto di giudicato.

Il Collegio ritiene, inoltre, che non rileva quanto eccepito da parte del Visnadi circa il fatto che comunque non si sarebbe formato il giudicato in ordine alla sussistenza di un diritto di autore anche in capo al N., avendo essa riguardato solo un accertamento incidentale, atteso che si ritiene, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, su quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e, in genere, le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum, come tale non vincolante (cfr. Cass. ord. 3793/2019).

Alla luce di tali principi, il Collegio ritiene che sia evidente il formarsi del giudicato, nel caso di specie, atteso che tale accertamento rappresenta una questione preliminare e indispensabile al fine del riconoscimento di un diritto di credito per le quote autoriali.

Il tribunale ritiene, infine, non fondata la contestazione di inammissibilità, in quanto tardiva, dell'allegazione di parte attrice in ordine al formarsi del giudicato su tale accertamento, essendo stata fornita la prova dal N. solo nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Si ritiene, infatti, che, in realtà, sia inammissibile, in quanto tardiva, proprio tale contestazione, atteso che dagli atti emerge che non sia mai stata sollevata tempestivamente alcuna eccezione di difetto di un giudicato sul punto, rappresentando una circostanza pacifica, non oggetto di contestazione, il fatto il Visnadi non avesse impugnato la sentenza della Corte di appello davanti alla Suprema Corte, in mancanza del quale è venuto a formarsi il giudicato.

3.b. posizione di Ruth Campbell.

Per quanto concerne, poi, la posizione di Ruth Campbell, il Collegio precisa che nei suoi confronti non sono in alcun modo opponibili le sentenze del tribunale di Venezia e della Corte di appello, stante la sua estraneità al giudizio, e che oggetto dell'accertamento della qualifica di co-autore del N. non può riguardare altro che le sei composizioni musicale a cui la convenuta ha partecipato, mancando per le

altre uno specifico interesse, ossia 1) Don't give your life; 2) Alex party- Spirit of love; 3) Alex party- Read my lips; 4) Alex party- Once upon a time; 5) Alex Party - Wrap me up; 6) Alex Party - U gotta be. Ciò precisato, il tribunale ritiene che, allo stato, il N. abbia dimostrato la sua qualità di autore, alla luce di quanto previsto dall'art. 8 L.A., secondo il quale "è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme di uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, presentazione o radiodiffusione dell'opera stessa". Ai fini di tale prova il Collegio ritiene rilevante quanto emerge dalle copie delle etichette dei vinili prodotti in fotografia dal N. e dal Visnadi, da cui risultano, con riferimento all'opera "Alex Party - Ready my lips", i nominativi di "Visnadi - N. - Campbell" e che essa "produced, arranged & mixed by Visnadi at "77 Studio", Mestre, Venice with A. N. DJ" (doc. 9 del fascicolo di parte convenuta Visnadi), circostanza, peraltro, confermata anche dal bollettino della dichiarazione SIAE del 30.06.1998 (doc. 7 del fascicolo di parte convenuta Universal). Anche con riferimento all'opera "Alex Party - Wrap me up", rileva la copia dell'etichetta del vinile prodotta in giudizio da cui emergono i nominativi di "Visnadi - R. Campbell" e il fatto che essa è stata "produced, arranged and mixed by Visnadi with A. N. DJ" (doc. 1 all. 11/a/11S del fascicolo di parte attrice, nonchè doc. 8 del fascicolo di parte convenuta Visnadi). Con riferimento, poi, alla composizione musicale "Don't give your life", il tribunale ritiene rilevante il bollettino della dichiarazione SIAE del 26.10.1995 (doc. 6 del fascicolo di parte convenuta Universal e doc. 11 del fascicolo di parte convenuta Visnadi), in cui sono indicate le quote di appartenenza SIAE, nel quale sono configurati come coautori proprio il Vinsadi, il N. e la Campbell.

Per quanto concerne, poi, le composizioni musicali "Alex party- Spirit of love" e "Alex party- Once upon a time", si ritiene che il N. abbia provato la sua qualifica di co-autore, risultando il suo nome, insieme a quello di Visnadi e della Campbell, dai bollettini delle dichiarazione SIAE del 31.12.1996, prodotti dallo stesso N. (doc. 7 e 9 del fascicolo di parte attrice prodotto relativo al giudizio davanti al tribunale di Venezia).

Infine, il tribunale ritiene provata la qualifica di coautore del N. anche con riferimento alla composizione musicale "Alex Party - U gotta be", così come si evince da quanto riportato nelle copertine del vinile e dei CD, analizzati dalla CTU nel giudizio davanti al tribunale di Venezia, prodotta anche nel presente procedimento e non oggetto sul punto di specifica contestazione. Da tali

copertine, infatti risulta che l'opera musicale sia stata "Written by Visnadi, N., S. Campbell" e "Arranged, Produced & remixed by Alex Party".

3.c Posizione di Universal Music Publishing Ricordi Srl

Per quanto concerne, infine, la posizione di Universal Music Publishing Ricordi Srl, il Collegio evidenzia, innanzitutto, che anche nei suoi confronti non sono in alcun modo opponibili le sentenze del tribunale di Venezia e della Corte di appello, stante la sua estraneità al giudizio. È, comunque, infondata l'eccezione di nullità della sentenza svolta da parte della società discografica fondata sul presupposto che gli odierni convenuti, pur essendo litisconsorti necessari, non erano stati citati in giudizio, atteso che a prescindere dalla fondatezza o meno di tale eccezione, essa non può essere fatta valere in tale sede ma dovrebbe essere azionata in un eventuale giudizio di revocazione contro la sentenza passata in giudicato.

Con riferimento a tale posizione, il tribunale ritiene che, nel caso di specie, rilevi la distinzione sopra richiamata tra diritto morale e diritto patrimoniale dell'autore dell'opera, atteso che interesse del N. di fare accertare la sua qualità di co-autore nei confronti di Universal Music Publishing Ricordi Srl è sì quello di vedersi riconosciuto come autore morale dell'opera, il quale costituisce un diritto inalienabile, ma anche e piuttosto quello di vedersi riconosciuto come autore e titolare dei diritti patrimoniali delle opere oggetto di contestazione, al fine del pagamento di quanto dovuto.

Per quanto concerne il primo aspetto, il Collegio ritiene che sia del tutto legittima l'azione di rivendica del diritto del N. nei confronti di Universal a vedersi riconosciuto come coautore delle opere oggetto di causa unitamente a Ruth Campbell e al Visnadi, alla luce di quanto previsto dall'art. 20 L.d.A., laddove è stabilito che: "Indipendentemente dai diritti di esclusiva di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onere o alla sua reputazione". È, infatti, evidente che tale disposizione, anche tenuto conto del capo della legge in cui è inserita, fa riferimento solo all'aspetto morale del diritto di autore.

Per quanto concerne, invece, il secondo aspetto, è necessario accertare se egli, al momento della proposizione della domanda, fosse titolare del diritto di

utilizzazione economica delle opere oggetto di causa, ovvero, se, alla luce dei documenti in atti, egli abbia provveduto alla trasmissione del suo diritto di utilizzazione ex art. 110 L.d.A., avendo rinunciato, in maniera inequivocabile, allo stesso o a una sua parte, già prima della sua asserita cessione delle quote o di una sua parte, di cui, peraltro non si conosce nemmeno la misura, a Expanded Music Srl.

Dalla documentazione in atti, il Collegio ritiene che non possa essere riconosciuta in capo al N. un diritto alla utilizzazione economica delle opere musicali 1) Don't give your life; 2) Alex party- Spirit of love; 3) Alex party- Read my lips; 4) Alex party- Once upon a time; 5) U gotta be), nella misura pari al suo diritto morale di autore sulle stesse. In relazione a tali opere, infatti, anche a fronte della specifica contestazione del Visnadi, il quale ha negato di avere ceduto alcun diritto appartenente al N., atteso che quest'ultimo "aveva a suo tempo ceduto a Blue Flower (n.d.r. pacificamente dante causa dell'attuale convenuta) i diritti editoriali relativi ai brani per i quali era iscritto alla SIAE come coautore" emerge che l'attore abbia rinunciato in favore della convenuta, in tutto o in parte, ai suoi diritti patrimoniali di autore, riconoscendo come titolari dell'opera, ai fini esclusivamente patrimoniali, la Campbell e il Visnadi (come è avvenuto per la composizione musicale "Alex Party - U gotta be"), ovvero riconoscendosi titolare di una quota pari a quella indicata nei bollettini SIAE già depositati inferiore alla quota spettante a livello morale come autore, avendo validamente sottoscritto atti che sono incompatibili con la sua volontà di procedere allo sfruttamento economico di alcune opere oltre alla percentuale già pacificamente riconosciuta.

Passando, infatti, ad analizzare le singole opere, per quanto riguarda la opera "Alex Party - U Gotta Be", il tribunale ritiene rilevante l'accordo sottoscritto dal N. in data 5.09.2004 con BMG, società pacificamente dante causa di Universal, da cui si evince che parte attrice ha implicitamente rinunciato ai suoi diritti patrimoniali autoriali al riguardo, atteso che nelle premesse ha espressamente accettato che autori dell'opera, ai fini della sua utilizzazione economica, fossero esclusivamente il Visnadi e la Campbell. In tale accordo, infatti, dopo essere stato premesso: "a) che noi abbiamo stipulato con il Signor Paolo Visnadi (qui di seguito detto Autore) un contratto riguardante la cessione, per tutti i paesi del mondo, di tutti i diritti di utilizzazione economica a lui spettanti in qualità di compositore dell'opera musicale: U GOTTA BE (Paolo Visnadi / Shaine Campbell); b) che Lei ha interposto i Suoi buoni uffici per la conclusione del

precipitato contratto; c) che noi intendiamo riconoscerLe un particolare corrispettivo per l'attività da Lei svolta" è stato stipulato e convenuto che: "Art. 1 Quale corrispettivo per l'attività indicata alla lettera (b) delle premesse, noi ci obblighiamo a corrisponderLe, dall'origine, una percentuale pari al 25% (venticinque percento) della nostra quota editoriale netta per ditti fonomeccanici, di esecuzione e diritti secondari da noi effettivamente incassati e direttamente attribuibili alle opere, da predetti utilizzi in qualsiasi paese del mondo […]. 2) Lei, infine, ci dà atto che il mandato per l'esazione delle somme derivanti dal diritto di esecuzione musicale e dal diritto fonomeccanico sarà affidato alla SIAE e pertanto le quote a Lei dovute saranno calcolate sulle somme da noi attribuite dalla SIAE per gli sfruttamenti economici sopra indicati […]; 3) […]; 4) Qualsiasi patto che integri e/o deroghi il presente accordo dovrà essere redatto a pena di nullità per iscritto" (doc. 5 del fascicolo di parte convenuta Universal). È, infatti, evidente che il N., riconoscendo in premessa come autori dell'opera esclusivamente il Vinsadi e la Campbell, abbia implicitamente rinunciato, con la sottoscrizione di tale atto, a vedersi riconosciuto, da un punto di vista patrimoniale, come co-autore dell'opera in questione.

Per quanto riguarda, poi, la opera "Don't Give Me Your Life", il tribunale ritiene rilevante il bollettino di dichiarazione SIAE del 26.10.1995, firmato, fra gli altri, anche dal N., in cui sono espressamente indicate le quote di appartenenza a ciascuno: "Vinsadi Paolo, riservato SIAE 23,33%; N. A., riservato SIAE 11,67 %; Campbell Ruth, riservato SIAE 15%; Blue Flower Ed Mus. 65%" (doc. 6 del fascicolo di convenuta Universal). Si osserva, infatti, che a seguito della sottoscrizione di tale bollettino, validamente effettuata dal N., quest'ultimo ha espressamente riconosciuto le quote del suo diritto di utilizzazione economica ivi indicate, senza in alcun modo contestarle, anche in favore della Blue Flower Ed Mus. (dante causa poi di Universal), implicitamente rinunciando a ogni ulteriore pretesa. In ordine alla rilevanza dei bollettini SIAE, il Collegio ritiene, conformemente a quanto già affermato da questo tribunale, che "Il bollettino SIAE è documento ufficiale conservato da pubblico depositario, e costituisce prova scritta del contratto di edizione musicale sottratta alla disciplina dell'art. 2719 c.c." (Trib. Milano, Sezione IP, 8 aprile 2009, Aida 2009, 1312/3), rappresentando esso una prova dell'esistenza di un rapporto di edizione musicale e dell'acquisto dei diritti di autore conformemente alla prassi del settore musicale, con trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell'opera in favore della società.

La stessa motivazione deve essere adottata anche con riferimento al brano musicale “Alex party- Read my lips” in relazione al quale il N. ha validamente sottoscritto il bollettino di dichiarazione SIAE del 30.06.1998, da cui risultano le quote di appartenenza a ciascuno: “Vinsadi Paolo, riservato SIAE 25%; N. A., riservato SIAE 12,5 %; Campbell Ruth, riservato SIAE 12,5%; Blue Flower Ed Mus. 25%; BMG Ricordi Spa 25%” (doc. 7 del fascicolo di convenuta Universal). Si ritiene, quindi, che anche in questo caso, a seguito della sottoscrizione del bollettino, il N. abbia riconosciuto le quote dei diritti di utilizzazione ivi indicate, anche in favore della Blue Flower Ed Mus. e della BMG Ricordi Spa (danti causa poi di Universal), rinunciando di fatto a ogni ulteriore pretesa. In ordine al riconoscimento del diritto di una sua quota limitata al 12,5% rileva anche il bollettino di dichiarazione SIAE del 31.12.1996 da cui risulta che: “Visnadi Paolo, riservato SIAE 12,50; N.A., riservato SIAE 12,5; Blue Flower Ed Mus. 25%; MCA Music Italy 50%” (doc. 8 del fascicolo allegato da parte attrice e relativo al giudizio davanti al tribunale di Venezia).

Per analoghe ragioni, infine, si ritiene che il N. ha riconosciuto anche le quote del suo diritto patrimoniale come co-autore, così come indicate nei bollettini di dichiarazione SIAE del 31.12.1996, relativi alle composizioni musicali “Alex party- Spirit of love” e “Alex party- Once upon a time”, da cui risulta la seguente ripartizione: “Visnadi Paolo 12,50%, N. A. 12,50, Blu Flower edizione musica 25% e MCA Music Italy 50% (doc. 7 e 9 del fascicolo di parte attrice prodotto relativo al giudizio davanti al tribunale di Venezia). Nessuna rilevanza assume la circostanza che tali bollettini non riportano la sottoscrizione del N., atteso che essi sono stati prodotti direttamente da quest’ultimo. Sul punto si ritiene, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che in tema di prove documentali, la produzione in giudizio di una scrittura privata priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga, come nella specie, ad opera della parte stessa (cfr. Cass. 12120/2006). Con riferimento a tali ultime composizioni musicali rileva, poi, la circostanza, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione, essendo del tutto tardiva quella svolta solo all’udienza del 2.12.2020 da parte attrice, che esse non rientrano tra i brani acquisiti da parte di Universal come indicati nei documenti nn. 1 e 2 tempestivamente prodotti da parte convenuta.

Discorso diverso, invece, vale con riferimento alle altre composizioni musicali, ossia “Alex Party”, “Alex Party - Wrap me up”, “Alex Party - Don’t make we wait”,

“Alex Party 2” e “Alex Party - cause i can do it right”, in relazione alle quali non vi è prova della eventuale rinuncia o trasmissione di tutti o di parte dei diritti patrimoniali su esse spettanti al suo autore in favore della società discografica o di altri terzi.

In particolare, per quanto concerne la composizione musicale “Alex party - simple things”, il tribunale rileva che nessuno elemento è stato addotto dalle parti convenute per contestare la pretesa avanzata da parte attrice in ordine a un suo riconoscimento dei diritti patrimoniali.

Per quanto riguarda, invece, le composizioni musicali “Alex Party - Wrap me up” e “Alex Party - Don’t make we wait”, il tribunale ritiene che non vi sia alcuna prova scritta della trasmissione dei suoi diritti patrimoniali in favore della società discografica. Non trova, infatti, conferma quanto dichiarato da parte convenuta secondo la quale la copertina del fonogramma riporterebbe che tali opere sarebbero state composte, arrangiate e prodotte solo da Visnadi, atteso che dalla CTU e dalla copertina del vinile allegata risulta che “produced, arranged and mixed by Visnadi with A. N. DJ” (doc. 18 pagg 11 di parte attrice e docc. 1 all. 11A/11S del fascicolo di parte attrice).

Con riferimento, poi, alla composizione musicale “Alex Party 2” ovvero “Alex Party - cause i can do it right”, il tribunale osserva che non è contesta la qualità di coautore del N. e non vi è prova scritta di alcuna rinuncia o trasmissione dei suoi diritti, atteso che, non rileva il doc. 8 depositato da parte di Universal, in quanto esso non costituisce un bollettino SIAE sottoscritto dal N., ma rappresenta solo un documento, probabilmente estratto dal sito SIAE in data 29.08.2005, il quale non può assumere alcuna rilevanza ai fini dell’art. 110 L.A., ossia ai fini della prova scritta della trasmissione dei diritti patrimoniali di autore.

Con riferimento, infine, alla composizione musicale “Alex Party”, il tribunale ritiene rilevante quanto indicato nella copertina del disco, da cui risulta “produced, arranged and mixed by Visnadi with A. N. DJ”, dovendosi evidenziare che in relazione a esso non è stata fornita alcuna prova in ordine a una trasmissione dei diritti patrimoniali inerenti.

Non rileva, ai fini di un valido ed efficace acquisto, comunque, delle quote autoriali la eccezione svolta da parte di Universal, secondo la quale sarebbe applicabile in questa ipotesi la disposizione di cui all’art. 1153 c.c., relativo all’acquisto in buona fede. Si osserva, infatti, che in caso, come quello di specie, di azione di rivendica promossa ai sensi dell’art. 167 L.A. (secondo il quale è

riconosciuto la legittimazione attiva e passiva, prevedendo che I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente: a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi; b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti" non trovando infatti applicazione la disposizione di cui all'art. 1153 c.c. in caso di opere di ingegno. Sul punto, infatti, si ritiene, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che non è configurabile l'acquisto a titolo originario di un'opera immateriale dell'ingegno, nella specie opera cinematografica, in base a titolo astrattamente idoneo per effetto del possesso di buona fede, ai sensi dell'art. 1153 c.c., a ciò ostando il carattere particolare del diritto d'autore, che trova fondamento unicamente nell'atto creativo e realizzativo dell'idea, per il trasferimento del quale non si richiede una consegna, perché questa, anche ove ricorra, si riferisce all'oggetto materiale in cui l'opera si estrinseca, senza però mai immedesimarsi in essa; inoltre, seppure l'art. 167 della l. n. 633 del 1941, abbia voluto assicurare, a chi si trovi in una posizione corrispondente a quella del possessore di buona fede, la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti di eventuali contraffattori, non ha tuttavia inteso innovare i principi che attengono alla natura immateriale dell'opera dell'ingegno ed ai modi di acquisto dei diritti ad essa inerenti (cfr. Cass. 39/2017).

4. Domanda di accertamento delle quote a esso spettante e domanda di correzione e di rideposto dei relativi bollettini SIAE con la corretta indicazione del contributo creativo reso da N.

Ciò detto in ordine alla domanda di accertamento della qualità di autore del N. relativa alle opere oggetto di causa, per quanto concerne l'accertamento delle quote spettanti a ciascuno, il tribunale ritiene che, che in difetto della prova di quale sia l'effettivo apporto di ciascun coautore alle opere musicali, deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 10 L.A.

Ne consegue, dunque, che il diritto morale di autore appartiene nella misura di ½ a ciascun coautore delle canzoni oggetto di accertamento, ossia al Visnadi e al N. in relazione alle seguenti opera musicali 1) Alex party; 2) Alex party- Cause I can do it Right ovvero Alex Party 2;3) E don't make me wait; 4) Alex Party - Simple Things.

Con riferimento, invece, alle altre opere musicali, ossia 1) Don't give your life; 2) Alex party- Spirit of love; 3) Alex party- Read my lips; 4) Alex party- Once upon a time; 5) Alex Party - Wrap me up; 6) Alex Party - U gotta be, per le quali risulta

coautrice anche Ruth Campbell, il tribunale ritiene che il diritto morale di coautore spetti a ciascuno per la minor quota di 1/3.

Più problematica è la questione in ordine all'esatto ammontare delle quote spettanti al N. da un punto di vista patrimoniale, atteso che, alla luce della motivazione che precede, si deve ritenere che con riferimento alle opere musicali 1) Don't give your life; 2) Alex party- Spirit of love; 3) Alex party- Read my lips; 4) Alex party- Once upon a time, non possa essere riconosciuta una quota maggiore rispetto a quella già indicata nei bollettini SIAE e pari a quella riconosciuta come autore morale delle opere. Non rileva al riguardo la circostanza pacifica che parte delle sue quote sia stata ceduta alla Expanded Music Srl, atteso che il diritto alle eventuali quote di quest'ultima, in difetto di una specifica prova in relazione al suo effettivo ammontare, dovrà essere accertato all'interno delle quote già indicate nei bollettini della SIAE e attribuite al N.

Alla luce della motivazione che precede, il Collegio osserva, inoltre, che, da un punto di vista patrimoniale, nessuna quota può essere riconosciuta al N. in relazione all'opera musica "Alex Party - U gotta be".

Il tribunale ritiene, invece, con riferimento alle opere musicali 1) "Alex Party", 2) "Alex Party - Wrap me up", 3) "Alex Party - Don't make we wait", 4) "Alex Party 2" e 5) "Alex Party - cause i can do it right", in relazione alle quali non vi è prova della eventuale rinuncia o trasmissione di tutti o di parte dei diritti patrimoniali su esse spettanti in favore della società discografica, che la quota del N. spettante a titolo patrimoniale è pari alla misura di 1/ 2 per le composizioni musicali 1) "Alex Party", 2) "Alex Party - Don't make we wait", 3) "Alex Party 2" e 4) "Alex Party - cause i can do it right", equamente ripartita tra lui e il Visnadi, mentre è pari alla misura di 1/3 per la composizione musicale "Alex Party - Wrap me up" fra N., Visnadi e Campbell, fatta salva, nelle quote di rispettiva appartenenza, della parte della quota ceduta da Visnadi a un dante causa di Universal e della parte della quota ceduta dal N. a Expanded Music Srl.

In difetto di una specifica previsione normativa, il Collegio ritieni che non spetti al tribunale ordinare la correzione e il deposito di nuovi bollettini da parte della SIAE.

5. Domanda di risarcimento del danno ex art. 158 L.d.A ed ex art. 2043 c.c. nei confronti di Universal Music Publishing Ricordi Srl.

Una volta stabilita la quota di appartenenza dei diritti patrimoniali spettante a ogni coautore, bisogna analizzare la domanda risarcitoria svolta da parte attrice nei confronti di Universal, ex art. 158 L.d.A. e art. 2043 c.c., in cui è stata chiesta la restituzione delle somme indebitamente introitate limitatamente alla quota di competenza del N. L'art. 158 L.d.A, infatti, prevede che: "Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione. 2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto. 3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile". Secondo parte attrice, pertanto, a fronte della palese violazione dei diritti di utilizzazione economica spettanti all'odierno attore quale coautore delle opere posta in essere in concorso tra Paolo Visnadi e Universal, sarebbe evidente il suo diritto di essere risarcita del pregiudizio economico, non avendo potuto incassare, pro quota i proventi SIAE e non derivanti dallo sfruttamento delle proprie opera sia in Italia che all'estero in conseguenza di depositi irregolari effettuati dalla società editrice, dovendosi ritenere la sussistenza di un danno in re ipsa, restando a carico del titolare del diritto violato solo l'onere di dimostrare l'entità del danno medesimo.

Tale domanda non può essere accolta non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio, non avendo allegato l'effettivo danno subito.

Il tribunale rileva, infatti, che, al fine della prova del danno, parte attrice non ha allegato nessun elemento specifico, limitandosi a chiedere nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 2, c.p.c. del 3.09.2018 che venisse ordinata l'esibizione ex art. 210 alla SIAE dei bollettini di dichiarazione e dei rendiconti delle opere oggetto di causa dal 14.06.2006 all'attualità, nonché alla Universal della documentazione relativa alla registrazione delle opere presso le

società di collecting estere, chiedendo, all'esito di tale produzione, di procedere alla nomina di un CTU, affinché fosse esattamente quantificato il danno.

Il tribunale, invero, ritiene che entrambe le istanze, così come formulate, siano inammissibili.

Per quanto concerne la prima istanza di esibizione ex art 210 c.p.c., formulata nei confronti della SIAE si deve rilevarne la inammissibilità, atteso che si ritiene, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che non possa essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (cfr. Cass. 19475/2005). Si osserva, infatti, che manca in atti alcuna istanza svolta dall'attore e volta a ottenere dalla SIAE, a cui è pacificamente iscritto come coautore, i bollettini di dichiarazione e i rendiconti delle opere su cui vanta diritti di autore non riconosciuti o, comunque, dovuti in misura superiore a quella riconosciuti, tenuto conto che in relazione ad almeno due opere, ossia "Alex Party" e Alex Party 2", si presume che parte attrice abbia sempre ricevuto regolarmente i rendiconti, non essendo stata contestata la sua qualità di autore, ma esclusivamente la quota di spettanza. In considerazione di ciò, il Tribunale ritiene che fosse onere di parte attrice procedere ad acquisire copia dei bollettini SIAE e dei rendiconti relativi ai brani oggetto del giudizio, tenuto, peraltro conto che per almeno due brani gli era sempre stata riconosciuta la sua qualità di autore.

Allo stesso modo il tribunale ritiene inammissibile anche la istanza di esibizione ex art 210 c.p.c., così come formulata nei confronti della Universal relativa alla documentazione concernente la registrazione delle opere presso le società di collecting estere, ossia le società di gestione collettive estere, atteso che essa, così come formulata, è del tutto esplorativa, non potendo nemmeno essere individuate le società a cui si debba fare riferimento, non essendo nemmeno stati indicati gli eventuali Stati esteri che potrebbero essere interessati.

In difetto di alcun specifico parametro, il cui onere ricadeva su parte attrice, il tribunale ritiene che non si possa procedere ad alcuna liquidazione del danno, neppure in via equitativa, in quanto si ritiene, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di

equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (cfr. Cass. 4310/2018). Il Collegio, infatti, osserva, alla luce della motivazione che precede, che l'attore ben avrebbe potuto allegare la sussistenza di un danno, almeno per quanto concerne le composizioni musicali di cui contesta la quota riconosciuta, atteso che, verosimilmente, essa ha sempre ricevuto periodicamente il rendiconto da parte della SIAE, alla quale è pacificamente iscritto come coautore.

Si osserva, peraltro, che a prescindere da ciò, parte attrice non ha nemmeno provato esattamente la quota di cui è ancora titolare, con conseguente prova della sua effettiva legittimazione a chiedere l'intero ammontare, in ragione di quanto lei stessa ha asserito nell'atto di citazione, producendo documentazione a supporto, laddove ha affermato che: "In forza di tale pronuncia (sentenza del tribunale di Venezia), l'odierno attore invitava quindi sia la SIAE sia l'Universal a regolarizzare i depositi dei suddetti brani, invitando, a tal fine, i nuovi bollettini di dichiarazione (doc. n. 4 e 5) con ingresso dell'Editore Expanded Music Srl, P.IVA (…), corrente in Bentivoglio (BO), (…) (d'ora in poi Expanded Music) per effetto della cessione effettuata dal nuovo coautore A. N. e conseguente riduzione della quota Universal" e di quanto risultante dalla documentazione in atti con riferimento alle composizioni musicali "Alex Party - Wrap me up" e "Alex Party - Don't make we wait" (doc. 5 e 5 bis del fascicolo di parte attrice).

Inoltre, in difetto di alcuna allegazione in ordine all'eventuale pregiudizio subito, il tribunale ritiene che debba essere rigettata anche la domanda di risarcimento del danno morale.

6. Domanda di restituzione delle somme indebitamente incassate da Universal per le opere oggetto di causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 LdA e 2041 c.c.

In ordine alla domanda ex art. 2041 c.c., il Collegio ritiene, in via preliminare, che non sia fondata la eccezione di inammissibilità delle domande, ex artt. 2041 e 2043 c.c., svolte nel presente giudizio da parte attrice, fondata sul carattere

sussidiario dell'azione generale di arricchimento ai sensi della disposizione di cui all'art. 2042 c.c.

Il tribunale, infatti, ritiene, conformemente a quanto statuito anche recentemente dalla Suprema Corte, che presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito, con la conseguenza che è ammissibile l'azione di arricchimento quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella del caso di specie, di carattere risarcitorio per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 843/2020).

Ciò precisato, il Collegio ritiene che, per le medesime ragioni di cui sopra, ossia la mancanza di prova delle somme indebitamente incassate da Universal, debba essere respinta anche tale domanda, dovendosi evidenziare nuovamente che, allo stato, non è nemmeno possibile accertare l'effettiva legittimazione di parte attrice a chiedere e a pretendere il pagamento dell'intero ammontare, tenuto conto delle quote cedute a Expanded Music Srl.

Stante il rigetto delle domande svolte nei confronti di Universal, deve essere rigettata anche la domanda di manleva svolta da quest'ultima svolta nei confronti di Visnadi.

7. Domanda di condanna di Visnadi in proprio e quale titolate di 77 Studio di Visnadi Paolo in relazione alle somme incassate dal 2005 in poi.

Per quanto concerne, infine, la domanda volta alla condanna del Visnadi in relazione alle somme illegittimamente incassate, il tribunale ritiene che essa non possa essere accolta, non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio, dimostrando l'effettivo danno subito. Al riguardo il tribunale ritiene inammissibile la istanza volta all'esibizione di tutta la documentazione contabile e contrattuale dal 01/01/2005 ad oggi, relativa alle n. 10 opere musicali oggetto di causa ed alle rispettive registrazioni fonografiche, atteso che essa, così come formulata, è inammissibile, essendo essa del tutto generica, dovendosi ritenere, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, che, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo, al fine di

consentire al giudice di valutare la pertinenza del documento e la sua idoneità a provare determinati fatti. È evidente che, nel caso di specie, l'istanza volta alla consegna di tutti i documenti contabili e contrattuali relativi alle opera oggetto di causa sia del tutto generica e, quindi, allo stato, del tutto esplorativa, non potendosi comprendere quali siano esattamente i documenti contabili e contrattuali, oggetto di domanda che dovrebbero essere prodotti ed esibiti.

Si ribadisce, nuovamente, che in difetto della prova di quale sia esattamente l'eventuale ammontare delle quote asseritamente cedute dal N. a Expanded Music Srl e le opere effettivamente interessate, non sarebbe, allo stato, nemmeno possibile stabilire quale sia la esatta somma degli eventuali introiti percepiti dal Visnadi che parte attrice sarebbe legittimato a chiedere.

È, inoltre, inammissibile anche la domanda del N. volta a ordinare al convenuto "di inviare all'attore, a partire dalla data della domanda e per tutto il periodo di protezione legale, rendiconti semestrali aventi oggetto i proventi di ogni genere e tipo derivanti dallo sfruttamento economico delle opere", trattandosi di una domanda generica, non potendo nemmeno comprendere quali siano i rendiconti effettivamente interessati e, comunque, trattasi di specifica di condanna c.d. in futuro, che l'ordinamento ammette solo in casi tipici, diversi da quello di specie, e di natura eccezionale, atteso che tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento.

8. Spese di lite.

Stante la sostanziale reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così

dispone:

accerta e dichiara la titolarità del diritto morale di autore in capo ad A. N., unitamente a Paolo Visnadi, in relazione alle opere musicali 1) "Alex party", 2) "Alex party - Cause I can do it right" ovvero "Alex Party 2", 3) "Edn - Don't make me wait" e 4) "Alex Party - Simple Things" nella misura di 1/2;

2. accerta e dichiara la titolarità del diritto morale di autore in capo ad A. N., unitamente a Paolo Visnadi e a Ruth Campbell, in relazione alle opere musicali 1) “Don’t give your life”, 2) “Alex party- Spirit of love”, 3) “Alex party- Read my lips”, 4) “Alex party - Once upon a time”, 5) “Alex Party - Wrap me up” e 6) “Alex Party - U gotta be”, nella misura di 1/3;

3. accerta e dichiara la titolarità del diritto patrimoniale di autore in capo ad A. N., unitamente a Paolo Visnadi, in relazione alle opere musicali 1) “Alex party”, 2) “Alex party - Cause I can do it right” ovvero “Alex Party 2”, 3) “Edn - Don’t make me wait” e 4) “Alex Party - Simple Things” nella misura di 1/2 e, unitamente a Paolo Visnadi e a Ruth Campbell, in relazione alla opera musicale “Alex Party - Wrap me up” nella misura di 1/3;

4. accerta e dichiara la titolarità del diritto patrimoniale di autore in capo ad A. N. nella minor misura già indicata nei bollettini SIAE prodotti in giudizio e richiamata in motivazione in relazione alle opere musicali 1) “Don’t give your life”, 2) “Alex party - Spirit of love” 3) “Alex party - Read my lips” e 4) “Alex party - Once upon a time”;

5. rigetta ogni altra domanda svolta nei confronti di Universal Music Publishing Ricordi Srl e di Paolo Visnadi;

6. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.03.2021.

RICERCHE

RETTIFICA: Segnaliamo che nel n. 1-2 2021 della Rivista "Il Diritto di Autore", per un mero disguido, l'articolo "Le Dinamic Injunctions" a pag. 388, riporta la firma di Andrea Klein in luogo di Roberto Cartella. Ci scusiamo con l'interessato e con i lettori.

E QUESTA VOLTA IL DIRITTO DI AUTORE VINCE AL TIE BREAK… MEDIA

SOMMARIO: 1) Premessa - 2) Da Yahoo a Break Media - 3) Art. 17 direttiva Copyright, cenni - 4) Conclusioni

1. Premessa

La metafora tennistica del *tie break*, assonante con il portale "Break" media appartenente alla società statunitense TMFT Enterprises LLC-Break Media, ben si addice a "battaglie" alle quali solo la Suprema Corte di Cassazione, in dirittura di arrivo, sta mettendo fine dopo lunghissimi iter giudiziari. Certo, una prima riflessione è che editori con le spalle larghe possono affrontare questi lunghi match, ma chi invece spalle larghe non ha e pensiamo ad autori, piccoli produttori ed editori, altro non può che soccombere verso uno dei poteri più forti che la storia abbia mai visto. Perché si, facciamo un po' mente locale, torniamo ad un ventennio indietro, quando si parlava dei grandi editori tradizionali che ostacolavano la libera circolazione delle informazioni, che cercavano di uccidere sul nascere queste start up (!!!) innovative, questi "vecchi dinosauri cattivi" insomma… Cattivi, però, che hanno sempre investito sugli autori, sui produttori, sostenendo la creazione di libri, di film, di programmi di intrattenimento, di informazione che queste piccole start up (!!!), in realtà enormi imprese multinazionali, hanno sfruttato parassitariamente, forti di piattaforme tecnologicamente avanzatissime, raccogliendo sempre più informazioni, dati, soldi e rendendosi paradossalmente sempre più indispensabili, certamente alla gente, ma in apparenza, addirittura ai soggetti imprenditoriali, cui stavano in realtà sottraendo linfa vitale. E oggi, che si cerca di porre riparo, normativamente tramite direttive, socialmente tramite una educazione civica informatica, siamo certamente in ritardo per contenere gli squilibri concorrenziali che si sono ormai

creati e contro i quali bisogna ancora lottare perché, per esempio, appena diramata la direttiva copyright, subito si cerca di limitarne gli effetti. Ma, come fece Fahrenheit, in altri ambiti… andiamo per gradi…

2. Da Yahoo a Break Media

È la seconda volta che la Corte di Cassazione si pronuncia sulla responsabilità delle piattaforme in quella che oramai anche le normative comunitaria e nostrana hanno definito come comunicazione al pubblico, dopo aver passato in rassegna le pronunce UE. La prima decisione nazionale[1] aveva riguardato un portale molto simile a quello di Break Media (si trattava del portale Yahoo!) e, in quel caso, l'iter giudiziario aveva avuto differenti sorti tra il primo grado, l'appello e appunto la definitiva Cassazione[2].
In quel frangente la Corte ha ben spiegato come le speciali condizioni di responsabilità dettate dall'art. 14 della Direttiva 2000/31/CE e dall'art. 16 del d.lgs. 70/2003 che l'ha recepito, si applicano esclusivamente all'hosting provider passivo che quindi non opera in modo attivo, bensì meramente tecnico ed automatico e che quando va oltre tale ruolo, diventando attivo, non può fruire delle esenzioni di responsabilità previste dalla citata normativa, concorrendo, in tal caso, nell'illecito e divenendo quindi assoggettato alle ordinarie regole di responsabilità civile in Italia previste dall'art. 2043 codice civile.
Quando un fornitore di servizi sia "passivo" o "attivo" lo determina il giudice di merito sulla base della attività svolta in concreto e la Cassazione ha identificato, in via esemplificativa e non esaustiva, alcuni utilissimi "indici di interferenza" che, peraltro, non devono nemmeno essere necessariamente tutti compresenti: filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l'effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati.
In sintesi se si tratta di hosting "attivo" la responsabilità è quella generale in

[1] Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-03-2019, n. 7708.
[2] Chi volesse leggere più del breve recap che sto per fare, potrà soddisfarsi con "RTI VS YAHOOOOO! (… e il diritto di autore non c'è più…), pubblicato su questa Rivista" (n. 3 del 2016), pagg. 456-469 e con "Il 'giudice a Berlino' del diritto di autore si trova a Roma", pubblicato sempre su questa Rivista (n. 4 del 2019), pagg. 88-108.

quanto vi è concorso nell'illecito dell'utente che carica i video; se si tratta di hosting "passivo" trova invece applicazione la normativa speciale (l'art. 16 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 ed il corrispondente art. 14 della direttiva comunitaria) che però non prevede una immunità assoluta ma, come emerge dai "Considerando" delle norme sovranazionali, prevede comunque una responsabilità in alcuni casi tra cui quando il prestatore dei servizi non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti e/o abbia continuato a pubblicarli, se a conoscenza dell'illecito medesimo per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde. Il tutto va accertato caso per caso, in quanto ben può accadere che un prestatore di servizi operi in certi casi o in certi momenti temporali come hosting provider "attivo", mentre in altri, di contro, come hosting provider "passivo", rilevando perciò le concrete attività oggetto dell'accertamento giudiziale.
Nel caso che ci occupa[3], Reti Televisive Italiane aveva citato in giudizio TMFT Enterprises LLC-Break Media, titolare appunto del portale www. Break.com.[4]
Sul portale vi erano quaranta filmati di programmi di RTI non rimossi nonostante una diffida che Break Media sosteneva essere generica e non inidonea a permettere la conoscenza effettiva dei contenuti.
Il Tribunale di Roma, accertata la violazione da parte di Break Media dei diritti d'autore di RTI ex art.78 ter e 79 l.d.a., l'ha condannata al risarcimento dei danni inibendo altresì l'ulteriore utilizzo. Break Media ha poi proposto un'impugnazione respinta dalla Corte di Appello di Roma[5] che ha confermato la corretta interpretazione, da parte del Tribunale, che Break Media fosse un hosting provider responsabile, anche alla luce delle diffide ricevute che avrebbero comportato la necessità di un intervento per eliminare i contenuti illeciti.

Elementi molto importanti della decisione e su cui torneremo in seguito sono che per l'efficacia della diffida non è stata ritenuta necessaria l'indicazione delle URL e che per la valutazione dei danni sia stato preso a riferimento il prezzo del consenso.

Break Media ricorre in Cassazione ed eccoci qui.

[3] Anche qui brevi cenni sull'excursus giudiziario mentre per chi fosse interessato si legga "Break Media e Live tv, casi emblematici sulla responsabilità dell'hosting provider e dei fornitori di connettività". Pubblicato sulla rivista Il diritto di autore (aprile- giugno 2017), pagg. 272-284.
[4] E anche in questo caso, a proposito di ciò che dicevamo prima, sono passati nove anni per avere una decisione definitiva.
[5] Con sentenza del 29.4.2017, in Il Diritto industriale 2/2018.

Il primo punto è sempre quello delle norme sul regime di responsabilità dei prestatori intermediari di servizi della società dell'informazione e la Corte di Cassazione, confermando le massime già espresse nel "caso Yahoo", ha ritenuto legittima la valutazione della Corte di Appello di non ritenere applicabile a Break Media l'esenzione di responsabilità per gli hosting provider prevista dall'art.14 della direttiva e dall'art.16 del d.lgs.70/2003, in quanto l'attività svolta dal portale nel caso concreto non era limitata in modo neutro, automatico e meramente tecnico, a consentire agli utenti di accedere alla piattaforma digitale, ma incideva nella gestione dei contenuti che conosceva selezionandoli, sfruttandoli economicamente tramite pubblicità e così sostanzialmente concorrendo nell'illecito.

Quanto sopra, del resto, in piena conformità alla decisone della Suprema Corte sul "caso Yahoo" che aveva fatto propria la nozione di hosting provider attivo per il prestatore di servizi il quale svolga appunto un'attività ulteriore rispetto a quella meramente tecnica e puramente passiva, ponendo in essere una condotta attiva, concorra alla commissione dell'illecito restando quindi sottratto al regime generale di esenzione di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003 e venendo perciò sottoposto alle regole comuni della responsabilità civile.

La Corte di legittimità riafferma, a sua volta, indici di interferenza che deve accertare il giudice di merito e quindi di nuovo le attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che anche se non tutte presenti (e solo esemplificative), qualificano l'hosting come "attivo" e che, in sostanza, completano e arricchiscono la fruizione dei contenuti da parte del pubblico composto di utenti indeterminati.

Nella fattispecie, come emerge dalla motivazione della pronuncia, gli indici di interferenza particolarmente individuati sono stati la cernita dei contenuti audiovideo a fini pubblicitari; lo sviluppo di un sistema operativo incompatibile con la figura dell'hosting provider passivo; la creazione e la distribuzione di contenuti di intrattenimento digitali collegati alla selezione dei contenuti e collocati nella home page; la presenza di una sorta di team editoriale, ossia un gruppo di persone addetto proprio alla cernita dei contenuti a fini pubblicitari.

Al di là delle definizioni, d'altra parte, non bisogna mai dimenticare che da queste attività interferenti con i contenuti, questi operatori, traggono enormi guadagni intercettando le preferenze dell'utenza tramite i loro sistemi di profilazione.

Si giunge poi ad uno dei due argomenti più importanti in questa decisone e cioè quello dei requisiti minimi della segnalazione di contenuti illeciti. Il tema è determinante nella pratica, perché se è vero che tale segnalazione non sempre occorre e comunque non è soggetta a requisiti di forma, è altrettanto vero che nella prassi il danneggiato sovente ricorre proprio alla diffida scritta, quanto meno per evitare poi intuibili problemi probatori. In quanto la responsabilità dell'hosting provider, prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi se non provvede alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure continui a pubblicarli quando sia a conoscenza legale dell'illecito perpetrato per averne avuto notizia o quando sia ragionevolmente constatabile l'illiceità dell'altrui condotta considerando la diligenza di un operatore professionale della rete ed infine quando abbia la possibilità di attivarsi utilmente quando reso edotto dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.

La Corte, occupandosi dell'ipotesi più frequente, ossia quella in cui vi sia stata da parte del titolare dei diritti lesi una comunicazione scritta, conferma anche nella sentenza in commento l'inesistenza di obblighi di forma a carico del danneggiato e conferma la ragionevole valutazione dei giudici del merito che nel primo grado hanno accertato in fatto che l'identificazione dei video, diffusi in violazione dell'altrui diritto, era possibile mediante anche l'indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui erano stati tratti, non ritenendo quindi indispensabile, la comunicazione dell'indirizzo URL.
Anche questa valutazione, oltre che giuridica, ha una sua ragione di fatto. La ricerca delle violazioni avviene nella prassi tramite sistemi informatici e parole chiave e un successivo vaglio umano per valutare eventuali falsi positivi. Ora, perché si dovrebbe sobbarcare il titolare dei diritti lesi di tale attività? Se uno tra chi è leso e chi sfrutta abusivamente deve "faticare" per ricercare i contenuti abusivi, ma chi deve essere dei due? Per essere concreti, il portale a cui viene comunicato dal titolare del diritto che sta ospitando e interagendo con dei contenuti, ad esempio, del Grande Fratello, anche facendo finta che prima non lo sapesse, dopo che "legalmente" lo sa, potrà e dovrà attivarsi, per esempio, usando i suoi stessi motori di ricerca per individuare questi contenuti e toglierli o deve farlo il titolare dei diritti comunicandogli ogni singola URL che, peraltro,

dopo cinque minuti vedrebbe lo stesso contenuto (magicamente) ricaricato con una URL differente? Insomma, tanto e sommo diritto con la Corte di Cassazione, ma anche praticità, buon senso e onestà intellettuale: è chi sfrutta abusivamente e non chi viene depredato che deve darsi da fare con attività di ricerca per evitare che l'illecito (s'intende: nei casi in cui una comunicazione del danneggiato comunque occorra) si configuri o continui. Del resto, sarebbe assurdo far gravare su un soggetto per definizione esterno all'organizzazione del provider ed al sistema informatico da esso gestito, oltretutto parte lesa, oneri che implicano invece il potere di gestione di tali organizzazione e sistema.

L'altro tema fondamentale trattato dalla sentenza è quello della liquidazione del danno che la Corte ha ritenuto di determinare nella sua soglia minima nel prezzo del consenso previsto dall'art.158, comma 2, terzo periodo, l.d.a., secondo il quale «Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base, quanto meno, dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.»[6] La Cassazione, in sostanza, ha preso in considerazione il criterio del c.d. prezzo del consenso[7] ritenendolo giustamente una soglia minima del risarcimento spettante al danneggiato e questo rappresenta certamente la riaffermazione di un passo avanti per la tutela del diritto di autore e di chi su questo ha investito ingenti somme di denaro. La Corte non si è occupata, questa volta, dell'altro sistema risarcitorio, rappresentato dalla c.d. retroversione degli utili, ma la pronuncia offre l'occasione per ribadire che esso[8] mai potrebbe costituire un fattore di riduzione del prezzo del consenso: semmai quest'ultimo, che appunto è una soglia minima, ben potrebbe essere integrato non solo dal danno derivante dall'utilizzo avvenuto senza,

[6] Questo a conferma anche di Corte di Cassazione Sez.1, n.21833 del 29.7.2021 che ha ribadito che l'art.158 l.d.a. nel prevedere il duplice criterio della retroversione degli utili conseguiti e del prezzo del consenso, sempre nella cornice di una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod.civ., indica che quello del prezzo del consenso rappresenta la soglia minima della liquidazione. "La norma prevede il duplice criterio della c.d. retroversione degli utili conseguiti e del c.d. prezzo del consenso, sempre nella cornice di una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. "La legge non esprime un precetto rigido di preferenza per i due criteri suggeriti; sebbene l'espressione utilizzata ("quanto meno") lasci, in verità, intendere che quello del c.d. prezzo del consenso costituisce l'indicativa liquidazione di una soglia solo minima della liquidazione. I due criteri, dunque, si pongono come cerchi concentrici, avendo il legislatore indicato come il secondo sia quello che permette una liquidazione c.d. minimale, mentre il primo, dall'intrinseco significato anche sanzionatorio, permette di attribuire al danneggiato i vantaggi economici che l'autore del plagio abbia in concreto conseguito, certamente ricomprendenti anche l'eventuale "costo" riferibile all'acquisto dei diritti di sfruttamento economico dell'opera, ma ulteriormente implementati dai ricavi conseguiti dal plagiario sul mercato".

[7] Intendendosi per esso il costo riferibile all'acquisto dei diritti di sfruttamento economico dell'opera secondo il metro del prezzo per la cessione di tali diritti, dei prezzi nel settore, dell'intrinseco pregio dell'opera, dei guadagni dalla medesima conseguiti nel periodo di legittima utilizzazione da parte dell'autore medesimo per il tempo in cui ciò sia avvenuto, e di ogni altro elemento del caso concreto.

[8] Come emerge bene anche dalla motivazione della precedente Cass. 21833 del 29.7.2021.

appunto[9], il consenso del titolare dei diritti, ma anche dai ricavi conseguiti dall'autore della violazione sul mercato. Di contro, la retroversione di tali ricavi mai potrebbe invece ridurre il risarcimento spettante al danneggiato. Anche in questo caso, alle giuridiche previsioni della Corte, aggiungo una breve considerazione in fatto: fino a che chi compie un illecito non rischiasse di perdere una parte di quello che ha guadagnato, perché mai dovrebbe non farlo? Estremizziamo: se un portale interagisse con l'intero festival di San Remo comunicato interamente al pubblico in diretta e ne traesse un guadagno di 10.000 euro, sarebbe corretto che il risarcimento del danno di RAI che su questa opera ha investito milioni fosse solo una parte o anche l'intero di questi 10.000 euro? E se così fosse perché mai questo portale dovrebbe astenersi dal concorrere in questa diffusione che gli porterebbe contatti etc etc? È quindi giusto in fatto oltre che in diritto che il risarcimento del danno sia non soltanto pienamente compensativo per il defraudato secondo il criterio del prezzo del consenso espresso nella lettera b dell'art. 158 l.d.a., da considerare come una soglia assolutamente minima, ma anche disincentivante se si vuole punitivo per il colpevole: usando la retroversione degli utili come misura ulteriore per aumentare tale soglia minima e mai per diminuirla.

1. Art.17 Direttiva Copyright cenni

La Commissione europea ha avviato nel 2014, una consultazione pubblica sulla revisione delle norme europee in tema di diritto d'autore con l'obiettivo di creare un quadro di regole armonizzato volto a ridisciplinare le eccezioni all'applicazione del diritto d'autore nell'era digitale.
Nel giugno 2015, il Parlamento europeo, nel contesto di una risoluzione riguardante l'implementazione della Direttiva 2001/29/CE ("Direttiva InfoSoc"), ha chiesto alla Commissione europea di parametrare il concetto di "intermediario" all'attuale contesto digitale.
Il 14 settembre 2016, la Commissione ha presentato la sua proposta di Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale. L'iter di approvazione è stato particolarmente impervio e ricco di complicazioni, ma il 26 marzo 2019, la Direttiva è stata approvata in Parlamento e poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale,

[9] È necessario nella determinazione del danno tenere infatti in conto che in questo caso il consenso non è stato chiesto e che l'utilizzo è avvenuto illecitamente e non può quindi essere sanato solo con quanto il titolare avrebbe preteso qualora il consenso gli fosse stato debitamente richiesto.

dando tempo agli Stati membri sino al 7 giugno 2021 per la trasposizione nelle rispettive legislazioni nazionali.

L'art. 17 dispone che i prestatori di servizi di contenuti online che consentono agli utenti il caricamento di opere protette dal diritto d'autore o di altro materiale tutelato, pongono in essere un "atto di comunicazione al pubblico" o "di messa a disposizione del pubblico" e che ciò rende inapplicabile a detti soggetti l'esonero di responsabilità di cui all'art. 14 par. 1 della Direttiva E-commerce (Direttiva 2000/31/CE).

I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono quindi ottenere una preventiva autorizzazione dal titolare dei diritti senza la quale sono responsabili salvo che dimostrino di aver posto in essere, cumulativamente, le seguenti condotte cd. best efforts:

a) avere compiuto i massimi sforzi per ottenere l'autorizzazione;

b) avere compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti;

c) avere agito tempestivamente, una volta ricevuta una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dal proprio sito web i contenuti oggetto di segnalazione e avere compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente al punto che precede c.d. stay down[10].

Resta consentita la disponibilità di quelle opere che non violino il diritto d'autore, quali la citazione, critica, rassegna; gli utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.

Il legislatore italiano ha recepito la Direttiva Copyright con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 177 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 novembre 2021.

Alla Legge sul Diritto d'Autore è quindi stato introdotto, dopo il Titolo II-ter, il Titolo II-quater, rubricato "Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online" e con il nuovo art. 102-sexies, 3 LDA.

[10] Obblighi meno cogenti sono previsti per i provider di dimensioni ridotte: nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i cui servizi sono disponibili al pubblico nell'Unione da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro. Questi ultimi saranno ritenuti responsabili a meno che non provino di aver compiuto i massimi sforzi e di aver agito tempestivamente, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata, per disabilitare l'accesso alle opere o ad altri materiali notificati o rimuovere dai loro siti web tali opere o altri materiali. In sostanza, non è loro richiesto l'obbligo dello stay down, salvo che il numero medio di visitatori unici mensili di tali prestatori di servizi superi i 5 milioni annui.

Rinviando a scritti a ciò dedicati l'approfondimento della genesi e dell'applicazione della direttiva[11], quello che qui preme sottolineare è l'atteggiamento delle piattaforme che, con grande pervicacia, hanno sempre lottato affinché la norma non fosse loro ritenuta applicabile e comunque cercando di limitarne l'eventuale efficacia. Da lì i "massimi sforzi" che si è tentato di fare diventare i migliori sforzi, il riferimento al "principio di ragionevolezza", la messa in discussione degli "elevati standard di diligenza professionale di settore".

Emerge chiaramente insomma l'apprezzabile tentativo del legislatore italiano di modernizzare il quadro normativo sul diritto d'autore al fine di tentare di contenere quel value gap venuto a crearsi tra i titolari dei diritti e le grandi piattaforme, ma le formulazioni normative poco definite e figlie di palesi compromessi portano a ritenere che ancora una volta spetterà ai giudici nazionali il fondamentale compito di dare concreta interpretazione ed applicazione al nuovo assetto normativo. Concretamente come si potrebbe realizzare nei fatti l'obbligo di ottenere una licenza? Quale sarebbero gli elementi di una trattativa in buona fede, quali i compensi? Potranno gli editori finalmente parlare di embedding, pensare di essere loro a raccogliere la pubblicità sui loro contenuti pubblicati sulle piattaforme, chiedere ed ottenere di potere gestire in condivisione i contatti, vedersi riconosciuto il prezzo del consenso? Tutte possibilità oggi negate a priori dalle condizioni generali (eh si, condizioni generali…) previste dalle piattaforme per ottenere delle licenze. E quali sarebbero i massimi sforzi per evitare caricamenti illegittimi? Che ogni piattaforma crei il suo sistema di protezione lasciando tutti gli oneri per l'utilizzo e le relative responsabilità agli editori titolari dei diritti? Che le piattaforme non debbano partecipare agli oneri economici di un monitoraggio successivo all'utilizzo del sistema di protezione che si sa essere quantomeno parzialmente aggirabile? E per il take down e lo stay down saranno ancora richieste le comunicazioni delle URL che, come abbiamo visto, già la Cassazione ha detto per ben due volte non essere necessarie? Perchè questo è quello che succede il più delle volte oggi nelle presunte trattative che gli editori tentano di porre in essere.

[11] Si veda per tutte e anche per i precedenti della Corte di Giustizia Europea: Falce-Faraone, "Spunti di diritto positivo sull'art. 17 della direttiva copyright", in Rivista di diritto industriale 2021, pagg. 12-47.

4 Conclusioni

Insieme ai titoli non propriamente accademici, un'altra caratteristica dei miei saggi sono delle conclusioni non proprio "politicamente corrette". E allora cercherò di mantenere la tradizione concludendo che ritengo questi hosting attivi dei veri e propri editori e credo che ciò sia ormai palese anche se non giuridicamente ancora affermabile. Talmente palese che gli stessi hosting attivi, con una specie di gioco delle tre tavolette, a volte acquisiscono diritti di sfruttamento economico (si pensi a manifestazioni sportive) addirittura in esclusiva. Ma allora di che parliamo? Comunque, abbiamo visto come il "parto" della direttiva copyright sia stato tremendamente complicato con strumentalizzazioni di ogni tipo, proclami di censura di soggetti neanche interessati dalla stessa, messaggi ai parlamentari che rasentavano lo stalking, ma soprattutto, appena approvata, il palese tentativo di limitarne l'efficacia con traduzioni e interpretazioni palesemente finalizzate a tale scopo. E le piattaforme che fanno? Cercano di mantenere lo status quo che, in un modo o nell'altro, ha consentito loro di sfruttare a costo zero, o comunque limitato, opere le cui realizzazioni hanno comportato investimenti ingentissimi. E allora come fare? Una soluzione c'è ed è quella delle decisioni giurisprudenziali che sono state fino ad oggi fondamentali per l'applicazione e la revisione delle norme a tutela del diritto di autore e, badate bene, per il raggiungimento di accordi tra editori tradizionali: solo di fronte alle sentenze emesse o in fase di emissione, le piattaforme si vedono costrette a trattative bilanciate che vadano oltre ai loro status. Ma c'è un punto su cui la giurisprudenza deve ancora insistere ed è quello della valorizzazione del danno. Occorre una valorizzazione punitiva che vada ad aggiungersi a quella che oggi è la soglia minimale, non bisogna avere paura di affermarlo, perché è solo una valorizzazione del danno punitiva che può rendere l'illecito non conveniente e non appetibile. Un plauso quindi alla Cassazione quando ha detto che il prezzo del consenso è il minimo al quale chi ha utilizzato il contenuto illecitamente deve essere condannato e un invito ai futuri giudicanti perché siano ancora più coraggiosi in queste valutazioni, perché una congrua determinazione del danno è l'unica strada per disincentivare queste utilizzazioni illegittime e incentivare accordi che consentano una maggiore legale distribuzione delle opere.

STEFANO LONGHINI

GLI ASPETTI PROCESSUALI CONNESSI ALLA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA PENALE DI CUI ALL'ART. 156 DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE

Sommario: 1. Introduzione - 2. La vicenda giudiziaria: il ricorso al processo di cognizione - 3. L'art. 156 della Legge sul Diritto d'Autore - 4. La decisione del Tribunale e le sue motivazioni - 5. Considerazioni conclusive

1. Introduzione

La tutela del diritto di autore e dei diritti connessi è - senza ombra di dubbio - un valore da perseguire costantemente, nell'ambito del diritto sia sostanziale che processuale. Accade tuttavia con una certa frequenza che l'attenzione dei giuristi si soffermi maggiormente sugli aspetti sostanziali piuttosto che su quelli processuali di detta tutela, tralasciando questioni e problematiche procedurali che, invece, sarebbe utile prendere in considerazione al fine di garantire ai titolari dei diritti una protezione il più ampia ed effettiva possibile. Lo scopo della presente trattazione è quello di fornire uno spunto di riflessione in proposito, ripercorrendo una recente pronuncia giurisprudenziale di primo grado. Il contenuto della predetta decisione potrà apparire sorprendente - anche se in realtà non vi è alcun disconoscimento dei diritti di autore sul piano sostanziale - e certamente sarà occasione di dibattito tra gli operatori del diritto, quanto meno tra quelli interessati agli aspetti pratici oltre che prettamente teorici della materia.

2. La vicenda giudiziaria: il ricorso al processo di cognizione

Prima di esaminare nel dettaglio il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale di Roma nell'assumere la propria decisione, è opportuno ripercorrere la vicenda giudiziaria fin dalle sue origini, nonché le varie fasi attraverso cui la stessa si è sviluppata.

Nel 2012 la società attrice aveva intrapreso un giudizio finalizzato a far accertare e dichiarare l'illecita pubblicazione di una pluralità di contenuti audiovisivi all'interno di un portale digitale. Il Tribunale di Roma aveva definito il giudizio[1] con le seguenti statuizioni: a) aveva accertato la responsabilità della

[1] Si tratta della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 18413/2016 pubblicata il 5 ottobre 2016.

convenuta per la violazione dei diritti di cui agli articoli 78 ter e 79 della Legge sul Diritto d'Autore spettanti alla società attrice relativamente ai contenuti audiovisivi indicati nell'atto introduttivo del giudizio e nelle consulenze tecniche di parte; b) aveva ritenuto integrato l'illecito per concorrenza sleale di cui all'art. 2598, comma 3, del Codice Civile; c) aveva ordinato alla convenuta di rimuovere dal proprio portale digitale i contenuti audiovisivi indicati nella relazione dei periti; d) aveva inibito alla convenuta di caricare sui propri server contenuti audiovisivi estratti da programmi televisivi in titolarità della società attrice; e) aveva condannato la convenuta al risarcimento del danno liquidato in una determinata somma; f) aveva fissato, a carico della convenuta, una somma di € 1.000,00 - a titolo di penale ex art. 156 della Legge sul Diritto d'Autore - "per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento a decorrere dalla sua notifica in forma esecutiva".

Ai fini della presente trattazione, l'aspetto della citata sentenza che maggiormente interessa è proprio quello contenuto nella statuizione di cui al punto f). Infatti, come si vedrà a breve, il tema della penale ex art. 156 della Legge sul Diritto d'Autore ha formato oggetto di un ulteriore giudizio, mentre le decisioni di cui agli altri punti sono state sostanzialmente accettate senza particolari contestazioni.

Nel corso del 2017 la società attrice ha instaurato un nuovo giudizio di cognizione che - nelle sue intenzioni - costituiva la logica prosecuzione del precedente, nonché la conseguenza di una mancata esecuzione, almeno in parte, della sentenza che lo aveva definito.

Nell'atto introduttivo di tale secondo giudizio, la società attrice - oltre a ripercorrere i contenuti della sentenza del 2016 a sé favorevole - esponeva ulteriori fatti e considerazioni a sostegno delle proprie richieste. Essa, in particolare, sosteneva: i) che l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, istanza di cui all'art. 283 del Codice di Procedura Civile, era stata respinta; ii) di aver notificato alla controparte la sentenza del 2016; iii) di essersi avvalsa di una società specializzata che aveva prodotto una relazione tecnica da cui si evinceva la mancata rimozione, da parte della convenuta, dei contenuti audiovisivi indicati nella citata sentenza; iv) di aver inviato alla controparte una diffida al pagamento della penale prevista nella sentenza - penale di cui all'art. 156 della Legge sul Diritto d'Autore - per una determinata somma di denaro (quantificata in alcuni milioni di Euro) in quanto non erano stati rimossi i contenuti audiovisivi in questione ed anzi ne erano stati pubblicati ulteriori. Ciò

premesso, la società attrice ha chiesto al Tribunale di condannare la convenuta al pagamento di un determinato importo a titolo di penale ex art. 156 della Legge sul Diritto d'Autore - penale già disposta dal medesimo Tribunale con la sentenza del 2016 - a motivo della omessa rimozione di contenuti audiovisivi (quarantuno video) dal portale telematico della convenuta stessa e della pubblicazione di ulteriori contenuti (tre video).

La società convenuta in giudizio si è difesa con alcune argomentazioni che si ritiene opportuno riassumere, seppur brevemente[2].

Essa ha innanzitutto sostenuto di aver ottemperato alla sentenza del 2016 mediante un'operazione tecnico - informatica che aveva consentito di conservare una copia dei contenuti audiovisivi (quarantuno video) pubblicati prima della emissione della sentenza di condanna, così da poterli nuovamente pubblicare in caso di riforma della citata sentenza al termine del giudizio di appello. Inoltre - ed è certamente questo l'aspetto che maggiormente interessa in questa sede - la convenuta ha contestato i criteri di calcolo della penale utilizzati dalla controparte, criteri che avevano portato a quantificare la penale stessa in una somma elevata, pari ad alcuni milioni di euro. In particolare, essa ha eccepito che la penale di € 1.000,00 - prevista dalla sentenza del 2016 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza medesima - era da intendersi quale somma unica e complessiva per tutti i contenuti audiovisivi non rimossi e non come importo riguardante il singolo video. Al massimo, detta somma doveva essere moltiplicata per il numero delle violazioni giornaliere. Infine, la convenuta ha contestato l'illiceità della pubblicazione dei tre nuovi filmati non menzionati nella sentenza del 2016, sostenendo che tale pubblicazione era avvenuta con finalità di cronaca. Ciò premesso, la società convenuta ha chiesto in via principale il rigetto della domanda proposta dall'attrice ed in via subordinata che l'eventuale condanna al pagamento della penale fosse limitata ad una cifra inferiore, da quantificarsi conformemente alla statuizione contenuta nella sentenza del 2016.

A titolo di cronaca, è opportuno rammentare che la citata sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello mediante una pronuncia emanata nel 2017.

[2] Un cambiamento societario, intervenuto nel frattempo, non è rilevante ai fini della presente trattazione.

3. L'art. 156 della Legge sul Diritto d'Autore

Nel paragrafo precedente è stata esposta l'intera vicenda giudiziaria, protrattasi per diversi anni, così da offrire al lettore una visione complessiva della situazione e consentirgli di mettere a fuoco gli aspetti giuridicamente più importanti della medesima. Come è agevole intuire, la materia del contendere ruota attorno all'istituto giuridico previsto dall'art. 156 della Legge n. 633/1941, ossia quello della penale che un giudice può infliggere ad un soggetto - riconosciuto in sede di giudizio quale responsabile della violazione dei diritti di proprietà intellettuale - al fine di evitare che la violazione stessa possa ulteriormente proseguire.

Si ritiene quindi opportuno richiamare all'attenzione del lettore la disposizione di cui all'art. 156 della Legge sul Diritto d'Autore.

Il primo comma stabilisce che "*chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento*".

È utile rammentare anche quanto previsto dal terzo comma, il quale dispone che "*l'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile*".

Ai fini che qui interessano, non appare necessario riportare i commi secondo e terzo bis dell'articolo citato.

La disposizione in esame sostanzialmente conferisce uno strumento di tutela in sede giurisdizionale a colui il quale sia titolare di un diritto di proprietà intellettuale. In particolare la norma attribuisce la legittimazione attiva ad agire in giudizio a quel soggetto che abbia motivo di temere, con un minimo di fondamento, la violazione di un suo diritto di utilizzazione economica di un'opera, oppure voglia impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta della quale egli abbia conoscenza.

L'azione può essere esercitata nei confronti sia dell'autore della violazione che dell'intermediario i cui servizi vengano utilizzati per porre in essere la violazione stessa. Colui il quale agisce in giudizio può chiedere l'accertamento

del suo diritto e, di conseguenza, che sia vietata la prosecuzione della violazione. L'organo giudicante - qualora decida di accogliere la richiesta - potrà pronunciare un'inibitoria che stabilisca una penale, vale a dire una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente al provvedimento o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso. Si tratta, come detto, di uno strumento di tipo giurisdizionale che la legge stabilisce a favore del titolare di un diritto di proprietà intellettuale e che si aggiunge ad analoghi mezzi previsti dalla normativa. La sua importanza non è da sottovalutare: in buona sostanza, accertare l'esistenza di un diritto ma non vietare la prosecuzione della violazione e non prevedere un meccanismo che la scoraggi facendo leva su una sanzione patrimoniale, significherebbe riconoscere al titolare dei diritti di proprietà intellettuale una tutela delle proprie ragioni più teorica che pratica. Il diritto di autore oppure i diritti connessi verrebbero protetti, di fatto, solo parzialmente.

Il Tribunale, nell'esporre il ragionamento posto a fondamento della propria decisione, ha svolto anche un breve *excursus* - che può essere utile ripercorrere - in merito all'art. 156 della Legge n. 633/1941 ed alla penale in esso prevista.

L'istituto giuridico della condanna al pagamento della penale di cui all'art. 156 della Legge sul Diritto d'Autore è simile ad uno strumento, denominato "*astreinte*", previsto nell'ordinamento giuridico francese. Detto strumento ruota intorno all'idea di "costringere" qualcuno a porre in essere un determinato comportamento. Per quanto concerne la normativa italiana, si tratta di una misura accessoria al provvedimento di condanna principale inflitto al debitore, misura che si articola in due ipotesi: a) obbliga il debitore a pagare una somma di denaro per ogni giorno, o diversa unità temporale, di ritardo nell'adempimento del provvedimento; b) obbliga il debitore a versare una somma fissa per ogni singola violazione dell'obbligazione prevista in sentenza. In entrambi i casi, il beneficiario della somma è il creditore, ossia il soggetto che ottiene una sentenza a sé favorevole.

La misura ha una natura rafforzativa, in quanto si aggiunge al provvedimento principale di condanna ed è volta a raggiungere più celermente la soddisfazione del diritto e l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore.

Essa è applicabile solo in quei casi in cui si abbia ad oggetto una prestazione infungibile e - al tempo stesso - non si possa ricorrere ad esecuzione diretta.

La sua funzione è triplice: in primo luogo tende a fare sì che il debitore, destinatario di un provvedimento di condanna, possa conformare la propria condotta al diritto; in secondo luogo serve ad evitare o quantomeno limitare la

produzione del danno. Infine, ha la funzione di garantire un serio ed adeguato ristoro economico a fronte del perdurare dell'inadempimento.

L'adozione del citato rimedio è demandata al giudice della cognizione: quest'ultimo, nell'emettere un provvedimento di condanna, dispone anche la penale di cui all'art. 156 della Legge n. 633/1941 con lo scopo di assicurare un'attuazione pronta e rapida del provvedimento medesimo.

Peraltro, nel caso di specie, il giudice aveva imposto (con la citata sentenza del 2016) la somma di € 1.000,00 a titolo di penale, ordinando di applicarla a due distinte ipotesi di violazione: il ritardo nella rimozione dei contenuti audiovisivi già pubblicati dalla convenuta sul portale telematico e formanti oggetto del procedimento, nonché la violazione futura dell'inibitoria con riguardo ad altri contenuti audiovisivi.

Esaurite le considerazioni di carattere generale in merito all'istituto giuridico della penale di cui all'art. 156 della Legge sul Diritto d'Autore, è opportuno a questo punto esaminare nel dettaglio la decisione del Tribunale e, soprattutto, le motivazioni poste a fondamento della medesima[3].

4. La decisione del Tribunale e le sue motivazioni

In primo luogo il giudice ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in merito alla penale prevista nel sistema di tutela dei marchi di cui all'art. 66 del Regio Decreto n. 929/1942. Si tratta di un istituto giuridico regolamentato nell'ambito di una materia (la tutela del marchio) diversa - seppur non lontana - dal diritto di autore; inoltre la normativa richiamata è previgente rispetto a quella attuale. Tuttavia, ritiene il giudice, l'istituto giuridico della penale in materia di tutela del marchio e quello di cui all'art. 156 della Legge sul Diritto d'Autore presentano una sostanziale identità di *ratio legis*: pertanto i principi giuridici che sottendono al primo istituto possono ritenersi validi anche per il secondo, riguardante la materia delle violazioni del diritto di autore.

L'art. 66 del Regio Decreto n. 929/1942 prevede un sistema di protezione del marchio che nasce dall'accertamento del fatto illecito e si sviluppa sulla previsione che detto illecito possa perpetuarsi o ripetersi nel tempo. In base a ciò, la disposizione in esame indica anche i possibili contenuti dell'eventuale sentenza di condanna: ordine di distruzione dei prodotti, risarcimento dei danni

[3] Si tratta della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 986/2021 pubblicata il 19 gennaio 2021. (pag. 95 del n. 1-2 / 2021 di questa Rivista).

a favore del titolare del marchio, determinazione di una somma di denaro per ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza medesima.

Si tratta, come si può notare, di un sistema di protezione costruito sostanzialmente allo stesso modo di quello previsto nell'ambito del diritto di autore: ai provvedimenti principali si aggiunge la condanna al pagamento della penale che ha una funzione rafforzativa e serve ad indurre il debitore ad adempiere senza ritardo a quanto stabilito in sentenza oppure a non compiere ulteriori violazioni.

Secondo il Tribunale l'obbligazione di pagamento di una determinata somma di denaro per il ritardo nell'esecuzione della sentenza è da intendersi come un'obbligazione già attuale nella sentenza stessa; a ciò si aggiunga che la legge non richiede il passaggio in giudicato di quest'ultima. Inoltre, secondo il giudice, dall'attualità dell'obbligazione discende l'attualità della condanna al pagamento della penale, sempre che la sentenza sia esecutiva. Pertanto, essendo l'obbligazione risarcitoria attuale, il creditore (destinatario della sentenza favorevole) non avrà altro onere se non quello di attivare l'azione esecutiva al fine di vedere correttamente adempiuto quanto stabilito in sentenza. Naturalmente il soggetto nei cui confronti viene avviata l'azione esecutiva - ossia l'intimato - potrà contrastare l'azione stessa, dimostrando di aver compiutamente e spontaneamente adempiuto alle prestazioni configurate nella sentenza che costituisce titolo esecutivo, oppure provando di essere tenuto al pagamento di un importo diverso rispetto a quello richiesto dal creditore.

In secondo luogo il Tribunale ha ulteriormente richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha qualificato la penale di cui all'art. 156 della Legge sul Diritto d'Autore come una misura di coazione indiretta, vale a dire come uno strumento giuridico di coercizione del comportamento altrui. Si tratta, più precisamente, di un istituto finalizzato a far sì che un altro soggetto adempia alle statuizioni contenute in un provvedimento giudiziale. Esso è costruito secondo un criterio di progressività, in quanto il soggetto dovrà pagare un importo tanto maggiore quanto più prolungato sarà il ritardo nell'esecuzione della sentenza oppure quanto più numerose saranno le violazioni successive all'emanazione della sentenza stessa.

L'istituto in questione ha una funzione deterrente, in quanto - proprio grazie a quel meccanismo di progressività appena descritto - tende a dissuadere il soggetto passivo dal ritardare l'esecuzione del provvedimento giudiziale o dal compiere violazioni del medesimo. Peraltro detto strumento ha una funzione

diversa rispetto agli istituti del danno punitivo e del risarcimento del danno, i quali hanno, rispettivamente, una finalità repressiva e ripristinatoria.

Ciò premesso, il Tribunale ha fatto riferimento all'art. 614-bis del Codice di Procedura Civile, rubricato "Misure di coercizione indiretta". In particolare, il primo comma dell'articolo citato stabilisce che "il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza". Da tale disposizione discende un regime da ritenersi valido per tutte le misure di coercizione indiretta previste dall'ordinamento giuridico, compresa quella di cui all'art. 156 della Legge sul Diritto d'Autore. Da essa, in particolare, si evince che siffatte misure hanno efficacia di titolo esecutivo. Tale ultima affermazione non è di poco conto e costituisce uno dei punti chiave dell'intero ragionamento: infatti riconoscere l'efficacia di titolo esecutivo all'istituto giuridico della penale di cui all'art. 156 della legge n. 633/1941 significa affermare la conseguente inammissibilità di un'azione ordinaria finalizzata ad accertare se essa sia dovuta ed in che misura. Le questioni riguardanti l'*an* ed il *quantum* sarebbero dunque proprie di un processo di esecuzione e non di cognizione.

Del resto, si può arrivare alla medesima conclusione anche mediante un ragionamento *a contrariis*. Infatti qualora si volesse porre a carico del creditore l'onere di avviare un processo di cognizione al fine di accertare l'*an* ed il *quantum* della condanna alla penale di cui all'art. 156 della Legge sul Diritto d'Autore, si svuoterebbe di contenuto e di forza la condanna stessa prevista per le violazioni oppure i ritardi nell'esecuzione della sentenza. La condanna al pagamento della penale perderebbe gran parte del proprio effetto deterrente nei confronti del soggetto passivo. Tale effetto deriva da vari fattori, quali l'immediata efficacia esecutiva della condanna, la non necessità del passaggio in giudicato della sentenza e, appunto, la possibilità di evitare un ulteriore processo di accertamento dinanzi al giudice.

La circostanza che la società convenuta abbia effettuato in sede stragiudiziale - cioè prima del processo - una contestazione in merito all'*an* ed al *quantum* della pretesa di controparte non è di per sé sufficiente a giustificare l'instaurazione di un processo ordinario di cognizione. Quest'ultimo può essere avviato, onde accertare se ed in che misura sia dovuta la penale in questione, soltanto nel caso in cui il debitore - già condannato in sede di cognizione ed essendo destinatario di un'azione esecutiva di controparte - abbia presentato un'opposizione all'esecuzione secondo i modi ed i tempi di cui agli articoli 615 e ss. del Codice di Procedura Civile.

Il Tribunale, nel pronunciarsi sulla questione, si è anche soffermato su un aspetto rientrante nell'ambito della teoria generale del diritto, specificando che l'istituto giuridico della condanna al pagamento della penale di cui all'art. 156 della Legge sul Diritto d'Autore ha una struttura "monofasica", a differenza di quanto accade in altri ordinamenti giuridici europei in cui il medesimo istituto ha una struttura "bifasica". Ciò significa che esso assume l'efficacia di titolo esecutivo sin dal momento della sua emissione ed ha una struttura unitaria, nel senso che ogni questione riguardante la sua liquidazione - e più in generale la sua attuazione - è demandata ad una sola ed unica fase che è propriamente quella esecutiva. In conseguenza di ciò, il creditore dovrà attivare un'azione in tal senso ed il debitore potrà sollevare eventuali contestazioni mediante le opposizioni previste dagli articoli 615 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Le motivazioni e le considerazioni sopra esposte hanno costituito il fondamento della decisione del Tribunale. Quest'ultimo ha stabilito che alla società attrice è inibita la possibilità di agire in via ordinaria al fine di ottenere la condanna della controparte al pagamento della penale, poiché tale azione è volta a raggiungere una statuizione che rappresenta un duplicato di quanto già deciso con una precedente sentenza. Inoltre, le contestazioni avanzate dalla società convenuta nella fase stragiudiziale dovranno essere affrontate e risolte eventualmente in sede esecutiva, avvalendosi dei già citati strumenti di cui agli articoli 615 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Pertanto, le domande proposte dalla società attrice sono state dichiarate inammissibili: la società avrebbe dovuto agire direttamente in sede esecutiva.

5. Considerazioni conclusive

La sentenza esaminata potrebbe sembrare sorprendente, in quanto le domande della parte attrice - titolare di diritti di autore e già beneficiaria di una precedente pronuncia a sé favorevole - sono state dichiarate inammissibili. Si rende pertanto necessario fare alcune considerazioni in proposito.

Innanzitutto occorre premettere che la questione e la sentenza in esame attengono alla materia del diritto processuale e non a quella del diritto sostanziale. Infatti è evidente che non viene operato alcun disconoscimento delle prerogative dei titolari dei diritti di autore, delle eventuali violazioni poste in essere e dei danni economici subiti in conseguenza delle violazioni. Semplicemente, sotto il profilo sostanziale, l'organo giudicante non si è pronunciato, ritenendo che deputato a farlo fosse il giudice dell'esecuzione, cui

la parte attrice avrebbe dovuto rivolgersi. La sentenza, pertanto, non va interpretata come una bocciatura delle richieste sul piano del diritto d'autore sostanziale, ma piuttosto come una pronuncia che propone un indirizzo netto e preciso nella materia del diritto processuale.

Il presupposto dell'intera vicenda consiste nella circostanza che il titolare dei diritti d'autore abbia instaurato un processo ordinario di cognizione e che, al termine di tale procedimento giudiziario, il giudice abbia emanato una sentenza nella quale accerta l'avvenuta violazione dei diritti di autore e condanna l'autore della violazione al pagamento di una somma di denaro per il ritardo nell'esecuzione della sentenza oppure per ogni violazione successivamente constatata, a decorrere dalla notifica in forma esecutiva della sentenza stessa.

Il Tribunale ha ritenuto che la condanna al pagamento della penale abbia natura esecutiva fin dal momento della sua emanazione: pertanto il titolare dei diritti d'autore dovrà rivolgersi direttamente al giudice dell'esecuzione per la concreta attuazione della condanna.

Ciò premesso, occorre svolgere un breve ragionamento sulle varie fasi in cui può svilupparsi l'intera vicenda. Il titolare dei diritti di autore, una volta che abbia ottenuto una sentenza che definisca il processo di cognizione in modo a lui favorevole - sentenza comprensiva della condanna al pagamento della penale a carico della controparte per ogni ritardo nell'esecuzione della sentenza stessa oppure per ogni violazione successivamente constatata - si aspetta che il debitore condannato esegua quanto stabilito nella pronuncia.

Se la controparte adempie spontaneamente, completamente e senza indugi alla decisione non sorge alcun problema: in questo caso la stessa condanna al pagamento della penale per ogni ritardo nell'esecuzione della sentenza oppure per ogni violazione successivamente constatata si configura come un'ipotesi teorica e di fatto non destinata a realizzarsi.

Nel caso in cui, invece, l'adempimento da parte del debitore condannato non vi sia (oppure vi sia solo in parte, con modalità differenti dal previsto o secondo una tempistica diversa) sarà onere del creditore procedere ad una diffida stragiudiziale e successivamente all'instaurazione di un processo esecutivo.

In un siffatto contesto, è naturale che fra il creditore ed il debitore vi siano divergenze in merito all'esecuzione della sentenza, divergenze che possono riguardare l'*an*, il *quantum* ed il tempo dell'adempimento. Ad esempio, il creditore potrebbe ritenere che la controparte non abbia eseguito la sentenza, mentre il debitore potrebbe sostenere di averlo fatto; il creditore potrebbe asserire che

posteriormente all'emanazione della sentenza vi siano state numerose violazioni del *decisum*, mentre la controparte potrebbe riconoscerne poche. Infine, il creditore potrebbe lamentare che l'esecuzione della sentenza sia avvenuta con un notevole ritardo, mentre il debitore potrebbe sostenere il contrario, ammettendo solo un lieve e poco significativo ritardo.

Queste divergenze di opinioni si traducono, nella sostanza, in vere e proprie contestazioni riguardanti l'*an* ed il *quantum* della somma dovuta dal debitore a titolo di penale ex art. 156 della Legge sul Diritto d'Autore: contestazioni che possono essere anche molto consistenti, specialmente laddove vi sia una diversa quantificazione della somma dovuta.

Orbene, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale nella sentenza sopra esaminata, tali contestazioni devono essere portate all'attenzione del giudice dell'esecuzione. Siffatta ricostruzione desta alcune perplessità, in quanto così facendo si finirebbe con il demandare al giudice dell'esecuzione un'attività di indagine e di accertamento che forse sarebbe tipica del processo di cognizione. A tal proposito, occorre anche aprire una breve parentesi nel ragionamento. Al giorno d'oggi moltissime violazioni dei diritti di autore e dei diritti connessi avvengono in ambiente digitale, più precisamente sulle reti e piattaforme telematiche che sono ormai in grado di far transitare ed ospitare un'enorme quantità di informazioni e di dati sotto forma di *bit*. Pertanto, al fine di comprendere se una sentenza in materia (cioè una sentenza di condanna riguardante la violazione dei diritti di proprietà intellettuale in ambiente digitale) sia stata eseguita correttamente e nei tempi previsti, può rivelarsi necessario svolgere alcuni accertamenti strettamente tecnici (di tipo informatico o telematico) che un giudice dell'esecuzione potrebbe non essere in grado di compiere, essendo indispensabile una preparazione ed una competenza squisitamente tecniche. In conseguenza di ciò il processo di esecuzione vedrebbe allungati i propri tempi, perdendo quel carattere di speditezza che invece dovrebbe avere.

Inoltre lo stesso Tribunale, nella sentenza esaminata, ha chiarito che eventuali contestazioni dovranno essere proposte avvalendosi degli strumenti di cui agli articoli 615 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Gli strumenti in questione sono le opposizioni all'esecuzione che, se esercitate, possono portare all'instaurazione di un processo di cognizione: ciò significherebbe il ritorno a quella forma processuale che, forse, si voleva evitare.

In conclusione, la ricostruzione operata dal Tribunale lascia adito a delle perplessità: ad un soggetto che sia titolare di diritti di autore - e che abbia già

beneficiato di una sentenza favorevole al termine di un processo di cognizione - potrebbe sembrare più agevole rivolgersi direttamente al giudice dell'esecuzione, ovviamente nel caso in cui la controparte non abbia eseguito la sentenza nel modo dovuto e vi sia stata una condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di penale ex art. 156 della Legge sul Diritto d'Autore.

Tuttavia, nella realtà dei fatti, qualora le contestazioni avanzate dalla controparte condannata siano di un certo rilievo e portino ad una profonda divergenza nella quantificazione della somma dovuta a titolo di penale, si ritornerà verosimilmente all'instaurazione di un processo di cognizione, con la conseguenza di un inevitabile protrarsi dei tempi necessari per un effettivo ristoro delle violazioni subite.

PIERLUIGI DI MICO

DAL PLAGIO, ALLE CITAZIONI AI JAZZ CONTRAFACT (SECONDA PARTE)

Profili giuridico musicali di presunti plagi.

“Ballo Ballo” di Gianni Boncompagni ed “Eleanor Rigby” di Jhon Lennon: una cross examination all’ultima nota.

Nella prima parte del nostro contributo ci siamo soffermati su alcuni casi legali che hanno riguardato il plagio totale o parziale di un’opera musicale.

A conferma di quanto emerso dai passi fin ora analizzati, questa tipologia di illecito può riguardare tutta o una parte dell’opera. In tale ultima ipotesi, come evidenziato dalla Corte di Appello di Roma del 10.10.83 nel caso Gabri *contra* Rotunno[1], “*anche un motivo, una cellula saliente, ovvero il ritornello ripreso con risalto ed insistenza, possono celare i presupposti del presunto reato*”. Ma se talvolta è palese l’arguzia di furbeschi escamotage volti a mascherare quanto non è propriamente frutto della propria competenza e maturità artistica, sovente anche l’apparenza inganna. Orbene: quante volte è capitato di intravedere una persona e scambiarla per qualcuno di nostra conoscenza? Quante volte ci siamo avvicinati a tale soggetto, travolti dall’istinto innescato da quella apparente somiglianza, per poi scoprire che si trattava di tutt’altra persona? Se nel mondo siamo oltre sette miliardi di cittadini - e sembrerebbe che per ognuno di noi esistano addirittura sette sosia - non è difficile immaginare quante e quali similitudini potremmo incontrare nel mondo della musica popolato solo da dodici suoni!

Alla luce di quanto sopra, potrebbe essere pertanto interessante condurre una sorta di ***cross examination*** **all’ultima nota**, volta a comprendere se l’estro creativo abbia realmente generato quel tanto conteso *quid novi* suscettibile di sfociare in una creazione originale avente ad oggetto qualcosa di preesistente, oppure in una mera elaborazione di una oggettiva riproduzione.

Non essendo questo terreno fertile per un valido contraddittorio, potremmo trasformarci - almeno per il tempo della presente lettura - in attenti e curiosi consulenti tecnico musicali e scovare se di plagio si possa parlare in qualche

[1] Corte di Appello di Roma del 10.10.83 nel caso Gabri contra Rotunno - Raccolta di Giurisprudenza commentata vol. 1 - Il Diritto D’Autore nella Giurisprudenza, Prof. Mario Fabiani, Edizioni Cedam.

curioso caso come quello che sarà di seguito meglio descritto. Nel contempo, potremmo incamminarci in un sentiero denso di figure quali la citazione, la variazione, l'elaborazione o altre tecniche compositive in grado di prendere qualcosa di vecchio e renderlo addirittura nuovo mediante i mascheramenti musicali[2].

Preme ricordare come **l'ispirazione creativa non appare mai dal nulla.** Essa si rivela lentamente attraverso lo studio diligente delle generazioni e degli stili precedenti, attraverso l'assimilazione di tecniche consolidate che necessitano di essere radicate e maturate per potersi esprimere con padronanza fino ad essere fuse altresì con quell'elemento soggettivo che potrebbe cristallizzarsi in un *opus* degno di pregio artistico, individualità ed originalità tale da poter affermare, citando Albert Einstein, che:

"… la creatività è sapere come nascondere le fonti"!

Entrando nel vivo del ns. argomentare, sarebbe stato molto piacevole poter chiamare a testimoniare in queste pagine Raffaella Carrà, icona della musica e della televisione italiana degli anni '60, alla quale la presente ricerca vuole rendere omaggio anche quale interprete, nel 1982, del noto brano scritto da Franco Bracardi e Gianni Boncompagni, edito da Arcoiris Edizioni: "Ballo Ballo". Orbene, tale composizione, oltre a spopolare per la sua energia e melodicità, divenne ben presto la terza sigla del celebre varietà televisivo italiano "Fantastico". La struttura, così come cantata nella sigla di Fantastico, è sommariamente la seguente:

- introduzione strumentale, 8 battute;
- strofa, 20 battute;
- ritornello, 16 battute;
- inciso introduttivo ripetuto, 8 battute;
- strofa ripetuta, 20 battute;
- ritornello;
- ritornello finale ripetuto *ad libitum* con cambio di tonalità.

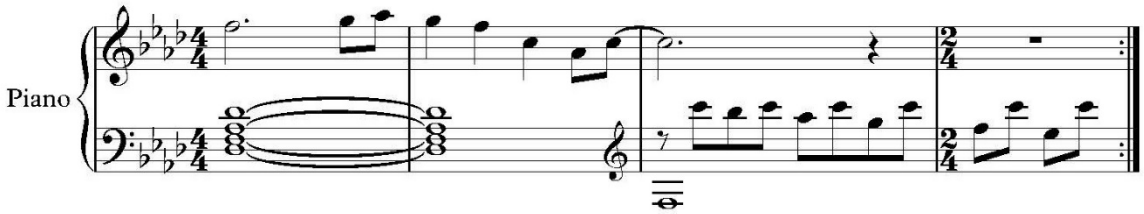
Analizziamola meglio.

L'introduzione strumentale, composta da quattro battute ripetute due volte, cela al suo interno l'esposizione di un **primo motivo,** una frase melodica elegante, chiara, una cellula saliente che sarà successivamente ripresa, variata e

[2] c.d. Jazz Contrafact.

riproposta nella prima strofa tanto da acquisire una sua indipendenza ed originalità decisiva. Vediamo come.

Dal punto di vista melodico (di seguito p.d.v.), sulle armonie dell'accordo di Fa minore, gli archi Le danno voce con una frase affermativa così intonabile: *fa, sol lab sol fa do lab do…* cui altri violini rispondono in controcanto con intervalli discendenti dall'ampiezza sempre maggiore: *un do sib do lab do sol do - fa do mib do*
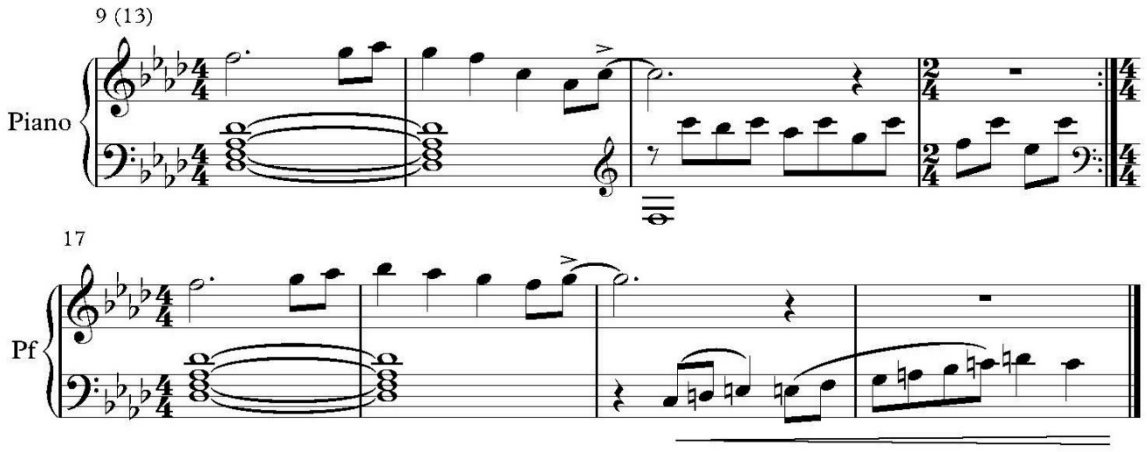


Dal p.d.v. ritmico, se è palese l'esecuzione complessiva di circa dodici secondi in tempo binario, non è forse altrettanto scontata la percezione del cambio del tempo in chiave, che investe unicamente la quarta battuta. Mentre le prime tre misure avanzano infatti su un incalzante tempo 4/4, colpisce l'originalità dell'ultima battuta in tempo 2/4. In un totale di quattordici tempi, i due motivi musicali così descritti formano l'ormai nota preposizione musicale introduttiva che tornerà a breve alla ns. attenzione.

Passiamo alla **prima strofa** cantata dalla showgirl. Coinvolge l'ascoltatore un nuovo tema melodico ripetuto due volte - non citato in questa sede, cui segue, per lo stesso arco temporale, la cellula melodica dell'*intro* su descritto, specularmente riprodotto prima[3] e leggermente modificato poi[4].

[3] Le battute da 9 a 13 sono identiche alle battute da 1 a 4. Le diverse alterazioni in chiave riguardano esclusivamente lo stile compositivo dell'Autore a cui si è scelto di rimanere fedeli utilizzando la tonalità in chiave di Reb solo dalla battuta 9 a seguire.

[4] Il tema esposto nell'introduzione, ripetuto nella strofa dalla battuta 9-13, viene altresì riproposto con piccolissime variazioni da battuta 19 a 20.



Parlando di tecniche compositive, è in questa sede che i compositori "**citano**"[5] la loro stessa introduzione e ne utilizzano altresì la "***variazione***"[6], realizzando in questa ultima sede una sorta di "ponte melodico" che conduce e sfocia nell'energia del ritornello centrale.

Ma cosa cambia realmente tra le due frasi: introduzione - uguale al tema ripetuto nella strofa[7] - e finale variato della strofa[8]? I valori sono gli stessi ma rispetto al p.d.v. prettamente melodico, nella seconda, a battuta 18, c'è l'aggiunta di un mero "sib". La prima frase scende nel suo canto al "lab" per poi risalire al "do, la seconda scende al "fa" e sale al "sol", dominante dell'accordo Do7 e trampolino al ritornello… qualche differenza c'è, ma a sentirle sembrano tanto sorelle!

Quanto sopra dimostra come quella piccola frase melodica possa realmente divenire una cellula saliente di un brano. Essa mostra nell'*intro* il suo primo sguardo, svela il suo volto nella *strofa* e sfoggia una diversa acconciatura nella ***variazione*** preliminare al ritornello! Ma quanta insistenza degli Autori sempre per la stessa frase!!

Passiamo ora all'analisi della **risposta musicale** alla frase accentratrice: il controcanto dei violini:

.. do sib do lab do sol do fa do mib do[9]

[5] Battute del pentagramma nr. 2 da 9 a 12 - da 13 a 16 (intro ripetuto).
[6] Battute del pentagramma nr. 2 da 17 a 20 (intro variato).
[7] Battute del pentagramma nr. 2 da 9 a 12 - da 13 a 17 (intro ripetuto).
[8] Battute del pentagramma nr. 2 da 17 a 20 (intro variato).
[9] Battute del pentagramma nr.1 da 3 a 4 e pentagramma nr. 2 da 11 a 12

Con i suoi intervalli sempre maggiori - da quello di semitono alla quinta giusta - lo troviamo sempre uguale, quale risposta decisa ed incalzante sia alla melodia introduttiva che alla reiterazione della stessa nella strofa. È alla fine di questa sezione che accade qualcosa di nuovo: sfruttando lo slancio della scala melodica ascendente dell'accordo di Do7, gli archi abbandonano gli intervalli discendenti e correndo su una nuova scala, si lanciano nella dimensione del briosissimo ritornello.[10]

Ma lasciamo l'Italia e proseguiamo il nostro viaggio di analisi melodica. Andiamo a Liverpool, scendiamo un piccolo semitono ed accomodiamoci sull'accordo di Mi m[11], base armonica di un altro splendido brano composto dai più noti cantautori polistrumentisti inglesi che hanno fatto sognare generazioni di ogni età:[12] i Beatles.
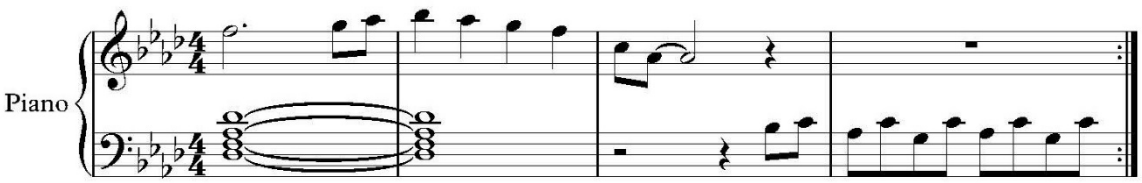
Con un arrangiamento per ottetto d'archi realizzato da George Martin ed un testo fortemente malinconico, pare che fu proprio McCartney a comporre il noto brano "Eleanor Rigby", seconda traccia dell'album Revolver pubblicato il 5 agosto del 1966, dalla struttura di seguito precisata:

- intro, 8 battute;
- strofa, ripetuta due volte;
- intro, 8 battute;
- strofa.

Trasportiamo per comodità di analisi il tema di "Eleanor Rigby" di Lennon nella stessa tonalità di "Ballo Ballo" di Boncompagni e Bracardi, e procediamo con il confronto partendo delle rispettive due **introduzioni**.

A partire dal p.d.v. melodico ma anche ritmico, i due temi introduttivi sono molto simili. "Eleanor Rigby", caratterizzata da un tempo 4/4 in chiave, inizia con le seguenti note: *fa, sol lab sib lab sol fa do lab*.

[10] Battute del pentagramma nr. 2 da 19 a 20.
[11] Sigla della tonalità di Mi minore o MI m o Mi m nonché E-7 o Em.
[12] Beatles: John Winston Ono Lennon, George Harrison, Ringo Starr e Paul McCartney.



La comparazione anche visiva tra i due pentagrammi[13] mostra come siano quasi le stesse identiche note. Tuttavia, in "Eleanor Rigby", dopo la terza nota viene aggiunto un "sib", si ripete il "lab" e seguono le stesse discendenti sol fa do lab finali, come nel brano di Boncompagni, dove in più c'è anche un "do" finale.

Un jazzista eccepirebbe che trattasi di un "do" ghost note, una nota di mero appoggio, di quelle che c'è o non c'è, che fanno parte del suono, dell'armonia, esprimendo quel respiro fondamentale più per il sound e per il linguaggio esecutivo che per la melodia in sé. Del pari, anche ritmicamente le figure musicali inglesi della seconda battuta potrebbero essere scritte con valori sincopati.. ma queste sono sfumature legate alla mera pronuncia che è pertinente ricordare per proseguire - previo ascolto cui invito tutti i lettori.

In entrambe le frasi musicali si ravvisa lo stesso tempo binario, anche se "Eleanor Rigby" non cede al 2/4 come quell'ultima battuta dell'intro di "Ballo Ballo", confermandosi tutta in tempo 4/4.

Anche il p.d.v. ritmico evidenzia valori musicali molto simili, tanto da poter sommariamente concludere che nell'inciso di "Eleanor Rigby" c'è una quarta nota iniziale in più, un "lab" ripetuto, ed un "do" finale in meno rispetto a "Ballo Ballo".

Alla luce di quanto sopra potremmo forse parlare di **variazione** della melodia?

In realtà, quello che colpisce ancor di più è che l'intro di "Eleanor Rigby" assomiglia moltissimo non solo a quello di "Ballo Ballo", ma anche e soprattutto alla sua tanto su argomentata variazione[14], quella che conclude la prima strofa e che funge da ponte al ritornello.

Infatti, riportando di seguito le due frasi melodiche, si passa da:

fa, sol lab sib lab sol fa *so*l in "Ballo Ballo"

[13] pentagramma nr. 2 e pentagramma nr. 3.
[14] Battute del pentagramma nr. 2 da 17 a 20 (intro variato).

fa, sol lab sib lab sol fa *do lab* in “Eleanor Rigby” … C.v.d.!

È palese come l’unica differenza sia il finale: una frase sale alla nota “sol”, una scende alle note “do-lab”. Prescindendo dai valori più o meno lati delle note conclusive, anche il “fa” iniziale - prolungato da un punto di valore e sostituibile da una pausa sul terzo tempo, è uguale in entrambe le cellule melodiche dove, oggettivamente, quelle prime sette note, su evidenziate in grassetto, sono identiche!

Siamo forse dinanzi ad una concreta fattispecie di presunto plagio??

Potranno quelle piccole frasi, nota in più, nota in meno, sostenere l’ardua difesa?

Il percorso di comparazione su evidenziato svela affinità e non. Quanto alla Forma, le due strutture sopra descritte non sono proprio così identiche: introduzione, strofa e ritornello ripetuti due volte non coincidono con intro, strofa, intro, strofa del brano inglese. Dal p.d.v. ritmico, “Eleanor Rigby” è sempre in tempo 4/4 e non c’è traccia del tempo tagliato 2/4 caratterizzante invece l’ultima battuta dell’intro di “Ballo Ballo”.

Contrariamente, dal p.d.v melodico, gli incisi dei violini ci portano ad essere invece molto meno reticenti in quanto le due linee melodiche di controcanto[15] sembrano proprio coincidere con gli intervalli discendenti di seguito riportati ed anche le diverse note finali, appartengono pur sempre alla stessa armonia…

... do ***sib do lab do sol do*** *fa do mib do*

…. ***sib do lab do sol do*** *la do fa do*

Del pari, non possiamo sottovalutare le numerose ***citazioni*** riscontrate anche a livello di arrangiamento nella strofa finale di “Eleanor Rigby” quando la voce di Jhon Lennon intona quella scala ascendente di Do7 che nella battuta 20 di “Ballo Ballo” accompagnava il tema al ritornello. Seppur utilizzato quale arrangiamento riempitivo del finale, sembra proprio che il brano inglese abbia utilizzato gli stessi ingredienti di quello italiano.

Dinanzi a tante presunzioni e sospetti, l’analisi comincia a farsi più interessante… la prima domanda che ci sovviene è sempre la seguente: quale brano è stato composto e depositato per primo? “Eleanor Rigby” sembrerebbe risalire al 1972,

[15] Battute 3 e 4 dei pentagrammi nr. 1 e nr.3.

"Ballo Ballo" al 18 novembre del 1982. Se non risultano contenziosi in tema di plagio nonostante le opposte considerazioni eventualmente desumibili dalla successiva data certa del deposito di Boncompagni presso la S.I.A.E., vero è che l'ascolto degli archi di George Martin non arresta l'istinto indagatorio verso quelli di Boncompagni.

E se fossimo veramente dinanzi a quelle tanto mal interpretate[16] otto battute introduttive uguali, apparentemente mascherate da un'altra diversa tonalità, da una mera nota in più o da un andamento sincopato?

A volte la risposta è nella saggezza:

"la creatività, è sapere come nascondere le fonti".

Alla luce delle argomentazioni condotte, le preliminari valutazioni sui requisiti minimi di originalità e creatività conducono ad obiettive somiglianze sia qualitative che quantitative tra le due opere. Non siamo davanti ad una variazione musicale di un'opera caduta in P.D. o ad elementi già acquisiti nel patrimonio tradizionale musicale, pertanto da quanto dedotto, quel piccolo breve tema melodico ci ricongiunge inevitabilmente a quella giurisprudenza che[17] evidenziava come *"anche un motivo, una cellula saliente ovvero il ritornello ripreso con risalto ed insistenza, possono celare i presupposti del presunto reato"*.

Il ns. breve tema introduttivo è oggettivamente il tratto identificativo - quasi esclusivo - di tutta la composizione stessa. Esso funge da introduzione, da biglietto da visita, da tema melodico, da specchio osservabile con luci, effetti e sfumature diverse, elemento citato, richiamato, variato e reso successivamente originale nella forma *tout court*, nel carattere finale, rappresentativo ed estetico, ma soprattutto nella oggettiva destinabilità dell'opera al godimento del pubblico, comprovata, ieri come oggi, dal successo mondiale di entrambe le opere analizzate. Ed è proprio questo forse l'ultimo requisito della tutelabilità giuridica che va esplorato: la compiutezza espressiva.

Note, tempi, valori sono molto simili nei motivi di entrambi i brani ma riescono a palesarsi come dinanzi a due scatole che pur avendo lo stesso contenuto sono assolutamente diverse. Come può essere possibile tutto ciò?

[16] È prassi o consuetudine identificare erroneamente il plagio musicale nel riscontro di otto battute uguali tra brani di diversi compositori.
[17] Corte di Appello di Roma del 10.10.83 nel caso Gabri contra Rotunno.

Se “Ballo Ballo” veste i panni di un Allegro in 4/4, confermandosi un’opera frizzante e coinvolgente che incita a quanto gli autori già descrivono con il titolo prescelto (il ballo), “Elenoir Rigby” è l’opposto: intrisa di solitudine, di meditazione, di speranza, di misticismo.

Seppur riconducibili allo stesso periodo storico, gli anni 60/70, ragion vuole che quell’idea melodica frutto di cotanta ispirazione tale da essere ripresa con tanta insistenza, sia stata tuttavia **organizzata** in modo tale da dar vita a **due creazioni non solo originali e ben diverse, ma addirittura caratterizzate ciascuna da una loro precisa originalità, tale da rappresentare sensazioni e sentimenti specifici ed addirittura in antitesi**. Gli stessi schemi embrionali, per quanto affini, sono stati sottoposti dagli autori ad un processo di elaborazione ed integrazione con altri elementi creativi e personali, tale da non potersi riscontrare una palese contraffazione dell’idea altrui. Lodevole invece in entrambe, il pregio qualitativo del talento artigianale che con un tocco di **“individualità artistica”**, permette di percepire differenze di genere, spirito, andamento ed effetti verso il pubblico terzo.

Quanto sopra, avalla altresì quella parte della dottrina che è ben salda nel sostenere come dall’***elaborazione*** di un tema altrui, si possa dar vita a una **nuova opera, tutelabile** per il suo nuovo colore e per la sua una nuova anima musicale dai connotati oggettivamente originali. È anche questo il potere e l’essenza della creatività.

Tanto premesso quanto sopra, se alcuni valori intrinseci o piccole mutazioni hanno la facoltà di mutare il volto di qualcosa che già esiste - e che pertanto non è nuovo - allorquando il risultato finale, per il modo con cui l’Autore l’ha realizzato è appunto originale, si confermano in tale sede le premesse enunciate nella prima parte di questa ricerca[18] e le innumerevoli stupefacenti potenzialità che l’ingegno umano può con originalità cristallizzare.

FRANCESCA LEGGE

[18] Il Diritto di Autore N. 1-2 / 2021- Francesca Legge: “Dal plagio, alle citazioni ai Jazz Contrafacts. Il plagio tra sette note: profili normativi e musicali”, pag. 378.

DOCUMENTI E NORMATIVE

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

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62, vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2], considerando quanto segue:

(1) Al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, è necessario fornire una più ampia diffusione negli Stati membri dei programmi televisivi e radiofonici che hanno origine in altri Stati membri, a vantaggio degli utenti di tutta l'Unione, facilitando la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi per opere e altro materiale protetto contenuti nelle trasmissioni di determinati tipi di programmi televisivi e radiofonici. I programmi televisivi e radiofonici sono strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica, della coesione sociale e di un maggiore accesso alle informazioni.

(2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di Internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli

[1] *GU C 125 del 21.4.2017, pag. 27.*
[2] *Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 aprile 2019.*

utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici, tanto in diretta quanto su richiesta, attraverso i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi online accessori a tali trasmissioni, come i servizi in simulcast e catch-up. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale di quelle trasmissioni, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti mobili o IP a circuito chiuso, nonché l'Internet aperta. Inoltre, gli operatori che distribuiscono programmi televisivi e radiofonici agli utenti dispongono di diversi mezzi per ottenere segnali che trasportano i programmi degli organismi di diffusione radiotelevisiva, anche tramite l'immissione diretta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni televisive e ai programmi radiofonici non solo provenienti dal proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri. Tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche nell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine.

(3) Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente molte ore di programmi televisivi e radiofonici. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore o da diritti connessi, o entrambe, a norma del diritto dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dell'insieme dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per varie categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione di tali insieme diritti.

(4) Gli operatori di servizi di ritrasmissione tipicamente offrono molteplici programmi che comprendono un gran numero di opere e altro materiale protetto

e dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Gli autori, i produttori e gli altri titolari dei diritti rischiano inoltre che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una congrua remunerazione. Tale remunerazione per la ritrasmissione delle loro opere e di altro materiale protetto è importante per garantire che vi sia un'offerta di contenuti diversificata, che è anche nell'interesse dei consumatori.

(5) I diritti sulle opere e su altro materiale protetto sono armonizzati tra l'altro dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] e dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[4], che garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti.

(6) La direttiva 93/83/CEE del Consiglio[5] facilita la trasmissione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi e radiofonici da altri Stati membri. Tuttavia, le disposizioni di tale direttiva sulle trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva si applicano unicamente alle trasmissioni via satellite e, pertanto, non si applicano ai servizi online accessori alle trasmissioni. Inoltre, le disposizioni relative alle ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici da altri Stati membri si applicano unicamente alle ritrasmissioni simultanee, invariate ed integrali, via cavo o con sistemi a microonde e non comprendono le ritrasmissioni per mezzo di altre tecnologie.

(7) Coerentemente, la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori alla diffusione radiotelevisiva e alla ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici originari di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi

[3] *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 (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).*
[4] *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 (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).*
[5] *Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritto connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).*

pertinenti per tali attività. Tale adeguamento dovrebbe tener conto del finanziamento e della produzione dei contenuti creativi e, in particolare, delle opere audiovisive.

(8) La presente direttiva dovrebbe disciplinare i servizi online accessori offerti da un organismo di diffusione radiotelevisiva che ha una relazione chiaramente subordinata rispetto alle trasmissioni degli organismi di diffusione radiotelevisiva. Tali servizi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera rigorosamente lineare, contemporaneamente alla trasmissione, e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, i cosiddetti servizi di catch-up. Inoltre, i servizi online accessori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la valutazione dei contenuti del programma in questione. La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai servizi online accessori forniti agli utenti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva insieme al servizio di diffusione radiotelevisiva. La presente direttiva dovrebbe essere applicata anche ai servizi online accessori che, pur avendo una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione, sono accessibili agli utenti separatamente dal servizio di diffusione radiotelevisiva, senza che gli utenti debbano ottenere in via preliminare l'accesso al servizio di diffusione radiotelevisiva, ad esempio sottoscrivendo un abbonamento. Ciò non pregiudica la libertà degli organismi di diffusione radiotelevisiva di offrire tali servizi online accessori gratuitamente o a pagamento. La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico, o a opere o ad altro materiale protetto che non hanno una relazione con un programma trasmesso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, ad esempio i servizi di video su richiesta, non dovrebbero rientrare tra i servizi contemplati dalla presente direttiva.

(9) Al fine di facilitare l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online accessori a livello transfrontaliero, è necessario prevedere l'istituzione del principio del paese d'origine per quanto riguarda l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativamente alle azioni che hanno luogo nel corso della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online accessorio. Tale principio dovrebbe comprendere l'acquisizione di tutti i diritti necessari per consentire agli organismi di diffusione radiotelevisiva di comunicare al pubblico o mettere a disposizione del pubblico i propri programmi quando forniscono servizi online accessori, compresa l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi alle opere o ad altro materiale protetto utilizzati nei programmi, ad esempio i diritti sui fonogrammi o i diritti di esecuzione. Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi esclusivamente al rapporto tra i titolari dei diritti (o le entità che rappresentano i titolari dei diritti, come gli organismi di gestione collettiva) e gli organismi di diffusione radiotelevisiva e unicamente ai fini della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online accessorio. Il principio del paese d'origine non dovrebbe applicarsi né ad alcuna successiva comunicazione al pubblico né alla messa a disposizione del pubblico di opere o ad altro materiale protetto, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, né alla successiva riproduzione di opere o ad altro materiale protetto contenuta nel servizio online accessorio.

(10) Date le specificità dei meccanismi di finanziamento e di concessione di licenze per talune opere audiovisive, che sono spesso basati su licenze territoriali esclusive, è opportuno, per quanto riguarda i programmi televisivi, limitare il campo di applicazione del principio del paese d'origine stabilito nella presente direttiva a determinate tipologie di programmi. Tali tipologie di programmi dovrebbero includere i programmi d'informazione e di attualità come pure i programmi di produzione propria di un organismo di diffusione radiotelevisiva, che sono finanziati esclusivamente da quest'ultimo, anche laddove i finanziamenti utilizzati dall'organismo di diffusione radiotelevisiva per i programmi di produzione propria provengano da fondi pubblici. Ai fini della presente direttiva, per programmi di produzione propria degli organismi di diffusione radiotelevisiva si intendono le produzioni realizzate da un organismo di diffusione radiotelevisiva con l'impiego di risorse proprie, ma ad eccezione delle produzioni commissionate dall'organismo di diffusione radiotelevisiva a produttori che sono indipendenti da esso e delle coproduzioni. Per gli stessi

motivi, il principio del paese d'origine non dovrebbe applicarsi alla trasmissione televisiva di eventi sportivi in conformità della presente direttiva. Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi solamente quando i programmi sono utilizzati dall'organismo di diffusione radiotelevisiva nei propri servizi online accessori. Esso non dovrebbe applicarsi alla concessione da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva di licenze per i programmi di produzione propria a terzi, inclusi altri organismi di diffusione radiotelevisiva. Il principio del paese d'origine non dovrebbe pregiudicare la libertà dei titolari dei diritti e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di concordare, in conformità del diritto dell'Unione, limitazioni, anche territoriali, allo sfruttamento dei loro diritti.

(11) Il principio del paese d'origine stabilito dalla presente direttiva non dovrebbe imporre agli organismi di diffusione radiotelevisiva l'obbligo di comunicare o mettere a disposizione del pubblico programmi nell'ambito dei loro servizi online accessori, o di fornire tali servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui hanno la loro sede principale.

(12) Poiché la fornitura, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio sono considerati, ai sensi della presente direttiva, come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre, di fatto, il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel fissare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali le caratteristiche del servizio, inclusa la durata della disponibilità online dei programmi compresi nel servizio, il pubblico - incluso il pubblico dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è impiegato e utilizzato - e le versioni linguistiche fornite. Tuttavia, dovrebbe continuare a essere possibile utilizzare metodi specifici per calcolare l'importo del pagamento per i diritti soggetti al principio del paese d'origine, come il metodo basato sugli introiti dell'organismo di diffusione radiotelevisiva generati dal servizio online, che sono utilizzati in particolare dagli organismi di diffusione radiotelevisiva.

(13) Nel rispetto del principio della libertà contrattuale resta possibile limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dalla presente direttiva, purché tale limitazione sia conforme al diritto dell'Unione.

(14) Gli operatori di servizi di ritrasmissione possono utilizzare varie tecnologie quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici. I segnali che trasportano di programmi possono essere ottenuti dagli operatori di servizi di ritrasmissione dagli gli organismi di diffusione radiotelevisiva che, a loro volta trasmettono tali segnali al pubblico, con modalità diverse, ad esempio captando i segnali trasmessi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva o ricevendo i segnali direttamente da essi attraverso il processo tecnico di immissione diretta. Tali servizi degli operatori possono essere offerti via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso o mobile, e reti analoghe o attraverso servizi di accesso a Internet quali definiti nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio[6]. Gli operatori di servizi di ritrasmissione che utilizzano tali tecnologie per la ritrasmissione dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. Al fine di prevedere sufficienti garanzie contro l'uso non autorizzato di opere e di altro materiale protetto, che è particolarmente importante nel caso di servizi a pagamento, i servizi di ritrasmissione offerti attraverso i servizi di accesso a Internet dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva solamente quando tali servizi di ritrasmissione sono forniti in un ambiente in cui solamente gli utenti autorizzati possono accedere alla ritrasmissione e il livello di sicurezza del contenuto garantito è comparabile al livello di sicurezza per il contenuto trasmesso attraverso le reti gestite, quali le reti via cavo o le reti IP a circuito chiuso, in cui il contenuto ritrasmesso è criptato. Tali requisiti dovrebbero essere praticabili e adeguati.

[6] *Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).*

(15) Per ritrasmettere le trasmissioni iniziali di programmi televisivi e radiofonici, gli operatori dei servizi di ritrasmissione devono ottenere l'autorizzazione dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di opere o ad altro materiale protetto. Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme previste dalla presente direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Tali norme lasciano impregiudicato il diritto di concedere o negare l'autorizzazione e ne regolano esclusivamente l'esercizio. I titolari dei diritti dovrebbero ricevere una congrua remunerazione per la ritrasmissione delle loro opere e di altro materiale protetto. Nel determinare condizioni ragionevoli per la concessione della licenza, compresi i diritti di licenza, per una ritrasmissione in conformità della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[7], si dovrebbe, tra l'altro, tener conto del valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, compreso il valore attribuito ai mezzi di ritrasmissione. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'esercizio collettivo del diritto al pagamento di un'adeguata e unica remunerazione per gli artisti e i produttori di fonogrammi per la comunicazione al pubblico di fonogrammi commerciali, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE e dalla direttiva 2014/26/UE e, in particolare, le disposizioni di tale direttiva relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva.

(16) La presente direttiva dovrebbe consentire la conclusione di accordi tra un organismo di gestione collettiva e gli operatori di servizi di ritrasmissione, per i diritti che sono soggetti alla gestione collettiva obbligatoria in conformità della presente direttiva, da estendere ai diritti dei titolari che non sono rappresentati da tale organismo di gestione collettiva, senza che tali titolari dei diritti possano escludere le loro opere o altro materiale protetto dall'applicazione di tale meccanismo. Nel caso in cui vi sia più di un organismo di gestione collettiva che

[7] *Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).*

gestisce i diritti della categoria interessata per il suo territorio, dovrebbe spettare allo Stato membro, per il cui territorio l'operatore di un servizio di ritrasmissione cerca di acquisire i diritti di ritrasmissione, determinare quale organismo o quali organismi di gestione collettiva hanno il diritto di concedere o negare l'autorizzazione alla ritrasmissione.

(17) I diritti detenuti dagli stessi organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle loro trasmissioni, compresi i diritti sul contenuto dei programmi, dovrebbero non dovrebbero essere soggetti dalla gestione collettiva obbligatoria dei diritti applicabile alle ritrasmissioni. Gli operatori di servizi di ritrasmissione e gli organismi di diffusione radiotelevisiva in genere intrattengono relazioni co~~mmercia~~li; di conseguenza, l'identità degli organismi di diffusione radiotelevisiva è nota agli operatori di servizi di ritrasmissione. Pertanto l'acquisizione dei diritti presso gli organismi di diffusione radiotelevisiva è relativamente semplice per tali operatori. Di conseguenza, al fine di ottenere le licenze necessarie dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, gli operatori di servizi di ritrasmissione non devono far fronte agli stessi oneri cui sono soggetti per ottenere le licenze dai titolari dei diritti di opere e di altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici che ritrasmettono. Non sussiste dunque la necessità di semplificare il processo di concessione delle licenze per quanto riguarda i diritti detenuti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva. È tuttavia necessario garantire che, quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori di servizi di ritrasmissione avviano trattative, tali trattative siano condotte in buona fede per quanto riguarda la concessione di licenze per i diritti per le ritrasmissioni contemplate dalla presente direttiva. La direttiva 2014/26/UE prevede norme simili che si applicano agli organismi di gestione collettiva.

(18) Le norme previste dalla presente direttiva relative ai diritti di ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle proprie trasmissioni non dovrebbero limitare la scelta dei titolari dei diritti di trasferire i loro diritti a un organismo di diffusione radiotelevisiva o a un organismo di gestione collettiva e quindi consentire loro di avere una partecipazione diretta alla remunerazione versata dall'operatore di un servizio di ritrasmissione.

(19) Gli Stati membri dovrebbero poter applicare le norme sulla ritrasmissione stabilite dalla presente direttiva e dalla direttiva 93/83/CEE alle situazioni in cui sia la trasmissione iniziale che la ritrasmissione hanno luogo nel loro territorio.

(20) Al fine di garantire la certezza giuridica e di mantenere un elevato livello di tutela dei titolari dei diritti, è opportuno prevedere che, quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i loro segnali portatori di programmi per immissione diretta esclusivamente ai distributori di segnali, senza trasmettere direttamente i loro programmi al pubblico, e i distributori di segnali inviano tali segnali portatori di programmi ai loro utenti per consentire loro di guardare o ascoltare i programmi, si considera che vi sia un unico atto di comunicazione al pubblico a cui partecipano sia gli organismi di diffusione radiotelevisiva che i distributori di segnali con i rispettivi contributi. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva e i distributori di segnali dovrebbero pertanto ottenere l'autorizzazione dei titolari dei diritti per il loro contributo specifico all'unico atto di comunicazione al pubblico. La partecipazione di un organismo di diffusione radiotelevisiva e di un distributore di segnale a tale unico atto di comunicazione al pubblico non dovrebbe comportare la responsabilità solidale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva e del distributore di segnali per tale atto di comunicazione al pubblico. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di stabilire a livello nazionale i meccanismi per ottenere l'autorizzazione per tale unico atto di comunicazione al pubblico, compresi i relativi pagamenti da effettuare ai titolari dei diritti interessati, tenendo conto del rispettivo sfruttamento delle opere e di altro materiale protetto da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva e dei distributori di segnali relativi all'unico atto di comunicazione al pubblico. I distributori di segnali devono farsi carico, analogamente agli operatori di servizi di ritrasmissione, di un onere significativo per l'acquisizione dei diritti, ad eccezione dei diritti detenuti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva. Gli Stati membri dovrebbero essere pertanto autorizzati a prevedere che anche i distributori di segnali beneficino di un meccanismo di gestione collettiva obbligatoria dei diritti per le loro trasmissioni allo stesso modo e nella stessa misura degli operatori di servizi di ritrasmissione per le ritrasmissioni disciplinate dalla direttiva 93/83/CEE e dalla presente direttiva. Ove i distributori di segnali si limitino a fornire agli organismi di diffusione radiotelevisiva i mezzi tecnici, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, per garantire la ricezione della trasmissione o

migliorarne e la ricezione, i distributori di segnali non dovrebbero essere considerati come partecipanti a un atto di comunicazione al pubblico.

(21) Quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono direttamente al pubblico i loro segnali portatori di programmi, compiendo così un atto di trasmissione iniziale, e contemporaneamente trasmettono tali segnali ad altri organismi attraverso il processo tecnico di immissione diretta, ad esempio per garantire la qualità dei segnali a fini di ritrasmissione, le trasmissioni da parte di tali altri organismi costituiscono un atto di comunicazione al pubblico distinto da quello effettuato dall'organismo di diffusione radiotelevisiva. In tali situazioni dovrebbero applicarsi le norme sulle ritrasmissioni previste dalla presente direttiva e dalla direttiva 93/83/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

(22) Per garantire un'efficiente gestione collettiva dei diritti e un'accurata distribuzione dei proventi raccolti nell'ambito del meccanismo obbligatorio di gestione collettiva introdotto dalla presente direttiva, è importante che gli organismi di gestione collettiva tengano un adeguato registro dei membri, delle licenze e dell'uso delle opere e di altro materiale protetto, conformemente agli obblighi di trasparenza di cui alla direttiva 2014/26/UE.

(23) Al fine di impedire l'elusione dell'applicazione del principio del paese di origine mediante la proroga degli accordi esistenti relativamente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi rilevanti per la fornitura di un servizio online accessorio nonché per l'accesso o l'uso di tale servizio, è necessario applicare il principio del paese di origine anche agli accordi esistenti, ma prevedendo un periodo di transizione. Durante tale periodo di transizione il principio non dovrebbe applicarsi a tali accordi esistenti, così fornendo il tempo necessario per adeguarli, se necessario, conformemente alla presente direttiva. È altresì necessario prevedere un periodo transitorio per consentire agli organismi di diffusione radiotelevisiva, ai distributori di segnali e ai titolari dei diritti di adeguarsi alle nuove norme sullo sfruttamento delle opere e di altro materiale protetto mediante l'immissione diretta stabilite dalle disposizioni della presente direttiva in materia di trasmissione di programmi mediante immissione diretta.

(24) In linea con i principi di una migliore regolamentazione, sarebbe opportuno effettuare un riesame della presente direttiva, incluse le sue disposizioni sull'immissione diretta, dopo un certo periodo dall'entrata in vigore della direttiva al fine di valutare, tra l'altro, i suoi benefici per i consumatori dell'Unione, il suo impatto sull'industria creativa nell'Unione e sul livello degli investimenti in nuovi contenuti, e quindi anche a vantaggio di una maggiore diversità culturale nell'Unione.

(25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche ove la presente direttiva possa interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, nella misura in cui la gestione collettiva obbligatoria è attuata per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione, è necessario imporre l'applicazione della gestione collettiva obbligatoria in modo mirato e limitarla a servizi specifici.

(26) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online accessori per determinati tipi di programmi e l'agevolazione della ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono invece, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Per quanto concerne la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori, la presente direttiva non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire tali servizi a livello transfrontaliero. Essa non obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione a includere nei propri servizi programmi televisivi o radiofonici provenienti da altri Stati membri. La presente direttiva riguarda solo l'esercizio di taluni diritti di ritrasmissione nella misura necessaria a semplificare la concessione di licenze di diritto d'autore e diritti connessi per tali servizi e per quanto riguarda i programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri.

(27) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi[8], gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme intese a migliorare l'accesso transfrontaliero a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici, facilitando l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online che sono accessori alle trasmissioni di alcuni tipi di programmi televisivi e radiofonici, e per la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici. Essa stabilisce inoltre norme per la trasmissione di programmi televisivi e radiofonici attraverso il processo di immissione diretta.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «servizio online accessorio», un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi televisivi o radiofonici contemporaneamente alla loro trasmissione o per un determinato periodo di

[8] *GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.*

tempo dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione;

2) «ritrasmissione», qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE, destinata al pubblico di una emissione primaria di un altro Stato membro, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale trasmissione iniziale sia effettuata su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma non online, a condizione che:

a) la ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e responsabilità tale trasmissione iniziale è stata effettuata, indipendentemente dal modo in cui il soggetto che effettua la ritrasmissione ottiene i segnali che trasportano i programmi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva ai fini della ritrasmissione, e

b) se la ritrasmissione sia effettuata su un servizio di accesso a Internet, quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2) del regolamento (UE) 2015/2120, essa sia effettuata in un ambiente gestito;

3) «ambiente gestito», un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione sicura agli utenti autorizzati;

4) «immissione diretta», un processo tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i programmi a un organismo diverso dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, in modo tale che i segnali che trasportano i programmi non siano accessibili al pubblico durante la trasmissione.

CAPO II

Servizi online accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva

Articolo 3

Applicazione del principio del «paese d'origine» ai servizi online accessori

1. Le azioni di comunicazione al pubblico di opere o ad altri materiali protetti, su filo o senza filo e di messa a disposizione del pubblico di opere o ad altri

materiali protetti, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa accedere ad esse dal luogo e nel momento da esso scelti, che hanno luogo quando vengono forniti al pubblico:

a) programmi radiofonici, e

b) programmi televisivi che sono:

i) programmi d'informazione e di attualità, oppure

ii) programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, nell'ambito di un servizio online accessorio che è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché gli atti di riproduzione di opere o ad altri materiali protetti necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo di tale servizio online per gli stessi programmi sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

La lettera b) del primo comma non si applica alle trasmissioni di eventi sportivi e alle opere e altro materiale protetto in esse inclusi.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, inclusa la durata della disponibilità online dei programmi forniti nell'ambito di tale servizio, il pubblico e le versioni linguistiche fornite.

Il primo comma non impedisce di calcolare l'importo del pagamento da effettuare sulla base dei ricavi dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

3. Il principio del paese d'origine di cui al paragrafo 1 fa salva la libertà contrattuale dei titolari del diritto e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di concordare, in conformità del diritto dell'Unione, di limitare lo sfruttamento di tali diritti, compresi quelli previsti dalla direttiva 2001/29/CE.

CAPO III

Ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici

Articolo 4

Esercizio, da parte di titolari dei diritti diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione

1. Gli atti di ritrasmissione dei programmi sono autorizzati dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico.

Gli Stati membri provvedono affinché i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva possano esercitare il proprio diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva.

2. Qualora il titolare del diritto non abbia trasferito la gestione del diritto di cui al paragrafo 1, secondo comma, a un organismo di gestione collettiva, si considera che il diritto di concedere o di rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione a nome del titolare del diritto spetti all'organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria per il territorio dello Stato membro per il quale l'operatore di un servizio di ritrasmissione intende acquisire i diritti di ritrasmissione.

Tuttavia, nel caso in cui più organismi di gestione collettiva gestiscano i diritti della categoria suddetta per il territorio dello Stato membro in questione, spetta allo Stato membro per il cui territorio l'operatore di un servizio di ritrasmissione cerca di acquisire i diritti per una ritrasmissione decidere quale o quali tra gli organismi di gestione collettiva abbiano il diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il titolare di un diritto abbia gli stessi diritti e obblighi, derivanti da un accordo tra un operatore di un servizio di ritrasmissione e l'organismo o gli organismi di gestione collettiva che agiscono in conformità del paragrafo 2, dei titolari dei diritti che hanno conferito l'incarico a detto organismo o a detti organismi di gestione collettiva. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché tale titolare di un diritto sia in grado di far valere tali diritti entro un termine, fissato dallo Stato membro interessato, non inferiore a tre anni dalla data della ritrasmissione che comprende la sua opera o altro materiale protetto.

Articolo 5

Esercizio, da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'articolo 4 non si applichi ai diritti sulla ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva nei confronti delle loro trasmissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti appartengano direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi da altri titolari di diritti d'autore.

2. Gli Stati membri dispongono che, qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di ritrasmissione avviino trattative per l'autorizzazione alla ritrasmissione in conformità della presente direttiva, tali trattative siano condotte in buona fede.

Articolo 6

Mediazione

Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile far ricorso all'assistenza di uno o più mediatori come previsto all'articolo 11 della direttiva 93/83/CEE qualora non sia stato concluso alcun accordo tra l'organismo di gestione collettiva e l'operatore di un servizio di ritrasmissione o tra l'operatore di un servizio di ritrasmissione e l'organismo di diffusione radiotelevisiva in merito all'autorizzazione per la ritrasmissione di programmi.

Articolo 7

Ritrasmissione di una trasmissione iniziale proveniente dallo stesso Stato membro

Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni del presente capo e del capo III della direttiva 93/83/CEE si applichino alle situazioni in cui sia la trasmissione iniziale che la ritrasmissione hanno luogo nel loro territorio.

CAPO IV

Trasmissione di programmi attraverso immissione diretta

Articolo 8

Trasmissione di programmi mediante immissione diretta

1. Quando un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette mediante immissione diretta i propri segnali che trasportano i programmi a un distributore di segnali senza che l'organismo di radiodiffusione stesso trasmetta simultaneamente tali segnali che trasportano i programmi direttamente al pubblico, e il distributore di segnali trasmette tali segnali che trasportano i programmi al pubblico, si considera che l'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipino a un unico atto di comunicazione al pubblico rispetto al quale essi ottengono l'autorizzazione dei titolari dei diritti. Gli Stati membri possono stabilire le modalità per ottenere l'autorizzazione dai titolari dei diritti.

2. Gli Stati membri possono provvedere affinché gli articoli 4, 5 e 6 della presente direttiva si applichino *mutatis mutandis* all'esercizio, da parte dei titolari del diritto, del diritto di concedere o negare l'autorizzazione ai distributori di segnali per una trasmissione di cui al paragrafo 1, effettuata con uno dei metodi tecnici di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83/CEE o all'articolo 2, punto 2), della presente direttiva.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 9

Modifiche della direttiva 93/83/CEE

All'articolo 1 della direttiva 93/83/EEC, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della presente direttiva, «ritrasmissione via cavo» è la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico, indipendentemente dal modo in cui l'operatore di un servizio di

ritrasmissione via cavo ottiene dall'organismo di diffusione radiotelevisiva i segnali portatori di programmi a fini di ritrasmissione.».

Articolo 10

Riesame

1. Entro il 7 giugno 2025 la Commissione effettua un riesame della direttiva e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è pubblicata ed è messa a disposizione del pubblico sul sito web della Commissione.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tempestivamente le informazioni pertinenti e necessarie per preparare la relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Disposizioni transitorie

Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativi agli atti di comunicazione al pubblico di opere o d altro materiale protetto, su filo o senza filo, e la messa a disposizione del pubblico di opere o d altro materiale protetto, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa accedere ad esse dal luogo e nel momento da esso scelti, che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di tale servizio online, che sono in vigore il 7 giugno 2021, sono soggetti all'articolo 3 a decorrere dal 7 giugno 2023 se scadono dopo tale data.

Le autorizzazioni ottenute per gli atti di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 8 che sono in vigore al 7 giugno 2021 sono soggette all'articolo 8 a decorrere dal 7 giugno 2025 se scadono dopo tale data.

Articolo 12

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019.

DECRETO LEGISLATIVO 8.11.2021, N. 181, recante "Attuazione della 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"

(pubblicato nella G.U. 29.11.2021, N. 284)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*";

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea*" (Legge di delegazione europea 2019-2020), e, in particolare, l'articolo 8;

Vista la 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;

Vista la 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;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, recante "*Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961*";

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante "*Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata*

il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, 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, con allegato";

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta della Repubblica italiana n. 102 del 5 maggio 2014, recante "*Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni*";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART.1
(*Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633*)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, primo comma, le parole: "*via cavo*" sono soppresse;

b) all'articolo 16-*bis*, comma 1, la lettera c) è abrogata;

c) dopo l'articolo 16-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"*Art. 16-ter*
1. Ai fini della presente legge per "ritrasmissione" si intende qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, destinata al pubblico di una

emissione primaria di uno Stato membro, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, quando la trasmissione iniziale è effettuata su filo, via etere o via satellite, esclusa la trasmissione online, e quando la ritrasmissione:

a) è effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e responsabilità tale trasmissione iniziale è stata effettuata, indipendentemente dal modo in cui il soggetto che effettua la ritrasmissione ottiene i segnali che trasportano i programmi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva ai fini della ritrasmissione;

b) è effettuata su un servizio di accesso a internet, come definito all'articolo 2, numero 2), del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, in un ambiente gestito, inteso come un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione sicura agli utenti autorizzati, nel quale solamente questi ultimi possono accedere alla ritrasmissione e il livello di sicurezza è comparabile a quello utilizzato per il contenuto trasmesso attraverso le reti gestite in cui il contenuto ritrasmesso è criptato.

2. La ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici ai sensi del presente articolo è autorizzata dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico.

3. I titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva esercitano il diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione all'operatore di un servizio di ritrasmissione che intenda acquisirne i diritti esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva.

4. Gli organismi di gestione collettiva di cui al presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e operare ai sensi del medesimo decreto.

5. Quando i titolari del diritto non hanno trasferito a un organismo di gestione collettiva la gestione del diritto di cui al comma 3, il diritto di concedere o di rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione a loro nome spetta all'organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria di titolari e, nel caso di una pluralità di organismi, spetta ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari, ***sulla base dei criteri di rappresentatività individuati dall'Autorità per le***

garanzie nelle comunicazioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. I titolari dei diritti che non hanno conferito mandato a un organismo di gestione collettiva hanno gli stessi diritti e obblighi dei titolari che hanno conferito mandato all'organismo di gestione collettiva che ha stipulato un accordo con l'operatore del servizio di ritrasmissione. I titolari che non hanno conferito mandato a un organismo di gestione collettiva possono esercitare i diritti esclusivi di comunicazione al pubblico entro il termine di tre anni decorrenti dalla data della ritrasmissione che comprende la propria opera o altro materiale protetto.

7. Quando l'emissione primaria proviene da un altro Stato membro dell'Unione europea e l'operatore del servizio di ritrasmissione intende acquisire i diritti di ritrasmissione per il territorio italiano, l'autorizzazione alla ritrasmissione è rilasciata dagli organismi di gestione collettiva nazionali ai sensi del comma 5.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la trasmissione iniziale e la ritrasmissione hanno luogo nel territorio nazionale.

Art. 16-quater

1. Ai fini della presente legge, per "servizio online accessorio" si intende un servizio ***online*** *di fornitura al pubblico di programmi televisivi o radiofonici e di qualsiasi materiale che riveste carattere accessorio rispetto alla trasmissione, simultaneamente ad essa o per un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, effettuato da un organismo di diffusione radiotelevisiva, direttamente o sotto il suo controllo e la sua responsabilità.*

2. Per "materiale accessorio" si intende il materiale che ha una relazione chiaramente subordinata rispetto alle trasmissioni, ivi inclusi i materiali che arricchiscono o ampliano in altro modo i programmi in questione, anche mediante anteprima, ampliamento, integrazione o valutazione dei contenuti.

3. Non rientra nella definizione di cui al comma 1 la fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto integrati in un programma televisivo o radiofonico o a opere o ad altro materiale protetto che non hanno una relazione con un programma trasmesso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, come i servizi che danno accesso a singole opere

musicali o audiovisive, album musicali o video, quali, tra gli altri, i servizi di video su richiesta.
4. Qualora avvengano nell'ambito di uno o più Stati membri dell'Unione europea, oltre a quello dell'organismo di radiodiffusione, gli atti di comunicazione al pubblico di opere o altri materiali protetti, su filo o senza filo, e di messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti, con modalità tali che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, avvenuti nell'ambito di un servizio online accessorio di cui al presente articolo, nonché gli atti di riproduzione di opere o altri materiali protetti necessari per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo di tale servizio online, si considerano effettuati esclusivamente nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva nelle ipotesi in cui vengono forniti al pubblico:
a) programmi radiofonici;
b) programmi televisivi d'informazione e di attualità oppure programmi di produzione interna interamente ideati, finanziati e realizzati con risorse proprie dall'organismo di diffusione radiotelevisiva.
5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle trasmissioni di eventi sportivi e di opere e altro materiale protetto in esse inclusi.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi e gli organismi di diffusione radiotelevisiva determinano l'importo dovuto per il loro utilizzo, tenendo conto di tutti gli aspetti che caratterizzano, a livello quantitativo e qualitativo, il servizio online accessorio, inclusi la durata della disponibilità online dei programmi, il pubblico e le versioni linguistiche fornite. L'importo del pagamento da effettuare può essere calcolato anche sulla base dei ricavi dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.
7. Il principio del paese d'origine di cui al comma 4 non pregiudica la libertà contrattuale dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di limitare lo sfruttamento dei diritti di cui ai precedenti commi e degli altri diritti previsti dalla presente legge in capo ai medesimi soggetti.
8. I commi 6 e 7 si applicano anche quando il servizio online accessorio è effettuato esclusivamente sul territorio nazionale.

Art. 16-quinquies

1. Ai fini della presente legge, per "immissione diretta" si intende il processo tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i programmi a un organismo diverso dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, con modalità che non consentono al pubblico durante la trasmissione di accedere ai predetti segnali.
2. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano ad un unico atto di comunicazione al pubblico quando il primo trasmette, mediante immissione diretta e senza trasmissione simultanea al pubblico, i propri segnali che trasportano i programmi esclusivamente ad un distributore di segnali, il quale provvede a trasmetterli al pubblico.
3. Non si applica il comma 2 quando il distributore di segnali si limita a fornire all'organismo di diffusione radiotelevisiva i mezzi tecnici per garantire la ricezione delle trasmissioni o per migliorarne la ricezione.
4. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano, ciascuno in base al proprio contributo, all'atto di comunicazione al pubblico di cui al comma 2 e sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione dei titolari dei diritti in relazione al contributo specifico da loro fornito alla trasmissione del programma.
5. I titolari dei diritti rilasciano l'autorizzazione di cui al comma 4 esclusivamente attraverso gli organismi di gestione collettiva, come previsto all'articolo 16-ter.
6. Quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i segnali portatori di programmi direttamente al pubblico e simultaneamente li trasmettono ad altri organismi mediante il processo tecnico di immissione diretta, le trasmissioni in tal modo effettuate dai distributori di segnali costituiscono un atto di comunicazione al pubblico distinto da quello effettuato dall'organismo di diffusione radiotelevisiva al quale si applica l'articolo 16-ter.";

d) all'articolo 79, comma 1, lettera a), le parole "*via cavo*", ovunque ricorrano, sono soppresse;

e) dopo l'articolo 79, è inserito il seguente:
"*Art. 79-bis*
1. L'articolo 16-ter non si applica ai diritti sulla ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle proprie

trasmissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti appartengano direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi da altri titolari dei diritti. 2. Qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di ritrasmissione avviino trattative finalizzate alla conclusione di un accordo per l'autorizzazione alla ritrasmissione dei programmi televisivi e radiofonici, tali trattative devono essere condotte in buona fede, ai sensi dell'articolo 1337 del codice civile.";

f) all'articolo 85-*bis*, comma 1, le parole "*via cavo*" sono soppresse;

g) all'articolo 110-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. L'autorizzazione alla ritrasmissione delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi e i soggetti che effettuano la ritrasmissione individuati ai sensi dell'articolo 16-ter.*";

2) al comma 2, le parole "*via cavo*" sono soppresse;

h) l'articolo 180-*bis* è abrogato.

ART.2
(*Disposizioni transitorie e finali*)

1. Gli accordi aventi ad oggetto l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativi agli atti di comunicazione al pubblico di opere o altro materiale protetto, su filo o senza filo, agli atti di messa a disposizione del pubblico di opere o altro materiale protetto, su filo o senza filo, con modalità tali che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio, nonché agli atti di riproduzione necessari per la fornitura, l'accesso o l'uso di tale servizio online, vigenti alla data del 7 giugno 2021, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 16-*quater* della legge n. 633 del 1941 a decorrere dal 7 giugno 2023, se scadono dopo tale data.

2. Le autorizzazioni aventi ad oggetto gli atti di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 16-*quinquies* della legge n. 633 del 1941, vigenti alla data del

7 giugno 2021, sono soggette alla disciplina di cui al citato articolo a decorrere dal 7 giugno 2025, se scadono dopo tale data.

ART.3
(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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 direttive96/9/CE e 2001/29/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114, vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[9],

visto il parere del Comitato delle regioni[10],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[11], considerando quanto segue:

(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) prevede l'instaurazione di un mercato interno e la creazione di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza in tale mercato. L'ulteriore armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d'autore e ai diritti connessi dovrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.

(2) Le direttive finora adottate nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi contribuiscono al funzionamento del mercato interno, garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti, facilitano l'ottenimento delle autorizzazioni concernenti i diritti d'autore, e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altri materiali protetti. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento del mercato interno e stimola l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi,

[9] *GU C 125 del 21.4.2017, pag. 27.*
[10] *GU C 207 del 30.6.2017, pag. 80.*
[11] *Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 aprile 2019.*

anche in ambiente digitale, mirando a evitare la frammentazione del mercato interno. La protezione così garantita contribuisce inoltre all'obiettivo dell'Unione di rispettare e promuovere la diversità culturale, mettendo allo stesso tempo in primo piano il patrimonio culturale comune europeo. A norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli di business e nuovi attori. È necessario che la legislazione in materia sia adeguata alle esigenze future, in modo da non limitare l'evoluzione tecnologica. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi. Tuttavia, vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altri materiali in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utilizzatori. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2015, dal titolo «Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore», è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore salvaguardando un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e diritti connessi all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze, in particolare, ma non solo, per la divulgazione di opere fuori commercio e di altri materiali e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta, al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Essa contiene anche disposizioni volte a rendere più agevole l'utilizzo dei contenuti di pubblico dominio. Per garantire il buon funzionamento e l'equità del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere o altri materiali da parte dei prestatori di servizi online che memorizzano contenuti caricati dagli utenti e vi danno accesso, alla trasparenza dei contratti per autori e artisti (interpreti o esecutori), alla remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori), nonché a un meccanismo per la revoca dei diritti che autori e artisti (interpreti o esecutori) hanno trasferito in esclusiva.

(4) La presente direttiva si basa, integrandole, sulle norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare le direttive 96/9/CE[12], 2000/31/CE[13], 2001/29/CE[14], 2006/115/CE[15], 2009/24/CE[16], 2012/28/UE[17] e 2014/26/UE[18] del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5) Nei settori della ricerca, dell'innovazione, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle vigenti norme dell'Unione sulle eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE, 2001/29/CE e 2009/24/CE in questi settori può avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda in particolare gli utilizzi transfrontalieri, sempre più importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell'Unione applicabili alla ricerca scientifica, all'innovazione, all'insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione di testo e di dati (text and data mining), per finalità illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale. Le eccezioni e le limitazioni

attualmente vigenti nel diritto dell'Unione dovrebbero continuare ad applicarsi, anche per quanto riguarda l'estrazione di testo e di dati e le attività nel settore

---

[12] Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

[13] 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 (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178
del 17.7.2000, pag. 1).

[14] 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 (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

[15] 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 (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

[16] Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

[17] Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane
(GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

[18] Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei
diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84
del 20.3.2014, pag. 72).

dell'istruzione e della conservazione, a condizione che non restringano l'ambito d'applicazione delle eccezioni o limitazioni obbligatorie previste dalla presente direttiva, cui gli Stati membri devono dare attuazione nel diritto nazionale. Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE dovrebbero, pertanto, essere modificate.

(6) Le eccezioni e le limitazioni previste dalla presente direttiva tendono al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e degli utilizzatori, dall'altro. Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altri materiali e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

(7) La protezione delle misure tecnologiche di cui alla direttiva 2001/29/CE rimane essenziale per garantire la tutela e l'esercizio effettivo dei diritti riconosciuti agli autori e agli altri titolari di diritti nel quadro del diritto dell'Unione. È opportuno mantenere tale protezione assicurando, nel contempo, che l'uso di dette misure non impedisca di beneficiare delle eccezioni e delle limitazioni previste dalla presente direttiva. I titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di provvedere in questo senso mediante l'adozione di misure volontarie, rimanendo liberi di scegliere mezzi appropriati per consentire ai beneficiari delle eccezioni e delle limitazioni previste dalla presente direttiva di poterne fruire. In mancanza di misure volontarie, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti adeguati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2001/29/CE, anche quando le opere o altri materiali sono resi disponibili al pubblico tramite servizi su richiesta.

(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come «estrazione di testo e di dati». L'estrazione di testo e di dati permette l'elaborazione di un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È tuttavia ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, sostenere

l'innovazione. A beneficiare di dette tecnologie sono le università e altri organismi di ricerca, nonché gli istituti di tutela del patrimonio culturale, poiché potrebbero svolgere ricerca nel contesto della loro attività principale. Nell'Unione, tuttavia, tali organismi e istituti si trovano di fronte a incertezza giuridica quanto alla misura in cui possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore dal diritto sui generis sulle banche dati, o entrambi, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale, l'estrazione di contenuti da una banca dati o entrambi, come avviene ad esempio quando i dati vengono normalizzati nel processo di estrazione di testo e di dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni è richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti.

(9) L'estrazione di testo e di dati può essere effettuata anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è richiesta alcuna autorizzazione in base alla legislazione sul diritto d'autore. Vi possono essere anche casi di estrazione di testo e di dati che non comportano atti di riproduzione o in cui le riproduzioni effettuate rientrano nell'eccezione obbligatoria per gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie al di là dell'ambito di applicazione dell'eccezione stessa.

(10) Il diritto dell'Unione prevede talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora i ricercatori abbiano legalmente accesso ai contenuti, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze potrebbero escludere l'estrazione di testo e di dati. Poiché le attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati.

(11) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati disponendo un'eccezione obbligatoria per le università e gli altri organismi di ricerca, così come per gli istituti di tutela del patrimonio culturale, al diritto esclusivo di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. In linea con l'attuale politica di ricerca dell'Unione, che incoraggia le università e gli istituti di ricerca a collaborare con il settore privato, gli organismi di ricerca dovrebbero beneficiare di una tale eccezione anche nel caso in cui le loro attività di ricerca siano svolte nel quadro di partenariati pubblico-privato. Gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero continuare a essere i beneficiari dell'eccezione, ma dovrebbero anche poter fare affidamento sui loro partner privati per effettuare l'estrazione di testo e di dati, anche utilizzando i loro strumenti tecnologici.

(12) In tutta l'Unione gli organismi di ricerca comprendono un'ampia gamma di soggetti il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l'offerta di servizi d'insegnamento. L'espressione «ricerca scientifica» ai sensi della presente direttiva dovrebbe comprendere sia le scienze naturali che le scienze umane. Vista la varietà dei soggetti in causa è importante che vi sia un'interpretazione unanime del concetto di organismi di ricerca. Vi dovrebbero ad esempio rientrare, oltre alle università o agli altri istituti di istruzione superiore e alle loro biblioteche, anche entità come gli istituti di ricerca e gli ospedali che svolgono attività di ricerca. In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture giuridiche, in tutti gli Stati membri gli organismi di ricerca hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell'ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità potrebbe tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici. Viceversa, non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli su cui imprese commerciali abbiano, per ragioni strutturali quali la loro veste di azionisti o soci, un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare un controllo da cui potrebbe derivare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

(13) Per istituti di tutela del patrimonio culturale si dovrebbero intendere le biblioteche accessibili al pubblico e i musei, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali che detengono nelle loro collezioni permanenti, nonché gli archivi

e gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico o sonoro. Vi dovrebbero rientrare anche le biblioteche nazionali e gli archivi nazionali e, per quanto concerne i loro archivi e le loro biblioteche accessibili al pubblico, vi dovrebbero altresì far parte gli istituti di istruzione, gli organismi di ricerca e gli organismi di radiodiffusione pubblici.

(14) Gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, incluse le persone ad essi collegate, dovrebbero beneficiare dell'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati per quanto riguarda i contenuti cui hanno accesso legale. La nozione di accesso legale dovrebbe essere intesa nel senso che comprende l'accesso ai contenuti sulla base di una politica di accesso aperto o di accordi contrattuali, quali abbonamenti, tra i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca o gli istituti di tutela del patrimonio culturale, o mediante altri mezzi legali. Ad esempio, nel caso degli abbonamenti sottoscritti da organismi di ricerca o istituti di tutela del patrimonio culturale, dovrebbe ritenersi che le persone a essi collegate e oggetto di tali abbonamenti abbiano accesso legale. L'accesso legale dovrebbe comprendere anche l'accesso a contenuti gratuitamente disponibili online.

(15) In alcuni casi, ad esempio per la successiva verifica dei risultati della ricerca scientifica, può accadere che gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale abbiano necessità di conservare le copie realizzate in virtù dell'eccezione a fini di estrazione di testo e di dati. In tali casi le copie dovrebbero essere memorizzate in un ambiente sicuro. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire a livello nazionale, previa discussione con i pertinenti portatori di interessi, ulteriori modalità specifiche per la conservazione delle copie, tra cui la possibilità di designare organismi di fiducia preposti allo scopo. Per non limitare indebitamente l'applicazione dell'eccezione, tali modalità dovrebbero essere proporzionate e limitate a quanto necessario per conservare le copie in modo sicuro e prevenire utilizzi non autorizzati. Gli utilizzi per scopi di ricerca scientifica diversi dall'estrazione di testo e di dati, come le valutazioni scientifiche inter pares e la ricerca comune, dovrebbero continuare a rientrare, ove applicabile nelle eccezioni o limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE.

(16) In considerazione del numero potenzialmente elevato di richieste di accesso e di scaricamento online delle loro opere o altri materiali, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di applicare misure quando vi è il rischio che la sicurezza e l'integrità dei loro sistemi o delle loro banche dati possano venir compromesse. Tali misure potrebbero ad esempio essere utilizzate per garantire che solo le persone che hanno legalmente accesso ai propri dati possano accedervi, segnatamente mediante la convalida dell'indirizzo IP o l'autenticazione di utente. Siffatte misure dovrebbero rimanere proporzionate ai rischi e non dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'integrità del sistema né dovrebbero compromettere l'efficace applicazione dell'eccezione.

(17) Date la natura e la finalità dell'eccezione, che è limitata alle entità che effettuano ricerca scientifica, il pregiudizio potenzialmente arrecato ai titolari dei diritti da detta eccezione dovrebbe essere minimo. Pertanto, gli Stati membri non dovrebbero prevedere un compenso per i titolari dei diritti per quanto concerne gli utilizzi contemplati dalle eccezioni relative all'estrazione di testo e di dati introdotte dalla presente direttiva.

(18) Oltre a essere rilevanti nel contesto della ricerca scientifica, le tecniche di estrazione di testo e di dati sono ampiamente utilizzate da soggetti sia pubblici che privati per analizzare grandi quantità di dati in diversi settori della vita e per vari scopi, tra cui i servizi della pubblica amministrazione, decisioni commerciali complesse e lo sviluppo di nuove applicazioni o tecnologie. I titolari dei diritti dovrebbero mantenere la possibilità di concedere licenze per gli utilizzi delle proprie opere o altri materiali esulanti dall'ambito di applicazione dell'eccezione obbligatoria prevista dalla presente direttiva relativa all'estrazione di testo e di dati a fini di ricerca scientifica e delle eccezioni e limitazioni vigenti di cui alla direttiva 2001/29/CE. Allo stesso tempo, occorre tener conto del fatto che gli utilizzatori, nell'estrazione di testo e di dati, potrebbero trovarsi in una situazione di incertezza giuridica quanto alla possibilità di effettuare o meno, su opere o altri materiali cui hanno avuto legalmente accesso, riproduzioni ed estrazioni finalizzate all'estrazione di testo e di dati, in particolare quando le riproduzioni o estrazioni effettuate ai fini del procedimento tecnico potrebbero non soddisfare tutte le condizioni previste dall'attuale eccezione per gli atti di riproduzione

temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE. Per accrescere in tali casi la certezza del diritto, e per incoraggiare l'innovazione anche nel settore privato, è opportuno che la presente direttiva disponga, a determinate condizioni, un'eccezione o una limitazione per le riproduzioni e le estrazioni di opere o altri materiali, a scopo di estrazione di testo e di dati, e consenta di conservare le copie realizzate per il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati. Tale eccezione o limitazione dovrebbe applicarsi solo in caso di accesso legale all'opera o altri materiali da parte del beneficiario, anche quando l'opera o altri materiali sono stati messi a disposizione del pubblico online, e nella misura in cui i titolari dei diritti non abbiano riservato in maniera appropriata i diritti di effettuare riproduzioni ed estrazioni ai fini dell'estrazione di testo e di dati. Nel caso dei contenuti resi disponibili al pubblico online, dovrebbe essere ritenuto appropriato riservare tali diritti solo attraverso l'uso di strumenti che consentano una lettura automatizzata, inclusi i metadati e i termini e le condizioni di un sito web o di un servizio. La riserva di diritti ai fini dell'estrazione di testo e di dati non dovrebbe pregiudicare altri usi. In altri casi può essere appropriato riservare i diritti con altri mezzi, quali accordi contrattuali o una dichiarazione unilaterale. I titolari dei diritti dovrebbero poter applicare misure per garantire il rispetto delle loro riserve in proposito. Tale eccezione o limitazione dovrebbe lasciare inalterata l'eccezione obbligatoria relativa all'estrazione di testo e di dati a fini di ricerca scientifica di cui alla presente direttiva, nonché l'attuale eccezione per gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE.

(19) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico. L'ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all'insegnamento online e a distanza. L'attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione

potrebbe ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza. Di conseguenza, l'introduzione di una nuova eccezione o limitazione obbligatoria è necessaria per garantire che gli istituti di istruzione godano di piena certezza giuridica nel momento in cui utilizzano opere o altri materiali in attività didattiche digitali, incluse quelle online e transfron-taliere.

(20) Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore riconosciuti da uno Stato membro. Essa dovrebbe applicarsi solo nella misura in cui gli utilizzi siano giustificati dai fini non commerciali della particolare attività didattica. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non dovrebbero essere fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta.

(21) L'eccezione o limitazione di cui alla presente direttiva esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico dovrebbe essere intesa nel senso che copre gli utilizzi digitali di opere o altri materiali al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento. La distribuzione di software consentita nell'ambito dell'eccezione o limitazione dovrebbe essere limitata alla trasmissione digitale del software. Nella maggior parte dei casi, la nozione di finalità illustrativa implicherebbe pertanto il solo uso di parti o brani di opere, che non dovrebbe sostituirsi all'acquisto di materiale destinato primariamente al mercato dell'istruzione. Nell'applicare l'eccezione o la limitazione, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di specificare in modo equilibrato, per le diverse tipologie di opere o altri materiali, la proporzione di un'opera o di altri materiali che può essere utilizzata con finalità esclusivamente illustrative ad uso didattico. Gli utilizzi consentiti nell'ambito di tale eccezione o limitazione andrebbero intesi in modo da coprire le esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa a uso didattico.

(22) L'utilizzo di opere o altri materiali nell'ambito di questa eccezione o limitazione esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico di cui alla presente direttiva dovrebbe aver luogo solo nel contesto di attività di insegnamento e apprendimento svolte sotto la responsabilità di istituti di istruzione, anche nel corso di esami o di attività di insegnamento che avvengano al di fuori dei locali degli istituti di istruzione, ad esempio in un museo, una biblioteca o un istituto di tutela del patrimonio culturale, e dovrebbe essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo di opere o altri materiali in classe o in altre sedi mediante strumenti digitali, ad esempio lavagne elettroniche o dispositivi digitali collegabili alla rete, sia l'utilizzo a distanza all'interno di un ambiente informatico sicuro, come nel contesto di corsi online o dell'accesso a materiale didattico complementare a un determinato corso. Per ambienti informatici sicuri si dovrebbero intendere gli ambienti digitali di insegnamento e di apprendimento, ai quali possono accedere unicamente il personale docente dell'istituto di istruzione e gli alunni o gli studenti iscritti a un programma di studi, in particolare mediante un'apposita procedura di autenticazione che comprenda un'autenticazione mediante password.

(23) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione o della limitazione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altri materiali. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. Gli Stati membri dovrebbero ad esempio mantenere la facoltà di disporre che l'utilizzo di opere o altri materiali rispetti i diritti morali degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori). Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione, in tutto o in

parte, alla disponibilità di licenze adeguate riguardanti almeno usi identici a quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione o della limitazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, ove le licenze coprano solo in parte gli utilizzi consentiti nell'ambito dell'eccezione o della limitazione, tutti gli altri utilizzi continuino a essere subordinati all'eccezione o alla limitazione. Gli Stati membri potrebbero, ad esempio, utilizzare tale meccanismo per dare priorità alle licenze per i materiali destinati principalmente al mercato dell'istruzione o alle licenze per gli spartiti musicali. Per evitare che la possibilità di subordinare l'applicazione dell'eccezione alla disponibilità di licenze si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione, è opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che i regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altri materiali per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso e che gli istituti interessati ne conoscano l'esistenza. Siffatti regimi di concessione delle licenze dovrebbero rispondere alle esigenze degli istituti di istruzione. Potrebbero essere inoltre sviluppati strumenti di informazione volti ad assicurare la visibilità dei vigenti regimi di concessione delle licenze. Tali regimi potrebbero essere ad esempio basati su licenze collettive o su licenze collettive estese, al fine di evitare che gli istituti di istruzione debbano negoziare individualmente con i titolari dei diritti. Per garantire la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero specificare le condizioni in base alle quali un istituto di istruzione può utilizzare opere o altri materiali protetti nell'ambito dell'eccezione e, di converso, quando dovrebbe operare nell'ambito di un regime di licenze.

(24) Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di stabilire che i titolari dei diritti percepiscano un equo compenso per gli utilizzi digitali delle loro opere o altri materiali nell'ambito dell'eccezione o limitazione di cui alla presente direttiva relativa alle finalità illustrative a uso didattico. Nel determinare il livello di equo compenso, dovrebbe essere anche tenuto debitamente conto degli obiettivi didattici degli Stati membri e del pregiudizio per i titolari dei diritti. Gli Stati membri che decidono di prevedere un equo compenso dovrebbero incoraggiare l'uso di sistemi che non creano oneri amministrativi per gli istituti di insegnamento.

(25) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale sono impegnati nella conservazione delle loro raccolte per le generazioni future. Un atto di conservazione di un'opera o altri materiali presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale potrebbe richiedere una riproduzione e, di conseguenza, rendere necessaria l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale contenuto in tali raccolte, ma creano nel contempo nuove sfide. Per poterle affrontare è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che renda possibili tali atti conservativi da parte dei suddetti istituti.

(26) L'esistenza di diversi approcci negli Stati membri riguardo agli atti di riproduzione a fini di conservazione da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale ostacola la cooperazione transfrontaliera, la condivisione dei mezzi di conservazione e la creazione di reti transfrontaliere per la conservazione di tale patrimonio nel mercato interno da parte dei suddetti istituti, e si traduce in un uso inefficiente delle risorse. Ciò può avere un impatto negativo sulla conservazione del patrimonio culturale.

(27) Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale a riprodurre a fini conservativi le opere e altri materiali presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, ad esempio, all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari o per assicurare tali opere o altri materiali. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un'opera o altri materiali e nella misura necessaria a fini di conservazione. Gli atti di riproduzione compiuti dagli istituti di tutela del patrimonio culturale a fini diversi dalla conservazione delle opere o altri materiali presenti nelle loro collezioni permanenti dovrebbero continuare a essere soggetti all'autorizzazione dei titolari dei diritti, a meno che non siano consentiti da altre eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell'Unione.

(28) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale non dispongono necessariamente dei mezzi tecnici o della competenza per procedere direttamente agli atti necessari per la conservazione delle loro collezioni, in particolare nell'ambiente digitale, ed è pertanto possibile che, a tale scopo, ricorrano all'assistenza di altri istituti culturali e di terzi. Nel quadro dell'eccezione a fini di conservazione di cui alla presente direttiva, gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero essere autorizzati ad affidarsi a terzi che agiscono per loro conto e sotto la loro responsabilità, inclusi terzi basati in altri Stati membri, per la realizzazione delle copie.

(29) Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altri materiali siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale allorché gli esemplari dell'opera o degli altri materiali siano di proprietà di tale istituto o stabilmente in suo possesso, ad esempio a seguito di un trasferimento di proprietà, di accordo di licenza, di obblighi di deposito legale o di accordi di custodia permanente.

(30) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero beneficiare di un quadro giuridico chiaro per la digitalizzazione e la diffusione, anche transfrontaliera, di opere o altri materiali considerati fuori commercio ai fini della presente direttiva. Ottenere l'autorizzazione preventiva dai singoli titolari dei diritti può però risultare molto difficile a causa delle particolari caratteristiche delle raccolte di tale tipo di opere o di altri materiali, unitamente al numero di opere e altri materiali oggetto di progetti di digitalizzazione su larga scala. Ciò può essere dovuto, ad esempio, all'età delle opere o altri materiali, al loro scarso valore commerciale o al fatto che non siano mai stati destinati ad un uso commerciale o non siano mai stati sfruttati commercialmente. È pertanto necessario prevedere misure che agevolino determinati utilizzi delle opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nelle raccolte di tali istituti.

(31) Tutti gli Stati membri dovrebbero disporre di meccanismi giuridici atti a consentire che le licenze che gli organismi di gestione collettiva pertinenti e sufficientemente rappresentativi rilasciano agli istituti di tutela del patrimonio

culturale, per determinati utilizzi di opere o altri materiali fuori commercio, si applichino anche ai diritti dei titolari che non hanno conferito un mandato al riguardo a un organismo di gestione collettiva rappresentativo. La presente direttiva dovrebbe rendere possibile che tali licenze coprano tutti gli Stati membri.

(32) Le disposizioni sulle licenze collettive di opere o altri materiali fuori commercio introdotte dalla presente direttiva potrebbero non costituire una soluzione per tutti i casi in cui gli istituti di tutela del patrimonio culturale incontrano difficoltà nell'ottenere tutte le autorizzazioni necessarie da parte dei titolari dei diritti per l'utilizzo di opere o altri materiali fuori commercio, ad esempio ove non esistano prassi di gestione collettiva dei diritti per un dato tipo di opera o altri materiali, o ove il pertinente organismo di gestione collettiva non sia sufficientemente rappresentativo per la categoria di titolari e di diritti in questione. In questi particolari casi, è opportuno che gli istituti di tutela del patrimonio culturale possano rendere disponibili online in tutti gli Stati membri, in virtù di un'eccezione o una limitazione armonizzata al diritto d'autore e ai diritti connessi, le opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nelle loro raccolte. È importante che gli utilizzi in virtù di detta eccezione o limitazione abbiano luogo solo a condizione che siano rispettate determinate condizioni, segnatamente per quanto riguarda la disponibilità di soluzioni basate sulla concessione di licenze. La mancanza di un accordo sulle condizioni della licenza non dovrebbe essere interpretato come una mancata disponibilità di soluzioni basate sulla concessione di licenze.

(33) Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo di concessione delle licenze, quale la concessione collettiva di licenze o la presunzione di rappresentanza, che essi pongono in essere per l'utilizzo di opere o altri materiali fuori commercio da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. Gli Stati membri dovrebbero inoltre disporre di flessibilità nel determinare i requisiti che gli organismi di gestione collettiva devono soddisfare affinché siano sufficientemente rappresentativi, purché si preveda che un numero significativo di titolari di diritti sul tipo di opere o altri

materiali in questione abbia conferito un mandato che consente la concessione di licenze per il tipo di utilizzo in questione. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire le norme specifiche applicabili ai casi in cui più organismi di gestione collettiva siano rappresentativi delle opere o altri materiali in questione, imponendo, ad esempio, licenze comuni o un accordo tra gli organismi interessati.

(34) Ai fini dei suddetti meccanismi di concessione delle licenze è importante istituire un sistema di gestione collettiva rigoroso ed efficace. La direttiva 2014/26/UE disciplina tale sistema e detto sistema comprende, in particolare, norme di buona governance, trasparenza e comunicazione, nonché la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo regolare, diligente e accurato.

(35) Dovrebbero essere disponibili misure di salvaguardia per tutti i titolari di diritti, ai quali dovrebbe essere data la possibilità di esimersi dall'applicare i meccanismi di concessione delle licenze e l'eccezione o la limitazione introdotte dalla presente direttiva per l'utilizzo delle opere fuori commercio o altri materiali in relazione a tutte le loro opere o altri materiali in relazione a tutte le licenze o a tutti gli utilizzi in virtù dell'eccezione o limitazione, o in relazione a opere o altri materiali particolari o in relazione a licenze o utilizzi particolari in virtù dell'eccezione o limitazione, in qualsiasi momento, prima o durante il periodo della licenza o della licenza o prima o durante gli utilizzi in virtù dell'eccezione o limitazione. Le condizioni che regolano tali meccanismi di concessione delle licenze non dovrebbero pregiudicarne la rilevanza pratica per gli istituti di tutela del patrimonio culturale. È importante che quando un titolare di diritti esclude l'applicazione di tali meccanismi o di tale eccezione o limitazione a una o più delle opere o altri materiali, gli utilizzi in corso si concludano entro un termine ragionevole e che, qualora avvengano nel quadro di una licenza collettiva, l'organismo di gestione collettiva, una volta informato, cessi di rilasciare licenze per gli utilizzi in questione. L'esclusione ad opera dei titolari dei diritti non dovrebbe incidere sui loro diritti a una remunerazione per l'utilizzo effettivo dell'opera o altri materiali in virtù della licenza.

(36) La presente direttiva non pregiudica la libertà per gli Stati membri di determinare l'attribuzione della responsabilità per quanto riguarda la conformità delle licenze delle opere o altri materiali fuori commercio, e del loro utilizzo, alle condizioni stabilite nella presente direttiva e per quanto riguarda la conformità delle parti interessate ai termini di tali licenze.

(37) Considerando la varietà delle opere e altri materiali presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze e l'eccezione o limitazione previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altri materiali, tra cui fotografie, software, fonogrammi, opere audiovisive e opere d'arte uniche, incluso ove non siano mai state disponibili in commercio. Le opere che non sono mai state in commercio possono comprendere manifesti, volantini, giornali di trincea o opere audiovisive amatoriali, ma anche opere o altri materiali mai pubblicati, senza pregiudizio degli altri vincoli giuridici applicabili, come le disposizioni nazionali in materia di diritti morali. Quando un'opera o altri materiali è disponibile in una delle sue diverse versioni, quali edizioni successive di opere letterarie e tagli alternativi di opere cinematografiche, o in una delle sue diverse manifestazioni, quali il formato digitale e il formato stampato di una stessa opera, tale opera o altri materiali non dovrebbero essere considerati fuori commercio. Viceversa, la disponibilità commerciale di adattamenti, tra cui altre versioni linguistiche o adattamenti audiovisivi di un'opera letteraria, non dovrebbe precludere la possibilità di ritenere fuori commercio un'opera o altri materiali in una data lingua. Per tener conto delle specificità dei diversi tipi di opere e altri materiali relativamente alle modalità di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilità dei meccanismi, potrebbe esser necessario introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all'applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze, ad esempio stabilendo un periodo di tempo che deve essere trascorso dalla prima disponibilità commerciale dell'opera o altri materiali. È opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di gestione collettiva quando si stabiliscono tali disposizioni e procedure.

(38) Nel determinare se un'opera o altri materiali siano fuori commercio, dovrebbe essere richiesto uno sforzo ragionevole per valutare la loro disponibilità al pubblico nei canali commerciali abituali, tenuto conto delle caratteristiche di quell'opera o altri materiali o di quell'insieme di opere o altri materiali particolare. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di determinare l'attribuzione delle responsabilità per quanto riguarda tale sforzo ragionevole. Lo sforzo ragionevole non dovrebbe essere ripetuto nel tempo, ma dovrebbe tener conto anche di eventuali dati facilmente accessibili circa la futura disponibilità delle opere o di altri materiali nei canali commerciali abituali. Dovrebbe essere richiesta una valutazione puntuale di ciascuna opera solo ove tale modo di procedere sia ritenuto ragionevole in considerazione della disponibilità di informazioni pertinenti, della probabile disponibilità a fini commerciali e del costo previsto della transazione. La verifica della disponibilità di un'opera o altri materiali dovrebbe normalmente avere luogo nello Stato membro in cui è stabilito l'istituto di tutela del patrimonio culturale, a meno che non si consideri ragionevole una verifica transfrontaliera, ad esempio in presenza di informazioni facilmente accessibili quanto al fatto che un'opera letteraria è stata pubblicata per la prima volta in una determinata versione linguistica in un altro Stato membro. In molti casi, lo status fuori commercio di un insieme di opere o altri materiali potrebbe essere determinato attraverso un meccanismo proporzionato, come il campionamento. La limitata disponibilità di un'opera o altri materiali, quale la sua disponibilità nei negozi di seconda mano, o la possibilità teorica di ottenere una licenza per un'opera o altri materiali non dovrebbero essere considerate come disponibilità al pubblico nei canali commerciali abituali.

(39) Per ragioni di cortesia internazionale, i meccanismi di concessione delle licenze e l'eccezione o limitazione di cui alla presente direttiva per la digitalizzazione e la diffusione di opere o altri materiali fuori commercio non dovrebbero applicarsi a insiemi di opere o altri materiali fuori commercio in presenza di prove che inducono a presumere che si tratti prevalentemente di opere o altri materiali di paesi terzi, a meno che l'organismo di gestione collettiva in questione sia sufficientemente rappresentativo per quel paese terzo, ad esempio attraverso un accordo di rappresentanza. Tale valutazione potrebbe essere basata sulle prove disponibili a seguito di uno sforzo ragionevole per determinare lo status fuori commercio delle opere o altri materiali, senza che sia necessario ricercare ulteriori prove. Una valutazione puntuale dell'origine delle

opere o altri materiali fuori commercio dovrebbe essere richiesta solamente se è necessaria anche per compiere lo sforzo ragionevole al fine di determinare la loro disponibilità commerciale.

(40) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di gestione collettiva parti di un contratto dovrebbero rimanere liberi di concordare l'ambito di applicazione territoriale delle licenze, inclusa la possibilità di coprire tutti gli Stati membri, il canone della licenza e gli utilizzi consentiti. Gli utilizzi oggetto di tali licenze non dovrebbero essere a fini di lucro, anche ove le copie siano distribuite da istituti di tutela del patrimonio culturale, come nel caso del materiale promozionale relativo a un'esposizione. Al tempo stesso, poiché la digitalizzazione delle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale possono comportare notevoli investimenti, nessuna licenza concessa nell'ambito del meccanismo previsto dalla presente direttiva dovrebbe impedire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di coprire i costi sia della licenza che della digitalizzazione e della diffusione delle opere o altri materiali oggetto della stessa.

(41) Alle informazioni riguardanti l'utilizzo in corso e futuro di opere e altri materiali fuori commercio fatto dagli istituti di tutela del patrimonio culturale sulla base della presente direttiva e delle disposizioni che consentono a tutti i titolari di diritti di non sottoporre a licenza o all'eccezione o limitazione le loro opere o altri materiali dovrebbe essere data adeguata pubblicità sia prima che durante l'utilizzo in base a una licenza o a un'eccezione o limitazione, a seconda dei casi. Tale pubblicità è particolarmente importante quando l'utilizzo avviene oltre frontiera nel mercato interno. È pertanto opportuno prevedere la creazione di un portale unico online accessibile al pubblico che permetta all'Unione di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico per un periodo di tempo ragionevole prima che l'utilizzo abbia luogo Tale portale dovrebbe agevolare la possibilità per i titolari dei diritti di non sottoporre a licenza o ad eccezione o limitazione le loro opere o altri materiali. A norma del regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[19], l'Ufficio dell'Unione europea

[19] *Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1).*

per la proprietà intellettuale svolge taluni compiti e attività, finanziati ricorrendo a fondi propri e miranti a facilitare e sostenere le attività delle autorità nazionali, del settore privato e delle istituzioni dell'Unione nella lotta alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la loro prevenzione. È quindi opportuno affidare a tale ufficio il compito di creare e gestire il portale che renderà disponibili le suddette informazioni. Oltre a rendere disponibili le informazioni attraverso il portale, potrebbe essere necessario adottare ulteriori misure di pubblicità adeguate, caso per caso, al fine di accrescere la consapevolezza dei titolari di diritti interessati, ad esempio attraverso l'uso di canali di comunicazione supplementari per raggiungere un pubblico più ampio. La necessità, la natura e l'ambito di applicazione geografico delle misure di pubblicità addizionali dovrebbero dipendere dalle caratteristiche delle opere e altri materiali fuori commercio interessati, dalle condizioni delle licenze o dal tipo di utilizzo sulla base dell'eccezione o limitazione e dalle prassi esistenti negli Stati membri. Le misure di pubblicità dovrebbero essere efficaci senza che sia necessario informare individualmente ciascun titolare di diritti.

(42) Al fine di assicurare che i meccanismi di concessione delle licenze stabiliti dalla presente direttiva per le opere o altri materiali fuori commercio siano pertinenti e funzionino correttamente, che i titolari di diritti godano di una protezione adeguata, che sia data corretta pubblicità alle licenze e che sia garantita la certezza giuridica riguardo alla rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e alla classificazione delle opere, gli Stati membri dovrebbero promuovere uno specifico dialogo settoriale tra le parti interessate.

(43) Le misure previste dalla presente direttiva per agevolare la concessione di licenze collettive per i diritti su opere o altri materiali fuori commercio che sono presenti in modo permanente nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero lasciare impregiudicato l'utilizzo di tali opere o altri materiali sulla base delle eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell'Unione o sulla base di altre licenze con effetto esteso, qualora la concessione di tali licenze non sia basata sullo status fuori commercio delle opere o altri materiali interessati. Tali misure dovrebbero altresì lasciare impregiudicati i meccanismi nazionali per l'utilizzo di opere o altri materiali fuori commercio basati su licenze

tra organismi di gestione collettiva e utilizzatori diversi dagli istituti di tutela del patrimonio culturale.

(44) I meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso consentono a un organismo di gestione collettiva di offrire licenze in qualità di organismo preposto alla concessione di licenze collettive per conto dei titolari di diritti, indipendentemente dal fatto che questi ultimi abbiano autorizzato o meno l'organismo ad agire in tal senso. I sistemi basati su tali meccanismi, quali la concessione di licenze collettive estese, i mandati legali o le presunzioni di rappresentanza, sono una prassi consolidata in vari Stati membri e possono essere utilizzati in diversi settori. Un quadro giuridico sul diritto d'autore efficiente che funzioni per tutte le parti implica la disponibilità di meccanismi giuridici proporzionati per la concessione di licenze per opere o altri materiali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter disporre di soluzioni che consentano agli organismi di gestione collettiva di offrire licenze che coprono potenzialmente grandi volumi di opere o altri materiali per determinati tipi di utilizzo e di distribuire i proventi derivanti da tali licenze ai titolari dei diritti, conformemente alla direttiva 2014/26/UE.

(45) Data la natura di alcuni utilizzi, insieme al numero solitamente elevato di opere o altri materiali interessati, il costo dell'operazione per l'acquisizione di diritti individuali presso ciascun titolare dei diritti interessato è proibitivo. Di conseguenza, è improbabile che, in assenza di meccanismi di concessione di licenze collettive efficaci, siano svolte tutte le operazioni necessarie in questi settori per consentire l'utilizzo di tali opere o altri materiali. La concessione di licenze collettive estese da parte degli organismi di gestione collettiva e meccanismi analoghi possono consentire la conclusione di accordi in questi settori, in cui la concessione di licenze collettive basate su un'autorizzazione dei titolari dei diritti non fornisce una soluzione esaustiva per coprire tutte le opere o altri materiali da utilizzare. Detti meccanismi integrano la gestione collettiva dei diritti basata sull'autorizzazione individuale dei titolari dei diritti, garantendo in alcuni casi la piena certezza giuridica agli utilizzatori. Allo stesso tempo, essi offrono ai titolari dei diritti la possibilità di beneficiare dell'utilizzo legittimo delle loro opere.

(46) In considerazione della crescente importanza della capacità di offrire schemi flessibili per la concessione di licenze nell'era digitale e del crescente ricorso a tali regimi, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere meccanismi di concessione di licenze che consentano agli organismi di gestione collettiva di concludere licenze, su base volontaria, indipendentemente dal fatto che tutti i titolari dei diritti abbiano autorizzato o meno l'organismo interessato ad agire in tal senso. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere e introdurre tali regimi conformemente alle loro tradizioni, prassi o circostanze nazionali, fatte salve le garanzie previste dalla presente direttiva e nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione. Tali meccanismi dovrebbero avere effetto solamente nel territorio dello Stato membro interessato, salvo disposizioni contrarie del diritto dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo che consente di estendere le licenze per le opere o altri materiali ai diritti dei titolari dei diritti che non hanno autorizzato l'organismo che conclude l'accordo, purché tale meccanismo sia conforme al diritto dell'Unione, comprese le norme sulla gestione collettiva dei diritti di cui alla direttiva 2014/26/UE. In particolare, tali meccanismi dovrebbero anche garantire che l'articolo 7 della direttiva 2014/26/UE si applichi ai titolari di diritti che non sono membri dell'organismo che conclude l'accordo. Tali meccanismi potrebbero includere la concessione di licenze collettive estese, il mandato legale e le presunzioni di rappresentanza. Le disposizioni della presente direttiva relative alla concessione di licenze collettive non dovrebbero pregiudicare l'attuale capacità degli Stati membri di applicare la gestione collettiva dei diritti obbligatoria o altri meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso, come quello di cui all'articolo 3 della direttiva 93/83/CEE del Consiglio[20].

(47) È importante che i meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso siano applicati solamente in ambiti di utilizzo ben definiti, in cui l'ottenimento dell'autorizzazione dei titolari dei diritti su base individuale è generalmente oneroso e poco pratico tanto da rendere improbabile lo svolgimento della necessaria operazione di concessione della licenza, vale a dire uno comportante una licenza che copre tutti i titolari dei diritti interessati a causa

[20] *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 (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).*

della natura dell'utilizzo o dei tipi di opere o altri materiali in questione. Tali meccanismi dovrebbero basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori per quanto riguarda il trattamento dei titolari dei diritti, compresi i titolari dei diritti che non sono membri dell'organismo di gestione collettiva. In particolare, il semplice fatto che i titolari dei diritti interessati non siano cittadini o residenti o stabiliti nello Stato membro dell'utilizzatore che richiede una licenza, non dovrebbe essere di per sé un motivo per considerare l'acquisizione dei diritti così onerosa e impraticabile da giustificare l'uso di tali meccanismi. È altrettanto importante che l'utilizzo consentito dalla licenza non incida negativamente sul valore economico dei diritti in questione e non privi i titolari di diritti di vantaggi commerciali significativi.

(48) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di misure di salvaguardia adeguate per tutelare i legittimi interessi dei titolari dei diritti che non hanno conferito mandato all'organismo che offre la licenza e che tali misure di salvaguardia si applichino in modo non discriminatorio. In modo specifico, per giustificare l'effetto esteso dei meccanismi, l'organismo dovrebbe essere sufficientemente rappresentativo, sulla base delle autorizzazioni dei titolari dei diritti, dei tipi di opere o altri materiali oggetto della licenza. Gli Stati membri dovrebbero stabilire i requisiti da soddisfare affinché tali organismi siano considerati sufficientemente rappresentativi, tenendo conto della categoria di diritti gestiti dall'organismo, della capacità dell'organismo di gestire efficacemente i diritti, del settore creativo in cui opera, e del fatto che l'organismo copra un numero significativo di titolari di diritti per il tipo di opere o altri materiali in questione, che hanno conferito un mandato che consente la concessione di licenze per il tipo di utilizzo pertinente conformemente alla direttiva 2014/26/UE. Al fine di garantire la certezza giuridica e assicurare che sia fatto affidamento sui meccanismi, gli Stati membri dovrebbero poter determinare l'attribuzione della responsabilità per quanto riguarda gli utilizzi autorizzati dall'accordo di licenza. La parità di trattamento dovrebbe essere garantita a tutti i titolari di diritti le cui opere sono sfruttate sulla base della licenza, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sulla concessione delle licenze e sulla distribuzione del compenso. Le misure di pubblicità dovrebbero essere efficaci per l'intera durata della licenza e non dovrebbero imporre un onere amministrativo sproporzionato agli utilizzatori, agli organismi di gestione collettiva o ai titolari di diritti e senza che sia necessario

informare individualmente ciascun titolare di diritti. Al fine di garantire che i titolari dei diritti possano facilmente riprendere il controllo sulle loro opere e impedire qualsiasi utilizzo delle loro opere che possa ledere i loro interessi, è essenziale che i titolari dei diritti abbiano l'effettiva possibilità di escludere l'applicazione di tali meccanismi alle loro opere o altri materiali per tutti gli utilizzi e alle opere o altri materiali, o per utilizzi specifici e alle opere o altri materiali, anche prima della conclusione di una licenza e durante il periodo di validità della licenza. In tali casi, gli eventuali utilizzi in corso dovrebbero essere interrotti entro un periodo di tempo ragionevole. Tale esclusione da parte dei titolari dei diritti non dovrebbe incidere sui loro diritti a ricevere una remunerazione per l'utilizzo effettivo dell'opera o altri materiali in base alla licenza. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter decidere che sono opportune misure supplementari per proteggere i titolari di diritti. Tali misure supplementari potrebbero includere, ad esempio, l'incoraggiamento dello scambio di informazioni tra gli organismi di gestione collettiva e altre parti interessate in tutta l'Unione per sensibilizzare su tali meccanismi e sulla possibilità per i titolari dei diritti di escludere le loro opere o altri materiali dall'applicazione di detti meccanismi.

(49) Gli Stati membri dovrebbero garantire che lo scopo e la portata di qualsiasi licenza concessa nell'ambito dei meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso, nonché i possibili utilizzi, siano sempre accuratamente e chiaramente definiti nella normativa o, se la norma di base è una disposizione generale, nelle procedure di concessione delle licenze applicate a seguito di tali disposizioni generali o nelle licenze rilasciate. La capacità di gestire una licenza nell'ambito di tali meccanismi dovrebbe essere limitata anche agli organismi di gestione collettiva che sono soggetti alla legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2014/26/UE.

(50) In considerazione delle diverse tradizioni ed esperienze in relazione ai meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso negli Stati membri e della loro applicabilità ai titolari di diritti indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro Stato membro di residenza, è importante garantire che vi sia trasparenza e dialogo a livello di Unione sul funzionamento pratico di tali meccanismi, anche per quanto riguarda l'efficacia delle misure di salvaguardia

per i titolari di diritti, l'utilizzabilità di tali meccanismi, il loro effetto sui titolari di diritti che non sono membri degli organismi di gestione collettiva o sui titolari di diritti che sono membri o che sono cittadini di un altro Stato membro o che vi risiedono, e l'impatto sulla prestazione transfrontaliera di servizi, compresa la potenziale necessità di stabilire norme per conferire a tali meccanismi effetti transfrontalieri nel mercato interno. Per garantire la trasparenza, la Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente informazioni sull'uso di tali meccanismi in conformità della presente direttiva. Gli Stati membri che hanno introdotto tali meccanismi dovrebbero pertanto informare la Commissione in merito alle disposizioni nazionali pertinenti e alla loro applicazione pratica, compresi l'ambito di applicazione e i tipi di concessione delle licenze introdotti sulla base della legislazione generale, l'entità della concessione delle licenze e gli organismi di gestione collettiva interessati. Tali informazioni dovrebbero essere discusse con gli Stati membri in seno al comitato di contatto stabilito all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE. La Commissione dovrebbe pubblicare una relazione sull'uso di tali meccanismi nell'Unione e il loro impatto sulla concessione delle licenze e sui titolari di diritti, sulla diffusione dei contenuti culturali e sulla prestazione di servizi a livello transfrontaliero nel settore della gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concorrenza.

(51) I servizi di video su richiesta sono potenzialmente in grado di svolgere un ruolo decisivo nella diffusione delle opere audiovisive in tutta l'Unione. Tuttavia, la disponibilità di tali opere, in particolare di opere europee, nei servizi di video su richiesta rimane limitata. La conclusione di accordi sullo sfruttamento online di queste opere può presentare delle difficoltà connesse a problemi relativi alla concessione delle licenze. Ad esempio potrebbero sorgere problemi se il titolare dei diritti per un dato territorio abbia un basso incentivo economico a sfruttare un'opera online e non conceda una licenza o trattiene i diritti online, il che può rendere indisponibili opere audiovisive nei servizi di video su richiesta. Altri problemi potrebbero essere connessi alle finestre di distribuzione.

(52) Per agevolare la concessione di licenze ai servizi di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, agli Stati membri dovrebbe essere imposto di istituire un meccanismo negoziale che permetta alle parti disposte a concludere un accordo di avvalersi dell'assistenza di un organo imparziale o di

uno o più mediatori. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter istituire un nuovo organo o ricorrere a un organo esistente che soddisfi le condizioni stabilite dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter designare uno o più organi competenti o mediatori. L'organo o i mediatori dovrebbero riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale esterna imparziale. Qualora un negoziato coinvolga parti provenienti da Stati membri diversi, esse dovrebbero concordare preventivamente lo Stato membro competente nel caso in cui decidessero di ricorrere al meccanismo negoziale. L'organo o i mediatori potrebbero incontrarsi con le parti per agevolare l'avvio dei negoziati o nel corso dei negoziati per facilitare la conclusione di un accordo. La partecipazione al meccanismo negoziale e la successiva conclusione di accordi dovrebbero essere volontarie e non dovrebbero pregiudicare la libertà contrattuale delle parti. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di definire lo specifico funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell'assistenza per i negoziati e la ripartizione dei costi, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l'efficienza del meccanismo negoziale. Senza che ciò costituisca un obbligo per gli Stati membri, essi dovrebbero incoraggiare il dialogo tra gli organismi rappresentativi.

(53) La scadenza della durata di protezione di un'opera comporta l'entrata di tale opera nel dominio pubblico e la scadenza dei diritti che il diritto d'autore dell'Unione conferisce a tale opera. Nel settore delle arti visive, la circolazione di riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico favorisce l'accesso alla cultura e la sua promozione e l'accesso al patrimonio culturale). Nell'ambiente digitale, la protezione di tali riproduzioni attraverso il diritto d'autore o diritti connessi è incompatibile con la scadenza della protezione del diritto d'autore delle opere. Inoltre, le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore che disciplinano la protezione di tali riproduzioni causano incertezza giuridica e incidono sulla diffusione transfrontaliera delle opere delle arti visive di dominio pubblico. Alcune riproduzioni di opere delle arti visive di dominio pubblico non dovrebbero pertanto essere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi. Tutto ciò non dovrebbe impedire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di vendere riproduzioni, come ad esempio le cartoline.

(54) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. L'ampia disponibilità di pubblicazioni di carattere giornalistico online ha comportato la nascita di nuovi servizi online, come gli aggregatori di notizie o i servizi di monitoraggio dei media, per i quali il riutilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico costituisce una parte importante dei loro modelli di business e una fonte di introiti. Gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni ai prestatori di questo tipo di servizi, redendo ancora più difficile per loro recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nelle pubblicazioni di carattere giornalistico riguardo agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.

(55) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria e favorire in tal modo la disponibilità di informazioni affidabili. È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, che lasci impregiudicate le vigenti norme sul diritto d'autore nell'ordinamento dell'Unione applicabili agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti, anche ove tali utenti condividano pubblicazioni di carattere giornalistico online. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico da editori stabiliti in uno Stato membro nell'ambito di utilizzi digitali da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio[21]. La tutela giuridica per le pubblicazioni di carattere giornalistico prevista dalla

[21] *Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).*

presente direttiva dovrebbe andare a beneficio degli editori stabiliti in uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione. Il concetto di editore di pubblicazioni di carattere giornalistico dovrebbe essere inteso nel senso che comprende i prestatori di servizi, quali gli editori di testate giornalistiche o le agenzie di stampa, quando pubblicano pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva.

(56) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso copra pubblicazioni di tipo giornalistico pubblicate su qualunque mezzo di comunicazione, anche su supporto cartaceo, nel contesto di un'attività economica che costituisce una prestazione di servizi a norma del diritto dell'Unione. Tra le pubblicazioni di carattere giornalistico che dovrebbero rientrare nel concetto figurano, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico, incluse le riviste acquistate in abbonamento, e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni di carattere giornalistico contengono principalmente opere letterarie ma includono sempre più spesso altri tipi di opere e altri materiali, in particolare fotografie e video. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Questa tutela non dovrebbe applicarsi nemmeno ai siti web, come i blog, che forniscono informazioni nell'ambito di un'attività che non viene svolta sull'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi, come ad esempio un editore di testate giornalistiche.

(57) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione. I diritti concessi agli editori di giornali non dovrebbero essere estesi ai collegamenti ipertestuali, né ai semplici fatti riportati nei giornali. I diritti concessi agli editori di giornali a norma della presente direttiva dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui

l'eccezione in caso di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

(58) L'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione può consistere nell'utilizzo di intere pubblicazioni o di interi articoli, ma anche di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico. Anche l'utilizzo di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico ha acquisito una rilevanza economica. Al tempo stesso, l'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione non compromette necessariamente gli investimenti effettuati dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico nella produzione di contenuti. È pertanto opportuno prevedere che l'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico non rientri nell'ambito dei diritti previsti dalla presente direttiva. Tenuto conto della forte aggregazione e dell'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, è importante che l'esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva.

(59) La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altri materiali inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altri materiali in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti o contro altri utilizzatori autorizzati delle stesse opere o di altri materiali. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall'altro. Gli autori le cui opere siano incorporate in una pubblicazione di carattere giornalistico hanno diritto a una quota adeguata dei proventi che gli editori di giornali ricevono per gli utilizzi delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la normativa

nazionale in materia di proprietà o di esercizio dei diritti nell'ambito dei contratti di lavoro, a condizione che tale normativa sia conforme al diritto dell'Unione.

(60) Gli editori - di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche e pubblicazioni musicali - operano spesso sulla base del trasferimento dei diritti dell'autore mediante accordi contrattuali o norme di legge. In quest'ottica realizzano un investimento ai fini dello sfruttamento delle opere contenute nelle loro pubblicazioni e, in alcuni casi, possono registrare minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia, inclusi i corrispondenti sistemi nazionali per la reprografia negli Stati membri, o nell'ambito di sistemi di prestito da parte di istituzioni pubbliche. In vari Stati membri il compenso per gli utilizzi nell'ambito di tali eccezioni o limitazioni è ripartito tra gli autori e gli editori. Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate, la presente direttiva consente agli Stati membri che dispongono di regimi per la ripartizione dei compensi tra gli autori e gli editori di mantenerli. Ciò è particolarmente importante per gli Stati membri che disponevano di tali meccanismi per la ripartizione dei compensi prima del 12 novembre 2015, sebbene in altri Stati membri i compensi non siano ripartiti e spettino unicamente agli autori in conformità delle politiche culturali nazionali. La presente direttiva dovrebbe applicarsi in modo non discriminatorio a tutti gli Stati membri, ma dovrebbe rispettare le tradizioni in questo settore e non obbligare gli Stati membri che attualmente non dispongono di tali regimi di ripartizione dei compensi a introdurli. La direttiva non dovrebbe incidere sugli accordi esistenti o futuri negli Stati membri in materia di remunerazione nel contesto del prestito pubblico. Essa dovrebbe inoltre lasciare salve le disposizioni nazionali relative alla gestione dei diritti e ai diritti alla remunerazione, a condizione che siano conformi al diritto dell'Unione. Tutti gli Stati membri dovrebbero poter stabilire, ma non essere obbligati a farlo, che, quando un autore trasferisce i suoi diritti o li concede in licenza a un editore ovvero contribuisce altrimenti con le sue opere a una data pubblicazione ed è previsto un sistema di compenso per il pregiudizio causato loro da un'eccezione o limitazione, anche attraverso organismi di gestione collettiva che rappresentano congiuntamente autori ed editori, l'editore ha diritto a una quota di tale compenso. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di determinare come gli editori debbano giustificare la loro richiesta di compenso o remunerazione e di stabilire le condizioni relative alla ripartizione di

tale compenso o remunerazione tra gli autori e gli editori conformemente ai rispettivi sistemi nazionali.

(61) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi di condivisione di contenuti online che danno accesso a una grande quantità di contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti sono diventati una delle principali fonti di accesso ai contenuti online. I servizi online permettono un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrono al settore culturale e creativo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli di business. Tuttavia, pur consentendo la varietà e l'accessibilità dei contenuti, essi creano anche problemi quando vengono caricati contenuti protetti dal diritto d'autore senza il previo consenso dei titolari dei diritti. Sussiste incertezza giuridica circa il fatto che i fornitori di tali servizi effettuino atti rilevanti per il diritto d'autore e debbano ottenere l'autorizzazione dei titolari dei diritti per il contenuto caricato dai loro utenti che non detengono i pertinenti diritti per il contenuto caricato, fatta salva l'applicazione delle eccezioni e delle limitazioni previste dal diritto dell'Unione. Tale incertezza incide sulla capacità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, le loro opere e altri materiali siano utilizzati, nonché sulla loro capacità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo. È quindi importante promuovere lo sviluppo del mercato della concessione delle licenze tra i titolari di diritti e i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. Tali accordi di licenza dovrebbero essere equi e mantenere un equilibrio ragionevole tra entrambe le parti. I titolari dei diritti dovrebbero ricevere un compenso adeguato per l'utilizzo delle loro opere o di altri materiali. Tuttavia, poiché tali disposizioni non dovrebbero incidere sulla libertà contrattuale, i titolari dei diritti non dovrebbero essere obbligati a rilasciare un'autorizzazione o a concludere accordi di licenza.

(62) 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 e del Consiglio[22], 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.

(63) L'accertamento relativo al fatto che un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online memorizzi e dia accesso a una grande quantità di contenuti protetti dal diritto d'autore dovrebbe essere effettuata caso per caso e dovrebbe tener conto di una combinazione di elementi, come l'utenza del servizio e il numero di file di contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utilizzatori del servizio.

(64) È opportuno chiarire nella presente direttiva che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online effettuano un atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico quando danno l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai loro utenti.

[22] *Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).*

Di conseguenza, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero ottenere l'autorizzazione, anche attraverso un accordo di licenza, dai relativi titolari di diritti. Ciò non pregiudica il concetto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico in altri ambiti del diritto dell'Unione, né l'eventuale applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE ad altri prestatori di servizi che utilizzano contenuti protetti dal diritto d'autore.

(65) Quando i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili di atti di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE non dovrebbe applicarsi alla responsabilità derivante dalle disposizioni della presente direttiva sull'utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE a tali prestatori di servizi per scopi che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(66) Tenuto conto del fatto che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online danno accesso a contenuti che non sono caricati da loro stessi bensì dai loro utenti, è opportuno prevedere un meccanismo specifico di responsabilità ai fini della presente direttiva per i casi in cui non sia stata concessa alcuna autorizzazione. Ciò non dovrebbe pregiudicare i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale per i casi diversi dalla responsabilità per violazioni del diritto d'autore e la possibilità per i tribunali o le autorità amministrative nazionali di emettere ingiunzioni conformemente al diritto dell'Unione. In particolare, il regime specifico applicabile ai nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online con un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR, il cui numero medio di visitatori unici al mese nell'Unione non supera i 5 milioni, non dovrebbe incidere sulla disponibilità di mezzi di ricorso a norma del diritto dell'Unione e nazionale. Qualora non sia stata concessa alcuna autorizzazione ai prestatori di servizi, questi ultimi dovrebbero compiere i massimi sforzi, nel rispetto di elevati standard di diligenza professionale di settore, per evitare che nei loro servizi siano disponibili opere e altri materiali non autorizzati, come indicato dai titolari dei diritti interessati. A tal fine i titolari dei

diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi le informazioni pertinenti e necessarie tenendo conto, tra l'altro, delle dimensioni dei titolari dei diritti e della tipologia di opera e degli altri materiali. Le misure adottate dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in cooperazione con i titolari dei diritti non dovrebbero impedire la disponibilità di contenuti che non violano il diritto d'autore, comprese opere o altri materiali il cui utilizzo è oggetto di un accordo di licenza, o da un'eccezione o limitazione al diritto d'autore e ai diritti connessi. Le misure adottate da tali prestatori di servizi non dovrebbero pertanto pregiudicare gli utenti che utilizzano i servizi di condivisione di contenuti online al fine di caricare e accedere legalmente alle informazioni su tali servizi. Inoltre, gli obblighi di cui alla presente direttiva non dovrebbero indurre gli Stati membri a imporre un obbligo generale di sorveglianza. Nel valutare se un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ha compiuto i massimi sforzi nel rispetto di elevati standard di diligenza professionale di settore, occorre considerare se il prestatore di servizi abbia adottato tutte le misure che un operatore diligente adotterebbe per ottenere il risultato di impedire la disponibilità di opere o altri materiali non autorizzati sul suo sito web, tenendo conto delle migliori pratiche del settore e dell'efficacia delle misure adottate alla luce di tutti i fattori e sviluppi pertinenti, nonché del principio di proporzionalità. Ai fini di tale valutazione, occorre prendere in considerazione una serie di elementi, quali le dimensioni del servizio, l'evoluzione dello stato dell'arte dei mezzi esistenti, compresi i potenziali sviluppi futuri, per evitare la disponibilità di diversi tipi di contenuti e il costo di tali mezzi per i servizi. Mezzi diversi per evitare la disponibilità di contenuti non autorizzati protetti dal diritto d'autore potrebbero essere appropriati e proporzionati a seconda del tipo di contenuto e non è pertanto da escludersi che in alcuni casi la disponibilità dei contenuti non autorizzati possano essere evitati solo previa notifica dei titolari dei diritti. Qualsiasi misura adottata dai prestatori di servizi dovrebbe essere efficace rispetto agli obiettivi perseguiti, ma non dovrebbero andare oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di evitare e interrompere la disponibilità di opere e altri materiali non autorizzati. Se opere e altri materiali non autorizzati diventano disponibili sebbene siano stati compiuti i massimi sforzi in cooperazione con i titolari dei diritti, come richiesto dalla presente direttiva, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero essere responsabili in relazione alle opere e ad altri materiali specifici per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti, a meno che tali prestatori non dimostrino di aver compiuto i massimi sforzi nel rispetto di

elevati standard di diligenza professionale di settore. Inoltre, qualora siano stati resi disponibili nei servizi di condivisione di contenuti online opere o altri materiali specifici non autorizzati, anche a prescindere dal fatto che siano stati compiuti i massimi sforzi e dal fatto che i titolari dei diritti abbiano messo a disposizione in anticipo le informazioni pertinenti e necessarie, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero essere responsabili per atti di comunicazione al pubblico non autorizzati di opere o altri materiali, quando, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata, non agiscono tempestivamente per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere e o altri materiali oggetto di segnalazione. Inoltre, tali prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero essere responsabili anche se non riescono a dimostrare di aver compiuto i massimi sforzi per impedire in futuro il caricamento di specifiche opere non autorizzate, sulla base delle informazioni pertinenti e necessarie fornite a tal fine dai titolari dei diritti. Quando i titolari dei diritti non forniscono ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online le informazioni pertinenti e necessarie sulle loro opere specifiche o altri materiali o quando i titolari dei diritti non hanno fornito alcuna notifica relativa alla disabilitazione dell'accesso o alla rimozione di specifiche opere o altri materiali non autorizzati e, di conseguenza, tali prestatori di servizi non possono compiere i massimi sforzi per evitare che sui loro servizi siano disponibili contenuti non autorizzati nel rispetto di elevati standard di diligenza professionale di settore, tali prestatori di servizi non dovrebbero essere responsabili di atti di comunicazione al pubblico non autorizzati o di messa a disposizione del pubblico di tali opere o altri materiali non identificati.

(67) Analogamente a quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/26/UE, la presente direttiva stabilisce disposizioni relativamente a nuovi servizi online. Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono intese a tener conto del caso specifico delle imprese start-up che operano tramite il caricamento degli utenti per sviluppare nuovi modelli di business. Il regime derogatorio applicabile ai nuovi prestatori di servizi con un fatturato e un pubblico ridotti dovrebbe andare a vantaggio delle imprese effettivamente nuove e dovrebbe pertanto cessare di applicarsi tre anni dopo la prima disponibilità online dei loro servizi nell'Unione. Questo regime non dovrebbe essere abusato tramite accordi finalizzati ad estenderne i benefici oltre i primi tre anni. In particolare, esso non dovrebbe applicarsi ai servizi nuovamente creati o ai servizi

forniti sotto una nuova denominazione, ma che svolgono l'attività di un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online già esistente che non potrebbe beneficiare o non potrebbe più beneficiare di questo regime.

(68) I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero assicurare la trasparenza nei confronti dei titolari dei diritti in relazione alle misure adottate nel contesto della cooperazione. Dal momento che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online potrebbero intraprendere varie azioni, essi dovrebbero fornire ai titolari dei diritti, su loro richiesta, informazioni adeguate sul tipo di azioni intraprese e sulla modalità di attuazione. Tali informazioni dovrebbero essere sufficientemente precise da assicurare un adeguato grado di trasparenza ai titolari dei diritti, senza pregiudicare i segreti commerciali dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. I prestatori di servizi non dovrebbero tuttavia essere tenuti a fornire ai titolari dei diritti informazioni dettagliate e individualizzate in relazione a ciascuna opera o altri materiali identificato. Ciò non dovrebbe ostare ad accordi contrattuali, che potrebbero contenere disposizioni più specifiche sulle informazioni che devono essere fornite nell'ipotesi in cui siano conclusi accordi tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti.

(69) Se i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ottengono autorizzazioni, anche mediante accordi di licenza, per l'utilizzo nel loro servizio di contenuti caricati dagli utenti del servizio, tali autorizzazioni dovrebbero altresì includere gli atti rilevanti per il diritto d'autore relativi ai contenuti caricati dagli utenti nell'ambito dell'autorizzazione concessa ai prestatori di servizi, ma solo nei casi in cui tali utenti agiscono con finalità non commerciali, quali la condivisione dei loro contenuti senza scopo di lucro, o quando i proventi generati dai contenuti caricati non sono significativi in relazione agli atti rilevanti per il diritto d'autore degli utenti oggetto di tali autorizzazioni. Se i titolari dei diritti hanno espressamente autorizzato gli utenti a caricare e mettere a disposizione opere o altri materiali su un servizio di condivisione di contenuti online, l'atto di comunicazione al pubblico del prestatore di servizi è autorizzato nell'ambito dell'autorizzazione concessa dal titolare dei diritti. Tuttavia i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non dovrebbero poter beneficiare della

presunzione che i loro utenti possano lecitamente disporre di tutti i diritti rilevanti.

(70) Le misure adottate dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in cooperazione con i titolari dei diritti non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, in particolare quelle intese a garantire la libertà di espressione degli utenti. Gli utenti dovrebbero avere la possibilità di caricare e mettere a disposizione contenuti creati dagli utenti per le specifiche finalità di citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o pastiche. Ciò è particolarmente importante al fine di raggiungere un equilibrio tra i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare la libertà di espressione e la libertà delle arti, e il diritto di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale. Le suddette eccezioni e limitazioni dovrebbero pertanto essere obbligatorie onde garantire che gli utenti beneficino di una tutela uniforme nell'Unione. È importante assicurare che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online offrano un efficace meccanismo di reclamo e ricorso per sostenere l'utilizzo per tali specifiche finalità. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero anche istituire meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci che consentano agli utenti di contestare le misure adottate in relazione ai contenuti da essi caricati, in particolare nei casi in cui potrebbero beneficiare di un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore in relazione a contenuti caricati per i quali è stato disabilitato l'accesso o che sono stati rimossi. Tutti i reclami presentati nell'ambito di tali meccanismi dovrebbero essere trattati senza indebito ritardo ed essere soggetti a verifica umana. Qualora i titolari dei diritti chiedano ai fornitori di servizi di prendere provvedimenti nei confronti di contenuti caricati dagli utenti, ad esempio disabilitando l'accesso o rimuovendo i contenuti caricati, tali titolari dei diritti dovrebbero giustificare debitamente la loro richiesta. Inoltre, la cooperazione non dovrebbe comportare l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei loro dati personali, salvo conformemente alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[23]e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[24]. Gli Stati membri

[23] *Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).*

[24] *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che*

dovrebbero altresì garantire che gli utenti abbiano accesso a meccanismi di ricorso extragiudiziale per la risoluzione delle controversie. Tali meccanismi dovrebbero consentire la risoluzione imparziale delle controversie. Gli utenti dovrebbero inoltre avere accesso a un giudice o un'altra autorità giudiziaria competente per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore e ai diritti connessi.

(71) Appena possibile dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe organizzare dialoghi tra i portatori di interessi nell'ottica di assicurare un'applicazione uniforme dell'obbligo di cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti e stabilire le migliori prassi rispetto agli standard di diligenza professionale di settore. A tal fine la Commissione dovrebbe consultare i rispettivi portatori di interessi, tra cui le organizzazioni di utenti e i fornitori di tecnologie, e tenere conto dell'evoluzione del mercato. Le organizzazioni di utenti dovrebbero altresì avere accesso alle informazioni sulle azioni intraprese dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai fini della gestione dei contenuti online.

(72) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si trovano tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole quando concedono una licenza o trasferiscono i loro diritti, anche attraverso le proprie società, ai fini dello sfruttamento in cambio di una remunerazione, e tali persone fisiche necessitano della protezione prevista dalla presente direttiva per poter beneficiare appieno dei diritti, armonizzati a norma del diritto dell'Unione. Tale necessità di protezione non sussiste nei casi in cui la controparte contrattuale agisce in qualità di utente finale e non sfrutta l'opera o l'esecuzione in sé, il che potrebbe, ad esempio, verificarsi nel caso di alcuni contratti di lavoro.

(73) La remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbe essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) all'opera o altri materiali nel suo complesso come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

mercato o lo sfruttamento effettivo dell'opera. Un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la norma. Gli Stati membri dovrebbero avere la libertà, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, di definire casi specifici per il ricorso ai pagamenti forfettari. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare il principio della remunerazione adeguata e proporzionata attraverso diversi meccanismi esistenti o di nuova introduzione, che potrebbero includere la contrattazione collettiva e altri meccanismi, a condizione che siano in linea con il diritto dell'Unione applicabile.

(74) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti che sono armonizzati a norma del diritto dell'Unione. È il caso, in particolare, delle persone fisiche che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti ai fini dello sfruttamento in cambio di una remunerazione. Tale necessità non sussiste se lo sfruttamento è cessato o se l'autore o l'artista (interprete o esecutore) ha concesso una licenza al pubblico senza ottenere in cambio una remunerazione.

(75) Essendo tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare il perdurante valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. La condivisione di informazioni adeguate e accurate da parte delle controparti contrattuali o degli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione. Tali informazioni dovrebbero essere: aggiornate, nell'ottica di consentire l'accesso a dati recenti; pertinenti per lo sfruttamento dell'opera o dell'esecuzione; complete, in modo da includere tutte le pertinenti fonti di proventi, inclusi se del caso i proventi derivanti dal merchandising. Per l'intera durata dello sfruttamento, le controparti contrattuali degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero fornire le informazioni a loro disposizione su tutte le modalità di sfruttamento e su tutti i proventi a livello mondiale, con una cadenza adeguata al settore pertinente non inferiore a una volta all'anno. Le informazioni dovrebbero essere fornite in modo comprensibile agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) e dovrebbero

consentire l'effettiva quantificazione del valore economico dei diritti in questione. L'obbligo di trasparenza dovrebbe tuttavia applicarsi soltanto nel caso dei diritti di pertinenza del diritto d'autore. Il trattamento dei dati personali, tra cui le informazioni di contatto e le informazioni sulla remunerazione, che sono necessari per tenere informati gli autori e gli artisti in merito allo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni, dovrebbe essere effettuato in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679.

(76) Nell'ottica di garantire che le informazioni relative allo sfruttamento siano debitamente fornite agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) anche nei casi in cui i loro diritti siano stati concessi in sublicenza ad altre parti ai fini dello sfruttamento, la presente direttiva prevede che, nei casi in cui la prima controparte contrattuale abbia fornito le informazioni di cui dispone ma tali informazioni non sono sufficienti per quantificare il valore economico dei loro diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) possono chiedere ulteriori informazioni pertinenti in relazione allo sfruttamento dei loro diritti. Tale richiesta dovrebbe essere fatta direttamente ai sublicenziatari o attraverso le controparti contrattuali degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori). Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) e le loro controparti contrattuali dovrebbero poter decidere di mantenere riservate le informazioni condivise, ma gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero sempre poter utilizzare tali informazioni al fine di esercitare i propri diritti a norma della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, conformemente al diritto dell'Unione, di stabilire misure ulteriori tramite disposizioni nazionali per garantire la trasparenza agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori).

(77) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, ad esempio del settore della musica, del settore audiovisivo e del settore dell'editoria, e tutti i portatori di interessi dovrebbero partecipare alle decisioni relative a tali obblighi settoriali specifici. Ove pertinente, si dovrebbe altresì tenere conto dell'importanza del contributo degli autori o degli artisti (interpreti o esecutori) rispetto al complesso dell'opera o esecuzione. Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva affinché i portatori di interessi raggiungano un accordo sulla

trasparenza. Tali accordi dovrebbero assicurare agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) un livello di trasparenza uguale o più elevato rispetto ai requisiti minimi previsti dalla presente direttiva. Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti all'obbligo di trasparenza. Non dovrebbe essere necessario applicare l'obbligo di trasparenza agli accordi conclusi tra i titolari dei diritti e gli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti o altre entità soggette alle norme nazionali recanti attuazione della direttiva 2014/26/UE, in quanto tali organismi o entità vi sono già soggetti in virtù dell'articolo 18 della direttiva 2014/26/UE. L'articolo 18 della direttiva 2014/26/UE si applica agli organismi che gestiscono i diritti d'autore o i diritti connessi per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari. Tuttavia gli accordi negoziati singolarmente conclusi tra i titolari dei diritti e quelli delle loro controparti contrattuali che agiscono nel proprio interesse dovrebbero essere soggetti all'obbligo di trasparenza di cui alla presente direttiva.

(78) Alcuni contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell'Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche opportunità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa nel caso in cui il valore economico dei diritti risulti essere notevolmente superiore a quanto inizialmente stimato. Di conseguenza, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti diventi chiaramente sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi generati dal successivo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione da parte della controparte contrattuale dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore). Per accertare se la remunerazione sia sproporzionatamente bassa, dovrebbero essere presi in considerazione tutti i pertinenti proventi del caso, inclusi ove opportuno quelli derivanti dal merchandising. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, incluso il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore), delle specificità e delle prassi in materia di remunerazione dei diversi settori di contenuti come pure del fatto che il contratto si basi o meno su un contratto collettivo. I rappresentanti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) debitamente autorizzati in conformità del diritto nazionale, in linea con il diritto dell'Unione,

dovrebbero poter fornire assistenza a uno o più autori o artisti (interpreti o esecutori) in relazione alle richieste di adeguamento dei contratti, tenendo altresì conto degli interessi di altri autori o artisti (interpreti o esecutori), se del caso. Tali rappresentanti dovrebbero proteggere l'identità degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) rappresentati quanto più a lungo possibile. Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere il diritto di adire il giudice o altra autorità competente. Tale meccanismo non dovrebbe applicarsi ai contratti conclusi dalle entità di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della direttiva 2014/26/UE o da altre entità soggette alle norme nazionali recanti attuazione della direttiva 2014/26/UE.

(79) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) o dei loro rappresentanti relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale. A tal fine gli Stati membri dovrebbero poter istituire un nuovo organo o meccanismo oppure ricorrere a un organo o meccanismo esistente che soddisfi le condizioni stabilite dalla presente direttiva, a prescindere dal fatto che tali organi o meccanismi facciano capo al settore interessato o siano pubblici, anche quale parte del sistema giudiziario nazionale. Gli Stati membri dovrebbero disporre di flessibilità nel decidere le modalità di ripartizione dei costi della procedura di risoluzione delle controversie. Tale procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie non dovrebbe pregiudicare il diritto delle parti di affermare e difendere i loro diritti presentando ricorso dinanzi a un tribunale.

(80) Quando concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si aspettano che le loro opere o esecuzioni vengano sfruttate. Tuttavia, potrebbe accadere che le opere o esecuzioni concesse in licenza o trasferite non vengano affatto sfruttate. Se tali diritti sono stati trasferiti su base esclusiva, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) non possono rivolgersi a un altro partner affinché le loro opere o esecuzioni vengano sfruttate. In tal caso, e dopo un lasso di tempo ragionevole, gli autori e gli artisti

(interpreti o esecutori) dovrebbero potersi avvalere di un meccanismo di revoca dei diritti che consenta loro di trasferire o concedere in licenza ad un'altra persona i loro diritti. Dato che lo sfruttamento di opere o esecuzioni altri materiali può variare a seconda dei settori, si potrebbero stabilire disposizioni specifiche a livello nazionale al fine di tenere conto delle specificità dei diversi settori, ad esempio il settore audiovisivo, o delle opere o esecuzioni, in particolare fissando i termini temporali per l'esercizio del diritto di revoca. Al fine di tutelare i legittimi interessi dei licenziatari e dei cessionari dei diritti e di evitare abusi, e tenendo presente che è necessario un determinato periodo di tempo prima che un'opera o un'esecuzione venga effettivamente sfruttata, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero poter esercitare il diritto di revoca in conformità di taluni requisiti procedurali e solo dopo un certo periodo di tempo dalla conclusione dell'accordo di licenza o dell'accordo di trasferimento. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito disciplinare l'esercizio del diritto di revoca nel caso di opere o esecuzioni che interessano più di un di autore o artista (interprete o esecutore), tenendo conto dell'importanza dei singoli contributi.

(81) Le disposizioni relative alla trasparenza, ai meccanismi di adeguamento contrattuale e alla procedure di risoluzione alternativa delle controversie stabilite nella presente direttiva dovrebbero essere vincolanti e le parti non dovrebbero avere la possibilità di derogare alle stesse, siano esse incluse nei contratti tra gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) e le loro controparti contrattuali o negli accordi conclusi da tali controparti con terzi, ad esempio accordi di non divulgazione. Dovrebbe pertanto applicarsi l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[25] in virtù del quale, qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta della legge applicabile, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni relative alla trasparenza, ai meccanismi di adeguamento contrattuale e alla procedure di risoluzione alternativa delle controversie stabilite nella presente direttiva, come applicate nello Stato membro del foro.

[25] *Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).*

(82) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata in modo da impedire ai titolari di diritti esclusivi ai sensi del diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore di autorizzare l'uso a titolo gratuito delle loro opere o altri materiali, tra l'altro per mezzo di licenze non esclusive gratuite a vantaggio di tutti gli utilizzatori.

(83) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente l'aggiornamento di alcuni aspetti del quadro giuridico dell'Unione relativo al diritto d'autore per tener conto degli sviluppi tecnologici e dei nuovi canali di distribuzione dei contenuti protetti nel mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata, degli effetti e della dimensione transfrontaliera, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(84) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta. Di conseguenza essa andrebbe interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi.

(85) Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta e deve essere conforme alla direttiva 2002/58/CE e al regolamento (UE) 2016/679.

(86) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi[26], gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle

[26] *GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.*

loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. 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.

2. Salvo i casi di cui all'articolo 24, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «organismo di ricerca»: un'università, comprese le relative biblioteche, un istituto di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività didattiche che includano altresì attività di ricerca scientifica:

a) senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili nella propria attività di ricerca scientifica, o b) con una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro, in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati da detta ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo;

2) «estrazione di testo e di dati» (text and data mining): 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;

3) «istituto di tutela del patrimonio culturale»: una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro;

4) «pubblicazione di carattere giornalistico»: un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico ma che può includere anche altre opere o altri materiali, e che:

a) costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico;

b) ha lo scopo di fornire al pubblico informazioni su notizie o altri argomenti; e

c) è pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi.

Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non sono pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva;

5) «servizio della società dell'informazione»: un servizio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

6) «prestatore di servizi di condivisione di contenuti online»: un prestatore di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro.

I prestatori di servizi quali le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo di e condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, i mercati online, i servizi cloud da impresa a impresa e i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale non sono prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva.

TITOLO II

MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO

Articolo 3

Estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell'estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi hanno legalmente accesso.

2. Le copie di opere o altri materiali realizzate in conformità del paragrafo 1 sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate per scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca.

3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altri materiali. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti, gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione dell'obbligo e delle misure di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 4

Eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e di dati

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati.

2. Le riproduzioni e le estrazioni effettuate a norma del paragrafo 1 possono essere conservate per il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati.

3. L'eccezione o la limitazione di cui al paragrafo 1 si applica a condizione che l'utilizzo delle opere e di altri materiali di cui a tale paragrafo non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti in modo appropriato, ad esempio attraverso strumenti che consentano lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online.

4. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione dell'articolo 3 della presente direttiva.

Articolo 5

Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché tale utilizzo:

a) avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto; e

b) sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile.

2. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione o limitazione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi o non si applichi per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione.

Gli Stati membri che decidono di avvalersi del primo comma del presente paragrafo adottano le misure necessarie a garantire che le licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano adeguatamente disponibili e visibili per gli istituti di istruzione.

3. L'utilizzo di opere e altri materiali per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite ambienti elettronici sicuri effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale, adottate a norma del presente articolo, è considerato avente luogo esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.

4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per i titolari dei diritti per l'utilizzo delle loro opere o altri materiali a norma del paragrafo 1.

Articolo 6

Conservazione del patrimonio culturale

Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione di detta opera o altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione.

Articolo 7

Disposizioni comuni

1. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con le eccezioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 è inapplicabile.

2. L'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29/CE si applica alle eccezioni e alle limitazioni di cui al presente titolo. L'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applica agli articoli da 3 a 6 della presente direttiva.

TITOLO III

MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI

CAPO 1

Opere fuori commercio e altri materiali

Articolo 8

Utilizzo di opere fuori commercio e di altri materiali da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale

1. Gli Stati membri dispongono che un organismo di gestione collettiva, conformemente ai mandati ad esso conferiti dai titolari di diritti, possa concludere un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, indipendentemente dal fatto che tutti i titolari dei diritti oggetto della licenza abbiano o meno conferito un mandato all'organismo di gestione collettiva, a condizione che:

a) l'organismo di gestione collettiva, sulla base dei suoi mandati, sia sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opere o altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza; e

b) sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti per quanto concerne le condizioni della licenza.

2. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 4, paragrafo 1,

della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione, a fini non commerciali, opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella loro raccolta, a condizione che:

a) sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso di impossibilità; e b) tali opere o altri materiali siano messi a disposizione su siti web non commerciali.

3. Gli Stati membri dispongono che l'eccezione o la limitazione di cui al paragrafo 2 si applichino solo ai tipi di opere o altri materiali per i quali non esistono organismi di gestione collettiva che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

4. Gli Stati membri dispongono che tutti i titolari dei diritti possano, in qualunque momento e in modo semplice ed efficace, escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui al paragrafo 1 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2, in casi generali o specifici, ivi compreso dopo la conclusione di una licenza o l'inizio dell'utilizzo interessato.

5. Un'opera o altri materiali è da considerarsi fuori commercio quando si può supporre in buona fede che l'intera opera o altri materiali non sia disponibile al pubblico attraverso i consueti canali commerciali dopo aver effettuato uno sforzo ragionevole per determinare se sia disponibile al pubblico.

Gli Stati membri possono stabilire requisiti specifici, quali una data limite, per determinare se un'opera e altri materiali possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 o utilizzati in virtù dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2. Tali requisiti non vanno al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludono la possibilità di ritenere fuori commercio un insieme di opere o altri materiali nel suo complesso allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altri materiali.

6. Gli Stati membri provvedono a che le licenze di cui al paragrafo 1 siano richieste da un organismo di gestione collettiva rappresentativo per lo Stato membro in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale.

7. Il presente articolo non si applica agli insiemi di opere o altri materiali fuori commercio se, sulla base dello sforzo ragionevole di cui al paragrafo 5, vi sono prove del fatto che tali insiemi sono prevalentemente composti da:

a) opere o altri materiali diversi dalle opere cinematografiche o audiovisive, pubblicati per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, trasmessi per la prima volta in un paese terzo;

b) opere cinematografiche o audiovisive i cui produttori hanno sede o residenza abituale in un paese terzo; ovvero

c) opere o altri materiali di cittadini di paesi terzi, qualora, dopo uno sforzo ragionevole, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).

In deroga al primo comma, il presente articolo si applica qualora l'organismo di gestione collettiva sia sufficientemente rappresentativo, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dei titolari dei diritti di tale paese terzo.

Articolo 9

Utilizzi transfrontalieri

1. Gli Stati membri assicurano che una licenza concessa a norma dell'articolo 8 può consentire l'utilizzo di opere o altri materiali fuori commercio da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale in qualsiasi Stato membro.

2. Gli utilizzi di opere o altri materiali in virtù dell'eccezione o della limitazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si considerano aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale.

Articolo 10

Misure di pubblicità

1. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni degli istituti di tutela del patrimonio culturale, degli organismi di gestione collettiva o delle autorità pubbliche pertinenti ai fini dell'identificazione delle opere o altri materiali fuori commercio oggetto di una licenza concessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, o utilizzati in virtù dell'eccezione o della limitazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, come pure le informazioni circa le possibilità a disposizione dei titolari dei diritti a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, e, non appena sono disponibili e ove opportuno, le informazioni sulle parti della licenza, i territori interessati e gli

utilizzi siano rese accessibili in modo permanente, semplice ed efficace in un portale unico online pubblico almeno sei mesi prima che le opere o altri materiali siano distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione del pubblico in conformità della licenza o in virtù dell'eccezione o della limitazione.

Il portale è allestito e gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012.

2. Gli Stati membri provvedono a che, se necessario per accrescere la consapevolezza generale dei titolari dei diritti, siano adottate ulteriori misure di pubblicità adeguate per quanto concerne la possibilità degli organismi di gestione collettiva di concedere in licenza opere o altri materiali in conformità dell'articolo 8, le licenze concesse, gli utilizzi in virtù dell'eccezione o della limitazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le possibilità a disposizione dei titolari dei diritti a norma dell'articolo 8, paragrafo 4.

Le misure di pubblicità adeguate di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate nello Stato membro in cui viene richiesta la licenza in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, o, per gli utilizzi in virtù dell'eccezione o della limitazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale. Se vi sono elementi, quali l'origine delle opere o altri materiali, che suggeriscano che la consapevolezza dei titolari dei diritti potrebbe essere accresciuta più efficacemente in altri Stati membri o paesi terzi, tali misure di pubblicità riguardano anche gli Stati membri e i paesi terzi in questione.

Articolo 11

Dialogo fra i portatori di interessi

Gli Stati membri consultano i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale in ogni settore prima di stabilire i requisiti specifici di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e incoraggiano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utilizzatori e dei titolari di diritti, inclusi gli organismi di gestione collettiva, e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, a livello di singoli settori, al fine di promuovere la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e di garantire che le misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo siano efficaci.

Misure per agevolare la concessione di licenze collettive

Articolo 12

Concessione di licenze collettive con effetto esteso

1. Gli Stati membri possono disporre, per quanto riguarda l'utilizzo sul loro territorio e in base alle garanzie previste dal presente articolo, che qualora un organismo di gestione collettiva, che sia soggetto alle norme nazionali recanti attuazione della direttiva 2014/26/UE, stipula, in conformità dei suoi mandati conferiti dai titolari dei diritti, un accordo di licenza per lo sfruttamento di opere o altri materiali:

a) tale accordo possa essere esteso ai diritti dei titolari dei diritti che non hanno autorizzato l'organismo di gestione collettiva a rappresentarli in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale; oppure

b) in relazione a tale accordo, che l'organismo disponga di un mandato legale o si supponga rappresenti i titolari di diritti che non hanno autorizzato l'organismo in tal senso.

2. Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di cui al paragrafo 1 sia applicato solamente in settori di utilizzo ben definiti, quando l'ottenimento delle autorizzazioni dai titolari dei diritti su base individuale è generalmente oneroso e poco pratico tanto da rendere improbabile lo svolgimento della necessaria operazione di concessione della licenza a causa della natura dell'utilizzo o delle tipologie di opere o altri materiali interessati, e provvedono a che tale meccanismo di concessione delle licenze tuteli i legittimi interessi dei titolari dei diritti.

3. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono le misure di salvaguardia seguenti:

a) l'organismo di gestione collettiva dei diritti, sulla base dei suoi mandati, sia sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opere o altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza per lo Stato membro interessato;

b) sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti, anche per quanto concerne le condizioni della licenza;

c) i titolari dei diritti che non hanno autorizzato l'organismo che concede la licenza possano, in qualunque momento e in modo semplice ed efficace, escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze istituito conformemente al presente articolo; e

d) siano adottate misure di pubblicità adeguate, a decorrere da un lasso tempo ragionevole prima che le opere o gli altri materiali siano utilizzati in virtù della licenza per informare i titolari dei diritti in merito alla possibilità dell'organismo di gestione collettiva di concedere in licenza opere o altri materiali, al fatto che la concessione di licenza ha luogo in conformità del presente articolo, e alle possibilità a disposizione dei titolari dei diritti a norma della lettera c). Le misure di pubblicità devono essere efficaci senza che sia necessario informare individualmente ciascun titolare di diritti.

4. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione dei meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione, comprese le disposizioni che consentono eccezioni o limitazioni.

Il presente articolo non si applica alla gestione collettiva obbligatoria dei diritti.

L'articolo 7 della direttiva 2014/26/UE si applica al meccanismo di concessione delle licenze di cui al presente articolo.

5. Qualora uno Stato membro preveda nel diritto nazionale un meccanismo di concessione delle licenze a norma del presente articolo, tale Stato membro informa la Commissione in merito all'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali corrispondenti, alle finalità e alle tipologie di licenze che possono essere introdotte a norma di tali disposizioni, nonché alle informazioni di contatto degli organismi che rilasciano le licenze in conformità di tale meccanismo di concessione delle licenze, e alle modalità con cui possono essere ottenute le informazioni sulle licenze e sulle possibilità a disposizione dei titolari dei diritti di cui al paragrafo 3, lettera c). La Commissione procede alla pubblicazione di tali informazioni.

6. In base alle informazioni ricevute a norma del paragrafo 5 del presente articolo e alle consultazioni in sede di comitato di contatto istituito dall'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 10 aprile 2021, una relazione sull'uso nell'Unione dei meccanismi di concessione di licenze di cui al paragrafo 1 del

presente articolo, sul loro impatto sulle licenze e sui titolari dei diritti, compresi i titolari dei diritti che non sono membri dell'organismo che concede le licenze o che sono cittadini di un altro Stato membro o che risiedono in un altro Stato membro, sulla loro efficacia nell'agevolare la diffusione dei contenuti culturali e sull'impatto sul mercato interno, compresa la prestazione transfrontaliera di servizi e la concorrenza. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa, anche per quanto riguarda l'effetto transfrontaliero di tali meccanismi nazionali.

CAPO 3

Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta

Articolo 13

Meccanismo di negoziazione

Gli Stati membri provvedono affinché le parti che incontrano difficoltà nella conclusione di una licenza sui diritti nel perseguire un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su servizi di video su richiesta possano avvalersi dell'assistenza di un organismo imparziale o di mediatori. L'organismo imparziale istituito o designato dallo Stato membro ai fini del presente articolo e i mediatori prestano assistenza alle parti nei negoziati e le sostengono nella conclusione degli accordi, anche, ove opportuno, presentando proposte alle parti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome dell'organismo o dei mediatori di cui al primo comma entro il 7 giugno 2021. Nei casi in cui gli Stati membri abbiano scelto di ricorrere alla mediazione, la notifica alla Commissione include almeno, se disponibile, la fonte in cui sono reperibili le informazioni pertinenti sui mediatori incaricati.

CAPO 4

Opere delle arti visive di dominio pubblico

Articolo 14

Opere delle arti visive di dominio pubblico

Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arte visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore.

TITOLO IV

MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE

CAPO 1

Diritti sulle pubblicazioni

Articolo 15

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali stabilito in uno Stato membro i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione.

I diritti di cui al primo comma non si applicano agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori.

La protezione accordata a norma del primo comma non si applica ai collegamenti ipertestuali.

I diritti di cui al primo comma non si applicano all'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altri materiali inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di

sfruttare le loro opere e altri materiali in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

Quando un'opera o altri materiali è inclusa in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati. I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo di opere o altri materiali la cui protezione sia scaduta.

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE, la direttiva 2012/28/UE e la direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio[27] si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 si estinguono due anni dopo la pubblicazione della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione di tale pubblicazione di carattere giornalistico.

Il paragrafo 1 non si applica alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicata per la prima volta prima del 6 giugno 2019.

5. Gli Stati membri provvedono affinché gli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico ricevano una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

Articolo 16

Richieste di equo compenso

Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore abbia diritto a una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.

[27] *Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 6).*

Il primo comma non pregiudica le disposizioni vigenti e future negli Stati membri relativamente ai diritti di prestito pubblico.

CAPO 2

Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online

Articolo 17

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

1. 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.

Un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve pertanto ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali.

2. Gli Stati membri dispongono che qualora un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ottenga un'autorizzazione, ad esempio mediante un accordo di licenza, tale autorizzazione includa anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi.

3. Quando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettui un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE non si applica alle fattispecie contemplate dal presente articolo.

Il primo comma del presente paragrafo non pregiudica la possibile applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE a tali prestatori di servizi per finalità che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

4. Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino di:

a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, e

b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso,

c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).

5. Per stabilire se il prestatore di servizi si è conformato agli obblighi di cui al paragrafo 4 e alla luce del principio di proporzionalità, sono presi in considerazione, tra gli altri, gli elementi seguenti:

a) la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o altri materiali caricati dagli utenti del servizio; e

b) la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi.

6. Gli Stati membri dispongono che, con riferimento ai nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i cui servizi sono disponibili al pubblico nell'Unione da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR calcolati in conformità della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[28], le condizioni in virtù del regime di responsabilità di cui al paragrafo 4 siano limitate alla conformità alla lettera a) del paragrafo 4 e alla circostanza di aver agito tempestivamente, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata, per disabilitare l'accesso alle opere o ad altri materiali notificati o rimuovere dai loro siti web tali opere o altri materiali.

[28] *Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).*

Se il numero medio di visitatori unici mensili di tali prestatori di servizi supera i 5 milioni, calcolati sulla base del precedente anno civile, essi devono dimostrare altresì di aver compiuto i massimi sforzi per impedire l'ulteriore caricamento di opere o di altri materiali oggetto della segnalazione per i quali i titolari dei diritti abbiano fornito informazioni pertinenti e necessarie.

7. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi, anche nei casi in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o limitazione.

Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti in ogni Stato membro possano avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni esistenti quando caricano e mettono a disposizione contenuti generati dagli utenti tramite i servizi di condivisione di contenuti online:

a) citazione, critica, rassegna;

b) utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.

8. L'applicazione del presente articolo non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza.

Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online forniscano ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni adeguate sul funzionamento delle loro prassi per quanto riguarda la cooperazione di cui al paragrafo 4 e, qualora siano stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi.

9. Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online istituiscano un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso a, o alla rimozione di, specifiche opere o altri materiali da essi caricati.

Ove i titolari dei diritti chiedano che sia disabilitato l'accesso a loro specifiche opere o altri materiali, o che tali opere o altri materiali siano rimossi, essi devono indicare debitamente i motivi della richiesta. I reclami presentati nell'ambito del

meccanismo di cui al primo comma sono trattati senza indebito ritardo e le decisioni volte a disabilitare l'accesso o a rimuovere i contenuti caricati sono soggette a verifica umana. Gli Stati membri garantiscono altresì che meccanismi di ricorso stragiudiziale siano disponibili per la risoluzione delle controversie. Tali meccanismi consentono una risoluzione imparziale delle controversie e non privano l'utente della protezione giuridica offerta dal diritto nazionale, fatto salvo il diritto degli utenti di avvalersi di mezzi di ricorso giurisdizionali efficaci. In particolare, gli Stati membri provvedono a che gli utenti abbiano accesso a un giudice o un'altra autorità giudiziaria competente per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore e ai diritti connessi.

La presente direttiva non incide in alcun modo sugli utilizzi legittimi, quali quelli oggetto delle eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell'Unione, e non comporta l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei dati personali, salvo conformemente alla direttiva 2002/58/CE e al regolamento (UE) 2016/679.

I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online informano i loro utenti, nei loro termini e condizioni, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali conformemente alle eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi previste dal diritto dell'Unione.

10. A decorrere dal 6 giugno 2019, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, organizza dialoghi tra le parti interessate per discutere le migliori prassi per la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti. La Commissione, di concerto con i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, i titolari dei diritti, le organizzazioni di utenti e altre parti interessate pertinenti e tenendo conto dei risultati dei dialoghi con le parti interessate, emette orientamenti sull'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne la cooperazione di cui al paragrafo 4. Nel discutere le migliori prassi, si tiene specialmente conto, tra l'altro, della necessità di pervenire a un equilibrio tra i diritti fondamentali e il ricorso a eccezioni e limitazioni. Ai fini del dialogo con le parti interessate, le organizzazioni di utenti hanno accesso a informazioni adeguate fornite dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sul funzionamento delle loro prassi in relazione al paragrafo 4.

CAPO 3

Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento

Articolo 18

Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.

2. Nel recepire il principio stabilito al paragrafo 1 nel diritto interno, gli Stati membri sono liberi di utilizzare meccanismi di vario tipo e tengono conto del principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi.

Articoli 19

Obbligo di trasparenza

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, almeno una volta all'anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti oppure da parte degli aventi causa, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, tutti i proventi generati e la remunerazione dovuta.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i diritti di cui al paragrafo 1 siano stati successivamente concessi in licenza, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti ricevano, su loro richiesta, informazioni supplementari da parte dei sublicenziatari qualora la loro prima controparte contrattuale non detenga tutte le informazioni necessarie ai fini del paragrafo 1.

Qualora tali informazioni supplementari siano richieste, la prima parte contrattuale degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) fornisce informazioni sull'identità di tali sublicenziatari.

Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di sublicenza a norma del primo comma sia effettuata direttamente o indirettamente tramite la controparte contrattuale dell'autore o artista (interprete o esecutore).

3. L'obbligo stabilito al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo per garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore. Gli Stati membri possono prevedere che nei casi debitamente giustificati in cui l'onere amministrativo di cui al paragrafo 1 diventasse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, l'obbligo è limitato alle tipologie e al livello di informazioni ragionevolmente prevedibili in tali casi.

4. Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione, fatto salvo il caso in cui l'autore o artista (interprete o esecutore) dimostri di necessitare delle informazioni per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, e chieda le informazioni a tal fine.

5. Gli Stati membri possono disporre che, per gli accordi soggetti ad accordi di contrattazione collettiva o basati su questi ultimi, siano applicabili le regole di trasparenza del relativo contratto collettivo, a condizione che tali regole soddisfino i criteri di cui ai paragrafi da 1 a 4.

6. Qualora sia applicabile l'articolo 18 della direttiva 2014/26/UE, l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti conclusi dalle entità di cui all'articolo 3, lettere a) e b), di tale direttiva o da altre entità soggette alle norme nazionali recanti attuazione di detta direttiva.

Articolo 20

Meccanismo di adeguamento contrattuale

1. Gli Stati membri garantiscono che, in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile che preveda un meccanismo comparabile a quello stabilito nel presente articolo, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti abbiano il diritto di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o gli aventi causa, se la remunerazione inizialmente

concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti conclusi dalle entità di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della direttiva 2014/26/UE o da altre entità già soggette alle norme nazionali recanti attuazione di tale direttiva.

Articolo 21

Procedura alternativa di risoluzione delle controversie

Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 19 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 20 possano essere oggetto di una procedura alternativa di risoluzione delle controversie, su base volontaria. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) possano avviare tali procedure su richiesta specifica di uno o più autori o artisti (interpreti o esecutori).

Articolo 22

Diritto di revoca

1. Gli Stati membri provvedono a che un autore o artista (interprete o esecutore) che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti per un'opera o altri materiali protetti possa revocare, in toto o in parte, la licenza o il trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento di tale opera o altri materiali protetti.

2. Il diritto nazionale può prevedere disposizioni specifiche per il meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1, tenendo conto:

a) delle specificità dei diversi settori e delle diverse tipologie di opere e esecuzioni; e

b) dell'importanza relativa dei contributi individuali e degli interessi legittimi di tutti gli autori o artisti (interpreti o esecutori) interessati dall'applicazione del meccanismo di revoca da parte di un autore o artista (interprete o esecutore) che agisce a titolo individuale, laddove un'opera o altri materiali contengano il contributo di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori).

Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del meccanismo di revoca opere o altri materiali che contengono generalmente contributi di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori).

Gli Stati membri possono prevedere che il meccanismo di revoca possa applicarsi solo entro un determinato periodo di tempo, qualora tale restrizione sia debitamente giustificata dalle specificità del settore o dalla tipologia di opere o altri materiali protetti in questione.

Gli Stati membri possono disporre che gli autori o artisti (interpreti o esecutori) possano scegliere di porre fine all'esclusività di un contratto anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti.

3. Gli Stati membri dispongono che la revoca di cui al paragrafo 1 possa essere esercitata solo dopo un lasso di tempo ragionevole in seguito alla conclusione dell'accordo di licenza o al trasferimento dei diritti. L'autore o artista (interprete o esecutore) informa la persona cui i diritti sono stati concessi in licenza o trasferiti e stabilisce un termine appropriato entro il quale deve avvenire lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Allo scadere di tale termine, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) può scegliere di porre fine all'esclusività del contratto anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti.

4. Il paragrafo 1 non si applica se il mancato sfruttamento è principalmente dovuto a circostanze cui è ragionevolmente lecito attendersi che l'autore o l'artista (interprete o esecutore) possa rimediare.

5. Gli Stati membri possono disporre che qualsiasi disposizione contrattuale che deroga al meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1 sia esecutiva solo se basata su un accordo collettivo.

Articolo 23

Disposizioni comuni

1. Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi disposizione contrattuale che impedisca il rispetto degli articoli 19, 20 e 21 sia inapplicabile in relazione ad autori e artisti (interpreti o esecutori).

2. Gli Stati membri dispongono che gli articoli da 18 a 22 della presente direttiva non si applichino agli autori di un programma per elaboratore ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2009/24/CE.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Modifiche delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

1. La direttiva 96/9/CE è così modificata:

a) all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) allorché l'impiego ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(*) 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 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;

b) all'articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) qualora si tratti di un'estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica, purché l'utente legittimo ne citi la fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva presente direttiva (UE) 2019/790;».

2. La direttiva 2001/29/CE è così modificata:

a) all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) gli 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, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(*) 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 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;

b) all'articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/790;»;

c) all'articolo 12, paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:

«e) esaminare l'impatto del recepimento della direttiva (UE) 2019/790 funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà inerenti a tale recepimento;

f) facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, nonché sull'applicazione pratica delle misure adottate dagli Stati membri per attuare la direttiva (UE) 2019/790;

g) discutere di qualunque altro problema conseguente all'applicazione della direttiva (UE) 2019/790.».

Articolo 25

Relazione con eccezioni e limitazioni previste da altre direttive

Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie, compatibili con le eccezioni e limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, per gli utilizzi o gli ambiti oggetto delle eccezioni o delle limitazioni di cui alla presente direttiva.

Articolo 26

Applicazione nel tempo

1. La presente direttiva si applica a tutte le opere e altri materiali protetti dal diritto nazionale nel settore del diritto d'autore al 7 giugno 2021 o in data successiva.

2. La presente direttiva si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021.

Articolo 27

Disposizione transitoria

Gli accordi di licenza o di trasferimento dei diritti di autori ed artisti (interpreti o esecutori) sono soggetti all'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 19 a decorrere dal 7 giugno 2022.

Articolo 28

Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva è effettuato in conformità della direttiva 2002/58/CE e del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 29

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 30

Riesame

1. Non prima del 7 giugno 2026 la Commissione procede a un riesame della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni.

Entro il 7 giugno 2024, la Commissione valuta l'impatto del regime di responsabilità specifico di cui all'articolo 17 applicabile ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR e i cui servizi sono a disposizione del pubblico nell'Unione da meno di tre anni a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, e, se del caso, agisce conformemente alle conclusioni della sua valutazione.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 31

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 32

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019.

DECRETO LEGISLATIVO 8.11.2021, 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"

(Pubblicato nella G.U. 27.11.2021, N. 283)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 9;

Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati;

Vista la 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;

Vista la 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;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 66, recante ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961;

DECRETO LEGISLATIVO 8.11.2021, 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”

1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, recante riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, pubblicato nella Gazzetta della Repubblica italiana n. 102 del 5 maggio 2014;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del **5 agosto 2021**;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(*Modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 18-*bis*, comma 5, ultimo periodo, le parole “con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

b) dopo l'articolo 32-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 32-*quater*
1. Alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, anche come individuate all'articolo 2, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un'opera originale. Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";

c) al Titolo I, Capo IV, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:
"Art. 43-*bis*
1. Agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, sono riconosciuti per l'utilizzo *online* delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione di cui agli articoli 13 e 16.
2. Per pubblicazione di carattere giornalistico si intende un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, e costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un'agenzia di stampa. Ai fini del presente articolo le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici non sono considerate quali pubblicazioni di carattere giornalistico.

3. Per editori di pubblicazioni di carattere giornalistico si intendono i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell'esercizio di un'attività economica, editano le pubblicazioni di cui al comma 2, anche se stabiliti in un altro Stato membro.
4. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti riconosciuti dalla presente legge a favore degli autori e degli altri titolari di diritti concernenti opere o altri materiali inclusi in una pubblicazione a carattere giornalistico, compreso il diritto di sfruttarli anche in forme diverse dalla pubblicazione a carattere giornalistico.
5. Quando un'opera o altri materiali protetti sono inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui al comma 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati o per impedire l'utilizzo di opere o di altri materiali la cui protezione sia scaduta.
6. I diritti di cui al comma 1 non sono riconosciuti in caso di utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.
7. Per estratto molto breve di pubblicazione di carattere giornalistico si intende qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consultazione dell'articolo giornalistico nella sua integrità.
8. Per l'utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico i prestatori di servizi della società dell'informazione riconoscono ai soggetti di cui al comma 1 un equo compenso. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso di cui al primo periodo, tenendo conto, tra l'altro del numero di consultazioni *online* dell'articolo, degli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori di cui al comma 3 e del numero di giornalisti impiegati, nonché dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti, e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a visibilità e ricavi pubblicitari.
9. La negoziazione, per la stipula del contratto avente ad oggetto l'utilizzo dei diritti di cui al comma 1, tra i prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne

stampa, e gli editori di cui al comma 3, è condotta tenendo conto anche dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8. Nel corso della negoziazione i prestatori di servizi delle società dell'informazione non limitano la visibilità dei contenuti degli editori nei risultati di ricerca. L'ingiustificata limitazione di tali contenuti nella fase delle trattative può essere valutata ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di buona fede di cui all'articolo 1337 del codice civile.

10. Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria di cui al comma 11, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull'ammontare del compenso, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la determinazione dell'equo compenso, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si è presentata, l'Autorità indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 8, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d'ufficio l'ammontare dell'equo compenso.

11. Quando, a seguito della determinazione dell'equo compenso da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le parti non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna parte può adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche al fine di esperire l'azione di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.

12. I prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media *monitoring* e rassegne stampa, sono obbligati a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata, anche tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, qualora mandatari, o dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i dati necessari a determinare la misura dell'equo compenso. L'adempimento dell'obbligo di cui al primo periodo non esonera gli editori di cui al comma 3 dal rispetto della riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario di cui sono venuti a conoscenza. Sull'adempimento dell'obbligo di informazione a carico dei prestatori di servizi vigila

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del primo periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al quarto periodo è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. Gli editori di cui al comma 3, sia in forma singola che associata o consorziata, riconoscono agli autori degli articoli giornalistici una quota, compresa tra il 2 per cento e il 5 per cento, dell'equo compenso di cui al comma 8, da determinare, per i lavoratori autonomi, su base convenzionale. Per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato tale quota può essere determinata mediante accordi collettivi.

14. I diritti di cui al presente articolo si estinguono due anni dopo la pubblicazione dell'opera di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione dell'opera di carattere giornalistico.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta anteriormente al 6 giugno 2019.

16. Ai diritti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle eccezioni e alle limitazioni previste dal Capo V del Titolo I, alle misure tecnologiche di protezione previste dal Titolo II-*ter*, alle difese e sanzioni giudiziarie di cui al Capo III del Titolo III, nonché l'articolo 2 della legge 20 novembre 2017 n. 167.";

d) all'articolo 44, le parole "ed il direttore artistico" sono sostituite dalle seguenti: ", il direttore artistico e il traduttore";

e) all'articolo 46, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il direttore artistico, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e i traduttori, nonché gli artisti interpreti e esecutori, primari e comprimari, inclusi i doppiatori, hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell'opera. Tale compenso è

irrinunciabile e le relative forme ed entità sono stabilite con accordi tra le categorie interessate.”.

f) all’articolo 46-*bis*:

a) al comma 1, le parole “un equo compenso” sono sostituite dalle seguenti “un compenso adeguato e proporzionato”;

b) al comma 3, le parole “un equo compenso” sono sostituite dalle seguenti “un compenso adeguato e proporzionato”;

c) al comma 4, le parole “con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione”;

g) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-*bis*. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all’articolo 70-*ter*, comma 3, per finalità di conservazione e nella misura a tal fine necessaria, hanno sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere o di altri materiali protetti, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto. È nulla qualsiasi pattuizione avente ad oggetto limitazioni o esclusioni di tale diritto.”;

h) all’articolo 69-*quater*, il comma 12 è abrogato;

i) dopo l'articolo 70, sono inseriti i seguenti:

“Art. 70-*bis*
1. Sono liberi il riassunto, la citazione, la riproduzione, la traduzione e l’adattamento di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico se effettuati con mezzi digitali, esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, nonché sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le opere o gli altri materiali sono utilizzati.

2. Il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico sono sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera.
3. L'eccezione di cui al comma 1 non si applica al materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione e agli spartiti e alle partiture musicali quando sono disponibili sul mercato opportune licenze volontarie che autorizzano gli utilizzi ivi previsti e quando tali licenze rispondono alle necessità e specificità degli istituti di istruzione e sono da questi facilmente conoscibili ed accessibili.
4. Gli utilizzi di opere e di altri materiali di cui al comma 1 aventi luogo in Italia da parte di un istituto di istruzione che ha sede in un altro Stato membro si intendono effettuati esclusivamente nel suddetto Stato membro.
5. Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 70-*ter*
1. Sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonché la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali.
2. Ai fini della presente legge per estrazione di testo e di dati si intende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini, dati o metadati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni, inclusi modelli, tendenze e correlazioni.
3. Ai fini della presente legge per istituti di tutela del patrimonio culturale si intendono le biblioteche, i musei, gli archivi, purché aperti al pubblico o accessibili al pubblico, inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonché gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di radiodiffusione pubblici.
4. Ai fini della presente legge, per organismi di ricerca si intendono le università, comprese le relative biblioteche, gli istituti di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario è quello di condurre attività di ricerca

scientifica o di svolgere attività didattiche che includano la ricerca scientifica, che alternativamente:
a) operino senza scopo di lucro o il cui statuto prevede il reinvestimento degli utili nelle attività di ricerca scientifica, anche in forma di partenariato pubblico-privato;
b) perseguano una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro dell'Unione europea.
5. Non si considerano organismi di ricerca quelli sui quali è esercitata da imprese commerciali un'influenza determinante tale da consentire un accesso su base preferenziale ai risultati generati dalle attività di ricerca scientifica.
6. Le copie di opere o di altri materiali realizzate in conformità al comma 1 sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate e utilizzate unicamente per scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca.
7. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare, in misura non eccedente a quanto necessario allo scopo, misure idonee a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitati le opere o gli altri materiali.
8. Le misure di cui ai commi 6 e 7 possono essere definite anche sulla base di accordi tra le associazioni dei titolari dei diritti, gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di ricerca.
9. Sono nulle le pattuizioni in contrasto con i commi 1, 6 e 7 del presente articolo.

Art. 70-*quater*
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 70-*ter*, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati. L'estrazione di testo e di dati è consentita quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati.
2. Le riproduzioni e le estrazioni eseguite ai sensi del comma 1 possono essere conservate solo per il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono in ogni caso garantiti livelli di sicurezza non inferiori a quelli definiti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 70-*ter*.

Art. 70-*quinquies*
1. L'editore al quale un autore ha trasferito o concesso l'utilizzo di un diritto mediante contratto di trasferimento o licenza ha diritto a una quota, comunque non superiore al 50 per cento, del compenso previsto a favore dell'autore per gli utilizzi dell'opera in virtù di qualsiasi eccezione o limitazione al diritto trasferito o concesso. Tale quota può essere determinata da accordi collettivi, fermo restando il rispetto del limite di cui al primo periodo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica senza pregiudizio del diritto di prestito di cui all'articolo 69.

Art. 70-*sexies*
1. Quando sono applicate le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater*, anche in base ad accordi o a provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria, i soggetti di cui agli articoli 70-*bis*, comma 1, e 70-*ter*, commi 3 e 4, che hanno acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, oppure vi hanno avuto accesso legittimo, hanno diritto di estrarne una copia alle condizioni, con i limiti e per le finalità previste dai suddetti articoli, purché tale estrazione di copia non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali, e a condizione che non arrechi un ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.";

l) all'articolo 80 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, dopo le parole "le altre persone" sono inserite le seguenti: ", inclusi i doppiatori";
2. al comma 2:
   a) alla lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: "e, secondo apposite clausole contrattuali, in caso di cessione del diritto a un produttore di fonogrammi, di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, anche per il tramite degli

organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente;";

b) alla lettera f), ultimo periodo, le parole "l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti interessati" e le parole "con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".

m) all'articolo 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, dopo le parole "opera cinematografica e assimilata", ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: ", ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa" e le parole "un equo compenso" sono sostituite dalle seguenti: "un compenso adeguato e proporzionato";
2. al comma 3, dopo le parole "opere cinematografiche e assimilate", sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le opere teatrali trasmesse" e le parole "un equo compenso" sono sostituite dalle seguenti: "un compenso adeguato e proporzionato";
3. al comma 4, le parole "l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti interessati" e le parole "con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";

n) dopo il Titolo II-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Titolo II-*quater*

Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*

Art. 102-*sexies*

1. Ai fini del presente Titolo si intende per prestatore di servizi di condivisione di contenuti *online* un prestatore di servizi della società dell'informazione che presenta cumulativamente i seguenti requisiti:

a) ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore;

b) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dai suoi utenti;

c) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente.

2. Non sono considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti *onlin*e ai sensi del presente Titolo quelli che danno accesso alle enciclopedie *online* senza scopo di lucro, ai repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, nonché le piattaforme di sviluppo e di condivisione di *software open source*, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i prestatori di mercati *online*, di servizi *cloud* da impresa a impresa e di servizi *cloud* che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, salvo che il mercato *online* o il servizio *cloud* consenta di condividere opere protette dal diritto d'autore tra più utenti.

3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*, quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti, compiono un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico per i quali devono ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza, ottenuta direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017, n. 35.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 include gli atti compiuti dagli utenti che caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi opere protette dal diritto d'autore quando non agiscono per scopi commerciali o la loro attività non genera ricavi significativi.

5. Non si applica la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ai casi di cui al presente Titolo.

Art. 102-*septies*

1. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 102-*sexies*, sono responsabili per gli

atti non autorizzati di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico di opere e di altri materiali protetti dal diritto d'autore, salvo che dimostrino di avere soddisfatto cumulativamente le seguenti condizioni:
a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione secondo elevati standard di diligenza professionale di settore.
b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore i massimi sforzi per assicurarsi che non sono rese disponibili opere e altri materiali specifici per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti;
c) avere, dopo la ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l'accesso o rimosso dai propri siti *web* le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto, secondo il livello di diligenza richiesto alla lettera b), i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.
2. Per stabilire, secondo il principio di proporzionalità, se il prestatore di servizi di condivisione di contenuti *online* è esente da responsabilità, sono presi in considerazione, con valutazione caso per caso, anche la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio, nonché la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi. In ogni caso, non è esente da responsabilità il prestatore di servizi di condivisione di contenuti *online* che pratica o facilita la pirateria in materia di diritto d'autore.
3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* forniscono tempestivamente ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni complete e adeguate sulle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quando sono stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non comporta un obbligo generale di sorveglianza.

Art. 102-*octies*
1. I nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*, che operano nel mercato dell'Unione europea da meno di tre anni e hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, calcolati in conformità alla

raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, sono responsabili ai sensi dell'articolo 102-*septies* salvo che dimostrino cumulativamente di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione e di avere, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente circostanziata, tempestivamente disabilitato l'accesso alle opere o ad altri materiali segnalati o aver rimosso dai propri siti *web* tali opere o altri materiali.
2. I prestatori di servizi di cui al comma 1 che hanno un numero medio di visitatori unici mensili riferiti all'anno solare precedente superiore a 5 milioni, per l'esenzione di responsabilità di cui al comma 1 devono dimostrare altresì di aver compiuto i massimi sforzi per impedire il futuro caricamento di opere o di altri materiali segnalati per i quali i titolari dei diritti hanno fornito informazioni pertinenti e necessarie.

Art. 102-*nonies*
1. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* e i titolari dei diritti non pregiudica la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi, incluso il caso in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o limitazione.
2. Gli utenti, quando caricano e mettono a disposizione contenuti da loro generati tramite un prestatore di servizi di condivisione di contenuti *online*, possono avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi:
a) citazione, critica, recensione;
b) utilizzo a scopo di caricatura, parodia o *pastiche*.
3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* informano i propri utenti, tramite la comunicazione dei loro termini e condizioni del servizio, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali avvalendosi delle eccezioni o delle limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non comporta l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei dati personali, ferma restando l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 102-*decies*

1. Quando i titolari dei diritti chiedono al prestatore di servizi di condivisione di contenuti *online* di disabilitare l'accesso a loro specifiche opere o ad altri materiali o di rimuoverli, indicano i motivi della richiesta. Le decisioni sulla richiesta di disabilitazione o la rimozione dei contenuti sono soggette a verifica umana. Il prestatore dà immediata comunicazione agli utenti dell'avvenuta disabilitazione o rimozione.

2. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* istituiscono e rendono disponibili agli utenti dei servizi meccanismi di reclamo celeri ed efficaci per la contestazione della decisione di disabilitazione dell'accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali da essi caricati. A tal fine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida.

3. Nelle more della decisione sul reclamo, i contenuti in contestazione rimangono disabilitati.

4. La decisione adottata dal prestatore di servizi di condivisione di contenuti *online* a seguito del reclamo di cui al comma 2 può essere contestata con ricorso presentato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalità da essa definite tramite regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. È fatto salvo il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria.";

o) dopo il Titolo II-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Titolo II-*quinquies*

Utilizzi di opere e altri materiali fuori commercio

Art. 102-*undecies*

1. Un'opera o altri materiali sono da considerare fuori commercio quando si può presumere in buona fede che l'intera opera o gli altri materiali non sono disponibili al pubblico tramite i consueti canali commerciali all'interno dell'Unione europea, in qualsiasi versione o supporto di memorizzazione. Si presumono fuori commercio le opere non disponibili nei canali commerciali da almeno dieci anni. Con decreto del Ministro

della definizione delle opere fuori commercio, previa consultazione con i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale.

2. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 70-*ter*, comma 3, nel determinare se un'opera o altri materiali, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, sono fuori commercio ne valutano la disponibilità effettiva nei canali commerciali abituali, compiendo un ragionevole sforzo secondo i principi di buona fede e correttezza professionale mediante la consultazione delle fonti d'informazione appropriate, e tenendo conto delle caratteristiche dell'opera o degli altri materiali e di elementi sufficienti facilmente accessibili sulla loro futura disponibilità nei canali commerciali abituali.

3. Quando nel corso della verifica svolta all'interno dell'Unione europea sulla disponibilità commerciale, emergono elementi per ritenere che informazioni pertinenti sulla disponibilità dell'opera in commercio devono essere acquisite in Paesi terzi, si procede ad una verifica della effettiva disponibilità in tali paesi.

4. Quando le opere o gli altri materiali sono stati pubblicati o comunicati al pubblico in più lingue, la valutazione della effettiva disponibilità nei canali commerciali abituali ha rilevanza ai fini della licenza solo in relazione alla lingua o alle lingue per le quali la valutazione è stata effettuata.

5. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano agli insiemi di opere o di altri materiali fuori commercio composti prevalentemente da:

a) opere o altri materiali diversi dalle opere cinematografiche o audiovisive, pubblicati o trasmessi per la prima volta in un paese terzo;

b) opere cinematografiche o audiovisive i cui produttori hanno sede o residenza abituale in un paese terzo;

c) opere o altri materiali di cittadini di paesi terzi, per i quali non è ragionevolmente possibile indicare uno Stato membro dell'Unione europea o un paese terzo ai sensi delle lettere a) e b).

6. In deroga al comma 5, le disposizioni del presente Titolo si applicano quando l'organismo di gestione collettiva, coinvolto nel rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 102-*duodecies,* è sufficientemente rappresentativo dei titolari dei diritti nel paese terzo.

Art. 102-*duodecies*

1. Quando l'istituto di tutela del patrimonio culturale accerta, secondo i criteri di cui all'articolo 102-*undecies*, che l'opera o gli altri materiali sono fuori commercio, richiede all'organismo di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritto oggetto della licenza, il rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico dell'opera o degli altri materiali, concordando, quando possibile, l'ambito di applicazione territoriale della licenza. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione relativa alla verifica della disponibilità sui canali commerciali abituali effettuata dall'istituto di tutela del patrimonio culturale richiedente.

2. Il rilascio della licenza non esclusiva di cui al comma 1 compete all'organismo di gestione collettiva dello Stato in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale, quando il titolare dei diritti ha affidato a quell'organismo di gestione il mandato per la gestione delle opere o di altri materiali. In caso di pluralità di autori, i quali hanno conferito il mandato a più organismi di gestione collettiva, la legittimazione al rilascio della licenza compete a ciascuno di essi, previa comunicazione agli altri.

3. Quando il titolare dei diritti non ha conferito il mandato ad alcun organismo di gestione collettiva, il rilascio della licenza di cui al comma 1 compete all'organismo di gestione collettiva che a livello nazionale, sulla base dei mandati ricevuti, è sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opere o di altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza e garantisce parità di trattamento a tutti i titolari dei diritti in riferimento alle condizioni di licenza, con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati. Nel caso di pluralità di organismi di gestione collettiva, il rilascio della licenza compete ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari.

4. Nei casi in cui non esistono organismi di gestione collettiva sufficientemente rappresentativi dei titolari di diritti su banche di dati e programmi per elaboratore, gli istituti di tutela del patrimonio culturale hanno la facoltà di riprodurre e comunicare al pubblico, nonché estrarre,

per consentirne la messa a disposizione, a fini non commerciali, a condizione che sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso di impossibilità, e che siano messe a disposizione su siti *web* non commerciali.
5. Gli utilizzi di opere e di altri materiali di cui al comma 4 aventi luogo in Italia da parte di un istituto di tutela del patrimonio culturale che ha sede in un altro Stato membro si intendono effettuati esclusivamente nel suddetto Stato membro.

Art. 102-*terdecies*
1. L'organismo di gestione collettiva cui è stata presentata la richiesta di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o di altri materiali fuori commercio informa tutti i titolari dei diritti e accerta l'adeguatezza della verifica della disponibilità nei canali commerciali abituali. Quando accerta la non adeguatezza della verifica chiede ulteriori elementi all'istituto di tutela del patrimonio culturale, in mancanza dei quali rigetta la richiesta. Quando accerta l'adeguatezza della verifica, comunica la richiesta di licenza al Ministero della cultura, che la pubblica nel proprio sito istituzionale.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione, l'organismo di gestione collettiva, in mancanza di opposizione da parte dei titolari dei diritti, rilascia la licenza e ne dà comunicazione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti, al portale unico europeo gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale che procede alla pubblicazione della licenza. Sono pertinenti le informazioni relative all'identificazione dell'opera o degli altri materiali fuori commercio oggetto della licenza e alle facoltà attribuite ai titolari dei diritti ai sensi dell'articolo 102-*quaterdecies*, nonché, quando disponibili e ove opportuno, quelle sulle parti della licenza, i territori interessati e gli utilizzi.
3. I diritti di utilizzo conferiti dalla licenza possono essere esercitati decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul portale unico di cui al comma 2.

Art. 102-*quaterdecies*

1. I titolari dei diritti hanno facoltà di escludere in qualunque momento le opere o gli altri materiali dall'applicazione del meccanismo di concessione delle licenze previsto dall'articolo 102-*duodecies*, dandone comunicazione all'organismo di gestione collettiva, sia prima del rilascio della licenza sia successivamente o all'inizio dell'utilizzo da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale. Se l'esclusione interviene dopo il rilascio della licenza, l'organismo di gestione collettiva la revoca e ne dà comunicazione all'istituto di tutela del patrimonio culturale e al Ministero della cultura. La revoca non pregiudica il legittimo utilizzo effettuato dal licenziatario fino alla ricezione della sua comunicazione e, in caso di pregiudizio economico conseguente a un particolare utilizzo, il titolare del diritto mantiene il diritto di chiedere il relativo indennizzo.
2. Le comunicazioni e pubblicazioni previste dall'articolo 102-*terdecies*, commi 1 e 2, sono effettuate anche in caso di revoca della licenza conseguente all'esercizio della facoltà di esclusione di cui al comma 1.
3. I titolari dei diritti hanno facoltà di escludere in qualunque momento le proprie opere dall'applicazione dell'eccezione di cui all'articolo 102-*duodecies*, comma 4, dandone comunicazione all'istituto di tutela del patrimonio culturale successivamente alla comunicazione sul portale unico europeo di cui al comma 4 oppure successivamente alla messa a disposizione dell'opera sul sito *web* utilizzato dall'istituto. L'esclusione non pregiudica il legittimo utilizzo effettuato dall'istituto dopo la pubblicazione sul sito *web* fino alla ricezione della sua comunicazione.
4. La pubblicazione sul sito *web* dell'opera deve essere preceduta dalla comunicazione al portale unico europeo gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale e gli utilizzi consentiti in virtù dell'operatività dell'eccezione di cui all'articolo 102-*duodecies*, comma 4, possono avere inizio solo decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul portale unico.

Art. 102-*quinquiesdecies*
1. Una licenza rilasciata, ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, avente ad oggetto opere o altri materiali fuori commercio in Italia o in un Paese dell'Unione europea, può consentire l'utilizzo delle opere o degli altri materiali fuori commercio da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, fatti salvi i limiti territoriali convenzionalmente stabiliti.

Art. 102-*sexiesdecies*

1. Quando un'opera risulta al contempo fuori commercio, ai sensi degli articoli da 102-*undecies* a 102-*quinquiesdecies*, e orfana, ai sensi dell'articolo 69-*quater*, si applicano per il suo utilizzo le disposizioni del presente Titolo.

2. Quando prima di essere dichiarata fuori commercio l'opera è stata utilizzata quale opera orfana, il titolare dei diritti può chiedere l'equo compenso ai soggetti di cui all'articolo 69-*bis* relativamente a tale periodo di utilizzazione.

Art. 102- *septiesdecies*

1. Il Ministero della cultura promuove un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utilizzatori e dei titolari di diritti, inclusi gli organismi di gestione collettiva e qualunque altra organizzazione rappresentativa di interessi per i singoli settori, al fine di favorire l'applicazione delle procedure di concessione delle licenze per le opere fuori commercio e di garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari dei diritti.";

p) all'articolo 107, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 cui abbiano conferito apposito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento e dell'esistenza di accordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-*bis* e 84. Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente comma. È ammessa una remunerazione forfettaria per l'autore o l'artista quando il suo contributo all'opera o all'esecuzione ha carattere meramente

q) dopo l'articolo 110-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"Art. 110-*ter*
1. In caso di difficoltà nel raggiungere un accordo contrattuale per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video *on demand*, ciascuna delle parti, ai fini della definizione dell'accordo, può chiedere l'assistenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che fornisce indicazioni sulle opportune soluzioni negoziali, anche con riferimento alla determinazione del compenso dovuto.

Art. 110-*quater*
1. I soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l'obbligo di fornire agli autori e artisti interpreti e esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, con cadenza almeno semestrale, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche, e la remunerazione dovuta. In particolare:
a) l'identità di tutti soggetti interessati dalle cessioni o licenze, ivi inclusi gli utilizzatori secondari di opere e prestazioni che abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti di autori e artisti interpreti o esecutori;
b) le modalità di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche;
c) i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti pubblicitari e di *merchandising*, e la remunerazione contrattualmente dovuta, secondo quanto stabilito negli accordi di concessione di licenza o trasferimento dei diritti;
d) con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari, i numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati.
2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 è richiesto in misura proporzionata ed effettiva per garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore. Resta fermo l'obbligo dei soggetti che hanno ricevuto le informazioni del rispetto della riservatezza delle stesse, in particolare di quelle che costituiscono dati aziendali e informazioni commerciali sensibili, anche attraverso la sottoscrizione di accordi di riservatezza.

3. Quando il cessionario o il licenziatario dei diritti di cui al comma 1 concede i medesimi diritti in licenza a terzi, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori hanno diritto di ricevere, anche tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, informazioni supplementari direttamente da parte dei sublicenziatari, se la loro prima controparte contrattuale non detiene tutte le informazioni necessarie. A tale fine la prima controparte contrattuale fornisce informazioni sull'identità dei sublicenziatari. Per le opere cinematografiche e audiovisive la richiesta di informazioni può essere effettuata dagli aventi diritto anche indirettamente tramite la controparte contrattuale dell'autore e artista interprete o esecutore.
4. Sull'adempimento degli obblighi di comunicazione e di informazione cui ai commi 1, 2 e 3, vigila l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, in caso di violazione di tali obblighi, applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al primo periodo è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso la mancata comunicazione delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti.
5. Si applicano le regole di trasparenza degli accordi collettivi che soddisfano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai contratti che ne sono regolati.
6. Agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 si applica l'articolo 24 del medesimo decreto quanto agli obblighi di informazione di cui al presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 7 giugno 2022.

Art. 110-*quinquies*
1. Fatto salvo quanto stabilito in materia dagli accordi collettivi, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, hanno diritto a una remunerazione

ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se la remunerazione concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ivi inclusa la messa a disposizione dei fonogrammi *online*.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti conclusi dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Art. 110-*sexies*
1. Per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 110-*quater* e il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 110-*quinques*, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che risolve la controversia nel termine di novanta giorni dalla richiesta, in conformità a quanto stabilito da apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria.
2. La procedura di risoluzione della controversia di cui al comma 1 può essere avviata anche dagli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, su richiesta specifica di uno o più autori o artisti interpreti o esecutori.

Art. 110-*septies*
1. L'autore o l'artista interprete o esecutore che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti relativi ad un'opera o ad altri materiali, in caso di mancato sfruttamento può agire per la risoluzione, anche parziale, del contratto di licenza o di trasferimento dei diritti dell'opera o degli altri materiali protetti, oppure revocare l'esclusiva del contratto. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione contrattuale.

2. Il comma 1 non si applica quando il mancato sfruttamento è dovuto a circostanze alle quali l'autore, l'artista interprete o esecutore può ragionevolmente porre rimedio.
3. Nel caso di opera collettiva la risoluzione di cui al comma 1 deve essere chiesta da tutti gli autori ed artisti interpreti o esecutori con il maggior rilievo nel contributo all'opera o all'esecuzione.
4. Salvo diversa previsione contrattuale o diversa disposizione di legge, lo sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica deve avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore a cinque anni o a due anni successivi alla disponibilità dell'opera da parte dell'editore o del produttore. In mancanza, l'autore o artista interprete o esecutore assegna un termine congruo per lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Decorso il termine, l'autore o l'artista interprete o esecutore può revocare l'esclusiva del contratto o risolvere il contratto, ai sensi del comma 1. Nel caso di opera collettiva, per l'assegnazione del termine e la risoluzione del contratto o la revoca dell'esclusiva si applica il comma 3.
5. Qualsiasi disposizione contrattuale in deroga al diritto di agire per la risoluzione o per la revoca di cui al comma 1 è nulla salvo che sia prevista da un accordo collettivo.";

r) dopo l'articolo 114 è inserito il seguente:

"Art. 114-*bis*
1. Qualsiasi pattuizione contraria agli articoli 110-*quater*, 110-*quinquies* e 110-*sexies* è inopponibile agli autori, artisti interpreti o esecutori dell'opera o di altro materiale al quale la pattuizione si riferisce.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 110-*quater* e 110-*quinquies* costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).
3. Le disposizioni di cui agli articoli 107, secondo comma, 110-*quater*, 110-*quinquies* e 110-*sexies* e 110-*septies* non si applicano agli autori di programmi per elaboratore.";

s) dopo l'articolo 180-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 180-*ter*

1. Per i diritti di cui agli articoli 18-*bis,* 46-*bis*, 73, 73-*bis*, 80 e 84, i tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari dei diritti possono stipulare accordi di licenza, per lo sfruttamento di opere o di altri materiali, aventi effetto anche nei confronti di altri titolari di diritti non associati ad essi o ad altri organismi di gestione collettiva di settore, assicurando parità di trattamento.
2. I titolari dei diritti di cui al comma 1 possono escludere le loro opere o gli altri materiali, in qualunque momento e in modo semplice ed efficace, dal meccanismo di concessione di licenze di cui al comma 1.
3. Le somme riscosse dall'organismo di gestione collettiva, se non richieste dal titolare dei diritti di cui al comma 1, vengono tenute a disposizione per il periodo indicato nell'articolo 19 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e utilizzate secondo le modalità ivi previste.
4. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i criteri per la determinazione della maggiore rappresentatività degli organismi di gestione collettiva del settore, le misure di pubblicità volte ad informare della possibilità di concedere le licenze, nonché la procedura con cui può essere esercitata la facoltà prevista al comma 2.
5. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione di altri meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso, ove previsti.

ART. 2

1. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni trasmette alle Camere una relazione, integrata da verifica d'impatto della regolazione, sull'applicazione di propria competenza delle disposizioni che vi sono contenute, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di determinazione dell'equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche, di cui all'articolo 43-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alla procedura di determinazione dei compensi per gli autori, artisti, interpreti e esecutori, previo confronto con gli

organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35.

ART. 3

(*Disposizioni transitorie e finali*)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "i fornitori di servizi di intermediazione *on line* e i motori di ricerca *on line*, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia," sono inserite le seguenti "i prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video *on demand*,".

ART. 4

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-*bis*, 43-*bis*, 46-*bis*, 80, 84, 102-*decies*, 110-*ter*, 110-*quater*, 110-*sexies* e 180-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633 attribuite dal presente decreto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dopo il comma 66-*bis* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è inserito il seguente:

"66-*ter*. Gli adempimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui agli articoli 18-*bis*, 43-*bis*, 46-*bis*, 80, 84, 102-*decies*, 110-*ter*, 110-*quater*, 110-*sexies* e 180-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono finanziati mediante il contributo di cui al comma 66, posto a carico degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché dei prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video *on demand*. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'Autorità, con propria deliberazione adottata

ai sensi del comma 65, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l'entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.".

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 66-*ter* della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 1.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 66-*ter* della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VETRINA INTERNAZIONALE

1. *CORTE DI APPELLO DI PARIGI - SENTENZA DEL 23 FEBBRAIO 2021 NOTA DI COMMENTO DI FRANCESCA D'OTTAVI*

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 - ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021 n° 34/2021

APPELANTS:

Jeffrey KOONS, Société JEFF KOONS LLC

INTIMÉS:

Franck D., Elisabeth B., William K., CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU, SA FLAMMARION, STITCHING FONDAZIONE PRADA

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Franck (…) se présente comme un directeur artistique dans le domaine des médias et de la publicité et indique avoir commencé, en 1984, à travailler pour la marque "NAF-NAF" en "free lance" et avoir eu l'idée d'introduire, dès cette époque, dans la publicité de la marque, l'image d'un petit cochon, la dénomination de cette marque évoquant le conte pour enfants mettant en scène trois célèbres petits cochons.

Il indique être l'auteur d'un visuel pour une publicité imaginée pour la société NAF-NAF au titre de l'année 1985 et publiée dans différents magazines de la presse féminine tels que "Elle" et "Marie Claire", mettant en scène une jeune femme brune aux cheveux courts, allongée dans la neige, un petit cochon penché au dessus d'elle avec un tonneau de chien Saint Bernard autour du cou, ce visuel étant intitulé "Fait d'hiver", titre que M. D (…) indique avoir également créé.

Sur la photographie de la publicité, figurent, outre en haut à gauche, tel un titre, les termes "Fait d'hiver", en bas à droite, le logo de la marque "NAF-NAF" et le slogan "NAF-NAF. Le grand méchant look", tous les deux déposés à titre de marque et propriétés de la société NAF-NAF.



Le 26 novembre 2014, le Centre national d'art et de culture Georges POMIPIDOU (ci- après, le CENTRE POMPIDOU) a inauguré, à Paris, une exposition rétrospective de l'oeuvre de Jeff KOONS. Parmi les oeuvres exposées figurait une sculpture en faïence intitulée "Fait d'hiver" présentée comme ayant été créée par ce dernier en 1988 et faisant partie de la série "Banality":



Estimant que cette sculpture contrefaisait le visuel dont il était l'auteur, M. D a, par requête du 27 novembre 2014, sollicité du président du tribunal de grande instance de Paris l'autorisation de faire procéder par huissier de justice, notamment, à la remise de la sculpture de Jeff KOONS intitulée "Fait d'hiver" entre les mains du CENTRE POMPIDOU afin qu'il la conserve en qualité de séquestre.

Par ordonnance du même jour, le président du tribunal a rejeté cette requête. M. DAVIDOVICI a interjeté appel de cette décision.

Par requête du 9 décembre 2014, M. D (…) a de nouveau saisi le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'être autorisé à faire procéder à la

“saisie descriptive” de la sculpture par un huissier et y a été autorisé par une ordonnance du même jour. Cette saisie descriptive a été réalisée le 11 décembre 2014.

C’est en cet état que par acte du 9 janvier 2015, M. D (…) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de ses droits d’auteur, M. Jeffrey KOONS, la société de droit américain JEFF KOONS, le CENTRE POMPIDOU, l’association de droit italien STICHTING FONDAZIONE PRADA, propriétaire de la sculpture litigieuse (épreuve d’artiste), et la société FLAMMARION, éditrice d’un ouvrage reproduisant cette sculpture.

Par un arrêt du 23 juin 2015, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du président du tribunal de grande instance du 27 novembre 2014 et a finalement autorisé M. D (…) à faire procéder, par tout huissier (...), dans les locaux du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou (...) à la remise de la sculpture de M. Jeff KOONS intitulée "Fait d’Hiver ” entre les mains du Centre (...) Pompidou afin qu'il la conserve après la rétrospective en qualité de séquestre”. Cette saisie s’est toutefois avérée impossible à mettre en oeuvre, la sculpture ayant été retirée du CENTRE POMPIDOU.

M. D (…) a assigné en intervention forcée Mme Elisabeth B (…), directrice artistique, le 29 novembre 2017, puis M. William K, photographe, le 22 juin 2018, ces derniers étant présentés comme les co-auteurs de la photographie revendiquée.

Par un jugement rendu le 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a:

- rejeté les demandes tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n° 7.7 à 7.11, et aux fins d’annulation du procès-verbal de saisie-descriptive du 11 décembre 2014 et de l’assignation du 9 janvier 2015;

- dit que M. Franck D (…) est titulaire de droits d’auteur sur la photographie “Fait d’hiver” et, à ce titre, recevable à agir en contrefaçon de ses droits d’auteur;

- rejeté la fin de non recevoir fondée sur la prescription de l’action en contrefaçon;

- dit que M. Jeff KOONS, la société Jeff KOONS, le CENTRE POMPIDOU et la société

FLAMMARION ont commis des actes de contrefaçon de la photographie “Fait d’hiver" en reproduisant ce visuel dans le cadre de l’exposition rétrospective consacrée à Jeff KOONS et en le diffusant dans le catalogue, l’album et le portfolio de l’exposition, ainsi que dans l’ouvrage “Entretiens avec Norman Rosenthal”, et sur le site internet www.jeffkoons.com;

- rejeté l’exception de parodie et le moyen tiré de la liberté d’expression de M. Jeff KOONS;

- interdit en tant que de besoin à M. Jeff KOONS et à la société JEFF KOONS la poursuite de ces agissements;

- dit n’y avoir lieu à astreinte;

- condamné in solidum M. Jeff KOONS, la société JEFF KOONS, le CENTRE POMPIDOU, ce dernier dans la limite de 40 % des sommes, à payer à M. Franck D (…):

- 110 000 euros en réparation des atteintes à son droit de représentation ainsi qu’à son droit de paternité sur la photographie "Fait d’hiver”, causées par l’exposition rétrospective de l’oeuvre de Jeff KOONS,

- 25 000 euros en réparation des atteintes à son droit de reproduction ainsi qu’à son droit de paternité sur la photographie “Fait d'hiver”, causées par l’édition du catalogue, de l’album et du portfolio de l’exposition rétrospective;

- condamné la société FLAMMARION à payer à M. Franck D (…) 2 000 euros en réparation des atteintes à son droit de reproduction ainsi qu’à son droit de paternité sur la photographie “Fait d’hiver”, causées par l’édition de l’ouvrage “Entretiens avec Norman Rosenthal”;

- condamné la société JEFF KOONS à payer à M. Franck D (…) 11 000 euros en réparation des atteintes à son droit de reproduction ainsi qu’à son droit de paternité sur la photographie “Fait d’hiver", causées par la reproduction de la sculpture contrefaisante sur le site internet www.jeffkoons.com;

- rejeté les demandes de confiscations et de publications;

- condamné in solidum M. Jeff KOONS, la société JEFF KOONS, la STICHTING FONDAZIONE PRADA, le CENTRE POMPIDOU et la société FLAMMARION, à payer à M. Franck D (…) , 70 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de

procédure civile, cette somme se répartissant entre les parties perdantes à concurrence d'un cinquième chacune dans leurs rapports entre elles;

- condamné in solidum M. Jeff KOONS, la société JEFF KOONS, la STICHTING FONDAZIONE PRADA, le CENTRE POMPIDOU et la société FLAMMARION aux dépens dont distraction au profit de Me AITTOUARES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 24 avril 2019, M. Jeff KOONS et la société JEFF KOONS ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 transmises le 20 octobre 2020, M. KOONS et la société JEFF KOONS demandent à la cour:

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a:

- déclaré recevable à agir M. D (…) en contrefaçon de droit d'auteur sur une œuvre dénommée « Fait d'Hiver », en considérant M. D (…)titulaire de droits et la prétendue œuvre invoquée comme originale,

- retenu l'application de la loi française pour régir l'entier litige,

- considéré non prescrites les demandes en contrefaçon de M. D,

- retenu l'existence d'une contrefaçon, en ce compris l'existence d'une atteinte au droit à la paternité, et condamné M. KOONS et la société KOONS à des dommages et intérêts pour contrefaçon de droits d'auteur sur l'œuvre « Fait d'Hiver », et leur a interdit la poursuite d'actes de contrefaçon,

- rejeté les moyens tirés de l'exception de parodie et de la liberté d'expression artistique de Jeff KOONS,

- condamné M. Jeff KOONS et la société JEFF KOONS au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens,

- en conséquence, statuant à nouveau,

- de déclarer M. D (…) irrecevable à agir en contrefaçon des éléments qu'il revendique sur la photographie et/ou la mise en scène « Fait d'Hiver » dans la mesure où (i) les éléments invoqués ne sont pas originaux et éligibles à la protection par le Livre I du code de la propriété intellectuelle, (ii) les éventuels

droits dont s'agit ne sont pas la propriété de M. D (…) pour porter sur une œuvre collective et/ou avoir été dévolus à la société NAF-NAF, (iii) M. D (…) ne dispose pas de la qualité d'auteur,

- de déclarer inopposable aux appelants le protocole d'accord transactionnel et son avenant conclus entre Mme Elisabeth B (…) et M. Franck D,

- subsidiairement, de juger que la loi américaine est applicable à l'appréciation d'une éventuelle contrefaçon et sa prescription, à l'exclusion de la loi française,

- en conséquence, de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. D (…) à l'encontre de la création de la sculpture et le site Internet www.jeffkoons.com,

- de juger que les actes litigieux soumis à la loi américaine sont éligibles au fair use,

- subsidiairement également, de débouter M. D du surplus de ses demandes en contrefaçon dirigées contre la Sculpture « Fait d'Hiver », sa reproduction et sa diffusion,

- encore plus subsidiairement, de juger que l'œuvre « Fait d'Hiver » de Jeff KOONS constitue une parodie de la photographie « Fait d'Hiver »,

- de juger que l'œuvre « Fait d'Hiver » de Jeff KOONS relève de la liberté d'expression pour être une œuvre d'art à part entière, qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et porteuse d'un message artistique qui lui est propre et s'inscrit dans un débat d'intérêt général,

- de juger en conséquence qu'aucune des valeurs démocratiques dont les juges doivent assurer la préservation n'impose que l'Etat français, par la voie de ses juges, au nom du peuple français, interdise la reproduction, la représentation et plus généralement toute exploitation de cette œuvre sur le territoire français,

- de juger en conséquence non fondées les demandes de M. D et les rejeter dans leur intégralité,

- de débouter M. D de toutes ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, de constater que le préjudice dont M. D pourrait éventuellement se prévaloir consiste en une perte de chance de ne pas avoir réalisé personnellement une adaptation de la photographie sous forme de

sculpture et que le préjudice patrimonial ne peut être supérieur à 430 euros et moral à 1 euro,

- de confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a considéré que la sculpture "Fait d'Hiver" était une œuvre originale de l'esprit et débouté M. D de ses demandes:

- en rejet des pièces n°7.1 à 7.11

- en atteinte à l'intégrité de l'œuvre,

- tendant à la publication judiciaire et la confiscation (de la sculpture et des recettes),

- en tout état de cause, de condamner M. D à payer à Jeff KOONS et à la société JEFF KOONS la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetreau.

Dans ses dernières conclusions numérotées 4 transmises le 27 novembre 2020, le CENTRE POMPIDOU demande à la cour:

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de publications et de confiscations, - de réformer le jugement et de statuer à nouveau:

- à titre principal,

- de dire recevable le CENTRE POMPIDOU en ses demandes,

- d'écarter des débats les attestations des frères du 27 octobre 2011 (Pièce F. D (…) n°24) et de M. K (Pièce F. D (…) n°6) pour non-respect des prescriptions légales et subsidiairement dire et juger qu'elles sont insincères, de même que l'attestation de M. P (…) du 29 novembre 2017 (Pièce F. D (…)n°25),

- de juger que M. D (…) ne démontre ni sa qualité d'auteur, ni sa qualité de titulaire de droits patrimoniaux et moraux sur le visuel revendiqué; qu'en conséquence, il ne démontre ni sa qualité ni son intérêt à agir,

- en conséquence, de juger irrecevable l'action de M. D (…), en vertu des dispositions des articles 6, 9, 31, 32, 117 et 122 du code de procédure civile, et de le débouter de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire,

- de juger que le CENTRE POMPIDOU, en organisant une rétrospective des œuvres de l'artiste Jeff KOONS, en exposant l'œuvre litigieuse et en publiant des ouvrages consacrés à cette exposition, a rempli sa mission légale de service public, mission d'intérêt général,

- de juger que la mission du CENTRE POMPIDOU relève de la liberté d'informer protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,

- de juger que le CENTRE POMPIDOU n'avait aucun moyen d'identifier par lui-même la photographie revendiquée dans la sculpture "Fait d'hiver" de KOONS,

- de juger qu'en exposant et reproduisant l'œuvre litigieuse dans le catalogue, le portfolio et l'album de l'exposition consacrée à Jeff KOONS, le CENTRE POMPIDOU accomplissait ses missions légales de bonne foi, ayant été tenu dans l'ignorance de la revendication de M. D (…) par celui-ci comme par Jeff KOONS et son studio,

- en conséquence, d'infirmer le jugement et de débouter M. D (…)de toutes ses demandes à l'encontre du CENTRE POMPIDOU,

- à titre infiniment subsidiaire,

- de juger que M. D, qui n'est ni titulaire ni cessionnaire du droit moral, et qui n'a jamais exploité l'œuvre revendiquée, n'a subi aucun préjudice du fait de l'exposition et de la reproduction de l'œuvre « Fait d'hiver » dans le catalogue, le portfolio et l'album de l'exposition coédités par le CENTRE POMPIDOU, et de lui accorder un euro symbolique,

- de juger que Jeff KOONS et la société JEFF KOONS devront seuls indemniser M. D (…), à l'exclusion du CENTRE POMPIDOU,

- à titre encore plus subsidiaire,

- de juger que le préjudice de M. D (…) ne saurait être supérieur à la somme forfaitaire de 1180 euros, en application de l'article L.331-1-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle,

- de juger que Jeff KOONS et la société JEFF KOONS devront seuls indemniser M. D (…), à l'exclusion du CENTRE POMPIDOU,

- en tout état de cause,

- de condamner M. D (…) au paiement:

- de la somme de 10 000 € au titre de la procédure abusive,

- de la somme de 87 344, 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et 40 000 euros en appel,

- de tous les dépens d'instance, dont ceux dont distraction au profit de Me TEYTAUD en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans des conclusions numérotées 3 transmises le 16 novembre 2020, la STICHTING FONDAZIONE PRADA et la FONDAZIONE PRADA, celle-ci intervenant volontairement à la procédure, demandent à la cour:

- de mettre hors de cause la STICHTING FONDAZIONE PRADA et de déclarer recevable la FONDAZIONE PRADA en son intervention volontaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de publications et de confiscation,

- de réformer le jugement, pour le surplus, et statuant à nouveau:

- à titre principal:

- de constater que M. D (…) n'est pas titulaire des droits d'auteur sur la photographie publicitaire « Fait d'hiver » qui appartiennent à la société NAF-NAF pour le compte de laquelle elle a été créée,

- ou à tout le moins, de constater que M. D (…) ne rapporte pas la preuve de la titularité des droits d'auteur qu'il invoque sur la photographie publicitaire "Fait d'hiver" et qu'il en serait le seul titulaire,

- en tout état de cause, de constater que M. D (… ne démontre pas que la photographie publicitaire « Fait d'hiver » est originale,

- en conséquence,

- de déclarer M. D (…) irrecevable en son action en contrefaçon de droit d'auteur,

- de débouter M. D (…) de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire:

- de juger qu'au regard du principe de proportionnalité, quand bien même la contrefaçon de droit d'auteur serait matérialisée, le droit à la liberté d'expression artistique de Jeff KOONS doit primer sur le droit de propriété d'auteur de M. D (…),

- en conséquence, de juger que la sculpture « Fait d'hiver » de Jeff KOONS ne constitue pas une contrefaçon de la photographie publicitaire « Fait d'hiver » et de débouter M. D (…) de l'intégralité de ses demandes,

- de juger que la sculpture « Fait d'hiver » de Jeff KOONS ne crée aucun risque de confusion avec la photographie publicitaire « Fait d'hiver » en transmettant un message substantiellement différent de telle sorte que la sculpture bénéficie de l'exception de parodie,

- en conséquence, de débouter M. D (…) de l'intégralité de ses demandes,

- de constater l'absence de toute opposition par M. D (…) à l'utilisation de la sculpture « Fait d'hiver » de Jeff KOONS durant près de trente ans ainsi que l'absence d'atteinte à l'intégrité de la photographie publicitaire «Fait d'hiver»,

- en conséquence, de juger que la prétendue atteinte au droit moral M. D (…) n'est pas caractérisée et de débouter M. D (…) de l'intégralité de ses demandes,

- en tout état de cause:

- de constater que les seuls actes pouvant être pris en considération au titre de la réparation du prétendu préjudice de M. D (…) se limitent à la représentation de la sculpture « Fait d'hiver » au CENTRE POMPIDOU dans le cadre de l'exposition « Jeff Koons. La Rétrospective », entre le 26 novembre et le 23 décembre 2014, la reproduction de la sculpture « Fait d'hiver » dans les ouvrages édités par le CENTRE POMPIDOU et par FLAMMARION, ainsi que la commercialisation desdits ouvrages,

- de constater l'absence totale de préjudices économique et moral de M.D (…),

- de constater le caractère manifestement disproportionné et injustifié des demandes de confiscation de la sculpture « Fait d'hiver » et des recettes tirées par Jeff KOONS de l'exploitation de cette œuvre,

- de constater le caractère manifestement disproportionné et injustifié des demandes de d'interdiction de représentation et de reproduction de la sculpture « Fait d'hiver » ou à tout le moins de la limiter au seul territoire français,

- de constater le caractère non approprié et disproportionné de la mesure de publication,

- de juger que la FONDAZIONE PRADA et/ou la STICHTING FONDAZIONE PRADA ne saurait être solidairement tenues d'indemniser M. D (…) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- en conséquence, de débouter M. D (…) de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner M. D (…) à verser à la FONDAZIONE PRADA la somme 80 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. D (…) aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Grégoire TRIET, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions numérotées 6 transmises le 20 novembre 2020, M. DAVIDOVICI demande à la cour:

- de confirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce qu'il a:

- dit que M. D était titulaire des droits d'auteur sur la photographie « Fait d'hiver » et, à ce titre, recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur ladite œuvre,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contrefaçon,

- rejeté l'exception de parodie et le moyen tiré de la liberté d'expression de M. Jeff KOONS,

- dit que M. Jeff KOONS, la société JEFF KOONS, le CENTRE POMPIDOU et la société FLAMMARION ont commis des actes de contrefaçon de la photographie « Fait d'hiver » en reproduisant ce visuel dans le cadre de l'exposition rétrospective consacrée à Jeff KOONS et en le diffusant dans le catalogue, l'album et le portfolio de l'exposition ainsi que dans l'ouvrage « Entretien avec Norman Rosenthal », et sur le site Internet www.jeffkoons.com,

- interdit, en tant que de besoin, à M. KOONS à la société JEFF KOONS la poursuite de ces agissements,

- condamné in solidum M. KOONS, la société JEFF KOONS, la STICHTING FONDAZIONE PRADA, la FONDAZIONE PRADA et le CENTRE POMPIDOU et la société FLAMMARION à payer à M. D (…) 70 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau:

- de dire irrecevables les prétentions de Jeff KOONS et de la société Jeff KOONS quant au droit applicable et, en tout état de cause, de dire que le droit français est seul applicable à l'espèce,

- de condamner le CENTRE POMPIDOU, la société JEFF KOONS et M. KOONS in solidum à payer à M. D:

- une somme de 150 000 euros en réparation de l'atteinte portée au droit de représentation,

- une somme de 30 000 euros en réparation de l'atteinte portée au droit au respect de l'œuvre du fait de la représentation d'une œuvre contrefaisante portant atteinte à l'intégrité de l'œuvre première,

- une somme de 30 000 euros en réparation de la représentation d'une œuvre contrefaisante en violation du droit à la paternité de l'auteur de l'œuvre première,

- de condamner le CENTRE POMPIDOU, la société JEFF KOONS et M. KOONS in solidum à payer à M. D:

- une somme de 37 000 euros en réparation de l'atteinte portée au droit de reproduction

du fait de l'édition du catalogue, de l'album et du portfolio de l'exposition rétrospective de l'oeuvre de Jeff KOONS,

- une somme de 12 000 euros en réparation de l'atteinte résultant de la reproduction, dans le catalogue, l'album et le portfolio de l'exposition rétrospective de l'oeuvre de Jeff KOONS, d'une œuvre contrefaisante portant atteinte à l'intégrité de l'œuvre première,

- une somme de 12 000 euros résultant de la reproduction, dans le catalogue, l'album et le portfolio de l'exposition rétrospective de l'oeuvre de Jeff KOONS, d'une œuvre contrefaisante dans des conditions violant le droit à la paternité de l'auteur de l'œuvre première,

- de condamner M. KOONS et la société JEFF KOONS à payer à M. D:

- une somme de 8 000 euros au titre de l'atteinte portée aux droits de reproduction et de représentation du fait de l'exploitation du site Internet www.jeffkoons.com,

- une somme de 3 000 euros au titre de l'atteinte résultant de la reproduction et représentation sur le site Internet www.jeffkoons.com d'une œuvre contrefaisante au droit à l'intégrité de l'œuvre première,

- une somme de 3 000 euros résultant de la reproduction et représentation sur le site Internet www.jeffkoons.com d'une œuvre contrefaisante dans des conditions violant le droit à la paternité de l'auteur de l'œuvre première,

- de faire interdiction, à compter de la décision à intervenir:

- au CENTRE POMPIDOU, à la société JEFF KOONSet à M. KOONS de procéder à l'exposition de la sculpture intitulée "Fait d'hiver" sous astreinte de 10 000 euros par infraction et par jour,

- au CENTRE POMPIDOU, à M. KOONS et à la société JEFF KOONS de procéder à quelque reproduction que ce soit de la sculpture intitulée Fait d'hiver sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée,

- à M. KOONS de reproduire et représenter la sculpture intitulée "Fait d'hiver" sur le site Internet www.jeffkoons.com ou sur tout autre site Internet qu'il éditerait sous astreinte de 10 000 euros par infraction et par jour,

- d'ordonner la confiscation, au profit de M. D (…), de la sculpture "Fait d'hiver", épreuve d'artiste détenue par la STICHTING FONDAZIONE PRADA ou la FONDAZIONE PRADA, étant précisé que celui-ci en fera donation à l'Etat français, si ce dernier l'accepte, et sous réserve que l'œuvre ne puisse être exposée ni exploitée d'une quelconque manière avant l'extinction des droits d'auteur sur l'œuvre première,

- de prononcer la confiscation, entre les mains de la STICHTING FONDAZIONE PRADA et de la FONDAZIONE PRADA, au profit de M. D, de l'exemplaire de la sculpture "Fait d'hiver", que l'une et/ou l'autre détient et dont l'une et/ou l'autre est propriétaire, étant précisé que celui-ci en fera donation à l'Etat français, si ce dernier l'accepte, et sous réserve que l'œuvre ne puisse être exposée ni exploitée d'une quelconque manière avant l'extinction des droits d'auteur sur l'œuvre première,

- d'ordonner la confiscation, au profit de M. D (…), de l'intégralité des recettes tirées par M. KOONS du fait de la vente et l'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de la sculpture Fait d'hiver,

- d'ordonner la publication de la décision à intervenir, par extraits ou en intégralité, dans deux journaux ou magazines d'information générale, deux journaux ou magazines du secteur de l'art et deux services de communication électronique du choix du demandeur, aux frais du CENTRE POMPIDOU, de la société JEFF KOONS et de M. KOONS in solidum, dans la limite de 35 000 euros hors taxes au total,

- de débouter M. KOONS et la société JEFF KOONS de l'ensemble de leurs demandes,

- de juger la demande en procédure abusive du CENTRE POMPIDOU irrecevable,

- de débouter le CENTRE POMPIDOU de l'ensemble de ses demandes,

- de débouter la STITCHING FONDAZIONE PRADA et la FONDAZIONE PRADA de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner M. KOONS, la société JEFF KOONS, la STICHTING FONDAZIONE PRADA, la FONDAZIONE PRADA et le CENTRE POMPIDOU in solidum au paiement d'une somme de 80 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. KOONS, la société JEFF KOONS, la STICHTING FONDAZIONE PRADA, la FONDAZIONE PRADA et le CENTRE POMPIDOU in solidum aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me AITTOUARES, SELARL OX, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Mme B , M. K et la société FLAMMARION n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est du 1er décembre 2020.

MOTIFS DE L'ARRET

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les chefs du jugement non contestés

La cour constate que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a:

- rejeté la demande de M. D (…) tendant au rejet des pièces n° 7.7 à 7.1 de M. KOONS et de la société JEFF KOONS,

- rejeté la demande du CENTRE POMPIDOU et de la STICHTING FONDAZIONE PRADA de nullité du procès-verbal de saisie-descriptive du 11 décembre 2014,

- rejeté la demande du CENTRE POMPIDOU de nullité de l'assignation du 9 janvier 2015,

- dit que la société FLAMMARION a commis des actes de contrefaçon de la photographie "Fait d'hiver" en reproduisant ce visuel dans l'ouvrage "Entretiens avec Norman Rosenthal" qu'elle a édité.

Le jugement sera confirmé de ces chefs pour les justes motifs qu'il contient.

Sur les demandes relatives à la mise hors de cause de la STICHTING FONDAZIONE PRADA et à l'intervention volontaire de la FONDAZIONE PRADA

L'association STICHTING FONDAZIONE PRADA, partie au présent litige, indique qu'elle est en cours de dissolution et que l'association de droit italien FONDAZIONE PRADA vient désormais à ses droits. Celle-ci intervient volontairement à la procédure.

Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la mise hors de cause la STICHTING FONDAZIONE PRADA et de recevoir la FONDAZIONE PRADA en son intervention volontaire.

Sur la demande du CENTRE POMPIDOU de rejet des pièces 6, 24 et 25 de M. DAVIDOVICI

Le CENTRE POMPIDOU demande que soient écartées des débats les attestations de MM. P (…) (pièces 24 et 25) et de M. K (…) (pièce 6), produites par M. D (…),

pour non respect des prescriptions légales et, subsidiairement, de juger qu'elles sont insincères.

La cour rappelle que le fait que des attestations ne répondent pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ne doit pas conduire à les écarter a priori, ces dispositions n'étant pas prescrites à peine de nullité, et qu'il lui appartient d'apprécier le caractère probant des témoignages concernés, au regard notamment de leur sincérité, dans le cadre de l'examen des pièces au fond.

La demande sera donc rejetée.

Sur la loi applicable

M. KOONS et la société JEFF KOONS soutiennent, pour la première fois en cause d'appel, au visa de l'article 8.1 du règlement UE 864/2007 (dit Rome II), que la loi américaine est applicable à l'appréciation d'une éventuelle contrefaçon et de sa prescription, à l'exclusion de la loi française. Ils font valoir que les actes de contrefaçon allégués découlent de l'adaptation litigieuse aux Etats-Unis, par un artiste américain, de la photographie "Fait d'hiver", que la sculpture litigieuse a été créée en 1988 aux Etats- Unis et publiée en ce pays, que l'exposition, de nature itinérante, a également été conçue aux Etats-Unis et a connu sa première étape au musée Whitney de New York, que le site Internet www.jeffkoons.com est en langue anglaise exclusivement et s'adresse en priorité au public du lieu de résidence et d'exercice professionnel de l'artiste, à savoir les Etats-Unis.

M. D (…) répond que la demande est irrecevable en application de l'article 564 code de procédure civile, alors que les appelants ont accepté l'application du droit français en première instance. Il objecte, sur le fond, que le pays pour lequel la protection est réclamée, au sens des dispositions invoquées par les appelants, est la France.

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 564 code de procédure civile, "*A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait*".

M. KOONS et la société JEFF KOONS soutiennent à juste raison que l'application de la loi américaine étant sollicitée comme moyen de défense, leur demande est recevable même si présentée pour la première fois en cause d'appel.

Sur le bien fondé

Le règlement UE 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Rome II) prévoit en son article 8.1:

"*La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée*".

Il est constant qu'en vertu de cette disposition, la législation applicable est celle de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements litigieux (lex delicti).

En l'espèce, les faits de contrefaçon allégués concernent la représentation de la sculpture de Jeff KOONS à l'occasion d'une exposition rétrospective au CENTRE POMPIDOU, à Paris, et la reproduction de cette sculpture dans des ouvrages édités par le CENTRE POMPIDOU et la société FLAMMARION en français et vendus en France, ainsi que sur le site internet de Jeff KOONS à l'adresse www.jeffkoons.com accessible en France, notamment par le public français anglophone.

La France est donc bien le pays où se sont produits les agissements reprochés et, de surcroît, celui où a été subi le dommage, M. D (…), auteur revendiqué de l'oeuvre prétendument contrefaite, étant de nationalité française et résidant en France. Le droit français est en conséquence applicable, à l'exclusion du droit américain, la nationalité de l'auteur de l'oeuvre contrefaisante, comme le lieu de création de celle-ci ou de sa première divulgation, au demeurant non justifié, et la circonstance que la rétrospective au CENTRE POMPIDOU a été précédée d'une exposition dans un musée new-yorkais, étant indifférents. Est également sans emport la notice of intent a copyright restored en date du

27 janvier 2015 adressée à M. KOONS et la société JEFF KOONS par un avocat américain pour le compte de M. D (…) , dès lors que cette note est postérieure à l'assignation délivrée en France dans le cadre du présent litige et qu'il est constant que M. D (…) n'a engagé aucune action judiciaire aux Etats-Unis.

La demande tendant à voir appliquer la loi américaine aux faits de l'espèce sera, en conséquence, rejetée.

Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon de M. D (…)

Sur la qualité à agir de M. D (…)

M. KOONS et la société JEFF KOONS soutiennent que M. D (…) est irrecevable à agir dès lors, d'une part, que la photographie "Fait d'hiver" prise dans son ensemble constitue une oeuvre collective dont les droits ont été dévolus à la société NAF-NAF sous le nom de laquelle elle a été divulguée, d'autre part, que les cessions de droit produites aux débats sont inopérantes pour établir la preuve de création par M. D (…), la transaction conclue frauduleusement avec Mme B (…) leur étant inopposable.

Le CENTRE POMPIDOU soutient que M. D (…), qui n'est pas même en possession de la photographie revendiquée et qui n'identifie pas clairement ladite photographie, ne démontre pas qu'il en est l'auteur, les attestations de MM. P et K (…), mensongères et dictées pour les besoins de la cause, échouant à rapporter cette preuve, que son intervention dans la campagne NAF-NAF se borne à la création du slogan "Le grand méchant look" et à une idée, non protégeable, d'utiliser un cochon pour illustrer la marque de l'annonceur. Il ajoute que M. D (…)est intervenu dans la campagne NAF-NAF en tant qu'agent de publicité et qu'il a cédé les droits sur le visuel à son client NAF-NAF, conformément à la loi du 11 mars 1957 alors applicable, les prétendues cessions de droits intervenues a posteriori de la part de M. K et de Mme B ne lui donnant ni qualité ni intérêt à agir.

La FONDAZIONE PRADA fait siennes les conclusions des appelants et du CENTRE POMPIDOU.

M. D (…)demande la confirmation du jugement qui a reconnu sa qualité à agir en contrefaçon, pour les motifs qu'il contient.

Sur l'identification de la photographie revendiquée

M. D (…) produit (sa pièce 3bis) un tirage d'une photographie représentant le buste d'une femme brune, allongée sur le dos, dans la neige, une mèche de cheveux collés sur la joue gauche, les yeux et la bouche entrouverts, les mains posées à la hauteur de sa tête, paumes vers le haut, un petit cochon penché au

dessus d'elle avec un tonneau de chien Saint Bernard autour du cou. Cette photographie comporte la mention"FAIT D'HIVER", en haut et à gauche, et, en bas à droite, le logo de la marque NAF-NAF et la mention "NAF-NAF. Le grand méchant look". Elle est accompagnée d'un document portant les mentions: "NAF-NAF - Conception: Franck - photographie: William KLEIN".

Il ressort clairement des écritures de M. (…) (notamment, page 7), que c'est ce visuel qui est revendiqué, et non pas les visuels apparaissant dans les articles de presse que l'intimé fournit par ailleurs pour justifier qu'il est l'auteur de la campagne "Le grand méchant look" réalisée pour la société NAF-NAF en 1984.

Sur la qualification de l'oeuvre

M. D (…) verse aux débats:

- l'attestation de M. Patrick P (…) , co-fondateur de la société NAF-NAF et son dirigeant à l'époque des faits, qui déclare le 29 novembre 2017, avoir confié dès 1984 les campagnes de publicité NAF-NAF à M. D(…) en qualité de créateur indépendant, que ce dernier a créé les slogans "Le grand méchant look" et "Fait d'hiver", que pour la photographie en cause, M. D (…) a proposé la scénographie du cochon en Saint- Bernard et du mannequin allongé dans la neige, que la mise en scène, la création, le choix du mannequin, le choix du photographe, William K (…), et des autres collaborateurs, la conception ont été réalisés par M. D (…)qui a travaillé en toute indépendance, son travail ayant été validé a posteriori;

- l'attestation co-signée le 27 octobre 2011 par M. Patrick P (…) et M. Gérard P (…), co-fondateur de la société NAF-NAF et son ancien dirigeant, qui corrobore la teneur de la précédente;

- celle de M. William K (…), photographe, qui déclare que M. (…) a conçu la campagne de publicité automne-hiver 1985 pour la marque de vêtements NAF-NAF, en particulier le visuel publicitaire intitulé "Fait d'Hiver" mettant en scène une femme brune allongée dans la neige veillée par un cochon portant un tonnelet de Saint-Bernard autour du cou, que c'est M. D (…) qui a fait le choix de la scène, des différents personnages et éléments y apparaissant, de leur positionnement, etc., que c'est à sa demande et selon ses souhaits que lui-même a photographié cette mise en scène en vue de sa reproduction et de sa diffusion dans le cadre de cette campagne de publicité, qu'afin que M. D (…) puisse agir sur le terrain du droit patrimonial, il lui a cédé l'ensemble de ses droits

d'adaptation, de reproduction et de représentation sur cette photographie dans le monde entier et pour la durée légale des droits d'auteur;

- l'acte notarié de cession du 10 septembre 2012 de M. K (…) à M. D (…) avec en annexe la photographie revendiquée;

- le protocole d'accord transactionnel du 14 décembre 2017 (et son avenant du 14 septembre 2018) conclus entre Mme Elisabeth B (…) et M. D (…), par lequel Mme B (…) reconnaît que M. D est coauteur, avec elle et M. K, du visuel en litige et lui cède l'intégralité de ses droits patrimoniaux pour le monde entier, pour les besoins et pour le temps du différend l'opposant à M. KOONS, avec, aux termes de l'avenant, effet rétroactif au 31 décembre 2013.

Au vu de ces éléments, la cour estime que c'est pour de justes motifs, qu'elle adopte, que le tribunal a retenu que la présomption de titularité de l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle bénéficierait à la société NAF-NAF, ne peut être opposée à M. D (…) compte tenu de sa revendication du visuel, et a jugé que la photographie revendiquée ne pouvait recevoir la qualification d'oeuvre collective, s'agissant d'une oeuvre de collaboration pour laquelle M. D (…) était recevable à agir seul dès lors que sa contribution était individualisable et que les autres auteurs - M. K et Mme B - avaient été mis en cause et lui avaient cédé leurs droits patrimoniaux.

Les appelants mettent en cause la sincérité des attestations fournies par M. Patrick P (…) en arguant, d'une part, du fait que ce dernier a rédigé en 2013, dans un autre litige opposant M. D (…) à la société NAF-NAF, une attestation niant tout droit à M. D (…)sur la photographie et présentant en outre une écriture très différente de celle apparaissant sur l'attestation présentement opposée et, d'autre part, de la circonstance que l'attestant aurait des liens d'amitié avec M. D (…).

Cependant, dans le cadre du présent litige, sont fournies deux attestations concordantes émanant de M. Patrick P (…), l'une co-signée avec son frère, également co-fondateur et ancien dirigeant de la société NAF-NAF. Par ailleurs, les liens d'amitié entre M. D (…) et M. P (…) sur un réseau social n'impliquent pas des liens d'amitié réels qui auraient dû être mentionnés sur l'attestation de ce dernier et n'altèrent pas la valeur probante de celle-ci, qui émane du dirigeant de l'époque de la société NAF-NAF, commanditaire de la campagne de publicité pour les besoins de laquelle a été conçue la photographie revendiquée par M. D

(…), et donc particulièrement à même de témoigner des conditions dans lesquelles cette photographie a été réalisée. En outre, les attestations de MM. P sont corroborées par le témoignage de M. K (…) et les protocole d'accord et actes de cession de droits précités et également par des articles de presse montrant que M. D (…) a été présenté dans la presse comme l'auteur ou celui ayant "signé" la campagne de publicité "Le grand méchant look".

Les appelants opposent en outre que l'acte juridique de cession de droits conclue avec Mme B est inopérant pour rapporter la preuve du fait juridique qu'est la création de la photographie et que cette cession, conclue en première instance pour les besoins de la cause, alors que M. D avait initialement dissimulé puis nié toute contribution de Mme B (…), leur est inopposable. Mais le protocole d'accord transactionnel et son avenant, s'ils ne constituent pas un témoignage direct de Mme B (…)concernant les conditions de création de la photographie, contiennent un article premier par lequel les parties "conviennent (...) que l'Oeuvre est une oeuvre de collaboration à laquelle ont contribué comme seuls auteurs: Madame Elisabeth B (…) et Monsieur Franck D (…) en tant que co-concepteurs du visuel; et Monsieur William K (…) , en tant que photographe". Par cet accord et son avenant, les parties conviennent que les droits sont cédés "pour les besoins et pour le temps du différend les opposant à Monsieur Jeff KOONS et les autres défendeurs visés au préambule" et encore que "dans le cadre du différend l'opposant à Jeff KOONS, Monsieur D (…) sera seul à pouvoir agir en justice au titre du droit patrimonial d'auteur sur l'œuvre". Même s'ils ont été conclus au cours de la première instance, afin, selon M. D (…), d'éviter "d'ajouter à la complexité du débat", le protocole d'accord transactionnel et son avenant peuvent être pris en considération pour retenir que la photographie revendiquée est une oeuvre de collaboration et que M. D (…), cessionnaire des droits patrimoniaux de la part des co-auteurs, est recevable à agir seul en contrefaçon dans le cadre du présent litige.

Sur la cession de droits au profit de la société NAF-NAF

C'est pour de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a estimé que M. D (…) avait agi en tant que créateur indépendant pour l'élaboration de la campagne "Le grand méchant look" dans le cadre de laquelle a été créé le visuel, et qu'il a écarté l'argumentation selon laquelle il aurait collaboré avec la société NAF-NAF en qualité d'agent de publicité, ce statut, conformément à un contrat-type du 19 septembre

1961, entraînant, en l'absence de convention particulière entre les parties, la cession automatique des droits de M. D (…) à la société NAF NAF.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit que M. D (…) est titulaire de droits d'auteur sur la photographie "Fait d'hiver" et, à ce titre, recevable à agir en contrefaçon de ses droits d'auteur.

Sur la prescription

Les appelants prétendent que la sculpture avait acquis une importante notoriété dès avant 2010, de sorte que M. D (…) en a nécessairement eu connaissance avant 2011 et que ses demandes concernant les faits de représentation et reproduction de la sculpture litigieuse étaient prescrits au jour de l'assignation (9 janvier 2015). Ils ajoutent que les faits de reproduction sur le site www.jeffkoons.com, que M. D (…) a qualifié d'"incontournable à quiconque s'intéresse à l'oeuvre de Jeff KOONS", étaient nécessairement connus de l'intimé depuis plus de 5 années avant la première demande de ce chef, formulée par conclusions du 25 avril 2017. M. D (…) sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir. C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir, retenant notamment que les circonstances dans lesquelles a été exposée la sculpture de Jeff KOONS en France, dans une galerie parisienne en 1995, ne permettent pas de tenir pour acquis que M. D (…) a eu ou aurait dû avoir connaissance de son existence dès cette époque, et qu'il ne peut pas être exigé de M. D une veille, notamment sur l'internet, de la diffusion des oeuvres de Jeff KOONS.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'originalité de la photographie revendiquée

Les appelants reprochent au tribunal de n'avoir pas déterminé l'œuvre ou les caractéristiques de l'œuvre dont M. D (…) aurait été personnellement auteur, de n'avoir pas décrit ladite œuvre dans ses caractéristiques originales, et d'avoir reconnu l'originalité d'un ensemble indéterminé, constitutif d'une simple juxtaposition imprécise d'idées dont on ne sait de qui elles émanent et dont il n'est pas établi que la composition porte l'empreinte de la personnalité de M. D (…).

Le CENTRE POMPIDOU argue que les éléments revendiqués et retenus par le tribunal au titre de l'originalité de la photographie revendiquée par M. D (…) sont

des idées ou des clichés (l'idée du petit cochon étant déjà présente dans la marque NAF-NAF, l'un des trois petits cochons de Walt DISNEY s'appelant ainsi) ou présentent un caractère de banalité (représentation d'une jeune femme pour une publicité de prêt à porter destinée à une clientèle féminine). Il ajoute que l'expression "fait d'hiver" ne peut être considéré comme un titre dès lors qu'il n'est pas systématiquement reproduit avec la photographie.

M. D (…) demande la confirmation du jugement qui a reconnu l'originalité de la photographie. Il expose que l'originalité résulte notamment de la combinaison des éléments suivants, reflets de sa personnalité: représentation d'une jeune femme allongée dans la neige, alors qu'une telle position est a priori inconfortable en raison de la sensation de froid qu'elle procure; représentation d'un cochon dans la neige, alors que cet animal d'élevage est habituellement représenté dans le foin, le purin ou la boue; ajout d'un tonnelet de Saint-Bernard autour du cou du cochon, alors que cet objet est en principe associé au chien de la race éponyme qui est souvent dressé pour effectuer des opérations de recherches en cas d'avalanche; positions spécifiques du corps, des mains, du visage et des cheveux de la jeune femme, ainsi que son maquillage qui traduisent, au choix du spectateur, une forme de langueur ou de détresse, faisant de la femme une victime, voire une victime consentante; titre "Fait d'hiver", original en soi, constitué d'un jeu de mots évoquant à la fois le fait divers que constituerait l'accident survenu à l'occasion d'une avalanche, la saison dudit accident ainsi que celle de la collection vantée par la campagne; confrontation inhabituelle, particulièrement dans une image publicitaire, entre une élégante jeune femme et un cochon, animal réputé sale et peu connu pour se porter au secours des accidentés.

Il a été dit supra que l'oeuvre revendiquée était clairement identifiée dans les écritures de M. D (…).

C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la photographie était originale.

Il sera ajouté que l'expression "Fait d'hiver" n'est pas revendiquée en tant que titre par M. D , qui ne forme pas de demande particulière à cet égard, mais comme l'un des éléments du visuel qu'il revendique.

Sur la contrefaçon

Sur l'étendue de la saisine de la cour

M. KOONS et la société JEFF KOONS observent à juste raison que, nonobstant la présentation que fait M. D (…) des développements consacrés dans ses écritures à la caractérisation de la contrefaçon - cf. pages 53 et suivantes: atteintes initiales aux droits patrimoniaux et moraux; puis actes de contrefaçon "subséquents" ou "supplémentaires" consistant en l'exposition de la sculpture au CENTRE POMPIDOU et sa reproduction dans divers ouvrages ainsi que sur le site www.jeffkoons.com -, ce sont ces seuls actes de représentation de la sculpture au CENTRE POMPIDOU et de reproduction dans les ouvrages et sur le site internet qui sont concernés par le présent litige, à l'exclusion des actes de création de la sculpture.

Sur les actes de contrefaçon

M. KOONS et la société JEFF KOONS reprochent au tribunal d'avoir minoré les différences tangibles pouvant exister entre la sculpture et la photographie, d'avoir en outre comparé la sculpture avec une mise en scène et non avec la photographie elle-même, seule susceptible d'être protégée par le droit d'auteur, et de n'avoir pas pris en compte, au-delà de la description délibérément restreinte effectuée par M. D (…) des éléments originaux de la photographie, le fait que les différences pouvaient, par leur importance, faire oublier les ressemblances, conduisant à ce que les oeuvres ne présentent pas un même aspect général d'ensemble, et ce alors que le tribunal a reconnu que la sculpture de Jeff KOONS constituait une oeuvre de l'esprit originale, ce qui implique qu'elle se démarque nécessairement de l'art antérieur. Ils ajoutent que le jugement a méconnu les différences de messages et de contexte de la photographie (publicitaire) et de la sculpture, celle-ci véhiculant un message, selon une constante dans l'art contemporain, et notamment les courants du Ready Made, du Pop Art ou de l'art d'appropriation, en l'occurrence, une apologie de la banalité (Banality) par l'utilisation de matériaux, d'images, d'objets, de références ou de personnages empruntés à l'univers, à la culture, aux croyances et réminiscences populaires et hissés au niveau d'œuvre d'art par le travail créatif de Jeff KOONS. Ils contestent toute atteinte aux droits moraux de M. D (…), faisant valoir que M. K (…) et M B (…) ont conservé leurs droits moraux sur la photographie (considérée comme une oeuvre de collaboration).

Le CENTRE POMPIDOU soutient qu'il n'avait aucun moyen de déceler la potentielle contrefaçon en raison de son absence de connaissance de la photographie publicitaire revendiquée qu'il estime en tout état de cause non

reconnaissable dans la sculpture de Jeff KOONS en raison de substantielles différences tenant à la forme des deux créations (photo/sculpture), aux sujets (la femme et le cochon étant différents dans chacune des créations), au cadrage (l'angle de la photographie est étroit et focalise sur la tête de sujets

/la sculpture représente intégralement les sujets que l'on peut contempler sous des angles infinis), au récit (discours commercial /message artistique complexe renvoyant à l'imaginaire, l'onirique, le conte, et permettant de multiples interprétations).

La FONDAZIONE PRADA soutient que l'oeuvre litigieuse ne reprend pas les caractéristiques protégeables du visuel et se distingue, du fait de sa propre signification, en tant qu'oeuvre indépendante. Elle fait valoir que le tribunal, qui a reconnu la qualification d'oeuvre à la sculpture de Jeff KOONS, aurait dû, tirant les conclusions de son raisonnement, considérer qu'il s'agit d'une oeuvre distincte indépendante non susceptible de constituer une contrefaçon de la photographie.

M. D (…) demande la confirmation du jugement qui a retenu que les éléments originaux de la photographie était reproduits dans la sculpture de sorte que la contrefaçon était constituée portant atteinte tant à ses droits patrimoniaux qu'à ses droits moraux d'auteur.

Ceci étant exposé, l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que "Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit on ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque".

C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal, après avoir dûment relevé les différences entre la photographie et la sculpture, tenant à la nature de chacune (photographie/sculpture), à la présence dans la sculpture d'éléments absents du visuel (deux pingouins, collier de fleurs porté par le cochon, lunettes et fleurs posées sur le front de la femme), au fait que la femme porte une veste matelassée sur la photographie et un vêtement en résille laissant apparaître ses seins dans la sculpture, a retenu que les éléments originaux de la photographie (même jeune femme avec la même expression et la même mèche plaquée sur la joue gauche, allongée dans la neige, les bras relevés au niveau de la tête; cochon portant un tonnelet de Saint-Bernard dans la même

position près de la jeune femme) étaient repris dans la sculpture et que la contrefaçon était ainsi constituée.

Il sera ajouté que la contrefaçon de droits d'auteur s'apprécie au regard des ressemblance entre les oeuvres en présence et que les ressemblances sont ici prédominantes par rapport aux différences relevées, la sculpture de Jeff KOONS reprenant la combinaison des caractéristiques originales de la photographie "Fait d'hiver".

Il sera précisé que constituent par conséquent des actes de contrefaçon, la représentation de la sculpture litigieuse lors de l'exposition rétrospective au CENTRE POMPIDOU et sa reproduction dans les ouvrages édités et commercialisés par le CENTRE POMPIDOU et la société FLAMMARION, ainsi que sur le site internet www.jeffkoons.com administré par la société JEFF KOONS.

Il sera également précisé que le seul fait que la sculpture de Jeff KOONS constitue incontestablement elle-même une oeuvre, que le tribunal a justement qualifiée d'oeuvre composite au sens de l'article L. 113-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ("Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière"), et qu'elle transmette un message, fût-il très éloigné de la démarche publicitaire dans laquelle s'inscrit la photographie, sans préjudice de l'exception de parodie et du principe de la liberté d'expression artistique qui seront examinés ci-après, ne fait pas disparaître la contrefaçon dès lors que cette oeuvre repose, au moins en partie, sur une appropriation non autorisée d'une oeuvre première. L'adaptation de la photographie, oeuvre préexistante, ne pouvait se faire qu'avec l'accord de son auteur et à défaut de cet accord, la contrefaçon est constituée.

Il sera encore ajouté que la contrefaçon constatée porte atteinte tant aux droits patrimoniaux de M. D (…) sur la photographie - la représentation de la sculpture pendant l'exposition du CENTRE POMPIDOU constituant une atteinte au droit de représentation de M. D (…)et sa reproduction dans les ouvrages et sur le site internet des atteintes à son droit de reproduction -, qu'à ses droits moraux, étant relevé que M. D (…) n'invoque que ses propres droits moraux, à l'exclusion de ceux conservés par M. K (…)et Mme B (…), co-auteurs de l'oeuvre de collaboration que constitue la photographie et cessionnaires de leurs droits patrimoniaux à M. D (…)

Sur l'exception de parodie et le bénéfice de la liberté d'expression artistique invoqués par M. KOONS et la société JEFF KOONS

M. KOONS et la société JEFF KOONS soutiennent que le tribunal a écarté à tort l'exception de parodie dont les conditions sont en l'espèce réunies, alors que ni les textes, ni la jurisprudence ni la doctrine n'exigent que l'oeuvre parodiée soit notoire. Ils revendiquent en tout état de cause le bénéficie de la liberté d'expression de l'artiste, faisant valoir, au visa de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les juges ne peuvent s'ingérer dans cette liberté de création et nier la démarche artistique de Jeff KOONS en retenant, comme l'a fait le tribunal, que la reprise de la photographie repose sur des considérations personnelles ayant permis à Jeff KOONS de réaliser l'économie d'un travail créatif, ou en prenant en considération l'originalité de l'oeuvre première et son caractère connu ou inconnu, à les supposer avérés, et que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Klasen, Civ. 1ère, 15 mai 2015, n°13-27391), qui applique en droit interne la jurisprudence Ashby Donald de la CEDH, il convient, dans la balance des intérêts en présence, de faire prévaloir la liberté de création de Jeff KOONS dont la sculpture est une oeuvre transformative véhiculant un message différent de celui de la photographie et dont la démarche artistique doit être nécessairement préservée dans l'intérêt du public dans une société démocratique, alors que M. D (…) , dont la photographie publicitaire a connu une exploitation très limitée, ne peut se prévaloir que d'une démarche opportuniste et d'intérêts purement financiers.

La FONDAZIONE PRADA soutient également que l'oeuvre arguée de contrefaçon doit bénéficier de la protection accordée à la liberté d'expression artistique de Jeff KOONS ou, à tout le moins, de l'exception de parodie.

M. D (…) demande la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la liberté d'expression et l'exception de parodie, faisant valoir que l'invocation de la première n'est pas justifié, tandis que les conditions de la seconde ne sont pas remplies.

Sur l'exception de parodie

L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que "Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire: (...) 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre (...)".

Dans un arrêt du 3 septembre 2014, la CJUE a précisé que “la parodie a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une oeuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie” (C6201/13, Deckmyn).

Trois conditions cumulatives se dégagent donc de cette décision: l’oeuvre seconde doit évoquer une oeuvre existante; l’oeuvre seconde ne doit pas risquer d’être confondue avec l’oeuvre première; et elle doit constituer une manifestation d’humour ou une raillerie.

A supposer que la sculpture “Fait d’hiver” puisse être regardée comme une “manifestation d’humour ou une raillerie”, ce qui ne ressort pas de façon évidente de la description que donne Jeff KOONS de sa sculpture dans une attestation reproduite en pages 38 et 39 de ses écritures[1] ,ml’appelant ne démontre pas, en l’absence de toute référence ou de tout commentaire de sa part ou de celle de son studio ou des galeries ou musées ayant exposé sa sculpture, son intention, au moment de la création de cette oeuvre ou postérieurement, notamment lors des faits incriminés, d’évoquer la photographie “Fait d’hiver” préexistante. En outre, la photographie “Fait d’hiver”, réalisée pour la campagne publicitaire automne-hiver 1985 de la société NAF-NAF, était incontestablement oubliée ou inconnue du public lors de l’exposition Jeff KOONS au CENTRE POMPIDOU à la fin de l’année 2014, de sorte que le public n’a pu, à la vue de la sculpture exposée dans le musée ou reproduite dans des ouvrages ou sur le site internet www.jeffkoons.com, se référer à la photographie diffusée près de 30 ans plus

[1] *“La fille allongée dans la neige avait l'air un peu hors de propos. Plutôt que d'être victime d'un accident de ski, je pensais qu'elle avait l'air triste, comme si elle avait eu des problèmes d'amour. Je lui ai mis une robe en résille qui dévoilait ses seins pour la rendre encore plus hors de propos - on ne s'attendait pas à ce que quelqu'un porte une robe en résille dans la neige - et j'ai ajouté des lunettes avec des marguerites pour renforcer la notion de Banalité, mais aussi pour suggérer qu'elle voit le monde à travers des lunettes roses, et pour donner une sensation de printemps. Inspiré par les couronnes placées sur les vaches pendant les défilés des Rites de printemps en Bavière, j'ai ajouté des fleurs autour du cou du cochon comme un symbole de fertilité. J'ai fait le cochon gras et en bonne santé, plutôt qu'un petit porcelet. Les pingouins qui viennent aux côtés du cochon pour sauver la fille sont des témoins. Les pingouins suggèrent au spectateur que la fille est dans un endroit froid, un endroit retiré, éloigné. Il y a une qualité spirituelle d'abstraction et d'intellectualisation. J'ai inclus un pingouin adulte et un jeune pingouin, faisant penser à une famille, ils sont ainsi porteurs de chaleur et de vie. Il y a ces multiples significations et polarités dans la sculpture - le froid et la chaleur, l'hiver et le printemps, la spiritualité et la sexualité - même dans le choix du matériau. Contrairement au bois qui est un matériau vivant et chaud, la porcelaine est froide. Mais en même temps, parce qu'elle rétrécit dans le four et qu'elle a cette tension à la surface, la porcelaine a cet aspect sexuel. La porcelaine était autrefois réservée au roi, mais maintenant elle est démocratisée et utilisée non seulement pour les figurines banales, mais aussi dans les salles de bain pour les baignoires et les toilettes où l'on commence à découvrir son corps. Fait d'hiver joue beaucoup sur les cycles de vie. C'est vraiment un travail sur le renouvellement; la vie continue, tout va bien se passer. L'histoire culturelle de la jeune fille était parfaite à ce moment-là et tant qu'elle accepte son histoire culturelle, en éliminant la culpabilité et la honte, en éliminant le jugement, tout va être parfait à partir de ce moment. Il s'agit du processus d'acceptation de soi”.*

tôt pour les besoins d'une campagne publicitaire de quelques mois d'une marque de prêt à porter. M. Koons n'ayant produit aucun élément antérieur à la présente instance de nature à laisser penser que son oeuvre se rattache sous une forme parodique à la photographie litigieuse, comme le souligne M. D (…), le public n'a pu relever l'évocation de la photographie préexistante dans la sculpture litigieuse et percevoir la dimension parodique de celle-ci.

C'est donc à juste raison qu'en l'absence d'évocation de l'oeuvre initiale, le tribunal a rejeté le moyen de défense tiré de l'exception de parodie.

Sur la liberté d'expression artistique

L'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que "1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire".

Ces dispositions consacrent le droit à l'information du public et la liberté d'expression, notamment artistique, tout en rappelant que ce droit doit s'exercer dans le respect des autres droits fondamentaux tels que le droit de propriété dont découle le droit d'auteur.

La Cour de Strasbourg retient que la liberté d'expression est dotée d'une force plus ou moins grande selon le type de discours en distinguant la situation où est en jeu une expression à des fins strictement commerciale, de celle où est en cause la participation à un débat touchant l'intérêt général: "L'étendue de la marge d'appréciation dont disposent les Etats contractants en la matière varie en fonction de plusieurs éléments, parmi lesquels le type de 'discours' ou d'information en cause revêt une importance particulière. Ainsi, si l'article l0 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté

d'expression en matière politique par exemple, les Etats contractants disposent d'une large marge d'appréciation lorsqu'ils réglementent la liberté d'expression dans le domaine commercial (Mouvement raëlien c. Suisse [GC], n° 16354/06, § 61), étant entendu que l'ampleur de celle-ci doit être relativisée lorsqu'est en jeu non l'expression strictement 'commerciale' de tel individu mais sa participation à un débat touchant à l'intérêt général (Hertel c. Suisse, 25 août 1998, §47, Recueil des arrêts et décisions 1998- VI)." (affaire Ashby Donald et autres c/ France, 10 janvier 2013, n°36769/08).

Selon l'article 10 précité, les limitations à la liberté d'expression ne sont admises qu'à la condition qu'elles soient prévues par la loi, justifiées par la poursuite d'un intérêt légitime et proportionnées au but poursuivi, c'est à dire rendues nécessaires dans une société démocratique.

Il est rappelé que l'article 27 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme énonce notamment que "Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur".

En l'espèce, la limitation à la liberté d'expression de Jeff KOONS est prévue par la loi puisque, comme il a été rappelé, l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle condamne toute adaptation ou transformation d'une oeuvre sans le consentement de son auteur ou de ses ayant droits.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que Jeff KOONS est un artiste majeur, mondialement connu, dont les oeuvres portent un message. A cet égard, les appelants exposent que la série "Banality", à laquelle appartient la sculpture litigieuse "Fait d'hiver", entend véhiculer deux idées principales, au coeur de la démarche artistique et intellectuelle de Jeff KOONS: la démocratisation de l'art qui doit être accessible au plus grand nombre (d'où le recours à la porcelaine,"matériau autrefois réservé à l'aristocratie" pour mettre en exergue la démocratisation de l'art) et la nécessité de délivrer le plaisir esthétique du spectateur de toute honte et de toute culpabilité par rapport à son histoire culturelle, en recourant à la notion de "banalité", libérée de toute connotation péjorative et érigée en œuvre d'art. M. KOONS explique que sa démarche créatrice "se caractérise à la fois par le lien avec les œuvres et la méthodologie du passé (via les sources d'inspiration de l'artiste et la reprise de la méthodologie de ses prédécesseurs comme DUCHAMP ou WARHOL) et par le dépassement de ce lien (via la décontextualisation ou recontextualisation de ses sources

d'inspiration et les innovations méthodologies que l'artiste met en œuvre)", ces caractéristiques particulières servant à l'artiste pour mieux transmettre le discours qu'il a voulu véhiculer par sa série "Banality". Il expose que la sculpture en cause lui permet de construire "un récit sur la Banalité comme Sauveur", la "banalité étant ici incarnée, en sus d'éléments empruntés à la culture populaire [fleurs, pingouins faisant référence aux figures kitsch et bon marché en porcelaine], par un animal de ferme anodin, réputé sale et sans grâce qui vient au secours de l'humanité représentée par la femme allongée. Cette banalité vient sauver la jeune femme en la conduisant à s'accepter telle qu'elle est, nue et débarrassée de toute culpabilité ou de crainte d'être jugée. Elle vient alors s'offrir aux spectateurs qui, comme les pingouins présents aux côtés de la jeune femme, assistent à cette scène insolite". Il en déduit que le message artistique ainsi transmis par sa sculpture est complètement différent de celui exprimé par la photographie publicitaire de M. D (…), ce qui n'est au demeurant pas contesté par ce dernier. Le message de Jeff KOONS ainsi défini, même s'il est porteur d'une réflexion d'ordre social, relève de la liberté d'expression artistique ou de création artistique et non pas de la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou de questions d'intérêt général. En outre, comme le relève à juste raison M. D (…), qui produit un article extrait du site internet du Monde en date du 16 mai 2019 qualifiant l'artiste de "commercial hors pair" et faisant état de la vente d'une de ses oeuvres, "Rabbit", adjugée au prix record de 91,1 million de dollars, la démarche artistique de Jeff KOONS n'est pas dénuée de caractère commercial.

Il a été vu que, nonobstant le rajout dans la sculpture de deux pingouins, du collier de fleurs porté par le cochon, des lunettes et des fleurs sur le front de la femme, et la nature différente du vêtement porté par celle-ci, la sculpture reprend substantiellement les éléments originaux de la photographie originelle "Fait d'hiver", notamment sa composition, sans y faire aucune référence, alors que, comme l'a pertinemment retenu le tribunal, cette photographie n'est pas familière du public qui ne pourra donc l'identifier et appréhender la création de Jeff KOONS par référence à elle et partant, percevoir le caractère transformatif revendiqué de la démarche créatrice de l'artiste. Il est d'ailleurs souligné que le CENTRE POMPIDOU plaide qu'il n'avait lui-même aucun moyen de déceler la contrefaçon alléguée du fait de l'absence de connaissance de la photographie publicitaire "indécelable dans la sculpture de Jeff KOONS".

Enfin et surtout, aucune circonstance ne justifie que Jeff KOONS, qui occupe lui-même une toute première place sur le marché de l'art, se soit abstenu de rechercher qui était l'auteur de la photographie dont il entendait s'inspirer, afin d'obtenir son autorisation, le cas échéant, en acquérant les droits d'exploitation. Il doit être rappelé que le droit d'auteur a pour finalité de permettre à chaque créateur, quel que soit le mérite de son oeuvre dès lors qu'elle est originale, d'obtenir une rémunération en contrepartie de l'autorisation d'exploiter son oeuvre, et de faire respecter son droit moral de l'auteur, et notamment son droit à la paternité.

Ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de considérer que la mise en oeuvre de la protection de la photographie "Fait d'hiver" au titre du droit d'auteur constitue une atteinte proportionnée et nécessaire à la liberté d'expression créatrice de Jeff KOONS.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la liberté d'expression présenté par M. KOONS et la société JEFF KOONS.

Sur le devoir d'information et la bonne foi invoqués par le CENTRE POMPIDOU

Le CENTRE POMPIDOU demande la réformation du jugement qui a retenu sa responsabilité. Il fait valoir, au visa de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'exposition de l'oeuvre de Jeff KOONS et l'édition des publications y relatives relèvent de sa mission de service public dédiée à l'art moderne et contemporain, de formation, d'information du public et de diffusion de la création artistique dans toutes ses formes. Il argue qu'en l'espèce, la mise en œuvre de la protection au titre du droit d'auteur de M. D

ne constitue pas, eu égard à cette mission et à son statut d'établissement public, une atteinte proportionnée et nécessaire, dans une société démocratique, à sa liberté d'expression renforcée par sa mission d'intérêt général et son rôle de diffuseur de l'art du temps, dès lors notamment que M. D pouvait faire reconnaître ses droits d'auteur sans rechercher la responsabilité du musée. Il argue par ailleurs de sa parfaite bonne foi, dont il doit être tenu compte en matière civile comme en matière pénale, affirmant n'avoir eu aucun moyen de savoir que l'œuvre de Jeff KOONS était potentiellement contrefaisante et avoir organisé la rétrospective sous la direction et le contrôle étroits de l'artiste et de son studio, tant pour ce qui concerne l'exposition elle- même que pour l'édition

des ouvrages litigieux. Le CENTRE POMPIDOU précise que Jeff KOONS et son studio ont supprimé la clause de garantie de responsabilité contenue dans le projet de contrat qu'il leur avait adressé, relatif à l'édition des ouvrages (catalogue, album, portfolio) et des produits dérivés, tout en lui dissimulant que l'une des oeuvres exposées était potentiellement contrefaisante, manquant ainsi gravement à leur devoir de loyauté à son égard.

M. D (…) oppose que le CENTRE POMPIDOU, qui a admis connaître la réputation sulfureuse de l'artiste Jeff KOONS et ses démêlées judiciaires passés avec des tiers au sujet de ses oeuvres, n'a pourtant réalisé aucune recherche pour s'assurer de l'absence d'actes de contrefaçon, que les missions de service public du musée, dans lesquelles celui-ci a en l'espèce failli par sa négligence, ne sauraient constituer une exception au droit d'auteur et que le CENTRE POMPIDOU a engagé sa responsabilité du fait de l'exposition de la sculpture pendant la rétrospective et de sa reproduction dans les ouvrages qu'il a édités et commercialisés, sa bonne foi étant indifférente.

Les appelants ne présentent pas d'argumentation sur ce point.

Ceci étant exposé, fût-ce sous la direction et le contrôle de l'artiste et de sa société, la rétrospective au cours de laquelle a été exposée la sculpture "Fait d'hiver" de Jeff KOONS a été organisée par le CENTRE POMPIDOU et présentée dans ses locaux, et le catalogue de l'exposition, l'album de la rétrospective et le portfolio reproduisant la sculpture ont été édités par le CENTRE POMPIDOU et commercialisés notamment dans sa librairie.

La contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de propriété qui y sont attachés. M. D (…) est donc fondé à rechercher la responsabilité du CENTRE POMPIDOU.

Celui-ci invoque vainement l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la protection de sa liberté d'expression et l'exercice de sa mission de service public. Il n'entre pas, en effet, dans la mission du CENTRE POMPIDOU d'exposer et de reproduire des oeuvres contrefaisantes. En outre, en tant que professionnel, il lui appartenait de s'assurer avant l'exposition et les éditions litigieuses que les oeuvres de Jeff KOONS, notamment la sculpture "Fait d'hiver", n'étaient pas susceptibles de

porter atteinte aux droits d'autrui - il n'est justifié d'aucune démarche en ce sens - et en tous cas, d'obtenir une garantie sur ce point de l'artiste et de sa société.

C'est donc à juste raison que le tribunal a rejeté le moyen de défense opposé par le CENTRE POMPIDOU.

De tout ce qui précède, il résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que M. Jeff KOONS, la société Jeff KOONS, le CENTRE POMPIDOU et la société FLAMMARION ont commis des actes de contrefaçon de la photographie "Fait d'hiver" en reproduisant ce visuel dans le cadre de l'exposition rétrospective consacrée à Jeff KOONS et en le diffusant dans le catalogue, l'album et le portfolio de l'exposition, ainsi que dans l'ouvrage "Entretiens avec Norman Rosenthal" édité par la société FLAMMARION, et sur le site internet www.jeffkoons.com.

Sur les mesure réparatrices

Il est relevé à titre préliminaire que M. D (…) demande l'infirmation du jugement dans toutes ces dispositions relatives aux condamnations financières, si ce n'est celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, et qu'il ne présente plus en cause d'appel de demande à l'encontre de la société FLAMAMARION qui n'a pas constitué avocat en appel.

Sur les demandes indemnitaires

Au soutien de ses demandes indemnitaires, M. D (…) fait état de la dépossession qu'il a subie, d'autant plus brutale que la rétrospective a rencontré un très grand succès, permettant à Jeff KOONS de réaliser un important profit en terme d'image et d'accroître sa cote sur le marché de l'art. Il reproche au tribunal de n'avoir pas distingué, pour chaque modalité de diffusion de l'oeuvre contrefaisante, droit patrimonial et droit moral, et au titre du droit moral, d'avoir considéré que des atteintes au droit au respect de l'oeuvre et au droit à la paternité ne pouvaient être simultanément invoquées.

Les appelants font valoir que la sculpture n'a été exposée qu'un mois, le succès de l'exposition ne tenant aucunement à cette seule oeuvre, que le dommage subi du fait de la reproduction de la sculpture sur le site internet en langue anglaise ne peut être que limité, que la sculpture constitue une oeuvre originale dérivée de la photographie dont elle s'inspire, qu'aucun bénéfice n'a été réalisé par Jeff KOONS sur la photographie publicitaire de M. D (…) , des investissements très

importants ayant été engagés pour réaliser et promouvoir la sculpture, que les visiteurs de l'exposition rétrospective ont pu voir près de 100 oeuvres de Jeff KOONS et pas seulement la sculpture litigieuse, que de même les ouvrages publiés à l'occasion de cette exposition comprenaient de très nombreuses oeuvres de l'artiste, que le préjudice de M. D (…)ne peut s'analyser qu'en une perte de chance d'adaptation de la photographie sous forme de sculpture, nécessairement faible en raison du fait que cette photographie n'a jamais été re-exploitée depuis 1985 et que M. D (…) n'a jamais publié d'ouvrage sur ses créations, que M. D (…) ne peut invoquer cumulativement des atteintes à son droit au respect de son oeuvre et à son droit de paternité sur cette oeuvre. Ils en déduisent que les sommes réclamées ne sont pas justifiées et sont manifestement disproportionnées au regard du préjudice réellement subi.

Le CENTRE POMPIDOU conteste tout préjudice causé par son fait, faisant valoir qu'il ne saurait être condamné in solidum avec l'artiste, que dès qu'il a eu connaissance du risque de contrefaçon lié à l'exposition de l'œuvre "Fait d'hiver" et à la demande du prêteur, la Fondation PRADA, il a rapidement effectué toutes les diligences nécessaires à l'enlèvement de la sculpture de l'exposition, qu'il a agi sous la contrainte de Jeff KOONS et de son studio qui ont choisi les oeuvres à exposer et à reproduire. Il plaide qu'en tout état de cause, les condamnations prononcées sont disproportionnées au préjudice réellement subi par M. DAVIDOVICI , celui-ci ne pouvant exploiter le visuel en dehors de la campagne publicitaire NAF-NAF de 1985, et au résultats financiers déficitaires enregistrés autour de la rétrospective Jeff KOONS. Il ajoute que le préjudice de M. DAVIDOVICI ne pourrait être évalué que sur la base des tarifs de deux sociétés de perception et de répartition de droits en matière d'arts visuels, la SAIF et l'ADAGP.

L'article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:

1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière;

3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits".

Le préjudice résultant de l'exposition de la sculpture au CENTRE POMPIDOU

Les premiers juges ont exactement constaté que la sculpture "Fait d'hiver" a été exposée au public du 26 novembre au 23 décembre 2014, date de son retrait de l'exposition rétrospective, soit pendant un peu moins d'un mois et que cette exposition a connu un record de fréquentation, le communiqué de presse du CENTRE POMPIDOU en date du

17 décembre 2014 annonçant en effet 112 844 visiteurs à cette date, ainsi qu'un record du nombre de visiteurs le premier jour de l'exposition. S'il est constant que les visiteurs de l'exposition rétrospective ont pu voir de nombreuses oeuvres de Jeff KOONS autres que la sculpture litigieuse, ces chiffres conduisent à retenir, comme le tribunal, que l'atteinte portée au droit patrimonial de représentation de M. DAVIDOVICI sur la photographie a été massive. M. DAVIDOVICI souligne à juste raison que sa photographie constitue une oeuvre protégeable en tant que telle, indépendamment de son mérite ou sa destination, et justifie que l'image du cochon, créée pour les besoins de la campagne publicitaire NAF- NAF en 1984/1985 a été réutilisée par la marque, certes sous une autre forme (cochon portant un ruban autour du cou et non plus un tonnelet), pour sa collection automne-hiver 2015/2016, ce qui conduit à relativiser l'argumentation adverse selon laquelle la photographie n'a jamais été re-exploitée. L'atteinte portée au droit patrimonial de représentation sera réparée par l'allocation d'une somme de 110 000 € à titre de dommages et intérêts. M. DAVIDOVICI a en outre subi un préjudice moral résultant à la fois de l'atteinte au droit du respect de son oeuvre, en raison des modifications apportées par Jeff KOONS à la photographie dont s'inspire largement sa sculpture, et ce quels que soient les mérites de l'oeuvre dérivée et la notoriété de son auteur, et de l'atteinte au droit de paternité qui est constituée dès lors que le nom de M. DAVIDOVICI n'a été à aucun moment cité lors de l'exposition de la sculpture et dans les reproductions litigieuses. Les atteintes au droit moral d'auteur de M. DAVIDOVICI seront réparées par l'allocation d'une somme globale de 40 000 € à titre de dommages et intérêts.

Le CENTRE POMPIDOU qui a contribué avec M. KOONS et la société KOONS à la réalisation du dommage subi par M. DAVIDOVICI doit être condamné in solidum

avec ces derniers à le réparer. Cependant, il justifie que la société JEFF KOONS a purement et simplement retiré la clause de garantie pour le cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle que contenait le projet de contrat qu'il lui avait été adressé, et ce peu de temps avant le début de l'exposition ce qui laissait au musée peu de latitude pour renégocier le contrat afin d'y faire figurer une telle clause. Il établit en outre que Jeff KOONS et la société JEFF KOONS se sont largement impliqués dans l'organisation de l'exposition, contrôlant le choix de chaque oeuvre exposée, son emplacement et la scénographie. Enfin, il est constant que le musée n'a à aucun moment été informé du caractère possiblement contrefaisant de la sculpture. Dans ces conditions, la condamnation in solidum du CENTRE POMPIDOU sera limitée à 20 % des sommes allouées ouvrages.

Le préjudice résultant de la reproduction de la sculpture dans les ouvrages

A l'occasion de la rétrospective, trois ouvrages ont été élaborés et édités par le CENTRE POMPIDOU sous le contrôle strict de Jeff KOONS: le catalogue de l'exposition qui reproduit à partir de la page 109 la série "Banality", en particulier la sculpture "Fait d'hiver", et qui a été vendu à 7 953 exemplaires; l'album de la rétrospective qui reproduit en page 22 la sculpture "Fait d'hiver", qui a été vendu à 12 624 exemplaires et dont la version éditée à partir de janvier 2015 ne reproduit plus la sculpture litigieuse; et le portfolio qui reproduit la sculpture et a été vendu à 5 515 exemplaires; soit au total environ 26 000 ouvrages environ.

L'atteinte au droit patrimonial de reproduction sera indemnisée par une somme de 25 000 € et les atteintes portées au droit du respect de l'oeuvre et au droit de paternité, le nom de M. DAVIDOVICI n'étant pas plus cité dans ces trois ouvrages que lors de l'exposition, par une somme globale de 15 000 €. Le CENTRE POMPIDOU qui a également concouru à la réalisation de ces dommages étant tenu in solidum au paiement de ces sommes, dans la limite de 20 % pour les motifs précédemment exposés.

Comme il a été dit, aucune demande indemnitaire n'est formée en appel contre la société FLAMMARION à raison de l'édition de l'ouvrage "Entretiens avec Norman Rosenthal" reproduisant la sculpture contrefaisante, alors que M. DAVIDOVICI demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions relatives aux condamnations pécuniaires. Le jugement ne peut donc qu'être infirmé en ce qu'il a condamné la société FLAMMARION à payer la somme de 2 000 € à M. DAVIDOVICI à titre de dommages et intérêts.

Le préjudice résultant de la reproduction de la sculpture sur le site www.jeffkoons.com

L'oeuvre contrefaisante a été visible jusqu'en août 2017 sur le site intemet www.jeffkoons.com, administré par la société JEFF KOONS, soit pendant plus de deux ans après la délivrance de l'assignation. Le procès-verbal d'huissier en date du 23 mars 2020 produit par M. DAVIDOVICI en cause d'appel montre que la sculpture "Fait d'hiver" était encore visible à cette date sur le site internet www.jeffkoons.com malgré la mesure d'interdiction prononcée par le jugement assorti de l'exécution provisoire.

Il convient par conséquent d'allouer à M. DAVIDOVICI en réparation de l'atteinte causée au droit de reproduction la somme de 8 000 € et celle globale de 6 000 € pour les atteintes au droit du respect de l'oeuvre et au droit de paternité.

Le jugement sera ainsi réformé quant aux condamnations pécuniaires prononcées.

Sur les mesures accessoires

Les appelants demandent l'infirmation du jugement quant à la mesure d'interdiction ordonnée, au nom de la liberté de création reconnue à l'artiste adaptateur et en faisant valoir que rien ne permet de circonscrire le dommage futur que cette mesure suppose au seul sol français pour lequel la cour a compétence. Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de confiscation de la sculpture et de publication, et le rejet de la demande de confiscation des recettes liées à l'exploitation et à la vente de la sculpture, toutes qualifiées de disproportionnées.

Le CENTRE POMPIDOU demande la confirmation en ce qui concerne les demandes de confiscations et de publications.

La FONDAZIONE PRADA argue du caractère inadapté et disproportionné des demandes de confiscation de la sculpture et d'interdiction de représentation et de reproduction.

M. DAVIDOVICI demande, outre la confirmation de la mesure d'interdiction ordonnée par le tribunal qu'il souhaite voir assortir d'une astreinte élevée compte tenu notamment de la persistance de la présence de la sculpture sur le site internet au 23 mars 2020, la confiscation de l'oeuvre contrefaisante, nécessaire

selon lui pour faire cesser l'atteinte à ses droits d'auteur, à charge pour lui d'en faire donation à l'Etat français, la confiscation à son profit des recettes générées par la vente et l'exploitation de la sculpture sur le fondement de l'article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle et la publication de cet arrêt dans la presse spécialisée et sur internet.

Il sera fait interdiction au CENTRE POMPIDOU en tant que de besoin, à M. Jeff KOONS et à la société JEFF KOONS de procéder à l'exposition de la sculpture "Fait d'hiver" et à toute reproduction de celle-ci, y compris sur des sites internet, notamment sur le site intemet www.jeffkoons.com, qui est accessible au public français, et ce sous astreinte comme il sera précisé au dispositif. Le jugement sera réformé en ce sens.

Le jugement sera en revanche confirmé pour les motifs qu'il comporte en ce qu'il a rejeté les demandes de confiscation de l'oeuvre de Jeff KOONS et de publication.

La demande de confiscation des recettes générées par la vente et l'exploitation de la sculpture "Fait d'hiver" sera rejetée, le préjudice de M. DAVIDOVICI étant suffisamment réparé par les indemnités allouées et la mesure d'interdiction prononcée.

Sur la demande du CENTRE POMPIDOU pour procédure abusive

Le sens de cet arrêt conduit nécessairement au rejet de la demande formée par le CENTRE POMPIDOU pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. KOONS, la société JEFF KOONS, le CENTRE POMPIDOU, la FONDAZIONE PRADA et la société FLAMMARION, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M. KOONS, la société JEFF KOONS, le CENTRE POMPIDOU, la FONDAZIONE PRADA et la société FLAMMARION au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. DAVIDOVICI peut être équitablement fixée à 70 000 €, cette somme, qui complétera celle allouée en première instance, se répartissant entre les parties perdantes, dans leurs

rapports entre elles, comme suit: 50 000 € à la charge de M. KOONS et la société JEFF KOONS, 10 000 € à la charge du CENTRE POMPIDOU, 5 000 € à la charge de la FONDAZIONE PRADA et 5 000 € à la charge de la société FLAMMARION.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Met hors de cause la STICHTING FONDAZIONE PRADA et reçoit la FONDAZIONE PRADA en son intervention volontaire,

Déboute le CENTRE POMPIDOU de sa demande de rejet des pièces 6, 24 et 25 de M. Franck DAVIDOVICI,

Déboute M. Jeff KOONS et la société JEFF KOONS de leur demande tendant à voir appliquer la loi américaine aux faits de l'espèce,

Dit que la photographie "Fait d'hiver" est originale et éligible à la protection au titre du droit d'auteur,

Confirme le jugement si ce n'est en ses dispositions relatives à la mesure d'interdiction et aux condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de M. Jeff KOONS, la société JEFF KOONS, le CENTRE POMPIDOU et la société FLAMMARION en réparation des préjudices subis par M. DAVIDOVICI résultant de la contrefaçon de la photographie "Fait d'hiver",

Statuant à nouveau sur ces points,

Fait interdiction au CENTRE POMPIDOU en tant que de besoin, à M. Jeff KOONS et à la société JEFF KOONS de procéder à l'exposition de la sculpture "Fait d'hiver" et à toute reproduction de celle-ci, y compris sur des sites internet, notamment sur le site intemet www.jeffkoons.com, et ce sous astreinte de 600 € par infraction et par jour, commençant à courir passé un délai d'un mois à compter de la signification de cet arrêt,

Condamne in solidum M. Jeff KOONS, la société JEFF KOONS, le CENTRE POMPIDOU, ce dernier dans la limite de 20 % des sommes allouées, à payer à M. Franck DAVIDOVICI à titre de dommages et intérêts:

- pour les atteintes causées par l'exposition rétrospective de l'oeuvre de Jeff

KOONS au CENTRE POMPIDOU:

- 110 000 € en réparation de l'atteinte au droit patrimonial de représentation sur la photographie "Fait d'hiver"

- 40 000 € en réparation des atteintes au droit moral sur ladite photographie,

- pour les atteintes causées par l'édition du catalogue, de l'album et du portfolio de l'exposition rétrospective:

- 25 000 € en réparation de l'atteinte au droit de reproduction sur la photographie "Fait d'hiver",

- 15 000 € en réparation des atteintes au droit moral sur ladite photographie,

Condamne la société JEFF KOONS à payer à M. Franck DAVIDOVICI, à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes causées par la reproduction de la sculpture contrefaisante sur le site internet www.jeffkoons.com:

- 8 000 € en réparation de l'atteinte au droit de reproduction sur la photographie "Fait d'hiver",

- 6 000 € en réparation des atteintes au droit moral sur ladite photographie,

Déboute M. Franck DAVIDOVICI de ses demande de confiscation des recettes générées par la vente et l'exploitation de la sculpture "Fait d'hiver" et de publication,

Déboute le CENTRE POMPIDOU de sa demande pour procédure abusive,

Condamne in solidum M. Jeff KOONS, la société JEFF KOONS, le CENTRE POMPIDOU, la FONDAZIONE PRADA et la société FLAMMARION aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me AITTOUARES, SELARL OX, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. Jeff KOONS, la société JEFF KOONS, le CENTRE POMPIDOU, la FONDAZIONE PRADA et la société FLAMMARION au paiement à M. Franck DAVIDOVICI de la somme de 70 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme se répartissant entre les parties perdantes, dans leurs rapports entre elles, comme suit: 50 000 € à la charge de M. KOONS et la société JEFF KOONS, 10 000 € à la charge du CENTRE POMPIDOU, 5 000 € à la charge de la FONDAZIONE PRADA et 5 000 € à la charge de la société FLAMMARION.

NOTA DI COMMENTO

LA CORTE D'APPELLO DI PARIGI CONFERMA LA CONDANNA PER PLAGIO A CARICO DELL'ARTISTA AMERICANO JEFF KOONS: IL SUO "FAIT D'HIVER" VIOLA IL DIRITTO D'AUTORE DI FRANCK DAVIDOVICI

Con sentenza del 23 febbraio 2021 (Arrêt n° 34/2021), la Corte d'Appello di Parigi, confermando la decisione del Tribunal de Grande Istance, ha condannato l'artista Jeff Koons per il reato di contraffazione della fotografia intitolata "Fait d'Hiver" di Franck Davidoci, parte di un'opera del noto artista americano legata alla grande retrospettiva del 2014 al CENTRE POMPIDOU di Parigi.

Il giudice di primo grado si era pronunciato a favore del ricorrente e aveva respinto la tesi di Koons secondo cui la sua opera sarebbe stata protetta in quanto parodia della fotografia di Davidovici.

Non si tratta di un caso isolato.

La pronuncia si aggiunge infatti a quella resa nel famoso caso *Bauret c. Koons* del 2017 per violazione dei diritti d'autore da parte della scultura denominata "Naked" rispetto alla fotografia scattata da Jean Francois Bauret nel 1970.

Il ragionamento della Corte d'Appello di Parigi è molto simile a quello sviluppato nel caso Bauret, tenuto conto dell'analogo sfondo di fatto e della strategia difensiva adottata da Koons e dagli altri coimputati. Tra i casi affini si ricordano inoltre *Rogers v. Koons* del 1992 per la scultura "String of Puppets", riproducente una fotografia, e *Blanch c. Koons* del 2006, per il collage destinato alla Guggenheim Foundation e Deutsche Bank.

Ancora una volta la controversia verte in tema di violazione del diritto d'autore.

Nel 1985, il fotografo Franck Davidovici realizzava per il marchio della "NAF NAF" una fotografia dal titolo "Fait d'hiver" raffigurante una giovane donna con i capelli corti e scuri distesa sulla neve, accanto ad un maialino con una piccola botte di cane San Bernardo al collo. La fotografia fu pubblicata su diverse riviste famose, tra le quali Elle e Marie Claire.

Il 26 novembre del 2014, il Centro nazionale di arte e di cultura Geoges Pompidou inaugurava a Parigi una retrospettiva delle opere dell'artista Jeff Koons.

Tra le opere esposte vi era una scultura, realizzata nel 1988 e intitolata anch'essa "Fait d'hiver", facente parte della serie "Banality", la quale riproduceva

fedelmente la fotografia di Franck Davidovici, con la sola aggiunta di due pinguini ai lati del maialino, differenziandola in pochissimi aspetti, tra i quali la trama del vestito indossato dalla donna.

Il fotografo Davidovici proponeva quindi ricorso al Tribunal de Grande Istance du Paris che, con sentenza dell'8 novembre 2018, si pronunciava a favore del fotografo accertando la contraffazione della fotografia da parte dell'opera di Koons e l'avvenuta violazione dei diritti morali e patrimoniali dell'autore, nonché la diffusione della stessa all'interno di vari cataloghi e del sito internet www.jeffkoons.com. Conseguentemente, il Tribunale condannava Jeff KOONS, le CENTRE POMPIDOU e la società FLAMMARION (editore di un libro che riproduce la scultura) in solido al risarcimento dei danni per circa 150 mila euro.[2]

L'artista Jeff Koons si opponeva alla sentenza di primo grado, impugnando la decisione dinanzi alla Corte d'Appello.

In particolare, facendo leva sull'applicabilità della legge americana alla fattispecie, in quanto il luogo di creazione dell'opera era stato individuato negli Stati Uniti d'America, Koons ha sostenuto che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento Roma II (Regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali), la controversia in esame ricadeva nella giurisdizione statunitense e non in quella francese.

Quanto sopra sul presupposto che il suo lavoro era stato realizzato negli Stati Uniti, l'opera era stata esposta per la prima volta al Whitney Museum di Manhattan e il suo sito Internet jeffkoons.com, in inglese, era destinato principalmente al pubblico americano.

La Corte d'appello ha respinto tale argomentazione, ritenendo che il ricorso riguardasse l'esposizione parigina della scultura e la riproduzione della stessa in un libro pubblicato congiuntamente da Flammarion e dal Centre Pompidou e venduto in Francia, nonché dando rilievo all'accessibilità del sito web di Koons dalla Francia.

[2] "(..) que M. Jeff KOONS, la société Jeff KOONS, le CENTRE POMPIDOU et la société FLAMMARION ont commis des actes de contrefaçon de la photographie "Fait d'hiver" en reproduisant ce visuel dans le cadre de l'exposition rétrospective consacrée à Jeff KOONS et en le diffusant dans le catalogue, l'album et le portfolio de l'exposition, ainsi que dans l'ouvrage "Entretiens avec Norman Rosenthal", et sur le site internet www.jeffkoons.com (…) rejeté l'exception de parodie et le moyen tiré de la liberté d'expression de M. Jeff KOONS".

La Corte ha inteso valutare vari aspetti.

Quanto alla **legittimazione ad agire** di Davidovici, la Corte ha riconosciuto la sua capacità di intervenire in giudizio tenuto conto che il fotografo ha prodotto nel corso del dibattimento una stampa della fotografia contenente la dicitura "FAIT D'HIVER" in alto a sinistra, e, in basso a destra, il logo del marchio NAF-NAF e il riferimento "NAF - NAF. Le grand méchant look". Insieme alla stampa è stato depositato un documento che riportava la seguente dicitura "NAF - NAF - Conception: Frank Davidoci - Photografie: William KLEIN"[3]. Anche il motivo sulla prescrizione dell'azione, alla luce della notorietà acquisita dalla scultura nell'arco temporale tra la sua diffusione e l'istanza di tutela, è stato respinto dalla Corte per le stesse ragioni adottate dal Tribunale, ritenendo in particolare che le circostanze per cui la scultura di Jeff Koons era stata esposta in Francia in una galleria parigina già nel 1995 non consentivano di dare per scontato che Davidoci avesse saputo o avrebbe dovuto sapere della sua esistenza in quel momento. Inoltre lo stesso non era tenuto a ricercare, in particolare su internet, la distribuzione delle opere di Jeff Koons per potersi accorgere precedentemente della avvenuta violazione del diritto d'autore[4].

Circa l'originalità della fotografia di Davidoci la Corte ha riesaminato l'affermazione secondo cui l'opera di Davidovici sarebbe priva di originalità in quanto costituita da idee o luoghi comuni (il maiale era già presente nel marchio NAF NAF) o concetti banali (ad esempio, la rappresentazione di una giovane donna in una pubblicità).

La Corte ha respinto tale argomento osservando che il fotografo aveva espresso le sue "scelte libere e creative" durante la realizzazione della sua fotografia, in modo che il suo "tocco personale" fosse visibile nel risultato creativo.

Tali scelte includevano[5]:

- la rappresentazione di una giovane donna sdraiata nella neve, mentre tale posizione è di per sé scomoda per la sensazione di freddo che evoca;

[3] *Cfr. sentenza pag. 14.*

[4] *"c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejetè la fin de non- recevoir, retenant notamnent que le circonstances dans lesquelles a étè exposée la sculture de Jeff Koons en France dans une galerie pariesienne en 1995 ne permettent pas de tenir puor acquis que M. D a eu ou aurait du avoir connaissance de son existence dès cette époque et qu'il ne paut pas etre exigé de M. D une veille, notamment sur l'internet de la diffusione des ouvres de Jeff Koons"Cfr. sentenza pag. 16.*

[5] *Cfr. sentenza pag. 16.*

- la rappresentazione di un maiale nella neve: l'animale è solitamente rappresentato nel fieno, liquame o fango;
- l'aggiunta di un barilotto di San Bernardo, tipicamente utilizzato per i cani dell'omonima razza;
- le posizioni specifiche del corpo, delle mani, del viso e dei capelli della giovane donna, così come il suo trucco, che suscita nello spettatore una sensazione di languore o di angoscia;
- la scelta del titolo dell'opera, che richiama alla mente un incidente avvenuto a causa di una valanga;
- l'insolito confronto tra una donna elegante e un maiale realizzando una fotografia consistente nella rappresentazione del busto di una donna bruna, sdraiata sulla schiena, nella neve, una ciocca di capelli conficcata sulla guancia sinistra, occhi e bocca socchiusi, mani all'altezza della sua testa, palmi in su, un maialino chino su di lei con un barile di cane San Bernardo al collo.

Secondo la parte ricorrente il Tribunale di primo grado ha indebitamente trascurato di considerare le differenze tra la fotografia di Davidovici e la scultura di Koons, inclusa la differenza nel messaggio metaforico trasmesso.

La Corte d'appello non ha ritenuto di accogliere neanche questa tesi rilevando che, nonostante le differenze tra le due opere, nell'opera di Koons erano stati inseriti **"elementi originali"** della fotografia di Davidovici e, in quanto tale, si trattava di una **riproduzione parziale della fotografia**, ai sensi dell'articolo L 122-4 CPI[6].

Sull'eccezione della parodia e sulla libertà di espressione Koons e i coimputati avevano sostenuto, come anche nel caso Bauret, che non poteva essere accertata alcuna violazione, in virtù dell'applicabilità della previsione ex art. L 122-5 CPI e della necessità di tutelare la libertà di espressione artistica ai sensi dell'art. 10 Carta dei diritti fondamentali della Unione -CEDU.

La Corte di Appello non ha accolto neppure tale tesi.

[6] *Si richiama l'art. 122 co. 4 del Codice di proprietà intellettuale, il quale dispone testualmente "Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit on ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque" vale a dire "Qualsiasi rappresentazione o riproduzione integrale o parziale effettuata senza il consenso dell'autore o dei suoi aventi causa è illecito. Lo stesso vale per la traduzione, adattamento o trasformazione, sistemazione o riproduzione arte o qualsiasi processo".*

In primis, richiamando la decisione della Corte di giustizia dell'Unione Europea nel caso Deckmyn, la Corte ha affermato che, pur volendo supporre che l'opera di Koons possa essere considerata come "**espressione di umorismo o derisione**", essa, in ogni caso, non è idonea a soddisfare il secondo punto del test di Deckmyn, vale a dire il requisito che consiste nell' **"evocare un'opera esistente pur essendo notevolmente diversa da essa"**[7]. Pertanto, non può trovare applicazione la disciplina della parodia.

Da questa decisione emergono quindi tre condizioni cumulative: la seconda opera deve evocare un'opera esistente; la seconda opera non deve rischiare di essere **confusa con la prima opera**; deve trattarsi di una **manifestazione di umorismo o una presa in giro**[8].

La Corte ha ritenuto che la scultura "Faite d'Hiver" non possa essere considerata come una "manifestazione di umorismo o una presa in giro" poichè non emerge in modo evidente dalla descrizione data da Jeff KOONS della sua opera in un certificato riprodotto alle pagine 38 e 39 dei suoi scritti. L'artista americano, in assenza di qualsiasi riferimento o commento da parte sua o del suo studio o delle gallerie o musei che hanno esposto la sua scultura, non è riuscito infatti a dimostrare la propria intenzione, al momento della creazione di quest'opera o in seguito, in particolare in costanza dei fatti incriminati, di voler **evocare la preesistente fotografia di Davidoci**.

Inoltre, la fotografia "Fait d'Hiver", scattata per la campagna pubblicitaria autunno-inverno 1985 della società NAF - NAF, era senza dubbio sconosciuta al pubblico durante la mostra Jeff KOONS al CENTRO POMPIDOU alla fine del anno 2014: il pubblico non poteva, alla vista della scultura esposta nel museo o riprodotta in libri o sul sito www.jeffkoons.com, fare riferimento alla fotografia distribuita quasi 30 anni prima per le esigenze di una campagna pubblicitaria della durata di alcuni mesi per un marchio di prêt-à-porter. L'artista non ha prodotto alcun elemento in grado di suggerire che la sua opera fosse stata creata in forma parodistica alla fotografia contestata, come sottolinea Davidoci, e

[7] *"Dans un arrèt du 3 septembre 2014, la CJUE a précisé que "la parodie a pour caractéristiques essentielles, c'une part, d'évoquer une oeuvre existante, tout en présentant des différences erceptibles par rapport à celle-ci et, d'autre part, de constituer une manifestation d'humour ou une raillerie" (C621/13, Deckmyn). Cfr. sentenza pag. 20*

[8] *"Trois conditions cumulatives se degàgent donc de cette décision: l'oeuvre seconde doit évoquer une oeuvre existante; l'oeuvre seconde ne doit pas risquer d'etre confondue avec l'oeuvre première; et elle doit constituer une manifestation d'humour ou une raillerie" cfr. sentenza pag. 20.*

infatti il pubblico non ha potuto in alcun modo notare l'evocazione della fotografia preesistente nella scultura e percepirne la dimensione parodica[9].

Nello specifico, sulla **libertà di espressione** la Corte ha ricordato che tale libertà **non è assoluta** (si veda l'articolo 10, paragrafo 2, CEDU), in quanto deve essere bilanciata con i diritti di terzi, tra cui il diritto d'autore. Nel caso di specie, la libertà di espressione è stata limitata dall'articolo L 122-4 CPI e tale restrizione, secondo il giudice, è proporzionata e necessaria.

In particolare, la Corte ha pacificamente ritenuto che l'opera del fotografo fosse **originale**: la fotografia non rappresentava una semplice giustapposizione imprecisa di idee di dubbia provenienza. Invero dalla composizione delle stesse opere emergeva chiaramente la personalità dell'artista e il messaggio che lo stesso aveva voluto trasmettere con l'opera, sfruttando altresì il gioco di parole che ne compone il titolo.

In aggiunta, la Corte d'Appello ha ritenuto che, nonostante Koons avesse apportato degli elementi differenti rispetto all'opera originaria, questi fossero **insufficienti** a impedire la riconducibilità della scultura alla fotografia e ad aggiungere un apporto creativo tale da creare un'opera distinta, nuova ed originale.

Tenuto conto degli aspetti sovraesposti, la Corte ha statuito che a fronte dell'inesistenza di un apporto originale conferito all'opera e della mancanza di un'esplicita autorizzazione concessa da parte di Davodici, **l'opera di Koons costituisce una contraffazione della fotografia omonima "Fait d'hiver"**.

I giudici d'appello francesi hanno ritenuto che l'opera di Davidovici presentasse la **creatività necessaria per beneficiare della tutela del diritto di autore e che la**

[9] *A supposer que la sculture "Fait d'Hiver" puisse etre regardée comme une "manifestation d'humour ou une raillerie", ce qui ne ressort pas de façon évidente de la description que donne Jeff KOONS de sa sculture dans une attestation reproduite en pages 38 et 39 de ses écritures, l'appelant ne démontre pas, en l'absence de toute référence ou de tout commentaire de sa part ou de celle de son studio ou des galeries ou musées ayant exposé sa sculture, son intention, au moment de la création de cette oeuvre ou postérieument, notamment lors de faits incriminés, d'éevoquer la photographie "Fait d'hiver" préexistante. En outre, la photographie "Fait d'Hiver", réalisée puor la campagne publicitaire automne-hiver 1985 de la société NAF - NAF, était incontestablement oubliée ou inconnue du public lors de l'exposition Jeff KOONS au CENTRE POMPIDOU à la fin de l'année 2014, de sorte que le public n'a pu, à la vue de la sculture exposée dans le musée ou reproduite dans des ouvrages ou sur le site internet www.jeffkoons.com, se référer à la photographie diffusée prés de 30 ans plus tot pur les besoins d'une campagne publicitarire de quelques mois d'une marque de pret à porter. M. Koons n'aya produit aucun éleément antérieur à la présente instance de nature à laisser pense que son oeuvre se rattache sous un forme parodique à la photographie litigieuse, comme le souligne M.D., le public n'a pu relever l'évocation de la photographie préexistante dans la sculture litigieuse et percevoir la dimension parodique de celle-ci. Cfr. sentenza pagg. 20 e 21*

scultura successiva ne riprendesse tutti gli elementi originali[10], rigettando le eccezioni di Koons volte a sostenere che la propria opera costituiva comunque espressione del diritto di libertà d'espressione (artistica) sì da beneficiare della eccezione di parodia.

In particolare, per quanto riguarda l'eccezione parodia - in Francia espressamente prevista dalla legge[11] a differenza dell'Italia dove, sino alla recente entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 790/2019/UE sul Diritto di autore nel Mercato Unico Digitale (cd. Direttiva Copyright) [12], non trovava un esplicito riconoscimento normativo - la Corte ha ribadito che essa non poteva trovare applicazione in quanto non sussistevano i presupposti e i requisiti necessari, come evidenziati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea[13], ovvero: che l'opera successiva '**evochi l'opera parodiata**'; che non rischi di essere '**confusa**' con quest'ultima; che concretizzi una **manifestazione di umorismo o beffa**'[14]. Elementi tutti non ravvisati nel caso in esame.

La sentenza che si annota è un duro colpo per l'artista Jeff Koons, avendo confermato l'avvenuta violazione tanto dei diritti patrimoniali dell'autore originario derivante dalla riproduzione, diffusione ed esposizione pubblica, quanto dei diritti morali, e si configura come una sorta di memento sulle finalità del diritto d'autore, volto a remunerare l'attività di tutti gli artisti[15], famosi e non.

---

[10] "même jeune femme avec la même expression et la même mèche plaquée sur la joue gauche, allongée dans la neige, les bras relevés au niveau de la tête; cochon portant un tonnelet de Saint-Bernard dans la même position près de la jeune femme" cfr. sentenza pag. 18.

[11] cfr. art. 122-5 del codice della proprietà intellettuale: "Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire: ... 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre...".

[12] Decreto Legislativo n. 177 dell'8 novembre 2021 pubblicato in G.U. n. 283 del 27. 11.2021.

*In particolare la nuova previsione dell'art. 102 nonies co.2 LdA, introdotta dal D. Lgs. 177/2021, ha trasposto nell'ordinamento nazionale l'art. 17.7 ultimo comma della Direttiva 790/2019/UE, rendendo obbligatorie per tutti gli Stati membri le **eccezioni o limitazioni relative a citazione, critica, rassegna, nonché ad utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche**., quando gli utenti caricano e mettono a disposizione del pubblico opere tutelate tramite i servizi di condivisione di contenuti online.*

[13] cfr. sentenza del 3 settembre 2014, C-601/13.

[14] l'oeuvre seconde doit évoquer une oeuvre existante; l'oeuvre seconde ne doit pas risquer d'être confondue avec l'oeuvre première; et elle doit constituer une manifestation d'humour ou une raillerie"; cfr. sentenza pag. 20

[15] "Enfin et surtout, aucune circonstance ne justifie que Jeff KOONS, qui occupe lui-même une toute première place sur le marché de l'art, se soit abstenu de rechercher qui était l'auteur de la photographie dont il entendait s'inspirer, afin d'obtenir son autorisation, le cas échéant, en acquérant les droits d'exploitation. Il doit être rappelé que le droit d'auteur a pour finalité de permettre à chaque créateur, quel que soit le mérite de son oeuvre dès lors qu'elle est originale d'obtenir une rémunération en contrepartie de l'autorisation d'exploiter son oeuvre, et de faire respecter son droit moral de l'auteur, et notamment son droit à la paternité" (cfr. sentenza pag. 22).

Per concludere, la Corte d'Appello francese ha **condannato** solidalmente Koons, il Centro Pompidou e la Fondazione Prada - proprietaria dell'opera a seguito dell'acquisto nel 2007 - e la Società Flammarion, società editrice del catalogo ove era stata pubblicata un'immagine dell'opera, al risarcimento dei danni per un importo di € 190.000,00.

Eccezione della parodia e arte appropriativa: gli orientamenti giurisprudenziali

Eccezione della parodia

Il tema della disciplina giuridica della parodia ha formato oggetto dell'attenzione dei giuristi specializzati di molti Paesi.

Principalmente all'esame degli studiosi vi è la '**definizione di parodia**' e la giustificazione di un suo inquadramento tra le opere oggetto di tutela del diritto d'autore.

Si osserva che nei Paesi che adottano il regime di common law si tende all'incoraggiamento della produzione di opere nuove. Al contrario, nei Paesi in cui vige il modello di civil law si è più interessati ai diritti naturali degli autori nelle loro creazioni. Ciò si riflette nel fatto che il modello di civil law non mira solo a garantire l'interesse economico dell'autore originario ma è rivolto anche a proteggere le opere contro usi che sono pregiudizievoli per gli interessi spirituali di un autore, attraverso la tutela dei diritti morali[16].

Come è noto la parodia è uno degli scopi dell'eccezione alla protezione del diritto d'autore prevista dall'articolo 5, paragrafo 3 (k) Direttiva InfoSoc; in quanto tale è soggetta anche alle condizioni del cd three step test, come stabilito dalla Convenzione di Berna e dal successivo Trattato WIPO sul diritto d'autore, nonché dal Trattato WIPO sui diritti connessi dei produttori e degli interpreti - WPPT. [17]

La Direttiva 29/2001 InfoSoc non ha definito il termine "parodia", lasciando agli Stati membri il difficile compito di stabilire la corrispondente nozione.

Il quadro normativo, come sottolineato in precedenza, è ora radicalmente mutato a seguito della attuazione nei Paesi UE della Direttiva Copyright, che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. La direttiva in questione ha reso obbligatorie, al

[16] *L. Bently, B. Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2018, p. 36.*

[17] *Convenzione Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1886 nel testo adottato a Parigi il 24 luglio 1971; WIPO Copyright Treaty (WCT) adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.*

fine di armonizzare la relativa disciplina in ambito europeo, anche quelle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi che nel precedente regime avevano carattere facoltativo.

Tra queste rientrano appunto le eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche.

Mentre l'art. 5 par. 3, lett. k), della direttiva Infosoc cit. riconosceva agli Stati membri la facoltà di recepire le suddette eccezioni, l'art. 17.7 della direttiva Copyright dispone che gli utenti i quali caricano e mettono a disposizione del pubblico opere tutelate tramite i servizi di condivisione di contenuti online, possano sempre avvalersi delle eccezioni o limitazioni per scopi di caricatura, parodia o pastiche, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali UE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, (vedi cons. 70).

Nella fattispecie in esame, peraltro, le indicazioni principali si confermano quelle provenienti dalla pronuncia della CGUE nel caso Deckmyn.

La Corte ha chiarito che il termine "parodia" deve essere considerato come un concetto autonomo e interpretato in modo uniforme in tutta l'Unione Europea.

Nelle conclusioni dell'A.G.C Cruz Villalón nel caso Deckmyn si osserva infatti che qualsiasi concetto di diritto dell'UE deve essere interpretato considerando il significato usuale delle espressioni nel linguaggio comune; ciò tenendo conto anche del contesto in cui i termini vengono adoperati e delle finalità delle norme di cui fanno parte.

L'AG ha dunque osservato che la parodia è, nella sua formulazione più semplificata, strutturalmente un'imitazione e funzionalmente un 'atto beffardo'.

Per quanto riguarda la sua dimensione strutturale, una parodia deve trovare un certo **equilibrio** tra elementi di **imitazione** ed elementi di **originalità**, sul presupposto che l'inclusione di elementi non originali corrisponde al previsto effetto della parodia.

Un criterio quindi pressoché accettato è che la parodia **rappresenti un'eccezione alla violazione** del **diritto d'autore per la rappresentazione e per la riproduzione di un'opera originaria**.

La parodia deve avere un effetto **umoristico, comico, di satira**, rispetto all'opera parodiata. Deve **deformare** l'opera preesistente "pour faire rire" [18]. Le opere parodistiche, quelle burlesche o ironiche, ma più in generale le opere che rivisitano un'opera altrui (non essendo necessario che ispirino ironia o inducano al riso, ben potendo suggerire messaggi diversi, anche tragici, critici o drammatici), sono tali nella misura in cui **mutano il senso dell'opera parodiata, in modo tale da assurgere al ruolo di 'opera d'arte autonoma**', come tale degna di distinta e separata tutela.

La finalità critica che la parodia dovrebbe avere rispetto all'opera preesistente è stata ritenuta elemento essenziale ai fini del riconoscimento della parodia stessa come opera tutelabile [19]. La finalità critica della parodia le darebbe quel valore aggiunto che ne giustificherebbe la tutela. La parodia non deve solo realizzare un effetto comico, ma deve anche contenere una critica all'opera originale.[20]

È pertanto fondamentale chiarire che la parodia non deve presentarsi come un'elaborazione o rifacimento dell'opera parodiata ma come opera con un proprio originale contenuto ideologico e una propria autonomia rappresentativa [21].

Ebbene, il ricorso di Koons alla sentenza del Tribunale di Grand Instance si fonda principalmente sull'eccezione della parodia e sul beneficio della libertà di espressione artistica. Il giudice francese è stato chiamato a pronunciarsi sul bilanciamento di diversi interessi: forma di parassitismo intellettuale o creazione originale, opera da proteggere o contraffazione dell'opera.

Come risulta infatti dal considerando 31 della Direttiva 2001/29, le eccezioni ai diritti enunciati agli articoli 2 e 3 di tale direttiva, previste dall'articolo 5 della medesima, mirano a mantenere un "giusto equilibrio" tra, in particolare, i diritti e gli interessi degli autori, da un lato, e quelli degli utenti dei materiali protetti, dall'altro.[22]

---

[18] R. Plaisant, Juris Classeur, Propriétè lettéraire et artistique, Parigi, 1982, fasc., 303, par. 42.

[19] HUBMANN, Urheber - und Verlagsrecht, Monaco, 1966, 2^ ed. p. 160.

[20] Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Northern District della Georgia Metro - Goldwyn - Mayer Inc. c. Showcase Atlanta Cooperative Prod. Inc - 1979, 479 F. Supp. 351 - per una parodia del famoso Gone With the wind, realizzata co un musical intitolato Scarlett Fever.

[21] M. FABIANI La protezione giuridica della parodia con particolare riferimento a recenti orientamenti di giuristi stranieri su il Diritto D'Autore pp. 461 e ss.

[22] In tal senso, sentenza Padawan, EU:c:2010:620, punto 43, Painer C- 145/10, EU:C:2011:798, punto 132), Deckmyn

Spetta pertanto al giudice francese valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso in esame se l'applicazione dell'eccezione per parodia, ai sensi dell'art. 5, par. 3, lettera k), della direttiva 2001/29, rispetti il giusto equilibrio tra gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e 3 di tale direttive e, dall'altro la libertà di espressione dell'utente di un'opera protetta, il quale si avvalga dell'eccezione per parodia ai sensi del sopracitato articolo 5,paragrafo 3, lettera k)[23].

Nella fattispecie la Corte di Appello ha **respinto l'applicabilità dell'eccezione parodia** ex art. L 122-5 CPI e non ha ravvisato la necessità di tutelare la libertà di espressione artistica ai sensi dell'art. all'art. 10 CEDU, affermando che pur volendo supporre che l'opera di Koons possa essere considerata come "espressione di umorismo o derisione", essa, in ogni caso, **non è idonea a soddisfare il secondo punto del test di Deckmyn, vale a dire il requisito consistente nell' "evocare un'opera esistente pur essendo notevolmente diversa da essa"**[24] Come già sottolineato, la Corte ha infatti definito la libertà di espressione come non assoluta, dovendo essere bilanciata con i diritti di terzi, tra cui il diritto d'autore.

Diversi sono i profili da considerare, in primo luogo, il parametro sul quale commisurare la violazione del diritto di autore.

Il giudice francese non ha fatto espresso riferimento al caso Infopaq, ma ha sostanzialmente applicato le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia in quel caso: vi è riproduzione di parte di un'opera quando ciò che è stato riprodotto è **originale nel senso che è una creazione intellettuale dell'autore medesimo**, risultato di scelte libere e creative che mostrano il loro tocco personale.

In secondo luogo, va tenuto conto dei requisiti legati alla cd. diversificazione dell'opera.

Il Tribunale francese ha fatto riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia nel caso Deckmyn, ma ha riconosciuto come requisito il fatto che l'evocazione sia tale da rendere notevolmente diversa l'opera del parodista rispetto all'opera parodiata, per evitare un rischio di confusione.

C - 201/13, punto 26.

[23] In tal senso, sentenza Deckmyn C - 201/13, punti 27 e 32.

[24] "Dans un arrèt du 3 septembre 2014, la CJUE a précisé que "la parodie a pour caractéristiques essentielles, c'une part, d'évoquer une oeuvre existante, tout en présentant des différences erceptibles par rapport à celle-ci et, d'autre part, de constituer une manifestation d'humour ou une raillerie" (C6201/13, Deckmyn). Cfr. sentenza pag. 20.

In realtà, la CGUE, disattendendo per questa parte le conclusioni dell'A.G. nel caso Deckmyn. ha ritenuto che il requisito dell'evocazione e della diversità **non riguardi la confusione, bensì** il **contributo proprio di colui che realizza un'opera parodiata, che deve essere espressione di umorismo o scherno**.

Va rilevato anche che, la Corte francese, con riferimento all'art. 10 CEDU-richiamato dalle difese di Koons e degli altri coimputati, avrebbe dovuto prendere in considerazione altresì le pronunce della CGUE del 2019 nei casi *Funke Medien* e *Spiegel Online*[25], giungendo alla corretta conclusione che non è possibile invocare direttamente l'applicazione dei diritti della Carta al di fuori del sistema di eccezioni e limitazioni del diritto d'autore della UE.

Appropriation art

A tale riguardo, è necessario ribadire che la parodia rappresenta un'eccezione alla violazione del diritto d'autore per la rappresentazione e per la riproduzione di un'opera originaria e di solito è soprattutto fatta valere con riferimento all'arte appropriativa, più comunemente nota nella sua accezione anglofona come "Appropriation Art".

Difatti, per arte appropriativa si intendono quelle espressioni artistiche che utilizzano opere d'arte o altre forme artistiche, oggetti, materiali preesistenti, apportandone minime modifiche, trasformazioni e/o aggiunte[26].

L'arte appropriativa è stata considerata lecita dalla giurisprudenza statunitense ed europea, in termini differenti, alla luce della distinta normativa in materia di diritto di autore.

Negli Stati Uniti, le Corti si sono basate soprattutto sul concetto di fair use - codificato dall'art. 107 del Copyright Act del 1976 -per legittimare il genere artistico appropriativo, individuando quattro criteri da integrare: i) lo scopo e il carattere dell'uso fatto dell'opera altrui, inclusa la valutazione se si tratti di un uso commerciale ovvero di un uso fatto a scopo educativo o per finalità no profit; ii) la natura dell'opera coperta da copyright, con riferimento al tipo di opera d'arte che si è inteso riprendere; iii) la qualità e l'estensione della porzione utilizzata dell'opera protetta; iv) l'effetto realizzato tramite l'uso dell'opera originale da

[25] *Sentenza Funke Medien NRW GmbH C - 469/17, Spiegel Online GmbH C - 516/17.*

[26] Questo genere artistico nasce agli inizi del '900 quando Marcel Duchamp ha realizzato la Fountaine, trasformando un orinatoio in un'opera d'arte. Di seguito, l'appropriation art è stata utilizzata dal dadaismo al surrealismo, esplodendo negli anni Sessanta del secolo scorso con la pop art.

parte dell'artista successivo, con riferimento al potenziale valore di mercato o all'attuale valore di mercato dell'opera originale.

Nella giurisprudenza europea, invece, per stabilire la liceità di un lavoro di appropriation art, si è detto che l'opera deve consistere in una parodia dell'opera originaria, al fine di aversi una eccezione al diritto d'autore. La parodia si ha solamente nella misura in cui l'opera derivata sia tale da assurgere ad opera d'arte autonoma, tale per cui possa essere concessa la tutela del diritto di autore.

Come aveva stabilito la Corte di Giustizia nel caso Deckmyn "*la parodia ha per caratteristiche essenziali, da una parte, di evocare un'opera esistente, purché presentino delle differenze percettibili rispetto alla stessa e, dall'altra parte, di costituire una manifestazione di umorismo o derisione*"[27].

In tal caso, l'opera derivante dal genere dell'arte appropriativa è da ritenersi tutelabile e non lesiva dei diritti morali e patrimoniali sull'opera originaria ed ispirante. Per aversi parodia, l'onere probatorio grava interamente a carico dell'autore di arte appropriativa, il quale deve dare dimostrazione dell'originalità della propria opera.

Nel caso oggetto della presente nota, la Corte d'appello francese non ha ritenuto che l'opera d'arte appropriativa derivata di Koons potesse essere ritenuta originale, in quanto gli elementi ripresi dall'opera originaria erano nettamente prevalenti rispetto alle modifiche ed aggiunte, come pure insufficienti a farne derivare una distinzione tra le due opere.

Per quanto invece concerne la libertà di espressione richiamata da Koons e prevista dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, i giudici francesi hanno come detto ritenuto predominante - in termini di bilanciamento tra diritti - la protezione dei diritti economici e morali dell'autore dell'opera d'ingegno rispetto alla libertà di espressione.[28]

---

[27] *Punto 30 della sentenza: "S'agissant du sens habituel du terme «parodie» dans le langage courant, il est constant, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 48 de ses conclusions, que la parodie a pour caractéristiques essentielles, d'une part, d'évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d'autre part, de constituer une manifestation d'humour ou une raillerie".*

[28] "(…) Il y a lieu de considérer que la mise en oeuvre de la protection de la photographie "Fait d'hiver" au titre du droit d'auteur constitue une atteinte proportionnée et nécessaire à la liberté d'expression créatrice de Jeff KOONS".

Conclusioni

La disamina che precede fa comprendere le difficoltà della giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia nel definire i limiti applicabili alla parodia e conseguentemente al diritto d'autore.

In affetti il discrimine tra l'esercizio del "diritto di parodia" e la tutela del diritto d'autore nei confronti dell'opera "parodiata" è assai sottile.

La decisione della Corte di Appello di Parigi commentata aiuta ad individuare tali complesse differenze, elaborate nel solco della fondamentale e più volte citata decisione della Corte di Giustizia del 3 settembre 2014.

Infatti, premesso che la parodia costituisce di per sé un'eccezione al riconoscimento del diritto d'autore, nel senso che il titolare dell'opera parodiata non può vantare nessun diritto (d'autore) sull'opera satirica derivata, i precisi ed articolati riferimenti contenuti nella commentata decisione della Corte di Appello di Parigi contribuiscono ulteriormente a distinguere tra il diritto di parodia e la tutela del diritto d'autore dell'opera parodiata, esplicitando, con argomenti logico-giuridici condivisibili, le caratteristiche tipiche e limitate della funzione-attività "parodistica".

FRANCESCA D'OTTAVI

2. CORTE DI APPELLO DI PARIGI - SENTENZA DEL 10 DICEMBRE 2021 NOTA DI COMMENTO DI FLAVIA MULLER

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 - ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2021 n° 183/2021

APPELANTS et INTIMES:

Didier BARBELIVIEN, Gilbert MONTAGNE

INTIMES:

Michel CYWIE, Jean-Max RIVIÈRE, S.A.R.L. PREMIERE MUSIC GROUP, SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), Société UNIVERSAL MUSIC ITALIA S.R.L, S.A.S. UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, Société ABRAMO ALLIONE EDIZIONI MUSICALI S.R.L.

ARRET:

Réputé contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris;

Vu les appels interjetés le 9 juillet 2020 par M. Didier Barbelivien (RG 20/9007) et M. Gilbert Montagné (RG 20/9008);

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant de M. Barbelivien en date du 6 novembre 2020 à la société Abramo Allione Edizioni Musicali, défaillante;

Vu l'ordonnance de jonction du 3 juin 2021 des procédures RG 20/9007 et RG 20/9008 sous le numéro RG 20/9007;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 septembre 2021 déclarant caduque la déclaration d'appel de M. Gilbert Montagné à l'égard de la société Abramo Allione Edizioni Musicali;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021 par M. Gilbert Montagné, appelant et intimé;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 06 octobre 2021 par M. Didier Barbelivien, appelant et intimé;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021 par les sociétés Universal Music Italia et Universal Music Publishing, intimées et appelantes à titre incident;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 05 octobre 2021 par la société Première Music Group et MM. Michel Cywie et Jean-Max Rivière, intimés;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020 par la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM), intimée;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2021.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

L'œuvre "Une Fille de France" est une composition musicale de M. Michel Cywie dont les paroles associées ont été coécrites par MM. Jean- Max Rivière et Didier Barbelivien. Elle a été déposée à la SACEM le 2 décembre 1975 et en application d'un contrat daté du même jour, éditée par la société Première Music Group qui a acquis le 21 juillet 1997 les actifs de la société Editions X Music initialement signataire de cet acte.

L'œuvre "On va s'aimer" est une composition musicale de M. Gilbert Montagné dont les paroles associées ont été écrites par M. Didier Barbelivien. Elle a été déclarée le 7 novembre 1983 auprès de la SIAE - Saccade Italiana degli Autori ed Editori - et est coéditée par les sociétés italiennes Abramo Allione Edizioni Musicali et Universal Music Italia S.R.L.. La société Universal Music Publishing assure la sous-édition de cette œuvre en France.

Le 16 juillet 2002, la société Abramo Allione Edizioni Musicali a fait assigner MM. Michel Cywie et Jean-Max Rivière ainsi que la société Première Music Group devant le tribunal ordinaire de Milan en déclaration de non-contrefaçon de

l'œuvre musicale "Une Fille de France" par l'œuvre musicale "On va s'aimer". Dans le cadre de cette action déclaratoire, les défendeurs ont mis en cause MM. Didier Barbelivien et Gilbert Montagné et ont formulé une demande reconventionnelle en contrefaçon de l'œuvre musicale "Une Fille de France" par l'œuvre musicale "On va s'aimer".

Par jugement du 6 août 2008, le tribunal de Milan a jugé que l'œuvre "On va s'aimer" constituait une contrefaçon de l'œuvre musicale "Une Fille de France", a condamné les sociétés Abramo Allione Edizioni Musicali et Universal Music Italia ainsi que MM. Gilbert Montagné et Didier Barbelivien à la réparation des préjudices moraux et patrimoniaux subis par MM. Michel Cywie, Jean-Max Rivière et la société Première Music Group, et a interdit aux sociétés Abramo Allione Edizioni Musicali et Universal Music Italia, Gilbert Montagné et Didier Barbelivien la poursuite de toute utilisation et exploitation de l'œuvre musicale "On va s'aimer".

Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Milan selon un arrêt du 10 juin 2010 et le 11 mai 2012, la Cour de cassation italienne a rejeté le pourvoi principal formé par MM. Gilbert Montagné et Didier Barbelivien ainsi que les pourvois incidents des sociétés Universal Music Italia et Abramo Allione Edizioni Musicali en les condamnant in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros pour honoraires et 200 euros pour débours en faveur de la société Première Music Group et de MM. Michel Cywie et Jean- Max Rivière.

Une expertise contradictoire a été diligentée sur la détermination des droits d'auteur perçus par les ayants droit de l'œuvre musicale "On va s'aimer" pour la période d'exploitation écoulée entre janvier 1995 et avril 2013 et par arrêt du 23 mai 2017, rendu sur appel du jugement du 16 avril 2015, statuant sur ce point, la cour d'appel de Milan a condamné les sociétés Abramo Allione Edizioni Musicali, Universal Music Italia et MM. Gilbert Montagné et Didier Barbelivien, in solidum, au paiement en faveur de la société éditrice Première Music Group et des auteur et compositeur MM. Jean-Max Rivière et Michel Cywie, de la somme de 1.574.550,80 euros à titre de réparation des dommages patrimoniaux, en sus de la somme de 50.000 euros allouée à MM. Michel Cywie et Jean-Max Rivière, chacun, au titre des préjudices extra-patrimoniaux.

Les sociétés Abramo Allione Edizioni Musicali, Universal Music Italia et MM. Gilbert Montagné et Didier Barbelivien ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Milan du 23 mai 2017. La Cour de cassation italienne a

rendu une décision en date du 19 mai 2021 faisant droit à certains moyens de cassation des demandeurs aux pourvois et renvoyant les parties devant la cour d'appel de Milan.

En exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Milan du 10 juin 2010, la SIAE a procédé à la mise en réserve des rémunérations de droits d'auteur générées par l'exploitation de l'œuvre musicale "On va s'aimer" et la SACEM a pris la même mesure de blocage au mois de juillet 2010 à la demande de la société Première Music Group sans, qu'à ce stade, ni M. Didier Barbelivien ni M. Gilbert Montagné ne s'y opposent.

La SIAE a mis à jour la documentation de l'œuvre musicale "On va s'aimer" en la rattachant à l'œuvre musicale "Une Fille de France" afin que les rémunérations générées par l'exploitation de la première reviennent pour l'avenir aux ayants droit de la seconde, la SACEM n'estimant pas, pour sa part, devoir modifier sa base documentaire ni maintenir le blocage des rémunérations en l'absence de déclaration en France de la force exécutoire des décisions italiennes.

Au regard de cette position et de la demande de M. Gilbert Montagné - lequel a le 3 décembre 2012 sollicité la libération immédiate de ses droits - la société Première Music Group, MM. Michel Cywie et Jean-Max Rivière ont fait assigner celui-ci ainsi que la SACEM, M. Didier Barbelivien, la société Universal Music Publishing et la société Universal Music France, en référé, pour obtenir, d'une part, le maintien de la mesure de blocage des droits et, d'autre part, la modification de la documentation de l'œuvre « On va s'aimer » par la SACEM.

Par ordonnance de référé rendue le 12 mars 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la SACEM "de mettre et maintenir en réserve les rémunérations des droits d'auteur générés par l'exploitation de l'œuvre musicale "On va s'aimer" directement et indirectement dans le monde entier, y compris celles au titre de la répartition du 5 janvier 2012 et des répartitions suivantes, et ce jusqu'à complet accomplissement des formalités prévues par le règlement 44/2001 pour faire constater la force exécutoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Milan du 10 juin 2010 et de l'arrêt à venir de la même juridiction statuant dans le litige opposant les ayants droit de l'œuvre "Une Fille de France" aux ayants droit de l'œuvre musicale "On va s'aimer" (...)" et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande portant sur la modification de la documentation de l'œuvre musicale "On va s'aimer".

Le caractère exécutoire des décisions italiennes précitées a été déclaré en France par le tribunal de grande instance de Paris, soit:

- pour le jugement du tribunal ordinaire de Milan du 6 août 2008, par décision rendue le 21 mars 2016 signifiée à la SACEM le 12 avril 2016;

- pour l'arrêt de la cour d'appel de Milan du 10 juin 2010, par décision du 10 novembre 2015 signifiée à la SACEM le 13 novembre 2015;

- pour l'arrêt de la Cour de cassation italienne du 11 mai 2012, par décision du 21 mars 2016 signifiée à la SACEM le 12 avril 2016;

- pour le jugement du tribunal ordinaire de Milan du 16 avril 2015, par décision du 27 janvier 2016 signifié à la SACEM le 28 janvier 2016;

- pour l'arrêt de la cour d'appel de Milan du 23 mai 2017, par décision du 4 avril 2018 signifiée à la SACEM le 4 mai 2018.

C'est dans ces circonstances que par acte en date du 6 novembre 2018, la société Première Music Group, MM. Michel Cywie et Jean-Max Rivière ont fait assigner la SACEM, MM. Didier Barbelivien et Gilbert Montagné, les sociétés Abramo Allione Edizioni Musicali, Universal Music Italia et Universal Music Publishing devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la modification de la documentation relative à l'œuvre "On va s'aimer" et la répartition des droits afférents.

Le jugement déféré du 29 mai 2020 a:

- ordonné à la SACEM, passé un délai de 20 jours suivant la signification du present jugement, de:

- radier l'œuvre "On va s'aimer" de sa documentation;

- enregistrer dans sa documentation, sous l'œuvre "Une fille de France" (Code ISWC: T-003.175.863.0), le sous-titre "On va s'aimer" comme suit:

Une Fille de France (sous-titre: On va s'aimer) Code ISWC: T-003.175.863.0

Michel Cywie , Compositeur Code IPI: 65460478

Didier Barbelivien, Auteur Code IPI: 68234470

Jean-Max Rivière, Auteur Code IPI: 26196289

PREMIERE MUSIC GROUP (fonds X MUSIC), Éditeur Code IPI: 491051470

- enregistrer au crédit du compte de l'œuvre "Une Fille de France" l'ensemble des rémunérations de droit d'auteur générées par l'œuvre "On va s'aimer" pour toute exploitation de l'œuvre à partir du mois d'avril 2013 jusqu'au terme de la durée de protection de l'œuvre;

- ordonné à la SACEM de procéder à la répartition des rémunérations de droits d'auteur non encore réparties par elle au titre de l'exploitation de l'œuvre "On va s'aimer" postérieurement à la répartition du 5 avril 2013 ainsi que toutes les rémunérations de droits d'auteur à venir générées par cette œuvre, au profit des ayants droit de l'œuvre "Une Fille de France" pour toute exploitation de l'œuvre jusqu'au terme de la durée de protection, conformément aux quote- parts suivantes: "Une Fille de France" (sous-titre: "On va s'aimer") Code ISWC: T-003.175.863.0;

- rejeté la demande de mainlevée des mesures conservatoires prises sur les rémunérations de droits d'auteur générées par l'exploitation de l'œuvre "On va s'aimer" en vertu de l'ordonnance du 12 mars 2013 et relatives aux rémunérations dues au titre de la période antérieure à avril 2013;

- fait interdiction à la SACEM de répartir aux ayants droit de l'œuvre "On va s'aimer" toutes rémunérations de droits d'auteur résultant de l'exploitation de cette œuvre postérieurement à la répartition du 5 avril 2013;

- rejeté les autres demandes en ce inclus celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

MM. Gilbert Montagné et Didier Barbelivien ont relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, M. Didier Barbelivien sollicite de la cour de:

- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a refusé d'ordonner la mainlevée des mesures conservatoires,

Et, statuant de nouveau,

- déclarer irrecevables l'intégralité des demandes telles que formées par la société Première Music Group ainsi que MM. Michel Cywie et Jean-Max Rivière;
À titre subsidiaire,

- débouter la société Première Music Group, MM. Michel Cywie et Jean-Max Rivière de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;

En tout état de cause,

- débouter la société Première Music Group, MM. Michel Cywie et Jean-Max Rivière de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;

- condamner solidairement la société Première Music Group, MM. Michel Cywie et Jean-Max Rivière à lui payer la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner solidairement la société Première Music Group, MM. Michel Cywie et Jean-Max Rivière aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, M. Montagné sollicite de la cour de:

A titre liminaire, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Milan sur renvoi après cassation,

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 mai 2020 en ce qu'il a:

- ordonné à la SACEM, passé un délai de 20 jours suivant la signification du present jugement, de:

- radier l'œuvre « On va s'aimer » de sa documentation;

- enregistrer dans sa documentation, sous l'œuvre « Une fille de France » (Code ISWC: T-003.175.863.0), le sous-titre « On va s'aimer » comme suit:

Une Fille de France (sous-titre: On va s'aimer) Code ISWC: T-003.175.863.0

Michel Cywie , Compositeur Code IPI: 65460478

Didier Barbelivien, Auteur Code IPI: 68234470

Jean-Max Rivière, Auteur Code IPI: 26196289

PREMIERE MUSIC GROUP (fonds X MUSIC), Éditeur Code IPI: 491051470

- enregistrer au crédit du compte de l'œuvre « Une Fille de France » l'ensemble des rémunérations de droit d'auteur générées par l'œuvre « On va s'aimer » pour toute exploitation de l'œuvre à partir du mois d'avril 2013 jusqu'au terme de la durée de protection de l'œuvre;

- ordonné à la SACEM de procéder à la répartition des rémunérations de droits d'auteur non encore réparties par elle au titre de l'exploitation de l'œuvre « On va s'aimer » postérieurement à la répartition du 5 avril 2013 ainsi que toutes les rémunérations de droits d'auteur à venir générées par cette œuvre, au profit des ayants droit de l'œuvre « Une Fille de France pour toute exploitation de l'œuvre jusqu'au terme de la durée de protection, conformément aux quote- parts suivantes: « Une Fille de France » (sous-titre: « On va s'aimer ») Code ISWC: T-003.175.863.0;

- fait interdiction à la SACEM de répartir aux ayants droit de l'œuvre « On va s'aimer » toutes rémunérations de droits d'auteur résultant de l'exploitation de cette œuvre postérieurement à la répartition du 5 avril 2013;

- rejeté les autres demandes en ce inclus celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau:

- déclarer irrecevables l'intégralité des demandes telles que formulées par la société Première Music Group, MM. Michel Cywie et Jean-Max Rivière;

- débouter la société Première Music Group, MM. Michel Cywie et Jean-Max Rivière de l'ensemble de leurs demandes;

- dire et juger que l'absence du co-auteur de la chanson "Une fille de France", M. Barbelivien, constitue un vice de procédure;

- condamner la société Première Music Group, MM. Michel Cywie et Jean-Max Rivière à la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la société Première Music Group, Michel Cywie et Jean-Max Rivière aux entiers dépens de l'instance.

Par leurs dernières conclusions, les sociétés Universal Music Italia et Universal Music Publishing (Universal) demandent à la cour de:

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Première Music Group, MM. Michel Cywie et Jean-Max Rivière;

- confirmer le jugement déféré pour le surplus;

- ordonner à la SACEM de maintenir et de mettre en réserve les droits d'auteur afferents à l'œuvre "On va s'aimer" jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par les juridictions italiennes sur le préjudice de la société Première Music Group, MM. Michel Cywie et Jean-Max Rivière;

- condamner in solidum la société Première Music Group, MM. Michel Cywie et Jean-Max Rivière à leur verser une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner in solidum la société Première Music Group, MM. Michel Cywie et Jean-Max Rivière aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, la SACEM demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé infondée et a rejeté la demande de condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, ce chef du jugement n'étant d'ailleurs critiqué par aucune des parties à l'instance;

Pour le surplus,

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour de céans concernant l'éventuelle modification de sa documentation afférente à l'œuvre "On va s'aimer"; Mais si cette modification devait être ordonnée dans un sens différent de celle retenue par le tribunal,

- ordonner qu'elle le soit dans le respect des statuts et du règlement général de la SACEM qui obligent toutes les parties à l'instance, ce qui signifie que la répartition des readvances de droits de l'œuvre "On va s'aimer", si celle-ci devait apparaître comme sous-titre de l'œuvre "Une fille de France", devra se faire:

- concernant les droits d'exécution publique par tiers, c'est-à-dire:

1/3 pour M. Barbelivien et Rivière (à parts égales, soit 1/6 chacun),

1/3 pour M. Cywie ,

1/3 pour la société Première Music Group,

- concernant les droits de reproduction mécanique, ainsi que la cour le jugera approprié;

- rejeter en l'état la demande subsidiaire de M. Barbelivien en ce qu'elle ne respecte pas les statuts et le règlement général de la SACEM;

- condamner la (ou les) partie(s) qui succombera (ront) à supporter l'intégralité des dépens;

Par leurs dernières conclusions, M. Cywie, M. Rivière et la société Première Music Group demandent à la cour de:

À titre liminaire:

- ordonner la jonction des deux procédures sus-évoquées enrôlées devant le tribunal judiciaire de Paris (sic) sous les numéros: RG: 20/09007 et RG: 20/09008;

- dire qu'elles se continueront sous les références de la plus ancienne;

À titre principal, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 mai 2020 en toutes ses dispositions;

À titre subsidiaire,

Sur les demandes de M. Didier Barbelivien,

- déclarer que le jugement du tribunal ordinaire de Milan du 6 août 2008, l'arrêt de la Cour d'appel de Milan du 10 juin 2010 et l'arrêt de la Cour de cassation Italienne du 11 mai 2012 ont l'autorité de la chose jugée;

- déclarer irrecevables les demandes formées par M. Didier Barbelivien concernant une prétendue contrefaçon partielle de l'œuvre "On va s'aimer" et les demandes formées en conséquence;

- débouter M. Didier Barbelivien de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et les dire mal fondées;

Sur les demandes de M. Gilbert Montagné, débouter M. Gilbert Montagné de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et les dire mal fondées;

Sur les demandes des sociétés Universal,

- déclarer que le jugement du tribunal ordinaire de Milan du 6 août 2008, l'arrêt de la cour d'appel de Milan du 10 juin 2010 et l'arrêt de la Cour de cassation Italienne du 11 mai 2012 ont l'autorité de la chose jugée;

- déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés Universal concernant une prétendue contrefaçon partielle de l'œuvre "On va s'aimer" et l'ensemble des demandes formées en conséquence;

En conséquence,

- débouter les sociétés Universal de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les dire mal fondées;

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. Didier Barbelivien, M. Gilbert Montagné et les sociétés Universal à verser, respectivement à d'une part, la société Première Music Group, de deuxième part à M. Michel Cywie, et de troisième part à M. Jean-Max Rivière, chacun, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens.

A titre liminaire, la cour constate que la société Abramo Allione Edizioni Musicali n'a pas constitué avocat et que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant de M. Barbelivien lui ont été notifiées le 6 novembre 2020 à personne habilitée.

En revanche, aucune notification de la déclaration d'appel de M. Montagné n'ayant été faite à la partie défaillante, celle-ci a été déclarée caduque à l'égard de la société Abramo Allione Edizioni Musicali par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 septembre 2021.

La question soumise au tribunal, et désormais à la cour, par la société Premiere Music Group, MM. Cywie et Rivière est celle de la modification de la documentation de la SACEM et de la répartition des rémunérations après le mois d'avril 2013 concernant l'œuvre "On va s'aimer" dont M. Montagné est le compositeur et M. Barbelivien l'auteur des paroles, cette oeuvre ayant été reconnue contrefaisante de l'oeuvre "Une Fille de France" par les juridictions italiennes. Reste en débat devant les juridictions italiennes la question de l'évaluation de l'indemnisation de la société Premiere Music Group, MM. Cywie

et Rivière suite à la cassation par l'arrêt du 19 mai 2021 de la Cour de cassation italienne, de l'arrêt de la cour d'appel de Milan du 23 mai 2017.

La cour relève que le chef du jugement déféré ayant rejeté la demande de mainlevée des mesures conservatoires prises sur les rémunérations de droits d'auteur générées par l'exploitation de l'œuvre "On va s'aimer" en vertu de l'ordonnance du 12 mars 2013 et relatives aux rémunérations dues au titre de la période antérieure à avril 2013, n'est critiqué par aucune des parties. Le jugement est en conséquence devenu irrévocable sur ce point.

La jonction des instances respectivement enregistrées sous les numéros RG 20/9007 et RG 20/9008 ayant déjà été ordonnée par décision du conseiller de la mise en état en date du 3 juin 2021, la demande à ce titre de la société Premiere Music Group, MM. Cywie et Rivière est sans objet.

- Sur la demande de sursis à statuer de M. Montagné

M. Montagné affirme que par arrêt le 19 mai 2021 la Cour de cassation italienne a fait droit à plusieurs de ses demandes et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Milan autrement composée pour un nouveau calcul des dommages et intérêts. Il considère que cette décision a nécessairement une incidence directe sur la solution du présent litige et sollicite en conséquence de la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Milan.

Selon la traduction non discutée de l'arrêt le 19 mai 2021 de la Cour suprême italienne (pièce 6 Montagné), cette cour était saisie d'un pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Milan n° 3072 en date du 3 juillet 2017 statuant uniquement sur le préjudice en lien avec la contrefaçon de l'oeuvre "Une fille de France" par l'oeuvre "On va s'aimer", la décision statuant sur la contrefaçon étant devenue irrévocable en suite du rejet par arrêt du

15 juin 2012 du pourvoi formé contre la décision de la cour d'appel de Milan du 30 août 2010.

Or, ainsi qu'il a été précédemment relevé, la présente cour est saisie de demandes quant à la modification de la documentation de la SACEM en suite des décisions des juridictions italiennes ayant reconnu que l'oeuvre musicale "On va s'aimer" constituait la contrefaçon de l'oeuvre "Une fille de France".

Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, les juridictions italiennes n'ont nullement retenu la seule contrefaçon partielle, mais ainsi que la Cour de

cassation italienne le relève dans sa décision du 19 mai 2021 en réponse au deuxième moyen de la société Universal Music Italia relatif à la partialité du plagiat pour le rejeter, "dans l'arrêt de la Cour de cassation n° 9854 de 2012... il avait déjà été affirmé "qu'aucun des pourvois (principal et incident) ne critique l'appréciation de la cour d'appel selon laquelle c'est le refrain qui doit être considéré comme l'élément déterminant aux fins de l'appréciation du plagiat. Par conséquent, cette décision doit être considérée comme définitive et passée en force de chose jugée"... et qu'"En définitive, d'une part, il est confirmé que l'existence du plagiat est passée en force de chose jugée et, d'autre part, que cela concernait également le refrain en tant qu'élément déterminant".

En conséquence, la circonstance que la décision de la cour d'appel de Milan statuant uniquement sur la liquidation du préjudice invoqué jusqu'au 9 avril 2013 en lien avec les actes de contrefaçon a été partiellement cassée notamment s'agissant de la minoration de la restitution des bénéfices réalisés par le contrefacteur, d'une part, des frais supportés par celui-ci et, d'autre part, de la contribution propre au succès de l'oeuvre telle qu'elle a été réalisée et diffusée sur le marché par l'auteur du fait illicite dans la mesure où ce succès dépend du lancement favorisé par la notoriété de l'interprète et des capacités d'exécution et d'évocation de celui-ci propres à susciter l'intérêt du public, est étrangère au présent litige qui concerne la modification de la documentation de la SACEM et la répartition des rémunérations après le mois d'avril 2013 en suite de la reconnaissance du caractère contrefaisant de l'oeuvre musicale "On va s'aimer".

La décision de la cour d'appel de Milan sur renvoi de la Cour de cassation italienne n'ayant pas d'incidence directe sur la présente procédure, la demande de sursis à statuer de M. Montagné est rejetée.

- Sur les fins de non-recevoir

MM. Barbelivien et Montagné font tout d'abord valoir que les décisions du tribunal de grande instance de Paris déclarant exécutoires les décisions italiennes en France, ne leur ont pas été signifiées, et que la force exécutoire accordée aux décisions italiennes en France ne leur est donc pas opposable, ces décisions ne pouvant donc être exécutées à leur encontre.

Ils rappellent que la SACEM, gestionnaire et dépositaire de leurs droits d'auteur, à qui ont été notifiées les décisions du tribunal de Paris, est un tiers aux procédures italiennes et qu'elle n'a donc ni qualité, ni intérêt à former un recours

à l'encontre des décisions du tribunal de Paris reconnaissant la force exécutoire en France des décisions italiennes.

MM. Barbelivien et Montagné en déduisent que la société Première Music Group, M. Michel Cywie et M. Jean-Max Rivière n'ont aucun intérêt à agir et que par voie de conséquence leurs demandes sont irrecevables.

Il sera tout d'abord relevé par la cour que la fin de non-recevoir opposée par la société Première Music Group, M. Michel Cywie, et M. Jean-Max Rivière tirée de la nouveauté en cause d'appel de la demande de M. Montagné fondée sur le défaut de caractère exécutoire des décisions des juridictions italiennes sur le territoire français, n'est pas reprise dans le dispositif des écritures des intimés qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Selon les dispositions de l'article 33 1° du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des decisions en matière civiles et commerciales, applicables en l'espèce, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. L'article 38 1° de ce même règlement prévoit que les decisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarée exécutoire sur requête de toute partie intéressée.

Les décisions du tribunal ordinaire de Milan du 6 août 2008, de la cour d'appel de Milan du 10 juin 2010 et de la Cour de cassation italienne du 11 mai 2012 statuant sur la contrefaçon de l'oeuvre "Une fille de France" par l'oeuvre "On va s'aimer" et dont l'exécution est sollicitée par la société Première Music group, M. Rivière et M. Cywie pour la modification de la base documentaire de la SACEM et de la répartition des droits d'auteurs par cette dernière sont reconnues en France.

Il ressort en outre des éléments fournis au débat qu'en application des articles 509-1 et suivants du code de procédure civile, le caractère exécutoire des décisions italiennes précitées a été déclaré en France par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris, soit:

- pour le jugement du tribunal ordinaire de Milan du 6 août 2008, par décision rendue le 21 mars 2016;

- pour l'arrêt de la cour d'appel de Milan du 10 juin 2010, par décision du 10 novembre 2015;

- pour l'arrêt de la Cour de cassation italienne du 11 mai 2012, par décision du 21 mars 2016.

Il n'est pas discuté que ces décisions déclarant le caractère exécutoire en France des décisions italiennes précitées n'ont pas été signifiées à M. Barbelivien et M. Montagné mais uniquement à la SACEM qui n'était pas partie dans les instances initiées en Italie. Il n'en demeure pas moins que ces décisions ont été portées à la connaissance de ces derniers dans le cadre de la présente procédure et que ceux-ci ne peuvent arguer qu'ils n'ont pas été en mesure d'exercer le recours prévu à l'article 43 du règlement qui ne soumet pas l'ouverture du recours à la signification préalable de la décision. Il ne peut pas plus être soutenu que les intimés ont sciemment détourné la procédure en s'abstenant de leur signifier les décisions précitées du tribunal de grande instance de Paris.

En outre, MM. Barbelivien et M. Montagné ne soutiennent pas utilement que la SACEM n'est pas détentrice des droits leur appartenant mais en est seulement dépositaire et gestionnaire alors que, en application de l'article 1er des statuts de cette société, l'auteur, par son adhésion à la SACEM, fait apport de l'exercice de ses droits patrimoniaux.

MM. Barbelivien et Montagné ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils affirment que les décisions italiennes n'ont pas de caractère exécutoire en France, l'article 41 du règlement 44/2001 prévoyant que la décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations.

Aussi, les décisions italiennes précitées étant exécutoires en France et ayant été signifiées à la SACEM aux fins de la modification de la base documentaire de cette dernière, la fin de non-recevoir opposée par MM. Barbelivien et Montagné à la société Première Music Group, MM. Cywie et Rivière pour défaut d'intérêt à agir doit être rejetée.

M. Barbelivien soutient en outre que l'assignation introductive d'instance italienne (action en non contrefaçon de l'oeuvre "une fille de France" par l'oeuvre "On va s'aimer") initiée par la société Abramo Allione Edizioni Musicali n'est pas intervenue à sa requête mais, en fraude de ses droits, et considère que n'ayant

pas été attrait devant les juridictions italiennes comme devant le tribunal judiciaire de Paris en qualité de co-auteur de paroles de l'oeuvre "Une fille de France", les demandes de la société Première Music et de MM Cywie et Rivière sont irrecevables.

Outre, que les circonstances dans lesquelles ont été saisies les juridictions italiennes sont inopérantes, il convient de relever que M. Barbelivien a été attrait et représenté dans ces procédures et a pu faire valoir ses droits tant en qualité de co-auteur de l'oeuvre "une fille de France" que de celle de l'oeuvre "On va s'aimer" et ce jusque devant la Cour de cassation italienne.

Il en va de même de la présente procédure, le fait que M. Barbelivien ne figure pas aux côtés de la société Première Music et de MM. Cywie et Rivière pour demander la modification de la base documentaire de la SACEM est indifférente, celui-ci ayant été régulièrement attrait devant le tribunal, sa double qualité de co-auteur de l'oeuvre contrefaite et de l'oeuvre contrefaisante n'obligeant pas les requérants à préciser que M. Barbelivien est assigné en ces deux qualités.

Les fins de non-recevoir opposées par MM. Didier Barbelivien et Gilbert Montagné doivent en conséquence être rejetées.

- Sur la répartition des droits d'auteur et la demande de modification de la base documentaire de la SACEM

M. Barbelivien expose que l'oeuvre "On va s'aimer" ne constitue qu'une contrefaçon partielle de la musique de l'oeuvre "Une fille de France", n'en reprenant que le refrain, les paroles de l'oeuvre "On va s'aimer" dont il est le seul auteur n'ayant pas été jugées contrefaisantes. Il considère alors que M. Rivière, co-auteur des paroles de l'oeuvre "Une fille de France" ne peut prétendre à aucun droit sur les paroles ou la musique de l'œuvre musicale "On va s'aimer" et partant à aucune quote-part de rémunération sur cette œuvre. Il en déduit que la cour saisie sur le fondement des décisions italiennes ne peut accorder aux intimés plus de droits à la société que les juridictions italiennes n'ont octroyés.

M. Montagné soutient que les décisions de justice rendues en Italie ne prévoient pas que les redevances générées par l'exploitation de l'œuvre "On va s'aimer" devraient revenir dans leur intégralité aux auteurs et éditeurs de l'œuvre "Une fille de France". Il considère qu'en tant qu'interprète de l'oeuvre "On va s'aimer", il a droit à un pourcentage sur les rémunérations de droits d'auteurs

postérieurement à la répartition du 5 avril 2013, et à venir, générées par l'exploitation de ladite chanson.

Les sociétés Universal indiquent que la cour est saisie sur le fondement des décisions italiennes, et ne saurait investir les ayants droit de l'œuvre "Une fille de France" de la totalité des droits d'auteur afférents à l'œuvre "On va s'aimer". Elles font valoir que le juge français ne peut accueillir les demandes des requérants tant que les juridictions italiennes ne se seront pas définitivement prononcées sur la fixation du préjudice de ceux-ci et sur la proportion des droits d'auteur afférents à l'œuvre "On va s'aimer" dont ils ont été privés. Elles demandent le maintien de la mise en réserve des droits d'auteur afférents à l'oeuvre "On va s'aimer" jusqu'à ce que les juridictions italiennes se soient définitivement prononcées sur la fixation du préjudice des requérants.

Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, "Les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est (...) pour faire écarter les prétentions adverses (...)". En outre, selon les dispositions de l'article 72 du code de procédure civile, "Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause". En l'espèce, les demandes de M. Barbelivien et des sociétés Universal tendant à voir constater que les juridictions italiennes n'ont retenu qu'une contrefaçon partielle de l'oeuvre "Une fille de France" par l'oeuvre "On va s'aimer" constituent des défenses au fond qui tendent à faire écarter comme non justifiées les prétentions de la partie adverse. Ces demandes, par application des textes précités, peuvent être proposées en tout état de cause et sont recevables à être formées pour la première fois en cause d'appel. La société Première Music Group , MM. Cywie et M. Rivière sont en conséquence mal fondés en leur fin de non-recevoir qui doit être rejetée.

Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, les demandes de la société Première Music Group, MM. Cywie et M. Rivière portent sur la période postérieure au mois d'avril 2013, qui n'est pas concernée par les décisions du tribunal ordinaire de Milan du 16 avril 2015, de la cour d'appel de Milan du 23 mai 2017 et de la Cour de cassation italienne du 19 mai 2021 concernant la liquidation du dommage antérieur à avril 2013 causé par la contrefaçon de l'oeuvre "Une fille de France".

Ainsi qu'il a été relevé, la cour d'appel de Milan a confirmé dans son arrêt du 30 août 2010 le jugement de première instance passé en force de chose jugée après

le rejet du pourvoi en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation n° 9854 du 15 juin 2012. Aussi, la décision statuant sur la contrefaçon de l'oeuvre "Une fille de France" par l'oeuvre "On va s'aimer" qui n'a pas retenu la seule contrefaçon partielle comme il a été ci-avant démontré, est irrévocable.

En outre, les décisions des juridictions italiennes précitées devenues irrévocables ont retenu la contrefaçon de l'oeuvre "Une fille de France" en faisant droit à la demande reconventionnelle formulée par la société Première Music Group, MM. Michel Cywie et Jean-Max Rivière à l'encontre des sociétés Abramo Allione Edizioni Musicali, Universal Music Italia et MM. Gilbert Montagné et Didier Barbelivien, sans distinction, les condamnant dans leur qualité respective à la réparation des préjudices moraux et patrimoniaux de l'ensemble des demandeurs reconventionnels y compris M. Rivière, renvoyant la liquidation du préjudice à une décision séparée, et a interdit aux contrefacteurs, en ce compris MM. Barbelivien et Montagné, toute utilisation et exploitation de l'oeuvre "On va s'aimer".

Ceux-ci ne peuvent en conséquence bénéficier des revenus générés par cette oeuvre et partant contester utilement la décision entreprise qui a justement retenu que les demandes de modification de la base documentaire de la SACEM formées par MM. Cywie et Rivière ainsi que par la société Première Music Group étaient fondées.

A ce titre, M. Barbelivien, en qualité de co-auteur des paroles de l'oeuvre "Une fille de France" bénéficie des demandes de MM. Cywie et Rivière ainsi que de la société Première Music Group s'agissant de la modification de la documentation de la SACEM et de la répartition des rémunérations qu'elle collecte.

C'est également par une exacte appréciation que la cour adopte que les premiers juges ont considéré, s'agissant de la demande de M. Montagné de prise en compte de l'apport de son interprétation, que le litige est limité à la modification de la documentation de la SACEM et à la répartition des rémunérations qu'elle collecte, et que les droits d'artiste- interprète de M. Montagné de l'oeuvre "On va s'aimer" sont sans incidence.

Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a accueilli les demandes de la société Première Music Group, M. Rivière et M. Cywie selon les modalités prévues au dispositif de cette décision, dans les proportions retenues, M. Barbelivien ne pouvant arguer de sa qualité d'auteur des paroles de la chanson "On va s'aimer" et de co-auteur de celles de l'oeuvre "Une fille de France" avec

M. Rivière pour réclamer un cumul de 46,66% des droits d'exécution publique (30% pour lui et 16,66% pour M. Rivière) ce en contradiction avec l'article 57 du règlement général de la SACEM qui prévoit que la répartition des redevances de droits d'exécution publique se fait de façon égale soit 1/3 pour le(s) auteur(s), 1/3 pour le(s) compositeur(s) et 1/3 pour le(s) éditeur(s).

La mesure d'interdiction à la SACEM de répartir aux ayants droit de l'oeuvre "On va s'aimer" toute rémunération de droit d'auteur résultant de l'exploitation de cette oeuvre postérieurement à la répartition du 5 avril 2013 doit, pour les raisons qui précèdent, également être confirmée.

- Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Parties perdantes, les sociétés Universal, M. Montagné et M. Barbelivien sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société Première Music Group, MM. Cywie et Rivière, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5.000 euros à chacun, soit le somme totale de 15.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant,

Rejette la demande de sursis à statuer de M. Gilbert Montagné,

Rejette les fins de non-recevoir de M. Didier Barbelivien et M. Gilbert Montagné, Rejette les fins de non-recevoir de la société Première Music Group, M. Michel Cywie et M. Jean-Max Rivière,

Condamne in solidum les sociétés Universal Music Publishing, Universal Music Italia, M. Didier Barbelivien et M. Gilbert Montagné à payer à la société Première Music Group, M. Michel Cywie et M. Jean-Max Rivière une indemnité de 5.000 euros à chacun, soit le somme totale de 15.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Universal Music Publishing, Universal Music Italia, M. Didier Barbelivien et M. Gilbert Montagné aux dépens d'appel.

NOTA DI COMMENTO
LA CORTE DI APPELLO DI PARIGI CONFERMA LA CONDANNA PER PLAGIO DEGLI AUTORI DEL BRANO "ON VA S'AIMER"

Nel numero 3-4 2020 della Rivista (pag. 588 e segg.) è stata pubblicata la sentenza del 29 maggio 2020 del Tribunale di Parigi relativa alla controversia in materia di plagio di composizioni musicali, instaurata nel 2002 avanti le Corti italiane dall'editore del brano "*On va s'aimer*", Abramo Allione, al fine di vedere accertato che lo stesso costituiva opera dell'ingegno originale rispetto al brano "*Une fille de france*", di proprietà della casa editrice francese Première Music e degli autori Michel Cywie e Jean Max Rivière.

Il Tribunale, sulla scorta delle decisioni emesse dalla Corti italiane che avevano ritenuto la sussistenza del plagio dell'opera "*Une fille de france*", confermate in sede di legittimità, aveva ordinato a SACEM:

- di rimuovere dai propri archivi documentali l'opera "*On va s'aimer*";
- di registrare con un nuovo codice ISWC e con nuovi schemi di riparto l'opera "*Une fille de france*," con sottotitolo "*On va s'aimer*", nonché di accreditare sul conto della prima tutti i compensi derivanti dallo sfruttamento dell'opera plagiaria di qualsiasi tipo, a partire dal mese di aprile 2013 e per le ripartizioni successive sino alla fine del periodo di protezione delle opere;
- di ripartire tutti i compensi derivanti dallo sfruttamento dell'opera "*On va s'aimer*", comprese le royalties future, a beneficio degli autori di "*Une fille de France*", secondo gli schemi e le quote di riparto indicate.

Contestualmente il Tribunale vietava a SACEM di ripartire ai beneficiari dell'opera "*On va s'aimer*" qualsiasi compenso derivante dallo sfruttamento di detta opera, sempre a far data dalla ripartizione del 5 aprile 2013.

Con sentenza del 10 dicembre 2021 la Corte di Appello di Parigi ha respinto i ricorsi proposti dagli autori Barbelivien e Montagne, condannando in solido Universal Music Publishing, Universal Music Italia e i summenzionati autori al pagamento a Première Music Group, a Cywie e Rivière di un indennizzo di € 5.000 ciascuno, per un totale di € 15.000, nonché alla rifusione delle spese di giudizio. Nella motivazione la Corte francese ha osservato tra l'altro che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non solo i Giudici italiani di merito hanno

ritenuto la contraffazione parziale del brano *On va s'aimer* ma la stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 19 maggio 2021, ha confermato il valore di giudicato delle statuizioni contenute in punto di plagio nella precedente decisione di legittimità del 2012.

La Corte francese fa riferimento al passaggio in cui la Cassazione italiana, nella citata decisione del 2021, aveva osservato come nel giudizio di legittimità definito con sentenza n. 9854 nel 2012 fosse stato ribadito che: "*nessuno dei ricorsi… critica la valutazione della Corte d'Appello secondo cui il ritornello deve essere considerato l'elemento determinante ai fini della valutazione del plagio. Pertanto, questa decisione deve ritenersi definitiva e..avente forza di cosa giudicata*"... (nostra la traduzione n.d.r.)

La Corte francese ha del pari reputato irrilevante ai fini del presente giudizio la circostanza in base alla quale la pronuncia della Corte di Appello di Milano del 9 aprile 2013, che aveva deciso sui profili del *quantum* risarcitorio e quindi sulla determinazione del pregiudizio economico subìto dagli autori e dall' editore dell'opera plagiata, è stata successivamente "cassata" in sede di legittimità con la sentenza del 2021 (peraltro limitatamente alla parte sui criteri di liquidazione del danno che richiamano il criterio della retroversione degli utili ex art. 1223 cc.).

Degne di rilievo anche le osservazioni svolte sulla efficacia esecutiva delle decisioni delle Corti italiane nel giudizio avanti le Corti francesi.

La Corte parigina ha infatti evidenziato come, in base all'art. 33 co.1 Regolamento del Consiglio UE 44/2001 del 22 dicembre 2000 sulla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, applicabile nella fattispecie, le decisioni assunte in uno Stato membro della UE vengono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario ricorrere ad apposite procedure. L'articolo 38 co. 1 stesso Regolamento prevede altresì che le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state anche qui dichiarate esecutive, su richiesta di qualsiasi parte interessata.

Proprio sulla base delle sentenze del Tribunale di Milano del 6 agosto 2008, della Corte d'Appello di Milano del 10 giugno 2010 e della Corte di Cassazione dell'11 maggio 2012, concordi nel ritenere la contraffazione dell'opera "*Une fille de France*" da parte dell'opera "*On va s'aimer*", di cui è stata richiesta l'esecuzione dalla Première Music Group, da Rivière e da Cywie, è stata correttamente effettuata dalla SACEM la modifica della base documentale e del conseguente piano di ripartizione dei diritti di autore in favore delle due opere.

Alla luce di tali considerazioni la Corte di Parigi ha pertanto confermato anche la misura interdittiva adottata da SACEM nei confronti dell'opera plagiaria, che era stata già riconosciuta legittima in primo grado.

FLAVIA MULLER

La traduzione ufficiale della sentenza in italiano verrà pubblicata sul prossimo numero della Rivista, unitamente ad una più approfondita nota di commento.

3. *NEWS*

Nuovi Studi EUIPO

Uno Studio congiunto dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale - EUIPO - e della Commissione europea - D.G. Fiscalità ed Unione Doganale - dal titolo "*EU enforcement of intellectual property right: results at the EU border and in the EU internal market 2020*", è stato pubblicato nel mese di dicembre 2021.
La crisi scatenata dalla pandemia Covid-19 ha avuto infatti un impatto significativo sul mercato interno dell'Unione europea in termini di ridotti scambi commerciali, minore flusso di merci che attraversano i confini e maggiori difficoltà incontrate dalle Autorità di contrasto nell'attuazione dei controlli.
Dall'analisi dei dati forniti dalle Autorità di polizia, doganali e di vigilanza emerge che gli accessori di abbigliamento costituiscono la tipologia di prodotti più contraffatta sia per numero di capi trattenuti alle Dogane che per valore stimato, seguita da materiali di imballaggio, CD/DVD registrati, etichette, cartellini e adesivi.
Va sottolineato che i materiali di imballaggio, a causa del loro potenziale effetto "moltiplicatore" per il confezionamento di più articoli contraffatti o privi di marchio, si collocano tra le prime tre categorie di prodotti più falsificati sia oltre i confini dell'Unione che nel mercato interno.
In linea con gli anni precedenti, la Cina si conferma il principale paese terzo di provenienza delle merci contraffatte immesse in circolazione nell'UE, soprattutto per quanto riguarda telefoni cellulari e altri dispositivi tecnologici , etichette, cartellini e adesivi. Subito dopo spiccano nella classifica Hong Kong e la Turchia (principale fonte illegale di abbigliamento e dei relativi accessori, nonché di medicinali contraffatti).
Le informazioni fornite da questo nuovo Studio si sono rivelate quindi di grande utilità per supportare l'analisi della violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale nella UE e per favorire lo sviluppo da parte delle Autorità di contrasto competenti di adeguate contromisure dirette a combattere più efficacemente il fenomeno della contraffazione.

Nel corso del 2021 EUIPO ha pubblicato altresì una versione aggiornata al mese di agosto del Report "*RECENT EUROPEAN CASE-LAW ON THE INFRINGEMENT*

AND ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS" (per i primi tre mesi dell'anno v. la sezione *Vetrina internazionale* pubblicata sul n. 1- 2 2021 della Rivista, a pag. 393 e segg.).
Come già evidenziato, il documento contiene la sintesi delle più rilevanti decisioni della Corte di Giustizia e della Corti nazionali degli Stati membri, selezionate in riferimento alla violazione e all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e suddivise per aree di interesse (diritto di autore; marchi; design; brevetti; varietà vegetali; concorrenza sleale).

Pubblicati i report di valutazione della Commissione UE sulla direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi

Il 23 novembre 2021 è stato pubblicato dalla Commissione Europea il Report di Valutazione della direttiva 26/2014/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (cd. Direttiva CRM o Direttiva Barnier).

Particolare interesse riveste lo Studio sulle tematiche emergenti e sugli effetti conseguenti all'attuazione della suddetta direttiva, pubblicato in pari data, con un focus su sei aree: 1. governance e trasparenza degli organismi di gestione collettiva dei diritti di autore (cd. CMO) e dei loro rapporti con i titolari dei diritti; 2. rapporti tra CMO e utilizzatori; 3. organismi di gestione collettiva stabiliti al di fuori dell'UE, ma operanti nell'Unione; 4. enti di gestione indipendenti (cd. IME); 5. soggetti che operano nel mercato della gestione dei diritti ma non rientrano nella definizione né di CMO né di IME; 6. collaborazione e scambio di informazioni tra le Autorità nazionali competenti.

La pubblicazione del Report è prevista espressamente dall'art. 40 della citata direttiva, in forza del quale: "*Entro il 10 aprile 2021, la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Tale relazione deve includere una valutazione degli effetti della presente direttiva sullo sviluppo dei servizi transfrontalieri, sulla diversità culturale, sulle relazioni tra organismi di gestione collettiva e utilizzatori e sul funzionamento nell'Unione degli organismi di gestione collettiva con sede al di fuori dell'Unione e, se del caso, sulla necessità*

di una revisione. La Commissione presenta tale relazione corredandola, se necessario, di una proposta legislativa".

In adempimento di quanto sopra il 23 novembre 2021 è stato pubblicato anche il Report della Commissione relativo ai meccanismi di licenza collettiva con effetto esteso, utilizzati negli Stati membri dell'UE.
Il Report giunge alla conclusione che le licenze collettive estese sono utilizzate in numerosi Stati membri per una varietà di scopi diversi; in molti casi tali accordi si sono dimostrati in grado di facilitare la concessione delle autorizzazioni in situazioni specifiche, dando quindi certezza giuridica agli utilizzatori e assicurando un'adeguata remunerazione agli aventi diritto, inclusi i non membri/non rappresentati dalla società di gestione collettiva dei diritti di autore.
Il documento osserva che, con l'attuazione della direttiva DSM, le licenze collettive sono ormai parte del diritto della UE, pur evidenziando l'importanza di adottare adeguate tutele per garantire la protezione degli autori, indipendentemente dalla loro appartenenza ad organizzazioni di gestione collettiva.
In particolare, gli Stati hanno l'obbligo di prevedere un meccanismo di licenze collettive estese per le opere fuori commercio e possono utilizzarle per altre finalità ai sensi dell'art. 12 direttiva 790/2019, come del resto emerge anche dal decreto lgs. 177/2021 con il quale è stata recepita la direttiva cit. nel nostro ordinamento.
La Commissione valuterà la conformità delle disposizioni nazionali sulle licenze collettive estese con l'art. 12 direttiva, anche con riguardo alle licenze transfrontaliere, solo quando sarà completato il processo di recepimento nei rispettivi ordinamenti.
All'esito della disamina condotta nei due Report e nei relativi Studi, la Commissione ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva della Direttiva CRM e dell'operato degli organismi di gestione collettiva, non ravvisando la necessità di una revisione della normativa a cinque anni di distanza dalla sua adozione.

Per una panoramica d'insieme si rimanda al link:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/reports-collective-management-and-extended-licensing

Istituita in Francia una nuova Autorità di regolazione - ARCOM - per combattere le violazioni del diritto di autore online

Con Legge del 25 ottobre 2021 n.1382 è stata istituita in Francia una nuova Autorità indipendente per la regolazione e la tutela delle opere culturali nell'era digitale.

L' **Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique-** ARCOM- nasce dalla fusione di due precedenti entità, che contestualmente sono state abolite:

- CSA (Consiglio Superiore dell'Audiovisivo) ossia l'Autorità regolatrice incaricata della protezione del mercato dei servizi audiovisivi e
- HADOPI, l'Autorità indipendente per la diffusione delle opere e per la protezione dei diritti su Internet, nota per avere adottato il controverso meccanismo sanzionatorio cd." di risposta graduale".

ARCOM disporrà di ampi poteri al fine di mettere a punto nuove procedure rivolte a combattere la pirateria online e le violazioni del diritto di autore sulla rete in genere, violazioni che spaziano dal peer to peer al downloading diretto, dallo streaming alla diffusione illecita tramite IPTV.

Nello specifico, ARCOM si occuperà di pubblicare una black list su base annuale dei siti manifestamente illegali, nonché di stabilire nuove procedure per contrastare i cd. siti *mirror* e per combattere la trasmissione abusiva di eventi sportivi.

La lotta a tali servizi, che mettono a disposizione del pubblico senza autorizzazione partite di calcio ed altri eventi sportivi, con l'ausilio di varie tecnologie, rientra del resto tra gli obiettivi del programma presentato dalla Presidenza francese del Consiglio UE nel mese di gennaio 2022, a conferma della gravità e della diffusione del fenomeno anche oltralpe.

RECENSIONI

DANIEL J. GERVAIS
"*(Re)structuring Copyright, A Comprehensive Path to International Copyright Reform*", Edizioni Elgar, Londra, 2021.

Il volume, scritto da uno dei più autorevoli studiosi del diritto di autore internazionale, Direttore del programma di Intellectual Property alla Vanderbilt University, affronta in chiave critica il tema della riforma del sistema della proprietà intellettuale. Tale riforma, da un lato, dovrebbe tener conto delle esigenze del progresso umano negli scenari futuri e dall'altro porsi come alternativa al patchwork degli accordi commerciali regionali e bilaterali e dei trattati multilaterali, spesso ratificati in ritardo e da un ridotto numero di Stati.

La pubblicazione è suddivisa in due parti.

Nella prima parte, in particolare, vengono esaminati alcuni concetti chiave del copyright, come originalità, fissazione, titolarità e paternità dei diritti, con una specifica attenzione alle nuove tecnologie online ed ai contenuti UGC.

Nella seconda parte il prof. Gervais entra nel vivo del discorso, proponendo una serie di riforme strutturali dell'attuale sistema del diritto di autore: tra queste l'adozione del cd. "quadrante dell'authorship", diretto a fissare in modo dinamico la soglia di protezione dell'autore a un livello più alto su temi quali l'assegnazione dei diritti, lo sfruttamento commerciale delle opere e l'enforcement.

Quindi lo studioso analizza il tema, altrettanto cruciale, delle eccezioni e limitazioni al diritto di autore, elaborando una sorta di tassonomia di tali eccezioni, che sfocia nella categorizzazione delle norme, suddivise per utilizzatori, usi, Paesi ed opere, nonché suggerendo una lista di princìpi che potrebbero guidare i legislatori nazionali nell'auspicata riforma delle norme vigenti, fatto salvo il margine di flessibilità assegnato alle Corti per la loro applicazione.

Nel capitolo 11, dedicato al ruolo degli organismi di gestione collettiva, l'autore del libro traccia un'ampia panoramica sulla loro struttura legale, sulle modalità di acquisizione dei diritti di autore, sulle tariffe e sulle pratiche di licenza, nonché sui processi di ripartizione dei proventi.

Nella parte finale il prof. Gervais evidenzia le opportunità per i Paesi in via di sviluppo che potrebbero determinarsi per effetto della auspicata riforma del copyright e nell'Epilogo giunge addirittura a riscrivere la Convenzione di Berna, alla luce delle proposte formulate nel suo studio.

In conclusione questa opera vuole anche essere provocatoria, in quanto evidenzia le lacune dell'attuale sistema del diritto di autore, proponendo una serie di riforme sostanziali in vista delle sfide del 21esimo secolo.

F.A. GENOVESE, G. OLIVIERI (a cura di)
"*Proprietà intellettuale. Segni distintivi, brevetti, diritto d'autore*", Wolters Kluwer, Milano, 2021.

Il volume compie una dettagliata ricostruzione degli istituti del Diritto della Proprietà Intellettuale seguendo il disegno ambizioso di un vero e proprio Trattato caratterizzato da una vocazione ambivalente. Invero, le complementari (quanto autorevoli) esperienze dei due Curatori rendono possibile il "matrimonio" - non sempre agevole da combinare - tra esigenze accademiche e professionali. Questa duplice anima impronta la trattazione di ciascun istituto, il quale viene presentato secondo un ordine logico ben preciso. Anzitutto, si offre il quadro normativo di riferimento, sempre più intriso di fonti sovranazionali e convenzionali. Segue l'esegesi della rispettiva disciplina, a partire dagli aspetti definitori, dalle *rationes* e dalle premesse storiche per giungere alle soluzioni di bilanciamento operate dalla giurisprudenza e dagli uffici competenti, nazionali ed europei, deputate a comporre i confliggenti interessi in gioco. Le decisioni sono arricchite dalle letture interpretative avanzate dalla dottrina, ivi inclusi gli stessi Autori dell'opera.

Il Trattato è suddiviso in cinque parti, dedicate rispettivamente a principi generali della proprietà intellettuale, ai segni distintivi, ai brevetti e ad altre creazioni utili, al diritto d'autore ed infine alla loro tutela giurisdizionale.

La parte prima fornisce delle coordinate introduttive sul sistema del Diritto della Proprietà Intellettuale, evidenziando in particolare la pervasività delle fonti sovranazionali e internazionali sullo sviluppo della disciplina nell'ordinamento nazionale. Si procede poi alla trattazione dei diversi diritti di proprietà industriale, considerati relativamente alla funzione ed all'oggetto della rispettiva tutela e se ne analizzano le regole comuni, quali segnatamente la disciplina del trattamento dello straniero, il sistema della priorità nelle procedure amministrative di rilascio dei titoli, l'esaurimento del diritto e il regime di comunione.

La parte seconda è dedicata ai segni distintivi, con speciale attenzione alla disciplina multilivello dei marchi, oggetto di ampie riflessioni nella tassonomia che vede distinti i marchi di certificazione e di garanzia, i marchi collettivi, i marchi storici nazionali, quelli europei ed internazionali. Segue l'analisi del corpus normativo generale che prende in considerazione i diritti e le facoltà conferite dalla costituzione del marchio, il procedimento di registrazione, le

modalità di circolazione, la nullità e la decadenza. Si termina con l'esame degli altri segni distintivi, tipici e atipici, nonché delle indicazioni geografiche.

La parte terza concerne un insieme di istituti apparentemente eterogenei, ma a ben vedere accomunati da una più o meno accentuata componente utilitaristica e/o tecnologica. In essa figurano i brevetti, diffusamente trattati cominciando dai requisiti e dall'oggetto di brevettazione, per poi passare alla titolarità dell'invenzione e dei diritti di brevetto, alla loro circolazione, nullità ed estinzione ed alle invenzioni biotecnologiche; i disegni e modelli, oggetto di un'approfondita indagine che investe specialmente i profili definitori, i requisiti di tutela, i diritti riconosciuti al titolare e la loro nullità; i prodotti a semiconduttori (cd. microchip); le nuove varietà vegetali e, infine, i segreti industriali e commerciali.

Di particolare interesse per i lettori di questa Rivista è indubbiamente la parte quarta, riservata giustappunto al diritto d'autore. In primo luogo, si mette in risalto l'affascinante capacità del diritto delle œuvres de l'esprit di "fiorire" regolarmente in nuove fattispecie creative, quali, ad esempio, il format televisivo e, di recente, il cd. concept store. Si prosegue nell'illustrazione della fattispecie costitutiva del diritto d'autore, del suo contenuto e della circolazione. Si prende anche in considerazione l'annoso tema delle opere create - rectius prodotte - dall'intelligenza artificiale, dando conto dell'attuale vivace dibattito dottrinale che si polarizza tra l'estensione tout court del diritto d'autore, la previsione di un diritto connesso ad hoc, l'attribuzione di forme alternative di tutela ed il secco diniego di protezione nel nome della conservazione - se non proprio dell'arricchimento - del pubblico dominio. Altrettanta dedizione viene profusa nell'esame dei diritti connessi e della gestione collettiva. Non restano escluse le sfide e le opportunità originate dai mercati digitali, le cui dinamiche costituiscono l'oggetto privilegiato della direttiva UE/2019/790 (cd. direttiva digital copyright), recentissimamente trasposta anche nell'ordinamento domestico.

Data l'ineffettività del diritto sostanziale in assenza di alcuna tutela giurisdizionale, la quinta e ultima parte è consacrata ai rimedi apprestati dal legislatore per assicurare il godimento dei diritti da esso riconosciuti, sia in sede amministrativa che in sede giudiziale, evidenziando altresì le tecniche sanzionatorie e risarcitorie, in costante mutamento. Essa si conclude con l'illustrazione del processo innanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

GUSTAVO GHIDINI, GIOVANNI CAVANI (a cura di)
"*Proprietà intellettuale e concorrenza - Corso di diritto industriale*", Zanichelli, Bologna, 2021.

con i contributi di Emanuela Arezzo, Giovanni Cavani, Fabrizio De Benedetti, Stefano Ercolani, Patrizia Errico, Valeria Falce, Maria Luigia Franceschelli, Gustavo Ghidini, Francesco Graziadei, Cinzia Mirto, Piera Francesca Piserà, Claudia Signorini**.**

Questa nuova edizione del volume *Proprietà intellettuale e concorrenza. Corso di diritto industriale* si è resa opportuna per dare conto di alcune importanti novità introdotte in materia brevettuale e del diritto di autore.

Quanto al primo aspetto, la novità principale è costituita dall'inserimento nel Codice della proprietà industriale, a seguito della pandemia Covid-19, dell'art. 70 bis, che consentirà al Governo di concedere licenze obbligatorie, non esclusive e inalienabili, per la produzione di medicinali e dispositivi medici ritenuti essenziali per far fronte all'emergenza sanitaria.

Quanto al secondo profilo, si tratta del recepimento sia della Direttiva UE nel mercato unico digitale 790/2019, mediante il d.lgs. dell'8 novembre 2021, n. 177, sia mediante il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182, della Direttiva 789/2019/UE (che modifica e integra la precedente direttiva 93/83/CEE, nota come "Direttiva Satcab"), diretta a facilitare una più ampia diffusione di programmi televisivi e radiofonici che hanno origine in Stati membri diversi.

Il manuale è destinato agli Studenti Universitari, ai Cultori della materia e ai Professionisti consentendo a ciascuno di risalire ai principi regolatori della materia per comprenderne le attuali declinazioni e così disporre degli strumenti interpretativi idonei per risolvere in maniera efficace i problemi che emergano nei casi concreti.

In particolare gli argomenti trattati riguardano: brevetti e modelli; segni distintivi; concorrenza sleale e pratiche commerciali scorrette; diritto d'autore; intersezioni tra proprietà intellettuale e concorrenza; tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale; tutela amministrativa e giurisdizionale antitrust.

AA. VV. (a cura di S. Lavagnini)
"*Il diritto d'autore nel mercato unico digitale, Direttiva (UE) 2019/790 e D.lgs. n. 177/2021 di recepimento*", Giappichelli, Torino 2022.

Il diritto d'autore è uno dei settori normativi maggiormente interessati dall'evoluzione tecnologica e dalla internazionalizzazione. Da ciò deriva la sua costante evoluzione anche dal punto di vista normativo, spesso a seguito di iniziative dell'Unione Europea. Alcuni dei temi più controversi del diritto d'autore in ambito digitale attendevano tuttavia da circa vent'anni una risistemazione organica: si pensi in particolare alle eccezioni ed alla responsabilità degli intermediari, normate con le direttive Ecommerce e Infosoc rispettivamente nel 2000 e nel 2001. La direttiva 2019/790 si occupa ora in modo sistematico e completo di tutti i temi più importanti e attuali del diritto d'autore in ambito digitale, introducendo nuovi diritti, nuove eccezioni, nuovi istituti e nuove responsabilità. La sua implementazione anche in Italia con il d.lgs. 177/2021 rappresenta quindi un'occasione importante per ricostruire in modo organico la disciplina di questo particolare settore del diritto d'autore.

Il testo si propone appunto di fornire al lettore gli strumenti adeguati per inquadrare le novità nel contesto giurisprudenziale e dottrinale nazionale, dando atto del percorso storico-normativo e delle questioni sottese a ciascun tema, ed offrendo inoltre spunti interpretativi pratici. Fra i primi contributi di commento puntuale della direttiva e della sua implementazione, contiene interessanti cenni comparativi riferiti alle attuazioni adottate in altri importanti Stati membri dell'Unione, fra cui in particolare la Germania.

Nel dettaglio, il testo prende le mosse dalla descrizione dell'accidentato percorso della direttiva 2019/790 e degli accesi dibattiti che hanno interessato gli organi comunitari ma anche i singoli Paesi membri. Tratta poi del tema delle nuove eccezioni introdotte dalla direttiva, fra cui l'eccezione per estrazione di testo e dati, di insegnamento, per la conservazione del patrimonio culturale; del collective licensing in Italia, a valle della direttiva Barnier, con particolare riferimento alle opere fuori commercio ed all'istituto delle licenze collettive estese; della libera riproducibilità di riproduzioni di opere delle arti visive nel pubblico dominio, con cenni alla eccezione di panorama; del nuovo diritto connesso degli editori per le utilizzazioni online di pubblicazioni giornalistiche; della nuova responsabilità degli online content sharing provider (o piattaforme online) con riguardo alla comunicazione al pubblico di contenuti protetti da parte

degli utenti del servizio, delle procedure di reclamo e di ricorso; dell'equa remunerazione degli autori e degli artisti e del suo impatto sui contratti dell'industria culturale.

Tutti gli argomenti ricostruiscono in maniera analitica, anche a beneficio degli operatori del diritto, l'evoluzione normativa dei singoli istituti trattati. Degni di nota sono soprattutto gli approfondimenti normativi e giurisprudenziali che ricostruiscono l'evoluzione dei singoli istituti e che contengono riferimenti comparatistici alle soluzioni adottate in altri Paesi dell'Unione.

INDICE DELLA NOVANTADUESIMA ANNATA

SAGGI

Stefania Ercolani - Fai la cosa giusta: il Capo 3 della Direttiva UE sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale 1

Stephanie Martin - Il diritto all'equa remunerazione degli autori audiovisivi: una panoramica dei diritti esistenti e del loro impatto potenziale sulla trasposizione della Direttiva sul diritto di autore nel mercato unico digitale 31

Pierluigi Di Mico - Principi applicativi ed evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito all'articolo 171-ter della legge sul diritto di autore 56

Alfonso Contaldo - Il diritto d'autore e l'opera digitale anche nella sua diffusione in internet e la tutela apportata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 409

Vincenzo Iaia - Un nuovo personaggio in cerca (del ruolo) d'autore nella trasposizione della direttiva "digital copyright" 447

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

1. Violazione del diritto d'autore - Opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia - Regia teatrale di opera lirica - Tutelabilità dell'opera - Contenuto artistico della regia - Diritti morali - Risarcimento del danno

Suprema Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Ordinanza del 18 giugno 2021 n. 17565 71

2. Azione di accertamento giudiziale - Accertamento dell'autenticità di un dipinto - Accertamento dell'autenticità della firma autografa - Rilascio di una attestazione di autenticità dell'opera - Inserimento del dipinto nel Catalogo Generale dell'artista - Annullamento del contratto di vendita

Tribunale di Roma, XVII Sez. Civile - Sentenza del 13 gennaio 2021 n. 591 80

3. Adattamento in lingua italiana di un brano musicale americano - Diritto di sincronizzazione di un brano musicale - Diritti editoriali e di sfruttamento economico - Bollettino di dichiarazione di opera musicale - Limiti del mandato SIAE ex art. 180 LDA

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Sentenza del 25 gennaio n. 490 87

4. Violazione dei diritti di cui agli artt. 78 ter e 79 LdA - Pubblicazione di files audiovisivi all'interno di un portale digitale - Illiceità della pubblicazione - Ordine di rimozione dei contenuti - Over the top television (OTT TV) - Concorrenza sleale - Condanna al pagamento di una penale

Tribunale di Roma, XVII Sez. Civile - Sentenza del 19 gennaio 2021 n. 986 95

5. Diritto d'autore - Disegno industriale - Tutela di un modello originale - Plagio/contraffazione nelle opere tutelate dal diritto d'autore - Violazione dei diritti di utilizzazione economica - Inadempimento degli accordi di transazione - Risarcimento del danno

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Sentenza del 25 gennaio 2021 n. 493 106

6. Violazione dei diritti d'autore - Opera musicale - Diritto di sincronizzazione di un brano musicale - Utilizzo illegittimo, commercializzazione e distribuzione non autorizzata di una registrazione fonografica - Diritti di esclusiva - Lesione del diritto all'immagine, alla professionalità ed al buon nome commerciale

Tribunale di Roma, XVII Sez. Civile - Sentenza dell'11 febbraio 2021 n. 2506

138

7. Opera di design - Espressione del valore artistico di un prodotto di design - Tutela autorale ex art. 2 n. 10) LdA - Plagio - Ordine di ritiro dal commercio - Risarcimento del danno

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Sentenza del 15 febbraio 2021 n. 1320

144

8. Violazione del diritto di proprietà intellettuale - Messa in onda di un filmato - Cessione dei diritti di utilizzazione televisiva - Liberatoria per la trasmissione di un filmato - Trasmissione televisiva - Risarcimento dei danni

Tribunale di Roma, XVII Sez. Civile - Sentenza del 2 marzo 2021 n. 3692

154

9. Contratto di edizione a termine - Cessione dei diritti di sfruttamento economico e pubblicazione di un'opera letteraria - Creazione di un app e pubblicazione di intere pagine dell'opera letteraria omonima - Riproduzione della foto di copertina - Violazione dei diritti di esclusiva - Risarcimento dei danni

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Sentenza del 2 marzo 2021 n. 1817

157

10. Violazione del diritto d'autore - Titolarità del diritto di utilizzazione economica - Opera fotografica ex. Art 2 LdA - Pubblicazione senza autorizzazione di una fotografia su un social network - Carattere creativo della fotografia - Diritti morali - Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali

Tribunale di Roma, XVII Sez. Civile - Sentenza dell'11 marzo 2021 n. 4361

170

11. Organizzazione di eventi musicali - Cessione dei diritti di autore e di ingaggio in relazione a tre tournée - Nullità del contratto - Risarcimento del danno all'immagine e alla propria attività commerciale

Tribunale di Roma, XVII Sez. Civile - Sentenza del 17 marzo 2021 n. 4725

176

12. Violazione del diritto d'autore - Diritto all'utilizzazione delle immagini - Pubblicazione, distribuzione e commercializzazione di una serie di volumi contenenti immagini di opere dell'artista - Realizzazione di un catalogo - Valorizzazione della figura e delle opere dell'artista

Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in Materia di Impresa - Ordinanza del 24 marzo 2021

184

13. Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse - Tutela autoriale del personaggio - Interpretazione di buona fede - Volontà plagiaria - Richiamo alla cd. dottrina del "fair use" recepita nella giurisprudenza di origine anglosassone

Tribunale di Roma, XVII Sez. Civile - Sentenza del 16 aprile 2021 n. 6504

210

14. Preparazione e diffusione di un film su un episodio di cronaca nera - Mancato consenso - Diritto alla privacy - Codice della Privacy - Rischio di lesione della dignità, dell'onore e dell'altrui reputazione - Risarcimento dei danni

Tribunale di Napoli - Ordinanza del 27 maggio 2021

227

15. Tutela dei diritti di utilizzazione economica su un'opera musicale - Esecuzione dell'opera in una versione modificata e deformata nel testo rispetto all'originale - Integrità e identità dell'opera - Diffusione sui social di contenuti video - Rimozione dei contenuti

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Ordinanza del 22 giugno 2021 n. 5252

243

16. Diritti di utilizzazione economica di un film-documentario - Biopic (film biografico) - Plagio di opera audiovisiva - Coproduzione di un'opera audiovisiva - Giudizio di comparazione tra due opere dell'ingegno - Risarcimento del danno

Tribunale di Roma, XVII Sez. Civile - Sentenza dell'8 luglio 2021 n. 11837

250

17. Violazione del diritto d'autore - Proprietà industriale e intellettuale - Forma distintiva di una vettura automobilistica - Concorrenza sleale - Contraffazione del marchio - Adozione di misure inibitorie - Giudizio di confondibilità - Capacità distintiva espressa dal marchio tutelato - Segno distintivo "debole" - Secondary meaning

Tribunale di Roma, XVII Sez. Civile - Ordinanza del 4 agosto 2021 n. 15110

284

1. Diritti di proprietà intellettuale - Creazione ed organizzazione di eventi dello spettacolo - Qualificazione di un'opera come format - Spettacolo liberamente ispirato all'arte di Michelangelo e alla Cappella Sistina - Concorrenza sleale

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Sentenza del 27 maggio 2021 n. 4395

472

2. Diritti audiovisivi relativi ad eventi sportivi - Sfruttamento economico dei diritti audiovisivi - Assegnazione dei diritti esclusivi di trasmissione in diretta dei contenuti audiovisivi sul territorio italiano - Soggetti licenziatari - Accesso abusivo ai contenuti - Inibizione dei servizi di accesso ai contenuti

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Ordinanza del 4 giugno 2021 n. 4657

489

3. Programmi per elaboratore - Diritto d'autore su software - Duplicazione abusiva di software - Contratto di licenza - Misura della descrizione per l'acquisizione della prova della contraffazione e della violazione del diritto - Indagine telemetrica

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Ordinanza dell'11 giugno 2021

497

4. Diritto all'immagine - Trasmissione non autorizzata del ritratto di una persona defunta in una serie TV - Notorietà del personaggio ritratto - Lesione dell'onore e del prestigio - Danno patrimoniale e non patrimoniale - Carenza di legittimazione attiva - Natura artistica ed interesse culturale dell'opera ex art. 97 l.d.a.

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Sentenza del 21 giugno 2021 n. 5308

504

5. Articoli di industrial design e di arredamento - Prodotti tutelati dal diritto d'autore - Carattere creativo e valore artistico - Illecito concorrenziale per imitazione servile confusoria - Appropriazione di pregi - Condotte contrarie ai principi di correttezza concorrenziale

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Ordinanza del 5 luglio 2021 n. 5732

511

6. Certificazione di autenticità di un'opera - Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c - Analisi microstratigrafica dei pigmenti - Perizia grafologica - Valenza probatoria - Titolo contrattuale o extracontrattuale

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Ordinanza del 23 luglio 2021

523

7. Diritto morale d'autore - Diritti di utilizzazione esclusiva della propria opera - Plagio - Articolo scientifico - Modello teorico - Ritiro dal commercio dell'opera plagiaria - Inibitoria della ulteriore pubblicazione e commercializzazione dell'opera plagiaria

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Sentenza del 30 luglio 2021 n. 6588

527

8. Opera cinematografica - Banca dati costituita da fotografie e locandine di film - Sfruttamento economico di una banca dati - Risarcimento del danno - Indebita utilizzazione di immagini per un programma TV - Sub-licenza d'uso

Tribunale di Roma, XVII Sez. - Sentenza del 2 agosto 2021 n. 13254

537

9. Violazione del diritto d'autore - Cessione dei diritti di sfruttamento economico - Pubblicazione su in sito internet di Condizioni Generali di Vendita - Modelli contrattuali per condizioni generali - Concorrenza sleale

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Sentenza del 10 settembre 2021 n. 7205

542

10. Violazione del diritto d'autore - Concorrenza sleale - Prodotti di oreficeria e orologeria di lusso - Collaborazioni con brand e artisti - Imitazione servile - Indebita appropriazione di pregi dell'impresa altrui

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Ordinanza del 16 settembre 2021 n. 7579

549

11. Ideazione di un brand nel campo del fitness - Ideazione di un programma di allenamento aerobico - Requisito della creatività - Accordo di carattere commerciale volto alla diffusione di una specifica attività di fitness - Servizio di franchising - Diffusione di un marchio - Indebito utilizzo di un marchio - Sviamento della clientela - Concorrenza sleale

Tribunale di Roma, XVII Sez. - Sentenza del 27 settembre 2021 n. 14972

557

12. Società esercente l'attività di distribuzione di contenuti cinematografici, video e programmi televisivi - Obbligo di rilasciare i contrassegni previsti ex lege - Contrassegno SIAE - Risarcimento del danno all'immagine

Tribunale di Roma, XVII Sez. - Sentenza del 6 ottobre 2021 n. 15610

568

13. Opera architettonica - Allestimento di un'opera di illuminazione artistica - Contratto di commissione - Diritto alla notorietà - Progetto preliminare - Risarcimento del danno

Tribunale di Roma, XVII Sez. - Sentenza del 15 ottobre 2021 n. 16191

580

14. Diritto morale d'autore - Paternità esclusiva e diritto d'autore su un progetto di integrazione sociale e culturale - Fruizione dell'arte per persone con disabilità sensoriale - Apporto creativo e novità dell'opera - Risarcimento del danno

Tribunale di Roma, XVII Sez. - Sentenza del 19 ottobre n. 16362

591

15. Ideazione di un gioco a premi - Opera dell'intelletto - Requisiti di creatività, originalità, individualità e compiutezza - Protezione autorale - Risarcimento del danno

Tribunale di Roma, XVII Sez. - Sentenza del 19 novembre 2021 n. 18104

604

16. Domanda volta ad accertare e/o confermare la qualità di coautore in riferimento ad opere musicali - Domanda di risarcimento del danno - Diritto di autore di natura morale - Diritto di autore di natura patrimoniale - Diritti di utilizzazione economica di un'opera musicale - Apporto creativo di un co-autore - Creazione di un progetto musicale

Tribunale di Milano, XIV Sez. - Sentenza del 13 dicembre 2021 n. 10264

608

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

1. Commercio elettronico - violazione e falsa applicazione della direttiva n. 2000/311/CE "E-Commerce" - Violazione degli artt. 20, 21 e 22 del codice del consumo - Pratica commerciale scorretta - Contestazione di un pratica ingannevole - libera circolazione di servizi digitali

Consiglio di Stato, Sesta Sezione - Sentenza del 18 maggio 2021 n. 3851

311

2. Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica - Violazione dei diritti d'autore - Concorrenza sleale - Servizio di rassegna stampa di opere digitali di carattere editoriale - Integrale riproduzione di articoli - Libera riproducibilità degli articoli nella rassegna stampa - Delibera AGCOM - Domanda di annullamento del provvedimento AGCOM - Poteri di vigilanza dell'AGCOM

T.A.R. del Lazio, Sez. III ter - Sentenza del 12 aprile 2021 n. 4263

322

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

1. Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - Nozione di "comunicazione al pubblico" - Incorporazione con la tecnica del framing, sul sito Internet di un terzo, di un'opera protetta dal diritto d'autore - Opera liberamente accessibile con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore sul sito Internet di un licenziatario - Clausola del contratto di sfruttamento che impone al licenziatario di introdurre efficaci misure tecnologiche contro il framing - Liceità - Diritti fondamentali - Articolo 11 e articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Corte Di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione - Causa C-392/19 del 9 marzo 2021

349

NOTE A SENTENZA

Margherita Gnech - Nota di commento alla sentenza del Tribunale di Milano - sez. specializzata in materia impresa, n. 490 del 25.1.2021 91

Lavinia Savini - La tutela di diritto d'autore per le creazioni di moda 122

Francesco Cordova - Commento alla sentenza n. 11837/2021 del Tribunale di Roma 271

Gaia Mari - Pronuncia della Corte di Giustizia del 9 marzo 2021 c-392/19 Vg-Bild-Kunst 365

RICERCHE

Francesca Legge - Dal plagio, alle citazioni ai Jazz contrafact 378

Roberto Cartella - Le "Dinamic Injunctions" 388

Stefano Longhini - E questa volta il diritto di autore vince al tie break… media 630

Pierluigi Di Mico - Gli aspetti processuali connessi alla condanna al pagamento della penale di cui all'art. 156 della legge sul diritto d'autore 640

Francesca Legge - Dal plagio, alle citazioni ai Jazz Contrafact (seconda parte) 652

DOCUMENTI E NORMATIVE

Direttiva (Ue) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 Aprile 2019 661

Decreto legislativo 8.11.2021, n. 181, recante "Attuazione della 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" 681

Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 689

Decreto legislativo 8.11.2021, 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" 760

VETRINA INTERNAZIONALE

1. Nuovi Studi EUIPO 393

2. Approvata dalla Commissione UE la proposta di regolamento sulla Intelligenza Artificiale 396

3. La Corte di Appello UK conferma la condanna in primo grado di Tunein per violazione del diritto di autore 399

1. Corte di Appello di Parigi - Sentenza del 23 febbraio 2021

Nota di commento di Francesca D'Ottavi 786

2. Corte di Appello di Parigi - Sentenza del 10 dicembre 2021

Nota di commento di Flavia Muller 841

3. News 863

RECENSIONI

Antonio N. Augenti (a cura di) - "Convivenza Responsabile - Formare il nuovo cittadino", Armando Editore, Roma, 2020 402

Daniela Caterino, Ivan Ingravallo (a cura di) - "L'impresa sostenibile. Alla prova del dialogo dei saperi," EuriConv, Lecce, 2020 404

Stefano Sandri - "Cognitivismo e Proprietà Intellettuale", SPRINT-Soluzioni Editoriali, Roma, 2021 409

AntonioDaniel J. Gervais - "(Re)structuring Copyright, A Comprehensive Path to International Copyright Reform" Edizioni Elgar, Londra, 2021 867

F.A. Genovese, G. Olivieri (a cura di) - "Proprietà intellettuale. Segni distintivi, brevetti, diritto d'autore", Wolters Kluwer, Milano, 2021 869

Gustavo Ghidini, Giovanni Cavani (a cura di) - "Proprietà intellettuale e concorrenza - Corso di diritto industriale", Zanichelli, Bologna, 2021 871

AA. VV. (a cura di S. Lavagnini), "Il diritto d'autore nel mercato unico digitale, Direttiva (UE) 2019/790 e D.lgs. n. 177/2021 di recepimento", Giappichelli, Torino 2022 872

La Direzione, l'Amministrazione e la Redazione della Rivista sono presso la
Società Italiana degli Autori ed Editori,
viale della Letteratura (EUR) - 00144 Roma

I manoscritti e i libri per recensione debbono essere inviati alla Redazione.

GIORGIO ASSUMMA - *Direttore Responsabile*

Registr. presso la Cancelleria del Tribunale di Milano - n. 6256 del 18/4/1963

Progetto grafico e impaginazione - Silvia Bartoloni
Stampato da Palombi & Lanci S.r.l. - Tivoli (Rm)

IL DIRITTO DI AUTORE

Anno XCII N. 3-4

SIAE DALLA PARTE DI CHI CREA