

**BARBONE & TASSONE**  
INTELLECTUAL PROPERTY

**“Il quadro giurisprudenziale sovranazionale  
di tutela del diritto d’autore *online*”**

**Luiss G. Carli, 17 dicembre 2021**

Avv. Prof. Bruno Tassone  
Professore Associato di Diritto Privato  
Professore a contratto di Intellectual Property Competition  
and Data Management  
Universitas Mercatorum

# Introduzione

- L'oggetto della presente relazione riguarda innanzi tutto la giurisprudenza della Corte di Giustizia e - anche in una prospettiva comparatistica - il suo rapporto con gli ordinamenti domestici.
- Se è scontato ricordare che le sue decisioni sono esse stesse «fonti del diritto» in posizione sovraordinata, lo è di meno indagare quale dialogo esse istituiscono con le fonti interne.

# Introduzione II

- I temi che possono essere affrontati nel ripercorrere la giurisprudenza della Corte di Giustizia rispetto alla tutela del diritto d'autore *online* sono i seguenti:
  - 1) il rapporto fra il diritto d'autore e la *privacy*;
  - 2) il bilanciamento di interessi e i rimedi;
  - 3) la responsabilità dell'ISP.
- Ne rimangono fuori molti altri (confini del diritto d'autore e rapporto con l'antitrust).

## 2 - Diritto d'autore e *privacy*

- Nel caso «Promusicae» del 29.1.2008, C 275/06, la Corte di Giustizia si occupa della richiesta dei *Productores de Música de España* contro *Telefónica de España SAU* di conoscere, in via cautelare, i nomi degli utenti che hanno illegalmente scambiato materiali protetti dal diritto d'autore tramite il programma *peer-to-peer* «KaZaA».
- Sulla scorta della Direttiva 2000/31 la legge spagnola sul commercio elettronico autorizza la *disclosure* solo nel contesto di un procedimento penale o per la salvaguardia della sicurezza pubblica e della difesa nazionale oppure «per altri scopi previsti dalla legge».
- La scelta è rimessa all'ordinamento interno ed è conforme al diritto europeo la decisione che rigetta la richiesta.

# Diritto d'autore e privacy II

- La giurisprudenza nel caso «Peppermint» esclude l'applicabilità dell'art. 156 *bis* l. 633/41 (con Trib. Roma, ord. 27.11.2006, 14.7.2007, 16.7.2007 e 22.11.2007; *contra* Trib. Roma, ord. 9.2.2007, e 19.8.2006).
- Il bilanciamento tiene poco conto del rilievo costituzionale del diritto d'autore (Cost. 108/1995), così come di quello che la proprietà intellettuale ha ai sensi dell'art. 17 della Carta di Nizza.
- Ma nel tempo le cose cambiano.
- Nel caso Dailymotion, Trib. Torino 3 giugno 2015 accoglie la richiesta di comunicazione dei dati *ex art. 156-bis l.a.* degli utenti che scambiavano *telenovelas* sudamericane, ordinando al convenuto di «fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti».

# Diritto d'autore e privacy III

- Di recente Corte giust. UE, 9.7.2020, C-264/19, Constantin Film, ha stabilito che “[l]’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE [...] dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «indirizzo» ivi contenuta non si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all'indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all'indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all'account utente”.
- Esiste però «la possibilità, per gli Stati membri, di concedere ai titolari di diritti di proprietà intellettuale il diritto di ricevere un'informazione più ampia, purché, tuttavia, sia garantito un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali coinvolti e siano rispettati gli altri principi generali del diritto dell'Unione, quali il principio di proporzionalità»

## 2 - Il bilanciamento di interessi

- La storia del diritto d'autore ci insegna che in Inghilterra manca inizialmente una piena consapevolezza della *authorship* e agli autori viene concesso un diritto esclusivo di stampa e riproduzione in copie da cedere agli editori.
- Con la Rivoluzione Francese vengono invece aboliti i privilegi e nel 1791 il diritto d'autore viene riconosciuto come "*la plus sacrée, la plus personnelle de toutes propriétés de l'homme*".
- Il paradigma proprietario, legato ad una prerogativa inviolabile dell'uomo, consente l'elaborazione dei diritti morali, prima usando la clausola dell'illecito aquiliano e, poi, grazie all'influenza tedesca, come diritto della personalità con carattere ibrido (morale e patrimoniale assieme).

# Il bilanciamento di interessi II

- Si veda ora Cass. 5.7.2019, n. 18220, secondo cui 'art. 20 l. n. 633/1941 va interpretato nel senso che il diritto di rivendicare la paternità dell'opera consiste non solo in quello di impedire l'altrui abusiva attribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come suo autore, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri.
- Nell'esprimere il principio la Suprema Corte ha statuito che deve riconoscersi la violazione del diritto morale d'autore e il conseguente ristoro del danno non patrimoniale, quando, pubblicate le tavole di un disegnatore su tutti i diversi volumi di un'opera enciclopedica, l'annotazione del nome sia contenuta soltanto nell'ultimo volume, peraltro venduto separatamente.

# Un danno punitivo?

- In materia di IP i TRIPs e la Direttiva 2004/48 non vietano ai singoli Stati di attribuire alla r.c. anche una funzione punitiva.
- Secondo Corte giustizia UE 25.1.2017, C-367/15
  - i. *«la direttiva 2004/48 non comporta un obbligo, per gli Stati membri, di prevedere un risarcimento punitivo, ma non può essere interpretata come un divieto d'introdurre una misura del genere»;*
  - ii. *«la definizione dell'ammontare del risarcimento in base al criterio del prezzo del consenso può non essere idoneo a garantire il ristoro dell'intero danno emergente, comprensivo delle spese dovute per l'accertamento dell'illecito e del danno non patrimoniale».*

# La ingiunzione dinamica

- Nella Comunicazione del 29 novembre 2017 la Commissione afferma che il giudice nazionale può emettere un provvedimento volto a evitare che i contenuti illeciti siano fruiti anche attraverso **modalità diverse** da quelle considerate da chi agisce in giudizio.
- Si fa riferimento al sito che – già colpito da un ordine inibitorio – sia reso poi disponibile tramite uno o più indirizzi IP e/o URL differenti.
- Già prima la Corte aveva precisato che i giudici nazionali possono «*ingiungere a detti intermediari di adottare provvedimenti diretti non solo a porre fine alle violazioni già inferte ai diritti di proprietà intellettuale mediante i loro servizi della società dell'informazione, ma anche a prevenire nuove violazioni*» (16.2.2012, Sabam).
- Si vedano Trib. Milano, 12.4.2018, Trib. Milano, 4.3.2019, Trib. Milano 24.12.2019 e Trib. Milano 14.1.2020.

# 3 - La responsabilità dell'ISP

- Gli ISP sono esonerati da un obbligo generale di sorveglianza o attivazione per prevenire gli illeciti e - ai sensi della Direttiva 2000/31 e del D.Lgs. 70/2003 - «nella prestazione di un servizio della società dell'informazione» l'ISP è responsabile al ricorrere di alcune condizioni che variano a seconda dell'attività svolta.
- Si distinguono così:
  - 1) l'attività di «mere conduit» (con obbligo di neutralità e non-ingerenza nel flusso informativo - *access provider e network provider*);
  - 2) l'attività di «caching» (con obbligo di conformarsi «alle condizioni di accesso alle informazioni» e «alle norme di aggiornamento» - *cache provider*);
  - 3) l'attività di «hosting» passiva (che genera un rischio tipico stante la «permanenza» delle informazioni in rete);
  - 4) l'attività di «hosting» attiva (non esaurita dalla fornitura diretta e tale da ricomprendere la variegata «organizzazione» contenuti).

# La responsabilità dell'ISP (II)

- Muovendo dal caso Promusicae la Corte di Giustizia precisa che *«è compito dei giudici nazionali [...] garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, la tutela del diritto di proprietà intellettuale [...] e, dall'altro, la tutela della libertà d'impresa di cui beneficiano i prestatori di servizi [...] nonché quella della libertà di espressione e d'informazione garantita agli internauti»* (Corte giust. UE, 24 novembre 2011, Scarlet).
- Gli artt. 12-15 della Direttiva E-Commerce sono eccezioni al principio della responsabilità o della irresponsabilità?

# L'onere della prova

- Secondo alcuni l'attività di hosting è soggetta ad una generale regola di libertà ed irresponsabilità legate alla libera iniziativa economica del *provider* ed al diritto di informazione degli utenti, sicché le «condizioni di esenzione» sono costitutive del diritto dell'attore, che deve dimostrarle.
- Secondo altri gli artt. 14-17 d. lgs. 70/2003 configurano speciali cause di giustificazione, sicché è l'ISP a dover dimostrare che il servizio coincide con quelli per cui la legge prevede l'esenzione (Trib. Catania 29.6.2004).
- Ma si pensi alla possibilità di ricostruire la responsabilità dell'ISP come da contatto sociale.

# Quando l'hosting provider è attivo

- Per la Corte di Giustizia valgono i seguenti criteri:
  - ✓ la «*ottimizzazione della presentazione delle offerte*» (caso L'Oréal);
  - ✓ la «*registrazione e memorizzazione on demand di programmi televisivi mediante cloud computing*» (caso Vcast);
  - ✓ la «*indicizzazione ed elencazione dei file torrent che consentono agli utenti di localizzare tali opere e di condividerle*» (caso Stichting Brein);
- Si fa sostanzialmente uso della logica della «agevolazione»: per Trib. Milano 20.3.2010 è responsabile «*l'organizzatore di un sito web che consente di fruire con maggiore facilità di contenuti illeciti [...] presenti su altri siti web (nella specie: cinesi), mediante la predisposizione di link a tali siti*» e la messa a disposizione di informazioni sulla loro programmazione e di software per fruire dei contenuti illeciti in italiano.

# Corte Giust. 22 giugno 2021

- Per la Grande Sezione occorre verificare:
  - ✓ se il gestore sa o dovrebbe sapere che, **in generale**, contenuti protetti sono illecitamente messi a disposizione del pubblico e si astiene dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere da un operatore normalmente diligente nella sua situazione per contrastare in modo credibile ed efficace violazioni del diritto d'autore su tale piattaforma;
  - ✓ l'operatore adotta un modello economico che induce gli utenti della sua piattaforma a procedere illecitamente alla comunicazione al pubblico di contenuti protetti sulla medesima;
  - ✓ la quantità di contenuti illeciti caricati sulla piattaforma.

# La Direttiva 790/2019

- Il Punto 59 della decisione è di particolare interesse: “[i]n via preliminare, occorre precisare che le questioni sollevate nelle presenti cause vertono sulla direttiva sul diritto d’autore, sulla direttiva sul commercio elettronico nonché sulla direttiva sul rispetto dei diritti, applicabili all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale”;
- e “[l]e interpretazioni fornite dalla Corte in risposta a tali questioni non riguardano il regime, entrato in vigore successivamente a tale epoca, istituito dall’articolo 17 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”.
- In dottrina è discusso se con ciò la Corte abbia voluto attribuire portata innovativa alla Direttiva Copyright rispetto alla responsabilità dell’ISP.

# Cass. 19 marzo 2019, n. 7708

- Con la nota sentenza n. 7708/2019 la Suprema Corte nel caso R.T.I. / Yahoo precisa che:
  - A. fra gli «indici» per stabilire se un hosting è attivo vi sono 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 degli utenti per aumentarne la fidelizzazione;
  - B. l'attore deve allegare e provare, a fronte dell'inerzia, la conoscenza dell'illecito - **indotta dalla stessa comunicazione o aliunde** - e indicare gli elementi che la rendevano manifesta.

# Qualche spunto finale

- La Cassazione richiama *«la massima d'esperienza, tratta dall'analisi economica del diritto, secondo cui [...] la configurazione tecnica della responsabilità (per fatto proprio doloso, o anche, via via, per fatto proprio colposo, per fatto altrui o di tipo oggettivo) opera sulla c.d. allocazione dei rischi, influenzandola ogni volta in modo diverso [...] come quando si ritenga più efficiente a raggiungere i risultati voluti far gravare la responsabilità sul soggetto che economicamente sia in grado di sostenerla (least cost insurer)»*.
- Insegnava Pietro Trimarchi nel 1961 che la responsabilità oggettiva serve a creare una «pressione economica» sulle imprese che meglio possono gestire il rischio.

# Qualche spunto finale (II)

- Ricorda la Suprema Corte che il diritto euro-unitario «è pragmatico e non si cura delle architetture concettuali, avendo il legislatore comunitario il difficile compito di ottenere effettività con il "minimo investimento assiologico" ed un "minimo tasso di ri-concettualizzazione"; e [...] le norme provengono da sistemi segnati da una "tendenziale sotto-teorizzazione».
- Se gli stati generali indicano un organo volto alla produzione di norme e rappresentativo di ceti sociali di diversa provenienza ma pari importanza nella funzione, l'espressione ben caratterizza la formazione multi-livello delle regole di responsabilità dell'ISP.



**Molte grazie per l'attenzione!**

**Per maggiori informazioni**

**[www.barbonetassone.it](http://www.barbonetassone.it)**

**[bruno.tassone@barbonetassone.it](mailto:bruno.tassone@barbonetassone.it)**