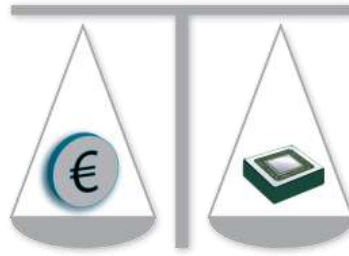


dimt.it



QUADERNI DI DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA



**Numero 1
Anno III
Gennaio/Marzo 2013**

CON CONTRIBUTI DI:

Alessio Baldi, Valeria Falce, Monica La Pietra, Francesca Orazi,
Maria Cecilia Paglietti, Giulia Pietropaoli, Annalisa Pistilli,
Giuseppe Rizzo.

ISSN (Online edition): 2239-7442

SOMMARIO

Cultura, industria e proprietà intellettuale

Il diritto degli artisti e dei produttori all'equa remunerazione per la diffusione al pubblico di fonogrammi: due sentenze della Corte di Giustizia Europea a confronto

di Francesca Orazi

pag. 7

Disegni e modelli: lunga storia di un cumulo di tutele

di Alessio Baldi

pag. 23

Videoregistrazione da remoto: riproduzione privata ad uso personale o utilizzo commerciale di un contenuto protetto?

di Giulia Pietropaoli

pag. 50

Mercato, concorrenza e regolazione

La responsabilità contrattuale nella gestione dei dati nel cloud computing

di Giuseppe Rizzo

pag. 96

Il contratto di sponsorizzazione tra autonomia negoziale e regolazione pubblicistica

di Valeria Falce

pag. 126

Pratiche commerciali e tutela dei consumatori

Cosmetics law e tutela del consumatore. La disciplina dei cosmetici tra persona e mercato, soluzioni contrattuali e aquiliane

di Maria Cecilia Paglietti

pag. 133

Polizze "linked" e obblighi di informazione

di Monica La Pietra

pag. 169

Comunicazioni elettroniche, audiovisivo e garanzie

L'evoluzione del diritto d'autore e la relativa tutela nell'ambito delle comunicazioni elettroniche. Le delibere Agcom 668/10/CONS e 398/11/CONS: dove eravamo rimasti?

di Annalisa Pistilli

pag. 179

COMITATO SCIENTIFICO

- Prof. Guido Alpa
- Prof. Vincenzo Di Cataldo
- Prof.ssa Giusella Finocchiaro
- Prof. Giorgio Florida
- Prof. Gianpiero Gamaleri
- Prof. Alberto M. Gambino
- Prof. Gustavo Ghidini
- Prof. Andrea Guaccero
- Prof. Mario Libertini
- Prof. Francesco Macario
- Prof. Roberto Mastroianni
- Prof. Giorgio Meo
- Prof. Cesare Mirabelli
- Prof. Enrico Moscati
- Prof. Alberto Musso
- Prof. Luca Nivarra
- Prof. Gustavo Olivieri
- Prof. Cristoforo Osti
- Prof. Roberto Pardolesi
- Prof.ssa Giuliana Scognamiglio
- Prof. Giuseppe Sena
- Prof. Salvatore Sica
- Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich
- Prof. Andrea Zoppini

COMITATO DI REFEREE

- Margarita Castilla Barea
- Emanuele Bilotti
- Fernando Bocchini
- Roberto Bocchini
- Francesco Di Ciommo
- Cesare Galli
- Fiona Macmillan
- Marco Maugeri
- Enrico Minervini
- Anna Papa
- Francesco Ricci
- Maria Pàz Garcia Rubio
- Antonella Tartaglia Polcini
- Raffaele Trequattrini
- Daniela Valentino
- Filippo Vari
- Alessio Zaccaria

COMITATO EDITORIALE

- Andrea Stazi, Università Europea di Roma (Coordinatore di Redazione)
- Davide Mula, Università Europea di Roma (Vice - Coordinatore di Redazione)
- Emanuela Arezzo, LUISS Guido Carli (Curatrice degli aggiornamenti dell'ordinamento giuridico degli Stati Uniti d'America)
- Alessio Baldi (Curatore degli aggiornamenti giurisprudenziali del Tribunale di Firenze)

- Enrico Bonadio (Curatore degli aggiornamenti dell'ordinamento giuridico del Regno Unito)
- Linda Briceño Moraia, Università degli Studi di Pavia (Curatrice degli aggiornamenti dell'ordinamento giuridico della Spagna)
- Mattia de Grassi di Pianura, CERNA, Mines ParisTech (Curatore degli aggiornamenti dell'ordinamento giuridico della Francia)
- Maximiliano Marzetti, Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (Curatore degli aggiornamenti dell'area geografica del Sud America)
- Tobias Malte Mueller, Università di Mainz (Curatore degli aggiornamenti dell'ordinamento giuridico della Germania)
- Valerio Mosca (Curatore degli aggiornamenti giurisprudenziali Tar Lazio e Consiglio di Stato in materia di diritto della concorrenza, pratiche commerciali scorrette, diritto e regolazione delle comunicazioni elettroniche)
- Gilberto Nava, Università della Tuscia di Viterbo (Curatore degli aggiornamenti giurisprudenziali Tar Lazio e Consiglio di Stato in materia di diritto della concorrenza, pratiche commerciali scorrette, diritto e regolazione delle comunicazioni elettroniche)
- Francesca Nicolini, Università degli studi di Roma Tor Vergata (Curatrice degli aggiornamenti dell'ordinamento giuridico comunitario)
- Maria Francesca Quattrone, Università LUISS Guido Carli (Curatrice degli aggiornamenti giurisprudenziali in materia di proprietà intellettuale)
- Federica Togo, Università di Firenze (Curatrice degli aggiornamenti dell'ordinamento giuridico della Germania)
- Sveva Bernardini, Università Europea di Roma
- Anna Chiara Calabrese, Università Europea di Roma
- Oreste Calliano, Università degli studi di Torino
- Virgilio D'Antonio, Università degli studi di Salerno
- Massimiliano Dona, Università Europea di Roma
- Philipp Fabbio, Università degli studi di Reggio Calabria

- Valeria Falce, Università Europea di Roma
- Marilena Filippelli, IMT Institute for Advanced Studies
- Francesco Graziadei, LUISS Guido Carli
- Elena Maggio, Università Europea di Roma
- Federico Mastrolilli, Università Europea di Roma
- Giuseppina Napoli, Università Europea di Roma
- Andrea Nuzzi, Università Europea di Roma
- Giovanni Nuzzi, Università Europea di Roma
- Maria Cecilia Paglietti, Università degli studi Roma Tre
- Eugenio Prosperetti, Università degli studi di Roma La Sapienza
- Ana Ramalho, Università di Amsterdam
- Andrea Renda, LUISS Guido Carli
- Annarita Ricci, Università degli studi di Bologna
- Giovanni Maria Riccio, Università degli studi di Salerno
- Eleonora Sbarbaro, LUISS Guido Carli
- Cristina Schepisi, Università degli studi di Napoli Parthenope
- Benedetta Sirgiovanni, Università degli studi di Roma Tor Vergata

- Giorgio Spedicato, Università degli studi di Bologna
- Claudia Stazi, Università degli studi Roma Tre
- Alessandra Taccone, Università Europea di Roma
- Francesco Vizzone, Università Europea di Roma

Collaboratori

- Roberto Alma
- Gianni Capuzzi
- Angelo Castaldo
- Giuseppe Cassano
- Iacopo Pietro Cimino
- Michele Contartese
- Massimo Di Prima
- Lifang Dong
- Nicoletta Falcone
- Raffaele Giarda
- Lucio Lanucara
- Antonio Liguori
- Lucia Marchi
- Raffaele Marino
- Giuseppe Mastrantonio
- Marianna Moglia
- Valeria Panzironi
- Cinzia Pistolesi
- Augusto Preta
- Silvia Renzi
- Claudia Roggero
- Marco Scialdone
- Guido Scorza
- Paola Solito
- Ferdinando Tozzi

***Il diritto degli artisti e dei produttori all'equa remunerazione
per la diffusione al pubblico di fonogrammi: due sentenze
della Corte di Giustizia Europea a confronto***

**di
Francesca Orazi**

Abstract: La Corte di Giustizia Europea con due sentenze emesse entrambe in data 15 marzo 2012 (causa C-135/10 e C-162/10) torna a deliberare su una questione di preminente interesse: la comunicazione e diffusione al pubblico di fonogrammi e il diritto degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori a richiedere e percepire un'equa remunerazione per tali utilizzi. Con la prima decisione la Corte arriva a ritenere che la diffusione gratuita di fonogrammi, effettuata all'interno di uno studio odontoiatrico privato, non costituisca un atto di comunicazione al pubblico e pertanto non dia diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici; la seconda decisione riguarda invece la diffusione di fonogrammi all'interno di camere d'albergo che, a parere della Corte, costituisce invece un atto di comunicazione al pubblico e obbliga pertanto il gestore dell'albergo a versare un'equa remunerazione in favore dei produttori dei fonogrammi diffusi.

The European Court of Justice with two decisions both issued on 15 March 2012 (Case C-135/10 and C-162/10) ruled again on an important question: the broadcasting and the communication to the public of phonograms and the right to an equitable remuneration for performers and producers, to be paid by the user of such phonograms.

In the first decision, the Court considered that the concept of "communication to the public" does not cover the broadcasting, free of charge, of phonograms within private dental practices and, therefore, that such act of transmission does not entitle the phonogram producers to the payment of equitable remuneration; in the second decision the Court instead ruled that an hotel operator, who communicates a broadcast phonograms in the hotel rooms, shall pay an equitable remuneration for the communication to the public of such phonograms.

Sommario: 1. La prima controversia; 2. La seconda controversia; 3. I principi espressi dalla Corte; 4. La prima pronuncia; 5. La seconda pronuncia; 6. Conclusioni.

1. La prima controversia.

La Società Consortile Fonografici (in seguito “SCF”) svolge, in Italia e all'estero, attività di “collecting” quale mandataria per la gestione, la riscossione e la ripartizione dei diritti dei produttori fonografici a essa consorziati.

In particolare, avuto riguardo al caso di specie, SCF esercita, ai sensi degli articoli 73 e/o 73 bis della legge 633/1941 (Legge sul diritto d'Autore, d'ora in avanti “LDA”)[1], tra le altre, attività di riscossione dell'equo compenso spettante ai produttori fonografici e agli artisti, interpreti, esecutori, in caso di ogni comunicazione al pubblico di fonogrammi, inclusa quella effettuata presso studi professionali privati.

Fallite le trattative intraprese con l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani e volte alla definizione di un accordo collettivo per quantificare l'equo compenso dovuto dai titolari di studi dentistici per gli utilizzi di cui sopra, SCF conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Torino, il sig. Del Corso per vederlo condannare al pagamento di un equo compenso per la diffusione radiofonica, presso il proprio studio dentistico privato a Torino, di fonogrammi tutelati dalla legge come musica di sottofondo.

SCF sosteneva che l'attività di diffusione effettuata dal sig. Del Corso costituisse un atto di comunicazione al pubblico ai sensi della LDA, del diritto internazionale e del diritto dell'Unione Europea e che, per tale motivo, dovesse essere soggetta alla corresponsione di un equo compenso. Dal canto suo, il sig. Del Corso deduceva principalmente l'inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni contenute negli articoli 73 e 73 bis LDA in quanto, sempre a suo dire, tali norme sarebbero unicamente riferibili alle comunicazioni al pubblico effettuate nei pubblici esercizi e che un ambulatorio dentistico privato non potesse essere qualificato come esercizio pubblico.

Il Tribunale di Torino, in prima istanza, confermava le ragioni sollevate dal sig. Del Corso, rigettando la domanda avanzata da SCF, ritenendo che, nell'ambito della controversia sottoposta al suo esame, la diffusione al pubblico effettuata non potesse rientrare nelle fattispecie previste dagli articoli 73 e 73 bis LDA, in quanto lo studio medico dentistico privato, all'interno del quale veniva effettuata la diffusione radiofonica, non potesse essere assimilato a un luogo pubblico o aperto al pubblico, atteso che i pazienti non costituivano un pubblico indifferenziato ma erano singolarmente individuati e potevano accedere nello studio solo previo appuntamento ed in ogni caso su consenso del dentista.

SCF proponeva appello avverso tale decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Torino.

La Corte d'Appello di Torino sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia Europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se la Convenzione di Roma, l'Accordo TRIPs e il Trattato [WPPT] siano immediatamente applicabili nell'ordinamento comunitario;
- 2) se le predette fonti di diritto internazionale uniforme siano, altresì, immediatamente precettive nei rapporti privati;
- 3) se le rispettive nozioni di "comunicazione al pubblico" contenute nei citati testi di diritto convenzionale coincidano con quelle comunitarie di cui alle direttive [92/100] e [2001/29], e in caso negativo quale fonte debba prevalere;
- 4) se la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di studi odontoiatrici privati esercenti attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà, costituisca "comunicazione al pubblico", ovvero "messa a disposizione del pubblico" ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva [2001/29];
- 5) se tale attività di diffusione dia diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici».

2. La seconda controversia.

La Phonographic Performance Limited (d'ora in avanti "PPL") è una società di gestione collettiva irlandese che rappresenta i diritti dei produttori di fonogrammi in caso di utilizzi di registrazioni sonore o di fonogrammi tutelati dalla legge.

Il procedimento principale prendeva l'avvio da un ricorso presentato da PPL avanti la High Court (Commercial Division) al fine di ottenere il risarcimento dei danni dalla stessa patiti a causa dell'adozione da parte dello Stato irlandese, nell'ambito della Copyright and Related Rights Act 2000 (d'ora in avanti la "legge del 2000")[2], di una disposizione in violazione dell'articolo 4 del Trattato sull'Unione Europea (d'ora in avanti "TUE")[3].

In particolare la PPL adduceva che sulla base dell'esenzione di responsabilità introdotta nella legge del 2000, i gestori di alberghi e di pensioni in Irlanda non le avevano versato l'equa remunerazione dovuta per la diffusione fonogrammi rientranti tra quelli concessi in licenza dalla PPL ed effettuata a mezzo di apparecchi radio e/o televisivi installati nelle camere degli alberghi dagli stessi gestiti.

Proseguiva la PPL sostenendo che l'esenzione introdotta dalla legge del 2000 dallo Stato Irlandese violasse talune direttive europee[4] dettate in ambito di diritti connessi al diritto d'autore che riconoscono il diritto dei produttori di fonogrammi a percepire un'equa remunerazione per l'utilizzo in determinate circostanze dei loro fonogrammi.

In tale contesto la High Court ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il gestore di un albergo che nelle camere dei clienti mette a disposizione apparecchi televisivi e/o radio, ai quali invia un segnale di trasmissione, sia, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva codificata 2006/115 (...), un "utente" il quale effettua una "comunicazione al pubblico" di un fonogramma riprodotto in una radiodiffusione.

2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 (...) obblighi gli Stati membri a prevedere il diritto al versamento di un'equa remunerazione da parte del gestore di un albergo per la riproduzione del fonogramma in aggiunta all'equa remunerazione per tal motivo dovuta dall'emittente radiofonica.

3) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se l'articolo 10 della direttiva 2006/115 (...) consenta agli Stati membri di esonerare i gestori di alberghi dall'obbligo di versare "una remunerazione equa ed unica", trattandosi di un'"utilizzo privata" ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), [della medesima direttiva].

4) Se il gestore di un albergo che nelle camere dei clienti mette a disposizione apparecchi (di tipo diverso da quelli radio o televisivi) e fonogrammi in formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati con detti apparecchi, sia un "utente" il quale effettua una "comunicazione al pubblico" dei fonogrammi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 (...).

5) In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se l'articolo 10 della direttiva 2006/115 (...) consenta agli Stati membri di esonerare i gestori di alberghi dall'obbligo di versare "una remunerazione equa ed unica", trattandosi di un'"utilizzo privata" ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115 (...).

3. I principi espressi dalla Corte.

La Corte, nell'ambito del percorso logico seguito per decidere nel merito entrambe le questioni sottoposte al suo esame, sancisce in primo luogo il principio in base al quale la nozione di comunicazione al pubblico contenuta nelle direttive comunitarie 92/2010[5] e 2001/29[6] deve essere interpretata alla luce di quelle equivalenti previste nelle più importanti convenzioni internazionali in materia (Convenzione di Roma[7], Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio - The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - d'ora in avanti "TRIPs"[8], Trattato dell'Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale - d'ora in avanti "OMPI", World Intellectual Property Organisation, WIPO - sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, WIPO Performances and Phonograms Treaty, nel prosieguo "WPPT"[9] e Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore, WIPO Copyright Treaty, d'ora in avanti "WCT"[10]), in modo da risultare compatibile con tali nozioni,

tenendo altresì conto del contesto in cui queste ultime sono utilizzate e degli scopi perseguiti dalle pertinenti disposizioni convenzionali in materia di proprietà intellettuale.

La Corte evidenzia poi la natura compensativa ed essenzialmente economica del diritto a percepire un equo compenso per la comunicazione al pubblico, riconosciuto ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi, risultando lo stesso idoneo ad essere fatto valere solo in un momento successivo al suo esercizio da parte dell'utente.

Tale caratteristica impone pertanto, secondo la Corte, ai fini delle decisioni in esame, l'ulteriore necessità di operare di volta in volta una valutazione individualizzata della nozione di diritto di comunicazione al pubblico, avuto inoltre riguardo alla situazione dell'utente specifico, nonché del complesso delle persone cui detto utente si trova ad operare la comunicazione di fonogrammi protetti.

L'utente deve anzitutto ricoprire un ruolo imprescindibile nell'atto di comunicazione al pubblico.

A tal proposito la Corte aveva in passato evidenziato che il gestore di un albergo e di un bar-ristorante effettua un atto di comunicazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, "quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un'emissione radiodiffusa, contenente l'opera protetta. Difatti, in mancanza di questo intervento, tali clienti, pur trovandosi all'interno della zona di copertura dell'emissione medesima, non potrebbero, in via di principio, fruire dell'opera diffusa" (v., in tal senso, sentenze SGAE, cit., punto 42, e del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C - 403/08 e C - 429/08, punto 195).

La Corte prosegue individuando i caratteri ritenuti indispensabili nella definizione di pubblico, ai sensi della direttiva 2001/29: il pubblico, per definirsi tale, deve riguardare "un numero indeterminato di destinatari potenziali" e comprendere "un numero di persone piuttosto considerevole" (v., in tal senso, sentenze del 2 giugno 2005, Mediakabel, C - 89/04, Racc. pag. I - 4891, punto 30; del 14 luglio 2005, Lagardère Active Broadcast, C - 192/04, Racc. pag. I - 7199, punto 31, e SGAE, cit., punti 37 e 38).

Il pubblico deve pertanto possedere il carattere dell'indeterminatezza nel senso che, come previsto nella definizione non avente forza di legge fornita dal glossario dell'OMPI, si tratta di: "rendere un'opera (...) percepibile in modo adeguato dalla gente in generale, vale a dire senza limitazioni ad individui specifici appartenenti ad un gruppo privato".

Il pubblico deve inoltre comprendere un "numero di persone piuttosto considerevole", dovendo escludersi da tale nozione "una pluralità di interessati troppo esigua, se non addirittura insignificante"; Sotto questo profilo "è rilevante non soltanto sapere quante persone abbiano accesso

contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì quante fra di esse abbiano accesso alla stessa in successione”.

Non priva di rilevanza appare infine, a parere della Corte, l'indagine sul carattere lucrativo o meno della comunicazione al pubblico effettuata ai sensi della direttiva 2001/29.

L'atto di diffusione di un'opera radiodiffusa accessibile ai suoi clienti effettuato dal gestore di un albergo “dev'essere considerato come una prestazione di servizi supplementare fornita al fine di trarne un certo utile, nella misura in cui l'offerta di questo servizio influisce sulla categoria dell'albergo e quindi sul prezzo delle camere”. In modo analogo la Corte ha giudicato che la trasmissione di opere radiodiffuse da parte del gestore di un bar-ristorante è effettuata” allo scopo, ed è idonea, ad incidere sulla frequentazione del locale e, in fin dei conti, sui risultati economici dello stesso” (v., in tal senso, sentenze 7 dicembre 2006 C - 306/05, punto 44, e Football Association Premier League e a., punto 205).

Ad avviso della Corte quindi, in caso di una comunicazione al pubblico a carattere lucrativo, il pubblico oggetto della comunicazione costituisce ciò cui mira specificamente l'utente ed è ricettivo, in un modo o nell'altro, alla comunicazione di quest'ultimo e non è intercettato casualmente.

4. La prima pronuncia.

La Corte, seguendo l'iter logico sopra indicato, è giunta alle seguenti conclusioni.

Anzitutto, il ruolo del dentista che effettua la radiodiffusione di musica all'interno del suo ambulatorio è da ritenere sicuramente indispensabile affinché i propri clienti possano fruire dei fonogrammi diffusi.

Tale clientela tuttavia, composta evidentemente da un complesso di persone potenzialmente determinato, non può rientrare nella definizione di pubblico indeterminato fornita dal glossario dell'OMPI.

Trattandosi di clienti di un dentista, tale pluralità risulta addirittura insignificante dal momento che “l'insieme di persone simultaneamente presenti nel suo studio è, in generale, alquanto ristretto. Inoltre, benché i clienti si succedano, ciò non toglie che, avvicinandosi, detti clienti, di norma, non sono destinatari dei medesimi fonogrammi, segnatamente di quelli radiodiffusi”.

A ciò si aggiunga infine che tale diffusione non può rivestire carattere lucrativo “un dentista che diffonde fonogrammi in presenza dei suoi pazienti, quale musica di sottofondo, non può ragionevolmente aspettarsi un ampliamento, unicamente in virtù di tale diffusione, della clientela del proprio studio, né aumentare il prezzo delle cure prestate. Ne consegue che siffatta diffusione non è idonea, di per sé, ad incidere sugli introiti di tale professionista”.

“I clienti di un dentista, infatti, si recano presso uno studio medico dentistico unicamente allo scopo di essere curati, giacché una diffusione di fonogrammi non è minimamente collegata alla prassi delle cure dentistiche. È in modo fortuito e indipendentemente dalla loro volontà che detti clienti godono dell’accesso a taluni fonogrammi, in funzione del momento in cui arrivano allo studio, della durata della loro attesa e del tipo di trattamento ricevuto. In siffatto contesto non si può presumere che la normale clientela di un dentista sia ricettiva rispetto alla diffusione di cui trattasi”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che un dentista che diffonde gratuitamente fonogrammi nel suo studio a favore dei suoi clienti, i quali ne fruiscono indipendentemente dalla loro volontà, non effettui una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 e che non sussistano pertanto i requisiti affinché una remunerazione equa debba essere versata dall’utente ai sensi del citato articolo.

Per tutti questi motivi la Corte ha dichiarato che: “la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di uno studio odontoiatrico privato, come quello di cui alla controversia principale, esercente attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà. Siffatta diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici”.

5. La seconda pronuncia.

Seguendo il medesimo percorso logico, la Corte giunge, in questo caso, a una conclusione diametralmente opposta a quella in precedenza esaminata.

Al pari di quello del dentista, altresì imprescindibile è da ritenere il ruolo del gestore di un albergo che mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, ai quali invia un segnale di trasmissione radiodiffuso. Tali clienti, pur trovandosi all’interno della zona di copertura del segnale recante i fonogrammi, possono infatti fruire di questi ultimi unicamente grazie al deliberato intervento di detto gestore[11].

La clientela di un albergo analogo a quello in esame, a differenza di quella di un ambulatorio dentistico, è invece da ricomprendere nella definizione di pubblico indeterminato fornita dal glossario dell’OMPI; a parere della Corte, i clienti di un albergo costituiscono infatti un numero indeterminato di destinatari potenziali [12], nella misura in cui l’accesso ai servizi offerti

dall'albergo è frutto della scelta specifica di ciascun cliente e non è soggetto ad altro limite se non alla capacità ricettiva dell'albergo stesso.

Nessun dubbio sussiste inoltre in merito al carattere lucrativo della diffusione via radio di fonogrammi da parte del gestore di un albergo.

L'azione compiuta dal gestore di un albergo, diretta a procurare accesso all'opera radiodiffusa ai suoi clienti, "costituisce una prestazione di servizi supplementare che influisce sul livello dell'albergo e quindi sul prezzo delle camere" (v., in tal senso, sentenza 7 dicembre 2006 C - 306/05, punto 44). "Essa è inoltre idonea ad attirare ulteriori clienti interessati a tale servizio supplementare" (v., per analogia, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C - 403/08 e C - 429/08, punto 205).

Alla luce di tali considerazioni la Corte afferma pertanto che il soggetto che mette a disposizione nelle camere dei propri clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, è da considerare un utente che effettua un atto di comunicazione al pubblico di un fonogramma radiodiffuso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

La Corte passa poi ad analizzare la seconda questione posta al suo vaglio: se detto gestore sia tenuto al versamento di un'equa remunerazione in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, per la riproduzione del fonogramma in aggiunta all'equa remunerazione per tal motivo dovuta dall'emittente radiofonica.

Sul punto la Corte richiama anzitutto un principio espresso in precedenza: "il gestore di un albergo, il quale effettua un atto di comunicazione al pubblico, trasmette un'opera protetta ad un pubblico nuovo, ossia ad un pubblico che non era stato preso in considerazione dagli autori dell'opera protetta nel momento in cui ne avevano autorizzato l'utilizzo per la comunicazione al pubblico d'origine" (V. sentenza del 7 dicembre 2006 C - 306/05, punti 40 e 42).

Sulla base di tale assunto, la Corte ritiene quindi che la diffusione via radio di un fonogramma nelle camere dei clienti, ad opera di un gestore di un albergo, comporti un utilizzo autonomo del fonogramma che viene trasmesso a un pubblico diverso e ulteriore rispetto a quello considerato dall'atto di comunicazione d'origine. Attraverso detta trasmissione, risulta evidente, che il gestore in parola riceva dei benefici economici indipendenti da quelli ottenuti dall'emittente o dal produttore di fonogrammi e che di conseguenza in tale situazione, detto gestore debba essere tenuto, in base all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, a versare un'equa remunerazione per la comunicazione del fonogramma diffuso, in aggiunta a quella versata dall'emittente.

La Corte passa infine all'analisi dell'ultima questione posta al suo vaglio e cioè se il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione, nelle camere dei clienti, non apparecchi radio e/o televisivi, ma di altro tipo, e fonogrammi in formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o

ascoltati con questi ultimi, sia o meno da ritenere un utente che effettua un atto di comunicazione al pubblico di un fonogramma, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

Anzitutto la Corte, prendendo le mosse dall'analisi della nozione di comunicazione al pubblico contenuta nel WPPT (v. articolo 2, lettera g), ove viene compreso "anche l'atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma", stabilisce che tale atto deve altresì rientrare anche nell'ambito della nozione di comunicazione al pubblico fornita dalla direttiva comunitaria in esame.

Alla luce di tale principio, risulta evidente che l'atto del gestore di un albergo che mette a disposizione nelle camere dei suoi clienti apparecchi diversi da quelli radio e/o televisivi e fonogrammi in un formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati per mezzo di tali apparecchi, rappresenta senz'altro l'atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma.

Di conseguenza una tale forma di comunicazione viene fatta rientrare nell'ambito d'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, interpretato alla luce del combinato disposto degli articoli 2, lettera g) e 15 del WPPT.

Palese essendo infine l'imprescindibilità del ruolo del gestore dell'albergo che mette a disposizione dei clienti gli elementi necessari a consentire loro di fruire delle opere in parola, visto che, senza il suo intervento, i clienti non vi avrebbero accesso, detto gestore viene dalla Corte definito un utente che effettua un atto di comunicazione al pubblico di un fonogramma, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, tenuto, in forza della citata disposizione, al versamento di un'equa remunerazione per la riproduzione di tali fonogrammi.

La Corte esclude infine, al caso di specie, l'applicabilità dell'eccezione per utilizzazione privata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115.

Sul punto la Corte rileva che non sia il carattere privato o meno dell'utilizzo dell'opera da parte dei clienti di un albergo ad essere rilevante al fine di stabilire se il gestore di detto albergo possa avvalersi dell'eccezione relativa ad un'utilizzazione privata, ai sensi della citata direttiva, ma che risulti bensì a tal fine rilevante il carattere privato o meno dell'utilizzazione dell'opera da parte del gestore stesso.

Attribuire all'utente il beneficio dell'eccezione ex articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, risulterebbe infatti, secondo la Corte, in contrapposizione con le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva medesima, in base a cui detta eccezione può essere applicata solo in determinati casi speciali che non risultino in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

Viceversa, secondo la Corte: “Siffatta interpretazione sottrarrebbe l’utente all’obbligo di versare un’equa remunerazione relativamente a forme di utilizzazione dell’opera che corrispondono ad uno sfruttamento commerciale della stessa, circostanza che arrecherebbe indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi degli artisti interpreti o esecutori tutelati precisamente attraverso il diritto ad un’equa remunerazione”.

6. Conclusioni.

Le pronunce sopra esaminate costituiranno di certo un importante precedente giurisprudenziale anzitutto per l’individuazione dei requisiti ritenuti indispensabili dai giudici della Corte di Giustizia per poter classificare un atto nell’ambito della nozione di comunicazione al pubblico: il ruolo dell’utente specifico che effettua l’atto deve risultare imprescindibile, il pubblico, per definirsi tale, deve riguardare un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprendere un numero di persone piuttosto considerevole, l’atto di comunicazione al pubblico deve essere infine effettuato a scopo di lucro.

Note:

[*] Il presente saggio è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa Rivista.

[1] Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 73 comma 1: “Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati”.

Art. 73 bis comma 1: “1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione di cui all’art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento”.

[2] Copyright and Related Rights Act 2000, articolo 97: “1) Salvo quanto disposto dal n. 2, non costituisce violazione del diritto d’autore su di una

registrazione sonora, una trasmissione o un programma via cavo fare in modo che la detta registrazione sonora, la trasmissione o il programma via cavo siano ascoltati o visionati nel luogo in cui vengono trasmessi:

a) in parte dei locali in cui vengono forniti posti letto ai soggetti residenti o ricoverati e

b) quale parte delle attività ricreative fornite esclusivamente o principalmente ai soggetti residenti o ricoverati.

2) Il n. 1 non si applica alla parte di struttura per cui esso è valido laddove sia prevista una tariffa distinta per l'accesso alla parte di struttura in cui una registrazione sonora, una trasmissione o un programma via cavo debbano essere ascoltate o visionate”.

[3] Art. 4 del Trattato sull'Unione Europea: “1. In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.

3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione”.

[4] In particolare si fa riferimento agli articoli 8 e 10 della 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'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva in parola dispone che: “Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire le condizioni della ripartizione tra i medesimi di questa remunerazione”.

L'articolo 10 della medesima direttiva stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni ai diritti di cui al presente capo nei casi seguenti:

a) quando si tratti di utilizzazione privata;

(...)

2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche.

Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma.

3. Le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti".

[5] L'articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/100 (abrogata dalla direttiva 2006/115) è così formulato: "2. Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire le condizioni della ripartizione tra i medesimi di questa remunerazione.

3. Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso".

Ai sensi dei considerando quinto, settimo e sedicesimo della direttiva 2006/115: "(5) Le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l'ulteriore attività creativa e artistica, e gli investimenti occorrenti, segnatamente per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati. Per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l'investimento l'unico mezzo efficace è un'adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti.

(...)

(7) Occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle

convenzioni internazionali, sulle quali in molti Stati membri si basa la legislazione relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi.

(...)

(16) Gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere ai titolari di diritti connessi col diritto d'autore una tutela più estesa di quella che le disposizioni della presente direttiva contemplano in ordine alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico”.

L'articolo 7 della direttiva 2006/115 è così formulato: “1. Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni.

2. Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.

3. Al distributore via cavo non è concesso il diritto di cui al paragrafo 2 qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione”.

[6] Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2001/29: “1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

a) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;

d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo”.

Ai sensi del nono considerando della citata direttiva: “Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori,

produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà”.

[7] Ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione di Roma, relativo agli utilizzi secondari di fonogrammi: “Quando un fonogramma pubblicato a fini commerciali, o una riproduzione di tale fonogramma, è utilizzato direttamente per la radiodiffusione o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, un compenso equo ed unico sarà versato dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori, o ai produttori di fonogrammi, o ad entrambi. (...)”.

[8] Art. 14, paragrafi 1, 2 e 6: “1. Per quanto riguarda la fissazione della loro esecuzione su un fonogramma, gli artisti interpreti o esecutori hanno la facoltà di impedire, salvo proprio consenso, la fissazione della loro esecuzione non fissata e la riproduzione di tale fissazione, nonché la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro esecuzione dal vivo.

2. I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi.
(...)

6. Qualsiasi membro può, in relazione ai diritti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 prevedere condizioni, limitazioni, deroghe e riserve entro i limiti consentiti dalla Convenzione [internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (in prosieguo: la «Convenzione di Roma»)]. Tuttavia le disposizioni dell'articolo 18 della Convenzione di Berna (1971) si applicano, mutatis mutandis, anche ai diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi sui fonogrammi”.

[9] L'articolo 1 del WPPT è del seguente tenore: “1. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci incombenti alle Parti contraenti in forza della [Convenzione di Roma].

2. La protezione prevista dal presente trattato lascia intatta la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche e non influisce in alcun modo su di essa. Di conseguenza, nessuna disposizione del presente trattato potrà essere interpretata come lesiva di tale protezione.

3. Il presente trattato non rimanda ad alcun altro trattato e lascia del tutto impregiudicati i diritti e i doveri istituiti da altri trattati”.

Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del WPPT, ai fini del medesimo, per “fonogramma” s'intende “qualunque fissazione dei suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un'opera cinematografica o in altra opera audiovisiva”.

L'articolo 2, lettera d), del WPPT stabilisce che per “produttore di fonogrammi” si deve intendere “la persona fisica o giuridica che prende

l'iniziativa e si assume la responsabilità di fissare, per prima, i suoni di una esecuzione o altri suoni o la rappresentazione di suoni".

Ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del WPPT, per "comunicazione al pubblico" di un'esecuzione o di un fonogramma s'intende "(...) la trasmissione al pubblico mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai sensi dell'articolo 15, si intende per "comunicazione al pubblico" anche l'atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma".

Al titolo "Diritto di messa a disposizione", l'articolo 10 del WPPT dispone che: "Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere, delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta".

L'articolo 14 del WPPT, intitolato "Diritto di messa a disposizione", prevede quanto segue: "I produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere, dei loro fonogrammi in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta".

Ai sensi dell'articolo 15 del WPPT, intitolato "Diritto a un equo compenso per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico": "1. Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio è utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a un compenso equo e unico.

2. Le Parti contraenti hanno la facoltà di stabilire, con la propria legislazione nazionale, se il diritto a un compenso equo e unico da parte dell'utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di fonogrammi, ovvero a entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso.

3. Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica depositata presso il direttore generale dell'OMPI, dichiarare che applicherà le disposizioni del paragrafo 1 solo in rapporto a determinate utilizzazioni, o che ne limiterà l'applicazione in altri modi, oppure che non ne applicherà alcuna.

4. Ai fini del presente articolo si reputano pubblicati a fini di commercio i fonogrammi messi a disposizione del pubblico, su filo o via etere, in modo tale che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta".

Secondo l'articolo 23, paragrafo 1, del WPPT: "Le Parti contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i provvedimenti necessari per l'applicazione del trattato stesso".

[10] L'articolo 8 del WCT, intitolato "Diritto di comunicazione al pubblico", dispone quanto segue: "Fermo il disposto degli articoli 11, paragrafo 1, punto 2, 11 bis, paragrafo 1, punti 1 e 2, 11 ter, paragrafo 1, punto 2, 14, paragrafo 1, punto 2 e 14 bis, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta".

[11] V. sentenza del 7 dicembre 2006 C - 306/05, punto 42: "Orbene, la clientela di un albergo costituisce un tale pubblico nuovo. Infatti, la distribuzione dell'opera radiodiffusa a tale clientela mediante apparecchi televisivi non costituisce un semplice mezzo tecnico per garantire o migliorare la ricezione della trasmissione originaria nella sua zona di copertura. Per contro, l'albergo è l'organismo che interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso all'opera protetta. Infatti, in assenza di questo intervento, tali clienti, pur trovandosi all'interno della detta zona, non potrebbero, in via di principio, usufruire dell'opera diffusa".

[12] V. sentenza del 7 dicembre 2006 C - 306/05, punto 38: "In un contesto quale quello della causa principale, il problema va affrontato globalmente, dato che, da un lato, bisogna tener conto non solo dei clienti che si trovano nelle camere dell'albergo, ai quali unicamente si fa riferimento nelle questioni pregiudiziali, ma anche dei clienti che sono presenti in qualsiasi altro spazio del detto stabilimento e hanno a loro portata un apparecchio televisivo ivi installato e, dall'altro, occorre prendere in considerazione il fatto che, abitualmente, i clienti di un tale stabilimento si succedono rapidamente. Si tratta in generale di un numero di persone abbastanza rilevante, di modo che queste devono essere considerate come un pubblico in considerazione dell'obiettivo principale della direttiva 2001/29, come ricordato al punto 36 della presente sentenza".

Disegni e modelli: lunga storia di un cumulo di tutele

**di
Alessio Baldi**

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Una storia travagliata: dai disegni e modelli ornamentali alle opere di ingegno tutelate dal diritto d'autore. - 3. Attuale contesto normativo nazionale. - 4. Attuale contesto normativo comunitario (breve cenni). - 5. Il "nuovo" articolo 239 c.p.i.: conclusioni.

1. Introduzione

E' innegabile che il ruolo della legge sia quello di regolare il comportamento futuro di una società e delle persone che ne fanno parte, orientandone la condotta e minacciando sanzioni, quali conseguenze delle violazioni dei precetti imposti. Disciplinare non può che significare anche "orientare". Nella materia che ci occupa, questa funzione di «orientamento delle condotte» non è avvenuta sempre in modo lineare e facilmente comprensibile, tanto per i professionisti che per le imprese del settore che hanno da sempre dovuto fare i conti con la disciplina (ad oggi) dei disegni e modelli. A mero titolo esemplificativo (e non certo esaustivo) basti pensare alle numerosissime (e forse troppo ravvicinate nel tempo) modifiche intervenute a riguardo dell'articolo 239 del Codice della Proprietà Industriale ed alle conseguenze pratiche che queste hanno comportato nella realtà produttiva delle imprese nazionali.

Più in generale, la sola esistenza di diverse discipline di riferimento atte a tutelare una stessa forma di prodotto non può che aver reso (ed in alcune circostanze rendere) difficile il loro stesso coordinamento: dai modelli di utilità ai disegni e modelli, al diritto d'autore, alla concorrenza sleale. Ciò a danno di una semplificazione ed una armonizzazione, sempre più necessarie in materia e sempre più costantemente ricercate, in primis, dal legislatore europeo. Il suo intervento, infatti, risulta un punto di riferimento per la soluzione di importanti questioni pregiudiziali e dunque per una corretta interpretazione ed applicazione della normativa dell'Unione.

Recepimento nazionale che però, in alcuni casi (non trascurabili) è avvenuto tutt'altro che in accordo con il legislatore europeo. La causa di ciò è diventata oramai un leitmotiv nostrano: un continuo susseguirsi di modifiche legislative (quand'anche confermate dalla giurisprudenza nazionale), spesso prive del coordinamento necessario con la disciplina comunitaria.

2. Una storia travagliata: dai disegni e modelli ornamentali alle opere di ingegno tutelate dal diritto d'autore.

Il 14 febbraio 1987, con la Legge n.60 di «armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925 (e successive revisioni)», si è posta la prima importante diversificazione tra il modello di utilità (che non poteva essere più assimilato alle invenzioni industriali) ed il disegno o modello ornamentale. La ratio alla base di tale scelta è stata condizionata dal diverso campo di applicazione di quest'ultimo rispetto al modello di utilità ed all'invenzione: il campo dell'estetica. E' stato considerato meritevole l'apporto creativo in grado di rendere più gradevole la produzione industriale [1].

In materia, di fondamentale importanza è la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre del 1998, circa la protezione giuridica dei disegni e modelli [2].

Di particolare interesse (ai fini di quanto ci occupa) risultano gli articoli 12, 16, 17 e 19 della direttiva 98/71/CE, rispettivamente dedicati ai "diritti conferiti dal disegno o modello", alle "relazioni con il diritto d'autore", alle "relazioni con altre forme di protezione" ed alla "attuazione" della medesima direttiva negli stati membri [3].

Detta direttiva è stata attuata dal legislatore italiano il 2 febbraio del 2001 mediante il d.lgs. n. 95 (entrato in vigore il 19 aprile del 2001).

Fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2001, l'articolo 5 del regio decreto n.1411 del 25 agosto del 1940 sanciva (pur parlando di brevettabilità) la tutelabilità dei disegni e modelli ornamentali capaci di dare uno "speciale ornamento" ai prodotti industriali escludendo espressamente l'applicabilità a questi, delle disposizioni sul diritto d'autore.

Tale protezione, per i disegni e modelli, si riscontrava nel dettato della Legge n. 633 del 22 aprile del 1941. L'articolo 2, primo comma, n.4, inizialmente considerava tutelabili sotto il profilo del diritto d'autore, soltanto quei disegni o modelli il cui valore artistico fosse stato scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale erano associati; ciò a prescindere dalla applicazione di dette opere all'industria o meno.

La direttiva in esame ha modificato l'articolo appena citato, eliminando la condizione di "scindibilità" ed aggiungendo al punto n.10, all'elenco delle opere protette, "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

Il recepimento nazionale della normativa europea ha segnato un ulteriore passo nella senso dell'autonomia dei disegni e modelli ornamentali rispetto alle invenzioni ed ai modelli di utilità, come risulta dalle modifiche che il d.lgs. n.95/2001 ha apportato anche alle norme del regio decreto n.1411

del 1940, tra cui di maggior interesse, risultano quelle riprese e trasfuse nel Capo II, Sezione III dedicata ai «disegni e modelli» del Codice della proprietà industriale promulgato nel 2005 [4].

L'attuazione della direttiva comunitaria ha riguardato, in primis, l'individuazione tipologica di quali disegni o modelli possono formare oggetto di registrazione (e non più di brevettazione) ed ha inoltre definito anche un cambiamento nei requisiti di validità degli stessi [5].

Una interessante integrazione al testo del d.lgs. n. 95/2001 si è avuta con il d.lgs. n. 164 del 12 aprile de 2001 (anch'esso recante attuazione della direttiva 98/71/CE), che ha inserito nel citato decreto un nuovo articolo 25bis. La norma prevedeva l'introduzione di una moratoria decennale a decorrere dal 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.95/2001) relativamente alla protezione per i disegni e modelli ex articolo 2, primo comma, numero 10 della legge n. 633/1941 [6].

A partire dall'aprile 2001 e fino all'aprile 2010, era così impedito ai titolari di disegni o modelli di poter opporre il diritto d'autore a chi aveva già prodotto o commercializzato, prima dell'aprile 2001, gli stessi disegni o modelli caduti in pubblico dominio (per effetto della scadenza di un brevetto industriale) [7].

A norma dell'articolo 15 della legge del 12 dicembre del 2002 n. 273, in data 15 febbraio 2005 è stato poi promulgato il d.lgs. n. 30, meglio noto come Codice della Proprietà Industriale, che ha dato attuazione alla legge delega finalizzata al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale. Tra gli obiettivi principali: la semplificazione della normativa in materia, il coordinamento della disciplina nazionale con quella comunitaria [8].

Il codice è stato recentemente modificato, in virtù dei principi di delega della legge n. 99/2009, cui è stata data attuazione con il d.lgs. n. 131 del 13 agosto del 2010. Si tratta di un decreto correttivo, teso ad aggiornare la codificazione del 2005, cercando di armonizzarla con fonti comunitarie cui molte modifiche sono ispirate (tra le principali, la Convenzione sul Brevetto Europeo del 5 ottobre 1973 come successivamente modificata). In materia di disegni e modelli il d.lgs. n. 131/2010 ha introdotto l'articolo 33-bis, (relativo al requisito della liceità ai fini di una valida registrazione di disegni e modelli) ed ha "semplificato" altre norme per mezzo dell'abrogazione di alcuni commi: il comma 5 dell'articolo 34 [9] circa la divulgazione di disegni e modelli, nonché i commi 2 e 3 dell'articolo 44, inerenti alla durata del diritto di utilizzazione economica delle opere ai sensi della legge sul diritto d'autore.

3. Attuale contesto normativo nazionale.

Il nostro sistema prevede, oltre ai brevetti per invenzioni, i modelli industriali. Quest'ultimi distinti in modelli di utilità (cui sono dedicati gli articoli 82-86 c.p.i.) ed i disegni e modelli (articoli 31-44 c.p.i.).

Il "contenuto" di entrambi è una forma, più precisamente la forma nuova di un prodotto industriale. La differenza sostanziale tra le due tipologie, è data dall'oggetto della tutela. Mentre, infatti, i modelli di utilità proteggono (per mezzo del brevetto) quelle forme nuove di un prodotto, capaci di garantire allo stesso una specifica funzione, la disciplina posta per i disegni e modelli è tesa a salvaguardare (tramite la registrazione) l'aspetto esteriore di un manufatto industriale [10].

Ciò che può essere tutelato mediante registrazione con i disegni e modelli è la resa puramente estetica (e non funzionale) di un prodotto, senza la necessità che essi presentino una particolare gradevolezza [11].

Si noti peraltro che è esclusa la duplicità di protezioni per un unico titolo ma non è affatto vietato che per una medesima forma siano concessi tanto il brevetto per modello di utilità, quanto la registrazione come disegno o modello [12].

I requisiti per una valida registrazione sono, ai sensi degli articoli 32, 33, 33 bis e 36 del c.p.i., quello della novità, della individualità, della liceità e della funzione tecnica. Possiamo brevemente definire un disegno o modello "nuovo", se non sussiste una sua divulgazione anteriore alla domanda di registrazione e differisce da un disegno o modello anteriore per dettagli rilevanti, "individuale" se lo stesso è idoneo a suscitare nell'utilizzatore informato [13] un'impressione generale diversa da quella suscitata in lui da qualsiasi altro disegno o modello che sia stato precedentemente reso accessibile al pubblico e "lecito", se non è contrario all'ordine pubblico, al buon costume o ad uno degli elementi elencati nell'articolo 6ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale [14]. In relazione al requisito della necessaria assenza di una funzione meramente tecnica del disegno o modello (affinché possa essere validamente registrato), è sufficiente ribadire quanto poc'anzi riportato in merito alla differenza dell'oggetto di tutela tra modelli di utilità e disegni e modelli: il codice esclude dalla protezione, come opere di industrial *design*, le caratteristiche dell'aspetto del prodotto dettate esclusivamente dalla sua funzione [15].

Trasporre queste definizioni (e le nozioni in esse richiamate) dalla teoria normativa alla pratica di un caso concreto, non è certo la cosa più agevole. In primo luogo il termine che suscita maggiore perplessità interpretativa è quello di utilizzatore informato. Difatti, se a tal fine si considerasse l'esperto *designer* si potrebbe arrivare all'assurdo di un innalzamento della soglia di registrabilità quanto ad un suo abbassamento. A seconda che si pensi all'esperto, quale professionista abile a percepire le più sottili differenze di stile oppure al soggetto capace di farsi un'impressione complessiva dell'opera diversa, solamente di fronte ad un disegno o

modello avente una configurazione estremamente innovativa rispetto ad altre precedenti.

Inoltre la disciplina di protezione ivi in esame, è caratterizzata dal fatto che la novità non deve essere accertata con lo stesso rigore richiesto per le invenzioni ed i modelli di utilità. Ciò si deduce facilmente dalla lettura dell'articolo 34 del c.p.i. La norma, infatti, ponendo dei limiti ben determinati alla divulgazione in grado di annullare il carattere della novità di un disegno o modello, prevede una deroga alla disciplina comune a tutti gli altri diritti di proprietà industriale titolati. È richiesta la "novità assoluta" per le invenzioni ed i modelli di utilità; qualsiasi divulgazione di fatti o documenti ad essi attinenti risulta distruttiva del requisito in esame. Diversamente, per i disegni e modelli, sono distruttivi della "novità" solamente gli elementi pre-divulgativi che, ragionevolmente, possono essere conosciuti (nel corso della ordinaria attività commerciale) negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità Europea.

L'assenza [16] dei richiamati requisiti [17] determina necessariamente la nullità della registrazione del disegno o modello interessato. Dunque, tale atto risulta improduttivo di effetti con efficacia retroattiva alla domanda di registrazione.

Da quanto disposto al comma secondo dell'articolo 33 del c.p.i. la nullità in questione è un nullità assoluta. Quindi può essere fatta valere, oltre che dal titolare, da chiunque ne abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio. Ciò si deduce a contrario della norma in esame, poiché specifica che le cause di nullità derivanti dalla contestazione dell'esistenza di diritti anteriori sull'opera (di cui alle lettere d) ed e) del primo comma del medesimo articolo 33), sono relative e possono essere promosse solamente dal titolare degli stessi o dai suoi aventi causa.

I disegni e modelli, invece, regolarmente registrati godono di una protezione fornita dalla medesima registrazione, avente durata quinquennale a far data dalla presentazione della domanda e fino ad un massimo (prorogabile su richiesta del titolare) di 25 anni [18].

In merito alla domanda di registrazione, disciplinata dall'articolo 167 c.p.i., è importante significare la facoltà del titolare di disegni o modelli di poter operare una registrazione multipla [19]. La possibilità di presentare una unica domanda per più disegni o modelli è disciplinata dall'articolo 39 c.p.i., il quale non pone limite al numero di opere così registrabili, né stabilisce alcun vincolo da un punto di vista sostanziale, relativamente al tipo di disegno o modello che si intende tutelare. Unica condizione da rispettare affinché possa esercitarsi detta facoltà, attiene alla classe cui si vuol riferire le opere da registrare. Non è infatti permessa una registrazione multipla per disegni o modelli afferenti a prodotti di classi diverse [20].

In caso di valida registrazione il titolare del disegno o modello acquista, ex articolo 41 del c.p.i., il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietarne l'uso a terzi in assenza di una sua autorizzazione [21]. La norma, specifica analiticamente (sia in senso positivo che in senso negativo) le facoltà connesse all'uso di questo diritto esclusivo, così permettendo a contrario, di individuare gli altrettanti divieti di utilizzo per i terzi che, dal titolare, non hanno ottenuto un espresso consenso a tal fine.

Oltre ai diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello si deve considerare l'ipotesi, espressamente disciplinata dal legislatore all'articolo 40 del c.p.i., in cui il disegno o modello registrato abbia anche i requisiti per poter essere brevettato quale modello di utilità [22]. In tal caso il titolare potrebbe vedersi concesso il relativo brevetto e così godere della protezione offerta da entrambe le private. È d'obbligo l'uso del condizionale, poiché in argomento non sussiste normativa che disponga alcuna regola di coordinamento [23]. Ciò, senza considerare il caso in cui il brevetto e la registrazione relativi ad una medesima forma, siano in titolarità separata. L'uno non potrebbe contestare certo l'altro in virtù del proprio diritto esclusivo, mentre entrambi potrebbero contestare qualsiasi produzione o commercializzazione da parte di terzi, del prodotto tutelato.

Infine, in merito a quanto concerne il rapporto con la disciplina sul diritto d'autore, l'articolo di chiusura della sezione seconda, capo terzo, del Codice della Proprietà Industriale, dispone che i diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli protetti per mezzo della legge n.633/1941 "durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori" [24].

Si tratta di una rilevante dilatazione temporale del diritto di esclusiva, che però resta condizionata al rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 2, primo comma, n.10 della legge sul diritto d'autore. La direttiva, infatti, nel permettere agli stati membri di stabilire la portata della tutela autorale, sancisce anche che spetta agli stessi individuare le condizioni alle quali la medesima tutela può essere concessa nonché la sua estensione, oltre alla determinazione del grado di originalità che il disegno deve possedere [25]. Dunque, ai sensi della legge n. 633/1941, la protezione del diritto d'autore attiene solamente alle "opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

Il legislatore nazionale ha così limitato notevolmente l'ambito di tutela. Ciò, al fine di evitare la sovrapposizione tra la protezione del diritto d'autore con quella dei disegni e modelli, soprattutto in riferimento ad opere non meritevoli di tutela sotto quel profilo; ad esempio, parte della dottrina è contraria a considerare tali, le opere dell'*industrial design* [26].

La limitazione di cui ci occupiamo è data, essenzialmente, dall'uso dei termini "di per sé", "carattere creativo" e "valore artistico".

Il primo di questi non può considerarsi un vero e proprio requisito che deve avere l'opera al fine di poter accedere alla tutela del diritto d'autore poiché

troppo vago. Il suo significato va piuttosto inteso quale elemento di precisazione degli altri due requisiti: la “creatività” ed il “valore artistico”. Visto e considerato che i disegni e modelli si differenziano dai modelli di utilità in base al loro dato puramente estetico e che, a maggior ragione la tutela autorale si concentra sul dato necessariamente, rappresentativo/estere di un’opera dell’ingegno, è evidente che un’opera (quale un disegno e modello) debba essere apprezzato nel suo insieme.

È l’opera nella sua integrità ed in quanto tale, a dover essere valutata da un punto di vista creativo ed artistico [27].

Volendo definire in modo concreto questi due requisiti, potremo affermare che il “carattere creativo” attiene alla paternità ed originalità dell’opera [28], il “valore artistico” attiene invece al pregio estetico, nonché al prestigio della medesima.

Un dato pacificamente condiviso da dottrina e giurisprudenza, è rappresentato dalla negazione che la verifica del “valore artistico” debba coincidere con una valutazione meramente soggettiva di un disegno o modello da parte di un giudice. Piuttosto, il particolare pregio estetico ed il prestigio di una opera, sono determinati da eventuali riconoscimenti ottenuti dalla stessa, provenienti tanto da critici d’arte quanto da istituzioni culturali.

Molto recentemente, il Tribunale di Milano ha specificato con assoluta fermezza, che «il criterio del “valore artistico in sé” si fonda sulla valorizzazione del riconoscimento che l’oggetto di *design* ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali di qualità estetiche ed artistiche che consentano di attribuire a detto oggetto un valore ed un significato che trascende quello della stretta funzionalità dell’oggetto e della mera eleganza e gradevolezza delle forme» [29].

Il requisito così interpretato potrebbe apparentemente sembrare una facilitazione nella prova della presenza del medesimo, relativamente al disegno o modello che si intende tutelare. Se invece si pensa concretamente al tempo che di solito è necessario affinché un’opera possa essere riconosciuta come “opera d’arte” di particolare pregio, dunque tutelabile in virtù della legge sul diritto d’autore, si giunge alla conclusione opposta.

L’empirica possibilità di provare il “valore artistico” sarebbe così, in molti casi, plausibile solamente molti anni dopo la divulgazione pubblica dell’opera da proteggere.

Deduzione analoga è stata molto recentemente confermata dal Tribunale di Milano [30], il quale da un lato, ha riconosciuto che il fatto costitutivo dell’attribuzione del valore artistico ad un’opera di disegno industriale è certamente collegato al momento della sua creazione e dall’altro, ha affermato che però non è possibile sottovalutare o non considerare eventuali riconoscimenti ottenuti da una stesso oggetto di *design*;

soprattutto se numerosi, unanimi espliciti e provenienti dalla critica, da istituzioni culturali e musei [31].

Ciò sembra idoneo a perseguire la volontà del legislatore di garantire la tutela del diritto d'autore ad una fascia "più alta" di progetti ed opere di *design* industriale.

Poste queste considerazioni, non possiamo esimerci dal rilevare che lo stesso Tribunale di Milano ha riconosciuto che "sul piano dell'accertamento dei presupposti della tutela autorale può porsi un più rilevante problema per le più recenti realizzazioni per il giudice che cerchi di fondare il giudizio di artisticità su parametri in qualche modo verificabili e non arbitrari o meramente soggettivi" [32].

In virtù di quanto esposto, acquista fondamentale importanza la possibilità di tutelare un'opera siffatta anche attraverso la sua registrazione come disegno o modello. Detta privativa (a prescindere dalla dimostrabilità o meno dell'esistenza di eventuali riconoscimenti circa il prestigio dell'oggetto della registrazione) fornendo al suo titolare una protezione per (massimo) venticinque anni, darebbe allo stesso il tempo necessario per riuscire ad ottenere tutti i dovuti apprezzamenti sulla sua opera, idonei a provarne il "valore artistico". Scaduto il termine di privativa, il suo disegno o modello potrebbe essere ben tutelato dalla legge sul diritto d'autore.

Una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea, ha posto importanti precisazioni in materia di cumulo di protezione dei disegni e modelli con quella del diritto d'autore, in particolare in merito alla disciplina disposta dall'articolo 17 della direttiva 98/71/CE e dall'articolo 239 c.p.i..

Si tratta della sentenza pronunciata il 27 gennaio 2011, nel procedimento C-168/09, Flos s.p.a. contro Semeraro Casa e Famiglia s.p.a., nella quale è intervenuta anche Assoluce. In questo caso Flos ha citato Semeraro per aver importato dalla Cina e commercializzato in Italia, un modello di lampada, opera di *design* industriale, per la quale parte attrice riteneva di detenere i diritti patrimoniali, contestando di beneficiare della protezione del diritto d'autore in base alla legge n. 633/1941 come modificata dal d.lgs. n. 95/2001. Anzitutto, si è riscontrato il problema della disciplina transitoria applicabile a quei prodotti divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001.

In questa sentenza la Corte di Giustizia Europea ha affermato, in primo luogo, che "solo un disegno o modello che sia stato oggetto di una registrazione in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro, in conformità delle disposizioni di tale direttiva, può beneficiare, ai sensi della medesima, della protezione concessa dalla normativa sul diritto d'autore di tale Stato membro" (punto 32).

La Corte, dopo aver chiarito il punto fondamentale della disciplina applicabile al caso concreto, ha asserito che "tuttavia, non si può escludere

che la protezione del diritto d'autore per le opere che possono costituire disegni e modelli non registrati possa risultare da altre direttive in materia di diritto d'autore e, in particolare, dalla direttiva 2001/29, se ricorrono le condizioni per la sua applicazione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio" (punto 34).

Questo passaggio ha destato particolare interesse, soprattutto in relazione al suo "recepimento" ed come è stato interpretato da parte della giurisprudenza nazionale. Una recente pronuncia di merito che ha espressamente richiamato questo passaggio, ha destato l'attenzione, in primis, della dottrina più esperta in materia.

Premesso che la sentenza richiamata, in quanto pregiudiziale della Corte di Giustizia, è vincolante nei confronti dei giudici nazionali, autorevole dottrina ha affermato che appare "fuori discussione che i disegni e modelli mai registrati in Italia prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina [sul cumulo di tutele], non avrebbero potuto beneficiare della [protezione offerta] dal diritto d'autore, così rimanendo perpetuamente in pubblico dominio".

A questo è stato anche aggiunto che, da quanto disposto dal giudice comunitario con la sentenza Flos, si è discostato il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza del 7 novembre del 2011 emessa nel caso Cassina s.p.a. contro Leather Form S.r.l. [33].

Il motivo per cui, secondo il Tribunale toscano, non si sarebbe potuta offrire la tutela del diritto d'autore a quei modelli non registrati prima del 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore del d.lgs. 95/2001), atterrebbe alla volontà di non operare un trattamento diverso fra dette opere e quelle, che invece, al tempo erano registrate e poi sono cadute in pubblico dominio. I giudici fiorentini hanno giustificato la decisione intrapresa, sulla base del richiamo operato dalla Corte di Giustizia alla direttiva n.2001/29, quale strumento per poter - potenzialmente - garantire la tutela del diritto d'autore anche nel caso in analisi. Il Tribunale di Firenze ha inoltre fondato la propria motivazione sul richiamo che l'articolo 239 c.p.i. opera nei confronti dell'articolo 2, primo comma, n. 10 della legge n. 633/1941, così da giustificare l'applicazione cumulativa per quelle opere mai registrate, poiché sempre versate in pubblico dominio. In questo modo, però, detto Tribunale ha agito in contrasto con il principio di armonizzazione della disciplina interna con l'ordinamento europeo, non conformandosi al dettato della Corte [34].

È comunque doveroso rilevare che la decisione del Tribunale di Firenze non è la sola ad aver operato conclusioni siffatte [35].

Relativamente alla sentenza Flos, alcuni altri passaggi sono di notevole importanza. La Corte di Giustizia ha precisato inoltre che: 1) per quanto riguarda i disegni o modelli che siano stati oggetto di una registrazione in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro, vale la protezione del diritto d'autore, la quale deve essere concessa se tutte le condizioni

richieste sono soddisfatte; 2) una misura atta a rendere l'inopponibilità illimitata della tutela del diritto d'autore per i prodotti creati sulla base di disegni e modelli divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001, priverebbe di contenuti l'art. 17 della direttiva 98/71[36].

In materia (più precisamente in relazione al richiamo di cui al punto 34 della sentenza Flos, operato dal giudice europeo alla normativa di diritto interno), si sono nuovamente pronunciati anche i giudici milanesi, sottolineando con forza che la tutela del diritto d'autore di un'opera di *design* quale modello o disegno, non è pregiudicata dall'onere di una sua preventiva registrazione [37].

E sempre interpretando la nota sentenza europea, è stato precisato che ciascuno stato membro è libero nella determinazione dell'ambito d'applicazione del cumulo tra la protezione assicurata dalla registrazione come modello o disegno e quella del diritto d'autore, nonché nella definizione delle condizioni d'accesso alla medesima.

In sostanza, anche se la Corte Europea era stata chiamata a pronunciarsi sulla direttiva 98/71/CE in argomento di modelli e disegni registrati e scaduti, con la sua pronuncia ha enunciato un principio da considerarsi utilizzabile anche in relazione a modelli e disegni mai registrati. Ciò, in ragione degli interessi coinvolti, che sono identici e che dunque, in entrambe le ipotesi, meritano il medesimo bilanciamento di tutela [38].

Ai fini che ci competono è quindi utile prendere in esame più da vicino il sopra richiamato articolo 239 c.p.i., più e più volte modificato nel corso degli ultimi anni. Partendo dal 2007, un primo emendamento si è avuto con il decreto legge n.10 convertito nella legge n. 46/2007, a vantaggio di coloro che avevano fabbricato e fabbricavano prodotti imitati.

La normativa comunitaria non prevedeva affatto alcuna moratoria per la tutela del diritto d'autore. La legge n.46/2007, nel modificare l'articolo 239 c.p.i. stabiliva - per casi analoghi a quelli previsti dalla norma originaria - una inopponibilità erga omnes del diritto d'autore. La legge n.46/2007 ha cancellato la soglia del 19 aprile 2001 quale limite entro cui potevano legittimamente aver operato eventuali imitatori. La ratio del d.lgs. n.164/2001 era quella di chiarire se, al tempo dell'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal "rivoluzionaria" d.lgs. n. 95/2001, fossero o meno perseguibili le condotte di quelle imprese che producevano liberamente oggetti di *design* non più coperti da brevetto. Tale obiettivo era così stato perseguito, in modo netto, con una decisione che non permetteva certo varie possibili soluzioni interpretative [39].

In merito all'articolo 17 della direttiva 98/71/CE, è da sottolineare una ordinanza della Corte di Giustizia Europea, pronunciata il 9 settembre del 2011, nel procedimento C-198/10, Cassina s.p.a. contro Alivar s.r.l. e Galliani Host Arredamenti s.r.l.

Questa decisione, relativamente alla tutela dei disegni e modelli anche sotto il profilo del diritto d'autore, oltre a riprendere in gran parte il

contenuto della sentenza Flos s.p.a./Semeraro Casa e Famiglia s.p.a. emessa nel procedimento C-168/09, ne ha precisato diversi punti [40].

La strada seguita dal legislatore nazionale dopo queste vicende è stata di segno esattamente opposto a quanto stabilito con la revisione del 2007. Il d.lgs. n. 131 del 13 agosto del 2010 ha modificato ancora una volta l'articolo 239 c.p.i., il cui nuovo testo ha previsto una sorta di protezione intermedia nei confronti dei terzi: la tutela del diritto d'autore a favore dei titolari di disegni o modelli caduti in pubblico dominio anche anteriormente al 19 aprile 2001 e la possibilità per i terzi-imitatori (che, a far data dall'aprile del 2000, avevano fabbricato o commercializzato prodotti basati su disegni e modelli già caduti in pubblico dominio a quella data), di proseguire legittimamente "questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso". La disciplina transitoria così definita è sembrata un buon compromesso tra coloro che avevano diritto a tutelare le proprie opere dell'ingegno e coloro che hanno investito risorse in produzioni che, al tempo dei loro investimenti, erano pienamente legittime ed in linea con la legge allora vigente. In proposito è stato rilevato anche che una soluzione siffatta "potrebbe essere [stata] ritenuta compatibile con il diritto comunitario" [41].

La "travagliata" vicenda storica che ha visto e che vede protagonista l'articolo 239 c.p.i. non ha comunque avuto esito neppure con la più recente modifica del 2010. È stato infatti successivamente (e per l'ennesima volta) riformato dalla legge n. 14/2012 (di conversione del cosiddetto decreto legge "Milleproroghe") [42].

4. L'attuale contesto normativo comunitario (brevi cenni).

La normativa comunitaria in materia di disegni e modelli si fonda essenzialmente sul regolamento promulgato dal Consiglio il 12 dicembre del 2001, il regolamento CE n.6/2002. La disciplina in esso contenuta riporta quanto disposto con la direttiva 98/71/CE, della quale abbiamo richiamato le principali novità legislative, così come attuate (più o meno fedelmente) a livello nazionale.

Piuttosto, una novità introdotta dal regolamento citato consiste nella duplice protezione prevista per i disegni e modelli comunitari.

La normativa comunitaria ha previsto espressamente la tutela sia delle opere registrate (per tramite del regolare deposito presso l'Ufficio di Alicante, l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, più noto come UAMI), sia di quelle non registrate, a patto che queste ultime siano state

divulgate al pubblico. E non è posta alcuna distinzione in termini di definizione tipologica dei disegni e modelli così tutelabili.

Più precisamente, i disegni e modelli non registrati sono protetti dalla normativa comunitaria, purché abbiano i requisiti della novità, della individualità e non siano contrari all'ordine pubblico ed al buon costume.

La condizione di tutela più rilevante per i disegni o modelli comunitari è rappresentata dal tipo di utilizzazione contestabile da parte del titolare dell'opera. Questa concerne il diritto di vietare a terzi il compimento di atti relativi al proprio disegno o modello, salva autorizzazione [43]. Il titolare di un disegno o modello non registrato, ha soltanto la facoltà di contestare l'utilizzazione derivante dalla copia della sua opera, ex articolo 19 del regolamento CE n.6/2002 [44].

In proposito, la seconda parte del secondo comma dell'articolo 19 definisce, in negativo, cosa debba intendersi per "utilizzazione derivante dalla copiatura di un disegno o modello". Non è "copia" "un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare".

La diversità di tutela apprestata alle opere registrate piuttosto che meramente divulgate, consiste principalmente in una differenza temporale: un triennio per il disegno o modello comunitario non registrato ed un quinquennio, prorogabile fino a 25 anni, per quello registrato.

5. Il "nuovo" articolo 239 c.p.i.: conclusioni.

L'approvazione del decreto legge cosiddetto "Milleproroghe", emanato dal governo Monti, ha comportato l'ennesima revisione dell'articolo 239 c.p.i.. Esattamente, l'articolo 22-bis di detto decreto legge n. 216/2011, rubricato «protezione accordata al diritto d'autore», ha disposto che "all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, come modificato dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, le parole: «e a quelli fabbricati nei cinque anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «e a quelli fabbricati nei quindici anni successivi a tale data»". Il testo dell'articolo 239 c.p.i. approvato in via definitiva, con la legge di conversione n. 14 del 24 febbraio del 2012, è quello risultante dall'allegato alla medesima. Esso riporta alcune (altre, sebbene "leggere") modifiche al testo originario appena citato; molto "leggere" per quel che ci occupa.

Infatti, l'attuale articolo 239 c.p.i. prevede la protezione del diritto d'autore anche per le opere dell'industrial design che "anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere

del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso". La norma approvata, rispetto al testo riportato nel decreto legge originario, "viene incontro" alle agenzie di design riducendo la moratoria quindicennale (inizialmente ipotizzata) a "soli" tredici anni. Un "grande" passo "avanti" per le aziende produttrici di prodotti-copia, che potranno continuare ad operare (senza il minimo sforzo creativo, pare) fino al 2014. Si ritiene doveroso, in riferimento ad una novità legislativa tanto recente, riportare anche le parole dell'Onorevole Nannicini, firmatario dell'emendamento contenuto nell'allegato approvato con la legge n.14/2012: "Non metto in discussione il principio della proprietà industriale, però bisogna affrontare la questione dal punto di vista dell'economia. Dobbiamo dare il tempo alle aziende italiane che da anni producevano questi mobili o accessori di ristrutturare la produzione. Altrimenti mettiamo a rischio migliaia di posti di lavoro in Italia perché questi mobilifici producono tutto in Italia". Alla novità legislativa, com'era presumibile, è conseguita una dura reazione da parte di molte aziende del *design*, progettisti autori ed altri [45]. In pratica da parte di quei titolari dei diritti che, se la norma dovesse essere approvata, vedrebbero ulteriormente posticipata la possibilità di godere dell'esclusiva sul *classic design*.

Sul punto nota dottrina aveva già affermato che le alternative plausibili potevano essere soltanto: 1) disapplicare la norma così modificata; 2) attendere l'apertura di una nuova procedura di infrazione nei confronti dell'Italia [46].

Non si comprendeva, infatti, come il legislatore nazionale potesse intendere legittima una moratoria ancora più estesa, a fronte della espressa denuncia di illegittimità della moratoria decennale da parte della Corte Europea.

In argomento sono intervenute due ultimissime sentenze del Tribunale di Milano, l'una a distanza di un giorno dall'altra. Si tratta dei già noti casi, Flos S.p.a. contro Semeraro Casa e Famiglia S.p.a. e della controversia Vitra Patente AG nei confronti di High Tech S.r.l. [47].

Entrambe le pronunce affrontano il tema relativo alla applicazione transitoria della protezione del diritto d'autore al disegno industriale di cui all'art. 239 c.p.i., concludendo in maniera analoga e con provvedimenti che hanno creato grande clamore nel panorama dell'*industrial design*.

In relazione alla c.d. "moratoria" disposta dall'art. 239 c.p.i. in favore di coloro che producevano copie contraffatte prima dell'entrata in vigore dell'articolo 2 n. 10, della Legge sul diritto d'autore, i giudici milanesi hanno ribadito che la pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia aveva già ritenuto incompatibile con il diritto comunitario (poiché eccessiva) una

moratoria decennale, affermando che dunque l'attuale (portata a 13 anni) non può che essere ancor più in contrasto con il dettato europeo.

In virtù di questi motivi il Tribunale di Milano ha affermato che l'art. 239 c.p.i. dovrà essere disapplicato dal Giudice nazionale, attuando così il principio di primazia del diritto europeo su quello italiano, a favore di quelle aziende produttrici di opere originali che hanno commentato con favore queste decisioni, affermandone anche una auspicabile buona ricaduta economica per il mercato di riferimento [48].

Note:

[*] Il presente saggio è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa Rivista.

[1] Tra le altre novità, dal 1987, con il nuovo testo dell'art. 10, r.d. n.1411 del 25 agosto del 1940, è stata introdotta la regola della pubblicazione immediata (nella forma della messa a disposizione del pubblico) per il disegno o modello ornamentale, a differenza di come accadeva precedentemente, ove per la pubblicazione nella medesima forma, era necessario che trascorressero 18 mesi dalla data di deposito o di priorità (o comunque almeno 90 giorni dopo il deposito per chi avesse richiesto l'immediata messa a disposizione). L'insussistenza di un onere di attuazione e la pubblicazione immediata hanno certamente posto la protezione del disegno o modello ornamentale in una posizione analoga alla protezione del diritto d'autore.

[2] Il legislatore comunitario, nel secondo e terzo "considerando" della direttiva in esame, pone importanti premesse, affermando *"che le difformità nella protezione giuridica dei disegni e modelli riscontrate nella normativa degli stati membri incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti in cui i disegni e modelli sono incorporati e possono falsare la concorrenza nell'ambito del mercato interno, ed è pertanto necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, procedere al ravvicinamento delle normative nazionali in materia dei disegni e modelli"*. Ed a ciò aggiunge (all'ottavo "considerando") che *"in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore"*.

[3] Di seguito i testi integrali delle norme menzionate: articolo 12 - diritti conferiti dal disegno o modello - *"1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Costituiscono in particolare atti di*

utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. 2. Qualora il diritto di uno Stato membro non consenta di impedire gli atti di cui al paragrafo 1 prima della data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente direttiva, i diritti conferiti dal disegno o modello non possono essere fatti valere per impedire la continuazione dei suddetti atti da parte di persone che li abbiano iniziati anteriormente a tale data". Articolo 16 - relazioni con altre forme di protezione - *"le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale".* Articolo 17 - relazioni con il diritto d'autore - *"i disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere".* Articolo 19 - attuazione - *"1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 ottobre 2001. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva".*

[4] D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, da adesso "c.p.i."

[5] Si vedranno in seguito gli articoli 31 e ss. c.p.i.

[6] L'articolo 25-bis del d.lgs. n. 95/2001 sanciva che *"Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell'articolo 22 non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I diritti alla fabbricazione, all'offerta ed alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa".*

[7] Questa norma transitoria è stata poi trasfusa nell'articolo 239 c.p.i., successivamente modificato più volte; molte altre. Si veda il paragrafo finale del presente elaborato.

[8] In merito alla scelta del “titolo” quale “Codice della proprietà industriale”, ha certamente rilevato per il legislatore nazionale, l’assenza in molti trattati internazionali di un distinguo tra “proprietà industriale” e “proprietà intellettuale”. La normativa di riferimento per il diritto d’autore è ancora la legge n. 633/1941 (come più volte modificata) ma la materia autorale non è certo trattata all’interno del c.p.i. (se non in via del tutto marginale, per mezzo di qualche rinvio espresso alla stessa legge 633/1941 come nel caso dell’articolo 44 c.p.i. che vedremo brevemente in seguito).

[9] Si tratta di una modifica interessante, in quanto tesa ad eliminare una contraddizione esistente nel previgente articolo 34 c.p.i. Infatti la norma prevedeva, al primo comma, l’esposizione (ad es. in mostre o fiere) del disegno o modello quale messa a disposizione del pubblico (ai fini di poterlo considerare validamente divulgato) e contestualmente sanciva che poteva essere *“presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni”*.

[10] Si riportano integralmente l’articolo 2592 del codice civile - modelli di utilità - che definisce, il modello di utilità stabilendo che: *“chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un’invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti, particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti”* ed il testo dell’articolo 82 - oggetto del brevetto - c.p.i., che riporta una formula pressoché identica a quella appena citata: *“1. possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. 2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti. 3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo”*. Ed inoltre l’articolo 2593 del codice civile - modelli e disegni - *“chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformità alle leggi speciali”*, che si esprime con una formula ripresa (anche in questo caso) dal c.p.i. all’articolo 31 c.p.i. - oggetto della registrazione - *“1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della*

struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. 2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. 3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto". Si noti che, al secondo comma, è richiamata espressamente la possibilità di registrare i componenti di prodotti complessi, sulla linea del dettato dell'articolo 18 della direttiva 98/71/CE che stabilisce: *"tre anni dopo la data di attuazione di cui all'articolo 19, la Commissione presenta un'analisi delle conseguenze delle disposizioni della presente direttiva per l'industria comunitaria, segnatamente i settori industriali maggiormente interessati, in particolare i fabbricanti di prodotti complessi e di componenti, per i consumatori, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno. Al più tardi un anno dopo la stessa data, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio le modifiche alla presente direttiva necessarie per completare il mercato interno per quanto riguarda i componenti di prodotti complessi, nonché qualsiasi altra modifica che ritenga necessaria alla luce delle consultazioni svolte con le parti maggiormente interessate".* Quest'ultima norma, se letta congiuntamente all'articolo 14 della direttiva 98/71/CE - disposizioni transitorie - che detta: *"fino all'adozione delle modifiche alla presente direttiva, su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18, gli Stati membri mantengono in vigore le loro attuali disposizioni giuridiche riguardanti l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario e introducono modifiche alle loro attuali disposizioni giuridiche solo qualora l'obiettivo sia la liberalizzazione del mercato di tali componenti"*, dimostra una certa incertezza. Come rilevato da autorevole dottrina infatti essa *"consente oggi agli stati membri di prevedere una regola di tutela, ma segnala la possibilità di modificarla (ed eventualmente sopprimerla) domani"*, così V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli. Artt. 2584-2594*, in *Il Codice Civile, Commentario*, diretto da P. SCHLESINGER, Milano, GIUFFRÈ, 2012, p. 300. Sul punto occorre rilevare brevemente che invece in ambito nazionale il c.p.i. prevede all'articolo 241 - diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso - che *"fino a che la direttiva 71/98/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la*

riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario". La norma predispone dunque un affievolimento dei diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso, fino al verificarsi della modifica della direttiva 98/71/CE. Si tenga presente che oggi, ad oltre un decennio di distanza dalla promulgazione di tale direttiva non sussiste alcuna proposta di revisione.

[11] A destare interesse è proprio questo punto, la non necessaria presenza di una particolare gradevolezza del disegno o modello, affinché possa essere validamente registrato e tutelato in quanto tale; ciò seppur differenziandosi dal modello di utilità proprio in virtù del suo ruolo puramente estetico. Come afferma autorevole dottrina *"a questa netta distinzione [tra modelli di utilità e disegni o modelli] non corrisponde una distinzione in concreto altrettanto sicura, in quanto una stessa forma può contemporaneamente assolvere a funzioni pratiche ed estetiche (questa duplicità dei ruoli è anzi normale per le opere del c.d. industrial design)*, così V. DI CATALDO, op. cit., p. 302, e nello stesso senso P. SPADA e G. GHIDINI, in *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, in Riv. dir. civ., Padova, CEDAM, 2002, 2, p. 272.

[12] Si veda V. DI CATALDO, op. cit., pp. 286-287.

[13] La nozione di "utilizzatore informato" ha richiamato all'attenzione di molti il concetto di "carattere distintivo", presupposto della tutela in materia di marchi d'impresa, in cui la legge richiama la cognizione del "consumatore medio". Sul punto si notino le conclusioni dell'avvocato generale, presentate il 12 maggio del 2011, nel procedimento C-281/10 P, PepsiCo, Inc., il quale si riporta anche alle considerazioni poste dalla Commissione in occasione dei lavori preparatori del regolamento n.6/2002: *"quest'ultimo può essere - ma non deve necessariamente essere il consumatore finale, il quale può ignorare totalmente quale sia l'aspetto del prodotto (ad es. se questo è una parte interna di una macchina o di un dispositivo sostituito nel corso di una riparazione). In questi casi, "l'utilizzatore informato" è la persona che provvede alla sostituzione del pezzo. Viene presupposto un certo livello di conoscenze o di nozioni di disegno industriale in dipendenza della natura di quest'ultimo. Tuttavia, l'espressione "consumatore informato" sta ad indicare anche che la somiglianza non dev'essere accertata dagli "esperti di disegno industriale" (punto 44). Ed in seguito, precisa che "in regola generale, l'utilizzatore informato non è un «tecnico» dotato di conoscenze particolari, ma soltanto un utente un po' più attento ed interessato rispetto al consumatore medio: un utente, in altri termini, le cui percezioni possono essere adeguatamente ricostruite dal Tribunale"* (punto 74).

[14] Si riportano per esteso le norme citate: articolo 32 c.p.i. - novità - *"un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di*

registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti"; articolo 33 c.p.i. - carattere individuale - "1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. 2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello". Una delle problematiche riscontrate da autorevole dottrina, con l'introduzione di questa nuova disciplina, ha ad oggetto proprio l'avvenuta soppressione del requisito dello "speciale ornamento", così sostituito da quello del "carattere individuale". È stato affermato che: *"se per contro il requisito del «carattere individuale» determinerà - come è probabile - un abbassamento della soglia di tutela del pregio estetico richiesto per ottenere una valida registrazione, è ovvio che saranno registrabili come disegni e modelli tutte quelle forme che prima erano proteggibili soltanto contro l'imitazione servile. In tal caso ciò che si verifica è l'attrazione, nell'ambito dei diritti di proprietà industriale "titolati", del diritto alla differenziazione sul mercato che prima era collocato nell'ambito della tutela concorrenziale contro la confondibilità",* così G. FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto Industriale: proprietà industriale e concorrenza*, Torino, G. GIAPPICHELLI, 2012, pp. 275-276. L'articolo 33-bis (introdotto ex articolo 18 del d.lgs. n.131 del 13 agosto 2010) - liceità - *"1. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa. 2. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato".*

[15] A riguardo si noti, però, che la norma dispone il divieto di registrare le caratteristiche funzionali di un prodotto come modello, soltanto qualora la forma sia determinata unicamente dalla funzione tecnica e non pone un divieto di registrazione nel caso in cui la funzione tecnica sia perseguibile per mezzo di una forma diversa.

[16] In relazione al requisito della "funzione tecnica", ex articolo 36 c.p.i., più che di "assenza" dovremo parlare di "presenza". Come sopra chiarito, infatti, ciò che può determinare la nullità della registrazione di un disegno

modello ai sensi dell'articolo 36, è la presenza, nello stesso, di caratteristiche esclusivamente funzionali. Principio che trova espressa deroga soltanto in relazione a sistemi modulari, in cui i due aspetti necessariamente coincidono – si pensi a mero titolo di esempio al gioco per bambini “Lego”.

[17] Più esattamente l'articolo 43 – nullità – afferma che: *“1. La registrazione è nulla: a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36; b) se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa; c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall'articolo 118; d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda; e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore; f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e 3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione”.*

[18] Si riporta integralmente l'articolo 37 c.p.i. - durata della protezione – *“1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione”.*

[19] L'articolo 167 c.p.i. – domanda di registrazione di disegni e modelli – descrive in modo analitico e molto pratico che *“1. La domanda deve contenere: a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare. 2. Alla domanda devono essere uniti: a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto*

esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni; b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l'intelligenza del disegno o modello medesimo; c) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201; d) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi”.

[20] L'articolo 39 c.p.i. - registrazione multipla - prevede che: *“1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348. 2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda. 3. La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi. 4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiara la parziale nullità della registrazione stessa”.*

[21] L'articolo 41 c.p.i. - diritti conferiti dal disegno o modello - recita: *“La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. 2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. 3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa. 4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello”.*

[22] Così recita l'articolo 40 c.p.i. - registrazione contemporanea - *“1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire*

cumulate in un solo titolo. 2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile la procedura di limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche".

[23] In proposito è stato, difatti, osservato che *"il loro diverso limite temporale di protezione (dieci anni per il brevetto per modello di utilità, venticinque [massimo] per la registrazione per disegno o modello) pone (a partire dalla fine del decimo anno dalla data di deposito delle due domande) il problema della protezione di una forma funzionale ed estetica ad un tempo, per la quale sia efficace solo la registrazione per disegno o modello"*, così V. DI CATALDO, op. cit., p. 287.

[24] L'articolo 44 c.p.i. - durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore - stabilisce che: *"1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del sessantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori"*.

[25] Si tratta dell'articolo 17 della direttiva 98/71/CE, sopra riportato integralmente.

[26] In tal senso, V. DI CATALDO, op. cit., p. 302.

[27] Autorevole dottrina si è espressa sul punto affermando che il "di per sé" significa che un prodotto è da considerarsi tutelabile dal diritto d'autore soltanto qualora la sua forma abbia un carattere creativo ed artistico in misura tanto elevata da poterlo rendere - per ciò solo - apprezzabile; si veda P. AUTIERI, *Industrial design e opere d'arte applicata all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, in *Riv. dir. civ.*, Padova, CEDAM, 2002, p. 276.

[28] Una opera creativa, quale "frutto della creazione del suo autore, e che non sia stata da lui copiata da altri", così V. DI CATALDO, op. cit., p. 303.

[29] Si veda la sentenza del Tribunale di Milano n.9173 depositata il 07.08.2012.

[30] Si tratta della causa Vitra Patente AG contro High Tech S.r.l., decisa dal Tribunale di Milano con sentenza n.9917 del 13.09.2012, in cui la parte convenuta in giudizio per aver prodotto, importato e commercializzato la nota sedia di *design "Panton Chair"*, ha affermato che la prova della sussistenza del requisito del valore artistico per mezzo di una valutazione "ex post" era da considerarsi errata. Al contrario doveva trattarsi di una verifica *«da compiersi "ab origine", circa una condizione che deve sussistere con riferimento al prodotto per se stesso considerato e con riferimento al momento della sua creazione»*. Sul punto la convenuta High Tech S.r.l. ha aggiunto che una valutazione ex post del criterio del "valore artistico" sarebbe anche *"irragionevole e contrario alla stessa ratio della norma, posto che introdurrebbe un accertamento a posteriori che, solo a distanza*

di tempo e successivamente alla sua creazione sulla base di elementi estranei al processo creativo ed influenzabili da mode e tendenze culturali volatili, assegnerebbe un valore artistico al prodotto, che invece sarebbe tale sin dal momento della sua creazione". Questa contestazione è stata rigettata dai giudici milanesi che hanno infatti riconosciuto la nota sedia di design "Panton Chair" come "opera d'arte" e condannato dunque la convenuta per aver violato i diritti patrimoniali d'autore di parte attrice.

[31] I giudici milanesi in detto provvedimento specificano infatti che *"La ricerca di obiettivi e verificabili riscontri esterni - non limitati alla naturale autoreferenzialità di un ambiente ristretto alla sola cerchia dei designers, ma estesi ad un più ampio orizzonte culturale - appare dunque a questo Tribunale ancora un criterio utile al fine di verificare se esista o meno una consolidata e diffusa opinione maturata e confermata nel tempo, dunque non effimera o marginale, rispetto al riconoscimento ad una determinata opera di design di un significato e di un valore che trascenda la mera attitudine della sua forma esteriore ad attirare l'attenzione del consumatore e di dare ad oggetti di uso comune una loro peculiarità estetica"*. Nello stesso senso si vedano, Tribunale di Milano 28.11.2006; Tribunale di Milano, ordinanza del 29.12.2006 - caso Flos/Semeraro; Tribunale di Milano, ordinanza collegiale depositata il 19.07.2012 - procedimento cautelare Cassina/High Tech; Tribunale di Milano, sentenza n.9173 depositata il 07.08.2012.

[32] Così si è espresso il Tribunale di Milano, sentenza n.9917 del 13.09.2012; in merito ad una analoga contestazione si noti la sentenza del Tribunale di Milano n.9173 depositata il 07.08.2012 che conclude sul punto con identica argomentazione.

[33] Così G. FLORIDIA, *Quando non si riesce a motivare: la tutela del diritto d'autore delle opere di industrial design fra giurisprudenza comunitaria e nazionale*, in *Il diritto industriale*, IPSOA Wolters Kluwert, 2012, 1, p. 32.

[34] Sulla questione in esame è stato così commentato: *"Nello svincolare la norma transitoria interna dell'art. 239 c.p.i. dall'interpretazione pregiudiziale dell'art. 17 della direttiva n. 98/71/Ce il Tribunale di Firenze difende la soluzione del cumulo fra modelli registrati e non registrati sottolineando che la mancata registrazione a suo tempo dell'opera come modello o disegno non costituisce un vantaggio indebitamente attribuito al rispettivo autore rispetto allo svantaggio di chi abbia invece provveduto alla registrazione, posto che il mancato espletamento di una qualche formalità presenta dal canto suo - sempre secondo il Tribunale di Firenze - evidenti svantaggi in termini, ad esempio, di certezza della data ai fini di eventuale priorità oppure di opponibilità a terzi"*, così G. FLORIDIA, op. cit., p. 30.

[35] In senso conforme si noti, l'ordinanza del Tribunale di Milano del 19 maggio 2011 e la sentenza del Tribunale di Milano del 7 luglio 2011.

[36] Il giudice europeo nella sentenza Flos, mette in luce che *“per quanto riguarda l’applicazione della protezione del diritto d’autore ai disegni e modelli, la direttiva 98/71, a differenza dell’art. 10, n. 3, della direttiva 93/98, non contiene alcuna disposizione esplicita relativa alla sua applicabilità nel tempo per tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei terzi”*, piuttosto rileva che *“l’art. 12, n. 2, della direttiva 98/71, che riguarda la continuazione degli atti di sfruttamento di disegni e modelli da parte di chi li abbia iniziati anteriormente al [19 aprile 2001], riguarda esclusivamente i diritti attribuiti dalla registrazione del disegno o modello, come risulta dalla formulazione stessa di tale disposizione, e non può quindi essere applicato alla protezione del diritto d’autore”* senza con ciò escludere *“l’applicazione del principio del rispetto dei diritti acquisiti e del principio di tutela del legittimo affidamento, rientranti tra i principi fondamentali del diritto dell’Unione”* (punti 48-50). La Corte Europea giustifica questa affermazione sull’assunto che non sarebbe plausibile una soluzione opposta, per la sola *“mancanza di una disposizione diretta espressamente a tutelare, a vantaggio dei terzi, i diritti acquisiti e il legittimo affidamento per quanto riguarda la rinascita della protezione del diritto d’autore prevista all’art. 17 della direttiva 98/71”* (punto 50) . Premesso ciò il giudice europeo giunge alla conclusione che *“gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore di una nuova normativa continuano a essere disciplinati dalla legge precedente”* (punto 51). Quindi, *“la rinascita della protezione del diritto d’autore non ha incidenza sugli atti di sfruttamento definitivamente compiuti da un terzo prima della data in cui tali diritti sono divenuti applicabili. Per contro [...] l’applicazione di tale protezione del diritto d’autore agli effetti futuri di situazioni non del tutto esaurite significa che essa incide sui diritti di un terzo a continuare lo sfruttamento di un oggetto nuovamente protetto da un diritto di proprietà intellettuale”* (punti 51-52). Dunque, la misura legislativa che prevede un periodo transitorio, al fine di tutelare gli interessi legittimi di una determinata categoria di terzi *“può essere considerata adeguata solo se riguarda una categoria di terzi che possano avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento, vale a dire coloro che hanno già compiuto atti di sfruttamento di disegni e modelli di pubblico dominio al [19 aprile 2001]. Inoltre, detta misura legislativa dovrebbe limitarsi al periodo di utilizzo di tali disegni e modelli da parte di questi terzi che è loro necessario in vista della cessazione progressiva dell’attività in quanto fondata sull’uso anteriore di tali disegni e modelli, oppure di uno smaltimento delle scorte”* (punti 58-59).

[37] Si noti la sentenza n.9917 del Tribunale di Milano, depositata il 13.09.2012.

[38] Analoga argomentazione si trova nella citata sentenza n. 9173 del Tribunale di Milano, deposita il 07 agosto 2012, della quale merita evidenziare il seguente passaggio: *“la constatazione del fatto che la norma*

dell'art. 17 Direttiva 98/71/CE disciplinava la sola ipotesi di cumulo delle tutele - e che quindi poteva essere interpretata solo nel suo specifico orizzonte di operatività, ove cioè vi fosse un modello già registrato e scaduto - costituiva solo il presupposto di partenza dell'esame della Corte volto a delimitare preliminarmente l'effettivo ambito della pronuncia interpretativa richiesta, chiamata sostanzialmente a verificare se una corretta interpretazione di tale norma comunitaria implicasse che una disciplina nazionale transitoria potesse portare ad escludere in radice l'applicabilità della tutela del diritto d'autore ad opere del design che ne possedessero i requisiti (stabiliti dalla norma interna) o per un periodo di notevole ampiezza (dieci anni) in relazione al testo allora vigente all'art. 239 C.P.I. Peraltro il principio desumibile da detta pronuncia [...] integra un principio utilizzabile anche per ciò che non risulta direttamente regolato dalla Direttiva 98/71/CE, e cioè proprio in relazione alla fattispecie del design d'autore mai registrato, per l'identità degli interessi coinvolti".

[39] Il caso Flos si inserisce a cavallo tra queste due versioni dell'articolo 239 c.p.i., quella introdotta nel 2005 con l'adozione del c.p.i. con cui si pensava chiarito che la moratoria dei dieci anni dovesse applicarsi a tutti i casi, sia che si trattasse di opere precedentemente registrate, sia che si trattasse di opere mai registrate prima e quella adottata nel 2007, che aveva invece eliminato il limite dei dieci anni, stabilendo che la tutela d'autore non operasse affatto nei confronti di coloro che già avevano fabbricato prodotti-copia prima del 19 aprile 2001.

[40] La Corte, nell'ordinanza che ci occupa, si è pronunciata così specificando: *"infatti, l'art. 239 del c.p.i., come modificato dall'art. 19 della legge n. 99/2009, prevede che la protezione del diritto d'autore concessa ai disegni e modelli non operi nei confronti di una categoria di terzi, ossia coloro che, prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di attuazione della direttiva, abbiano già intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni e modelli che erano, oppure erano divenuti, di pubblico dominio prima di questa stessa data, pur limitando l'attività di tale categoria di terzi al preuso. Pertanto, tale disposizione mira ad escludere dalla tutela del diritto di autore i disegni e modelli che erano, oppure erano divenuti, di pubblico dominio prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale che recepisce la direttiva 98/71, nei confronti di una determinata categoria di terzi, e ciò nei limiti del preuso, da parte di costoro, dei predetti disegni o modelli. Orbene, è giocoforza constatare che, sebbene tale inopponibilità della protezione sia prevista per una categoria di terzi che possono avvalersi dei principi del rispetto dei diritti quesiti nonché della tutela del legittimo affidamento e tale inopponibilità sia limitata ad un preuso, da parti di questi terzi, dei suddetti disegni o modelli, rimane comunque il fatto che essa è concessa senza limiti temporali. Di conseguenza, tale misura legislativa rinvia il beneficio della*

tutela del diritto di autore per un periodo di tempo illimitato, privando quindi di contenuti l'obbligo di protezione dei medesimi modelli o disegni, di cui all'art. 17 della direttiva 98/71. Tale conclusione si impone a maggiore ragione qualora una misura legislativa non limiti l'uso dei suddetti disegni e modelli ad un preuso ed escluda quindi totalmente dalla tutela del diritto di autore i disegni o modelli che erano, o erano divenuti, di pubblico dominio prima dell'entrata in vigore della normativa nazionale che recepisce l'art. 17 della direttiva 98/71 nei confronti dei terzi interessati" (punti 30-33).

[41] V. Di CATALDO, op. cit., p. 301.

[42] Delle recenti modifiche subite dall'art. 239 c.p.i. ci occuperemo meglio nell'ultimo paragrafo di questo elaborato.

[43] Gli atti cui si fa riferimento sono quelli di cui al paragrafo 1 dell'articolo 19 del regolamento citato.

[44] Per quanto concerne la definizione di "terzi", di cui all'articolo 19 del regolamento ivi in esame, una recentissima sentenza della Corte di Giustizia Europea, pronunciata in data del 16 febbraio del 2012, nella causa C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA contro Ptoyectos Integrales de Balizamiento SL, ha chiaramente affermato, ai punti 52 e 44, che *"in una controversia riguardante la violazione del diritto esclusivo conferito da un disegno o modello comunitario registrato, il diritto di vietare a terzi di utilizzare detto disegno o modello si estende a qualsiasi terzo che utilizzi un disegno o modello che non suscita nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa, compreso il terzo titolare di un disegno o modello comunitario registrato posteriore"*. Ciò, poiché una siffatta interpretazione *"è idonea a garantire l'obiettivo di protezione efficace dei disegni e modelli comunitari perseguito dal regolamento, nonché l'effetto utile delle azioni per contraffazione"*.

[45] La campagna di mobilitazione promossa dall'ADI (Associazione per il disegno industriale) ha visto coinvolti anche Confindustria, Assarredo, Assoluce, Indicam, Fondazione Valore Italia e Fondazione Altagamma, si veda AA.VV., *Ma non è ancora finita!*, ADI Associazione per il Disegno Industriale, consultabile su www.adi-design.org.

[46] Sul punto si noti C. GALLI, *Tutela del design, moratoria di tersici anni*, in *Il Sole 24 Ore*, Milano, IL SOLE 24 ORE, 24.12.2012, p. 12.

[47] Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9906/12 pubblicata il 12 settembre 2012, si è pronunciato in materia di copie di mobili di *classic design*, nel noto caso che ha visto Flos S.p.A. contrapporsi a Semeraro Casa e Famiglia S.p.A. In particolare, il procedimento era stato avviato da Flos (con intervento adesivo di Assoluce) in relazione alle copie della sua lampada "Arco" commercializzate da Semeraro. Nella decisione in commento il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in proprietà intellettuale e industriale, ha rilevato in primo luogo come la lampada "Arco" - disegnata da Achille e Piergiacomo Castiglioni - possieda i requisiti

richiesti dalla legge per godere di protezione di diritto d'autore, ovvero il "carattere creativo" e "valore artistico" di cui all'art. 2 n. 10 LdA.

[48] Peraltro tale orientamento era stato già enunciato espressamente, con provvedimento del Tribunale di Milano del 05 giugno 2012, nell'ambito del procedimento cautelare che ha visto Flou S.p.a. contro Mondo Convenienza Services S.c.r.l., avente ad oggetto le copie contraffatte dell'originale letto "Nathalie", da quest'ultima parte prodotte e commercializzate, nonché con ordinanza sempre del Tribunale di Milano, emanata il 20 luglio 2012, in relazione al procedimento cautelare che ha coinvolto Cassina S.p.a. contro le richieste della società High Tech S.r.l..

***Videoregistrazione da remoto: riproduzione privata ad uso personale o utilizzo commerciale di un contenuto protetto?
Nota alla sentenza n. 2157/2012 del TAR del Lazio.***

di
Giulia Pietropaoli

Abstract: La necessità di riconoscere ai sistemi di videoregistrazione da remoto pari dignità rispetto ai sistemi di videoregistrazione tradizionali e, di conseguenza, la possibilità di ricomprenderli nell’ambito dei supporti attraverso i quali i privati possono attualmente beneficiare della disciplina della copia privata, risponde all’esigenza di offrire una pronta risposta all’inarrestabile innovazione tecnologica che informa i sistemi di circolazione e sfruttamento delle opere dell’ingegno. L’interpretazione data dai giudici del TAR Lazio nella sentenza in esame, non tenendo conto della costante evoluzione dei mezzi con cui i contenuti oggetto di diritti di esclusiva possono essere registrati e riprodotti da parte dei singoli utenti, non può pertanto essere ritenuta coerente con le istanze comunitarie di supporto degli sviluppi tecnologici ed economici.

The necessity to assign equal validity to remote video recording systems compared to traditional video recording systems, and to include them among those mechanisms that allow individuals to actually benefit from the discipline of the private copy, responds to the need to offer a punctual response to the unstoppable technological innovation which informs the systems of circulation and exploitation of creative works. The interpretation offered by the judges of the Lazio Regional Court in the judgment in question, not taking into account the constant evolution of the means by which contents subject to exclusive rights may be recorded and reproduced by individual users, cannot therefore be considered in line with the EU guidelines supporting technological and economic progress.

Sommario: 1. Introduzione; 2. La disciplina della riproduzione privata ad uso personale: la normativa nazionale e comunitaria; 3. Il Decreto MiBAC 30 dicembre 2009 recante la “Determinazione della misura del compenso per copia privata”; 3.1. L’estensione dei criteri di computo del compenso per copia privata ad apparati privi di significative funzioni e capacità di registrazione; 3.2. La determinazione del compenso per copia privata per i dispositivi dotati di *hard disk*; 3.3. L’omessa determinazione del compenso per copia privata per i sistemi di videoregistrazione da remoto; 4. La videoregistrazione da remoto e i servizi c.d. di *Video on Demand (VoD)*; 5. L’articolo 71-septies, comma 1, lettera d) e il parere della Commissione

Europea del 23 febbraio 2009; 6. Il caso “*Cablevision*” e l’orientamento delle Corti Americane; 7. Considerazioni conclusive.

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2642 del 2010, proposto da: Soc Fastweb Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Zoppini, Vincenzo Di Vilio, con domicilio eletto presso Andrea Zoppini in Roma, via G.Nicotera,31;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Siae, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Mandel, Alessandra Amendola, Mario Siragusa, Stefano Astorri, con domicilio eletto presso Maurizio Mandel in Roma, v.le della Letteratura, 30;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Assotelecomunicazioni, Vodafone, H3g Spa, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Libertini, con domicilio eletto presso Mario Libertini in Roma, via Boezio, 14;

ad opponendum:

Anica, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Gallavotti, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso Mario Gallavotti in Roma, via Po, 9; Imaie, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Marraffa, con domicilio eletto presso Roberto Marraffa in Roma, via Brofferio, 6; Apt, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Della Ragione, Antonino Strano, con domicilio eletto presso Bruno Della Ragione in Roma, via Luigi Settembrini, 30;

per l'annullamento

del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 30 dicembre 2009, pubblicato in data 14 gennaio 2010 sul sito web del Ministero e oggetto di comunicato sulla G.U. n. 54 del 6 marzo 2010, recante la "Determinazione della misura del compenso per copia privata",;
della Relazione illustrativa predisposta per relationem nel decreto e facente parte di quest'ultimo;
del parere reso dal Comitato consultivo permanente per il diritto di autore in data 15 ottobre 2009;
del verbale dell'audizione del 10 dicembre 2009, svoltasi presso la sede del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Siae;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2011 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente premette di essere uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, operata attraverso una particolare tecnologia di rete che integra telefonia, internet e TV, offrendo un'estesa gamma di servizi di telecomunicazione e fornitura di contenuti audio e video, tra cui sistemi di videoregistrazione da remoto, nonché di offrire, tramite la propria rete di distribuzione alcuni apparecchi elettronici e strumenti di comunicazione funzionali ai predetti servizi (TV, telefoni, personal computer etc.) e di essere, a sua volta, anche acquirente di personal computer utilizzati per la propria struttura, e quindi destinati ad uso esclusivamente professionale.

Essa lamenta di subire un pregiudizio diretto, attuale ed immediato - sia come venditrice sia come acquirente dei prodotti colpiti da equo compenso (personal computer) - dal decreto ministeriale indicato in epigrafe - con il quale viene stabilito il cosiddetto "equo compenso" che deve essere corrisposto agli autori delle stesse opere, tramite la Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) nel caso di riproduzione di opere protette da copyright su supporti audio e video (come le opere cinematografiche ed i brani musicali) effettuata direttamente dall'utente per uso personale, senza alcuna finalità commerciale o a scopo di lucro - e pertanto lo impugna deducendo i seguenti motivi di censura:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 71 sexies e septies della L. n. 633/41, nonché dell'art. 39 del D.lvo n. 68/2003- Eccesso di potere per

difetto di istruttoria, arbitrarietà, irragionevolezza, disparità di trattamento, illogicità manifesta, sviamento. Violazione della direttiva 2001/29/CE. Violazione del principio del legittimo affidamento (cfr. allegato art. 2 lett. W, X Y).

Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'indebita estensione del prelievo per l'equo compenso anche ai cd. prodotti "ibridi", quelli cioè che possono essere utilizzati anche per la registrazione di contenuti diversi da fono-videogrammi (quali dispositivi di telefonia mobile e PC), disposto sulla base dell'erronea convinzione che questi "possono essere qualificati, agli effetti della presente normativa, tanto come apparecchi quanto come supporti" (relazione illustrativa pag. 8), frutto di insufficiente istruttoria e travisamento della normativa di riferimento, sia di fonte comunitaria - che impone invece di tener conto "della peculiarità di ciascun caso" e di escludere le situazioni in cui "il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo" - sia nazionale che presuppone un nesso di collegamento del compenso con la funzionalità di registrazione esclusiva o preminente.. Per le medesime ragioni è illegittimo l'assoggettamento a compenso di apparecchi destinati ad uso professionale.

2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 71 sexies e septies della L. n. 633/41, Eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrarietà, irragionevolezza, disparità di trattamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento. Violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento; Violazione della direttiva 2001/29/CE (cfr. allegato art. 2 lett. N, N-BIS, S, V, X, ART. 3).

La ricorrente contesta i criteri di computo dell'equo compenso in quanto questi si discosterebbero dalle prescrizioni della fonte di rango primario.

3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 71 sexies e segg. della L. n. 633/41, Eccesso di potere per ingiustizia ed irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria falsità del presupposto.

Il decreto sarebbe illegittimo in quanto estende l'ambito di applicabilità dell'equo compenso - che ha carattere di una prestazione patrimoniale imposta - in assenza di adeguata base normativa in violazione dell'art. 23 Cost.

4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 71 septies della L. n. 633/41, Eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrarietà, irragionevolezza, disparità di trattamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento. Violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. violazione del principio di uguaglianza e di buona amministrazione. Violazione della direttiva 2001/29/CE e del principio di libera concorrenza.

Il decreto è illegittimo nella parte in cui ha ommesso di determinare il compenso per sistemi di video registrazione da remoto in tal modo violando apertamente l'art. 71 septies della L. n. 633/41 in vista di una futura, eventuale, apertura di un procedimento di infrazione da parte della

Commissione, meramente prospettata, e comunque non atta a disattendere la portata vincolante e precettiva della norma nazionale. In via subordinata chiede che sia disposto il rinvio pregiudiziale della relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia.

Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ha puntualmente replicato sulle censure svolte e ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Si è costituita in giudizio anche la S.I.A.E. che dopo aver puntualmente replicato sulle censure proposte, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

L'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediale - A.N.I.C.A. - ha proposto intervento ad opponendum e ricorso incidentale avverso il decreto impugnato nella parte in cui ha pregiudicato i propri interessi essendo stata ridotta l'entità dell'equo compenso - determinato "in una cifra meramente simbolica e ancora una volta al di sotto dei minimi individuati dagli altri paesi di area euro" - rispetto a quello elaborato dalla Commissione speciale incaricata dell'istruttoria senza che il Ministero abbia fornito un'adeguata motivazione sul punto.

Sono intervenute ad opponendum anche l'IMAIE e l'A.P.T. (Associazione produttori televisivi) chiedendo la reiezione del ricorso, lamentando che il compenso, nella misura in contestazione, non pone rimedio in modo effettivo ed adeguato alla perdita economica subita da autori e produttori in conseguenza del sacrificio di esclusività del diritto di riproduzione.

In prossimità dell'udienza di discussione tutte le parti hanno depositato memorie e memorie di replica insistendo nelle già precisate conclusioni.

All'udienza pubblica del 12 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente ritiene il Collegio di dover esaminare le eccezioni di rito e, prima fra tutte, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, formulata dalla SIAE e dall'ANICA nelle proprie memorie.

L'eccezione è stata sollevata in relazione a due profili: in primo luogo perché il provvedimento impugnato costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile unicamente per manifesta illogicità, di insufficiente motivazione o di errori fattuali, mentre tali censure non sarebbero state prospettate e comunque non sarebbero accoglibili; in secondo luogo perché il ricorso, ancorché costruito come impugnazione del provvedimento ministeriale mira in realtà ad ottenere una pronuncia di accertamento della insussistenza del diritto al compenso, pronuncia di competenza del giudice ordinario.

Essa è infondata con riferimento ad entrambe le prospettazioni.

Per quanto attiene al primo profilo, concernente i limiti entro i quali il giudice amministrativo può sindacare la discrezionalità tecnica (e dunque un'ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione), osserva il Collegio che giurisprudenza amministrativa afferma che la discrezionalità tecnica è sindacabile in sede di legittimità nei limiti del corretto esercizio dei poteri affidati all'Amministrazione sotto il profilo della completezza dell'istruttoria, della sussistenza dei presupposti del provvedere, dell'osservanza di criteri di proporzionalità e ragionevolezza, ovvero quando risulti che il risultato raggiunto dall'Amministrazione, a prescindere dalla sua fisiologica opinabilità, si colloca comunque al di fuori dei quei limiti di naturale elasticità sottesi al concetto giuridico indeterminato che l'Amministrazione è chiamata ad applicare, risultando così, in tutto o in parte inattendibile (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. Giurisd., 10 Giugno 2011, n. 418).

Nel caso in esame, sono state appunto denunciate nel ricorso vizi di istruttoria, di illogicità, errori fattuali ed in genere censure di violazione della legge nazionale e di quella comunitaria, che sono perfettamente conoscibili dal giudice amministrativo, in quanto rientranti nell'ambito di cognizione che gli è riservato in sede di giurisdizione di legittimità, senza alcun travalicamento nel merito amministrativo. L'eccezione pertanto, in relazione a questi aspetti, non può essere accolta.

Per ciò che concerne, invece, il secondo profilo, relativo alla eccezione di difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, osserva il Collegio che l'odierna controversia ha ad oggetto l'impugnativa di un atto amministrativo ad effetti generali, adottato nell'esercizio di un potere discrezionale, ancorché di natura tecnica, con il quale, dando attuazione alla normativa primaria (art. 71 septies della L. 633/41), è stata determinata l'entità del compenso per copia privata per ciascuna delle singole tipologie di apparecchi e supporti per i quali deve essere erogato.

Non si tratta dunque , come vorrebbe la difesa della SIAE, di una controversia tra la SIAE ed un soggetto obbligato avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno, in concreto, del diritto soggettivo alla corresponsione del compenso per copia privata, bensì della impugnativa, per motivi di legittimità, del provvedimento, ad effetti generali, che ha determinato tale compenso, il che è sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo in base all'art. 7 comma 1 del c.p.a...

E' noto che la Suprema Corte di Cassazione è monolitica nell'affermare che ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il *petitum* sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (ex multis da ultimo Cass. Sez. Unite, 11 ottobre 2011, n. 20902). Nel caso di specie, proprio in applicazione di tale principio, il *petitum*

sostanziale non può essere identificato appunto nella richiesta di annullamento di un provvedimento amministrativo, e le situazioni soggettive dei ricorrenti non possono che essere qualificate come interessi legittimi.

Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene ammissibili gli atti di intervento sia ad adiuvandum che ad opponendum; in particolare in relazione a questi ultimi va rilevato che i soggetti intervenienti dispongono tutti di un evidente interesse contrario all'annullamento dell'atto essendo deputati alla tutela dei diritti dei soggetti che beneficiano del compenso per copia privata ovvero direttamente interessati alla applicazione della disciplina dell'equo compenso (essendo l'IMAIE l'Istituto deputato alla tutela dei diritti degli artisti e degli interpreti esecutori, e dunque dei soggetti che beneficiano del compenso per copia privata, l'ANICA l'associazione confindustriale maggiormente rappresentativa dell'industria cinematografica, che tutela gli interessi degli operatori del settore, e l'A.P.T. l'Associazione che rappresenta i produttori televisivi e che riceve dalla SIAE i compensi per copia privata per ripartirli tra gli aventi diritto).

L'ANICA, in particolare, oltre ad aver proposto l'atto di intervento ad opponendum, ha proposto anche ricorso incidentale avverso il decreto impugnato in via principale dalle odierne ricorrenti, contestando la misura degli importi spettanti a titolo di compenso per la copia privata, in quanto troppo bassa e comunque considerevolmente inferiore rispetto alla proposta della commissione speciale istituita presso il comitato consultivo permanente per il diritto d'autore. L'ANICA tuttavia afferma di avere prioritariamente interesse a che le nuove tariffe, sia pure drasticamente ridotte, siano comunque immediatamente applicate.

Deve ritenersi pertanto che il ricorso incidentale in esame sia stato proposto espressamente in via subordinata all'ipotesi di eventuale accoglimento del ricorso principale, per cui il suo esame può essere rimandato all'esito di quest'ultimo.

Superate le questioni preliminari è possibile passare ad esaminare le questioni di merito.

Va esaminato prioritariamente il terzo motivo di gravame.

Secondo la ricorrente con il decreto impugnato, il Ministero estendendo illegittimamente l'applicazione della disciplina dell'equo compenso in maniera generalizzata e del tutto sganciata dal presupposto stesso di ogni diritto all'indennizzo (e, cioè, la lesione della posizione giuridica del titolare del diritto di riproduzione, nel caso di specie rappresentata dallo sfruttamento della facoltà di copia privata), avrebbe distorto la nozione di equo compenso sino a farle assumere la natura di prestazione patrimoniale imposta coattivamente con conseguente violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. non essendo tali categorie riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 71 septies.

Sostiene di contro la SIAE nella sua memoria che l'importo dovuto ai sensi dell'art. 71 septies deve invece essere qualificato come mera prestazione sinallagmatica, posto che esso non sarebbe altro che la corresponsione agli aventi diritto di una quota astrattamente remuneratoria della possibilità di utilizzo (mediante l'effettuazione di registrazioni, sia pure mediante copia privata) di opere tutelate dalla legge sul diritto di autore. Non si applicherebbe quindi l'art. 23 Cost. ovvero, quand'anche volesse ritenersi applicabile al caso di specie la riserva di legge prevista per le prestazioni patrimoniali imposte, essendo essa una riserva relativa, non vi sarebbe comunque violazione del citato art. 23 Cost.

La doglianza non è fondata.

La nozione di "prestazione patrimoniale imposta" di cui all'art. 23 Cost. è stata interpretata dalla giurisprudenza costituzionale in senso ampio estendendola anche alle prestazioni di natura non tributaria e aventi funzione di corrispettivo, quando, per i caratteri e il regime giuridico dell'attività resa, sia pure su richiesta del privato, a fronte della prestazione patrimoniale, è apparso prevalente l'elemento dell'imposizione legale (cfr. ad es. sentenze n. 55 del 1963, , n. 127 del 1988, n. 236 del 1994, n. 215 del 1998 e da ultimo C.Cost. 435 del 2001; nonché n. 72 del 1969 con riferimento alle tariffe telefoniche, all'epoca gestite in forma monopolistica, e attinenti ad un servizio pubblico essenziale, nel senso che il fatto che il servizio fosse richiesto dal privato non impedisce di affermare il carattere "imposto" del corrispettivo; C.Cost. 2 febbraio 1988, n. 127 che riconosce tale natura anche al pagamento del diritto di approdo da parte dell'utente di beni del demanio marittimo, nonché, C.ost. 10 giugno 1994, n. 236 al canone dovuto per l'estrazione di materiale sabbioso dal greto dei fiumi imposto autoritativamente per la fruizione di un bene pubblico; Corte Costituzionale, 19 giugno 1998, n. 215 in relazione alle tariffe che vengono inserite di diritto nei contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, tenuto conto che la determinazione da parte del C.I.P delle tariffe medesime costituisce atto formale autoritativo incidente sull'autonomia privata dell'utente, in riferimento ad un negozio -contratto di assicurazione - obbligatorio ex lege per il soddisfacimento di un rilevante bisogno di vita, qual è la libertà di circolazione mediante l'utilizzazione di veicoli; ed infine C.cost. 28 dicembre 2001, n. 435, relativamente alle tariffe dei c.d. diritti sanitari dovuti alle aziende sanitarie per le prestazioni effettuate per conto e nell'interesse di terzi richiedenti, specificando che quel che rileva, al fine di ritenere la prestazione in esame "imposta", non è il carattere di "servizio essenziale" ai bisogni della vita della prestazione patrimoniale quanto piuttosto di "imposizione legale" della prestazione, ancorché in funzione corrispettiva di altra controprestazione. Per converso, la Corte costituzionale con sentenza 29 gennaio 2005, n. 66 ha invece escluso che potesse qualificarsi come tale prestazione patrimoniale il pagamento di

una tariffa per la sosta del veicolo imposta da parte dell'ente proprietario della strada, trattandosi piuttosto di mero corrispettivo per l'utilizzazione particolare della strada commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta, rimessa ad una scelta dell'utente non priva di alternative). In tal modo la nozione è stata estesa oltre i casi in cui la fonte della prestazione è di tipo autoritativo, anche ai casi in cui sussistano profili autoritativi nella regolamentazione delle contrapposte prestazioni ed, in particolare, quando il corrispettivo è fissato unilateralmente dall'ente pubblico e il privato può solo decidere se richiedere o meno la prestazione ma non può ricorrere al libero mercato per soddisfare in modo diverso la sua esigenza, intendendo come prestazione imposta quella in cui l'unico modo che ha il privato per sottrarsi è di rinunciare alla controprestazione da lui desiderata.

Sostiene la SIAE che se è vero che la Corte costituzionale ha effettivamente ampliato la nozione di prestazione patrimoniale imposta, lo ha fatto però solo in fattispecie nelle quali il profilo dell'imposizione legale si rivelava prevalente rispetto alla funzione di corrispettivo su base sinallagmatica, circostanza che non si ravviserebbe nel caso di specie. A questo proposito, la SIAE ha richiamato la citata sentenza Corte Costituzionale n. 435/2001, concernente le tariffe dei c.d. diritti sanitari dovuti alle aziende sanitarie sopracitata.

Osserva tuttavia il Collegio che proprio la lettura di tale sentenza offre invece spunti in senso contrario a quanto sostenuto dalla SIAE in quanto tale compenso, pur avendo una funzione sinallagmatica per lo svolgimento di una prestazione dell'azienda sanitaria, non si configura quale corrispettivo stabilito (e sia pure prestabilito) sulla base di una contrattazione tra l'azienda e il terzo richiedente, il quale liberamente si avvalga, in regime di mercato, di un servizio da quella reso; ma trova il suo fondamento in una imposizione legale, che grava sui terzi interessati all'attività dell'Amministrazione prevista per legge ai fini del compimento di atti che li riguardano, e che perciò viene da essi richiesta- (cfr. le ipotesi di cui alle sentenze n. 507 del 1988, n. 90 del 1994, n. 180 del 1996).

Così ricostruito il quadro della giurisprudenza costituzionale, dunque, non può che giungersi alla conclusione che il pagamento dell'equo compenso per copia privata, pur avendo una chiara funzione sinallagmatica e indennitaria dell'utilizzo (quanto meno potenziale) di opere tutelate dal diritto di autore, deve farsi rientrare nel novero delle prestazioni imposte, giacché la determinazione sia dell'an che del quantum è effettuata in via autoritativa e non vi è alcuna possibilità per i soggetti obbligati di sottrarsi al pagamento di tale prestazione fruendo di altre alternative. In questo senso, dunque, il profilo della imposizione è - per usare le parole della Corte - "prevalente".

Tuttavia, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, e riconosciuto dalle stesse ricorrenti, il principio costituzionale in discorso non pone una riserva di legge assoluta, ma relativa, limitandosi a porre al

legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (cfr.: C. Cost., 26.10.2007 n. 350, n. 190 del 2007; n. 125 e n. 105 del 2005; n. 323 e n. 7 del 2001; n. 157 del 1996; n. 507 del 1988); pertanto, il principio non esige che la prestazione sia imposta "per legge", ma "in base alla legge", cosicché è anche ammissibile il rinvio a provvedimenti amministrativi diretti a determinare elementi o presupposti della prestazione, purché risultino assicurate, mediante previsione di adeguati parametri, le garanzie in grado di escludere un uso arbitrario della discrezionalità amministrativa (cfr.: Cass. civ., 18.10.2006 n. 22322). In particolare, la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare ripetutamente che la riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione è soddisfatta purché la legge (anche regionale: sentenze n. 64 del 1965, n. 148 del 1979, n. 180 del 1996, n. 269 del 1997) stabilisca gli elementi fondamentali dell'imposizione, anche se demanda a fonti secondarie o al potere dell'Amministrazione la specificazione e l'integrazione di tale disciplina.

E' dunque sufficiente, per rispettare la riserva di legge, che idonei criteri e limiti, di natura oggettiva o tecnica, atti a vincolare la determinazione quantitativa dell'imposizione, si desumano dall'insieme della disciplina considerata (cfr. sentenze C.Cost. n. 72 del 1969, n. 507 del 1988, 435 del 2001).

A ciò si aggiunga che - sempre secondo la Corte costituzionale - un ulteriore elemento garantistico al fine di delimitare la discrezionalità della p.a. e di escludere la violazione dell'art. 23 Cost. è costituito dalla previsione di un modulo procedimentale (Corte costituzionale, 19 giugno 1998 , n. 215).

A questo proposito va rilevato che l'art. 71 septies comma 2 ha appunto previsto un articolato procedimento di approvazione del decreto ministeriale che deve determinare il compenso per copia privata, che prevede: il parere del comitato consultivo permanente sul diritto di autore di cui all'articolo 190 e la consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1.

Tanto premesso, occorre verificare se gli artt. 71 sexties e sss. della L. 633/1941 contengano delle indicazioni sufficientemente stringenti per poter ritenere rispettato l'art. 23 Cost.

Al riguardo va in primo luogo rilevato che gli artt. 71 sexies, septies e octies della L. n. 633/41, come novellati dal D.Lgs. n. 68/03, disciplinano compiutamente la materia, consentendo la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi apparecchio o supporto effettuato da una persona fisica per uso personale e senza scopo di lucro, e prevedendo - come contropartita - l'erogazione di un compenso diretto ad indennizzare il titolare del diritto di autore da parte di coloro i quali

fabbricano o importano nel territorio dello Stato gli apparecchi o i supporti per trarne profitto. In sostanza, dunque, tutta la disciplina della materia è contenuta nel testo di legge. Infatti, la legge stessa indica la nozione di riproduzione privata per uso personale che dà diritto all'erogazione del compenso, l'identificazione dei soggetti beneficiari del compenso e di quelli tenuti al pagamento, l'indicazione degli apparecchi e dei supporti per i quali è dovuto il compenso, la distinzione tra apparecchi esclusivamente destinati alla riproduzione e tra quelli cosiddetti polifunzionali ed il diverso criterio per la quantificazione del compenso, la distinzione tra i diversi tipi di supporti, distinguendo ai fini della commisurazione del compenso tra supporti analogici, digitali, memorie fisse o trasferibili.

In particolare, con riferimento alla nozione di apparecchio polifunzionale, osserva il Collegio che l'art. 71 septies, al comma 1, sia pure indirettamente, contiene una definizione degli apparecchi polifunzionali, poiché in primo luogo li distingue da quelli esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, evidentemente per il fatto di avere anche ulteriori funzioni oltre a queste; inoltre, la norma fa riferimento all'esistenza, nell'apparecchio polifunzionale, di una componente interna destinata alla registrazione.

La definizione che si trae dall'art. 71 septies degli apparecchi polifunzionali è dunque ampia ma precisa: si tratta di apparecchi che pur non essendo destinati in modo esclusivo alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, tuttavia hanno al loro interno una componente destinata alla registrazione che gli consente di svolgere anche questa funzione.

L'art. 71 septies, inoltre, nella determinazione dell'entità del compenso per copia privata, tiene conto della possibilità che negli apparecchi polifunzionali la funzione di registrazione possa avere diversa rilevanza, tanto che indica come parametro sul quale calcolare il compenso il "prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione". E' evidente, dunque, che il legislatore non abbia in alcun modo voluto escludere dall'ambito di applicazione del compenso per copia privata gli apparecchi polifunzionali nei quali la registrazione ha solo una minima rilevanza, quali i telefoni cellulari, ma ha solo voluto ancorare l'entità del compenso alla effettiva rilevanza della secondaria funzione di registrazione o riproduzione.

Pertanto, la definizione fornita dal decreto impugnato di "apparecchio polifunzionale" non si pone assolutamente in contrasto con l'art. 71 septies, né ne estende indebitamente l'ambito di applicazione, dal momento che non fa altro, in effetti, che esplicitarne il contenuto.

Per le stesse ragioni, non può dirsi in contrasto con la riserva relativa di legge imposta dall'art. 12 Cost. nemmeno l'art. 2 lett. W) del decreto ministeriale impugnato, il quale fissa in 0,90 euro il compenso dovuto per la memoria o l'hard disk integrato in dispositivo avente primario funzione

di comunicazione e dotato di funzione di registrazione e riproduzione multimediale audio o video. Non si tratta dunque, a ben vedere, nemmeno di una forma di integrazione consentita

nell'ambito della riserva di legge relativa di cui all'art. 23 Cost. ma semplicemente della chiarificazione di definizioni già integralmente contenute nel testo normativo, senza nessun apporto

Il terzo motivo di gravame deve essere quindi respinto.

Le considerazioni soprasvolte consentono di meglio inquadrare il primo e secondo motivo di ricorso, in quanto hanno introdotto alcuni elementi essenziali della disciplina nazionale in materia, incentrata su una nozione funzionale e pertanto particolarmente ampia degli apparecchi assoggettabili al compenso in contestazione. Appare utile, tuttavia, a questo punto, aggiungere ulteriori elementi che consentono di comprendere ancor meglio l'effettiva portata di tale previsione normativa.

Come ha rilevato la SIAE nelle note di replica depositate per l'udienza, e sottolineato anche l'Anica nella sua memoria, le rapidissime innovazioni tecnologiche degli ultimi anni (c.d. rivoluzione digitale) hanno profondamente mutato il modo di fruizione della musica, video ecc., rendendo possibile la riproduzione gratuita ad uso privato delle opere dell'ingegno (in particolare, quelle musicali, cinematografiche ed audiovisive), determinando una notevolissima diminuzione dei proventi spettanti ai titolari delle opere dell'ingegno (nell'anno 2011, ad esempio, si è registrata una flessione del 50% nella vendita dei supporti fonografici, cfr. grafico prodotto in giudizio dalla SIAE pag. 3 note di replica depositate per l'udienza).

La crisi del settore ha indotto il Legislatore sia comunitario che nazionale – in sede di recepimento della direttiva – ad adottare le misure necessarie per poter garantire la remunerazione dei titolari delle opere dell'ingegno, imponendo il pagamento di un “equo compenso” per copia privata.

Tale facoltà è, come si è detto, prevista dalla direttiva comunitaria 2001/29, la quale prevede: “Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda: (...) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati” (art. 5, comma 2, lett. b).

Come chiarito dalla Corte di giustizia con una recente sentenza (III sez. 21 ottobre 2010 Padawan) gli Stati restano liberi di optare o meno per la introduzione di un'eccezione per copia privata, però una volta che essi l'abbiamo fatto, essi devono disciplinarlo in modo armonizzato e coerente con la disciplina comunitaria. La nozione di equo compenso di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) della direttiva 2001/29 costituisce infatti, “una nozione

autonoma del diritto dell'Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri che hanno introdotto l'eccezione per copia privata.”

Tuttavia, la forma, la modalità di finanziamento e di prelievo nonché l'entità di tale compenso è rimessa – come ha affermato sempre la sentenza sopracitata – alla discrezionalità ai singoli Stati membri, nel rispetto dei parametri posti dal legislatore comunitario (nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario ivi compreso l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che sancisce solennemente la protezione della proprietà intellettuale).

A questo proposito occorre richiamare il 35° considerando della direttiva il quale prevede: “In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l'eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall'atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell'equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.”

Va inoltre tenuto in conto il 38° considerando, secondo il quale: “Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un'eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l'introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito. (...)”

La sentenza in parola, nell'interpretare tale normativa comunitaria, ha quindi affermato che:

- “l'equo compenso deve essere necessariamente calcolato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori per effetto dell'introduzione dell'eccezione per copia privata (secondo i Considerando da 35 a 38 il compenso deve “indennizzare adeguatamente” gli autori per l'uso delle loro opere protette effettuato senza autorizzazione);
- “la realizzazione della copia privata da parte di una persona fisica che agisce a titolo privato deve essere considerata come atto idoneo ad arrecare un pregiudizio per il titolare del diritto di autore;”

- il compenso dovrebbe essere pagato da chi arreca il danno, e cioè dal soggetto che realizza, a fini di uso privato, la riproduzione di un'opera protetta senza chiedere l'autorizzazione;
- ciò nonostante, le difficoltà pratiche per individuare gli utenti privati e per obbligarli ad indennizzare i titolari del diritto per il pregiudizio loro arrecato nonché tenuto conto del fatto che il pregiudizio che può derivare da ogni utilizzazione privata, singolarmente considerata, può risultare minimo, consentono agli Stati membri di istituire un prelievo per copia privata a carico di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione e che - di diritto o di fatto - mettono tali apparecchiature a disposizione dei soggetti privati ovvero rendono un servizio di riproduzione; secondo la Corte, infatti, la messa a disposizione degli utenti privati di apparecchiature idonee alla riproduzione costituisce la premessa di fatto affinché le persone fisiche possano ottenere copie private; i debitori del finanziamento, d'altro canto, potranno ripercuotere il costo del prelievo sugli utenti privati, perseguendosi in questo modo ugualmente il "giusto equilibrio tra gli interessi degli autori e quelli degli utenti degli oggetti protetti";
- il sistema di finanziamento dell'equo compenso così strutturato si fonda unicamente sul presupposto che le apparecchiature, i dispositivi ed i supporti di riproduzione siano idonei ad essere utilizzati per la realizzazione di copie private potendo, quindi, causare un pregiudizio all'autore dell'opera protetta;
- non è invece necessario accertare che esse abbiano effettivamente realizzato delle copie private e quindi in concreto arrecato il pregiudizio, essendo sufficiente la loro potenzialità di riproduzione, potendo presumersi che le persone fisiche, disponendo di apparecchi idonei alla riproduzione, "ne usufruiscano integralmente, sfruttando tutte le funzioni associate alle apparecchiature e quindi arrecando un pregiudizio agli autori;"
- "la semplice capacità di tali apparecchiature e di tali dispositivi di realizzare copie è sufficiente a giustificare l'applicazione del prelievo per copie private" (il 35° Considerando della direttiva menziona, infatti, come criterio utile alla determinazione dell'equo compenso, quello del "pregiudizio eventuale", che ricorre nella semplice messa a disposizione della persona fisica di apparecchiature idonee alla riproduzione per scopi privati;
- il compenso spetta per gli apparecchi, i dispositivi o i supporti messi a disposizione dei soli utenti privati e destinati ad un uso personale e non professionale.

Svolte queste brevi premesse, è possibile passare ad esaminare le censure di merito contenute nel primo e secondo mezzo di gravame.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'indebita estensione del prelievo per l'equo compenso anche ai cd. prodotti "ibridi", quelli cioè che

possono essere utilizzati anche per la registrazione di contenuti diversi da fono-videogrammi (quali dispositivi di telefonia mobile e PC), disposto sulla base dell'erronea convinzione che questi "possono essere qualificati, agli effetti della presente normativa, tanto come apparecchi quanto come supporti" (relazione illustrativa pag. 8), frutto di insufficiente istruttoria e travisamento della normativa di riferimento, sia di fonte comunitaria - che impone invece di tener conto "della peculiarità di ciascun caso" e di escludere le situazioni in cui "il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo" - sia nazionale che presuppone un nesso di collegamento del compenso con la funzionalità di registrazione esclusiva o preminente.. Per le medesime ragioni è illegittimo l'assoggettamento a compenso di apparecchi destinati ad uso professionale.

Rileva il Collegio che, come si è già detto a proposito del rispetto della riserva di legge ex art. 23 Cost., l'assoggettamento degli apparecchi polifunzionali - compresi computers e cellulari - al compenso trova il proprio fondamento nella previsione contenuta nell'art. 5.2.b) della direttiva secondo cui sono assoggettate ad equo compenso "le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali" e, dunque, su qualunque apparecchio o supporto idoneo alla riproduzione di copie private.

A livello nazionale, l'assoggettamento degli apparecchi polifunzionali al compenso trova il suo fondamento nell'art. 71 septies della L. 633/41 che espressamente prevede tale fattispecie (apparecchi polifunzionali e, cioè, quegli apparecchi che pur non essendo dedicati in modo diretto alla riproduzione di fonogrammi o videogrammi, nondimeno lo consentono).

La Corte di Giustizia - nella sentenza sopra riportata - ha poi chiarito che per l'assoggettamento al compenso non occorre che i dispositivi vengano in concreto utilizzati per la riproduzione delle opere dell'ingegno, essendo sufficiente la loro "possibile utilizzazione", essendo presumibile che le persone fisiche beneficino della messa a disposizione di tutte le funzioni associate alle apparecchiature, ivi comprese quelle di riproduzione. Ne consegue che la semplice capacità di tali apparecchiature o di tali dispositivi di realizzare copie è sufficiente a giustificare l'applicazione del prelievo per copie private, tenuto conto che il 35° Considerando della direttiva menziona quale criterio utile ai fini della determinazione dell'equo compenso, non il pregiudizio in quanto tale, bensì il pregiudizio eventuale. Dal punto di vista dell'autore, quindi, ciò che rileva è la semplice "possibilità" per l'utente finale di visionare le opere diffuse mediante apparecchi elettronici messi a loro disposizione e non l'effettivo accesso dello stesso alle opere (Corte di Giustizia, sent. 7 dicembre 2006, causa C-306/05, SGAE, Racc. pag. I-11519, punti 43 e 44).

Né può rilevare in questo quadro la circostanza, sottolineata dalla ricorrente, che alcuni apparecchi - tra cui quelli telefonici ed i computers -

siano solo in via residuale e marginale utilizzati per la copia e riproduzione di materiali audio-video. Quello che conta, infatti, - come si è detto - per poter prevedere in questi casi il pagamento dell'equo compenso, è unicamente che il dispositivo sia idoneo alla riproduzione di fono e videogrammi, ma non anche che esso sia, in concreto, utilizzato a questi fini.

D'altra parte, nemmeno può ragionevolmente assumersi che la possibilità di visionare le opere diffuse in rete mediante tali apparecchi elettronici sia in grado di arrecare un "danno minimo" ai titolari dei diritti (Considerando 35) tale da non dover essere considerato indennizzabile. La sentenza Padawan (punto 46) ha, infatti, sia pure indirettamente affermato che solo la singola utilizzazione privata, individualmente considerata, potrebbe arrecare un pregiudizio minimo, ma non anche quando il fenomeno sia diffuso o reiterato e si tratti quindi di una pluralità di utilizzazioni private, per le quali si ravvisa appunto la necessità del pagamento di un equo compenso. Pertanto, il citato Considerando 35 della direttiva non consente, come vorrebbe la ricorrente, di escludere dal novero delle ipotesi atte a determinare l'insorge dell'indennizzo per copia privata gli apparecchi polifunzionali in base al loro effettivo utilizzo secondo le preferenze dei consumatori, in quanto quest'ultimo elemento non elimina l'attitudine di tali mezzi ad essere utilizzati a fine di riproduzione di copia privata.

Quanto alla questione del c.d. uso professionale, osserva il Collegio che nella sentenza "Padawan" la Corte di Giustizia ha chiaramente affermato che "è necessario un collegamento tra l'applicazione del prelievo destinato a finanziare l'equo compenso con riguardo alle apparecchiature, ai dispositivi nonché ai supporti di riproduzione digitale ed il presunto uso di questi ultimi a fini di riproduzione privata. Conseguentemente, l'applicazione indiscriminata del prelievo per copie private, segnatamente nei confronti di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale non messi a disposizione di utenti privati e manifestamente riservati ad uso diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato, non risulta conforme con la direttiva 2001/29".

Secondo la ricorrente il decreto impugnato, non contenendo l'espressa previsione dell'esclusione del compenso nel caso di apparecchi e supporti non destinati all'utenza privata, ma destinati ad uso professionale, sarebbe illegittimo per contrasto con la normativa comunitaria.

La doglianza non può essere condivisa.

L'art. 5, comma 2, della Direttiva stabilisce - con riferimento alle eccezioni o limitazioni al diritto di autore - che "Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure

tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati” (art. 5, comma 2, lett. b).

La direttiva comunitaria n. 2001/09 è stata recepita in sede nazionale con l’emanazione del D.Lgs. 30 aprile 2003 n. 68 che novellato la L. n. 633/41 che disciplina il diritto di autore. Stabilisce l’art. 71-sexies, comma 1, che: “È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater”.

Dunque, i presupposti normativi in tema di equo compenso sono individuati dal legislatore nei seguenti caratteri: - riproduzione effettuata da una persona fisica; - per un uso privato; - per finalità non direttamente né indirettamente commerciali.

L'applicazione indiscriminata del prelievo per copie private anche con riferimento all'ipotesi in cui gli apparati siano stati acquistati da soggetti diversi da persone fisiche (ovvero anche da persone fisiche ma) a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private, risulterebbe in contrasto sia con quanto disposto dall'art. 5, n. 2, della direttiva 2001/29 che con la lettera dell’art. 71 septies.

Occorre rilevare, infatti, come risulti in ogni caso necessario un collegamento tra l'applicazione dell'equo compenso con riguardo alle apparecchiature, ai dispositivi nonché ai supporti di riproduzione digitale ed il presunto uso di questi ultimi a fini di riproduzione privata.

Sul punto, è stata chiara la sentenza Padawan della Corte di giustizia, la quale ha affermato che il compenso spetta per gli apparecchi, i dispositivi o i supporti messi a disposizione dei soli utenti privati e destinati ad un uso personale e non professionale.

Considerati tali presupposti, il Collegio ritiene non difforme dalla richiamata normativa il disposto di cui all’art. 4 del D.M. oggetto di impugnazione, che testualmente dispone che “La Società italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) promuove protocolli per una più efficace applicazione delle presenti disposizioni, anche al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi. Detti protocolli applicativi sono adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con loro associazioni di categoria. Sino all’adozione dei protocolli di cui al comma 1, restano in vigore gli accordi previgenti alle presenti disposizioni”.

La disciplina contenuta nel decreto impugnato, infatti, in linea con le disposizioni del diritto comunitario e nazionale, non impone alcuna prestazione patrimoniale con riguardo all’uso professionale del prodotto

ma, al contrario, stabilisce espressamente la necessità di prevedere esenzioni con riguardo all'uso professionale dell'apparecchio.

Sotto tale profilo, come si è già detto, il D.M. impugnato rinvia alla stipulazione di appositi protocolli l'intera disciplina delle esenzioni oggettive e soggettive prevedendo espressamente che "sino all'adozione dei protocolli di cui al comma 1, restano in vigore gli accordi previgenti alle presenti disposizioni" in ciò confermando l'applicabilità - alla fattispecie dell'uso professionale - della disciplina in vigore al momento dell'emanazione dell'impugnato decreto.

Pertanto, la mancata stipulazione dei protocolli non potrebbe in ogni caso comportare alcun pagamento dell'equo compenso relativamente all'uso professionale dovendosi comunque applicare - fino al momento della stipulazione dei protocolli - la disciplina concordata previgente all'emanazione del decreto oggetto di impugnazione.

Le disposizioni in tema di uso professionale, dunque, si pongono pienamente in linea con la normativa comunitaria e nazionale e, sotto tale profilo, così come rilevato nella nota del Ministero per i beni e le attività culturali, risultano sottoscritti già molti protocolli aventi ad oggetto le esenzioni oggettive e soggettive dal pagamento dell'equo compenso: - Protocollo applicativo del 28 febbraio 2011 con l'AESVI (Associazione Editori Software Videoludico Italiana) che ha rinnovato un precedente protocollo relativo alle "console da videogioco"; - Protocollo applicativo del 19 aprile 2011 con l'impresa REPLIC S.r.l. relativo alla categoria delle imprese distributrici di supporti vergini (CD-R e DVD-R) iscritte nel registro dei fabbricanti presso il Ministero della Salute per l'esenzione dei suddetti supporti dal pagamento dell'equo compenso attesa la natura professionale dell'attività cui sono destinati e la conseguente impossibilità di uso degli stessi supporti ai fini di una copia privata; - Protocollo applicativo del 18 aprile 2011 con l'impresa SIRI S.p.a. relativo alla categoria delle imprese distributrici di supporti vergini (CD-R e DVD-R) iscritte nel registro dei fabbricanti presso il Ministero della Salute per l'esenzione dei suddetti supporti dal pagamento dell'equo compenso attesa la natura professionale dell'attività cui sono destinati e la conseguente impossibilità di uso degli stessi supporti ai fini di una copia privata; - Protocollo applicativo del 15 aprile 2011 con l'impresa LINKVERSE S.r.l. relativo alla categoria delle imprese distributrici di supporti vergini (CD-R e DVD-R) iscritte nel registro dei fabbricanti presso il Ministero della Salute per l'esenzione dei suddetti supporti dal pagamento dell'equo compenso attesa la natura professionale dell'attività cui sono destinati e la conseguente impossibilità di uso degli stessi supporti ai fini di una copia privata.

Ne consegue che anche tale censura deve essere respinta.

Vanno del pari respinte le censure ove si denuncia illegittimità del decreto impugnato sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento nella determinazione del quantum dell'equo compenso.

Come evidenziato dalla documentazione depositata in atti e, in particolare, dalla Relazione illustrativa al D.M. impugnato, l'Amministrazione ha svolto una approfondita istruttoria in merito alla determinazione del quantum dell'equo compenso, anche per il tramite del parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e la consultazione dei rappresentanti delle associazioni dei titolari dei diritti e i rappresentanti delle associazioni dei produttori di supporti e apparecchi nonché dei consumatori, rappresentati dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti [si veda la Relazione illustrativa alle pagg. 4-5 "Nel corso dell'audizione del 10 dicembre 2009, svoltasi presso la sede del Ministero per i beni e le attività culturali, in particolare, i rappresentanti delle associazioni intervenute hanno ribadito le posizioni espresse già nel corso delle audizioni svolte dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, nel periodo giugno/settembre 2009. Nello specifico, i titolari dei diritti (percettori del compenso) hanno evidenziato la necessità di adottare, quanto prima, il decreto ministeriale di determinazione del compenso per 'copia privata' anche alla luce del fatto che, a causa del protrarsi del regime transitorio introdotto dal decreto legislativo n. 68 del 2003, l'industria culturale del nostro Paese è stata costretta a subire, per circa cinque anni, un notevole pregiudizio economico. I rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di supporti e di apparecchi hanno espresso una posizione di segno opposto, specie con riferimento all'inclusione tra gli apparati soggetti all'equo compenso di telefoni cellulari, di decoder, di computer e game console, ritenuti apparecchi non specificamente dedicati alla registrazione e memorizzazione di contenuti. Tali associazioni hanno, inoltre, criticato la proposta di adozione del criterio della capacità di memoria dei supporti per la determinazione del compenso (in quanto criterio ritenuto meno efficace rispetto a quello della percentuale sul prezzo di vendita) e hanno segnalato la necessità di escludere dal pagamento del compenso per copia privata prodotti ed apparecchi di uso strettamente professionale (cd. business use) da parte di privati e della Pubblica Amministrazione. Preoccupazione è stata espressa da tutte le imprese produttrici di supporti e apparecchi incisi dal compenso per copia privata per l'andamento economico del mercato e per la rilevante perdita di fatturato delle industrie del settore. Analoghe considerazioni sono state espresse dal rappresentante del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, unitamente alla preoccupazione che tale compenso possa gravare indirettamente sui consumatori. Sulla base degli elementi informativi acquisiti nel corso dell'audizione del 10 dicembre 2009 e del parere reso dal Comitato permanente per il diritto d'autore in data 15 ottobre 2009, il Ministero per i beni e le attività culturali ha inteso, con il presente decreto, provvedere alla rideterminazione delle tariffe del compenso per copia privata, sulla base dei criteri dettati dalla legge e dell'esigenza di interesse pubblico di

assicurare un equilibrato contemperamento tra le opposte esigenze rappresentate dagli esponenti delle categorie interessate, tenendo dunque conto, in particolare: 1) dell'apposizione, sulle opere protette dal diritto d'autore, delle misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102-quater della legge n. 633/1941; 2) della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica; 3) del confronto tra il sistema normativo-tariffario italiano e quelli dei principali Paesi e mercati europei ed, in particolare, di Francia, Germania, Spagna; 4) della capacità di memoria dei supporti di registrazione audio e video, che costituisce lo strumento di parametrizzazione del compenso più diffuso nei Paesi di area Euro; 5) della circostanza che il compenso in questione deve remunerare solo la successiva copia privata di un'opera e non la prima fissazione di contenuti, per i quali è stato corrisposto il diritto esclusivo di riproduzione; 6) del livello di utilizzo del prodotto da parte del consumatore finale per la copia privata di opere protette, sulla base degli studi commissionati dalla SIAE alle società G.P.F. e G.F.K.; 7) dell'onere che grava sul prezzo finale dei prodotti incisi in ragione della applicazione del compenso per 'copia privata'; 8) più in generale, della necessità di realizzare un equo contemperamento di tutti gli interessi coinvolti e rappresentati dagli operatori dei settori interessati ed auditi"]].

Dalla documentazione depositata pertanto emerge come l'istruttoria effettuata dall'Amministrazione risulti adeguatamente approfondita - essendo state effettuate tramite società esperte nel settore indagini di mercato per acquisire informazioni - necessarie per la fissazione del compenso per le singole categorie di prodotti - relative alle abitudini dei consumatori italiani in materia di riproduzione delle opere dell'ingegno protette, tenendo conto anche della singola tipologia di apparecchio o supporto del quale si avvalgono per la riproduzione (cfr. studio G.P.F. depositato in giudizio sia dalle ricorrenti che dalla SIAE), mentre la società G.F.K. ha provveduto alla rilevazione dei dati di vendita dei prodotti idonei alla riproduzione privata sia in termini quantitativi che economici; nonché analisi economiche ed indagini comparative delle diverse normative vigenti in altri paesi dell'Unione (analisi di mercato svolte dalla società G.P.F. e G.F.K., dati pubblicati dalla società olandese ThuisKopie e relative ai compensi fissati in diversi paesi europei, analisi economica svolta dalla società Econlaw per conto del GESAC - Groupement Europeen des Societes d'auteurs et compositeurs).

La determinazione dell'equo compenso è stata perciò effettuata a seguito di un'approfondita attività istruttoria sulle dimensioni e gli effetti del fenomeno oggetto di disciplina - tenendo conto peraltro del fatto che l'individuazione del pregiudizio non può che essere prognostica, in quanto non è possibile stabilire con certezza l'entità dell'effettivo danno derivante dalla copia privata, e che il pregiudizio per poter essere remunerato, non deve essere certo, ma anche meramente eventuale come chiarito nella

sentenza “Padawan” sopra richiamata - in un procedimento al quale hanno partecipato tutte le categorie interessate, comprese quelle incise dal provvedimento, e dopo un’adeguata ponderazione degli opposti interessi, tenendo conto anche dell’esigenza di uniformità della normativa nazionale con quella degli altri Paesi europei (al riguardo va ricordato che i compensi per l’utilizzo dei diritti d’autore in Italia sono notoriamente superiori rispetto a quelli stabiliti negli altri Stati membri, come evidenziato anche negli studi della Commissione la quale, in base all’orientamento della Corte di Giustizia, ritiene che l’aliquota elevata del compenso per l’utilizzo dell’opera d’ingegno possa trovare giustificazione nel livello tradizionalmente elevato della tutela assicurata dal diritto d’autore in uno Stato).

Ne consegue che dall’eventuale ripetizione del procedimento a seguito dell’eventuale accoglimento dei vizi procedurali denunciati la ricorrente potrebbe addirittura conseguire uno svantaggio in quanto l’equo compenso potrebbe finire per essere determinato in misura maggiore rispetto a quella oggetto di contestazione, come ad esempio per i cellulari, tenuto conto che l’entità del compenso è contenuta in 0,90 centesimi (sostanzialmente pari al costo del download di una sola canzone, come precisato al punto p. 28 dell’ultima memoria della ricorrente), che è inferiore rispetto ad altri Paesi (es. alla Francia ove varia da un range da 1 a 20 euro a seconda della memoria).

Alla luce di quanto sopra evidenziato se ne deve concludere l’insussistenza dei denunciati vizi procedurali, avendo il Ministero, prima di adottare il provvedimento impugnato, effettuato adeguata attività istruttoria, acquisito e valutato tutti gli interessi in gioco, giungendo, nell’esercizio dei propri poteri di discrezionalità tecnica, alla rideterminazione delle tariffe del compenso per copia privata, sulla base dei criteri dettati dalla legge e dell’esigenza di interesse pubblico di assicurare un equilibrato contemperamento tra le opposte esigenze rappresentate dagli esponenti delle categorie interessate, fissando il livello di compenso, per le diverse categorie, secondo una misura che, relativamente a quelle contestate dalla ricorrente, non appare irragionevole.

Va poi respinto anche il secondo mezzo di gravame, con il quale si contesta il parametro adottato per la determinazione del compenso indicato dalla legge che si assume disatteso per quanto avrebbe indebitamente esteso il criterio della commisurazione alla capacità di memoria sia agli apparecchi mono e polifunzionali sia ai supporti.

La doglianza va disattesa.

L’art. 71 septies al comma 1 indica tre distinti parametri per la commisurazione del compenso correlate alle diverse categorie di prodotti soprammenzionati, prescrivendo che questo debba essere costituito: a) da “una quota del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore” per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale

di fonogrammi o videogrammi; b) calcolato sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della “componente interna destinata alla registrazione” – ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso - per gli apparecchi polifunzionali; c) ugualmente commisurato alla “capacità di registrazione” per i vari tipi di supporti di registrazione audio e video.

L’impugnato DM del 30/12/09, all’allegato tecnico riproduce la suddetta ripartizione, specificando all’art. 1 cosa debba intendersi per apparecchio monofunzionale o dedicato (lett.a); polifunzionale (lett.c), supporti (lett.f), in quest’ultimo caso precisando che sono tali tutte le tipologie di supporto (ottico, magnetico, digitale) “idoneo alla funzione di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi”, ivi incluse memorie ed hard disk, siano esse di tipo “fisso” (cioè costituiscano parte integrata nell’apparecchio di riproduzione) oppure di tipo “mobile” (cioè siano rimovibili e utilizzabili su altro dispositivo).

Nel successivo art. 2 stabilisce la misura del compenso in contestazione nel rispetto della tripartizione indicata dalla fonte di livello primario sopramenzionata, che viene così determinato:

a) per gli apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale, audio e video ed ai masterizzatori di supporti il compenso è pari al 5% del prezzo indicato nella documentazione fiscale; per i masterizzatori inseriti in apparecchi polifunzionali il compenso è invece pari al 5% del prezzo commerciale di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti (art. 2, comma 1, lett. n) dell’Allegato tecnico al decreto);

b) per gli apparecchi polifunzionali idonei alla registrazione analogica o digitale audio e video con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione, il compenso è del 5% del prezzo commerciale di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione (art. 2, comma 1, lett. n-bis dell’Allegato Tecnico);

Orbene, il decreto impugnato, relativamente agli specifici profili evidenziati risulta adottato in corretta attuazione della riportata previsione normativa in quanto sottopone a prelievo – in misura non illogica – distinguendo secondo la funzione gli apparecchi monodedicati o ibridi destinati alla registrazione seguendo i parametri indicati dall’art. 71 septies.

Più complessa invece è la questione relativa alla determinazione del compenso relativo ai supporti, che costituisce oggetto di un’analitica specificazione operata dall’art. 2, comma 1, dell’Allegato Tecnico, tra le quali, appunto quelle contemplate dalla lett. S e V richiamate dal ricorrente e cioè:

- memorie o hard disk integrati in un lettore portatile Mp3 e analoghi o altro apparecchio Hi-Fi, per cui il compenso è commisurato alla capacità di memoria e va da un minimo di € 0,64 (fino a 128 Mb di memoria) ad un massimo di € 9,66 (per memorie superiori a 15 Gb);

- memorie o hard disk integrati in un video-registratore, decoder di qualsiasi tipo, TV per cui il compenso è commisurato alla capacità di memoria e va da un minimo di € 6,44 (fino a 40 Gb di memoria) ad un massimo di € 28,98 (per memorie superiori a 250 Gb).

Invece l'art. 3 prevede l'esclusione del doppio prelievo per gli apparecchi con memoria fissa disponendo che: "per gli apparecchi monofunzionali o polifunzionali con memoria o hard disk fissi è dovuto il solo compenso per copia privata commisurato alla capacità di registrazione resa dalla memoria o hard disk fissi".

Secondo la ricorrente in tal modo il criterio di determinazione del compenso previsto dalla legge per gli apparecchi di registrazione - e cioè quello basato sulla percentuale del prezzo - finirebbe per essere disapplicato per il solo fatto che alcuni apparecchi possano esplicare la propria funzione non su un supporto esterno, ma attraverso un meccanismo di registrazione interno.

La prospettazione attorea, sebbene abilmente prospettata, non può essere condivisa.

L'art. 71 septies al comma 1 prevede che: "Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti" e perciò correttamente il DM impugnato ha parametrato il compenso per i supporti, articolandolo in funzione della diversa attitudine riproduttiva e delle varie tipologie di apparecchi, avendo come parametro la rispettiva capacità di memoria.

Né può ritenersi che l'art. 3 citato si ponga in contrasto con le richiamate previsioni normative, assoggettando ad imposizione gli apparecchi solo in quanto "contenitori" di memorie o hard disk, essendo invece lo stesso evidentemente volto ad evitare l'inconveniente di assoggettare ripetutamente a compenso sia l'apparecchio idoneo alla registrazione - relativamente al quale il compenso è commisurato al prezzo - sia il supporto su cui questa è effettuata - la cui presenza come parte integrante del dispositivo ha già inciso sul prezzo di vendita di questo che, come noto, ha maggior valore di mercato ove dotato di memoria fissa ed il cui prezzo aumenta proporzionalmente alla capacità di memorizzazione - che è invece colpito dal prelievo in ragione della sua capacità di registrazione, individuando quest'ultimo come parametro prevalente legittimamente in quanto in tal modo l'importo del compenso viene commisurato alla capacità di duplicazione delle opere protette e pertanto proporzionato all'effettivo pregiudizio cagionato dall'utilizzo del materiale protetto.

Lo stesso esempio evocato dalla ricorrente, d'altronde, conferma la legittimità di tale criterio di riferimento, proprio perché contempla ipotesi differenti: all'art. 2, comma 1, lett. 5 dell'Allegato Tecnico, relativamente alle memorie o hard disk integrati in un lettore portatile Mp3 e quindi ad

un apparecchio che può avere funzione limitata alla mera riproduzione di file audio registrati su un supporto di memoria gravato dal compenso commisurato appunto alla capacità di memoria del supporto e l'altra ipotesi contemplata dall'art. 3 che invece riguarda il registratore MP3 con memoria incorporata che pertanto cumula la funzione di riproduzione e quella di registrazione su supporto interno ed è legittimamente è assoggettato al (solo) compenso commisurato alla capacità di memoria del supporto integrato nel prodotto appunto, come sopra ricordato, in proporzione all'effettivo pregiudizio cagionato dall'utilizzo del materiale protetto.

Del pari legittima risulta l'inserimento nel medesimo art. 2, alla lett. X, di un'opportuna norma di chiusura, riguardante i prodotti non ancora in commercio, volta ad evitare che grazie all'evoluzione tecnologica si possa eludere il pagamento di detto compenso, una "categoria residuale" così descritta: - memoria o hard disk integrato in altri dispositivi non inclusi nelle precedenti lettere con funzioni di registrazione e riproduzione di contenuti audio e video: il compenso è commisurato alla capacità di memoria e va da un minimo di € 0,64 (per memorie fino a 256 Mb a € 14,49 per memorie fino a 400 Gb).

Tale previsione risponde infatti, come evidenziato dalla SIAE nella propria memoria difensiva, alla logica del sistema di remunerazione che richiede un continuo adattamento all'evoluzione della tecnologia digitale per cui "si paleserebbe estremamente arbitrario che un apparecchio con funzioni di riproduzione audio e video, solo perché non ricadente in categorie predefinite, sfugga all'obbligo di pagamento dell'equo compenso. In tal caso, sì, che si determinerebbe una situazione di discriminazione tra prodotti con la medesima idoneità riproduttiva".

Né meritano condivisione le preoccupazioni che in tale modo possa essere ostacolata l'evoluzione tecnologia del settore, in quanto proprio con riferimento ai supporti non ancora esistenti sul mercato di cui alla lett. x) dell'Allegato tecnico, sono stati previsti - a parità di memoria con riferimento alle precedenti categorie - compensi più bassi.

Resta da esaminare il quarto ed ultimo motivo di ricorso, con cui la società ricorrente impugna il decreto in epigrafe nella parte in cui ha ommesso di determinare il compenso per sistemi di video registrazione da remoto, nonostante ciò fosse espressamente previsto dall'art. 71 septies della L. n. 633/41 e su tale compenso la stessa avesse fatto legittimo affidamento.

Va innanzitutto esaminata l'eccezione inammissibilità della censura per difetto di interesse della ricorrente, come eccepito dalla SIAE (pag. 56 memoria 10.6.2010), evidenziando che trattasi di compenso previsto a beneficio di terzo (autori e titolari dei diritti di sfruttamento economico dell'opera).

L'eccezione va disattesa.

La ricorrente nel ricorso introduttivo si limitava ad evidenziare, tra le varie aree di attività, “la fornitura di contenuti audio e video, tra i quali...rilevano i sistemi di video registrazione da remoto” lamentando che “non disciplinando i criteri di computo dei compensi relativi alla video registrazione da remoto, limita la possibile offerta di Fastweb nello sviluppo dei supporti di registrazione”. All’eccezione sollevata dalla SIAE replicava, relativamente alle conseguenze della mancanza della determinazione dei criteri di compenso per la registrazione da remoto, che secondo la prospettazione avversaria sembrerebbe che oggi FASTEB starebbe liberamente offrendo alla propria clientela il servizio in questione “utilizzando le opere in regime di copia privata...senza corrispondere alcunché ai titolari dei diritti. Così invece non è” (memoria del 10.6.2011 pag. 13)”, precisando altresì che tale omissione limiterebbe la sua offerta che sarebbe “arrestata dall’impossibilità di operare al di fuori dei casi in cui siano già stati puntualmente negoziati i diritti di sfruttamento delle opere con i relativi titolari e quindi a fronte del pagamento del corrispettivo da questi richiesto” (ivi pag. 14).

A seguito di tali precisazioni, sembra chiarito che l’interesse fatto valere dalla ricorrente - la quale appunto offre contenuti audio-video mediante la piattaforma Fastweb - è quello del “pieno riconoscimento legislativo di tali servizi come modalità consentite per effettuare una riproduzione a fini privati” (e quindi in altri termini, come interesse alla attuazione di un “contesto normativo” che consenta di giovare della qualificazione come copia privata e sottoposizione alla relativa disciplina, anche della riproduzioni di opere effettuata tramite i servizi dalla stessa forniti agli abbonati).

Si può prescindere dalla qualificazione di tale interesse (giuridico o di fatto) e del suo carattere diretto, personale ed attuale in quanto il mezzo di gravame va comunque rigettato.

L’art. 71 septies, nel disciplinare le modalità di imposizione del compenso, al comma 1, prevede che questo sia costituito: a) da “una quota del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore” per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi; b) calcolato sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della “componente interna destinata alla registrazione” - ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso - per gli apparecchi polifunzionali; c) ugualmente commisurato alla “capacità di registrazione” per i vari tipi di supporti di registrazione audio e video; precisando alla lett. d) che: “Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso”.

Quest’ultima previsione, aggiunta dal comma 2-ter dell’art. 5, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (c.d. decreto “Mille-proproghe”) conv. in legge 28

febbraio 2008, n. 31 del 31 dicembre 2007, ha costituito oggetto di critiche di opposte interpretazioni.

Secondo alcuni commentatori tale previsione è stata inserita all'ultimo minuto per assicurare il prelievo dell'equo compenso anche sulle copie da remoto di fonogrammi e videogrammi messi temporaneamente a disposizione da un fornitore di servizi ai propri abbonati. Si tratta invero di una modalità di riproduzione dell'opera protetta del tutto diversa rispetto a quella contemplata nelle ipotesi precedenti, in quanto mentre nelle prime è lo stesso utente ad effettuare la copia personale di un'opera mediante la sua registrazione su un supporto, invece nella "registrazione da remoto" questi può solo riprodurre i contenuti audio-video che un terzo - "fornitore di servizi" - mette a sua disposizione su una piattaforma, ma che restano nella sua disponibilità sicché il privato non può estrarne una sua copia "personale".

Tale elemento discriminante aveva indotto la Commissione europea, nel parere del febbraio 2009, a ravvisare un contrasto tra la previsione di cui alla lett. D) dell'art. 71 septies e la disciplina comunitaria dell'equo compenso dettata dalla direttiva n. 2001/29/CE, che invece non si estenderebbe a tali servizi, per diverse ragioni, così sintetizzate ": (i) l'indubbia vicinanza del servizio di videoregistrazione da remoto al diritto di messa a disposizione (art. 3, par. 2 della Direttiva) che comprende la "messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali in maniera tale che i componenti del pubblico possano avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente", in relazione al quale "non esiste un'eccezione relativa all'uso privato" (nota del 23 febbraio 2009, prot. n. 29900 MARKT D1/DB D (2009), pag. 2); (ii) la presenza di una potenziale componente commerciale che accompagna la realizzazione della copia da parte dell'operatore nell'ambito del servizio di videoregistrazione da remoto, che si manifesta nella misura in cui il medesimo si inserisce in un più ampio ventaglio di servizi offerto dall'operatore e si associa a modalità di comunicazione commerciale presso l'utente; e (iii) la circostanza che la riproduzione sia effettuata in favore di soggetti che "non sono neppure in possesso delle opere originali", restando queste ultime nella disponibilità di chi effettua la riproduzione e, solo successivamente, trasmesse all'utente" (memoria SIAE 19.6.2012 pag. 19 ss.). Sicché, secondo la Commissione, i soggetti che utilizzano tali sistemi di videoregistrazione non potrebbero avvalersi della più favorevole disciplina dell'equo compenso, ma dovrebbero corrispondere ai titolari dei diritti un compenso "pieno".

Al riguardo appare condivisibile il rilievo che "il servizio di videoregistrazione da remoto non si limita a fornire "servizi di riproduzione" (come, ad esempio, potrebbe fare una copisteria o uno stenografo), ma realizza direttamente la copia di contenuti di cui il solo operatore ha la disponibilità per fini commerciali, con il successivo

trasferimento della riproduzione così realizzata all'utente privato (tale copia rimane sul server dell'operatore ed è fruibile per un periodo di 20 giorni)" e di conseguenza esulerebbe dall'ambito applicativo della norma in questione.

Tali risultati interpretativi appaiono conformi al dato letterale di immediata, intuitiva comprensibilità, ma sono tuttavia contestati opponendo un'altra interpretazione, autorevolmente sostenuta, che propone di superare il dato letterale ed effettuare una lettura della normativa comunitaria orientata dall'analisi economica degli interessi sottostanti, che indurrebbe a concludere che la direttiva comunitaria disciplini il compenso per la copia privata di opere protette in modo "tecnologicamente neutro" e cioè a prescindere che essa sia essere effettuata su supporti locali ovvero su "supporti remoti" e che in realtà sottointenderebbe "seppur senza menzionarla esplicitamente, la possibilità che terzi intermediari potessero effettuare il servizio di riproduzione digitale (sub specie della videoregistrazione da remoto) a fini privati".

Ai fini della risoluzione della presente controversia non è necessario approfondire tale complessa questione ermeneutica, essendo sufficiente considerare che, in un contesto di estrema incertezza sulla qualificazione normativa del servizio in esame e della stessa inquadrabilità sotto il profilo tecnologico della registrazione da "supporto remoto" tra le diverse opzioni "neutralmente" indicate dal legislatore comunitario, la scelta dell'Amministrazione resistente di soprassedere temporaneamente a dare attuazione alla previsione di cui alla lett. D) del comma 1 dell'art. 71 septies della legge n.633/41 appare tutt'altro che arbitraria. Al contrario, proprio perché i rilievi della Commissione - che aveva preannunciato un'azione d'inadempimento per incompatibilità della bozza di decreto con la Direttiva proprio nella parte concernente la videoregistrazione da remoto - erano stati formulati in prossimità della scadenza per l'adozione dell'atto applicativo in questione, il differimento - per il tempo necessario al chiarimento di tali questioni - della determinazione della misura del compenso per un servizio che costituiva oggetto di contestazione che avrebbe esposto lo Stato italiano a gravi responsabilità per infrazione della normativa comunitaria appariva ispirato ad esigenze cautelative del tutto condivisibili e costituisce quindi un atto soprassessorio del tutto legittimo alla stregua delle circostanze in essere al momento della sua adozione.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

L'infondatezza del ricorso principale comporta come conseguenza che il ricorso incidentale dell'ANICA, proposto in via subordinata, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti, come ha anche di recente affermato il Consiglio di Stato, sez. III, 5 maggio 2011, n. 2695, le parti resistenti e i controinteressati possono proporre ricorsi incidentali quando l'interesse sorge in dipendenza del ricorso presentato in via principale, al quale sono accessori e per cui

l'improcedibilità o l'irricevibilità del ricorso principale costituisce oggettivo motivo di arresto all'esame dei ricorsi proposti in via incidentale, essendo venuta meno la ragione stessa che ha dato origine a questi ultimi.

D'altro canto, nella fattispecie in esame che il ricorso incidentale sia da intendersi in via subordinata si evince chiaramente dal suo stesso tenore letterale.

La complessità delle questioni affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge il ricorso in epigrafe; dichiara improcedibile il ricorso incidentale. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 12 luglio e 24 novembre 2011 nonché del 2 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Depositata in data 2 marzo 2012

Commento

1. Introduzione.

Con sentenza n. 2157/2012 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione seconda quater, ha rigettato il ricorso presentato da un primario operatore del settore delle telecomunicazioni precisando che "il servizio di videoregistrazione da remoto non si limita a fornire "servizi di riproduzione" (come, ad esempio, potrebbe fare una copisteria o uno stenografo), ma realizza direttamente la copia di contenuti di cui il solo operatore ha la disponibilità per fini commerciali, con il successivo trasferimento della riproduzione così realizzata all'utente privato" e, di conseguenza, esula dall'ambito applicativo della disciplina della copia privata prevista dagli artt. 71-sexies, 71-septies e 71-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 recante la "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (di seguito, anche, l.d.a.).

L'interesse a ricorrere nasce a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito, anche, MiBAC) 30 dicembre 2009 [1], recante la "Determinazione della misura del compenso

per copia privata” con cui il MiBAC ha, tra le altre cose, esteso l’applicazione dei compensi a dispositivi che non risultano classificabili come strumenti o supporti di registrazione per “copia privata” - ampliando ingiustificatamente, in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale, la gamma dei prodotti rilevanti nel computo dei compensi per copia privata - e, al tempo stesso, ha omesso di prevedere parametri di determinazione del compenso per le riproduzioni private effettuate attraverso “sistemi di videoregistrazione da remoto”, discriminando illegittimamente tra le diverse tecnologie di riproduzione prese in considerazione dalla legge.

Al fine di meglio comprendere le motivazioni fornite dai giudici amministrativi nell’interpretazione delle disposizioni del decreto e nel conseguente rigetto del ricorso, è utile ripercorrere, per brevi linee, l’evoluzione della normativa in tema di riproduzione di copia privata.

2. La disciplina della riproduzione privata ad uso personale: la normativa nazionale e comunitaria.

Con il D.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, il legislatore italiano, attuando la Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”, ha sensibilmente innovato diversi profili della legge sul diritto d’autore.

In particolare, con la nuova Sezione II del Capo V, Titolo I, della l.d.a. (rubricata “Riproduzione privata ad uso personale”) è stata liberalizzata “la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali” (art. 71-sexies, co. 1, l.d.a.).

La disciplina c.d. di riproduzione di “copia privata” assicura, tuttavia, un diritto di compenso a favore degli autori, produttori ed artisti, interpreti ed esecutori, per l’utilizzazione privata dei fotogrammi e videogrammi [2], prevedendo una stretta correlazione tra il diritto al compenso spettante a tali soggetti - avente natura strettamente indennitaria e risarcitoria - e il concreto pregiudizio derivante dalla limitazione al diritto di riproduzione [3].

Ai sensi dell’art. 71-septies, co. 1, l.d.a, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, detto compenso è stato previsto esclusivamente per i seguenti apparati:

- (i) per gli apparecchi di registrazione c.d. “monofunzionali” (i.e. destinati in via esclusiva alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi), per i quali esso è costituito “da una quota del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore”;
- (ii) per gli apparecchi di registrazione polifunzionali (dispositivi con

funzioni ulteriori rispetto a quelle della sola registrazione analogica o digitale), per i quali esso è costituito da una quota “calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio”;

(iii) per i supporti di registrazione audio e video, per i quali esso è costituito “da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti”;

(iv) per i sistemi di videoregistrazione da remoto per i quali “il compenso [...] è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso” (ult. alinea, comma 1).

Quanto ai soggetti tenuti all’obbligo di indennizzo l’art. 71-septies, co. 3, l.d.a., fa in primo luogo riferimento a “chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1”, stabilendo tuttavia che “in caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione”. In caso di violazione dei predetti obblighi è prevista una “sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, [...] la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero [...] la revoca della licenza o autorizzazione stessa” (art. 71-septies, co. 4, l.d.a.).

Per la puntuale determinazione del compenso per i supporti di cui al comma 1, l’art. 71-septies, co. 2, l.d.a.- come da ultimo modificato dall’art. 39 d.l. 30 dicembre 2008, n. 207 - fa rinvio alla fonte di attuazione regolamentare. Più precisamente l’esatto ammontare del compenso per ogni categoria di prodotti deve essere determinato con un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare “nel rispetto della normativa comunitaria [...] entro il 31 dicembre 2009”.

Ebbene, riconoscendo la funzione retributiva propria della disciplina del compenso per copia privata – destinata ad indennizzare i titolari dei diritti a fronte del regime derogatorio della loro posizione di esclusiva – la Direttiva 2001/29/CE invita i singoli Stati membri ad introdurre un sistema di remunerazione “che tenga conto delle peculiarità di ciascun caso” e che, in particolare, rifletta “l’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti” conseguente alla libera utilizzazione degli stessi [4].

In altri termini, il legislatore comunitario si è dimostrato consapevole di come la disciplina della copia privata, rappresentando di per sé una deroga al regime di privativa riconosciuto ai titolari dei diritti d’autore, sarebbe stata drasticamente frustrata nella sua portata applicativa a fronte di un indiscriminato ricorso alla tecnica del compenso, estesa anche a quei casi in cui una libera utilizzazione di contenuti, pur protetti dall’esclusiva, non si accompagna ad un’effettiva lesione della sfera patrimoniale dei titolari

tale da giustificare un intervento indennitario [5].

In merito all'interpretazione della "nozione di equo compenso" di cui all'art. 5, n. 2, lett. b), della Direttiva, è utile tener conto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea, Sez. III, in data 21 ottobre 2010, nella causa C-467/08, "Padawan c. SGAE e altri". In tale occasione, infatti, la Corte ha statuito che l'equo compenso - nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati Membri che abbiano introdotto l'eccezione per copia privata - deve essere calcolato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette per effetto, appunto, dell'introduzione dell'eccezione di copia privata [6].

Il necessario richiamo ad un pregiudizio concreto e sostanziale per cui il titolare dei diritti debba essere indennizzato attraverso l'equo compenso porterebbe quindi, necessariamente, ad escludere dal novero dei dispositivi assoggettabili al pagamento tutti quei supporti che non siano tipicamente utilizzati in modo primario o preminente per la registrazione di copie private di fotogrammi o videogrammi e che, al contrario, presentino un'attitudine alla riproduzione assolutamente accessoria od occasionale [7].

In sostanza, la normativa impone di tassare solo quegli apparecchi che abbiano funzioni prevalenti o caratterizzanti di copia, ossia la cui funzione principale o, comunque, primaria sia quella di registrazione [8].

3. Il Decreto MiBAC 30 dicembre 2009 recante la "Determinazione della misura del compenso per copia privata".

Ebbene, entro il termine previsto dall'art. 71-septies, co. 2, l.d.a., il Ministero per i beni e le attività culturali ha provveduto a fissare i suddetti compensi con il decreto oggetto di ricorso davanti al TAR del Lazio.

È utile evidenziare come tale decreto, nell'ambito di un'articolata serie di criteri di determinazione del compenso per copia privata:

a) estende i criteri di computo ad apparati privi di significative funzioni e capacità di registrazione (tra i quali, telefoni cellulari, PC privi di meccanismi di masterizzazione, *decoder*, *game console*), così ampliando in misura irragionevole la categoria degli apparecchi di registrazione polifunzionali, senza neppure distinguere le ipotesi in cui tali apparecchi e supporti siano acquistati ed utilizzati in ambiti esclusivamente professionali (c.d. *business use*);

b) individua, sempre in relazione alla categoria degli apparecchi di registrazione, un particolare parametro di determinazione del compenso per i dispositivi dotati di *hard disk*, non commisurato ad una quota del prezzo commerciale ma alla capacità di memoria delle loro componenti interne [9];

c) non detta alcuna disposizione in relazione ai criteri di determinazione del compenso per i sistemi di videoregistrazione da remoto che pure, ai sensi dell'art. 71-septies, co. 1, l.d.a., dovevano essere stabiliti in base "alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso".

3.1. L'estensione dei criteri di computo del compenso per copia privata ad apparati privi di significative funzioni e capacità di registrazione.

La previsione di cui al punto a) viola apertamente il comma 1 dell'art. 71-septies, l.d.a., ove si fa espresso riferimento "agli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi", ovvero agli "apparecchi polifunzionali", definiti nell'Allegato Tecnico come "dispositivi con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione analogica o digitale di fonogrammi e videogrammi". Dall'esame di tale definizione è evidente che anche gli apparecchi polifunzionali si caratterizzano per la primaria funzione di registrazione, che certamente non può riferirsi ai supporti sopra elencati cui il decreto estende l'ambito di applicazione della normativa primaria. A conferma di quanto detto, si rileva come l'art. 39, lett. c) del D.lgs. n. 68/2003, nell'individuare transitoriamente le categorie di supporti e i relativi compensi valevoli fino all'emanazione del decreto in esame, includeva tra i "supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi", soltanto i "CD-R dati e CD-RW dati", senza alcun riferimento, quindi, ad altre tipologie di apparecchi polifunzionali [10]. Il Ministero ha, dunque, esteso arbitrariamente la disciplina del compenso per la c.d. "attività di copia privata" anche a prodotti "ibridi", ossia quei prodotti di nuova generazione che possono essere utilizzati anche per la registrazione di contenuti diversi da videogrammi o fonogrammi.

Su tale punto, si sono pronunciati in senso opposto i giudici amministrativi, precisando che l'assoggettamento degli apparecchi polifunzionali al compenso trova fondamento proprio nella previsione contenuta nell'art. 5, n. 2, lett. b), della Direttiva, secondo cui sono assoggettate ad equo compenso "le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali" e, dunque, su qualunque apparecchio o supporto che risulti in qualsiasi modo idoneo alla riproduzione di copie private. Il Collegio, inoltre, facendo leva su quanto deciso dalla Corte di Giustizia europea nella "sentenza Padawan" su richiamata, ha evidenziato che "la semplice capacità di tali apparecchiature o di tali dispositivi di realizzare copie è sufficiente a giustificare l'applicazione del prelievo per copie private [...] né può rilevare in questo quadro la circostanza, sottolineata dalla ricorrente, che alcuni apparecchi - tra cui quelli telefonici ed i computer - siano solo in via residuale e marginale utilizzati per la riproduzione di materiali audio -

video. Quello che conta [...] per poter prevedere in questi casi il pagamento dell'equo compenso, è unicamente che il dispositivo sia idoneo alla riproduzione di fono e videogrammi, ma non anche che esso sia, in concreto, utilizzato a questi fini" [11].

Quanto alla questione del c.d. uso professionale il Collegio, richiamando quanto già deciso nella suddetta sentenza, con la quale la Corte di Giustizia ha affermato che il compenso spetta solo per apparecchi, dispositivi o supporti messi a disposizione dei soli utenti privati e destinati ad un uso personale e non professionale, ha ritenuto non difforme dalla normativa quanto disposto dal decreto in oggetto, nella parte in cui "non impone alcuna prestazione patrimoniale con riguardo all'uso professionale del prodotto ma, al contrario, stabilisce espressamente la necessità di prevedere esenzioni con riguardo all'uso professionale dell'apparecchio".

3.2. La determinazione del compenso per copia privata per i dispositivi dotati di *hard disk*.

Un netto contrasto con quanto disposto dall'art. 71-septies, l.d.a., emerge anche da un'attenta analisi del punto b), laddove quest'ultimo prevede che per gli apparecchi monofunzionali il compenso sia costituito da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, mentre per gli apparecchi polifunzionali lo stesso è calcolato su una percentuale del prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione. Il Ministero ha, di fatto, disapplicato il criterio di determinazione del prezzo stabilito dalla legge, per il solo fatto che alcuni apparecchi possono esplicare la propria funzione di registrazione non su un supporto esterno ma attraverso un meccanismo di registrazione interno [12].

Anche su tale punto il TAR ha respinto le osservazioni del ricorrente, evidenziando che la capacità di memoria dei supporti di registrazione audio e video costituisce "lo strumento di parametrizzazione del compenso più diffuso nei Paesi di area Euro", e che la determinazione dell'equo compenso da parte del Ministero è stata effettuata tenendo conto del fatto che "l'individuazione del pregiudizio non può che essere prognostica, in quanto non è possibile stabilire con certezza l'entità dell'effettivo danno derivante dalla copia privata, e che il pregiudizio per poter essere remunerato, non deve essere certo ma anche meramente eventuale come chiarito nella sentenza Padawan". A detta del Collegio il decreto, parametrando il compenso alla capacità di memoria, ha correttamente commisurato l'importo dovuto alla capacità di duplicazione delle opere protette, rendendo lo stesso proporzionato all'effettivo pregiudizio cagionato dall'utilizzo del materiale protetto e, al contempo, ha evitato l'inconveniente "di assoggettare ripetutamente a compenso sia

l'apparecchio idoneo alla registrazione - relativamente al quale il compenso è commisurato al prezzo - sia il supporto su cui questa è effettuata - la cui presenza come parte integrante del dispositivo ha già inciso sul prezzo di vendita di questo [13]".

3.3. L'omessa determinazione del compenso per copia privata per i sistemi di videoregistrazione da remoto.

Non ultima, la previsione *sub c)*, rappresentando una illegittima e discriminatoria omissione, priva di alcuna significativa e rilevante motivazione, si pone in contrasto con l'art. 71-septies, l.d.a., il cui comma 2 espressamente imponeva al MiBAC di fissare entro il 31 dicembre 2009 il compenso anche per i sistemi di videoregistrazione da remoto.

Nella Relazione Illustrativa che accompagna il decreto in esame, il Ministero ha rilevato la "non opportunità" di procedere "per il momento alla determinazione del compenso per tali servizi in considerazione del fatto che è alquanto controversa, in ambito comunitario, l'inclusione dei sistemi di videoregistrazione da remoto nell'ambito dell'eccezione di copia privata di cui all'art. 71-sexies della legge n. 633 del 1941 e di cui alla Direttiva n. 2001/29/CE". In sostanza, l'inosservanza della disposizione di legge, da un lato, è stata giustificata dal dibattito attualmente in corso circa la possibilità di includere tali sistemi nell'ambito dell'eccezione per copia privata di cui all'art. 5 della direttiva comunitaria e di cui agli artt. 71-sexies e seguenti della legge sul diritto di autore [14]; dall'altro, dalla paventata incompatibilità della disposizione di cui all'art. 71-septies, comma 1, ultimo periodo, l.d.a., con il diritto comunitario (direttiva 2001/29/CE).

È necessario evidenziare, invece, come l'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 71-septies (introdotto dall'art. 5, comma 2-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248) non viola affatto il principio dell'assenza del fine di lucro e di quello direttamente o anche indirettamente commerciale, e non è assolutamente in contrasto con la norma comunitaria che impone di considerare gli sviluppi tecnologici in modo da applicare i parametri di compenso anche ai più moderni strumenti di copia, aventi identiche funzioni di riproduzione rispetto a quelli "tradizionali".

Ed infatti la disposizione normativa, laddove valorizza le peculiarità dei supporti digitali mediante i quali può essere effettuata la riproduzione privata, è pienamente coerente con le indicazioni del legislatore comunitario e non sconfinava nel divieto di legge (sfruttamento commerciale non consentito della riproduzione).

Non contrasta, dunque, con i principi comunitari l'intervento del legislatore nazionale che ha esteso il rilievo della riproduzione a fini privati di materiale fonografico o videografico anche ove questo sia assicurato attraverso la fornitura di una piattaforma tecnologica di registrazione e

riproduzione digitale (*sub specie* di videoregistrazione da remoto), e sempre che questo sia fornito nel rispetto delle condizioni, richieste in sede comunitaria, cui il legislatore si è opportunamente adeguato attraverso la previsione (i) di sistemi di remunerazione adeguata (v. art. 71-septies) e (ii) di misure tecnologiche di protezione (v. art. 102-quater, espressamente richiamato dall'art. 71-sexies) [15].

Al contrario, la Relazione Illustrativa che accompagna il decreto si limita a riportare in maniera acritica il preteso contrasto della disposizione di cui all'art. 71-septies, co. 1, ultimo periodo, l.d.a., con i principi dettati dalla Direttiva 2001/29/CE e, in particolare, con le disposizioni di cui all'art. 2 (diritto esclusivo di riproduzione) e all'art. 3 (diritto di messa a disposizione del pubblico dell'opera protetta), non inquadrando correttamente la disciplina della videoregistrazione da remoto nel contesto normativo comunitario.

Merita in tal senso ricordare che la Direttiva 2001/29/CE offre un quadro normativo in materia di riproduzione delle opere d'ingegno costruito lungo due direttrici fondamentali:

1. il riconoscimento agli autori di un diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle proprie opere (art. 2) e di messa a disposizione delle stesse al pubblico (art. 3);
2. il riconoscimento di una serie di eccezioni o limitazioni ai diritti menzionati *sub* (a) che gli Stati membri hanno la facoltà di disporre in sede di attuazione della Direttiva (art. 5).

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

Con specifico riferimento all'eterogeneità dei supporti mediante i quali può essere effettuata la riproduzione privata, gli intendimenti del legislatore comunitario sono ben espressi nel preambolo della Direttiva. Il Considerando n. 39 chiarisce infatti che: "all'atto dell'applicazione dell'eccezione o della limitazione relativa alla copia privata, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci". Non può quindi sfuggire all'attento interprete che la Direttiva n. 2001/29/CE, conformemente all'art. 4, par. 3, Tratt. FUE (e, in passato, all'art. 3, comma 1, lett. n), del Tratt. CE), impone agli Stati Membri di tener conto degli sviluppi tecnologici ed economici in fase di applicazione della norma di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), imponendo

un'interpretazione evolutiva da cui il legislatore nazionale non può prescindere.

La posizione della Commissione, che sembra ravvisare nella normativa italiana un contrasto con i diritti esclusivi di "riproduzione" e di "messa a disposizione del pubblico" dell'opera dell'ingegno, si fonda, quindi, sull'erronea qualificazione della videoregistrazione da remoto non come fornitura di un "supporto" tecnologicamente avanzato della copia privata effettuata dall'utente, bensì come un servizio di riproduzione offerto a fini di lucro dagli operatori.

Allo stesso modo il TAR, non accogliendo le argomentazioni del ricorrente, da un'interpretazione non corretta del servizio di videoregistrazione da remoto, evidenziando che lo stesso "non si limita a fornire "servizi di riproduzione" (come, ad esempio, potrebbe fare una copisteria o uno stenografo), ma realizza direttamente la copia di contenuti di cui il solo operatore ha la disponibilità per fini commerciali, con il successivo trasferimento della riproduzione così realizzata all'utente privato (tale copia rimane sul server dell'operatore ed è fruibile per un periodo di 20 giorni) e di conseguenza esulerebbe dall'ambito applicativo della norma in questione".

4. La videoregistrazione da remoto e i servizi c.d. di *Video on Demand (VoD)*.

A dimostrazione dell'erroneità di tale posizione è sufficiente considerare come la fornitura di un sistema di videoregistrazione da remoto consiste nell'approntare all'utente un apparato tecnologicamente evoluto che consente di realizzare, su una sorta di "cassetta virtuale", una copia privata in tutto e per tutto analoga a quella che l'utente potrebbe realizzare mediante un sistema di videoregistrazione tradizionale.

Il sistema di videoregistrazione da remoto si configura, quindi, come una mera evoluzione tecnologica del più tradizionale videoregistratore, consentendo all'utente di effettuare copie di trasmissioni legittimamente captate, ai fini di una visione privata successiva. Inoltre, al pari che per le altre tecnologie di riproduzione, anche in questo caso è la persona fisica che realizza l'attività di riproduzione, esprimendo in relazione a tale azione l'atto volitivo di copia che è dunque a questa imputabile.

La videoregistrazione da remoto rappresenta pertanto solo lo strumento tecnologico utilizzato dalla persona fisica per effettuare una riproduzione e:

(i) è realizzata solo se c'è un input del singolo utente in relazione allo specifico programma (i.e. il cliente deve premere il pulsante REC per avviare la registrazione);

(ii) include in modalità integrale e non modificata tutto ciò che è stato trasmesso dall'emittente nella fascia oraria rilevante ivi comprese, ad esempio, le interruzioni pubblicitarie;

(iii) è basata sull'orario previsto di messa in onda (se il programma inizia prima o dopo l'ora prevista, nella riproduzione sarà compresa una parte del programma precedente o, viceversa, l'inizio risulterà non registrato);

(iv) è disponibile per una successiva visione privata non a chiunque ma solo al singolo che ne ha attivato la registrazione;

(v) è realizzata per scopi personali ovvero per una visione privata del cliente che l'ha effettuata e presso la propria abitazione.

Queste caratteristiche fanno della videoregistrazione da remoto uno strumento non confondibile con quei servizi c.d. di *Video on Demand* (VoD) consistenti nella messa a disposizione da parte di un operatore di piattaforma di contenuti digitali (film, documentari, ecc.) organizzati tematicamente e contrassegnati da caratteristiche "di prodotto" del tutto diverse (basti pensare alla possibilità di fruizione delle opere attraverso modalità di enhanced tv quali HD, sottotitoli, schede di prodotto ecc). Inoltre, nel caso dei servizi VoD è effettivamente l'operatore a fornire all'utente, previo pagamento di un corrispettivo, un film da questi scelto nell'ambito di un catalogo di opere organizzato dall'operatore stesso in una apposita *library* e fornito secondo modalità commerciali assimilabili a quelle della *pay per view*. Tali titoli fanno riferimento a contenuti i cui specifici diritti VoD non possono in alcun modo essere sfruttati attraverso la disciplina della copia privata e che, invece, devono essere acquistati dal *provider* direttamente presso i titolari dell'esclusiva. A tal proposito rileva il fatto che gli operatori fornitori di sistemi di videoregistrazione da remoto spesso offrono altresì servizi VoD, ad ulteriore conferma della non sovrapponibilità delle differenti offerte di prodotto.

Sono quindi i servizi VoD, e non i sistemi di videoregistrazione da remoto, a doversi considerare esclusi dalla disciplina della copia privata in forza del riferimento fatto dall'art. 71-sexies, co. 3, l.d.a., ad "opere e materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali".

Al contrario, quanto esplicitato dimostra chiaramente come, conformemente alle prescrizioni dell'art. 5, par. 2, lett. b), della Direttiva, le riproduzioni fondate sul sistema di videoregistrazione da remoto rientrano tra quelle "effettuate su qualsiasi supporto da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali" e, dunque, debbano essere classificate come riproduzioni riconducibili al regime delle libere utilizzazioni.

La scelta fatta dal legislatore con le modifiche all'art. 71-septies, co. 1, l.d.a., non degrada in alcun modo il contenuto del diritto di riproduzione

esclusiva di fonogrammi e videogrammi spettante ai titolari della privativa, ma si limita a riconoscere ai sistemi di videoregistrazione da remoto pari dignità rispetto ai sistemi di videoregistrazione tradizionali, in coerenza con le istanze comunitarie di supporto degli sviluppi tecnologici ed economici.

Non contrasta, quindi, con l'orientamento della Direttiva l'intervento del legislatore nazionale volto ad estendere il rilievo della riproduzione a fini privati di materiale fonografico o videografico anche ove questa sia assicurata attraverso gli strumenti tecnici della videoregistrazione da remoto, nel rispetto delle condizioni richieste in sede comunitaria che risultano soddisfatte dalla previsione di misure tecnologiche di protezione e, soprattutto, dello specifico meccanismo di compenso a favore dei titolari dei diritti, definito dall'art. 71-septies, l.d.a., e di cui il decreto in esame, illegittimamente, omette l'attuazione.

5. L'articolo 71-septies, comma 1, lettera d) e il parere della Commissione Europea del 23 febbraio 2009.

Su tale ultimo punto, in particolare, i giudici amministrativi hanno evidenziato che l'art. 71-septies, nel disciplinare le modalità di imposizione del compenso, al comma 1, lett. d), prevede espressamente che: "per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso".

Quest'ultima previsione, aggiunta dal comma 2-ter dell'art. 5, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (c.d. decreto "Mille-proproghe") convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha costituito oggetto di critiche e di opposte interpretazioni.

Come riportato nella sentenza del TAR, secondo alcuni commentatori tale previsione sarebbe stata inserita all'ultimo minuto per assicurare il prelievo dell'equo compenso anche sulle copie da remoto di fonogrammi e videogrammi messi temporaneamente a disposizione dei propri abbonati da parte di un fornitore di servizi. Secondo tale lettura la "registrazione da remoto" rappresenterebbe pertanto quella modalità di riproduzione dell'opera protetta attraverso la quale l'utente può solo riprodurre i contenuti audio-video che un terzo - "fornitore di servizi" - mette a sua disposizione su una piattaforma, ma che restano nella sua disponibilità sicché il privato non può estrarne una sua copia "personale".

Tale elemento discriminante aveva indotto la Commissione europea, nel parere del febbraio 2009 (nota del 23 febbraio 2009, prot. n. 29900 MARKT D1/DB D (2009)), a ravvisare un contrasto tra la previsione di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 71-septies, l.d.a., e la disciplina comunitaria dell'equo compenso dettata dalla Direttiva n. 2001/29/CE che,

a detta della Commissione, non si estenderebbe a tali servizi per diverse ragioni, così sintetizzate: "(i) l'indubbia vicinanza del servizio di videoregistrazione da remoto al diritto di messa a disposizione (art. 3, par. 2 della Direttiva) che comprende la "messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali in maniera tale che i componenti del pubblico possano avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente", in relazione al quale "non esiste un'eccezione relativa all'uso privato"; (ii) la presenza di una potenziale componente commerciale che accompagna la realizzazione della copia da parte dell'operatore nell'ambito del servizio di videoregistrazione da remoto, che si manifesta nella misura in cui il medesimo si inserisce in un più ampio ventaglio di servizi offerto dall'operatore e si associa a modalità di comunicazione commerciale presso l'utente; e, infine, (iii) la circostanza che la riproduzione sia effettuata in favore di soggetti che "non sono neppure in possesso delle opere originali", restando queste ultime nella disponibilità di chi effettua la riproduzione e, solo successivamente, trasmesse all'utente". Sicché, secondo la Commissione, i soggetti che utilizzano tali sistemi di videoregistrazione non potrebbero avvalersi della più favorevole disciplina dell'equo compenso, ma dovrebbero corrispondere ai titolari dei diritti un compenso "pieno".

A detta del Collegio l'interpretazione fornita dalla Commissione è conforme al dato letterale delle norme in esame, ma potrebbe essere contestata effettuando una lettura della normativa comunitaria orientata, invece, dall'analisi economica degli interessi sottostanti. Una tale differente interpretazione infatti, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza in oggetto, indurrebbe a concludere che la direttiva comunitaria disciplini il compenso per la copia privata di opere protette in modo "tecnologicamente neutro", e cioè a prescindere dalla circostanza che essa sia effettuata su supporti locali ovvero su "supporti remoti", e sottintenderebbe "seppur senza menzionarla esplicitamente, la possibilità che terzi intermediari potessero effettuare il servizio di riproduzione digitale (*sub* specie della videoregistrazione da remoto) a fini privati".

I giudici del TAR hanno, tuttavia, ritenuto che nel caso in esame la scelta del Ministero di soprassedere temporaneamente a dare attuazione alla previsione di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 71-septies, l.d.a., dovesse essere giudicata tutt'altro che arbitraria, considerato il contesto di estrema incertezza sulla qualificazione normativa della registrazione da "supporto remoto" e sulla stessa inquadrabilità del servizio tra le diverse opzioni "neutralmente" indicate dal legislatore comunitario.

Contrariamente a quanto argomentato dal Collegio, la scelta del Ministero di non definire i criteri di determinazione del compenso previsti per i sistemi di videoregistrazione da remoto si rivela, invece, assolutamente illegittima e discriminatoria in quanto, omettendo di dare attuazione ad uno specifico precetto normativo, non tiene conto dell'affidamento

ingenerato nelle imprese del settore da una norma di rango primario pienamente in vigore, ed impedisce ai fornitori di sistemi di videoregistrazione da remoto - tenuti al pagamento dell'equo compenso - una adeguata programmazione e strutturazione economica del servizio, limitando, altresì, lo sviluppo tecnologico nell'offerta di supporti di registrazione.

Appare, quindi, chiara l'estrema rilevanza - trascurata sia dal Ministero sia dalla pronuncia del TAR Lazio in esame - di un'esatta interpretazione della disciplina dettata dalla Direttiva 2001/29/CE e, in particolare, di una puntuale ricostruzione del rapporto intercorrente tra la disciplina delle libere utilizzazioni dei contenuti oggetto di diritti di esclusiva ed i mezzi, in costante evoluzione a fronte del progresso tecnologico-digitale, con cui tali contenuti possono essere registrati e riprodotti da parte dei singoli utenti.

6. Il caso “Cablevision” e l’orientamento delle Corti Americane.

Tale ultimo rilievo appare tanto più importante se si osserva come, in *subiecta materia*, i più recenti orientamenti delle Corti nordamericane risultano coerenti con quanto sostenuto dal ricorrente e, al tempo stesso, in contrasto con i criteri assunti dalla Commissione europea nell'interpretazione della Direttiva n. 2001/29/CE.

In particolare, nel caso “*Cartoon Network v. CSC Holdings*”, con riferimento ad un sistema di videoregistrazione da remoto dell'operatore Cablevision (avente caratteristiche analoghe alla videoregistrazione in uso in Italia), la Corte d'Appello (Il Circuit), ribaltando l'orientamento precedentemente assunto dalla Corte distrettuale, ha chiarito che la titolarità dell'attività di copia di programmi TV tramite sistemi di videoregistrazione da remoto deve essere ascritta al cliente e non deve essere confusa con un servizio offerto dall'operatore che si limita a detenere il supporto [16].

La Corte americana ha, dunque, chiaramente affermato che in relazione ai sistemi di videoregistrazione da remoto il tema principale da analizzare per consentire la ricostruzione normativa della fattispecie è individuare l'imputabilità dell'atto volitivo relativo all'attività di copia e, nel caso di specie, lo ha ravvisato in capo agli utenti, così ricostruendo la fattispecie della copia mediante sistemi di videoregistrazione come una riproduzione ad uso privato del cliente tramite videoregistratori evoluti (c.d. *fair use*).

Al contrario, il Tribunale Amministrativo italiano, senza analizzare la natura e le caratteristiche dei sistemi di videoregistrazione da remoto e la loro compatibilità con l'eccezione della copia privata, e unicamente sulla base dell'incertezza creata dalla nota della Commissione Europea, ha respinto *in toto* le argomentazioni presentate dal ricorrente.

I giudici del TAR non hanno in alcun modo valutato che la necessità di riconoscere ai sistemi di videoregistrazione da remoto pari dignità rispetto

ai sistemi di videoregistrazione tradizionali risponde all'esigenza di offrire una pronta risposta all'inarrestabile innovazione tecnologica che informa i sistemi di circolazione e sfruttamento delle opere dell'ingegno e, quindi, di promuovere lo sviluppo di nuove iniziative economiche che interpretano e rispondono alle mutate esigenze della collettività.

Non riconoscere finalità di riproduzione ad uso privato anche alla videoregistrazione da remoto significa, inoltre, violare il principio dell'art. 3 della Costituzione, in quanto in tal modo viene a crearsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i sistemi di videoregistrazione oggi esistenti sul mercato. La soluzione accolta dal legislatore nazionale con l'introduzione della disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 71-septies, l.d.a., valorizzando gli sviluppi tecnologici relativi ai sistemi di videoregistrazione, mira, invece, ad evitare un'illegittima discriminazione tra nuove tecnologie – quali, appunto, quelle di videoregistrazione da remoto – e vecchie tecnologie di registrazione, il cui utilizzo è ad oggi pacificamente riconosciuto e consentito [17].

7. Considerazioni conclusive.

Per concludere è evidente, infine, che la necessità di delineare l'effettiva portata della disciplina sancita dall'art. 5, par. 2, lett. b), della Direttiva. 2001/29/CE, al fine di accertare con chiarezza se nell'ambito dei supporti attraverso i quali i privati possono attualmente beneficiare della disciplina ivi descritta della copia privata rientrano anche quelli che la normativa italiana prende in considerazione come strumenti di videoregistrazione da remoto, appare ancora più attuale ed indispensabile alla luce della diffusione delle nuove tecnologie e, in particolare, dello sviluppo dei servizi di c.d. "*cloud computing*" [18].

Lo sviluppo di tali nuovi servizi, ad oggi fortemente incoraggiato da forze politiche e operatori del settore, risulta infatti ostacolato dall'incertezza circa la loro legittimità e la loro conformità con i diritti di proprietà intellettuale, progettati per un mercato audiovisivo c.d. "*off line*".

Alla luce di tali innovazioni risulta, quindi, indifferibile la necessità di definire un quadro giuridico volto ad agevolare lo sviluppo di tale mercato e che assicuri agli autori un nuovo modello di remunerazione dei diritti di proprietà intellettuale per lo sfruttamento delle opere sui nuovi media.

In particolare, risulta necessario un intervento legislativo per garantire che le disposizioni attuali sull'esenzione per copia privata possano essere applicate anche al quadro digitale, riconoscendo così ai privati la possibilità di fare una copia di contenuti audiovisivi, legalmente posseduti, anche attraverso la tecnologia *cloud*.

Note

[*] Il presente saggio è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa Rivista.

[1] Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 30 dicembre 2009, pubblicato in data 14 gennaio 2010 sul sito web del Ministero e oggetto di comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010. Tale Decreto è accompagnato da un Allegato Tecnico che ne costituisce parte integrante e da una Relazione Illustrativa a cura del Capo dell'Ufficio Legislativo.

[2] Il compenso per copia privata attiene ad un emolumento di natura privatistica che viene escusso dalla SIAE e che tramite detto ente spetta agli autori ed ai produttori di fonogrammi, ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori ed ai produttori di videogrammi e loro aventi causa, a fronte della copia legittimamente realizzata, in via d'eccezione, dalle persone fisiche, per uso esclusivamente personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Il compenso per copia privata va quindi distinto dai c.d. contrassegni previsti dall'art. 181-bis l.d.a., cui va attribuita una funzione eminentemente pubblica a vantaggio della collettività, essendo funzione del contrassegno quella di autenticazione del prodotto ai fini della sua commercializzazione, per combattere la pirateria nella riproduzione e utilizzazione delle opere dell'ingegno.

[3] Al contrario, ampliando l'ambito di applicazione della normativa ad apparecchi e supporti che nulla hanno a che vedere con l'esercizio della facoltà di copia privata, estendendo così i possibili destinatari dell'onere indennitario, il Decreto ha trasformato il compenso in una prestazione imposta in via generalizzata, priva di ogni riferimento con quella relazione tra la facoltà di copia privata ed il correlato sacrificio del diritto di riproduzione che nella normativa comunitaria costituisce l'unico presupposto legittimante l'istituzione dell'equo compenso.

[4] Sul punto si veda anche T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 2 marzo 2012, n. 2160: "l'equo compenso per copia privata di opere tutelate dal diritto di autore deve essere necessariamente calcolato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette per effetto dell'introduzione dell'eccezione per copia privata. Orbene, stante la direttiva n. 2001/29/CE e tenuto conto delle difficoltà pratiche per individuare gli utenti privati nonché per obbligarli a indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio loro procurato, gli Stati membri possono istituire un "prelievo per copia privata" a carico non dei soggetti privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e che, quindi, conseguentemente, di diritto o di fatto, mettono tali apparecchiature a disposizione dei soggetti privati ovvero rendono loro un servizio di riproduzione. A loro volta, tali soggetti

possono ripercuotere l'importo del prelievo sul prezzo della messa a disposizione di tali apparecchiature, ovvero sul prezzo del servizio di riproduzione da essi reso. Ciò premesso, l'utente privato a favore del quale vengano messi a disposizione i predetti dispositivi deve essere considerato, quale "debitore indiretto" dell'equo compenso".

[5] Il Considerando 35° della Direttiva 2001/29/CE specifica ulteriormente questa conclusione, ricordando come in "talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento". Concretamente ciò implica che ogni decisione relativa all'introduzione di nuove categorie di prodotti cui applicare il compenso debba necessariamente basarsi su parametri che rigorosamente tengano conto del pregiudizio effettivamente subito dal titolare che non può essere quindi meramente presunto.

[6] Quanto alla questione dei soggetti interessati dal "giusto equilibrio" la Corte rileva come il 31° considerando della Direttiva 2001/29/CE prevede di garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori beneficiari dell'equo compenso, da un lato, e quelli degli utenti dei materiali protetti, dall'altro. Posto che la realizzazione di una copia da parte di persona fisica che agisca a titolo privato deve essere considerata quale atto idoneo a causare un pregiudizio per l'autore dell'opera interessata, ne consegue che, in linea di principio, incombe su quest'ultimo indennizzare il danno connesso con tale riproduzione, secondo le indicazioni dei considerando 35° e 38° della Direttiva.

[7] Su tale punto la Corte di Giustizia nel caso "Padawan" ha precisato che: "... l'applicazione indiscriminata del prelievo per copia privata nei confronti di tutti i tipi di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale, ivi compresa l'ipotesi in cui essi siano stati acquistati da soggetti diversi da persone fisiche a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private, non risulta conforme all'art. 5, n. 2 della Direttiva". Precisa, inoltre, la Corte che ove tali apparecchiature vengano messe a disposizione di persone fisiche a fini privati, non è necessario accertare che queste ultime abbiano effettivamente realizzato copie private ed abbiano effettivamente causato un pregiudizio all'autore dell'opera protetta, essendo sufficiente a giustificare l'applicazione del prelievo la semplice capacità di tali apparecchiature e di tali dispositivi di realizzare copie, a condizione che siano stati messi a disposizione di persone fisiche quali utenti privati.

[8] Esaminando, infatti, le categorie di apparecchi prese in considerazione dalla l. n. 633/1941 ai fini dell'applicazione della disciplina sul diritto al compenso (art. 71-septies, comma 1), ci si accorge di come il legislatore, conformemente all'orientamento comunitario, abbia inteso prevedere un compenso per la copia ad uso privato solo in relazione a quegli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale; ovvero per quegli apparecchi che pur essendo destinati in via primaria alla

registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, posseggano funzioni ulteriori. L'analisi dell'art. 39 d.lgs. n. 68/2003 conferma come il diritto al compenso non possa sorgere se non in relazione all'acquisto e all'utilizzazione di prodotti strutturalmente funzionali alla registrazione e riproduzione di fotogrammi e videogrammi, in quanto solo a fronte di questi particolari apparecchi e supporti può emergere l'esigenza di indennizzare i titolari dei diritti d'autore per lo sfruttamento come "copia privata" di materiale audio e video.

[9] cfr. Allegato Tecnico, art. 3: "per gli apparecchi monofunzionali o polifunzionali con memoria o hard disk fissi è dovuto il solo compenso per copia privata commisurato alla capacità di registrazione resa dalla memoria o hard disk fissi". Nella Relazione illustrativa che accompagna il decreto, al riguardo, si legge che "si è tenuto conto dell'importanza che nello sviluppo tecnologico hanno assunto le "memorie" ormai presenti, di fatto, in qualsiasi apparato".

[10] Gli stessi rappresentanti delle associazioni dei titolari dei diritti e i rappresentanti delle associazioni dei produttori di supporti e apparecchi, nel corso dell'audizione del 10 dicembre 2009 presso il Ministero per i beni e le attività culturali, si sono fermamente opposti all'inclusione di detti supporti nel Decreto, in quanto "apparecchi non specificamente dedicati alla registrazione e memorizzazione di contenuti", sottolineando, peraltro, come una simile imposizione dei criteri di compenso da copia privata potesse da ultimo gravare sui consumatori finali dei suddetti prodotti.

[11] Sul punto la "sentenza Padawan" ha affermato che solo la singola utilizzazione privata, individualmente considerata, potrebbe arrecare un pregiudizio minimo, ma non anche quando il fenomeno sia diffuso o reiterato e si tratti quindi di una pluralità di utilizzazioni private, per le quali si ravvisa la necessità del pagamento di un equo compenso. Di conseguenza, il considerando 35° della Direttiva non consentirebbe, a detta del TAR, di escludere dal novero delle ipotesi atte a determinare l'insorgere dell'indennizzo per copia privata gli apparecchi polifunzionali in base al loro effettivo utilizzo secondo le preferenze dei consumatori, in quanto quest'ultimo elemento non eliminerebbe l'attitudine di tali mezzi ad essere utilizzati al fine di riproduzione di copia privata.

[12] Al riguardo il Ministero ha dedotto che si è reso necessario effettuare un'ulteriore distinzione legata al tipo di dispositivo che ospita tali "memorie" e che ne determina sostanzialmente l'utilizzo più o meno dedicato alla registrazione di fonogrammi e di videogrammi "anche in linea con il disposto normativo dell'art. 71-septies, l.d.a., che, con riferimento alle 'memorie', ha utilizzato gli aggettivi 'fisse o trasferibili' per ricomprendere, senza possibilità di equivoci, tutto i tipi di memorie, anche quelle inserite stabilmente in apparati di memorizzazione o registrazione".

[13] Per il TAR legittimo risulta anche l'inserimento nell'art. 2, comma 1 dell'Allegato Tecnico, alla lett. x), della norma di chiusura riguardante i

prodotti non ancora in commercio, volta ad evitare che grazie all'evoluzione tecnologica si possa eludere il pagamento di detto compenso.

[14] Il MiBAC ha fondato l'omissione proprio sulle asserite controversie che sarebbero emerse in ambito comunitario circa l'inclusione dei sistemi di videoregistrazione da remoto nell'ambito dell'eccezione di copia privata e, più specificamente, in base al fatto che la Commissione europea, con la nota in esame, ha rappresentato al Governo italiano la necessità di abrogare la disposizione di cui all'art. 71-septies, co. 1, ultimo periodo, l.d.a. Tuttavia, in assenza di un intervento da parte del legislatore, non può essere di certo l'esistenza di un presunto contrasto con i principi comunitari a rendere legittima la mancata osservanza di una norma di legge ad opera di una fonte di rango secondario.

[15] Le misure tecnologiche a protezione degli originali consistono, a norma dell'art. 102-quater, l.d.a., in tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. L'art. 102-quater, l.d.a, deve essere esaminato congiuntamente all'art. 71-sexies, l.d.a, che afferma la necessità che le misure di protezione, ove apposte sui fonogrammi/videogrammi originali non devono impedire all'acquirente dell'opera protetta la possibilità di estrarne copia per uso personale. Ne consegue che, anche in presenza di misure di protezione idonee a limitare la copia indiscriminata delle opere contenute sui supporti audio e video, è legittimo comunque fare almeno una copia privata e tale copia deve essere soggetta al prelievo per equo compenso.

[16] Cfr. *Cartoon Network v. CSC Holdings*, 536 F.3d 121 (2nd Cir. 2008), Nella decisione si legge, infatti, che "In the case of a VCR, it seems clear—and we know of no case holding otherwise—that the operator of the VCR, the person who actually presses the button to make the recording, supplies the necessary element of volition, not the person who manufactures, maintains, or, if distinct from the operator, owns the machine. We do not believe that a Remote-DVR customer is sufficiently distinguishable from a VCR user to impose liability as a direct infringer on a different party for copies that are made automatically upon that customer's command".

[17] Cfr. Andrea Zoppini, "La nuova disciplina della copia privata da remoto", in *Scenari e prospettive del diritto d'autore*, a cura di Alberto M. Gambino e Valeria Falce, 2009: "Consentire la copia privata da remoto da parte di un intermediario garantisce il rispetto dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 41, consentendo lo sviluppo di nuovi mercati di servizi tecnologici, consente agli utenti di usufruire di innovativi strumenti di videoregistrazione accessibili anche in assenza dei supporti tradizionali di videoregistrazione e rappresenta un'efficace garanzia di esatto adempimento della disciplina della riproduzione privata ad uso personale, in quanto assicura la fruizione delle opere unicamente alla persona fisica

che ne abbia fatto richiesta, con l'adozione di misure tecnologiche di protezione gestite dal professionista che presta il servizio".

[18] Sul punto cfr. lo studio di Josh Lerner "*The impact of copyright policy changes on venture capital investment in cloud computing companies*", per il quale il caso "*Cartoon Network v. CSC Holdings*" (meglio noto come sentenza "Cablevision") ha avuto un enorme impatto sul capitale di rischio investito dagli Stati Uniti per i servizi di *cloud computing*, mentre la stessa crescita non si è verificata in Europa né tantomeno in Italia dove le barriere normative derivanti da una non corretta applicazione dell'eccezione relativa alla copia privata sono ancora di ostacolo allo sviluppo della tecnologia di videoregistrazione da remoto (copia/riproduzione di contenuti audiovisivi attraverso un server remoto, quindi, una tecnologia di *cloud*) offerta in pacchetti di IPTV e, di conseguenza, frenano lo sviluppo dei servizi di *cloud*.

La responsabilità contrattuale nella gestione dei dati nel cloud computing

**di
Giuseppe Rizzo**

Abstract: Le tecnologie di *cloud computing* sono diventate una realtà quotidiana, dall'uso "domestico" sino alle più avanzate applicazioni in campo imprenditoriale. Questa relazione si focalizza su alcuni aspetti della responsabilità contrattuale del *cloud service provider*. Si tratta di argomenti di diritto comune che, però, assumono connotazioni particolari quando vengono applicati a servizi innovativi come quelli di *cloud computing*.

Come tutti i contratti, del resto, anche quelli di *cloud computing* possono incontrare delle difficoltà a causa di eventi imputabili o meno al *cloud service provider* e che possono creare ingenti danni all'utente, soprattutto se si tratta di imprese, con effetti "moltiplicatore" di grave portata.

In contratti di questo tipo, infatti, la relazione tra *cloud service provider* e utenti è tale che in caso si verifichi un inadempimento tecnico qualificabile in termini di continuità di servizio, riservatezza, integrità o sicurezza dei dati, lo stesso si riverbera su una vasta platea di utenti che, a loro volta, potrebbero trovarsi nella condizione di arrecare un disservizio ai propri clienti con un'evidente ricaduta sul business del *cloud service provider* a cui è imputato il danno.

È comprensibile, allora, l'interesse da parte di quest'ultimo di circoscrivere l'ambito della propria responsabilità patrimoniale, mentre l'utente aspira a ottenere livelli di tutela adeguati. Un notevole ostacolo è tuttavia rappresentato dalla enorme sproporzione in termini di forza negoziale fra fornitore (che impone le condizioni) e utente. Solo l'utente *consumer* gode su scala europea, di una serie di tutele inderogabili che, in Italia, si rifanno al Codice del Consumo. L'utente *business* dovrà invece attentamente valutare l'offerta ed i livelli di servizio assicurati dal *provider* (*Service Level Agreement*) sia per assicurarsi di essere in linea con le previsioni legislative sulla *privacy* sia per tutelare adeguatamente le informazioni veicolate sulla nuvola, che sovente assumono un valore economico assai cospicuo e possono quindi accedere, ricorrendo determinate condizioni, al regime di protezione previsto per le informazioni industriali e commerciali riservate, oggetto di diritto assoluto.

Cloud computing technologies have become a daily reality, from "home" use to the most advanced business applications. This report focuses on some aspects of the contractual responsibility of the cloud service provider.

These are very common legal issues that, however, take on particular connotations when applied to such innovative services as cloud computing.

Like all contracts, cloud computing contracts may encounter difficulties due to events that may or may not be ascribable to the cloud service provider, capable of creating enormous damage to the users, especially in the case of companies, with far-ranging “multiplying” effects.

In fact, in contracts of this kind, the relationship between cloud service provider and users is such that should a technical glitch occur, that may be qualified in terms of service continuity, confidentiality, or data integrity or security, this reverberates over a vast field of users which, in turn, may find themselves in a condition of committing a disservice to their own clients, with a clear impact on the business of the cloud service provider blamed for the damage.

One may then comprehend the provider’s interest in limiting the field of its own property liability, while the user aims to secure adequate levels of protection. However, a major obstacle is that of the enormously imbalanced bargaining power between the supplier (which imposes the conditions) and the user. Only the consumer enjoys, on a European scale, a series of undeniable mandatory protections that, in Italy, are regulated by Consumer’s Code. The business user must, on the other hand, carefully assess the offer and the levels of service guaranteed by the provider (Service Level Agreement), both to ensure being in line with the legislative provisions on privacy, and to suitably protect the information carried on the cloud, which often has quite a considerable economic value and may thus, under certain conditions, rise to the protection regime established for confidential trade and industrial information, which is subject to absolute law.

Sommario: 1. I servizi di *cloud computing* fra norme imperative e contratto. - 2. I modelli contrattuali: (molte) facoltà dei *cloud provider* e (poche) garanzie per gli utenti. I *Service Level Agreement*. - 3. La disciplina contrattuale della *privacy* e della sicurezza informatica dei dati comunicati dall’utente al *cloud provider*. - 4. I dati come beni aziendali: problemi di sicurezza ed integrità delle informazioni sul *cloud*. - 5. Soluzioni assicurative contro i rischi del *cloud computing*. - 6. Violazione del contratto e risarcimento del danno.

1. I servizi di *cloud computing* fra norme imperative e contratto.

Il *cloud computing* è un fenomeno tendenzialmente transnazionale.

La stessa tassonomia del *cloud* implica, infatti, un trasferimento di dati dal cliente al fornitore del servizio (e spesso la catena di trasferimento non si

limita solo a quest'ultimo) che - il più delle volte - può essere transfrontaliero.

Due dei primissimi problemi che si pongono all'interprete ed all'operatore del diritto sono quindi quello della legge applicabile e quello della giurisdizione.

La risoluzione di tali quesiti richiede una attenta considerazione, da un lato, della natura e della tipologia dei clienti *cloud* (in particolare di questi ultimi, se qualificabili come "consumatori" ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale ovvero operatori professionali), dall'altra della struttura del servizio offerto.

Quanto alla legge applicabile, ci saranno almeno quattro ordinamenti che dovranno essere presi in considerazione e precisamente: quello del cliente; quello del fornitore del servizio *cloud*; quello del luogo in cui i dati sono memorizzati (spesso più d'uno, nei casi di struttura c.d. *multi-tenancy*); quello dei soggetti cui i dati memorizzati ed oggetto di trasferimento si riferiscono [1].

Il conflitto di leggi applicabili - almeno limitatamente all'Unione Europea - può essere risolto mediante il ricorso alla disciplina uniforme prevista per le obbligazioni contrattuali [2] (nel caso in cui il tema del contendere riguardi il rapporto fra il cliente ed il fornitore) ed extracontrattuali [3].

Si tratta, peraltro, di una schematizzazione ampiamente inadeguata, sia in considerazione dell'orizzonte territoriale (ben più vasto dei confini dell'Unione Europea) entro cui agiscono le imprese del settore sia perché la determinazione della legge applicabile dipende in concreto anche dalla materia oggetto di controversia (*privacy* [4]; responsabilità contrattuale o extracontrattuale [5]; diritto penale ed investigazioni internazionali; commercio elettronico [6]; proprietà intellettuale;...). A ciò si aggiunga che - su scala mondiale (che è lo scenario cui, con buona pace di chi vorrebbe mettere limiti alla rete, deve essere considerato quello "naturale" del *cloud computing*) - la materia diviene ancor più dinamica e complessa soprattutto in considerazione dei diversi approcci giuridici al di qua e al di là dell'Atlantico [7].

Non è obiettivo del presente intervento quello di esaminare nel dettaglio le varie sfaccettature del problema della legge applicabile, ma quanto appena sopra sinteticamente rilevato è senz'altro sufficiente ad introdurre una notazione che regge l'oggetto specifico di questa relazione: il contratto rappresenta il più delle volte lo strumento principe mediante il quale le parti (*cloud provider* e cliente) regolano, nel metodo e nel merito, le questioni astrattamente suscettibili di sfociare in un conflitto (oltre, ovviamente, alle prestazioni oggetto del contratto ed alle modalità con cui devono essere rese).

Il contratto diventa quindi piattaforma di normalizzazione di una disciplina legislativa di certo incompleta (almeno se rapportata alla natura proteiforme del *cloud computing* ed alle innumerevoli implicazioni

connesse al funzionamento dei servizi *cloud*) e di difficile coordinamento. Non solo: un chiaro e dettagliato accordo ha indubbe funzioni di trasparenza poiché – se ben redatto (ed, eventualmente, negoziato) e ben inteso dalle parti – consente all'utilizzatore del servizio di focalizzare l'attenzione sui vantaggi e sui rischi dello stesso, con esatta comprensione della qualità delle prestazioni promesse e delle garanzie relative ai dati trattati, utilizzati e immagazzinati presso i *data center* del *provider* [8].

Occorre tuttavia preliminarmente fare un distinguo tra i casi in cui il cliente sia un consumatore e quelli in cui ad accedere ai servizi *cloud* sia un'impresa o un professionista. Nel caso di contratto *cloud* concluso da un consumatore (italiano o, quantomeno, europeo), infatti, quest'ultimo godrà di una tutela minima ed inderogabile contro clausole inique ed irragionevoli, prestata in Italia dal Codice del Consumo [9] e comunque garantita, a livello europeo, dalle direttive (e dalle leggi nazionali di implementazione delle stesse) che, a partire dalla fine degli anni ottanta, hanno progressivamente contribuito a dar forma al sostrato normativo del Codice stesso [10].

Questa relazione, per oggettivi limiti di tempo ed anche vista la platea di uditori, avrà come oggetto il rapporto c.d. B2B e cioè fra un fornitore di servizi *cloud computing* ed un'impresa o un professionista: si tratta di categorie che, in quanto soggetti privi della tutela minima di legge anzi riferita ed economicamente più esposte ad eventuali *default* del *provider* (si pensi ai profili di responsabilità nei confronti dei propri clienti), dovranno prestare maggiore attenzione al contratto ed, in particolare, alle condizioni che regolano la responsabilità del fornitore del servizio.

Occorre tuttavia segnalare che gli operatori professionali, pur se tipicamente destinatari di una protezione affievolita rispetto ai consumatori, non sono radicalmente privi di una tutela imperativa (e successiva) rispetto alla stipula di clausole particolarmente sbilanciate a favore di una delle parti (solitamente quella dotata di maggiore forza contrattuale).

In Italia esiste, infatti, la disciplina dell'abuso di dipendenza economica; a norma dell'art. 9 della l. 192/98, infatti, la legge definisce come dipendenza economica “*la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi*”.

Il divieto, originariamente elaborato in materia di subfornitura e poi esteso per giurisprudenza costante a tutti i contratti di cooperazione commerciale [11], colpisce (sanzionandole con la nullità, salvo il diritto al risarcimento del danno della parte che ha subito l'abuso) tutte le condizioni ingiustificatamente gravose cui è sottoposta un'impresa (cliente o fornitrice) che si trova in uno stato di dipendenza economica rispetto ad una impresa committente, la quale ultima è nella concreta facoltà di imporre al *partner* condizioni eccessivamente squilibrate a proprio

vantaggio [12]. La dipendenza economica deve essere valutata “*tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che ha subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti*”: è questo il criterio essenziale di riferimento nell’applicazione della norma, che crea un addentellato alle concrete dinamiche di mercato [13].

Del resto, l’ambito di tutela destinato agli utenti professionali non deve pensarsi limitato ad una (eccentrica) norma nazionale quale quella appena citata. Ed infatti, sebbene l’art. 9 della legge 192/98 non abbia una diretta e chiara matrice comunitaria, è pur vero che essa è evidente espressione della disciplina europea in materia di libera concorrenza nel mercato. Inoltre la fattispecie non è affatto estranea alla legge ed alla giurisprudenza di molti altri Stati membri dell’Unione, come ad esempio la Francia e la Germania [14]. Giova poi notare che anche nel sistema giuridico britannico le piccole e medie imprese non sono prive di una tutela contro condizioni inique e dall’analisi casistica emergono esempi assolutamente calzanti all’ipotesi di relazioni contrattuali aventi ad oggetto servizi di *cloud computing* [15].

Inoltre, con prospettiva ancor più ampia, principi analoghi a quelli appena rammentati sembrano contenuti nella nuova *lex mercatoria*, ovvero nei “*Principles of International Commercial Contracts*” [16] Unidroit, nel quadro dei quali la disciplina sul contraente debole trova espressione nell’istituto della *Gross Disparity* (art. 3.10) [17].

Tale digressione non sembra davvero inutile nel quadro che andiamo delineando.

È infatti un dato di comune evidenza che i rapporti fra *cloud provider* ed utente sono sovente connotati da una sproporzione di forza contrattuale o comunque da importanti asimmetrie informative e conoscitive, così che non è affatto improbabile che possa presentarsi sin dall’inizio una pericolosa situazione di squilibrio suscettibile di portare, *medio tempore*, ad abusi riconducibili alle norme (o ai principi) sopra rammentati.

L’abuso, peraltro, tende ad assumere rilevanza non solo e non tanto al momento della conclusione del contratto quanto nel corso della sua esecuzione o addirittura al momento della cessazione del rapporto. Ed infatti, applicando l’istituto dell’abuso di dipendenza economica, mi sembra che un eventuale contegno illecito del *service provider* possa assumere rilevanza solo nel momento in cui non esista più una “*reale possibilità per la parte che ha subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti*” (il che di solito non accade al momento in cui l’utente sceglie il fornitore, considerata l’offerta assai ampia sul mercato [18]). A tal proposito si rammenta la fattispecie (elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza tedesca) della c.d. “dipendenza dell’impresa”, detta anche “da rapporti commerciali”, che si ravvisa nel caso di un rapporto tra impresa in posizione dominante relativa e impresa dipendente nel quadro del quale quest’ultima si trova nell’impossibilità di rivolgersi ad altri senza

sopportare incisive ripercussioni sfavorevoli sulla propria attività. Tale situazione si verifica frequentemente nel caso modifica *in itinere* di rapporti di lunga durata [19] ovvero nel caso di cessazione inopinata ed imprevista del rapporto (per recesso o disdetta del fornitore) quando l'impresa dipendente abbia concentrato la propria attività su di un unico fornitore; in tali circostanze l'impresa dipendente potrebbe aver sopportato investimenti rilevanti e difficilmente recuperabili nel tempo necessario al cambio di fornitore ovvero potrebbe accadere che un cambio di partner commerciale o industriale diventi concretamente impossibile o comunque irragionevolmente costoso. La casistica giurisprudenziale non contempla evidentemente (ancora) contenziosi su servizi di *cloud computing*, ma (per quanto detto sinora) è indubbio che la norma potrebbe trovare applicazione ad ipotesi in cui dovesse verificarsi un *lock in* (assoluto o relativo) [20] a sfavore dell'utente.

2. I modelli contrattuali: (molte) facoltà dei *cloud provider* e (poche) garanzie per gli utenti. I *Service Level Agreement*.

La prassi contrattuale che si va formando sembra non priva di aspetti critici (per il cliente). Fra questi meritano particolare attenzione la rigidità degli accordi (c'è la tendenza dei fornitori – soprattutto se colossi del settore – a proporre modelli contrattuali sui quali l'utente non è in grado di esplicitare alcuna forza negoziale), la genericità di talune rappresentazioni rilevanti ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni dedotte come oggetto del contratto (definizione delle tecnologie, dislocazione dei *data center*, misure di sicurezza, risorse umane dedicate e loro specializzazione) o la scarsa trasparenza (per lo più sulle garanzie e sulle esclusioni di responsabilità). E siccome i contratti di servizi *cloud* possono, come tutti i contratti, subire delle alterazioni funzionali dovute all'inadempimento del fornitore del servizio o all'esecuzione negligente o in mala fede, vorrei innanzitutto individuare tre aree principali cui, in siffatta prospettiva, dovrà porsi attenzione nell'esame di un contratto di servizi *cloud* (e ciò tanto che il contraente abbia forza contrattuale sufficiente per negoziare con *cloud service provider* delle condizioni di contratto *tailor made* tanto che debba "subire" le condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dal fornitore).

Le aree critiche sono, a mio avviso, le seguenti:

- a) I *Service Level Agreement* (SLA);
- b) Le previsioni sulla riservatezza e sicurezza dei dati sotto il profilo della *privacy*;
- c) Le previsioni sull'integrità e sicurezza dei dati considerati come beni aziendali (riservati).

I *Service Level Agreement* contribuiscono a definire con precisione l'oggetto del contratto. Nel caso di servizi di *cloud computing* essi riguarderanno parametri tecnici oggettivi e misurabili (ad es. *uptime* e *downtime*, tempi di risposta, tempi di presa in carico del servizio,...) [21]. È noto che in dottrina esiste una difformità di vedute circa l'inquadramento delle obbligazioni del *cloud service provider* come obbligazioni di mezzo o di risultato ed allo specifico argomento è riservata una dettagliata ed relazione pomeridiana. Senza voler quindi in questa sede toccare, se non tangenzialmente, il tema si può tuttavia sostenere senza particolari perplessità che l'obbligazione gravante sul *provider* è quella di eseguire le prestazioni pattuite nel puntuale rispetto dei livelli qualitativi di servizio prestabiliti (e generalmente riportati in allegati tecnici al contratto o, nel caso di contratti elettronici, in documenti che siano espressamente richiamati nel contratto) [22].

Dalla combinazione fra livelli di servizio promessi e regolamentazione della responsabilità per violazioni o incidenti discenderanno i primi fondamentali parametri per definire l'ambito della responsabilità del *cloud service provider* per inadempimento del proprio obbligo di fare.

È stato correttamente osservato [23] che, anche nei rapporti B2B, molti fra i maggiori *cloud service provider* hanno di fatto imposto termini e condizioni generali in base ai quali il servizio viene fornito *as is*, senza alcuna garanzia di un determinato livello di *performance*. In tal caso, qualora il servizio divenisse indisponibile per un rilevante lasso di tempo l'utente non potrebbe dolersene né lamentare danni conseguenti (nei limiti in cui questi possano essere invocati. Sul punto v. *infra*) sempre che l'inadempimento non dipenda da dolo o colpa grave [24]. Per tale ragione è evidente che sono da preferire quei *provider* che rappresentino contrattualmente i livelli di servizio, previa una accurata valutazione da parte dell'utente della adeguatezza di tali standard di *performance* rispetto alle proprie esigenze professionali [25].

Normalmente - nei servizi commerciali che prevedono dei SLA precettivi e non meramente indicativi - l'utente è indennizzato della indisponibilità del servizio mediante crediti (talvolta addirittura limitati ad un *cap* massimo) sulla futura fatturazione ovvero attraverso una estensione della durata del servizio. Si tratta di un modo in cui il *provider* forfettizza il danno arrecato al cliente che, per parte sua, dovrà valutare previamente se il tipo di indennizzo offerto sia sensato rispetto alla propria attività ed alle prevedibili ricadute negative (in termini di danni diretti ed indiretti) della sospensione del servizio.

Nelle (a dir vero limitatissime) ipotesi in cui l'utente avesse il peso negoziale per pretendere un contratto *tailor made*, è decisamente consigliabile porre particolare attenzione alla definizione dei SLA attraverso l'attenta predisposizione di allegati tecnici da accludere al contratto come parte integrante di esso. Oltre alla definizione dei SLA in via di allegato

(questa tecnica redazionale si adatta particolarmente bene ai servizi di *cloud computing* vista la loro naturale scalabilità [26] e la possibilità quindi per le parti di emendare un contratto modificando semplicemente un allegato tecnico) è consigliabile predisporre preventivamente una accurata ricognizione tecnica e gestionale dei bisogni del cliente ed una definizione puntuale dei criteri di monitoraggio e delle procedure di verifica dei livelli di servizio e delle prestazioni [27], da trasfondere in altrettanti allegati tecnici. Si verrà quindi a formare un *corpus* di documenti tecnici che, una volta acclusi al contratto e resi parte integrante dello stesso, diverranno fondamentali per inquadrare ed interpretare esattamente le prestazioni dedotte in contratto e, conseguentemente, l'ambito di responsabilità del *cloud service provider*.

La responsabilità del *provider* per mancato raggiungimento degli SLA può rappresentare un terreno molto scivoloso. Si inizi col dire che i *cloud provider* che si impegnano a mantenere un livello minimo di servizio (come spesso accade nei contratti IT, specie in quelli di *outsourcing* informatico) sovente prevedono una serie di eccezioni contrattuali che possono essere sostanzialmente ricondotte a tre tipologie: (a) forza maggiore; (b) fatto di fornitori terzi; (c) fatto degli utenti. Per l'utente è quindi essenziale esaminare con attenzione l'estensione di tali ipotesi di irresponsabilità per valutare correttamente il rischio di eventuali inadempimenti.

Nel concetto di "forza maggiore" come delineato dalla prassi contrattuale rientrano normalmente ipotesi tipiche (ed alquanto diffuse nella contrattualistica commerciale internazionale) [28] quali: *acts of God*, guerre, rivolte, sommosse o agitazioni civili, inondazioni, terremoti, incendi, scioperi o serrate, difficoltà nell'approvvigionamento di personale o di materie prime. Possono poi comparire delle clausole generali che includono nella "forza maggiore" tutti gli eventi al di fuori del controllo [29] del *provider*. L'evidente conseguenza è che la clausola di *force majeure* può assumere un grado di ampiezza anche notevole e va pertanto negoziata con grande attenzione, nonostante si tratti di una clausola c.d. *boilerplate*, vale a dire sempre presente nei modelli di condizioni generali di contratto. Ed infatti nell'ambito del *cloud computing*, potrebbero comparire fra le ipotesi di forza maggiore delle circostanze di per sé non assimilabili a tale concetto ed, in definitiva, poco accettabili per l'utente. Fra queste: guasti *hardware* (per il cliente è ragionevole pensare che il fornitore abbia debita cura delle apparecchiature informatiche con cui vengono erogati i servizi così che un semplice guasto non comprometta la continuità degli stessi [30]); interruzione di alimentazione elettrica (anche in questo caso l'utente potrebbe ragionevolmente fidarsi nel fatto che il fornitore sia dotato di idonei generatori di riserva); problemi di comunicazioni fra diversi punti dell'infrastruttura del fornitore (si tratta infatti di problemi risolvibili con linee di comunicazione dedicate, altamente raccomandabili nel caso di servizi così strettamente dipendenti

dalle funzionalità telematiche); guasti causati da altri utenti (è ragionevolmente confidare che il *provider* abbia tarato la “resistenza” del proprio sistema in base ad un utilizzo anche inappropriato degli altri utenti in condivisione).

Una categoria a parte di ipotesi particolarmente delicate di esclusione dalla responsabilità sono quelle connesse al *default* di sub-fornitori o fornitori terzi del *cloud provider*. In tal caso occorre comunque distinguere fra l'ipotesi di inadempimento del sub-fornitore dovuto a sua volta a cause di forza maggiore [31] (ed in tal caso l'inadempimento del *provider* mi sembrerebbe scusabile) e quella di inadempimento imputabile (a titolo di dolo o di colpa) al sub-fornitore. Qualora la responsabilità del *provider* verso il cliente fosse contrattualmente limitata anche in tale seconda categoria di eventi, è chiaro che l'utente si troverebbe ineludibilmente soggetto alle conseguenze potenzialmente pregiudizievoli di scelte tecniche o gestionali del *provider* che esulano dal suo controllo o dalla sua conoscibilità (ad esempio mancata previsione di adeguate soluzioni di *back-up* nella definizione della propria infrastruttura; scelta di sub-fornitori non affidabili; mancata previsione di rimedi contrattuali efficaci e ribaltabili, almeno in parte, sull'utilizzatore finale; clausole di limitazione di responsabilità “a monte” eccessivamente ampie;...) ed ogni rimedio contrattuale per mancato rispetto dei SLA previsto a valle sarebbe di fatto privo di significato [32].

Una ulteriore categoria di ipotesi di esclusione di responsabilità raggruppa i casi riconducibili alla responsabilità dell'utente. Appartengono a tale novero eventi come: mancato o intempestivo pagamento dei canoni del servizio; atti o omissioni dell'utente; conseguenze dell'uso di *software* (non autorizzati o non compatibili) nelle macchine *client*; violazioni dei termini d'uso da parte dell'utente. In quest'ottica sembra in linea di principio sensato escludere la responsabilità per fatto dell'utente, anche se ciò non esclude di dover prestare attenzione alla lettera del contratto (vincoli di utilizzo troppo restrittivi o limitazioni particolari all'utilizzo di *software* installati sui computer *client* potrebbero risultare anche molto pesanti per l'utente).

Infine, viene di norma esclusa la responsabilità del *provider* per mancato raggiungimento dei livelli di servizio in casi come manutenzione programmata debitamente preannunciata all'utente, atti illeciti di terzi (tipicamente attacchi *hacker* e virus), atti o richieste dell'Autorità (gli ultimi due riconducibili concettualmente alla categoria di forza maggiore).

In chiusura sul tema della responsabilità per rispetto degli SLA occorre tener presenti alcune previsioni contrattuali potenzialmente critiche e precisamente: (a) i criteri di monitoraggio dei SLA; (b) la facoltà del *provider* di modificare unilateralmente gli SLA.

Con riferimento al primo dei due punti sopra menzionati gli aspetti più delicati concernono i criteri di quantificazione dei *downtime* [33], l'obbligo

del *provider* di notificare all'utente le interruzioni del servizio [34]. Quanto al secondo punto, invece, la discrezionalità concessa al *provider* di intervenire sui SLA in corso d'opera, sebbene teoricamente giustificabile con la necessità tecnica di tenere conto - tempo per tempo - delle condizioni (anche esterne [35]) di fornitura del servizio, di fatto potrebbe esporre l'utente ad eventuali abusi [36]. Sullo specifico punto, peraltro, val la pena considerare, in prospettiva diversa, che il cliente potrebbe a sua volta pretendere la variazione dei SLA ed, in generale, degli *standard* tecnologici del servizio in corso di esecuzione del contratto e ciò al fine di ottenere un adeguamento dell'offerta al divenire della tecnica (normalmente nel settore informatico si assiste ad un incremento esponenziale delle prestazioni delle macchine e/o ad una diminuzione dei costi dell'*hardware*).

Si tratta anche in questo caso di aree contrattuali delicata che andranno attentamente verificate.

3. La disciplina contrattuale della *privacy* e della sicurezza informatica dei dati comunicati dall'utente al *cloud provider*.

Una seconda area di rischio per la stabilità e buona esecuzione del contratto è connessa alla capacità del *cloud provider* di garantire e mantenere la riservatezza, sicurezza, integrità e disponibilità dei dati che l'utente affida ai *data center* esterni. Si tratta di quell'ampio settore che è stato qualificato dalla dottrina come *diritto della sicurezza informatica* [37].

La sicurezza e riservatezza dei dati comunicati al *cloud provider* è, allo stato, una delle maggiori preoccupazioni dell'utente che, nel relazionarsi con il fornitore, dovrà acquisire garanzie sufficienti affinché vengano rispettati adeguati canoni di protezione. Ciò in quanto il flusso di dati riguarda informazioni che sovente consistono in dati personali [38] in quanto riferite a soggetti terzi direttamente o indirettamente individuabili. Come noto, del resto, le violazioni della disciplina sulla *privacy* possono comportare rilevantissime sanzioni amministrative e addirittura penali e, in linea di massima, l'utente del servizio *cloud* potrebbe restare esposto in prima persona a tali conseguenze sanzionatorie.

In via di premessa occorre individuare che tipo di relazione si crea fra *cloud service provider* ed utente ai fini della disciplina sulla *privacy*. Senza entrare nei dettagli di una casistica che nei fatti può diventare particolarmente complessa [39], in estrema sintesi può affermarsi che, nella stragrande maggioranza dei casi l'utente sarà titolare del trattamento (*controller* [40]) dei dati [41] da esso raccolti mentre il *cloud provider* sarà responsabile del trattamento (*processor* [42]). Il tratto distintivo, in ogni caso, dovrà essere individuato nel potere decisionale di ciascun soggetto in

merito al trattamento: in sostanza sarà titolare [43] solo colui che autonomamente “*determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali*”; così opinando, se il *provider* fosse dotato di una ampia libertà decisionale nel definire i caratteri essenziali del trattamento, non si potrebbe che riconoscere a quest’ultimo la qualità di “titolare” o di “contitolare” [44].

Alla luce di tale assetto, che converrà comunque all’utente previamente esplorare in concreto prima della selezione del *cloud service provider*, dovranno essere considerati due aspetti: nel caso di rapporto titolare-responsabile, infatti, l’utente dovrà [45] principalmente: (a) assicurarsi di avere un controllo effettivo sui dati; (b) selezionare un responsabile del trattamento che presenti garanzie sufficienti in merito alle misure di sicurezza tecnica e di organizzazione dei trattamenti da effettuare; (c) assicurarsi del rispetto di tali misure. Se il rapporto fra utente e *cloud provider* si delinea invece come fra due titolari autonomi o fra contitolari, il problema più rilevante è quello del trasferimento all’estero dei dati personali [46].

Nell’ipotesi più frequente, quindi, l’utente dovrà principalmente accertarsi di essere nelle condizioni di esercitare un effettivo controllo sui dati comunicati al *cloud provider* ai fini del rispetto delle misure di sicurezza imposte al *provider*. È intuibile come si tratti di un’impresa alquanto ardua, soprattutto in considerazione del normale sbilanciamento fra i poteri negoziali delle parti, delle asimmetrie informative esistenti e, non ultimo, della impossibilità (talvolta) per lo stesso *provider* di indicare con sicurezza dove i dati esattamente risiedano [47]. È tuttavia consigliabile all’utente svolgere una verifica preventiva (che nelle ipotesi più articolate potrebbe giungere sino alle soglie di una vera e propria *due diligence* [48] sull’infrastruttura, sul personale e sulle procedure del *provider*) al fine di prendere atto che gli standard di sicurezza del *provider* siano ragionevoli o comunque commisurati alla rilevanza dei dati affidatigli [49]. Naturalmente le forme di questa verifica potranno essere le più varie: dal semplice studio ed approfondimento (e comparazione) delle offerte tecniche dei vari *provider* ad una interazione vera e propria (ove concretamente possibile) con questi ultimi (esplicite richieste di informazioni, questionari, incontri fra i rispettivi tecnici, ecc. [50]), tutto al fine di chiarire i profili di gestione dei dati nel sistema del *cloud provider* e garantire (nei limiti del possibile) all’utente un adeguato grado di controllo sul flusso dei dati. Un importantissimo elemento da considerare nella verifica preliminare del fornitore del servizio *cloud* è poi il rispetto, da parte di quest’ultimo, di idonei *standard* specificamente relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni, in particolare i c.d. ISO/IEC 27001 (certificabile da organismi terzi e quindi effettivamente verificabile dall’utente) e ISO/IEC 27002 (complementare al primo soprattutto nell’ottica dell’implementazione dei controlli, ma non certificabile da organismi terzi) [51]. Da notare che il

rispetto degli *standard* di sicurezza sopra indicati o il possesso delle relative certificazioni, ove non espressamente rappresentato e garantito in contratto, non può essere considerato in sé un parametro di adempimento o non adempimento delle obbligazioni del *cloud provider* in ordine alla sicurezza e riservatezza dei dati: in tal caso, infatti, il cliente potrà assumere come riferimento il livello di diligenza professionale degli operatori del settore e le *best practices* da questi seguite, così che solo lo scostamento del *provider* dallo *standard* ragionevolmente atteso potrà assumere rilevanza giuridica.

Altro aspetto fondamentale per l'esatta delimitazione della responsabilità fra le parti di un contratto *cloud* è il modo in cui queste ultime affrontano il nodo del flusso transfrontaliero dei dati. È infatti noto che la disciplina comunitaria è particolarmente restrittiva rispetto a tale fenomeno [52] che nel settore in commento rappresenta praticamente la regola. Il trasferimento dei dati verso un Paese extra UE è infatti possibile solo "*se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato*" [53]. Ad oggi sono molto pochi i Paesi inclusi in tale novero: Svizzera, Ungheria, Canada, Baliato di Jersey, Isola di Man, Isole Far Øer, Principato di Andorra, e Stato di Israele [54]. I trasferimenti di dati verso gli Stati Uniti, invece, si ritengono in linea con la disciplina comunitaria se avvengono in direzione di imprese che aderiscono ai cosiddetti *Safe Harbor Privacy Principles* [55]. Altra modalità recentemente [56] prevista dal Codice Privacy per il (legittimo) trasferimento dei dati all'estero è costituita dal ricorso alle cosiddette *Binding Corporate Rules* o BCR ("*regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo*" [57]) che disciplinano la comunicazione di dati fra soggetti giuridici diversi, di Paesi diversi e che, se approvate dall'Autorità garante del Paese esportatore o da più Autorità, dovrebbero consentire il trasferimento verso Paesi terzi, con un adeguato livello di sicurezza [58].

Nel caso di Paesi che esulino dall'elenco sopra richiamato ovvero di trasferimento di dati a imprese statunitensi che non aderiscono al *Safe Harbor* la soluzione preferibile (per l'utente del servizio *cloud*) è la fissazione per contratto di garanzie minime a difesa dei soggetti interessati dal trattamento e la previsione di clausole di manleva per pregiudizi (risarcimenti e sanzioni amministrative) in cui l'utente *cloud* dovesse incorrere per mancato rispetto del fornitore di tali misure. In tal senso soccorrono utilmente le clausole tipo approvate dalla Commissione Europea [59] che hanno la duplice finalità di garantire una adeguata tutela dell'interessato, da un lato, e di responsabilizzare l'esportatore dei dati. Ai fini della mappatura della responsabilità delle parti di un contratto *cloud* munito delle suddette clausole, è opportuno citare la clausola 3 ("Clausola del terzo beneficiario") e la clausola 6 ("Responsabilità"): in base al combinato disposto di tali pattuizioni, infatti, l'interessato (persona fisica o giuridica cui si riferisce il dato oggetto di trattamento e di esportazione)

potrà far valere i propri diritti (anche in via risarcitoria e, se del caso, per tramite di associazioni o organizzazioni rappresentative [60]) nei confronti dell'esportatore, dell'importatore (“*qualora l'esportatore sia scomparso di fatto o abbia giuridicamente cessato di esistere*”) e, addirittura, del subincaricato (*subprocessor*) del trattamento (“*qualora sia l'esportatore che l'importatore siano scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi*”). L'importatore, inoltre, non potrà far valere la violazione degli obblighi contrattuali ad opera del subincaricato [61] al fine di escludere la propria responsabilità. In base alle clausole tipo in commento (clausola 9), inoltre, la legge applicabile al contratto sarà quella del luogo di stabilimento dell'esportatore (quindi nei contratti *cloud* tipicamente la disciplina di un Paese europeo).

La disciplina europea sulla *privacy* ha tuttavia spinto molti dei maggiori operatori *cloud* a dotarsi di *data center* siti in Paesi europei e ciò al fine di agevolare la propria penetrazione commerciale nel mercato europeo. Se questo risolve alcuni dei problemi sopra evidenziati, ne fa sorgere di nuovi (e più complessi) nel caso in cui il *cloud provider* stabilito nell'Unione Europea si avvalga di soggetti terzi extra UE in qualità di subincaricati del trattamento dei dati. Mancano in questo caso delle clausole tipo approvate dalla Commissione. [62] Sono state quindi ventilate alcune soluzioni [63] fra le quali: un rapporto contrattuale diretto fra il titolare [64] (europeo) ed il subincaricato (non europeo) che preveda l'inclusione delle clausole tipo di cui alla decisione 2010/87/CE (in questo caso il subincaricato viene trattato alla stregua dell'incaricato importatore); un chiaro mandato all'incaricato (europeo) di usare le clausole di cui alla decisione 2010/87/CE nel suo rapporto contrattuale con il subincaricato (non europeo) [65]; contratti *ad hoc*, previa approvazione delle competenti autorità del Paese dell'esportatore.

Il problema concreto dell'uso delle clausole standard è che, se da un lato esse consentono al *cloud provider* di tranquillizzare il cliente rendendolo in linea con i propri vincoli legislativi, dall'altro esporrebbero i *provider* ad uno *standard* di responsabilità ben più elevato di quello che gli stessi sarebbero disponibili ad accettare in una “normale” negoziazione contrattuale (e ciò soprattutto alla luce della clausola “del terzo interessato” su cui vedi *supra*). Il dubbio è se la responsabilità del *provider* verso l'utente per mancato rispetto da parte del primo delle prescrizioni sulla sicurezza dei dati possa essere limitata [66] (ovviamente senza pregiudizio dei diritti del “terzo interessato”) oppure se siffatta limitazione, non essendo prevista nel *set* di clausole tipo, possa essere ritenuta da un'Autorità garante come una inaccettabile violazione rispetto allo schema precostituito e perciò stesso far venir meno il salvacondotto per il cliente. A mio avviso tale eventualità non dovrebbe verificarsi in quanto – anche in base ai considerando della decisione 2010/87/CE – la funzione delle clausole come già detto) è quella di assicurare la tutela dei terzi interessati

e di sensibilizzare l'esportatore alla propria responsabilità (in chiave risarcitoria e sanzionatoria); se quindi non viene pregiudicato il diritto dell'interessato ad agire nei confronti dell'importatore (nei limiti previsti dalla clausola 3, sopra ripercorsa), eventuali pattuizioni volte ad escludere la responsabilità dell'importatore (il *cloud provider*) verso l'esportatore (il cliente *cloud*) non farebbero che rafforzare la responsabilità dell'esportatore e perciò non sembrano intrinsecamente disallineate rispetto agli obiettivi della decisione.

4. I dati come beni aziendali: problemi di sicurezza ed integrità delle informazioni sul *cloud*.

Una terza area critica è quella della integrità e sicurezza dei dati dell'utente *cloud*, viste non nell'ottica del rispetto delle norme di ordine pubblico a tutela della *privacy* quanto piuttosto del diritto patrimoniale dell'utente stesso ad mantenere il controllo, la disponibilità e la segretezza di tali informazioni.

Ed infatti l'utente *cloud* (in particolar modo se parliamo di utente *business*), perdendo di fatto il controllo dei propri dati, ha un rilevante ed insopprimibile interesse a preservare il proprio patrimonio informativo in quanto bene *lato sensu* aziendale [67]. Tale patrimonio, infatti, resta esposto ad una serie di rischi [68] (tipicamente connessi all'uso degli strumenti informatici e telematici ed alcuni dei quali sono stati già ripercorsi nella presente relazione) che mettono a repentaglio la disponibilità o il valore dei propri *asset* informativi; fra questi: comportamenti dolosi o negligenti del *provider* o di suoi dipendenti, difetti o malfunzionamenti del sistema informatico del *provider*, eventi naturali distruttivi, comportamenti dolosi di terzi [69] (*hacker* e *virus*).

Del resto è noto che le informazioni aziendali riservate dotate di determinati requisiti costituiscono un vero e proprio bene immateriale su cui il titolare può vantare ed esercitare dei diritti dominicali. In Italia, infatti, sono tutelate come bene giuridico [70] le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali che abbiano le seguenti caratteristiche: (a) siano segrete (in quanto non siano note o facilmente accessibili agli operatori del settore) [71]; (b) abbiano un valore economico in quanto segrete [72]; (c) siano sottoposte a misure di segretezza adeguate da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette [73].

Dal punto di vista comparatistico, la disciplina interna in tema di segreto aziendale appare simile a quella statunitense sancita dall'*Uniform Trade Secrets Act* del 1979 che, ai fini dell'esercizio del diritto, richiede al soggetto leso di dimostrare che le informazioni siano state acquisite da terzi illegalmente (*misappropriation*) e cioè mediante *improper means* o

breach of confidence [74]. Nel Regno Unito, pur in assenza di un provvedimento legislativo specifico sui segreti aziendali che qualifichi gli stessi come un bene di proprietà intellettuale, la giurisprudenza sembra orientata decisamente nel senso di dare tutela al titolare delle informazioni in tutti i casi in cui vi sia stata una indebita o illegittima appropriazione ed utilizzazione delle stesse.

È quindi evidente che il tema è assai rilevante in quanto eventuali brecce nella sicurezza del *cloud provider* potrebbero causare l'azzeramento del valore economico di un *asset* aziendale e, contemporaneamente, a un danno competitivo [75] all'utente del servizio.

Ma la violazione della sicurezza dei dati relativi all'utente potrebbe rilevare anche quando essa abbia ad oggetto dati privi dei requisiti per poter essere qualificate come informazioni aziendali riservate, oggetto di un diritto assoluto di natura dominicale. È il caso della c.d. *privacy* delle persone giuridiche: l'impresa potrebbe infatti reclamare un danno per violazione di un diritto soggettivo assoluto (il diritto alla *privacy*) come conseguenza della indebita diffusione di informazioni ad essa riferibili, suscettibili – ad esempio – di arrecare discredito alla propria attività o al proprio buon nome commerciale. Si è già osservato che sono molto pochi gli ordinamenti che estendono la disciplina prevista per le persone fisiche anche alle persone giuridiche, enti ed associazioni [76]. Tuttavia, è stato osservato che anche in quei Paesi in cui tale specifica protezione non sia espressamente prevista si potrebbe ricostruire un diritto alla “*privacy* collettiva” come un diritto dei membri di tale collettività “*a non essere turbati nella vita quotidiana attraverso l'indebita diffusione di notizie riferite alla collettività*” [77]. La specifica questione è in vero complessa e sicuramente di per sé esorbita l'oggetto di questa relazione, ma tuttavia utilissima per aprire un ulteriore angolo di visuale sui rischi connessi all'utilizzo di servizi *cloud* e sulle conseguenti eventuali responsabilità del *provider*.

Quanto sopra detto sui problemi potenzialmente connessi alla gestione dei dati e delle informazioni fa comprendere come il tema della ripartizione dei relativi rischi e responsabilità sia cruciale nella scelta del *cloud service provider* o nella negoziazione delle relative condizioni contrattuali (quando ciò è possibile).

Le condizioni contrattuali *standard* offerte dai *cloud provider* sono infatti di norma attentamente tarate al fine di evitare (o almeno ridurre al massimo) qualsiasi responsabilità connessa alla gestione dei dati (si rinvengono spesso nelle condizioni generali di contratto clausole che sanciscono che la responsabilità per il mantenimento della riservatezza e dell'integrità dei dati è del cliente; nella migliore delle ipotesi tale *disclaimer* si accompagna ad una generica dichiarazione del *provider* che comunque assicura i propri *best efforts* per preservare i dati) [78].

Si tratta evidentemente di condizioni difficilmente accettabili per un utente *business*, che potrebbe facilmente trovarsi a dover fronteggiare danni (sotto forma di danno emergente e di lucro cessante) davvero molto cospicui. La casistica di oneri, costi e danni connessi ad una violazione dei dati può infatti essere davvero molto ampia. Fra questi val la pena citare:

- a) i costi della notifica della violazione agli interessati (clienti, fornitori, *partner* commerciali, dipendenti,...) che - ancorché non sempre obbligatoria a termini di legge - può essere nei fatti utile o essenziale ai fini di ridurre le conseguenze dannose dell'evento (per esempio per preservare il buon nome commerciale dell'azienda ovvero per consentire ai diretti interessati di porre rimedio, per quanto possibile, all'incidente occorso, limitando quindi l'impatto dei danni potenziali);
- b) i costi di assistenza agli interessati (ancora più elevati nel caso di notifica sistematica della violazione);
- c) risarcimenti per gli interessati (ad es. clienti dell'utente *cloud*) nel caso in cui questi dimostrino di aver subito un danno;
- d) danno d'immagine (anche sotto forma di perdita di avviamento. Si tratta di un danno difficile da provare in via giudiziale, ma che può emergere con evidenza nel caso in cui, a seguito di una violazione molto grave della sicurezza, l'azienda registri un drastico calo di fatturato o un crollo delle proprie quotazioni);
- e) costi di ricostituzione della base dei dati (nel caso di "semplice" danneggiamento).

Con riferimento a tali tipologie di danni, se è comprensibile la resistenza del *provider* ad accollarsi danni indiretti come calo di fatturato, perdita di avviamento, danno d'immagine (sul punto specifico si veda *infra*), è tuttavia più agevole per l'utente *cloud* pretendere una copertura per i costi diretti (notifica, assistenza, ricostituzione dei dati) che è costretto a sostenere a seguito della violazione dei dati. Inoltre si potrà ricorrere convenzionalmente ad idonee clausole di manleva che permettano all'utente di ribaltare sul *provider* eventuali richieste risarcitorie di terze parti.

È tuttavia evidente che, per la stessa natura dei servizi *cloud*, una violazione della sicurezza dei dati interesserà presumibilmente tutti gli utenti del servizio, con estensione "a macchia d'olio" delle eventuali responsabilità risarcitorie e conseguenze potenzialmente esiziali per il *cloud provider*. Per tale ragione non sembra francamente possibile che quest'ultimo accetti una responsabilità illimitata che tenderà, nella migliore delle ipotesi, a ridurre con idonei *cap* (la cui ragionevolezza, per altro verso, dovrà essere attentamente valutata dal cliente).

5. Soluzioni assicurative contro i rischi del *cloud computing*.

Sempre in tema di responsabilità del *cloud service provider*, una breve notazione merita la risposta del mercato assicurativo alla crescente domanda di servizi sulla nuvola. Molte compagnie assicurative, infatti, hanno sviluppato prodotti specifici, eliminando per altro verso la copertura per danni connessi alla perdita di dati e per violazioni alla riservatezza nei sistemi elettronici dalle normali polizze di responsabilità civile (CGL – *commercial general liability*) e dalle polizze c.d. “errori ed omissioni” (E&O). Sono nate quindi delle polizze generalmente denominate “errori e omissioni tecnologici” (Tech E&O) che possono essere sottoscritte sia dall’utente del servizio *cloud* sia dal *provider*. È bene tuttavia evidenziare che, allo stato dell’arte, la maggior parte di tali polizze esclude la copertura per danni della cui responsabilità l’assicurato si sia fatto volontariamente carico in via contrattuale, così che – qualora il contratto con il cliente ne prevedesse – sarà necessario negoziare con la compagnia delle espresse eccezioni. Esistono poi delle soluzioni ibride di polizze *Tech E&O* e *Cyber Liability* che assicurano sia l’esposizione verso terzi sia quella verso la propria controparte contrattuale, coprendo una serie di costi come le spese di notifica della violazione, i servizi di monitoraggio e l’interruzione del servizio nonché servizi aggiuntivi come tutela legale specialistica, copertura di spese di perizie tecniche e di indagini, supporto nelle pubbliche relazioni, supporto IT.

6. Violazione del contratto e risarcimento del danno.

Senza alcun dubbio l’implicazione più rilevante nel caso di inadempimento contrattuale di servizi *cloud* è fino a che punto debba estendersi l’obbligo risarcitorio. Per tale ragione gli schemi contrattuali normalmente adottati nel settore pongono particolare attenzione al tema dell’esonero e/o della limitazione della responsabilità, anche perché (come già osservato) in ambiente *cloud* un problema nell’erogazione del servizio o nella sicurezza ed integrità dei dati finisce inevitabilmente per ripercuotersi su un gran numero di utenti (se non addirittura su tutti).

In linea di massima il debitore inadempiente è sempre responsabile dei danni diretti e prevedibili. Il problema dei danni indiretti ed imprevedibili, invece, oltre ad essere di gran lunga più delicato (per via del potenziale indiscriminato ampliamento della responsabilità), è affrontato in maniera diversa dai vari sistemi giuridici. È questa la ragione per cui, prima di redigere una clausola di esonero o di limitazione dalla responsabilità, è opportuno conoscere con esattezza la disciplina applicabile.

In Italia, come noto, in caso di inadempimento (o di ritardo nell’adempimento) il debitore è tenuto a risarcire il creditore di tutti i danni

prevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione, a meno che l'inadempimento non derivi da dolo del debitore (art. 1225 cod. civ.). Analoga impostazione restrittiva mostrano la legge francese e belga. Anche la *common law* sembra improntata al criterio (per la verità di derivazione romanistica) della prevedibilità del danno, come enunciato nei principi della notissima sentenza *Hadley-Baxendale* [79]. Nel diritto tedesco e scandinavo, invece, vige la dottrina della "causalità adeguata" secondo cui deve essere risarcito qualunque danno che derivi in modo adeguato da un inadempimento contrattuale.

In base all'art. 74 della Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di merci [80] *"il risarcimento del danno per l'inadempimento del contratto da parte di un contraente consiste in una somma uguale alla perdita, incluso il mancato guadagno, subita dall'altro contraente in conseguenza dell'inadempimento. Il risarcimento del danno non può essere superiore alla perdita che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto avuto riguardo ai fatti e alle circostanze che egli allora conosceva o avrebbe dovuto conoscere come possibile conseguenza dell'inadempimento"*.

Secondo i principi Unidroit *"il creditore ha diritto al risarcimento integrale del danno subito in conseguenza dell'inadempimento. Il danno comprende sia ogni perdita sofferta che ogni mancato guadagno, tenuto conto dei vantaggi economici che il creditore ha ottenuto evitando spese e danni"* [81] con la precisazione che *"la parte inadempiente è responsabile solo per il danno che ha previsto o poteva ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del contratto come possibile conseguenza dell'inadempimento"* [82].

In linea di massima si tenga presente che di norma le clausole che escludono o limitano la responsabilità per danni indiretti e/o imprevedibili non sembrano in sé e per sé minacciate da motivi di invalidità distinti da quelli che pesano sulle clausole di esonero o limitative in generale (dolo, colpa grave, irragionevolezza,...).

Rispetto ad un contesto che – fatte salve alcune divergenze, anche dovute alla concreta applicazione dei principi da parte delle corti – appare improntato al criterio della prevedibilità del danno, corre l'obbligo segnalare il par. 2-719 dello *Uniform Commercial Code* statunitense secondo cui *"consequential damages may be limited or excluded unless the limitation or exclusion is unconscionable"*.

Inoltre si rammenti che in molte giurisdizioni (in Italia ed, in generale, nei Paesi europei) le clausole limitative della responsabilità sono soggette ad una stringente disciplina legislativa nei casi in cui siano contenute in condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte e non negoziate (come normalmente accade per i servizi di *cloud computing*), anche se il limite della validità delle stesse viene sovente rinvenuto dalle corti di merito nella ragionevolezza delle stesse.

Note:

[*] Il presente saggio è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa Rivista.

[**] Relazione presentata al convegno “Cloud Computing e Diritto – Questioni attuali e sfide future”, organizzato dall’Università Commerciale L. Bocconi, 17 maggio 2012.

[1] Marchini, *Cloud Computing: a Practical Introduction to the Legal Issues*, London, 2010, pag. 13.

[2] Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»), pubblicato in G.U.C.E. n. L 177/6 del 04/07/2008.

[3] Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), pubblicato in G.U.C.E. n. L 199/40 del 31/07/2007. Quest’ultima ipotesi ricorre evidentemente nel caso in cui la lite insorga fra soggetti fra di loro non vincolati contrattualmente, come ad esempio accadrebbe nel caso in cui una persona fisica o giuridica lamentasse un danno connesso al contegno doloso o colposo del *cloud provider* (l’ipotesi tipica è la violazione della *privacy*) o anche del cliente del servizio *cloud* (anche se in questa seconda ipotesi è facile che sussista un rapporto contrattuale fra il cliente *cloud* e il soggetto cui il dato si riferisce).

[4] 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) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. L 201 del 31/07/2002.

[5] V. *supra*.

[6] 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»), pubblicata in Gazzetta ufficiale n. L 178 del 17/07/2000 pag. 0001 - 0016

[7] Per un confronto fra i differenti approcci, calato nel contesto digitale, si veda Mantelero, *Privacy digitale*, in *Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie*, a cura di Durante e Pagallo, Torino, 2012m, pp. 159 e ss.. Con specifico riferimento al *cloud computing* Chris Hoofnagle, *Senior Fellow* presso il *Berkeley Center for Law & Technology*, ha sottolineato che negli Stati Uniti il Quarto Emendamento alla Costituzione protegge senza dubbio i dati sui PC o i *devices* mobili in possesso dell’utente, ma quando, come nel *cloud computing*, i dati personali sono trasferiti a terzi la loro tutela diventa sensibilmente più

affievolita (Hoofnagle, *Consumer Protection in Cloud Computing Services*, Atti del convegno organizzato da *Consumer Federation of America* il 20-22 giugno 2010 alla New York University School of Law, successivamente pubblicato in *Consumatori, Diritti e Mercato*, 1/2011, pag. 92. Articolo disponibile anche su <http://www.altroconsumo.it/nt/nc/news/cloud-computing-consumatori-diritti-e-mercato-16-n538300/download?ressourceUri=BFC2FB4EE5A5E2D9EC8106D7F3C122B8E669A2B6>).

[8] In questo senso il monito delle istituzioni comunitarie e, in Italia limitatamente al problema della privacy, i rilievi del Garante per la protezione dei dati personali (v. scheda di documentazione “Cloud computing: indicazioni per l’utilizzo consapevole dei servizi” presentata in occasione della Relazione sul quattordicesimo anno di attività e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy). Giova ricordare che Neelie Kroes, Vice Presidente della Commissione Europea e Commissario per l’Agenda Digitale ha a più riprese osservato come il cloud computing non sia un fenomeno da imbrigliare con regole scritte nella pietra e ciò sia per ragioni di intrinseci limiti della tecnica legislativa (incapace di seguire tempestivamente l’evoluzione rapidissima di certa tecnologia) sia per la vitale importanza dell’economia digitale che va frenata solo dopo aver accuratamente valutato il *trade-off* in termini di oneri e praticabilità.

[9] Decreto legislativo 6 settembre 2005, n° 206 e s.m.i., pubblicato in G.U. 08.10.2005. L’art. 143 del Codice prevede che “*i diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice*”.

[10] v. Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

[11] *Ex multis* Tribunale Roma, 30/11/2009, in *Foro it.* 2011, 1, 256; Tribunale Trieste, 20/09/2006, in *Corriere del merito* 2007, 2, 178 (nota BATTELLI); Tribunale Catania, 05/01/2004, in *Foro it.* 2004, 1, 262; Tribunale Roma, 05/11/2003, in *Riv. dir. comm.* 2004, II, 1 (nota FABBIO). Inserire giurisprudenza conferente.

[12] La legge parla di “*eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi*”, locuzione che riecheggia il “*significativo squilibrio di diritti ed obblighi*” in tema di clausole abusive. La dottrina ha tuttavia chiarito che le due formulazioni non sono conciliabili ai fini di una interpretazione sistematica: in questo senso v. Pinto, *L’abuso di dipendenza economica «fuori dal contratto» tra diritto civile e diritto antitrust*, in *Riv. dir. civ.*, 2000 pag. 394; Colangelo, *L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti - Un’analisi economica e comparata*, Torino, 2004, pag. 79; Benucci, *Le prime pronunce in tema di «abuso di dipendenza economica»*, in Vettori (a cura di), *Concorrenza e Mercato*, pag. 485; *contra* Prosperi, *Il contratto di subfornitura e l’abuso di dipendenza economica. Profili ricostruttivi e sistematici*, Napoli, 2002, pag. 297.

[13] Oppo, *Principi*, Torino, 2001, pag. 43; sul punto anche Mazziotti di Celso, *Abuso di dipendenza economica*, in G. Alpa - A. Clarizia (a cura di), *La Subfornitura*, Commento alla legge 18 giugno 1998, n. 192, Milano, 1999, pag. 247. Secondo Pinto, *op. cit.*, pag. 405 quello della reale sostituibilità sarebbe l'unico criterio legale di accertamento dell'abuso di dipendenza economica (fermo restando che nel concreto atteggiarsi dei rapporti se ne potrebbero riscontrare altri).

[14] Nella relazione di accompagnamento alla legge 192/1998 si evidenziava chiaramente che l'art. 9 trova quale «*referente comparatistico [...] il paragrafo 26, comma 2, secondo periodo [ora § 20, comma 2], della normativa antimonopolistica tedesca (GWB), ripresa dal legislatore francese nell'art.8, lettera b), dell'ordinanza 1° dicembre 1986, n.1243 [ora art. L. 420 - 2 del Code de commerce]*».

[15] Si rammenta in proposito che nel caso *Kingsway Hall Hotel v. Red Sky IT (Houslow)* [2010] EWHC 965 (TCC). In tale precedente è emerso il principio di diritto secondo cui in un contratto per servizi IT concluso fra un imprenditore non specialista del settore ed un imprenditore specialista determinate clausole, sebbene racchiuse in condizioni generali di contratto, possono considerarsi inique e sleali (*unfair*) e non efficaci (*unenforceable*). Sebbene il caso concreto non riguardasse servizi *cloud* il ragionamento della corte, appuntandosi sulla elevata specificità di determinate condizioni contrattuali e sulla asimmetria conoscitiva delle parti, è assolutamente applicabile alla verifica dei contratti di *cloud computing*. Il precedente è riportato in Bradshaw, Millar e Walden, *Contracts for Clouds: Comparison and Analysis of the Terms and Conditions of Cloud Computing Services*, Queen Mary University of London, School of Law, Legal Studies Research Paper No. 63/2010, pag. 16 e ss. Disponibile su

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1662374 e successivamente pubblicato, con alcuni aggiornamenti, in *International Journal of Law and Information Technology*, 2011, 19 (3), pagg. 187-223.

[16] Tali principi - come noto - dettano specifiche regole (ancorché di *soft law*) in tema di conclusione del contratto, vizi del volere, invalidità, interpretazione, contenuto del contratto, adempimento, sopravvenienze, inadempimento, e risoluzione, e la cui essenza è stata proprio rinvenuta nell'opera di coordinamento delle pratiche internazionali con i principi generali del diritto universalmente accolti, così da contemperare le caratteristiche proprie della *lex mercatoria* quale diritto unilateralmente creato dalla classe imprenditoriale con le esigenze di protezione del contraente debole

[17] Tale disposizione consente, infatti, di chiedere l'annullamento o la modifica del contratto o di una singola clausola che attribuisca ad una parte un vantaggio eccessivo qualora detto vantaggio appaia ingiustificato in base ad una serie di fattori di natura soggettiva (imperizia, ignoranza,

inesperienza o mancanza di abilità a trattare) ed oggettiva (natura e scopo del contratto). I presupposti per agire in base a tale disposizione sono, pertanto, rappresentati da un lato dal vantaggio eccessivo a favore di una parte, che secondo il commento ufficiale, si ha quando vi sia una ragguardevole disparità di valore tra le prestazioni tanto che un tale squilibrio sia “*so great as to shock the conscience of a reasonable person*”, e dall’altro dalla mancanza di giustificazione di tale vantaggio.

[18] È comunque quest’ultima una valutazione da compiersi in concreto e che, allo stato del mercato (in pieno fermento), non può darsi per acquisita definitivamente.

[19] In ultima analisi rilevano le modifiche delle condizioni – direttamente o indirettamente – economiche (prezzi, interessi, termini di pagamento,...).

[20] In questa sede si intende per *lock in* “assoluto” il caso di impossibilità tecnica assoluta per l’utente di esportare i dati immagazzinati presso il *cloud provider* in un formato idoneo a permetterne il caricamento in propri *server* o presso altri *cloud provider*. Per *lock in* “relativo”, invece, si vuol indicare il caso in cui il cambio di fornitore (necessitato dall’ipotetica impennata dei prezzi o dal deterioramento delle condizioni economiche per l’utente) implichi dei costi rilevanti per il cliente. Il tema del *lock in*, sebbene in chiave *antitrust*, verrà approfondito in una successiva relazione e quindi non è il caso in questa sede di dilungarsi.

[21] Esiste allo stato una interessante attività di studio svolta da organizzazioni e consorzi industriali ed accademici finalizzata ad una sorta di “negoziazione intermedia” fra fornitori e utenti; un esempio è la SLA@SOI (<http://sla-at-soi.eu/>), un consorzio di ricerca finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del VII Programma Quadro. Fra i più recenti risultati di questi studi, v. Wieder, Butler, Theilmann and Yahyapour, *Service Level Agreements for Cloud Computing*, Springer, 2011.

[22] Zincone, *Il contratto di outsourcing: natura, caratteristiche, effetti*, in *Dir. aut.*, 2002, pag. 391.

[23] Belisario, *Diritto sulle nuvole - profili giuridici del cloud computing*, in *Informatica giuridica - collana diretta da Michele Iaselli*, eBook di Altalex, pag. 18. Il dato emerge con evidenza anche in Bradshaw, Millar e Walden, *op. cit.*, pagg. 38-39.

[24] Il principio è sancito nel diritto italiano dall’art. 1229, I co., cod.civ., ma è un fatto che la maggior parte degli ordinamenti giuridici privino di efficacia le clausole di esonero o limitative della responsabilità qualora queste risultino da ipotesi di dolo e, spesso, anche di colpa grave del debitore. In tal senso – e per un approfondita analisi di diritto comparato, si veda Fontaine-De Ly, *La redazione dei contratti internazionali a partire dall’analisi delle clausole*, Milano, 2008, pag. 471 e pagg. 492 e ss. in cui si rileva che la clausola di esonero dalla responsabilità per dolo o colpa grave è radicalmente inefficace, ad esempio, secondo il diritto francese e tedesco e che la *common law*, invece, fa leva sulla (complessa) dottrina della

fundamental breach, sanzionando con l'inefficacia quella limitazione che finirebbe per svuotare il contratto del suo contenuto, incidendo su una prestazione di fondamentale importanza, previa una valutazione del carattere "ragionevole" di tale clausola (*Uniform Commercial Code* statunitense e *Unfair Contract Terms Act* inglese).

[25] Nella prassi accade sovente che, anche nei casi in cui le condizioni contrattuali contemplino dei SLA, questi ultimi siano espressi con due valori: uno più elevato, che rappresenta un obiettivo (del cui eventuale raggiungimento il fornitore può fregiarsi in sede commerciale) ed un altro, più basso, il cui mancato raggiungimento rappresenta un inadempimento rilevante. Il cliente dovrà quindi prestare particolare attenzione a quest'ultimo valore che rappresenta il vero parametro su cui potrà contare come creditore della prestazione. Naturalmente va valutata l'incidenza delle eventuali clausole di esonero dalla responsabilità apposte dal *provider* nelle condizioni generali di contratto. Anche sul punto si veda la puntuale analisi presente in Bradshaw, Millar e Walden, *op. cit.*, pagg. 38-39: alcuni *provider* contemplano fra le cause di esclusione dalla responsabilità per mancato rispetto degli SLA atti o fatti come: mancato o intempestivo pagamento dei canoni; atti o omissioni dell'utente; conseguenze dell'uso di *software* nelle macchine *client*; manutenzione programmata debitamente preannunciata all'utente; forza maggiore; inadempimenti, atti o omissioni di eventuali terzi *provider* a monte; atti di terzi (tipicamente attacchi *hacker* e virus); violazioni dei termini d'uso da parte dell'utente; atti o richieste dell'Autorità. La giurisprudenza anglosassone sembra tuttavia orientata a riconoscere maggior tutela all'utente (anche professionale) che si trovi a "subire" delle clausole di esonero dalla responsabilità del fornitore, quando sussista una *special relationship* fra le parti (intendendosi per tale quella relazione che si instaura fra due soggetti uno dei quali sia in situazione di dipendenza tecnologica dall'altra) ovvero un *unequal bargaining power* (v. *Empire One Telecommunications Inc. v. Verizon New York Inc.* - N.Y.S. 3d, Nov. 2, 2009 NYLJ, p. 21, col. 3-4).

[26] Per "scalabilità" si intende la caratteristica di un dispositivo *hardware* o *software* che consente la sua estensione con ulteriori capacità e funzionalità nel caso di necessità future. Un sistema si dice scalabile quando è possibile aggiungere ulteriori funzionalità senza doverne modificare le caratteristiche fondamentali.

[27] È stato correttamente osservato che tali procedure, oltre che essenziali per un controllo costante della corretta esecuzione del contratto, sono utilissime per prevenire l'insorgere di controversie (Tosi, *Il contratto di outsourcing di sistema informatico*, Milano, 2001, pagg. 25 e ss.).

[28] Si tratta, come detto, di ipotesi *standard*, la cui effettiva previsione non sembra suscitare particolari criticità.

[29] Occorre prestare attenzione alla differenza fra le locuzioni “*beyond the control*” e “*beyond the reasonable control*” (o simili) in quanto nella prassi anglosassone il canone della ragionevolezza è suscettibile di spostare considerevolmente i termini della responsabilità del *provider*.

[30] Un singolo guasto *hardware* potrebbe non avere conseguenze pratiche concrete sulla continuità del servizio se il sistema del fornitore fosse adeguatamente ridondato.

[31] In senso stretto.

[32] Si pensi al caso di un servizio SaaS costruito sull’offerta di un *provider* PaaS. Se l’inadempimento del SaaS fosse scusato in caso di inadempimento (*tout court*) del PaaS è evidente che lo standard di servizio diventerebbe di fatto quello del PaaS a prescindere dalle rappresentazioni e garanzie del SaaS *provider*. L’esempio è in Marchini, *op. cit.*, pag. 121.

[33] Può accadere che ai fini del rispetto degli SLA vengano espressamente ritenute rilevanti interruzioni superiori ad una certa durata minima, sulla base del presupposto implicito che al di sotto di tale durata l’evento non causerebbe un danno sensibile all’utente. È evidente che previsioni del genere rendono ancor più indicativi gli SLA rappresentanti in contratto.

[34] Anche in questo caso possono rinvenirsi clausole che richiedano all’utente di segnalare al *provider* la caduta del servizio e di dare evidenza documentata della impossibilità di utilizzarlo. La funzione delle clausole siffatte sembra quella di “scremare” gli eventuali *outages* rilevanti da quelli che non sono stati registrati dall’utente e che quindi non hanno (evidentemente) compromesso l’utilizzazione del servizio. Si tratta evidentemente di previsioni che attenuano la vincolatività degli SLA per il *provider* e la cui ammissibilità per l’utente dovrà essere valutata alla luce del servizio acquisito e dell’attività concretamente svolta dall’utente.

[35] Si pensi, a titolo di esempio, alle condizioni di saturazione della rete pubblica di comunicazioni.

[36] Sul punto si richiama quanto detto *supra* in merito ai rischi di abuso di dipendenza economica, che – secondo la giurisprudenza – può configurarsi anche nel caso di modifiche alle condizioni contrattuali in senso eccessivamente gravoso per la parte che le subisce.

[37] Buttarelli, *Verso un diritto della sicurezza informatica*, in *Riv. Sicurezza e informatica*, Roma, 1995 n.1.

[38] Ai sensi dell’art. 2, lett. a), dir. 95/46/CE, per dato personale deve intendersi “*qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile*”, fermo restando che in base al considerando 24 della medesima direttiva “*la presente direttiva lascia impregiudicate le normative relative alla tutela delle persone giuridiche riguardo al trattamento dei dati che le riguardano*” (la normativa italiana contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, estendeva la tutela della disciplina *privacy* anche alle persone giuridiche, enti ed associazioni, ma tale riferimento è stato

soppresso con l'art. 40, comma 2, lettera a), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). Allo stato, per quanto risulta, in Europa residua la sola legislazione austriaca di recepimento della direttiva 95/46/CE che comprende fra i dati tutelati quelli delle persone fisiche, giuridiche nonché dei gruppi di persone (sul punto, e con notevole approfondimento v. Mula, *Wikileaks e la tutela dei dati personali*, in *Dir. inf.*, 2011, pagg. 682 e ss.).

[39] In argomento, e per una approfondita disamina, si veda Mantelero, *Processi di outsourcing informatico e cloud computing: la gestione dei dati personali ed aziendali*, in *Dir. inf.*, 2010, pag. 678 e ss.

[40] Secondo la terminologia anglosassone del testo della direttiva 95/46/CE (art. 2, lett. d).

[41] Si tratterà principalmente di dati di soci, dipendenti, *partner* commerciali, fornitori, clienti.

[42] Art. 2, lett. e), dir. 95/46/CE.

[43] Sul punto val la pena rilevare che la qualifica di "titolare" o di "responsabile" non è una scelta delle parti (che, ad esempio, pattuiscono nel contratto una determinata ripartizione dei diritti e degli obblighi), ma discende dalla legge in base al concreto assetto dei rapporti intersoggettivi ed alle modalità con cui avviene il flusso di informazioni interno alle modalità di trattamento. In tal senso si veda Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la Protezione dei Dati Personali, *Parere 1/2010 sui concetti di "responsabile del trattamento" e "incaricato del trattamento"*, Bruxelles, 16/02/2010, pag. 9 (versione italiana), ove si osserva che *"Un criterio puramente formale non sarebbe sufficiente almeno per due ragioni: in alcuni casi la designazione ufficiale di un responsabile del trattamento - prevista ad esempio per legge, in un contratto o in una notificazione al garante per la protezione dei dati - verrebbe semplicemente a mancare; in altri casi, tale designazione ufficiale potrebbe non rispecchiare la realtà, conferendo il ruolo di responsabile del trattamento a un organismo che di fatto non è nella posizione di 'determinare'"*

[44] È stato tuttavia correttamente osservato che, in concreto, il *cloud service provider* si limita (per lo più) a gestire le informazioni ai fini di una elaborazione nell'interesse del proprio cliente così che appaiono ridotti i margini di libertà che potrebbero preludere al riconoscimento della qualità di titolare autonomo o di contitolare. Del resto, come rilevato dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la Protezione dei Dati Personali, nel *Parere 1/2010 sui concetti di "responsabile del trattamento" e "incaricato del trattamento"*, cit., la semplice determinazione degli strumenti tecnici del trattamento da parte del *provider* non fa scattare automaticamente la titolarità autonoma o la contitolarità e ciò in quanto *"la determinazione dei mezzi implicherebbe una responsabilità solo qualora riguardi gli aspetti fondamentali dei mezzi"* (pag. 14).

[45] V. art. 17, dir. 95/46/CE.

[46] Per un inquadramento delle implicazioni del trasferimento dei dati all'estero, si veda Finocchiaro, *Privacy e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi*, Bologna, 2012, pagg. 282 e ss.

[47] Questo può dipendere dalla infrastruttura complessa del *provider* e dalle stesse procedure di gestione dei dati implementate da quest'ultimo al fine di garantire funzionalità come *back-up*, scalabilità, ecc.

[48] Sui profili della *due diligence* v. Marchini, *Cloud Computing: a Practical Introduction to the Legal Issues*, London, 2010, pag. 24 e ss.; l'autore evidenzia come nel corso della *due diligence* il *provider* potrebbe esser portato a rivelare informazioni riservate e ciò naturalmente dovrà preferibilmente accadere nel quadro di idonei impegni di riservatezza.

[49] È tuttavia improbabile (per importante che sia il cliente e per elevato che sia il suo potere negoziale) che il *cloud service provider* sia disponibile a recepire puntualmente la propria *security policy*. Infatti, considerata l'architettura *multi-tenanted* del *cloud provider*, è assai difficile – se non impossibile – per quest'ultimo definire una specifica politica di sicurezza per ciascun cliente, poiché essa si rifletterebbe ineludibilmente su altri utenti.

[50] Sarà cura del cliente tenere debita traccia di tali documenti che potranno essere poi allegati al contratto a fini di maggior chiarezza.

[51] Sul punto occorre evidenziare che, ancorché gli *standard* citati riguardino espressamente la gestione della sicurezza delle informazioni e dei dati, essi possono coprire vari aspetti dell'organizzazione del soggetto certificato o che comunque ne assicura il rispetto. L'utente, quindi, dovrà verificare (se del caso chiedendo al *provider* tutta la documentazione a supporto) che le azioni previste dagli *standard* in parola si applichino effettivamente alla soluzione *cloud* cui è interessato. In ottica parzialmente simile, molta attenzione dovrà invece prestare l'utente rispetto alla certificazione SAS 70 vantata da alcuni *cloud provider*. SAS 70, infatti, non è di per sé uno standard tecnologico o di sicurezza, ma uno *standard* per la valutazione, per lo più a fini contabili e finanziari, dei controlli interni delle aziende (specie quelle che offrono attività di *outsourcing*); per tale ragione l'utente interessato ad acquisire i servizi di un *provider* che afferma di essere SAS 70 *compliant* dovrà preferibilmente approfondire il punto chiedendo al *provider* tutta la documentazione di controllo relativa (*report* degli *auditors* indipendenti) ed esaminando attentamente i controlli previsti dal modello.

[52] L'invio dei dati in Paesi in cui il livello di protezione è più basso di quello sancito dalla disciplina comunitaria è “*potenzialmente rischioso per la tenuta dell'intero sistema delle garanzie definite in materia*” (così Mantelero, *Processi di outsourcing, cit.*, pag. 688). Per comprendere come mai il rischio non riguardi solo il trasferimento verso i Paesi meno sviluppati o con un *deficit* di democrazia, si veda il confronto fra modello

europeo e nordamericano in Mantelero, *Privacy digitale, cit.*, pagg. 162 e ss.

[53] Art. 25, co. 1, dir. 96/46/CE. È stato però correttamente osservato (Mantelero, *Processi di outsourcing, cit.*, pag. 688) che la direttiva (v. considerando 46 e art. 26, quest'ultimo attuato in Italia dall'art. 43 del Codice Privacy) prevede numerose eccezioni al generale divieto di trasferimento all'estero dei dati, fra cui alcune particolarmente significative se valutate nel quadro di un contratto di servizi cloud: il trasferimento è infatti possibile quando sia stato prestato un preventivo consenso dall'interessato oppure quando è necessario per il perseguimento di finalità contrattuali.

[54] Il giudizio di adeguatezza che permette il trasferimento all'estero dei dati è emesso dal Garante del Paese da cui i dati provengono, anche sulla base di decisioni assunte dalla Commissione Europea ai sensi degli artt. 25, co. 6 e 26, co. 4 della dir. 95/46/CE e con cui la Commissione accerta che un Paese extra UE assicura uno *standard* legislativo di protezione adeguato. Il procedimento - per quanto riguarda il diritto italiano - è regolato dall'art. 44, co. 1, lett. b) del Codice Privacy. Per un elenco aggiornato dei Paesi e per un dettaglio sulle specifiche decisioni si veda http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/thridcountries/index_en.htm.

[55] I principi Safe Harbor sono stati approvati dalla Commissione europea con la decisione del 26 luglio 2000, n. 2000/520/CE (i provvedimenti rilevanti sono disponibili in http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/thridcountries/index_en.htm).

Essi hanno l'obiettivo di garantire un adeguato trattamento dei dati personali provenienti dall'Europa. Le leggi e la prassi statunitensi in materia di *privacy* e *data protection*, infatti, sono ispirate a principi radicalmente diversi da quelli enunciati dalla direttiva 95/46/CE (sul punto v. Mantelero, *privacy digitale, cit.*) e questo disallineamento avrebbe potuto cagionare un problema insormontabile nella cooperazione commerciale ed industriale fra soggetti ed imprese del Vecchio Continente e quelle degli Stati Uniti. I principi *Safe Harbor* non sono immediatamente precettivi per le imprese statunitensi, ma lo diventano una volta che queste vi prestino adesione (è un esempio tipico di *soft law*, strumento assai utile nell'armonizzazione di un settore alquanto magmatico ed in evoluzione come la disciplina della *privacy*) e la vigilanza sull'osservanza degli stessi spetta alla *Federal Trade Commission*. Deve segnalarsi che, recentemente, le Autorità per la protezione dei dati personali dei vari Lander della Repubblica Federale Tedesca hanno deciso che la semplice appartenenza di un'impresa USA alla lista di quelle aderenti al *Safe Harbor* non esime l'esportatore di dati dal verificare concretamente che l'impresa ricevente assicuri un grado di tutela adeguato (decisione del 28/29 aprile 2010 del *Düsseldorfer Kreis*, gruppo di lavoro congiunto delle Autorità per la protezione dei dati personali tedesche). In base a questa decisione, che di

fatto apporta un *vulnus* non da poco alla tenuta del *Safe Harbor*, gli esportatori di dati tedeschi dovranno comunque effettuare dei controlli minimi al fine di verificare che l'importatore dei dati applichi concretamente i principi *Safe Harbor*, restando in caso contrario responsabili in proprio qualora emerga che la condotta dell'importatore non sia nei fatti in linea con i principi *Safe Harbor*.

[56] Art. 44, co. 1, lett. a) come modificata dall'art. 29, comma 5-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[57] Art. 44, co. 1, lett. a), Codice Privacy.

[58] Sulle BCR si veda Finocchiaro, *op. cit.*, pagg. 287 e ss.

[59] Si veda in particolare la Decisione della Commissione del 5 febbraio 2010, C(2010)593. Queste clausole, se inserite nel contratto che preveda il trasferimento di dati all'estero, rendono il trasferimento conforme al diritto comunitario. Occorre tuttavia che le parti (in specie l'utente del servizio *cloud*, in quanto esportatore) sia conscio della responsabilità che assume nei confronti degli interessati.

[60] Anche sotto forma di *class action*.

[61] Per inciso, la possibilità per l'importatore di concludere contratti con un subincaricato è soggetto, in base alla clausola 11, al consenso dell'interessato.

[62] Si veda quanto osservato dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la Protezione dei Dati Personali, *Parere 3/2009 sulla proposta di decisione della Commissione relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi, a norma della direttiva 95/46/CE*, Bruxelles, 5 marzo 2009.

[63] Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la Protezione dei Dati Personali, *FAQs in order to address some issues raised by the entry into force of the EU Commission Decision 2010/87/EU of 5 February 2010 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries under Directive 95/46/EC*, Bruxelles, 12 luglio 2010.

[64] Utilizzatore del servizio *cloud*.

[65] In tal caso l'incaricato diviene l'esportatore ed il subincaricato l'importatore.

[66] È sottinteso che le riflessioni svolte in precedenza sulle clausole di esonero dalla responsabilità devono intendersi generali e comuni ai vari profili di responsabilità contrattuale del *cloud service provider* oggetto della presente relazione.

[67] Di seguito verrà offerta una distinzione fra le informazioni dell'impresa come bene aziendale in senso proprio o come oggetto di protezione di un diritto alla riservatezza analogo a quello delle persone fisiche.

[68] Sul punto si veda, più nel dettaglio, Mantelero, *Processi di outsourcing informatico e cloud computing: la gestione dei dati personali ed aziendali*, cit., pagg. 691 e ss.

[69] È evidente che il rischio di intrusioni esterne (al solo scopo di recar danno ovvero per impadronirsi dei dati) è direttamente proporzionale al sorgere di grandi aggregazioni di dati che tipicamente si verifica presso i *cloud service provider*. In ogni caso si è osservato da più parti che, per la medesima ragione, un *cloud provider* serio attua degli *standard* di protezione mediamente più elevati di quelli di cui un singolo utente potrebbe giovare autonomamente.

[70] Art. 98, Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale). La norma rafforza notevolmente la protezione (relativa e contro gli atti di concorrenza sleale) già accordata alle informazioni aziendali riservate dall'art. 6-bis del Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (legge invenzioni). Gli elementi costitutivi della fattispecie sono esattamente quelli contemplati dall'art. 39 dell'Accordo TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, firmato a Marrakesh, Marocco, il 15 aprile 1994 nel quadro dell'Uruguay Round), che costituisce la matrice internazionale della norma interna e di quelle, analoghe, adottate da svariati Paesi.

[71] La norma recita precisamente *“nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore”*. Si tratta di un concetto di segretezza non assoluto: le informazioni si considerano segrete non solo quando sono note esclusivamente ad un imprenditore, trovandosi gli altri nell'impossibilità di apprenderle se non attraverso un negozio di cessione o licenza, ma anche quando, pur essendo conosciute a più operatori del settore (da determinarsi in base all'ambito economico e territoriale di operatività dell'impresa) il loro grado di diffusione è comunque talmente basso da considerarle difficilmente accessibili ai terzi esperti. Sono quindi considerate informazioni non segrete, ai sensi della norma in esame, quelle che possono essere apprese concretamente da ciascuna impresa, in tempi e a costi ragionevoli. In tal senso v. Franchini Stufler, *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, Milano, 2009, pagg. 101 e ss.; MANSANI, *La nozione di segreto di cui all'art. 6-bis l.i.*, in *Il dir. ind.*, 2002, pp. 217 ss.

[72] Il valore economico delle informazioni in questione deve derivare dal carattere segreto delle stesse nel senso che se divenissero di pubblico dominio le caratteristiche intrinseche delle medesime non sarebbero sufficienti a conservare il loro valore patrimoniale per l'impresa detentrica. Sul punto v. Franchini Stufler, *op. cit.*, pagg. 104 e ss.

[73] Sono tutelate dalla norma in esame quelle conoscenze che non solo siano attualmente segrete, ma siano altresì sottoposte a misure adeguate a conservare tale carattere nel tempo. L'imprenditore dovrà quindi, da un

lato adottare misure volte ad impedire concretamente a terzi non autorizzati l'accesso alle informazioni riservate e dall'altro lato manifestare a dipendenti, collaboratori e *partner* commerciali la volontà di mantenerle segrete, con obblighi precettivi di questi ultimi. Sul punto osserva Mansani, *op. ult. cit.*, che le misure di sicurezza devono essere coercibili: “*non si può cioè richiedere all'imprenditore di adottare ogni misura disponibile o di fare ogni sforzo possibile per impedire che le informazioni perdano il carattere di segretezza; occorrerà invece che siano adottati controlli legittimamente esigibili dall'imprenditore. (...) Oltre all'esigibilità dei controlli si richiede anche un'esigibilità dei costi*”. Cfr. Franchini Stufler, *op. cit.*, pagg. 100 e ss.

[74] Colangelo, *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, Bologna, 2011, pag. 270.

[75] L'impresa che vede irrimediabilmente leso il diritto assoluto sui propri dati aziendali, infatti, perde di norma anche la posizione di vantaggio concorrenziale che il possesso ed uso esclusivo di tali dati comporta.

[76] V. *supra* nota 37. Per un inquadramento, anche in chiave comparatistica, del tema della *privacy* delle persone giuridiche si veda Mula, *Wikileaks e la tutela dei dati personali, cit.*, pagg. 682 e ss.

[77] Mula, *Wikileaks e la tutela dei dati personali, cit.*, pag. 683. L'Autore sottolinea come tale diritto non sarebbe una sommatoria dei diritti dei singoli membri della collettività, ma un diritto parzialmente autonomo.

[78] Bradshaw, Millar e Walden, *op. cit.*, pagg. 21-22.

[79] Per maggiori dettagli sul *leading case* v. Visintini, *Trattato della responsabilità contrattuale* vol. 3 - Il risarcimento del danno contrattuale. La responsabilità per ritardo e per fatto degli ausiliari, Padova, 2009, pagg. 383 e ss.

[80] Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980, ratificata dall'Italia con Legge 11 dicembre 1985, n. 765.

[81] Art. 7.4.2.

[82] Art. 7.4.4.

Il contratto di sponsorizzazione tra autonomia negoziale e regolazione pubblicitaria

**di
Valeria Falce**

Intervento tenuto in occasione del VII Congresso giuridico forense per l'aggiornamento professionale, Roma 14-16 marzo 2013

Sommario: 1. Premessa. - 2. Continua. Dalla donazione al contratto atipico. - 3. Il contratto di sponsorizzazione come fattispecie pubblicitaria e di pratica commerciale. - 4. Sponsorizzazione e pratiche commerciali scorrette all'insegna della crescente amministrativizzazione delle relazioni del mercato.

1. Premessa.

Il fenomeno della sponsorizzazione ha registrato nel tempo una profonda evoluzione che ne ha inciso in maniera notevolissima la funzione e - di riflesso - i tratti distintivi.

Così, mentre Gaio Plinio Mecenate la invocava, in qualità di spondeo, per patrocinare con spirito di liberalità le arti e le scienze, la figura negoziale all'esame ha progressivamente sfumato la struttura unilaterale e il carattere essenzialmente liberale che lo contraddistinguevano. Il risultato di siffatta graduale trasformazione è che, nella sua attuale configurazione, la sponsorizzazione identifica quel contratto di "nuova" emersione in virtù del quale una parte, denominata «sponsee», si obbliga, dietro corrispettivo, ad associare alla propria attività il nome o il segno distintivo di una controparte, denominata «sponsor», divulgandone in tal modo l'immagine o il marchio presso il pubblico.

La definizione che precede non si limita ad identificare il contenuto tipico della sponsorizzazione, consistente nell'associare a manifestazioni culturali di vario genere (sportive, scientifiche, politiche, di spettacolo, ecc.) il nome o il segno che si intende pubblicizzare. Ma consente altresì di risalire al lineamento essenziale del contratto in oggetto che sta nel creare un rapporto diretto e palese dei segni distintivi di una parte con l'attività di diversa natura dell'altra e, in ultima analisi, collegare la divulgazione pubblicitaria alle attività svolte dall'impresa che sponsorizza e soprattutto alle vicende specifiche dell'evento culturale.

2. Continua. Dalla donazione al contratto atipico.

Nel suo stadio embrionale, dunque, la sponsorizzazione configurava una donazione a favore di un terzo, ai sensi dell'art. 769 cc. Qui, secondo la lettura proposta da Franceschelli, la fattispecie rilevante assumeva una struttura unilaterale che poggiava sullo spirito di liberalità del mecenate, il quale offriva il proprio contributo allo sponsee senza aspettarsi o pretendere alcuna controprestazione.

Una fase intermedia è quella che ha traghettato il contratto verso la c.d. sponsorizzazione impropria. Il fenomeno ricalcava i tratti della donazione modale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 793 cc, così che a fronte di una chiara manifestazione di liberalità, la donazione veniva gravata di un onere a carico del beneficiario e accompagnata da "un non velato intento di ottenere un ritorno pubblicitario". Per l'effetto, il soggetto sponsorizzato si obbligava a tollerare la pubblicizzazione da parte dello sponsor di aver contribuito all'organizzazione di un evento e, quindi, a fronte dell'erogazione di una liberalità avente ad oggetto una somma di denaro da utilizzare per un determinato scopo, il beneficiario concordava che la circostanza dell'attribuzione patrimoniale venisse resa pubblica.

Con la terza e conclusiva tappa dell'ideale iter ricostruttivo proposto da Franceschelli si approda alla sponsorizzazione vera e propria, vale a dire al contratto a struttura tipicamente bilaterale, carattere oneroso e prestazioni corrispettive. Completato il processo di "metamorfosi", il negozio che ne risulta non condivide alcun carattere con le figure che ne hanno costituito l'antecedente logico-giuridico, perché l'animus che connota la donazione, quand'anche modale, manca alla sponsorizzazione, che viceversa si esprime nello scambio sinallagmatico e rispetto alla quale le prestazioni assumono carattere di corrispettività.

A segnare, in sintesi, la linea di confine tra la sponsorizzazione e i negozi che in una logica storica la hanno preceduta è il tipo sociale, che lì (nella sponsorizzazione) ruota attorno alla onerosità del contratto e dunque alla sua corrispettività, mentre qui (nella donazione, quand'anche modale) poggia sullo spirito liberale.

3. Il contratto di sponsorizzazione come fattispecie pubblicitaria e di pratica commercial.

Si è premesso che il contratto di sponsorizzazione è finalizzato alla promozione dell'immagine di una parte, rendendone riconoscibile i segni distintivi e associandoli ad una immagine positiva. Si può ora precisare che tale negozio non accede ad uno specifico modello legale, ma rientra nel novero dei contratti atipici, anche se nominati, a prestazioni corrispettive, con finalità pubblicitaria.

È da ascrivere ai contratti nominati perché si tratta di una figura disciplinata non in sé e per sé, ma esclusivamente in relazione a specifici settori. Al contempo rientra tra i contratti atipici perché manca di una disciplina legale, che ne identifichi oltre il contenuto anche la causa e l'oggetto. Le parti, dunque, nell'esercizio della propria autonomia, incontrano l'unico limite di realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico: a tal fine, l'oggetto del contratto deve essere possibile e astrattamente realizzabile, lecito e pertanto non contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, nonché determinato o almeno determinabile in riferimento alle obbligazioni assunte dalle parti. Trattandosi di un contratto atipico a carattere sinallagmatico, la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, della controparte ai sensi dell'art. 1174 cc.

Quanto al contenuto, in aggiunta all'indicazione delle parti che stipulano l'accordo, il contratto deve prevedere la descrizione del segno che dovrà essere diffuso e comunque pubblicizzato, la definizione non solo degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto sponsorizzato, ma anche dell'ammontare e delle modalità di pagamento del corrispettivo, nonché della durata del contratto e degli eventuali rinnovi. A regolare in maniera più puntuale il rapporto possono evidentemente concorrere altre pattuizioni.

A fronte, dunque, della multiformità del fenomeno e la poliedricità delle forme che assume, la funzione negoziale è unica e viene individuata nell'utilizzazione a fini pubblicitari di un'attività che si pone come veicolo diretto della diffusione di un determinato messaggio pubblicitario. La causa del contratto di sponsorizzazione non è la realizzazione di un ritorno pubblicitario, ha lucidamente notato M. Bianca, ma la realizzazione del ritorno pubblicitario attraverso la veicolazione dichiarata e palese di un'attività di diversa natura, finanziata dallo sponsor.

In ultima analisi, i lineamenti della sponsorizzazione consentono di collocarla nell'ampio genus dei contratti di pubblicità, costituendone una species dotata di rilevanza autonoma.

La comunicazione, infatti, è finalizzata non all'esaltazione della qualità del prodotto o del servizio, bensì alla divulgazione di un segno distintivo o di altre rappresentazioni ritenute qualificanti ai fini di una larga diffusione e commercializzazione del prodotto; da questo punto di vista, la sponsorizzazione identifica una specifica forma di comunicazione, attraverso cui lo sponsor non mira a pubblicizzare i propri prodotti per sollecitarne l'acquisto da parte del pubblico dei consumatori, ma piuttosto a diffondere il proprio marchio, al fine di sottolinearne e ampliarne il prestigio o comunque a magnificarlo.

Senonchè, in quanto fattispecie pubblicitaria, la sponsorizzazione accede ora anche alla nozione di pratica commerciale ai sensi degli artt. 18 e seguenti del Codice del Consumo nella misura in cui è in grado di interferire sulla capacità di auto-determinazione del consumatore.

Il che non è privo di conseguenze. Al contrario, almeno in linea di principio, tale qualificazione espone entrambe le parti ad un onere rafforzato di diligenza nella dialettica con i consumatori. In particolare, l'esposizione si estende allo sponsor e allo sponsee perché quella delle pratiche commerciali è una normativa che si applica ai professionisti, identificati indistintamente come coloro che la realizzano o che comunque traggono un beneficio diretto e qualificato dalla sua ideazione, realizzazione e diffusione; e grava sia lo sponsor che lo sponsee di un onere di diligenza rafforzato perché la disciplina in oggetto pone i professionisti in una posizione di garanzia, e li carica di un dovere di protezione.

Per l'effetto, al fine di allinearsi al paradigma della diligenza, sponsor e sponsee devono attenersi al normale grado di speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si attendono da un professionista nei confronti di un consumatore mediamente avveduto ed informato, tenuto conto dei principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista.

In concreto, dunque, oltre a modulare la rispettiva condotta alla luce dei tradizionali principi della diligenza e della buona fede oggettiva, le parti del contratto dovranno conformarsi ad uno standard di "correttezza", che salda la nozione di "diligenza" (nei rapporti tra professionista e consumatori) a quella di "correttezza" (che si applica ai rapporti tra concorrenti) disciplinata dalle norme repressive sulla concorrenza sleale. Questo comporta che l'adeguatezza al canone della diligenza andrà commisurata al rispetto delle pratiche di mercato oneste nel settore di attività del professionista e dunque intesa come coerenza ad un modello di costituzione economica in cui il "mercato" è il punto di equilibrio di una serie composita e variegata di interessi: quelli degli imprenditori, quelli dei consumatori, quelli "pubblici" ad un assetto efficiente, e così via.

In sintesi, la corrispondenza al canone della diligenza dipenderà non tanto e solo dal grado di aderenza della pratica commerciale alle regole deontologiche, soggettive interne o alle best practice che governano il settore di attività in cui la pratica insiste. Piuttosto, queste rileveranno se e nella misura in cui riflettono regole oggettive esterne che in quello specifico settore di attività esprimono i principi fondamentali attinenti al buon funzionamento dei mercati. E ciò perché la normativa sulle pratiche commerciali impone l'adozione di modelli di comportamento desumibili dal quadro regolamentare di riferimento, ove esistente, nonché dall'esperienza propria del settore di attività e dalle finalità di tutela perseguite dal Codice del Consumo, ove concretamente esigibili, in un'ottica di bilanciamento tra

la libertà di iniziativa economica di impresa e il diritto dei consumatori a determinarsi consapevolmente in un mercato concorrenziale.

La diligenza, in conclusione, andrà misurata in termini di rispetto di regole oggettive di comportamento, di ottemperanza ai doveri di informazione, cura e conoscenze specialistiche funzionali ad una scelta del consumatore consapevole ed informata. Sponsor e sponsee rimarranno pertanto imbrigliati nella maglie della disciplina delle pratiche commerciali ove si discostino dal paradigma della diligenza, così interferendo in ultima analisi sulle scelte commerciali dei consumatori.

4. Sponsorizzazione e pratiche commerciali scorrette all'insegna della crescente amministrativizzazione delle relazioni del mercato.

Ora, l'inquadramento della sponsorizzazione nell'ambito della disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette e ancor più la regolazione della sponsorizzazione sul fronte televisivo e in materia di comunicazioni, confermano la deriva espansiva del processo di amministrativizzazione dei "rapporti contrattuali di, e sul, mercato".

È quello un processo, scandagliato da autorevolissima dottrina (si pensi per tutti a Vincenzo Di Cataldo, ma anche a Giuseppe Guizzi), che lungi dall'essersi esaurito, si arricchisce di nuove fasi. Mi riferisco per un verso allo Statuto delle Imprese che ha esteso le competenze antitrust per abuso di dipendenza economica al caso di generalizzati ritardi nei pagamenti in cui l'abuso sussiste a prescindere dall'accertamento dello stato di dipendenza economica e dall'altro al Decreto Cresitalia e all'assai discusso art. 62 che, senza nemmeno richiedere in via presuntiva la soglia della dominanza inter partes, vieta le condotte tra operatori economici che esprimano uno squilibrio negoziale.

Ed è un processo che come direbbe Gustavo Ghidini viene da lontano, avendo attraversato, sul fronte della contrattualistica civile, la fase della trasparenza 'neutra', - meglio dire di 'pura' consapevolezza e sostanziale indifferenza regolatoria quanto ai contenuti negoziali, rimessi alla 'libera' stipulazione -, la fase della trasparenza 'contenutistica' che identifica i contenuti che devono essere specificamente oggetto di informazione (e qui il riferimento è alle cd trasparenza bancaria e dei prospetti informativi), sfociata nel paradosso dell'eccesso di informazione, per poi approdare alla fase 'precettistica' negoziale, che inizia con la normativa comunitaria sulle clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori.

Ed è un processo che dal lato delle imprese registra un avvicinamento sistemico verso la disciplina dei rapporti con i consumatori che muovendo dall'antitrust - con il suo predefinito limite della posizione dominante - passa all'abuso della dominanza relativa, in cui la dominanza di mercato è un elemento di valutazione della dominanza intersoggettiva fra imprese,

poi alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette, estesa oggi anche alle microimprese. E si arriva al Decreto Crescitalia che si dirige anche alle imprese (art. 62) in genere (art.62.2) astrattamente anche oltre il settore agroalimentare.

Con queste disposizioni si perviene ad una normazione che prescinde da ogni verifica di asimmetria economica e/o informativa. Si arriva cioè a una precettistica, ad una regolazione di repressione 'oggettiva': che ha come principio e fine il presidio della correttezza dei comportamenti di chi opera nel mercato: imprese e consumatori.

Ebbene, alla definizione di siffatto presidio si giunge attraverso un percorso tortuoso. In un recente saggio dedicato alla disciplina comunitaria sulle pratiche commerciali scorrette, ho tentato di ripercorrere la genesi e le evoluzioni della cd politique consumateure e della competition policy, verificando come sia in sede comunitaria che a livello nazionale esse abbiano conosciuto, da separate e parallele che erano, un processo di progressivo ravvicinamento che le proietta oggi verso la definizione di uno statuto della correttezza professionale come archetipo delle relazioni di mercato.

È in quest'ottica di crescente convergenza che del resto si spiega la Direttiva sulle pratiche commerciali scorrette e la relativa disciplina di recepimento, la quale dunque tutt'altro che casualmente assegna all'Antitrust una specifica competenza in materia.

In siffatta prospettiva, tanto le regole in tema di pratiche commerciali che la nuova disciplina in tema di clausole vessatorie che quella dei rapporti fra imprese ex Statuto delle imprese e Decreto Crescitalia sembrano collocarsi nella medesima scia, promuovendo la confluenza di lineamenti distinti dell'ordinamento - la tutela della concorrenza e del consumatore - e di qui l'integrazione dei corrispondenti complessi di regole in vista del passaggio, in ultima analisi, ad un sistema effettivamente integrato ed unitario.

Anzi, in siffatto rinnovato scenario, è il criterio della correttezza professionale interpretato alla luce dei principi di ispirazione filo - concorrenziale a qualificare il topos normative - e strumento interpretativo - che collega le distinte discipline della tutela del consumatore, della tutela della concorrenza, e della repressione della concorrenza sleale.

Un caveat ovviamente si impone, vale a dire che la suddetta riconduzione a principi/valori comuni non obbliga affatto a concludere che le regole che governano la concorrenza sleale, la tutela del consumatore e della concorrenza perdano di autonomia. Piuttosto, nel nuovo panorama ciascun nucleo normativo mantiene una sua funzione specifica, perché ad ognuno sono affidati obiettivi distinti (pur se) reciprocamente coerenti. Ed è proprio siffatta reciproca coerenza che autorizza a filtrare ciascuna normativa attraverso una lente interpretativa comune, o meglio "armonizzata", anche in termini di rapporti di sistema, ossia fra sistemi normativi.

In siffatto scenario, e mi avvio alle conclusioni, la tutela degli interessi dei consumatori vs. imprese sia quella delle imprese vs. altre imprese non si può più esaurire per la rilevanza generale del valore tutelato in un quadro privatistico ovvero in una fiducia acritica nei confronti dell'auto - regolazione.

Per l'effetto, le pratiche commerciali come pure le clausole vessatorie, come pure i "no" posti dal Decreto Crescitalia alla autonomia contrattuale non rilevano più e solo nell'ambito di una relazione inter partes ma assumono rilevanza giuridica anche e soprattutto per gli effetti "ulteriori" che da essi discendono: effetti che in quanto espressione di altrettanti "diritti civili nel mercato" si riverberano su di esso e su tutti i suoi protagonisti, così venendo oggi valutati e censurati sulla base di uno *ius* generale, anche pubblicistico, dai contorni e dall'applicazione certa.

***Cosmetics law e tutela del consumatore
La disciplina dei cosmetici tra persona e mercato, soluzioni
contrattuali e aquiliane.***

di
Maria Cecilia Paglietti

Abstract: La disciplina giuridica dei cosmetici, pur essendo oggetto di attenzione risalente (la prima direttiva è del 1978) e costante da parte dell'UE, costituisce un terreno di studio pressochè inesplorato (a dispetto dell'enorme rilevanza economica del mercato di riferimento) nonché estremamente fertile, sul quale convergono problematiche giuridiche di differente natura e di particolare delicatezza.

La disciplina verrà uniformata entro l'anno in corso dall'entrata in vigore del Reg. 1223/2009, il quale lascia tuttavia insoluti alcuni problemi e costituisce il punto di partenza dell'analisi piuttosto che d'arrivo.

La complessità della materia si riflette sulla disciplina che si sviluppa contemporaneamente sul piano della tutela convenzionale, amministrativa e giurisdizionale, ed è orientata al perseguimento di due finalità principali: la tutela della salute e la tutela della concorrenza.

Le ragioni di una composizione normativa così articolata sono facilmente comprensibili. In primo luogo, i cosmetici costituiscono prodotti diversi dai medicinali (dotati di una disciplina apposita) ma per alcuni aspetti affini (per la pericolosità del prodotto per la salute).

In secondo luogo, la peculiare compenetrazione tra bisogni personali ed esigenze di natura economica non si risolve nella prevalenza dell'uno o dell'altro profilo: salute e consumerismo si sviluppano su piani di regolazione equiordinati.

Premesso che sul piano contrattuale la "rilevanza giuridica della bellezza" si può concretizzare tanto in una prestazione di servizi quanto in una vendita di beni, il presente lavoro avrà ad oggetto solo il secondo tipo di contratto, focalizzandosi sulla nozione di cosmetico (e la sua dibattuta differenza coi prodotti affini, i medicinali in primo luogo) e sulle tutele di natura consumeristica riconosciute agli utilizzatori, con particolare riferimento alla pubblicità ingannevole, agli obblighi informativi, alle etichette, alle diciture e alle denominazioni.

Sommario: 1. Il contesto culturale ed economico; l'emersione del problema giuridico; 2. L'attuale quadro normativo; 2.1 il *droit de la beauté* (dalla Dir 78/764 al Reg 1223/2009); 2.2: I cosmetici tra persona e mercato: criticità del bene dedotto nel contratto e interessi contrapposti; 3. La definizione di

cosmetico e la differenza giuridica con i farmaci; 3.1 I cosmetici borderline; 4. Le tecniche di tutela: Informazioni pubblicitarie; 4.1 obblighi informativi: Etichette, diciture, denominazioni e marchi; 4.2 sicurezza e principio di precauzione: le linee di tendenza.

1. Il contesto culturale ed economico; l'emersione del problema giuridico

La vicenda dei cosmetici si può ascrivere a quella categoria di fenomeni di cui si è acquisita progressiva consapevolezza dapprima a livello sociale (verificandone le ricadute sociologiche: materia d'appannaggio delle scienze umanistiche), poi a livello economico (ambito in cui l'acquisizione della consapevolezza dell'importanza del mercato di riferimento è rapida tanto quanto la sua crescita) e solo in ultima istanza a livello giuridico [1].

La tanto risalente (la prima direttiva risale al 1978) [2] quanto negletta regolazione dei cosmetici, da ultimo disciplinata dal Regolamento 1223 del 2009 [3], si colloca nel segno della sempre più marcata europeizzazione del diritto privato [4] e dell'edificazione di un diritto generale dei consumatori (nella duplice direzione della sua emancipazione dal diritto dei contratti e della sua espansione al di là dei confini che gli sono propri [5], fino ad influenzare le categorie generali [6]) [7].

La disciplina, che è composita e si sviluppa contemporaneamente sul piano della tutela convenzionale, amministrativa e giurisdizionale, è orientata al perseguimento di due finalità principali: la tutela della salute e la tutela della concorrenza [8].

Premesso che sul piano contrattuale la rilevanza giuridica della "bellezza" si può concretizzare tanto in una prestazione di servizi quanto in una vendita di beni, il presente lavoro avrà ad oggetto solo il secondo tipo di contratto, focalizzandosi sulla nozione di cosmetico (e la sua dibattuta differenza coi prodotti affini, i medicinali in primo luogo) e sulle tutele di natura consumeristica riconosciute agli utilizzatori. Rimangono fuori dalla trattazione il problema etico e regolatorio della sperimentazione sugli animali [9], i profili di rilevanza penale, di diritto industriale [10] e della distribuzione selettiva [11].

2. L'attuale quadro normativo

2.1 Il *droit de la beauté* (dalla DIR 78/764 al REG 1223/2009)

In Europa l'adozione di una disciplina specifica per la circolazione dei cosmetici è avvenuta a seguito di incidenti (caratterizzati anche da una forte eco sociale) che hanno rivelato il carattere potenzialmente nocivo di questi prodotti: si ricorda il tragico *affaire du talc Morhange* [12] che ha indotto la Francia ad introdurre per prima una disciplina relativa alla

fabbricazione, all'importazione e all'immissione nel mercato dei prodotti cosmetici [13], subito seguita dall'Unione europea che nel 1976 adotta una Direttiva [14] ora confluita nel Regolamento 1223/2009 [15] e di cui si possono individuare tre traiettorie principali:

- i) rafforzare la sicurezza dei prodotti cosmetici, aumentando gli aspetti di responsabilità del produttore e di sorveglianza sul mercato ed enfatizzando la trasparenza nell'identificazione degli ingredienti (attraverso lo strumento delle liste positive) [16];
- ii) individuare linee guida comuni, circa la sperimentazione sugli animali, l'etichettatura e l'imballaggio;
- iii) ridurre i costi per le imprese dell'immissione nel mercato, producendo guadagni di efficienza [17].

Per conseguire questi obiettivi la disciplina si articola sul duplice versante del controllo sul prodotto (qualità e sicurezza) e sul comportamento dell'impresa (tanto dell'atto quanto dell'attività) [18] tramite tutele sostanziali (successive) e giurisdizionali (che a loro volta possono essere tanto preventive che successive, tanto individuali che collettive) [19] e, in una certa misura, anche tutele amministrative (preventive) [20].

A ben vedere, infatti, il settore dei cosmetici risente, più di altri, della rilevanza della reputazione sia nel senso costruttivo di elemento determinante nell'acquisizione di un vantaggio competitivo, sia nel senso sanzionatorio - ed opposto - di veicolo di diffusione di notizie screditanti (ad es. sul difetto riscontrato di un prodotto o, con prospettiva più ampia, sull'affidabilità dell'impresa) [21].

Si configura dunque un mercato parzialmente regolato, in cui la pressoché totale libertà d'accesso al mercato (non subordinata, cioè, ad autorizzazioni amministrative né a restrizioni nella distribuzione) viene bilanciata dall'imposizione di norme imperative che incidono sull'autonomia privata del rapporto consumatore-professionista. In assenza di controlli *pre-market* sia sull'efficacia che sulla sicurezza il rischio di danni economici e morali è addossato interamente sui consumatori, i quali vengono tutelati *ex post*, intervenendo gli ordinamenti in senso riparatorio solo dopo che il danno si è prodotto secondo lo schema della responsabilità del produttore.

Quanto al profilo dei danni le scelte regolatorie sia articolano tanto sul piano del ristoro quanto su quello delle misure volte ad evitare il danno. La scelta della prima ora, moderna e significativa, ha riguardato l'inserimento di elenchi, poi significativamente ampliati, di ingredienti autorizzati e non, fino al punto che il Regolamento ha spostato il proprio asse normativo sul principio di precauzione (pur se limitato al settore delle nanotecnologie). Questo schema nel senso della sempre maggiore regolazione della materia, costituisce il portato della parallela modifica nella percezione generale dei cosmetici come prodotti tradizionalmente non nocivi (tali da non richiedere alcun controllo preventivo e anzi far dubitare dell'opportunità di una

regolazione severa, paventando i rischi della *overregulation*), a quella di prodotti con effetti estesi sull'organismo e possibili fonte di danni [22].

2.2 I cosmetici tra persona e mercato (criticità del bene dedotto nel contratto e interessi contrapposti)

La circolazione giuridica dei cosmetici gode di una disciplina specifica in ragione della particolare natura del bene dedotto nel contratto, che è di consumo ma con una particolare incidenza sulla salute del consumatore [23].

Se si volesse accogliere la tradizionale bipartizione pubblico/privato, bisognerebbe distinguere la disciplina dei cosmetici sul piano della dimensione privata, con un *corpus* di regole che si aggiunge senza sostituirsi alla disciplina generale dei consumatori [24] e dotato di un sistema di controllo a posteriori [25] (in linea con l'impostazione caratteristica del diritto privato europeo) [26]; da quella sul piano della dimensione pubblica con una tutela di tipo preventivo-amministrativo [27]: la distinzione deve tuttavia considerarsi superata, coesistendo le due forme di tutela sul medesimo piano.

Le ragioni di una composizione normativa così articolata sono facilmente comprensibili.

Si tratta, in primo luogo, di prodotti diversi dai medicinali (che godono di una disciplina apposita [28]) ma per alcuni aspetti affini (riguardo alle pericolosità del prodotto per la salute) [29].

In secondo luogo, come accennato, la peculiare compenetrazione tra bisogni personali ed esigenze di natura economica non si risolve nella prevalenza dell'uno o dell'altro profilo: salute e consumerismo si sviluppano su piani di regolazione equiordinati. A differenza di quanto accade nei farmaci, che, esponendo gli utilizzatori ad elevati rischi per la salute, constano di una disciplina completamente calibrata in senso pubblicistico e a tutela della salute, nei prodotti cosmetici la dimensione personale non prevale su quella economica (e viceversa) [30] poiché l'incisività sull'organismo è teoricamente ridotta (raramente un prodotto cosmetico, tradizionalmente inteso, è dannoso [31]).

La disciplina che ne emerge dovrà dunque conciliare l'approccio volto a tutela il contraente debole [32] (doppiamente debole, sia per lo sbilanciamento contrattuale di poteri che per l'esposizione al rischio) con il rispetto del diritto della concorrenza e della libera circolazione delle merci [33].

Anzi, ad un'attenta osservazione, le eccezioni agli articoli 28, 29 e 30 del Trattato istitutivo della Comunità europea, pur se in un'ottica di bilanciamento con la tutela della salute, vengono generalmente interpretate

restrittivamente e, secondo alcune letture, finiscono comunque per prevalere [34].

Dal punto di vista del regolamento negoziale, la richiesta di requisiti di sicurezza e di conformità del prodotto colloca la disciplina lungo il crinale del confine tra responsabilità per i prodotti difettosi (e, fermo il richiamo al principio di precauzione - 36° considerando del Reg. -, la responsabilità per danno da cosmetici viene tradizionalmente ricondotta nell'alveo di quella per prodotti difettosi) e quello per la conformità alla previsione del contratto [35].

Il Regolamento conferma inoltre l'abbandono della classica impostazione per cui *ubi remedium, ibi jus*, in favore di quella di matrice anglosassone *remedies precede rights* [36] e la tendenza verso l'incorporazione delle procedure di tutela nel rapporto di consumo [37].

Il tema della responsabilità del comportamento dell'impresa implica, in questo campo, che essa sia regolata tenendo in debita considerazione la probabile configurazione di «fatti nuovi» [38], ossia fatti generatori di responsabilità riconducibili alle ipotesi di sviluppo tecnologico [39]. Le regole della responsabilità sono dunque influenzate dal principio di precauzione [40]. La linea di *policy* si congiunge qui con l'intento preventivo piuttosto che rimediabile [41] e, aprendo al dibattito sulla funzione deterrente della responsabilità civile (la quale a sua volta può essere utilizzata in modo appagante solo se esercitata collettivamente) [42], fa emergere la tensione sottesa alla disciplina dei cosmetici: la scelta tra responsabilità civile e regolamentazione amministrativa.

Nella scelta tra i modelli di regolazione svolge un ruolo fondamentale la variabile della percezione del rischio: essa, infatti, si attesta su livelli molto bassi data - l'erronea - convinzione dei consumatori che la presenza di un prodotto sul mercato sia garanzia della sua sicurezza [43] (questo vale con maggior vigore per i cosmetici venduti in farmacia), così come vorrebbe la clausola generale di legittima aspettativa di sicurezza del consumatore [44].

Emerge dunque un'ulteriore caratteristica del mercato dei cosmetici (soprattutto dei nuovi cosmetici) ossia la significativa discrepanza tra la percezione del rischio da parte del consumatore e l'effettivo (inferiore) livello di sicurezza ed efficienza dei prodotti. Questa percezione è tanto più erronea con riguardo ai cosmetici di ultima generazione che hanno un'efficacia tale da indurre una risposta biologica nell'organismo. In questo caso il grado di pericolosità aumenta sensibilmente, senza che però il consumatore ne sia consapevole.

3. La definizione di cosmetico e la differenza giuridica con i farmaci

La definizione di cosmetico è dunque cruciale: a seconda che il prodotto venga classificato come medicinale o cosmetico varierà la disciplina contrattuale, la sua immissione sul mercato e la distribuzione del prodotto. La regolazione dei prodotti farmaceutici, sin dal suo primo atto normativo, si è focalizzata sulle procedure di autorizzazione d'immissione in commercio [45] (ponendo severi controlli di natura amministrativa) [46] e si è estesa un secondo momento anche ad altri aspetti, tra i quali quello distributivo, facendo discendere dalla definizione di farmaco la commercializzazione esclusiva nelle farmacie. La qualificazione di un prodotto come farmaco implica dunque due ricadute principali: i controlli *pre-market* e la distribuzione selettiva.

Date queste premesse teoriche sono sorti numerosi interrogativi in ordine alla differenza tra farmaci e cosmetici, ed in particolare se un prodotto privo di proprietà curative possa essere considerato un medicinale; se un cosmetico debba essere considerato farmaco semplicemente per la circostanza di indurre una risposta fisiologica nell'organismo; se un prodotto privo di proprietà terapeutiche, al quale vengano attribuite doti farmacologiche, sia un cosmetico; se un cosmetico possa avere proprietà curative, se prodotti non curativi possano essere farmaci; qual è la qualificazione di prodotti che soddisfino entrambe le definizioni di farmaco e cosmetico.

In primo luogo, dunque, va delineata con chiarezza la definizione di cosmetico, di cui due principali opzioni legislative: una definizione ampia, comprensiva di liste di sostanze consentite e proibite e la descrizione dei requisiti di sicurezza; una definizione ristretta, nella quale le minori restrizioni sugli ingredienti e sui controlli di sicurezza sono compensate dalla possibilità di classificare i prodotti allo stesso momento come cosmetici e medicinali, e sottoporli ad entrambi i corpi di norme (modello nord-americano).

L'Europa accoglie il primo modello, per cui il cosmetico viene definito dal Reg. 1223/2009 come: «*qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (...) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei*» [47]. La definizione, molto generale e da effettuarsi «*caso per caso ... tenendo conto di tutte le caratteristiche*» di ogni singolo prodotto [48], ricorre dunque ad un doppio criterio d'identificazione, quello della destinazione (un cosmetico deve incidere solo su parti superficiali: si esclude che possa avere effetti sistemici) e quello dello scopo (la funzione deve essere di profumare, proteggere e mantenere in buono stato: si esclude qualunque trattamento terapeutico).

Poiché, come noto, l'apporto della Corte di Giustizia è decisivo soprattutto nell'interpretazione degli enunciati definitivi [49], nell'enucleare l'ampiezza della nozione di cosmetico, dovrà porsi una particolare

attenzione alle letture del giudice di Lussemburgo: dalle pronunce emerge una definizione di cosmetico elaborata in termini relativi e comparativi, in occasione della necessaria differenziazione di questi prodotti da quelli ascritti alla categoria, affine ma profondamente diversa, dei farmaci.

Anche i farmaci, infatti, godono di una tutela speciale - di cui la DIR 2001/83 costituisce il riferimento normativo più recente e significativo - che, con quella dei cosmetici, condivide il medesimo obiettivo di tutela della salute [50].

Il farmaco viene inteso dall'UE con una definizione duplice, a seconda che venga individuato in base alla presentazione o alla funzione. Nel primo caso il farmaco costituisce «*ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane*» (Art. 1, punto 2) [51]; nel secondo «*ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica*» (art. 1, punto 3) [52]. La giurisprudenza successiva ha avuto modo di applicare concretamente i due parametri, posti rispettivamente a tutela dell'affidamento e a tutela della salute [53], stabilendo, in linea generale, che la valutazione deve essere complessiva e riguardare tutte le caratteristiche del prodotto tra le quali la composizione, le proprietà farmacologiche - quali possono essere stabilite allo stato attuale delle conoscenze scientifiche - le modalità d'uso, l'ampiezza della sua diffusione, la conoscenza del preparato stesso da parte dei consumatori e i rischi che possono eventualmente derivare dalla sua utilizzazione [54].

Accostando le due definizioni, emerge che la qualifica di un prodotto come farmaco o cosmetico passa per l'utilizzo incrociato dei tre criteri della destinazione, della presentazione e della funzione, i quali non seguono un ordine gerarchico, ma vengono piuttosto ordinati dai giudici in base al caso concreto, assumendo come parametro unitario interpretativo la tutela del consumatore.

Si rinvergono dunque ipotesi in cui si è fatta applicazione del principio della funzione, per cui se un prodotto, sebbene presentato come cosmetico, gode di proprietà curative (e dunque sia volto ad effettuare una diagnosi medica o ripristinare, correggere o modificare le funzioni organiche) esso verrà considerato un medicinale [55]. La preminenza attribuita alla funzione sulla presentazione è evitare, in nome della tutela della salute, che la scelta di talune modalità di *packaging* possa consentire alle imprese di sottrarsi ai controlli e alle verifiche previste per la circolazione dei medicinali [56].

Per contro, nel caso più frequente di un cosmetico (in quanto tale privo di proprietà curative) al quale vengono attribuite proprietà farmacologiche [57] o curative [58], si è fatta applicazione del principio del principio

opposto, quello della presentazione, applicandosi la disciplina dei farmaci [59]. La *ratio* sottesa ad una così decisiva rilevanza dell'apparenza è di tutelare i consumatori da prodotti inadeguati [60]. Il principio è stato oggetto tuttavia di un percorso interpretativo restrittivo, dal momento che le prime sentenze ritenevano sufficiente che il prodotto fosse *abbastanza* somigliante ad un medicinale [61], mentre quelle più recenti richiedono, con maggiore severità, che la confezione induca «a ritenere, anche implicitamente ma con certezza, un consumatore mediamente accorto, che tale prodotto dovrebbe avere le proprietà di cui trattasi» [62].

La considerazione, infatti, che la normativa sui farmaci implichi una compressione della libera circolazione dei prodotti, ha indotto la Corte a contenerne l'applicazione e a circoscriverne la categoria ai soli prodotti con effetti terapeutici accertati [63] (si esclude, dunque, lo *status* di medicinale nel caso di incertezza scientifica sull'attitudine ad incidere significativamente sulle funzioni fisiologiche dell'uomo [64]) e preparati industrialmente, in particolare escludendo la configurabilità dei cosiddetti medicinali vegetali [65].

I criteri sopra individuati non sono necessariamente alternativi, ma possono venire utilizzati congiuntamente. Così è avvenuto quando si è trattato di classificare una lozione contro la calvizie maschile, priva di proprietà curative e applicata nei casi di alopecia naturale e non patologica: escludendo, da un lato, la presenza di una malattia (applicazione del parametro della funzione) e, dall'altro, confinando l'applicazione alla parte superficiale del cuoio capelluto (applicazione del parametro della destinazione) è stata considerata un cosmetico [66]; il combinato dei medesimi requisiti, utilizzato anche nel caso dell'alcool denaturato al 70%, ha condotto però ad un risultato opposto, negando la qualifica di cosmetico in quanto «*presentato come avente proprietà curative o profilattiche*» [67] (e dunque classificato in base al requisito della funzione).

Un caso particolarmente complesso e dibattuto è quello della classificazione della vitamina C, rispetto alla quale la Corte, dopo aver rilevato l'incertezza della qualificazione sul piano scientifico, ha ritenuto di spettanza delle legislazioni interne, in assenza di armonizzazione, la decisione inerente al grado di tutela della salute da assicurare ai consumatori. La valutazione andrà dunque effettuata dalle autorità nazionali caso per caso, sulla base delle proprietà farmacologiche di ogni singolo preparato vitaminico [68]. Tuttavia, pur non risolvendo in via definitiva la questione della natura della vitamina C, la Corte fornisce all'interprete alcuni parametri sia positivi che negativi per procedere alla qualificazione: irrilevante l'*origine delle sostanze*, la classificazione dei preparati vitaminici dipenderebbe, in linea di principio, dal loro dosaggio [69] (distinguendosi tra dosi minime e dosi forti) [70].

Procedendo ad una schematizzazione di massima, la qualificazione di un

- prodotto come cosmetico risulta piuttosto circostanziata ed in particolare:
- 1) Recessiva rispetto a quella di farmaco. Il *favor* verso la classificazione di farmaco è testimoniata sia dall'ampia interpretazione del parametro della funzione fornita dalla Corte (v. infra n. 3), sia dalla circostanza che nel caso un prodotto ricada sotto entrambe le accezioni, ad esso si applica la disciplina dei medicinali [71]. Tale principio del "caso dubbio", inizialmente giurisprudenziale, è ora accolto anche a livello normativo: v. Art. 2, comma 2, Dr. 2001/83.
 - 2) Rimessa alla valutazione caso per caso del giudice nazionale [72], con riguardo alle proprietà di ciascun prodotto, quali sono state accertate nello stato attuale delle conoscenze scientifiche [73]: dalla giurisprudenza in materia di farmaci si mutua il principio per cui direttiva 2001/83 non si applica a prodotti le cui proprietà curative non siano state scientificamente dimostrate [74].
 - 3) Ancorata all'assenza di «effetti terapeutici significativi» (ammettendo, dunque, che i cosmetici possano produrre taluni, limitati effetti sull'organismo, che tuttavia non devono essere tali da modificare le funzioni metaboliche [75]): secondo questa lettura la CGCE sembra voler introdurre la nozione di "effetto significativo sul metabolismo" per facilitare la distinzione tra gli effetti che modificano il funzionamento del corpo e quelli che modificano solo l'aspetto esterno [76].
 - 4) Ricostruita interpretando in modo estensivo il criterio della presentazione, essendo sufficiente che un prodotto sia «abbastanza somigliante» [77] ad un farmaco per escludere la qualifica di cosmetico, a prescindere dall'effettività del prodotto. L'intento della giurisprudenza è di includere nella definizione di medicinale sia i prodotti con veri e propri effetti terapeutici, sia quelli che, data la loro presentazione, creano nei consumatori la legittima aspettativa di proprietà curative [78]. Tuttavia, per evitare il rischio opposto, cioè di un'interpretazione eccessivamente estensiva, vengono apposti due correttivi: che la presentazione faccia insorgere nel consumatore la certezza (benché implicita) che si tratti di un farmaco [79] (nei casi di vaghezza e di incertezza si riconoscerà l'esistenza di un cosmetico) e la media accortezza del soggetto che percepisce il messaggio.
 - 5) Caratterizzata, applicando il parametro dello scopo, prevalentemente intorno al concetto di proprietà curative e, in ultima analisi, di malattia. Le discipline di farmaci e cosmetici, infatti, pur perseguendo il medesimo obiettivo di tutela della salute pubblica, approdano a normative differenti, a seconda che sia dato riscontrare la presenza di proprietà idonee a combattere una patologia. Tuttavia allo stato attuale, la CGCE ha negato l'esistenza di una definizione europea di malattia [80] (tanto meno giuridica) la quale deve dunque essere intesa nelle accezioni più comunemente ammesse in base alle conoscenze scientifiche [81].

Esiste poi un altro aspetto del tutto peculiare nella disciplina dei cosmetici, di cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente. La considerazione della natura essenzialmente omogenea del rischio derivante da un cosmetico viziato, la quale non subisce variazioni significative a seconda dei destinatari [82] fa emergere una categoria unitaria di consumatore di cosmetici che consente, in termini regolatori, di approntare una disciplina unitaria e non differenziata.

A testimonianza di questo impianto l'approfondito lavoro della Corte di Giustizia sul consumatore di cosmetici è stato l'occasione per l'elaborazione, per la prima volta, della figura del consumatore medio (sulla considerazione che il consumatore di cosmetici non muta il proprio statuto giuridico a seconda della fascia di età o dei prodotti cui si avvicina, ma rimane «normalmente informato e ragionevolmente avveduto») [83].

3.1 I cosmetici *borderline*.

La definizione sopra riportata individua dei parametri generali per distinguere i cosmetici dai farmaci (e dagli altri prodotti). Tuttavia esiste una zona grigia di cosmetici cosiddetti di ultima generazione (caratterizzati da un elevato grado di tecnicità) che, ottenendo un risultato intermedio tra estetica e terapia, pongono un ulteriore problema qualificatorio (*produit frontière*) [84].

Essendo il risultato di ricerche su nanotecnologie [85], cellule staminali, ormoni e DNA, essi costituiscono prodotti «attivi», che, pur essendo destinati alle parti superficiali del corpo, inducono una risposta biologica nell'organismo [86], soddisfacendo solo apparentemente il requisito della destinazione superficiale.

In assenza di verifiche amministrative sulla loro sicurezza (a breve ma soprattutto a lungo termine) e di riscontri scientifici sulla loro efficacia, l'immissione nel mercato di questi prodotti sviluppa nuovi interrogativi, primo fra tutti se essi mantengano la loro natura cosmetica e se la sicurezza del consumatore non sia maggiormente garantita ricorrendo alla qualificazione di medicinali (riservandone la vendita, come immediata protezione per l'utilizzatore, alle farmacie) [87].

Il legislatore comunitario, pur consapevole del problema [88] (che costituisce il principale oggetto del dibattito giuridico sui cosmetici) ha scelto di non creare, come in realtà da più parti suggerito, un *tertium genus* di prodotti detti cosmeceutici [89]. L'Unione ha negato che i prodotti ricadenti nella c.d. zona grigia debbano disporre di un particolare statuto giuridico, delegando i tribunali a risolvere caso per caso i conflitti di qualificazione, ma ha introdotto un'ampia deroga all'impostazione rimediata fin'ora seguita, per i prodotti che contengano nanomateriali, per i

quali deve essere «assicurato un livello elevato di protezione della salute umana» art. 16 Reg.) e notificati alla Commissione elettronicamente i dettagli sugli stessi (identificazione e condizioni di esposizione: art. 15, lett f, i) e ii)).

Esempio paradigmatico delle criticità di cui sopra sono i prodotti antirughe, segmento peraltro economicamente rilevantissimo, con una produzione che raddoppia ogni anno [90].

Dubbia è, in primo luogo, la loro efficacia, su cui non vi è piena concordia scientifica, e che comunque non può essere che temporanea [91]; dubbia è anche la sicurezza la quale, considerata l'estrema complessità delle composizioni, non è facilmente verificabile soprattutto a lungo termine.

Dal punto di vista giuridico il problema si traduce nella difficoltà della prova del nesso causale [92] (tra danno e composizione) così come avvenuto nella vicenda degli acidi alfa idrogenati di cui si è appurata la tossicità solo dopo il loro massiccio impiego sul mercato [93].

4. Le tecniche di tutela

4.1. Informazioni pubblicitarie

L'esiguità delle pronunce europee riscontrate in materia di pubblicità non permette di tracciare con precisione le coordinate di riferimento dell'indirizzo giurisprudenziale seguito dai giudici comunitari [94]. Tale considerazione non esime tuttavia dal tentativo di trarre ugualmente alcuni spunti ricostruttivi. Va sottolineato, inoltre, che se per un verso il piano della promozione in senso stretto è limitato a isolate pronunce su messaggi ingannevoli, la dimensione più generale della rilevanza esterna delle qualità attribuite ad un prodotto (circolazione delle informazioni su un determinato prodotto) si compone invece di numerosi pronunciamenti sia della giurisprudenza pratica che di quella accademica sulle tematiche, da una parte, di farmaco per presentazione e, dall'altra, sulle prescrizioni in materia di etichette e diciture. Alcune case cosmetiche, infatti, hanno adottato una linea pubblicitaria aggressiva che, reclamizzando con enfasi i benefici fisiologici derivanti dai loro prodotti, porterebbe i prodotti in discorso alla classificazione come farmaco.

In Europa il quadro normativo di riferimento sotto il profilo della regolazione pubblicitaria è costituito dalle DIR 76/768 e 84/450, che si pongono in un rapporto di regole speciali/regole generali [95]; sotto il profilo dell'emersione degli interessi meritevoli di tutela, gli artt. di riferimento sono il 28 e il 30 del Trattato, il cui rapporto è invece governato dal principio di proporzionalità [96].

Nel pronunciarsi sulla decettività di un messaggio, dunque, la Corte ne valuta il grado di ingannevolezza anche alla luce del principio di

proporzionalità tra mezzo e fine adottato ossia tra la libertà di circolazione delle merci (nella sua declinazione specifica di divieto di misure con effetto equivalente a restrizioni quantitative delle importazioni [97]) e la tutela della salute [98] (segnatamente v. art. 6, n. 3 Dir. 76/768, ora art. 20 comma 1 Reg. 1229/2009 [99]).

Nel *balancing test* tra i due principi, piena espansione viene riconosciuta all'art. 28 Tr., quando ad esempio la Corte giunge ad ammettere (censurando la legge di uno Stato che vietava) la pubblicità di un prodotto cosmetico che non conteneva alcune delle sostanze giudicate dalla normativa nazionale idonee per l'ottenimento del risultato vantato nella pubblicità stessa [100]; formulando implicitamente il principio della preminenza dell'art. 28 Tr., salvo che non si realizzi un attentato alla salute.

Volendo trarre una prima conclusione di massima, si può osservare che il percorso argomentativo delle decisioni della corte è impostato in termini opposti rispetto a quelli utilizzati nella valutazione dell'ingannevolezza di pubblicità di farmaci: se in entrambi i casi, infatti, la Corte rimane ancorata a canoni ermeneutici già utilizzati, individuabili nel principio della libera circolazione delle merci, nelle sue possibili restrizioni in nome di esigenze di interesse pubblico e nel principio di proporzionalità, la differenza tra i due tipi di prodotto emerge in relazione all'ordine gerarchico in cui vengono posti i due enunciati degli articoli 28 e 30. Nel caso dei farmaci, infatti, la considerazione della loro intrinseca pericolosità ha portato la Corte a privilegiare la tutela della salute dei consumatori a scapito della libertà di circolazione [101] scegliendo di estendere la nozione di farmaco anche a prodotti merceologici diversi, pur nell'incertezza degli effetti terapeutici («un prodotto raccomandato e descritto come avente proprietà di prevenzione o terapeutiche costituisce un medicinale (...) anche qualora sia generalmente considerato un prodotto alimentare e (...) non possieda alcun effetto terapeutico accertato alla luce delle attuali conoscenze scientifiche» [102]). Nel caso dei cosmetici, al contrario, la Corte di giustizia ha rifiutato d'interdire la pubblicità anche nell'ipotesi di una discrasia evidente tra *claim* e sostanza (nel caso di specie l'acquisto del dentifricio da parte del consumatore era stato in parte indotto dalla reclamizzata presenza di sostanze in realtà non contenute), prevalendo dunque il principio della libera circolazione delle merci.

4.2 Obblighi informativi: etichette, diciture e denominazioni

Grande rilevanza viene riconosciuta all'accesso dei consumatori all'informazione (intesa nel duplice senso di informazione quantitativa e qualitativa), ponendo a carico del produttore severi obblighi informativi, di etichettatura e trasparenza nonché di parziale predeterminazione del

contenuto del contratto (dettagliate indicazioni su data di scadenza, rintracciabilità del prodotto e del produttore, effetti indesiderati).

Considerata la bassa percezione del rischio da parte dei consumatori, il profilo dell'educazione degli acquirenti viene considerato uno degli ambiti di intervento da sviluppare.

Dal punto di vista funzionale, gli obblighi di informazione non sono imposti solo a protezione del consenso [103] o gestione dell'asimmetria informativa, ma anche per vincolare nel modo più dettagliato possibile il produttore giacché il contratto in esame ha ad oggetto un bene esistente, ma sulle cui qualità non si può effettuare un riscontro immediato. La non verificabilità che le caratteristiche asserite corrispondano a quelle effettivamente presenti nel prodotto (in ordine sia alla composizione che agli effetti: in questo senso si rinviene copiosa giurisprudenza sul c.d. "effetto *Lifting*" e le "*Anti-wrinkle creams*") espone l'acquirente al rischio di una sfasatura tra quanto promesso e quanto acquistato (ossia tra oggetto della previsione e oggetto della prestazione). La *ratio* degli obblighi informativi, dunque, è anche di fornire una precisa determinazione dell'oggetto del contratto allo scopo di vincolare in modo stringente e puntuale il produttore, e ridurre il più possibile il margine per sottrarsi alla responsabilità per inadempimento nel caso di prodotto mancante delle qualità promesse. La questione, già nota al legislatore del '42, è assimilabile alle problematiche poste alle previsioni che il codice dedica alle ipotesi di bene non era ancora esistente, o alla disciplina dell'informazione precontrattuale nei contratti di diritto comune [104].

In caso di violazione, è tuttavia assente l'indicazione della sanzione, riproponendo i medesimi dubbi ricostruttivi che hanno agitato la dottrina sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità (con particolare riguardo alle vicende dei mercati finanziari).

Sempre l'art. 6 contiene un principio generale e la sua eccezione: principio è l'obbligo di indicare le avvertenze nella lingua dello stato membro (obbligo posto a presidio della salute); l'eccezione è che si può omettere il testo integrale e riportare le indicazioni abbreviate (deroga consentita in ragione della libera circolazione delle merci) [105]. Il tema della compatibilità della semplificazione nella presentazione delle avvertenze obbligatorie con le esigenze connesse alla tutela della salute è stato risolto dalla Corte affermando che considerazioni di natura essenzialmente economica non sono sufficienti per configurare un caso di "impossibilità pratica", tale da giustificare l'incompleta menzione delle avvertenze obbligatorie sui recipienti e gli imballaggi dei prodotti cosmetici [106] (il produttore, allo scopo di rendere più facile la circolazione del prodotto nella Comunità, aveva formulato le avvertenze in nove lingue e per tale ragione le aveva fatte figurare in un foglio allegato) [107]. Il problema dell'etichettatura e delle informazioni incomplete interferisce, peraltro, anche con quello della lingua su cui purtroppo, negli ristretti limiti di

questo lavoro, non si può indugiare [108].

Segue: Le etichette e i marchi

Le pronunce in materia di etichettatura hanno avuto un eco molto ampia, sia in quanto casi assurdi all'interesse della cronaca, sia perché hanno costituito l'occasione per l'elaborazione di principi generali, applicati successivamente anche in altri àmbiti. Anche in questo caso i prodotti maggiormente problematici sono quelli *borderline*, ai quali vengono attribuite proprietà tali da confondere il consumatore sulla natura. Il problema si risolve nella valutazione dell'ingannevolezza dell'etichetta o della dicitura quale criterio per determinare la qualificazione del prodotto come farmaco per presentazione. Questo approccio interpretativo, orientato ad attribuire un ruolo decisivo alla percezione del consumatore e all'affidamento che l'apparenza creata dalle case cosmetiche induce, è quello su cui si concentra la maggior parte delle pronunce giurisprudenziali [109].

Così quando la Corte ha dovuto stabilire se la dicitura «dermatologicamente testato» attribuisca ad un cosmetico caratteristiche che non possiede tanto da dover essere ritirato dal mercato [110], ha ritenuto che il riferimento non evochi nel «consumatore normalmente informato e ragionevolmente avveduto» altro che la semplice verifica degli effetti del prodotto sulla pelle. Anche in questo contesto, dunque, emerge che nel *balancing test* tra i valori in gioco al principio di libera circolazione delle merci, salvo che non si realizzi un attentato alla salute, viene attribuita preminenza (e le eventuali misure repressive ne vengono considerate una violazione) [111].

Il diffusissimo utilizzo del termine "*lifting*", astrattamente idoneo a indurre in errore il consumatore attribuendo è conforme agli artt. 28 e 30 del Trattato CE (vecchi 30 e 36, così come menzionati nel pronunciamento) se, nelle circostanze del caso di specie, un consumatore medio, sia indotto in errore da detta denominazione ritenendo che essa attribuisca al prodotto caratteristiche che non possiede. Anche in questo, tuttavia, si dovrà valutare caso per caso, rimettendo al giudizio discrezionale del giudice di valutare l'ingannevolezza o meno della dicitura [112].

Caso diverso, invece, quello della denominazione *Clinique* per una linea di cosmetici. In questo caso la possibilità di un effetto ingannevole che ingenerasse nei consumatori l'erronea convinzione che i prodotti avessero effetti terapeutici (anche se venduti solo nelle profumerie e grandi magazzini) [113], risiede non tanto nel messaggio pubblicitario quanto nella denominazione stessa del marchio. La Corte ha negato che la connotazione ospedaliera del termine producesse un effetto tale da giustificare il divieto dell'uso, anche se in tedesco *Clinique* significa

ospedale: l'incompatibilità della normativa nazionale che proibisse la circolazione di prodotti con la denominazione *Clinique* deriverebbe dunque proprio dalla violazione del principio di libera circolazione delle merci.

4.3 Sicurezza e principio di precauzione: le linee di tendenza

Il danno provocato da un cosmetico (a parte quelli derivanti dalle creme, tipici sono pure le allergie delle tinture per capelli [114]) viene tradizionalmente ricondotto nell'alveo della responsabilità per prodotto difettoso [115].

È già stato osservato come quello dei cosmetici costituisca uno dei terreni d'elezione per rappresentare la tensione tra *regulation* e *adjudication*.

Quello che invece interessa maggiormente, nell'ambito di questa rapidissima analisi, è individuare delle possibili traiettorie evolutive della materia.

La prospettiva tipica della *cosmetics law* è stata tradizionalmente rimediale e riparatoria in ragione della reputata contenuta rischiosità del prodotto, di cui si è discusso nelle pagine che precedono.

Tuttavia, l'espansione dell'area di incidenza dei cosmetici di nuova generazione sulla salute dei consumatori se, da una parte, modifica la stessa percezione giuridica di questi prodotti che divengono una (sotto)categoria di prodotti a rischio elevato, dall'altra avrebbe richiesto, parallelamente, l'espansione dell'area dedicata alla tutela preventiva. La prevenzione avrebbe dovuto svolgersi sul piano della regolazione pubblica, ponendo un sistema di controlli e autorizzazioni che precedono l'immissione sul mercato del prodotto, risultando non più appagante un sistema incentrato sulla responsabilità civile come reazione a posteriori, subordinata all'occorrenza del danno e all'esistenza di un nesso causale.

Questo approccio, impostato sul principio di precauzione [116], non è ignoto al legislatore comunitario, che vi è ricorso tramite l'utilizzo di elenchi che indicano le sostanze consentite (liste positive). La prima direttiva in materia, la 76/768, prevedeva solo le liste negative (evitando la circolazione giuridica di alcuni ingredienti e ponendo dunque un limite negativo all'imprenditore di sostanze proibite). La sensibilizzazione della scienza giuridica verso la necessità di prevenire il danno ha indotto il legislatore, dunque, ad inserire un accurato e lunghissimo elenco di sostanze consentite (la lista positiva viene periodicamente aggiornata), approntando una tutela preventiva ed amministrativa per la salute dei consumatori ed evitando l'immissione nel mercato di prodotti non del tutto sicuri.

Il principio di precauzione costituisce anche un criterio cui la Corte impronta le proprie decisioni: ad esempio, il già ricordato primato della legislazione sui medicinali rispetto alla legislazione periferica, affermato

dal giudice europeo, costituisce applicazione pratica di tale impostazione interpretativa [117].

Il tentativo di ricondurre la circolazione dei cosmetici ad una dimensione di sicurezza (da intendersi come sicurezza sanitaria, più che giuridica [118]) trova infine accoglimento a livello normativo (art. 10 Reg.) con una disposizione dedicata precisamente alla «sicurezza dei cosmetici». In passato non venivano specificate quali informazioni la valutazione della sicurezza dovesse contenere, che vengono invece ora richieste come elemento cruciale del nuovo testo (All I Regolamento).

Negli auspici degli osservatori (e si noti, di gran parte dei medici che soffrono l'assenza di una disciplina più efficiente) si sarebbe inoltre potuta introdurre la nozione di cosmeceutico [119] (da cui far discendere un particolare trattamento giuridico) e istituire un sistema di vigilanza (cosmetovigilanza). Quest'ultima proposta è ascrivibile a quel movimento dottrinario che individua, soprattutto a livello europeo, nell'istituzione di un'Agenzia centrale e specifica l'unico efficiente metodo di tutela contro la circolazione giuridica di prodotti pericolosi.

Adottando un modello regolatorio incentrato sull'individuazione e disciplina dei problemi, il legislatore europeo ha scelto di regolare un concetto accessorio e conseguente a quello di rischio: l'effetto indesiderato. Disciplinando le conseguenze delle reazioni avverse (definendole, sia quando sono fisiologiche -art. 2, lett. o) Reg.- sia quando sono gravi -art. 2, lett. p) Reg.) si alloca sulla persona responsabile e sui distributori la gestione del rischio di conseguenze dannose, prevedendo che essi debbano notificare l'insorgenza dell'effetto indesiderabile alle autorità dello Stato membro in cui esso si è verificato. Tale sistema di controlli (artt. 21 e 23 Reg.) di fatto realizza una forma di cosmetovigilanza che viene completata con la clausola di non conformità (art. 25 Reg.), in virtù le autorità competenti possono chiedere alla persona responsabile di adottare tutti i provvedimenti adeguati, «includere le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a renderlo oggetto di richiamo entro un limite di tempo espressamente indicato, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme ad anche uno solo dei seguenti elementi».

La scelta europea è apprezzabile soprattutto perché l'impianto regolatorio si presenta elastico, non circoscritto ai problemi attuali, ma con una prospettiva e una struttura rivolte al futuro.

La rapidità delle mutazioni e della ricerca chimica in questo campo, implica che la legislazione settoriale sia flessibile, impostata su clausole e obblighi generali che si possano adattare al mutare del contesto.

Note:

[*] Il presente saggio è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa Rivista.

[1] Sulla circostanza per cui la creazione di un sistema regolatorio efficace è notevolmente influenzata dalla preesistente comprensione culturale delle categorie disciplinate v.: S. L. Winter, *A Clearing in the Forest: Law, Life, and Mind*, Chicago, 2001, spec. 209-10; v. anche il noto volume di G. Lakoff, *Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind*, Chicago, 1990, 5-6, 9-11; per un approccio multidisciplinare: E. E. Smith e D. L. Medin, *Categories and Concepts*, Cambridge, 1981, 23; e R. Chen, J. Hanson, *Categorically Biased: The Influence of Knowledge Structures on Law and Legal Theory*, 77 *Cal. L. Rev.* 1103, 2004, 1149-50. Il lavoro più significativo in materia, che ha influenzato le riflessioni future, muovendo dall'analisi sociale per giungere ad una puntuale analisi giuridica è quello di G. Kay, *Dying to be beautiful: the fight for safe cosmetics*, Columbus, 2005, spec. 6 e ssg.

La storia dei cosmetici corre parallela a quella dell'uomo: le analisi ritengono che l'enorme aumento del consumo di cosmetici sarebbe il portato del cambiamento della percezione culturale della relazione tra l'identità della donna e l'apparenza, e degli effetti della cultura consumerista su quelle percezioni (v. G. Kay, *Dying to be beautiful*, cit., 17 e ssg.). Tuttavia la concezione secondo cui i cosmetici rifletterebbero le ansie sulla naturalità e autenticità della donna è ormai superata dalla sociologia moderna, la quale riconosce invece ai cosmetici finalità più ampie, non solo abbellire ma anche simulare giovinezza e salute; cfr. De Grazia, H. Fourlough, *Making Up, Making Over (Cosmetic, Consumer Culture, and Women's Identity)*, in *The sex of the things: gender and consumption in Historical Perspective*, Berkley, 1996, 511; e K. Peiss, *Hope in a Jar: The Making of America's Beauty Culture*, New York, Metropolitan Books (1998) che illustra l'evoluzione della percezione sociale dei cosmetici in America. Ad un'interessante ricostruzione della storia della *κοσμησις*, dalla preistoria ai giorni nostri, è dedicato il saggio di Sarah E. Schaffer, *Reading our lips: The History of Lipstick Regulation in Western Seats of Power*, 62 *Food Drug L.J.* 16, 2007; altri spunti si possono leggere in L. A. Grossman, *U.S. Food And Drug Regulation In Its First Century And Beyond: Article: Food, Drugs, And Droods: A Historical Consideration Of Definitions And Categories In American Food And Drug Law*, 93 *Cornell L. Rev.* 1091, 2008; A. Liang, K. M. Hartman, *It's Only Skin Deep: Fda Regulation Of Skin Care Cosmetics Claims*, 8 *Cornell J. L. & Pub. Pol'y* 249, 1999; P. B. Hutt, *A History of Government Regulation of Adulteration and Misbranding of Cosmetics*, in *Cosmetic Regulation In A Competitive Environment*, New York, 2000). Allo stato attuale l'atteggiarsi della cosmesi quale medicina sociale determina un ampliamento significativo dei

potenziali destinatari, i quali, non più solo donne, sono costituiti anche da bambini e uomini.

[2] Direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici.

[3] Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, in GU L 342 del 22.12.2009 che entrerà in vigore il 7 luglio 2013.

[4] A. Albors-Llorens, *Consumer Law, Competition Law and the Europeanization of Private Law*, in *The Institutional Framework of European Private Law*, a cura di Cafaggi (University Press, Oxford, 2006) 245, 260; A. Gambaro, «lura et leges» nel processo di edificazione di un diritto privato europeo dei contratti, in *Eur. dir. priv.*, 1998, 993; S. Grundmann, *La struttura del diritto europeo dei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, 354; G. Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile in Italia*, Roma-Bari, 2000; A. Gambaro, *Il "plan d'action" della Commissione europea in materia di diritto dei contratti*, in *Harmonisation involves history*, a cura di Troiano, Rizzelli e Miletta, Milano, 2004, 343.

[5] J. Calais-Auloy, *L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats*, in *RTD civ.*, 1994, 239; A. Albanese, *I contratti dei consumatori tra diritto privato generale e diritti secondi*, in *Jus*, 2009; N. Rzepecki, *Droit de la consommation ed théorie générale du contrat*, Parigi, 2002, passim; N. Sauphanor, *L'influence du droit de la consommation sur le système juridique*, Parigi, 2000; J. Rochfeld, «The place of the Consumer Code in French Contract Law» / «La place du code de la consommation en droit contractuel français», in *The Architecture of European Codes and Contract Law. Comparative consideration on existing national consumer code*, a cura di S. Grundman, M. Schauer, The Hague, 2006, 193 e ss.

[6] La portata espansiva dei principi consumeristici è così pregnante da influenzare il legislatore nella stesura di una nuova codificazione generale: ad esempio l'*Avant Projet Catala* estende la protezione contro le clausole vessatorie (in quanto assurta a principio generale) anche a soggetti non consumatori (v. B. Fauvarque-Cosson, D. Mazeaud, *L'Avant-projet française de réforme du droit des obligations: perspectives interne et européennes*, in Navarretta (a cura di), *Il diritto europeo dei contratti fra parte generale e norme di settore*, Milano, 2008, spe.c 231; D. Mazeaud, *Le droit européen des contrats et ses influences sur le droit français*, 6 *European Review of Contract Law*, 2010, 1 e ssg.).

[7] In ottica europea H.W. Micklitz, *An Expanded and Systematized Community Consumer Law as Alternative or Complement*, 13 *Eur. Bus. L. Rev.*, 583 (2002); S. Weatherill, *EC Consumer Law and Policy*, 2° ed., Cheltenham, 2005, 70.

[8] Che, normativamente, si traduce nel tentativo di contemperamento degli artt. 28 e 30 del Trattato istitutivo della CE; v., per il profilo che qui

interessa, G. Iacono, *Contribution à une réflexion sur le thème de l'harmonisation ou/et de l'unification des concepts de sécurité et de qualité des produits dans l'Union européenne*, in *Vers un Code européen de la consommation*, a cura di F. Osman, atti del convegno di Lyon, 12-13 dicembre 1997, p. 218; e [C-77/97](#), 28 gennaio 1999, *Unilever GmbH v Smithkline Beecham Markenartikel GmbH*, in *Racc.*, 1999, 431, punto 20 della motivazione.

[9] Sperimentare la sicurezza e l'ipoallergenicità di cosmetici per uso umano sugli animali è una pratica avversata dagli animalisti e proibita nella maggior parte dell'Unione europea. Dopo anni di discussione l'Unione europea ha aderito ad un quasi totale divieto di commercializzazione di cosmetici testati su animali: v. lo *Staff Working Document* della Commissione, *Timetables for the phasing-out of animal testing in the framework of the 7th Amendment to the Cosmetics Directive* (Council Directive 76/768/EEC), SEC(2004) 1210, Bruxelles, 1 ottobre 2004; *Directive cosmétiques: l'avocat général de la CJCE conclut au rejet du recours pro-vivisection de la France*, in *Dépêches JurisClasseur*, 22 marzo 2005, 307; *Rejet du recours de la France contre l'interdiction progressive des expérimentations animales pour l'élaboration des cosmétiques*, in *Dépêches JurisClasseur*, 25 maggio 2005, 558.

Il tema è dibattuto anche negli Stati Uniti: L. Donnellan, *Animal Testing in Cosmetics: Recent Developments in the European Union and the United States*, 13 *Animal L.*, 251, 2007; A. Hartman, *FDA's Minimal Regulation of Cosmetics and the Daring Claims of Cosmetic Companies That Cause Consumers Economic Harm*, 36 *W. St. U. L. Rev.* 53 (2008).

[10] Sul versante della segretezza delle composizioni e soprattutto della ingannevolezza dei marchi: il fenomeno, in Italia già stato analizzato da G. Guglielmetti, *Cosmetici e marchio ingannevole*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, I, 424 (ove approfondisce la distinzione tra marchi ingannevoli per sé e marchi di per sé non ingannevoli ma realizzati con modalità da indurre in inganno il pubblico: v. spec. 430) è oggetto di numerosi pronunciamenti della Corte di giustizia.

[11] Alla questione tipica del diritto della concorrenza, non può che farsi un rapissimo: in essa viene in evidenza la contrapposizione, da una parte, delle ragioni della distribuzione riservata ad un circuito selezionato al fine di garantire al consumatore tutte le informazioni e l'assistenza necessarie; dall'altra delle ragioni della grande distribuzione, volta a porre fine al monopolio delle farmacie richiamando il principio della libera concorrenza: v. CGCE C-19/91 del 27 febbraio 1992, *Société d'Hygiène Dermatologique de Vichy v Commissione*; G. Blanc, *Distribution des produits cosmétiques et sécurité des produits*, in *Dalloz*, 2006, 1917. Il tema si riverbera anche sul campo contrattuale, giacché il luogo in cui avviene l'acquisto del cosmetico influisce sulla determinazione e sull'affidamento del consumatore.

In Francia il tema della distribuzione è stato oggetto di un lungo dibattito (*Cons. conc.*, 9 giugno 1987, in *JCP G* 1987, I, 19499; e in *RTD com.*, 1987, 598, con osservazioni di Bouzat, *Pharmacie. Médicaments. La guerre de la vitamine C*, in *RTDCom*, 1987, 287; *Cass.*, 25 aprile 1989, in *RTDCom*, 1989, 572, con osservazioni di Bouzat,; F. Valette, *Le juge communautaire et l'harmonisation des législations nationales relatives aux médicaments a usage humain*, in *RTDEur*, 1996, 25; in *Gaz. Pal.*, 1989, 1, 107), inizialmente suscitato da un caso concreto, ossia l'accordo tra *Carrefour* e *Leclerc* per distribuire nei supermercati vitamina la C; v. *infra* nota 73.

[12] 145 bambini ammalati e 40 lattanti morti: v. D. N. T. Bourgeois, *La sécurité des consommateurs, réflexions sur l'affaire du talc Morange*, in *dDalloz*, 1981, 87. Negli Stati Uniti l'acquisizione della consapevolezza della potenziale nocività cosmetici si ricollega al celeberrimo caso del *Lash Lure* Nel 1933 l'applicazione di un colorante per ciglia e sopracciglia aveva causato la ciecità di una donna: la vicenda viene analiticamente descritta da G. Kay, *Dying to Be Beautiful*, cit., 5 e Greff, *Regulation of Cosmetics that are also Drugs*, 51 *Food & Drug L. J.* 244 (1996); la vicenda è menzionata in quasi tutti i contributi che affrontano il tema della regolazione cosmetica (T. J. Donegan Jr., *Fifty Years of Cosmetic Safety: A Government and Industry Partnership*, 50 *Food & Drug L.J.* 151, 152 (1995); L. A. Heymann, *The Cosmetic/Drug Dilemma: Fda Regulation Of Alpha-Hydroxy Acids*, 52 *Food Drug L.J.* 357, 1997; R. B. Termini, L.Tressler, *Analyzing The Laws, Regulations, And Policies Affecting Fda-Regulated Products: American Beauty: An Analytical View of the Past and Current Effectiveness of Cosmetic Safety Regulations and Future Direction*, 63 *Food Drug L.J.* 258, 2008) anche se esiste un precedente meno famoso, il caso della crema depilatoria *Koremlu*, che ha causato negli anni '30 numerosi avvelenamenti ai consumatori: Kay, *op. cit.*, 71 e ss.; S.B. Forbes, W.C. Blake, *Fatality Resulting from the Use of Lash-Lure on the Eyebrow and Eyelashes*, 103 *JAMA* 1441-42 (1934).

[13] V. la legge 75-604 del 10 luglio 1975 (D. Angelis, «*La notion du "cosmétique" et du "médicament"*», *Parfums Cosmétiques Arômes*, 1991, 50-53) che ha posto le basi del *droit de la beauté*, inteso come il complesso di norme dedicate ai contratti che ruotano intorno al concetto di (realizzazione della) bellezza personale. La letteratura francese, unica in Europa, si è occupata del rapporto tra *droit* e *beauté*: interessamento del tutto naturale, considerato che la Francia è e rimane la casa spirituale di fragranze e cosmetici: v. V. Depadt-Sebag, *Le droit et la beauté (1^{eme} partie)*, in *Petites Affiches 2000*, 7 e 8; alcuni autori hanno avanzato una distinzione tra *droit de la beauté* e *droit à la beauté* (inteso come diritto personale): G. Memetau, *Le droit medical est-il un droit au bonheur?*, in *Apprendre à douter: questions de droit, questions sur le droit: études offertes à Claude Lombois*, a cura di Marguénaud, Massé, Poulet-Gibot Leclerc, Limoges, 2004, 338 ss.

[14] Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, in GU L 262 del 27 settembre 1976, pag. 169 (in Italia si dovrà attendere il 1986 per averne il recepimento con la l. 11 ottobre 1986, n. 713: G. Ponzanelli, *Commento l. 11 ottobre 1986, n. 713 (appunti civilistici in merito alla l. 11 ottobre 1986, n. 713 sulla produzione e la vendita dei cosmetici)*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 1987, 79; S. Riondato, *Profili penalistici della nuova disciplina dei cosmetici (l. 11 ottobre 1986, n. 713)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1988, 545 ss.; C. De Giuli, *Cosmetici*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1989, 206 ss.) la quale, prima di confluire nel Regolamento subirà oltre 55 emendamenti.

[15] Il proposito di una semplificazione in materia era già stato espresso in COM(2005) 535 of 25.10.2005 sull' *Implementing the Community Lisbon programme: A strategy for the simplification of the regulatory environment* e in COM(2006) 122 of 14.3.2006 *Annual Policy Strategy for 2007. Boosting trust through action*.

[16] Suggesto in Italia già da M.V. De Giorgi, *Produzione dei cosmetici e tutela della salute*, in *Giur. comm.*, 1978, 839.

[17] B. Rajot, *Les produits cosmétiques: nouvelle proposition européenne*, in *Responsabilité civile et assurances*, 2008, 10.

L'adozione del Regolamento 1223 presuppone la scelta del legislatore europeo di un approccio orizzontale che, abrogando tutte le precedenti direttive verticali, non lasci spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri (2° considerando del Regolamento); su questa necessità in materia v. CGCE C-150/88; C-246-91. L'opportunità di una normazione omogenea (non solo su scala europea ma auspicabilmente internazionale: J. W. Blaschke, *Globalization of Cosmetic Regulations*, 60 *Food Drug L.J.* 413, 2005; D. Mason, *Kiss And Make-Up: A Need For Consolidation of FDA and Cosmetic Industry Regulation Programs*, 18 *Health Matrix*, 181, 2008) è stata evidenziata da studi e riflessioni di natura sia giuridica che economica, secondo cui, considerata la vocazione internazionale dell'industria cosmetica e la relativa produzione su scala, le differenze regolatorie implicano un aumento dei costi (poiché ogni prodotto dovrebbe essere confezionato solo per essere destinato ad uno specifico mercato nazionale), un deterrente all'innovazione (nella ricerca di nuovi ingredienti nella composizione) e alla crescita del mercato (con conseguente diminuzione delle vendite e della varietà di prodotti disponibili per i consumatori): «*in an era of globalization, we are truly one of the world's most global industries. Our products and our innovation know no boundaries. Whether it's Bangkok or Beijing, Baton Rouge or Bagdad, the products that we make are the products that women and families use every single day*» v. *CTFA President's Message*, CTFA 2005 Annual Report, available at http://www.ctfa.org/Content/NavigationMenu/About_CTFA/Annual_Report

[/48661a_CTFA_Lowres.pdf](#) (ultimo accesso 2 marzo 2011). Un quadro regolatorio comune, dunque, incoraggia tanto la libera circolazione delle merci quanto l'innovazione tecnologica. L'iniziativa, del resto, è, in un'ottica di più ampio respiro, aderente alla linea di *policy* recentemente abbracciata dall'Unione europea, di abbandonare la strada del «*soft impact*» se seguire con decisione quella della «*maximum harmonization*» (V. per tutti H.W. MICKLITZ, *The Relationship between National and European Consumer Policy – Challenges and Perspectives*, in *Yearbook of Consumer Law* 2008, Ashgate 2007, spec. 51.

[18] A. Jannarelli, *La disciplina dell'atto e dell'attività*, in *Trattato di diritto privato europeo*, dir. da Lipari, 2° ed., Padova, 2003, III, 507.

[19] Sulla tutela dei diritti e la correlazione tra diritto sostanziale e diritto processuale v. A. Di Majo, *La tutela civile dei diritti*, 3° ed., Milano, 2001.

[20] Per un'impostazione sistematica dei controlli amministrati sul funzionamento del mercato M. Libertini, *La regolazione amministrativa del mercato*, in *Tratt. dir. comm e dir. pubbl. ec.*, diretto da Galgano, III, Padova, 1979, 524.

[21] La letteratura in argomento, originariamente economica, ha assunto ora un piano d'analisi giuridico sul presupposto sia dell'esistenza di norme sociali (V. Zeno-Zencovich, *Comunicazione, reputazione, sanzione*, in *Dir. inf. inf.*, 2007, 263; D. Charny, *Non Legal Sanctions in Commercial Relationships*, 104 *Harv.L. Rev.*, 375 (1990)) come alternativa a quelle legali (A. Schwartz, R.E. Scott, *Contract Theory and the Limits of Contract Law*, 113 *Yale Law J.* 541 (2003) sia di profili di rilevanza extracontrattuale del danno da informazione economica (Ar. Fusaro, *Informazioni economiche e "reputazione d'impresa" nell'orizzonte dell'illecito civile*, Padova, 2°ed., 2010, spec. 192).

L'aspetto che qui interessa della reputazione d'impresa (concetto ampio, che gode di varie accezioni: v. la definizione di P. Auteri, *La tutela della reputazione economica*, in *L'informazione e i diritti della persona*, a cura di Alpa, Bessone, BoneSchi, Caiazza, Napoli, 1983, 94) è quello che ha riguardo alla bontà del prodotto (la Cassazione italiana ha introdotto il concetto di "reputazione del prodotto": Cass., 25 luglio 1986, n. 4755, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, I, 386 con nota di Libertini e (solo la massima) in *Riv. dir. civ.*, 1988, II, 683 con nota di De Francisco, *Il c.d. diritto soggettivo all'integrità del patrimonio tra illecito aquiliano e illecito concorrenziale*) più che alla *business reputation* (più propriamente degli enti societari: l'insieme degli aspetti che riguardano la stabilità finanziaria, la solvibilità e tutti gli elementi che comportano la capacità di ottenere finanziamenti e attrarre investitori (J.G. Fleming, *The Laws of Tort*, 10 ed., Sidney, 2011, 529; R. E. Brown, *Defamation Law. A primer*. Toronto, 2003, 80).

[22] D. L. Rhode, *The Injustice of the Appearance*, 61 *Stanf. L. Rev.*, 1033 (2009).

[23] Essa appartiene al filone delle Direttive di prodotto (A. Luminoso, *Il contratto nell'unione europea: inadempimento, risarcimento del danno e rimedi sinallagmatici*, in *I Contratti*, 2002, 1037) caratterizzate da un intento regolatorio più severo in ragione della possibile nocività del bene (Hodges, *European Regulation of Consumer Product Safety*, Oxford, 2005; H.W. Micklitz, *The Relationship between National and European Consumer Policy - Challenges and Perspectives*, in *Yearbook of Consumer Law 2008*, a cura di C. Twigg-Flesner, D. Parry, G. Howells, G. e A. Nordhausen. Ashgate 2007, spec. 53)

[24] Dalla disciplina dei consumatori mutuano le norme generali in materia di informazioni, pubblicità, responsabilità per danno da prodotto difettoso e garanzie post-vendita.

[25] Aa.Vv., *Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo*, a cura di Mazzamuto, Torino, 2002; Mazzamuto, Plaia, *I rimedi*, in *Manuale di diritto europeo*, a cura di Castronovo e Mazzamuto, Milano, 2007, II, 739.

[26] Si individuano, infatti, non tanto nuovi diritti da proteggere quanto gli strumenti per reagire al mancato rispetto delle regole poste dal sistema: v. *amplius* A. Di Majo, *Le tutele contrattuali*, Torino, 2009, 3; A. Di Majo, *La tutela civile dei diritti*, 4° ed., Milano, 2003, 49 e ss. v. anche, sul versante eminentemente processuale, I. Pagni, *Tutela specifica e tutela per equivalente*, Milano, 2004, *passim*; Cuffaro, *La tutela dei diritti*, in *Trattato di diritto privato europeo*, a cura di Lipari, 2° ed., Padova, 2003, 685 e ss.

[27] F. Cafaggi, *La responsabilità dell'impresa per prodotti difettosi*, in N. Lipari (a cura di), *Diritto privato europeo*, II, Padova, 1997, 1029 per il rilievo che alcuni settori merceologici per la gravità del rischio e l'entità del possibile danno rendono la r.c. inadeguata e necessitano di un indispensabile controllo amministrativo.

[28] Direttiva CE 65/65 del Consiglio del 26 gennaio 1965 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali, modificata dalle Direttive CEE 66/454; 75/319, 83/570, 87/21, 89/341, 39/93 e infine abrogata e sostituita dalla Direttiva 2001/83 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

[29] La DIR. 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 recante la sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai prodotti cosmetici si propone l'intendimento di «eliminare le ambiguità giuridiche» tra i due prodotti.

A testimonianza di questa significativa prossimità tra i due prodotti si consideri che in un ambiente sensibile, come quello francese, alle questioni della salute, la nozione di cosmetico è contenuta nel *Code de la Santé Public* (art. L5131-1).

I cosmetici sono inoltre contigui, sotto diverse angolazioni, anche ad altri prodotti: per la pericolosità intrinseca ma non generalizzata agli alimenti e i giocattoli; per la struttura e la diffusività dell'illecito ai *tobaccos*

damages., vanno inoltre distinti dalla categoria dei presidi medico-chirurgici (OTC: *over counter products*): v. A. Hartman, *FDA's Minimal Regulation of Cosmetics and the Daring Claims of Cosmetic Companies That Cause Consumers Economic Harm*, 36 *W. St. U. L. Rev.* 53 (2008); J. Greff, *Regulation of Cosmetics That are Also Drugs*, 51 *Food & Drug L. J.* 243 (1996).

[30] V. anche i considerando 2-5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).

[31] I cosmetici sono considerati tradizionalmente non nocivi, come dimostra l'esiguità delle cause intentate (indice a sua volta dell'esistenza di danni contenuti); tuttavia va anche rilevato che l'ingresso nel mercato dei prodotti con una composizione più complessa cambia la natura degli effetti sull'organismo che, più profondi, possono causare danni significativi. In questo mutato scenario, ad opporsi all'introduzione di regole nuove sono le potenti *lobbies* delle industrie cosmetiche, le quali, a sostegno della loro posizione, paventano i rischi dell'*overregulation* che può avere effetti negativi, determinando l'uscita dal mercato di prodotti benefici: B. A. Liang e K. M. Hartman, *It's Only Skin Deep: Fda Regulation Of Skin Care Cosmetics Claims*, 8 *Cornell J. L. & Pub. Pol'y* 249, 274-275, 1999; A. Hartman, *FDA's Minimal Regulation of Cosmetics and the Daring Claims of Cosmetic Companies That Cause Consumers Economic Harm*, 36 *W. St. U. L. Rev.* 53, 2008.

[32] R. Pardolesi, *Clausole abusive, pardon vessatorie: verso l'attuazione di una direttiva abusata*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1995, 523 ss.; Id., nella Prefazione a G. Colangelo, *L'abuso di dipendenza economica fra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti*, Giuffrè, 2004.

[33] A. Somma, *Autonomia privata*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, 597.

[34] Sui principi di diritto comunitario che confluiscono nella regolamentazione dei cosmetici v. G. Blanc, *Distribution des produits cosmétiques et sécurité des produits*, in *Dalloz*, 2006, 1917 e spec. 1921.

[35] Premesso che l'affermazione viene fatta senza voler prendere parte al dibattito apertosi nella dottrina italiana sul concetto di bene e oggetto della compravendita: per le prospettazioni della nostra dottrina cfr. D. Rubino, *La compravendita*, 2° ed., in *Tratt. dir. civ. comm.*, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1971, 75; A. Luminoso, *La compravendita*, Torino, 2009, 47; Santini, *Il commercio e i servizi*, Milano, 1993.

[36] Cfr. A. Di Majo, *Il linguaggio dei rimedi*, in *Eur. dir. priv.*, 2005, 341 a 343.

[37] Sia consentito il rinvio a V. Zeno-Zencovich, M.C. Paglietti, *Diritto processuale dei consumatori*, Milano, 2009, 99.

[38] V. Buonocore, *Le nuove frontiere del diritto commerciale*, Napoli, 2006, 188 e 192.

[39] Con particolare riferimento all'impostazione seguita in queste pagine: D. Cerini, *Responsabilità del produttore e rischio di sviluppo: oltre le lettera della dir. 85/374/CEE*, in *Diritto ed economia dell'assicurazione*, 1996, 34; C. Hodges, *Development risk: Unanswered Questions*, 61 *Modern Law Rev.*, 560 (1998); M.A. F rison-Roche, *La prise en charge par le droit des systèmes à risques*, in *Le droit face à l'exigence contemporaine de sécurité*, a cura di Mestre, Parigi, 2000, 259; O. Godard, C. Henry, P. Lagadec E. Michel-Kerjan, *Traité des nouveaux risques*, Parigi, 2002; U. Izzo, *La precauzione nella responsabilità civile. Analisi di un concetto sul tema del danno da contagio per via trasfusione*, Padova, 2004. Sul dialogo costante tra i cultori del diritto e quelli delle altre discipline v. F. Di Ciommo, *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità*, Napoli, 2003 in cui amplissima bibliografia.

[40] R. Costi, *Ignoto tecnologico e rischio d'impresa*, in *Il rischio da ignoto tecnologico*, Milano, 2002, 49; F. Santonastaso, *Principio di «precauzione» e responsabilità d'impresa: rischio tecnologico e attività pericolosa «per sua natura»*. Prime riflessioni su un tema di ricerca, in *Contratto e impresa*, 2005, 21.

[41] A. De Vita, *Al crocevia degli itinerari dei diritti europei. Analisi comparativa in tema di responsabilità civile: tentativi e tentazioni*, in *Pol. dir.*, 2000, 533.

[42] Il tema viene indagato soprattutto dagli studiosi del *private enforcement*: v. per tutti il libro *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, a cura di Maugeri e Zoppini, 2009, e P. Giudici, *La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari*, Milano, 2008, ove anche approfondimenti e riferimenti bibliografici, per la prospettiva che qui interessa, della funzione deterrente della responsabilità civile.

[43] In America, uno studio condotto nel 2004 dalla *National Consumers League* ha messo in evidenza che su dieci consumatori sei erano erroneamente convinti che i *tests anti-aging* della FDA garantissero la sicurezza e l'efficacia: v. E. Kawalek, *Artfully Made-Up*, *LEGAL AnF.*, 2005, a 54.

[44] Stapleton, *Product Liability*, Oxford, 1993, 234.

[45] V. dettagliatamente M. Gnes, *I Farmaci*, in *Trattato di diritto amministrativo*, spec. 1089 e Hancher, *Creating the Internal Market for Pharmaceutical medicines – an Echernach jumping procession?*, in *Common Market Law Review*, 1991, 821.

[46] Viene inoltre attribuita alle autorità amministrative nazionali la possibilità di vietarne l'immissione in commercio o disporre il ritiro: v. in argomento A. Luminoso, *Certificazione di qualità di prodotti e tutela del consumatore*, in *Eur. e dir. priv.*, 2000, spec. 39.

Su alcune questioni inerenti l'autorizzazione della messa in commercio dei farmaci v. CGCE, C-83/92 del 7 dicembre 1993, *Pierrel e altri c. Ministero della Sanità*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 1994, 726; in generale cfr. CGCE,

16 aprile 1991, C-60-89, *Monteil e Samanni*, in *Racc.*, 1991, 1547, e in *Dalloz*, 1993, 134, con nota di J. P. Storck, *Droit de la pharmacie* (commenta congiuntamente C-369/88 e C-60/89); E. Maillot-Bouvier, *La commercialisation de la vitamine C: la France isolée*, in *Revue de la concurrence et de la consommation*, 1992, 16-17; C. J. Berr, *Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Libre circulation des marchandises*, in *Journal du droit international*, 1992, 430; B. Fauran, *La Cour de justice des Communautés et la définition du médicament. (A propos des arrêts Delattre et Monteil du 21 mars 1991, et Upjohn Company du 16 avril 1991)*, in *Gazette du Palais*, 1992, III, 654; A. Gratani, *Limiti alla vendita dei medicinali in farmacia*, in *Dir. com. scambi inter.*, 1992, 373; in *Dalloz*, 1993 136-137; Hanche, *Creating the Internal Market for Pharmaceutical Medicines? An Echternach Jumping Procession*, in *Common Market Law Review*, 1991, spec. 836.

[47] Per la definizione di cosmetico anteriore al Regolamento, ma vigenti le precedenti Direttive in Francia v.: J. Lorenzi, *Les produits cosmétiques un nouveau regime juridique dans un esprit de securite sanitaire*, in *Jcp E*, 2001, 358; V. Depadt-Sebag, *Le droit et la beaute (2 eme partie)*, in *Petites Affiches* 2000; 7; A. Cerati-Gauthier, *Produits cosmétiques: une exigence accrue de transparence*, in *Jcp E*, 2006, 1757; M. Belanger, *Cosmetologie internationale: approche juridique*, in *Revue de droit sanitaire et social* 1993, 277; I. Meunier-Coeur, *Dans le monde feutre des produits de beauté*, in *Propriété Industrielle*, 2008, 54.

[48] La disposizione prosegue con un'elencazione, esemplificativa e non tassativa, di prodotti che possono considerarsi cosmetici (e che dunque si pone rispetto al comma 1, in un rapporto di genere a specie): «*I prodotti cosmetici possono comprendere creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, saponi di bellezza, saponi deodoranti, profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti e antitraspiranti, tinture per capelli, prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo), prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli), prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni), prodotti per il trucco e lo strucco, prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per l'igiene dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse, prodotti per l'igiene intima esterna, prodotti solari, prodotti autoabbronzanti, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe*».

[49] M. Della Casa, *Sulle definizioni legislative nel diritto privato. Fra codice e nuove leggi civili*, Torino, 2004, spec. 398.

[50] CGCE C-112/89.

[51] Un prodotto è «presentato come avente proprietà curative o profilattiche» ai sensi della direttiva 2001/83 quando è espressamente «descritto» o «raccomandato» come tale, eventualmente tramite etichette, foglietti illustrativi o presentazioni orali (v., in tal senso, le sentenze CGCE, 30 novembre 1983, C-227-82, *Van Bennekom*, in *Racc.*, 1983, 3868, punto 18, nonché C-60-89, *Monteil e Samanni*, punti 17 e 23). Deve quindi essere valutata come farmaco «ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o preventive in relazione alle malattie umane»: C-112/89; sentenza 16 aprile 1991, *Upjohn*, in *Racc.*, 1991, I, 1703; la causa riguardava il prodotto Minoxidil, che, all'inizio degli anni sessanta, era stato elaborato come medicinale per la cura dell'ipertensione e, a causa dei suoi effetti secondari, aveva dovuto essere messo in commercio con un'altra denominazione per curare la naturale caduta dei capelli. Il giudice nazionale del rinvio doveva decidere se quel prodotto fosse un medicinale o piuttosto un prodotto cosmetico.

[52] La precedente formulazione dell'art. 1, n. 3, Dir. 2001/83 faceva riferimento alle sole funzioni fisiologiche, e la giurisprudenza aveva ritenuto che l'espressione avesse il medesimo significato delle "funzioni organiche" richiamate nella Dir. 65/65 (CGCE, 9 giugno, 2005, C-211/03 e altre causa riunite, *HLH Warenvertriebs GmbH et Orthica BV*, in *Racc.*, 2005, 5141, punto 49). L'intento del Legislatore con la nuova formulazione dell'art. 1, punto 2 è di attribuire rilevanza non solo alle proprietà farmacologiche ma anche a quelle immunologiche, o metaboliche, per consentire di distinguere i medicinali dagli altri prodotti che inducono un effetto fisiologico ma non possiedono proprietà farmacologiche, immunologiche o metaboliche (CGCE, 15 gennaio 2009, *Hecht-Pharma*, punti 33 e ss.).

[53] V. in particolare le sentenze C-227-82, *Van Bennekom*; C-60/89, *Monteil e Samanni*, punto 11; C-369/88, sentenza 21 marzo 1991, *Delattre*, in *Racc.*, 1487, in particolare punto 41; C-112/89; *Upjohn*.

[54] CGCE C-290/90, 20 maggio 1992, *Commissione c. Germania*, in *Racc.* 1992, I-3317 e in *Foro it.*, 1993, IV, 363; C-319/05 punto 55; CGCE, 9 giugno 2005 - Cause riunite 211/03, 299/03 e 316/03-318/03, *HLH Warenvertriebs GmbH (C-211/03) e Orthica BV contro Repubblica federale di Germania*, in *Racc.*, 5141, punto 51.

[55] La massima, ricorrente, è stata pronunciata per la prima volta in C-227/82, *Ivan Bennekom*; v. anche C-369/88, *Delattre*.

[56] C-319/05.

[57] CGCE, 28 ottobre 1992, C-219/91, *Johannes Stephanus Wilhelmus Ter Voort*, in *Racc.*, 1992, 5502, annotata da Y Chaput, in *JCP Gén.*, 1993, II, 22080: il caso di specie riguardava la riconoscibilità o meno della qualifica di farmaco ad una tisana al quale, pur riconosciuta generalmente come un alimento e priva di proprietà farmacologiche debba essere qualificata come

farmaco se, in un opuscolo informativo a parte inviato successivamente all'acquisto, le siano attribuite proprietà curative o preventive.

[58] C-227-82, *Van Bennekom*.

[59] Il principio della estensione orizzontale della nozione di farmaco è espresso in CGCE C-219/91, cit.; sulla possibilità che gli Stati membri assoggettino, nel diritto nazionale, un prodotto che non è un medicinale ai sensi della direttiva 2001/83 al regime dei medicinali, purché tuttavia le misure intese a tutelare la sanità pubblica siano proporzionate v. la sentenza CGCE 29 aprile 2004, causa C-387/99, Commissione/Germania, *Racc.*, 3751, punto 72

[60] CGCE C-319/05, 15 novembre 2007 *Commissione c. Germania* in *Racc.*, I, 2007, p. 9811 su cui v. i commenti di F. Prete, *Classificazione "per funzioni" degli integratori alimentari*, in *Giur. it.*, 2007, 2664-2665; E. Bernard, *Relation entre denrée alimentaire et médicament*, in *Europe* 2008, 18-19; J. Peigné, *Produits de santé*, in *Revue de droit sanitaire et social*, 2008, 177-179; commentata da P. Saccomanno, *Libera circolazione dei prodotti medicinali e tutela della salute: il bilanciamento degli interessi nel quadro del diritto comunitario*, in *Dir. agr.*, 2007, 100.

[61] C-369-88, *Delattre*.

[62] C-319/05, *Commissione c. Germania*, punto 46.

[63] Naturalmente il giudizio viene rapportato allo stato attuale delle conoscenze scientifiche: C-219/97, *Ter Voor*.

[64] CGCE 15 gennaio 2009, causa C-140/07, *Hecht-Pharma*.

[65] CGCE 5 marzo 2009, causa C-88/07, *Commissione c. Regno di Spagna*.

[66] C-112/89.

[67] C-60/89.

[68] C-227/82, *Van Bennekom*, punto 29; C-60/89, punto 29; C-112/89, punto 23; *Commissione/Germania*, punto 17.

[69] C-227/82, *Van Bennekom*, punti 26 e 27.

[70] C-387/99, 29 aprile 2004, punto 56; v. anche C-328/97, 10 dicembre 1998, *Glob-Sped*, in *Racc.*, 1998, 8357) secondo cui un prodotto con un forte tenore di vitamina C deve essere classificato come medicinale. Si è tuttavia sottolineato che una normativa più appropriata consisterebbe nello stabilire, per ogni singola vitamina, sulla base delle sue proprietà, un fattore di moltiplicazione ovvero un valore limite a partire dal quale il relativo preparato verrebbe classificato quale medicinale.

[71] «In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di «medicinale» e nella definizione di un prodotto disciplinato da un'altra normativa comunitaria, si applicano le disposizioni della presente direttiva». Il legislatore comunitario ha in questo modo conferito dignità normativa ad un principio elaborato dalla Corte di giustizia sin dal 1991: C-

369/89, *Delattre*, punto 22; C-60/89, *Monteil e Samanni*, punto 17). CGCE 9 giugno 2005 - Cause riunite 211/03, 299/03 e 316/03-318/03, *HLH Warenvertriebs GmbH (C-211/03) e Orthica BV contro Repubblica federale di Germania*, in *Racc.*, 5141, B. Fauran, *La Cour de justice des communautés et la définition du médicament*, in *Gaz. Pal.*, 1992, 654.

[72] C-369/88, *Delattre*.

[73] C-227/82, *Van Bennekom*.

[74] CGCE, 15 gennaio 2009, C-140/07, *Hecht-Pharma GmbH*, punto 26; beninteso che incombe sulle autorità nazionali l'obbligo, con la dovuta diligenza, di procedere ad una valutazione caso per caso di ogni prodotto, tenendo conto, segnatamente, delle proprietà farmacologiche, immunologiche o metaboliche che lo caratterizzano, quali possono essere stabilite allo stato attuale delle conoscenze scientifiche (punto 40) e in condizioni normali di uso (punto 42).

[75¹] La Corte ha chiarito che la definizione di medicinale non consente di includere sostanze che, nonostante abbiano un'influenza sul corpo umano, come taluni cosmetici, non hanno tuttavia effetti significativi sul metabolismo e non modificano quindi in realtà le condizioni del suo funzionamento. C-112/89, punti 17 e 22..

[76] La direttiva n. 93/35/Cee avrebbe riconosciuto al cosmetico una funzione velatamente terapeutica, prevedendo che esso possa essere diretto a mantenere in buono stato le superfici esterne del corpo umano (cfr. Astolfi, *La nuova definizione di prodotto cosmetico dopo la direttiva Cee n. 93/35*, in *Rass. dir. farm.*, 1994, 345).

[77] C-369/88, *Delattre*, punto 41.

[78] C-227/82, *Van Bennekom*, punto 17.

[79¹] C-319/05, *Commissione c. Germania*. La posizione del giudice comunitario era stata di negare che il riferimento a determinati stati o sensazioni (di per sé, ambigui) possa essere decisivo ai fini della qualificazione del prodotto. Infatti, «essi possono essere il sintomo di una malattia e, accostati ad altri sintomi clinici, rivelare uno stato patologico. Essi possono pure, come una stanchezza passeggera o un bisogno di cibo, essere sprovvisti di qualsiasi connotazione patologica». (punto 34). Vedi anche C-60/89, *Monteil e Samanni*.

[80] C-369/88, *Delattre*, punto 12.

[81] V. 8° considerando della Dir. 2001/95. Significative differenze riguardano il profilo economico dei consumi, circa la tipologia dei prodotti, la propensione alla spesa ecc. L'individuazione di queste caratteristiche, tuttavia, vale ad individuare il mercato di riferimento mentre la regolazione (calibrata su diverse categorie di destinatari) che distinguesse categorie di destinatari sarebbe un inutile aggravio (considerato che la modifica della percezione del rischio nei soggetti è ridottissima e dipende eminentemente da una modifica della consapevolezza culturale): sulla circostanza che a categorie differenziate di consumatori corrispondano discipline

differenziate v. F. Cafaggi, *Responsabilità dell'impresa per i prodotti difettosi*, cit., 520.

[82] C-315/92, *Verband Sozialer Wettbewerb e.V. contro Clinique Laboratoires SNC e Estée Lauder Cosmetics*, in *Racc.*, 1994, I-317; v. anche sentenza 16 luglio 1998, C-210/96, - *Simon, Denys*; C. Worth, K. Warburton, *The Division of Powers after Clinique*, in *Eur. Int. Prop. Review*, 1994, 247; j.c. Berr, *Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Libre circulation des marchandises*, in *Journal du droit international*, 1994, 488; M. Van Huffel, *Le champ d'application de l'article 30 du Traité de Rome et les arrêts Keck et Mithouard, Hünermund et Clinique: la nouvelle liberté de la libre circulation des marchandises ou "l'enfer, c'est les autres" ?*, in *Rev eur. droit cons.*, 1994, 95; F. Van Kraay, *Rules on the Free Movement of Goods Re-Examined*, in *The Law Teacher*, 1994, 304; D. Simon, *Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Institutions et ordre juridique communautaire*, in *Journal du droit International*, 1995, 429; A. Gratani, *Marchio ingannevole e libera circolazione dei cosmetici*, in *Dir. com. scambi inter.*, 1995, 161; L. Quattrini, *Le restrizioni al commercio intracomunitario ed il c.d. "principio di proporzionalità"*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, II 342.

[83] B. Villette, R. Baran, «*Définition du cosmétique: frontières entre cosmétiques et médicaments*». *Encyclopédie Médico-Chirurgicale*, Parigi, 2000, 3. I prodotti più esposti a dubbi definitori sono quelli tricologici (in particolare tinture e antiforfora, in cui il *discrimen* riguarda la funzione svolta: se terapeutica devono essere considerati farmaci; v. in Francia Trib. di *Versailles* del 28 aprile 1989, *Bulletin de l'Ordre des pharmaciens*, gennaio 1990, 122.) e quelli destinati a combattere alcuni inestetismi (anticouperose, antiarrossamenti, anticellulite, antiacneici ecc.): la loro qualificazione dipende a sua volta dalla definizione di malattia: v. *retro pag.*

[84] R. F. Wilson, *Nanotechnology: The Challenge of Regulating known Unknowns*, 34 *J.L. MED. & ETHICS* 704, 706 (2006); V. Farren, *Removing the Wrinkle in Cosmetics and Drug Regulation: A Notice Rating System and Education Proposal for Anti-Aging Cosmeceuticals*, 16 *Elder L.J.* 375, 2009.

[85] Si pensi a prodotti con effetti preventivi (es. prodotti solari) e a quelli che agiscono sulle funzioni organiche del corpo umano (antirughe, antitraspiranti, anticellulite, antiacneici).

In Francia le corti hanno affrontato diversi casi di qualificazioni dubbie. Dubbio è stato l'inquadramento dell'acqua ossigenata (Cass. com., 22 febbraio 2000, *Bull. civ.*, 2000, IV, 34); dibattuta e risolta nel senso di attribuire lo statuto giuridico dei medicinali (e, dunque, in particolare, la distribuzione esclusiva in farmacia) a prodotti come test di gravidanza (*Cour d'Appel* Parigi, 27 settembre 1990, *JCP E*, 1990, I, 20366) e di alcuni prodotti che contengono sostanze dotate di azione terapeutica (L. 5131-1

Code de la santé publique; v. anche, con riguardo alla giurisprudenza amministrativa: CE, 11 giugno 1990, SARL Santa Cura, in *Dr. adm.*, 1990, comm. 410; in *Dalloz*, 1990, 215). Negata, invece, la qualificazione di medicinale per i prodotti dimagranti: TGI Parigi, 1 giugno 2007, *Mary Cohr c/ Laboratoires Phyt's*.

[86] In America, nel 2005 la FDA aveva già ammesso che sull'interazione tra nano-particelle e la pelle non si dispone di risultati scientifici certi; C. Fichet, *Nanotechnologies dans le domaine médical: un remède face à la crise en mal de réglementation*, in *Petites affiches*, 2009, 3; D. Gazane, *Le cadre juridique européen et français des nanomatériaux: un défi réglementaire*, in *Gazette du Palais*, 2010, 25.

[87] *Comparative Study on Cosmetics Legislation in the EU and Other Principal Markets with Special Attention to so-called Borderline Products*.

[88] La categoria, elaborata in sede scientifica, è stata già da tempo accolta anche dalla dottrina specialistica che si occupa di cosmetici e farmaci: v. da subito B. A. Liang, K. M. Hartman, *It's Only Skin Deep: Fda Regulation Of Skin Care Cosmetics Claims*, 8 *Cornell J. L. & Pub. Pol'y* 249, 1999; ed inoltre R. B. Termini, Tressler, *Analyzing The Laws, Regulations, And Policies Affecting Fda-Regulated Products: American Beauty: An Analytical View of the Past and Current Effectiveness of Cosmetic Safety Regulations and Future Direction*, 63 *Food Drug L.J.* 257, 2008. Neanche negli Stati Uniti essa gode di una definizione specifica né di una disciplina dedicata, anche se da più parti se ne segnala l'urgente opportunità: V. Farren, *Removing the Wrinkle in Cosmetics and Drug Regulation: A Notice Rating System and Education Proposal for Anti-Aging Cosmeceuticals*, 16 *Elder L.J.* 375, 2009.

[89] Essi, destinati a tutti gli strati sociali ed economici, vengono distribuiti non solo da *prestige brands* (con prezzi elevatissimi) ma anche nella grande distribuzione.

[90] La loro funzione, infatti, è essenzialmente idratante e dunque transitoria, mentre tutto ciò che, non limitandosi all'idratazione, produce effetti fisiologici (es.: altera la struttura della pelle) dovrebbe essere considerato, ai fini regolatori, un farmaco: Liang, Hartman, *It's Only Skin Deep: Fda Regulation Of Skin Care Cosmetics Claims*, 8 *Cornell J. L. & Pub. Pol'y*, 249, 1999; in Italia v. T.A.R. Roma Lazio 6 aprile 2007, n. 3050, in *Rass. dir. farmaceutico*, 2007, 1271.

[91] Taruffo, *Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 224.

[92] Divenuti in America molto popolari agli inizi degli anni '90, solo nella seconda parte del decennio si è iniziata ad indagare l'eventualità che causassero alterazioni nella struttura della pelle, dapprima ipotizzando solo una ipersensibilizzazione per poi giungere alla determinazione che esponessero ad ustioni.

[93] [Case C-257/06](#), 24 gennaio 2008, *Roby Profumi Srl v Comune di Parma*; [C-169/99](#), 13 settembre 2001; *Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG v Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e V*; [C-220/98](#), 13 gennaio 2000, *Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG v Lancaster Group GmbH*; [C-77/97](#), 28 gennaio 1999, *Unilever GmbH v Smithkline Beecham Markenartikel GmbH*, in *Racc.*, I-431; [C-315/92](#), 2 febbraio 1994, *Verband Sozialer Wettbewerb eV v Clinique Laboratoires SNC ed Estée Lauder Cosmetics GmbH*; [C-99/01](#), 24 ottobre 2002, *Criminal proceedings against Gottfried Linhart and Hans Biffl*.

In letteratura: L. Marino, *L'affaire l'Oréal: le droit des marques et la publicité comparative sous le sceau du parasitisme*, in *JCP G*, 2009, 180; L. Porcarelli, *La correttezza delle operazioni commerciali: spunti dalla giurisprudenza della corte di giustizia delle comunità europee*, in *Dir. comm. inter.*, 1998, 225.

[94] V. [C-150/88](#), 23 novembre 1989, *Kommanditgesellschaft in Firma Eau de Cologne & Parfümerie-Fabrik*, in *Racc.*, 3891; C-99/01, sentenza del 24 ottobre 2002, *Linhart and Biffl*, in *Racc.*, 2002, I, 9375, p. 20 della motivazione, la pronuncia esclude anche che la DIR 2000/13 sulla pubblicità dei prodotti alimentari trovi applicazioni per i cosmetici.

[95] Per l'aspetto che qui interessa: cfr. [C-77/97](#), 28 gennaio 1999, *Unilever GmbH v Smithkline Beecham Markenartikel GmbH*, in *Racc.*, 431, punto 26

[96] C-8/74, sentenza 11 luglio 1974, *Dassonville*, *Racc.*, 1974, 837.

[97] V. C-113/80, sentenza 17 giugno 1981, *Commissione c. Irlanda*, in *Racc.*, 1981, 1625; C-382/87, sentenza 16 marzo 1989, *Pubblico Ministero c. Buet*, in *Racc.*, 1989, 1235 e soprattutto C-238/89, sentenza del 13 dicembre 1990, *Pall Corp. c. P.J. Dalhausen & Co.*, in *Racc.*, 1990, 4827. Il principio di proporzionalità, da ultimo espresso in C-319/05, *Commissione c. Germania*, stabilisce che un'eccezione al principio della libera circolazione delle merci può giustificarsi a norma dell'art. 30 soltanto se le autorità nazionali dimostrano che la detta eccezione è necessaria a conseguire uno o più tra gli obiettivi menzionati dal trattato. V. anche le sentenze C-227/82, *Van Bennekom*, punto 40; 13 marzo 1997, causa C-358/95, *Morellato*, in *Racc.*, 1985, 431, punto 14;). Sul rapporto tra art. 28 e art. 30 del Trattato nella prospettiva che qui interessa, v. M. Lamandini, *Arretramento del diritto comunitario rispetto alle legislazione commerciali nazionali?*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, II, 315).

[98] Tale articolo (ora trasfuso nell'art. 20, comma 1, Reg. 1223/2009) prescrive di adottare tutte le disposizioni affinché, in sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di pubblicità dei cosmetici non vengano impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscono ai prodotti tessi caratteristiche che essi non possiedono; v. anche 2° e 3° considerando della stessa Direttiva.

- [99] [C-77/97](#), 28 gennaio 1999, *Unilever GmbH v Smithkline Beecham Markenartikel GmbH*, in *Racc.*, 1999, 431.
- [100] A. Maltoni, *Tutela dei consumatori e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, Milano, 167; C-227/82, *Van Bennekom*, in particolare punto 41.
- [101] C-219/91, *Ter Voor*.
- [102] M.C. Cherubini, *Tutela del «contraente debole» nella formazione del consenso*, Torino, 2005, pp. 18 e ss.
- [103] M. De Poli, *Asimmetrie informative e rapporti contrattuali*, Padova, 2002, p. 270; G. De Nova, *Trasparenza e connotazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 940; D. Valentino, *Obblighi di informazione, contenuto e forma negoziale*, Napoli, 1999, 252; R. Lener, *Forma contrattuale e tutela del contraente «non qualificato» nel mercato finanziario*, Milano, 1996.
- [104] La disposizione contenuta nell'art. 6 della Direttiva cit. prevede la possibilità di derogare all'obbligo di indicare in modo completo le avvertenze sull'imballaggio interno ed esterno del prodotto nella lingua o nelle lingue prescritte dallo Stato membro della messa in commercio: in caso di impossibilità pratica è consentito omettere il testo integrale delle prescrizioni e riportare sull'imballaggio solo l'indicazione abbreviata o la raffigurazione di appositi simboli che rinviano l'utilizzatore al testo integrale contenuto in un fogli d'istruzioni, in una fascetta, o in un cartellino allegati: S. Illari, *Sulla nozione di "impossibilità pratica": avvertenze obbligatorie ed imballaggi di prodotti cosmetici (Nota a CGCE sez. V 13 settembre 2001 (causa C-169/99))*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2002, 386; e in *Corr. giur.*, 2001, 674.
- [105] A. Maltoni, *Tutela dei consumatori e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, Milano, 105.
- [106] CGCE sez. V 13 settembre 2001, causa C-169/99.
- [107] A.M. Leroyer, *Langue Française, Jurisclasseur Concurrence - Consommation*; C. Vaccà, *L'uso della lingua italiana nell'informazione al consumatore*, in *I Contratti*, 1997, 303; M. Valletta, *La lingua sulle etichette dei prodotti alimentari tra tutela del consumatore e rispetto della libera circolazione delle merci*, in *Riv. dir. agrario*, 2001, 68; A. Vendaschi, *L'uso della lingua nelle etichette dei prodotti alimentari e la giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *Riv. dir. pubbl. comp. eur.*, 1999, 1631; *Instruction du 21 février 2005 aux services de controle pour l'application de la loi n. 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française*, in *JCP E.* 2005, 781; J. M. Pontier, *Droit de la langue française*, in *Dalloz*, 1997; Id., *Le juge communautaire la langue française ed les consommateurs*, in *Dalloz*, 2001, 1460.
- [108] In Italia, ad esempio, emerge un indirizzo particolarmente attento a vietare messaggi che possano dar luogo ad equivoci, tali da accreditarne l'efficacia di un farmaco. Già nel 1980 una circ. min. sanità n. 66 (dell'11 agosto 1980) aveva tentato una classificazione delle denominazioni

generalmente utilizzate nella pubblicità dei cosmetici al fine di evitare confusioni con i medicinali, distinguendo tra termini ed espressioni accettabili da quelli che possono dar luogo ad equivoci (e che, pertanto, possono essere usati solo se accompagnati da idonee specificazioni che ne chiariscano l'accezione in campo cosmetico) da, infine, quelli inaccettabili poichè generano equivoci nel consumatore. La circolare è ancora un parametro valido per le Autorità giudicanti circa la valutazione dell'etichettatura e della presentazione dei cosmetici.

È stata dunque censurata la diffusione di messaggi che richiamano l'approvazione dei prodotti reclamizzati da parte di associazioni mediche (GAD, decisione del 3 ottobre 2008, in *Dir. ind.*, 2009, 182) nonché la semplice evocazione, implicita o esplicita, della figura del medico o del ricercatore (GAD, decisione del 2006, in *Dir. ind.*, 2006, 192). Si preclude, inoltre, la circolazione di messaggi che richiamano l'azione propria dei farmaci (AGCM, 21 dicembre 2006, in *Giust. civ.*, 2007, 1023; AGCM, 15 novembre 2006, n. 16169, in *Boll.*, 4 dicembre 2006, n. 46; AGCM, 3 luglio 2005, n. 14510, in *Boll.*, 31 luglio 2005, n. 28 ove il riferimento ad «effetti paraterapeutici incompatibili con la natura cosmetica del trattamento pubblicizzato») l'assicurazione dell'efficacia certificata da *tests* clinici (TAR Lazio, 16 settembre 2008, n. 8331, in *Rass. dir. farm.*, 2008, 1316) ovvero di quelli che, a fronte di promesse di particolare efficacia, non dimostrino con ragionevole certezza le peculiarità vantate del prodotto (TAR Lazio, 6 aprile 2007, n. 3050). È stato invece valutato con indulgenza l'utilizzo dell'espressione «solo in farmacia», nel caso di una gomma da masticare della quale la Cassazione esclude la qualifica come farmaco, pur se contenente fluoruro di sodio e acido usnico poichè, «al di là delle sue asserite proprietà medicamentose il prodotto non è destinato alla cura di una malattia» ma può essere utile, se mai, come generica prevenzione all'insorgere di malattie quali la carie: Cass. pen., 28 aprile 2000, n. 7032.

[109] C-99/01 *Linhart and Biffl*, in *Racc.*, 2002, I, 9375.

[110] La pubblicità ingannevole in tema di effetti farmacologici di prodotti cosmetici viene, peraltro, considerata di una gravità tale da imporrebbe agli Stati di adottare sanzioni "di natura penale" e "dissuasive": v. CGCE 28 gennaio 1999 (causa C-77/97), in *Dir. pen. proc.*, 1999, 447 con nota adesiva di Riondato; v. in argomento, per i profili più squisitamente civilistici: G. Di Garbo, *Diritto comunitario. composizione del prodotto e divieto di pubblicità*, (Nota a CGCE sez. V 28 gennaio 1999 (causa C-77/97), in *Dir. ind.*, 1999, 163.

[111] Il caso trae origine dalla decisione della società *Estée Lauder* di contestare l'uso del termine *lifting* per la denominazione di una crema antirughe (*Monteil Firming Action Lifting Extreme Creme*) giacchè esso, evocando gli effetti di un'operazione chirurgica, avrebbe indotto il consumatore in inganno. La società che commercializzava il prodotto (*Lancaster Group*), pur ammettendo che la crema non producesse effetti

paragonabili ad un'operazione di *lifting*, ne sottolineava comunque la profonda efficacia. Secondo la società *Lancaster*, inoltre, il divieto di commercializzazione del prodotto in Germania avrebbe violato gli artt. 30 e 36 del Trattato CE, poiché, imponendo la modifica della denominazione del prodotto solo per il mercato tedesco, avrebbe inflitto alla *Lancaster* un sacrificio economico molto elevato, tale da costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci; in argomento v. V. Losco, *Denominazione di prodotti cosmetici ed tutela del consumatore: esiste uno standard unitario di consumatore? (Nota a CGCE sez. V 13 gennaio 2000 (causa C-220/98))*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2000, 734.

[112] La controversia era originata dalla decisione della società *Estée Lauder* di commercializzare anche in Germania, come nel resto d'Europa, una linea di prodotti cosmetici con la denominazione *Clinique*. La società giustificava tale decisione con gli ingenti costi per il confezionamento e la pubblicità derivanti dalla diversa denominazione. Tuttavia la denominazione *Clinique* veniva reputata ingannevole in quanto idonea a creare nei consumatori la convinzione che i prodotti avessero caratteristiche terapeutiche; la domanda del giudice a quo riguardava dunque la compatibilità col diritto comunitario (in particolare agli artt. 30 e 36 del trattato CE) di una norma interna che vietasse la commercializzazione di prodotti legalmente fabbricati e venduti in un altro Paese dell'Unione.

[113] In Italia v. da ultimo Cass., 15 marzo 2007, 6007.

[114] Santucci, *La responsabilità per danno da prodotto difettoso nella recente giurisprudenza italiana*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, 987; G. Stella, *La responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso nel nuovo codice del consumo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2006, 1612; A.M. Benedetti, *Responsabilità oggettive, nessi di causalità e diritto privato regionale*, in *Danno resp.*, 2004, 618; F. Cafaggi, *La responsabilità dell'impresa per prodotti difettosi*, cit., 1029; M. Franzoni, *Dieci anni di responsabilità del produttore*, in *Danno resp.*, 1998, 824; G. Ponzanelli, *Responsabilità del produttore*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, II, 215 ss.; G. Ponzanelli, *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, 1992, 89; G. Visintini, *I fatti illeciti. La colpa e gli altri criteri di imputazione della responsabilità civile*, II, Padova, 1990, 689; G. Alpa, *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975, 448 ss.; P. Trimarchi, *Causalità e danno*, Milano, 1967, 14..

[115] Breyer, *Breaking the Vicious Circle: Toward Effective Risk Regulation*, Cambridge, 1993; S. Weatherill, *Better regulation*, Oxford, 200; K. Viscusi, *Regulation through litigation*, Brookings Institution Press, 2002; Jonas, *Le principe du responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, Parigi, 2001; Kirat, *Le monde du droit de la responsabilité: renard sur le droit ec action*, Paris, 2004; P. Kourilsky, *Du bon usage du principe de precaution*, Parigi, 2001; Lambert-Faivre, *L'Éthique de la responsabilité*, in

Rev. trim. dr. civ., 1998, 9; Sunstein, *Risk and Reason*, Cambridge University press, 2002.

[116] Case C-212/91, 25 gennaio 1994, Angelopharm GmbH v Freie Hansestadt Hamburg.

[117] Sulla sicurezza giuridica v. M. Boudot, «*Le slogan sécuritaire*», *Rapport final pour le Xe congrès de l'Association Internationale de Méthodologie Juridique, La sécurité juridique*, sotto la direzione di [Mathieu DEVINAT](#), *La Revue du Notariat*, vol. 110, Settembre 2008, pp.715-727.

[118] La cosmetologia costituisce attualmente una branca ufficiale della medicina. Negli Stati Uniti, ad esempio, è allo studio della FDA un progetto di integrale riforma della normativa improntato soprattutto alla ridefinizione delle categorie attualmente presenti e all'introduzione di quella nuova di cosmeceutico, nonché alla modifica delle procedure di immissione nel mercato.

[119] C. Hodges, *European Regulation of Consumer Product Safety*, Oxford, 2005.

Polizze "linked" e obblighi di informazione

di
Monica La Pietra

Abstract: Le sentenze in commento (Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 18 aprile 2012, n. 6061, Tribunale Mantova, 26 giugno 2012, e Tribunale Gela, 2 marzo 2013) affrontano la questione relativa alla natura delle polizze index-linked e unit-linked e l'applicabilità della disciplina prevista per gli strumenti finanziari anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 262 del 2005 e del d.lgs. n. 303 del 2006. I contratti index-linked e unit-linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui la prestazione a carico dell'assicuratore non è prefissata all'atto della stipulazione, ma dipende da un parametro costituito dal fondo di investimento in cui confluisce il pagamento del premio.

Sommario: 1. Le polizze index-linked e unit-linked: prodotti assicurativi o prodotti finanziari? - 2. L'orientamento dei giudici di merito. - 3. Gli obblighi informativi.

1. Le polizze index-linked e unit-linked: prodotti assicurativi o prodotti finanziari?

Le sentenze in commento affrontano la questione relativa alla natura delle polizze index-linked e unit-linked e l'applicabilità della disciplina prevista per gli strumenti finanziari anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 262 del 2005 e del d.lgs. n. 303 del 2006.

I contratti index-linked e unit-linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui la prestazione a carico dell'assicuratore non è prefissata all'atto della stipulazione, ma dipende da un parametro costituito dal fondo di investimento in cui confluisce il pagamento del premio.

In alcuni casi viene assicurata una prestazione minima, o garantito il rimborso, in altri non viene garantito alcun rimborso in caso di perdita totale o parziale del capitale versato.

Con la sentenza n. 6061 del 18 aprile 2012 la Suprema Corte afferma che per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 262 del 2005 e del d.lgs. n. 303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all'assicuratore e che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al

valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze unit linked), è necessario verificare se il contratto, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare effettivamente come polizza assicurativa sulla vita, in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore, oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario.

Il Collegio si dichiara consapevole dell'ampio dibattito svoltosi in dottrina e nella giurisprudenza di merito circa la natura, la caratteristica e gli effetti di queste polizze[1] e ritiene imprescindibile per la soluzione del problema l'analisi dell'elemento "rischio" contenuto sia nel contratto di assicurazione, sia in quello di investimento.

I Giudici di legittimità osservano che nel contratto di assicurazione vita il rischio è assunto dall'assicuratore, il cui margine di profitto è direttamente proporzionale alla frazione di tempo intercorrente tra la stipula del contratto e l'evento della vita in esso dedotto, mentre nello strumento finanziario esso è a carico dell'investitore e non dipende dal fattore tempo, bensì dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell'emittente[2].

Il rischio incide sulla causa del contratto di assicurazione; nel contratto di investimento, invece, esso è estraneo alla causa e rientra nella normale alea contrattuale.

Pertanto il giudice, per stabilire se la polizza vada assimilata ad un prodotto assicurativo oppure ad uno finanziario, con i conseguenti obblighi di comportamento che ne derivano a carico dell'emittente, dell'intermediario e del promotore nella fase antecedente alla stipula, deve esaminare la collocazione del rischio a carico dell'una e dell'altra parte e la sua rilevanza causale.

Nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte dall'analisi della polizza emerge che il pagamento del premio avveniva in unica soluzione al momento della stipula; la prestazione a carico della compagnia era legata all'andamento di un fondo interno, scelto dal contraente tra quelli appositamente costituiti dalla stessa compagnia; il premio destinato all'investimento era pari a quello netto, decurtato del costo della copertura per il caso di morte ed era destinato all'acquisto delle quote del fondo; in caso di morte dell'assicurato era garantito il pagamento di una somma pari al controvalore delle quote del fondo associato alla polizza, presenti al verificarsi dell'evento.

Pertanto, il contratto non presentava alcuna assunzione di rischio da parte dell'assicuratore; al beneficiario non erano garantiti né un rendimento minimo, né la restituzione del valore nominale del capitale versato: il rischio era posto a carico dell'assicurato come conseguenza della maggiore o minore redditività delle quote del fondo.

Da tali caratteristiche il Collegio ricava la qualificazione della polizza quale «prodotto chiaramente del tipo unit linked, per essere la prestazione a

carico della società di assicurazioni collegata al valore del fondo interno prescelto dal contraente e come tale assimilabile ad un fondo comune di investimento, senza alcuna garanzia di esito non negativo della gestione e connotato da un livello di rischiosità dipendente dal tipo di fondo scelto dal contraente tra quelli appositamente costituiti dalla stessa compagnia di assicurazioni».

Il contratto, quindi, al di là del nomen iuris, è chiaramente in base al suo contenuto oggettivo, un vero e proprio prodotto finanziario[3].

2. L'orientamento dei giudici di merito.

A conclusioni analoghe a quelle della Suprema Corte giunge il Tribunale di Mantova con la sentenza del 26 giugno 2012.

Anche secondo questa decisione nel contratto assicurativo sulla vita l'obbligazione dell'assicuratore deve essere collegata ad un evento attinente alla vita umana, per cui quando l'evento riguardante la vita incide in misura insignificante sul quantum, il contratto è estraneo al genus dei contratti assicurativi sulla vita.

La causa del contratto non è di assicurazione, atteso che gli unici rischi, relativi all'andamento del mercato borsistico, sono assunti dall'assicurato.

Questo orientamento è da ultimo confermato dal Tribunale di Gela, che con pronuncia del 2 marzo 2013 ha affermato la natura finanziaria di un contratto di assicurazione sulla vita in cui la prestazione a carico della società di assicurazioni è collegata al valore di un fondo azionario interno, senza alcuna garanzia di esito positivo della gestione.

3. Gli obblighi informativi.

A conferma di questa ricostruzione si osserva che l'assimilazione dei contratti unit linked agli strumenti finanziari costituisce oggi un esito normativo acquisito.

La legge n. 262 del 2005 è intervenuta sul t.u.f. abrogando l'art. 100, comma 1, lett. f), che escludeva i prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione dall'ambito applicativo della disciplina sulla sollecitazione all'investimento ed inserendo l'art. 25 bis, che ha esteso parte della disciplina dei servizi di investimento alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle banche nonché, in quanto compatibili, dalle imprese di assicurazione.

Inoltre il d.lgs. n. 303 del 2006 ha aggiunto al primo comma dell'art. 1 del t.u.f. la lett. w) bis, in base alla quale per prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione si intendono le polizze e le operazioni «le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di

organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o altri valori di riferimento».

Per le decisioni in commento le sopravvenute disposizioni normative nascono proprio dalla ricognizione di dati economici preesistenti e dall'osservazione della funzione economico-giuridica dei contratti in esame; ne deriva la conclusione che tali contratti anche prima delle modifiche legislative non potevano essere considerati alla stregua di normali prodotti assicurativi, ma piuttosto come forme di investimento.

La conseguenza è l'applicazione della normativa all'epoca vigente per gli ordinari prodotti finanziari ed, in particolare, degli artt. 21 e 23 del t.u.f., nonché degli artt. 27 ss. del Regolamento Consob n. 11522 del 1998.

Tale disciplina è ispirata all'esigenza di porre rimedio all'asimmetria informativa esistente tra intermediari e risparmiatori e di garantire l'instaurarsi di un rapporto che possa assicurare una scelta informata e consapevole[4] e richiede, pertanto, che l'investitore già nella fase precontrattuale sia informato in modo completo ed esaustivo di tutti gli elementi concernenti l'operazione negoziale[5].

Le informazioni fornite dall'intermediario devono essere chiare e tali da far comprendere al cliente la natura del servizio di investimento e degli strumenti finanziari ed i rischi ad essi connessi.

Dall'art. 21 t.u.f. deriva per i soggetti abilitati il dovere, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; di svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e di adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

I criteri generali dell'art. 21 t.u.f. hanno trovato poi attuazione nel Regolamento Consob n. 11522 del 1998, che ha previsto una disciplina particolareggiata del contenuto delle informazioni e delle caratteristiche che queste ultime devono avere per potersi considerare corrette, chiare e non fuorvianti[6].

Le decisioni in commento richiamano la sentenza della Suprema Corte a sezioni unite n. 26724 del 19 dicembre 2007, che ha chiarito come la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto o a responsabilità contrattuale, ed eventualmente comportare la risoluzione del contratto, quando si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria[7].

Queste conclusioni sono state poi ribadite dalla sentenza n. 3773 del 17 febbraio 2009[8], con la quale la Corte di Cassazione ha confermato che la

violazione delle regole di comportamento da parte degli intermediari finanziari può dar luogo a risarcimento dei danni e risoluzione del contratto, ma non può comportare la nullità dello stesso.

Con le citate pronunce la Suprema Corte ha configurato la responsabilità dell'intermediario, che nella fase precontrattuale viola le norme di legge e regolamentari in materia di obblighi di informazione come ipotesi di responsabilità per culpa in contrahendo, confermando la compatibilità tra contratto validamente concluso e responsabilità precontrattuale[9].

Ai fini della quantificazione del danno viene, pertanto, proposto il criterio del risarcimento ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal comportamento sleale della parte.

Infatti, quando il contratto è stato validamente concluso, sia pure a condizioni diverse da quelle alle quali esso sarebbe stato stipulato senza l'interferenza del comportamento non conforme a buona fede, il danno non può essere determinato con riferimento all'interesse a non essere coinvolti in trattative inutili, quanto piuttosto all'interesse ad essere ristorati del pregiudizio subito per effetto della conclusione di un contratto "sgradito"[10].

Note:

[*] Il presente saggio è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa Rivista.

[1] G. Carriero, Il controllo sull'attività assicurativa: istituzioni, obiettivi e strumenti, in *Le Società*, 2009, 7, p. 813; V.V. Chionna, Strumenti finanziari e prodotti finanziari nel diritto italiano, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2011, 1; M. Gagliardi, Tendenze e prospettive nel moderno diritto del contratto di assicurazione, in *Danno e resp.*, 2010, 7, p. 653; A. Gambino, Mercato finanziario, attività assicurativa e risparmio previdenziale, in *Giur. comm.*, 1989, I, p. 13; Idem, La responsabilità e le azioni privatistiche nella distribuzione dei prodotti finanziari di matrice assicurativa e bancaria, in *Ass.*, 2007, p. 191; Idem, Linee di frontiera tra operazioni di assicurazioni e bancarie e nuove forme tecniche dell'assicurazione mista sulla vita a premio unico, in *Ass.*, 1993, I, p. 157; Idem, La prevenzione nelle assicurazioni sulla vita e nei nuovi prodotti assicurativo-finanziari, in *Ass.*, 1990, I, p. 28; Idem, Finalità e tendenze attuali delle assicurazioni sulla vita (Le polizze vita come prodotti finanziari), in *Riv. dir. comm.*, 1985, I, p. 104; Idem, Note critiche sulla bozza del codice delle assicurazioni private, in *Giur. comm.*, 2004, 5; A. Guaccero, Investimento finanziario e attività assicurativa nella prospettiva dell'informazione del risparmiatore, in *Giur. comm.*, 2003, 1; F. Parrella, La ripartizione del rischio finanziario nelle polizze index linked: un caso Lehman Brothers, in *Società*, 2010, 4, p. 455; N. Salanitro, Prodotti finanziari assicurativi collegati ad obbligazioni

Lehman Brothers, in Banca, borsa, titoli di credito, 2009, p. 5; V. Sangiovanni, Informativa precontrattuale e norme di comportamento degli intermediari assicurativi, in Contratti, 2009, 5, p. 510; Idem, Le norme di comportamento di imprese e intermediari assicurativi, in Danno e resp., 2010, 1, p. 93; Idem, Le polizze linked come prodotti finanziari e la forma scritta del contratto, in Contratti, 2012, 5, p. 357; D. Scarpa, Natura della polizza finanziaria index linked e tutela dell'assicurato, in Contratti, 2010, 6, p. 578.

[2] Cfr. A. Gambino, Mercato finanziario, attività assicurativa e risparmio previdenziale, cit., p. 13: «allorché il capitale o la rendita siano integralmente collegati con il reddito o il valore di beni (interni o esterni al patrimonio dell'assicuratore), con il rischio quindi dell'investimento a totale carico del risparmiatore, l'assenza di garanzia assicurativa significa che si è al di fuori del prodotto assicurativo e si è in presenza di un esclusivo prodotto finanziario di secondo grado a carattere previdenziale, solo rappresentato dal documento contrattuale tipico delle compagnie di assicurazione (polizza). Qui si pone in pieno il problema della tutela dell'informazione nei confronti del pubblico dei risparmiatori, con il controllo Consob». Idem, Note critiche sulla bozza del codice delle assicurazioni private, cit.: «Si è inciso sul contratto di assicurazione sulla vita mutandone le caratteristiche e la natura, facendo sì che situazioni eccezionali al limite del contratto di assicurazione vengano considerate come caratteristiche tipiche dell'assicurazione. Si pensi a linked life policies, che restino solo teoricamente collegate nella durata ad un evento della vita umana, ma che pongano totalmente il rischio dell'investimento a carico del risparmiatore sino a ridurre potenzialmente a zero il capitale atteso. L'esigenza di sicurezza concernente bisogni essenziali legati alla durata della vita umana è stata così trasformata nell'esigenza del consumatore alla trasparenza del prodotto assicurativo ed alla informazione sulle sue caratteristiche: sulla base del proclama, proprio del mercato di rischio, per il quale si possono vendere anche mele marce, purché si dica che sono marce. Non è questa la logica dell'assicurazione sulla vita, nella quale è essenziale la natura di risparmio assicurativo per rischi attinenti alla vita umana e cioè per il rischio demografico. Dalla presenza fondamentale di tale rischio dipende il forte regime di garanzie tecniche assicurative, fondate sulla tecnica attuariale, che regge il sistema delle riserve matematiche e che ne sottolinea la profonda differenza dai prodotti finanziari. Infatti il contratto di assicurazione sulla vita ha una ben diversa funzione giuridica di risparmio previdenziale, sulla base del meccanismo tecnico di omogeneizzazione e compensazione dei rischi temporali attinenti alla vita umana». Per G. Volpe Putzolu, Le polizze unit linket e index linked, in Ass., 2000, p. 241, il rischio demografico non è connaturato al tipo assicurativo vita, per cui anche le polizze linked in cui la prestazione dell'assicuratore è svincolata da tale rischio restano a pieno

titolo nell'alveo del contratto assicurativo disciplinato dal codice civile. In giurisprudenza cfr. Trib. Parma, 10.08.2010, in *Dir. assicuraz.*, 2011, p. 710, con nota di F. Schettino, Impignorabilità delle polizze "index linked": la funzione previdenziale delle polizze di assicurazione sulla vita, e in *Società*, 2011, 1, p. 55, con nota di E. Guffanti, La funzione previdenziale dei contratti assicurativo-finanziari. Per il Trib. Parma «non può definirsi quale polizza vita il contratto che preveda un investimento finanziario che non sia finalizzato a soddisfare principalmente bisogni di carattere previdenziale, la cui redditività sia esclusivamente legata a fenomeni di tipo finanziario, quali indici azionari o rendimenti dei fondi di investimento, e che non assicuri la restituzione alla scadenza del capitale versato». Trib. Venezia, 24.06.2010, in www.ilcaso.it, «Ove, nell'ambito di una polizza index linked, la prestazione della compagnia di assicurazione non sia legata ad un evento attinente alla vita umana, bensì al valore di strumenti finanziari, la causa del contratto deve ritenersi completamente estranea a quella tipica del contratto di assicurazione e diviene del tutto irrilevante il nomen juris adottato dalle parti, con la conseguenza che alla fattispecie dovranno essere applicate le norme dell'intermediazione mobiliare, con particolare riferimento a quelle relative alle operazioni inadeguate, qualora l'investitore abbia impegnato in detto contratto tutto o buona parte del suo patrimonio mobiliare». Cfr. altresì Trib. Milano, 21.12.2009, in *Foro it.*, 2010, p. 1627 e Trib. Milano 12.02.2010, in *Società*, 2010, 8, p. 971, con nota di E. Guffanti, Le limitazioni di responsabilità nei contratti assicurativo-finanziari.

[3] A. Gambino, La responsabilità e le azioni privatistiche nella distribuzione dei prodotti finanziari di matrice assicurativa e bancaria, cit., p. 194, osserva che «la qualificazione come prodotti finanziari è la conseguenza di una evoluzione dei caratteri di queste polizze, che presentano contenuto standardizzato, prescindono dalla rilevanza delle dichiarazioni precontrattuali del contraente sulle condizioni di salute, sono di durata normalmente di cinque anni, sono sostanzialmente carenti di copertura del rischio demografico e si caratterizzano per la sola restituzione dei premi in collegamento con fondi comuni o con indici di riferimento del mercato di borsa. (...) Per tali rami anche le caratteristiche della distribuzione sono fortemente alterate rispetto alla distribuzione assicurativa effettuata con lo strumento tradizionale dell'agente e del contratto di agenzia, affiancato dal broker. Così, in relazione ai caratteri propri di queste polizze, la banca si è affermata come strumento distributivo di questi prodotti anche attraverso accordi con le imprese di assicurazioni e con la creazione di imprese comuni banca-assicurazione».

[4] E. Graziuso, Le conseguenze risarcitoria della violazione dell'obbligo di informare adeguatamente il risparmiatore, in *Resp. civ. prev.*, 2009, 6, p. 1352.

[5] S. Panzini, Violazione dei doveri d'informazione da parte degli intermediari finanziari tra culpa in contrahendo e responsabilità professionale, in *Contratto e impresa*, 2007, 4-5, p. 983. Cfr. V. Scalisi, *Dovere di informazione e attività di intermediazione mobiliare*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, p. 171, il quale sottolinea che al fine di una corretta informazione del risparmiatore tanto nella fase precontrattuale quanto nella fase di esecuzione del contratto ciascun obbligo informativo è funzionalmente preordinato e collegato a quello successivo.

[6] Con l'emanazione della direttiva 2004/39/CE (c.d. Mifid, *Markets in Financial Instruments Directive*), il d.lgs. di recepimento n.164/2007 ed i regolamenti Consob n. 19690 e 19691 del 2007 sono state apportate rilevanti modifiche al t.u.f. ed è stata introdotta una differenziazione delle regole di condotta in relazione ai diversi servizi prestati ed alla tipologia di clienti coinvolti. Cfr. F. Bruno-A. Rozzi, *Il destino dell'operatore qualificato alla luce della Mifid*, in *Società*, 2007, p. 277 ss.; A. Perrone, *Obblighi di informazione, suitability e conflitti di interesse*, in A. Perrone (a cura di), *I soldi degli altri*, Milano, 2008, p. 1 ss.; A.A. Rinaldi, *Il decreto Mifid e i regolamenti attuativi: principali cambiamenti*, in *Società*, 2008, 12; L. Frumento, *La valutazione di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni di investimento nella Direttiva Mifid*, in *Contratti*, 2007, p. 583; V. Sangiovanni, *Operazione inadeguata dell'intermediario finanziario nullità del contratto e risarcimento del danno alla luce della direttiva Mifid*, in *Contratti*, 2007, 243; F. Annunziata, *Recepita in Italia la Direttiva Mifid*, in *Riv. soc.*, 2007, p. 1479; F. Greco, *L'informazione nella disciplina MiFID*, in F. Del Bene (a cura di), *Strumenti finanziari e regole MIFID*, Milano, 2009, p. 170.

[7] Cass. sez. un., 19.12.2007, n. 26724, in *Giur. comm.*, 2008, 3, II, p. 604. Cfr. A. Albanese, *Regole di condotta e regole di validità nell'attività di intermediazione finanziaria: quale tutela per gli investitori delusi?*, in *Corriere giur.*, 2008, p. 107; G. Alpa, *Gli obblighi informativi precontrattuali nei contratti di investimento finanziario. Per l'armonizzazione dei modelli regolatori e per l'uniformazione delle regole di diritto comune*, in *Contratto e impresa*, 2008, fasc. 4-5, p. 889; A. Bove, *Le violazioni delle regole di condotta degli intermediari finanziari al vaglio delle Sezioni unite*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2009, 2; F. Bruno-A. Rozzi, *Le Sezioni Unite sciolgono i dubbi sugli effetti della violazione degli obblighi di informazione*, in *Giur. comm.*, 2008, II, p. 612; G. Cottino, *La responsabilità degli intermediari finanziari e il verdetto delle Sezioni unite: chiose, considerazioni, e un elogio dei giudici*, in *Giur. it.*, 2008, 2, p. 353; T. Febbrajo, *Violazione delle regole di comportamento nell'intermediazione finanziaria e nullità del contratto: la decisione delle sezioni unite*, in *Giust. civ.*, 2008, 12, p. 2785; F. Galgano, *Il contratto di intermediazione finanziaria davanti alle Sezioni Unite della Cassazione*, in *Contratto e impresa*, 2008, 1, p. 1; A. Gentili, *Disinformazione e invalidità: i contratti di*

intermediazione dopo le Sezioni Unite, in *Contratti*, 2008, 4, p. 393; D. Maffei, Discipline preventive nei servizi di investimento: le Sezioni Unite e la notte (degli investitori) in cui tutte le vacche sono nere, in *Contratti*, 2008, 4, p. 403; V. Mariconda, L'insegnamento delle Sezioni Unite sulla rilevanza della distinzione tra norme di comportamento e norme di validità, in *Corriere giur.*, 2008, p. 230 ss.; F. Prosperi, Violazione degli obblighi di informazione nei servizi di investimento e rimedi contrattuali, in *Contratto e impresa*, 2008, 4-5, p. 936; U. Salanitro, Violazione della disciplina dell'intermediazione finanziaria e conseguenze civilistiche: ratio decidendi e obiter dicta delle sezioni unite, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, p. 445 ss.; V. Sangiovanni, Inosservanza delle norme di comportamento: la Cassazione esclude la nullità, in *Contratti*, 2008, 3, p. 231.

[8] Cass., 17.02.2009, n. 3773, in *Giust. civ.*, 2010, 7-8, I, p. 1756.

[9] Cass., 29.09.2005, n. 19024, in *Giust. civ.*, 2006, 7-8, I, 1526. La decisione ha configurato per la prima volta la responsabilità dell'intermediario, che abbia violato le norme di legge e regolamentari in materia, come ipotesi di responsabilità per culpa in contrahendo, ammettendo esplicitamente la compatibilità tra contratto validamente concluso e responsabilità precontrattuale. L'impugnazione della sentenza di merito, fondata sul rilievo che la violazione dei doveri di condotta sanciti dalla normativa sui contratti finanziari dovrebbe comportare la nullità del contratto concluso e che, in caso contrario, l'illecito sarebbe non sanzionabile, dato che la responsabilità in contrahendo non è ammissibile in presenza di contratto validamente concluso, viene respinta dalla Corte in base al rilievo che non è corretto affermare che in caso di violazione delle norme che impongono alle parti di comportarsi secondo buona fede nel corso delle trattative e nella formazione del contratto, la parte danneggiata non ha alcuna possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti se il contratto sia stato validamente concluso. Cfr. G. Meruzzi, La responsabilità precontrattuale tra regola di validità e regola di condotta, in *Contratto e impresa*, 2006, 4-5, p. 944; V. Scognamiglio, Regole di validità e regole di comportamento: i principi e i rimedi, in *Europa e diritto privato*, 2008, p. 621, osserva che «l'area della responsabilità precontrattuale, in quanto assoggettata in pieno alla regola di buona fede, non poteva che restare coinvolta in quel ribollire giurisprudenziale di applicazioni della clausola generale di buona fede che ha, negli ultimi anni, trovato manifestazioni sempre più univoche: dalla sentenza n. 5273/07 in tema di exceptio doli generalis, alla sentenza n. 15669/2007 in materia di obbligazioni che, ex fide bona, sopravvivono alla cessazione del vincolo contrattuale, fino alla sentenza delle Sezioni Unite n. 23726 sul divieto di frammentazione in plurime, distinte domande dell'azione giudiziaria per l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria».

[10] G. Grisi, L'obbligo precontrattuale di informazione, Napoli, 1990, p. 348. Cfr. Cass., 29.03.1999, n. 2956, in *Giur. it.*, 2000, p. 1192, con nota

di T. Dalla Massara, Dolo incidente: quantum risarcitorio e natura della responsabilità, in Giust. civ., 2000, I, p. 3303. C. Miriello, La buona fede oltre l'autonomia contrattuale: verso un nuovo concetto di nullità?, in Contratto e impresa, 2008, 2, p. 293, afferma che «l'estensione della responsabilità precontrattuale all'ipotesi di contratto valido ed efficace produce conseguenze sulla quantificazione del danno che non sarà più il danno negativo, cioè l'interesse a non perdere tempo in trattative inutili, ma sul modello tedesco della Erfüllungsinteresse il danno positivo differenziale collegato alla violazione dell'interesse a non subire imposizioni ingiuste sul piano del contenuto del contratto, pari alla differenza tra i vantaggi e le conseguenze economiche che il contratto stipulato produce e quelli che il contratto avrebbe prodotto se fosse stato stipulato se non vi fosse stato il comportamento scorretto». Cfr. V. Scognamiglio, Regole di validità e regole di comportamento: i principi e i rimedi, cit., p. 621, il quale osserva che l'applicazione della responsabilità precontrattuale anche all'ipotesi del contratto valido ma sconveniente può «determinare una generalizzata prospettazione di pretese risarcitorie intese ad accreditare, a posteriori, una sorta di regola, di evidente portata eversiva sul piano sistematico, di equivalenza oggettiva delle prestazioni; ed infatti la parte, che lamentasse di avere concluso un contratto sconveniente, potrebbe tentare di sostenere sub specie di obbligo risarcitorio da violazione della regola di buona fede, di avere diritto ad una somma di danaro tale da riequilibrare i termini dello scambio fino alla soglia della propria convenienza (...) Su questa premessa, soltanto nell'ipotesi normativamente disciplinata del dolo incidente (art. 1440 c.c.), qualificata, a sua volta, dall'esistenza non di una semplice violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nelle trattative, ma da veri e propri raggiri, la prestazione risarcitoria potrà commisurarsi alla differenza tra l'assetto economico dello scambio in effetti raggiunto dalle parti e quello che, in assenza dei raggiri, si sarebbe conseguito, assumendo, invece, in ogni altro caso la responsabilità precontrattuale la funzione di riallocazione dei costi strumentali alla stipulazione che la condotta contraria a buona fede abbia cagionato». Per G. Afferni, Il quantum del danno nella responsabilità precontrattuale, Torino, 2008, p. 221 s., nel caso in cui la vittima non avrebbe concluso alcun contratto «può chiedere che il prezzo sia ridotto sino al valore reale del bene, oppure in generale può chiedere il risarcimento della differenza tra il valore della propria prestazione ed il valore della controprestazione. In questo modo, essa pretende di essere messa in una posizione equivalente a quella in cui si sarebbe trovata se non avesse concluso il contratto. È chiaro quindi che essa pretende la tutela del proprio interesse negativo, anche se mediante l'esecuzione del contratto».

***L'evoluzione del diritto d'autore e la relativa tutela
nell'ambito delle comunicazioni elettroniche.
Le delibere Agcom 668/10/CONS e 398/11/CONS: dove
eravamo rimasti?***

**di
Annalisa Pistilli**

Abstract: L'adozione di una legge *ad hoc* che sia in grado di tutelare il diritto d'autore e di combattere le relative violazioni che vengono commesse in rete è un'esigenza ineludibile che l'Italia, analogamente agli altri Stati europei, è chiamata necessariamente a soddisfare in tempi brevi. Lungi dal voler "mettere il bavaglio" al popolo del *web*, è giunto il tempo di introdurre nel nostro ordinamento una normativa rinnovata, che garantisca il rispetto dei diritti e delle regole anche in contesti meno tradizionali, caratterizzati da forme di fruizione e diffusione virtuale dei contenuti autorali, perché "la rete non è terra di nessuno".

Gli effetti del protrarsi di questo vuoto normativo, a fronte di una disciplina obsoleta ed inadeguata, si riflettono in larga parte nella perdita di volumi di affari a causa del fenomeno della pirateria informatica.

Dopo ben due tentativi di regolamentazione che, accolti con iniziale plauso da parte dei *players*, non hanno superato le numerose critiche ed obiezioni sollevate dalle associazioni di categoria e dagli operatori del settore nel corso delle consultazioni effettuate, i tempi sono ormai maturi per riaffrontare con nuova enfasi il tema, individuando il punto di equilibrio fra i due contrapposti interessi rappresentati dal diritto all'informazione - sottospecie del diritto di manifestazione del pensiero - ed lo stesso diritto d'autore.

The adoption of an ad hoc legislation that may protect the copyright and prevent the relative violations committed on the net, is an unavoidable demand that Italy, in accordance to the other EU Member States, must solve rapidly.

Far from wanting to muzzle the people of the web, it's time to introduce in our legal system a renewed discipline, which can protect and grant the respect of the rights and the rules even in less traditional contexts, characterized by way of use and virtual diffusion of authoral contents, because "the net is not nobody land".

The permanence of such a legislative gap, against a discipline obsolescent and inadequate, provokes mostly a serious loss of turnover volumes due to the piracy.

After two regulatory attempts, at first welcomed with pleasure by the players, but which didn't pass various observations and criticism coming from the lobbies, the associations and the sector's stakeholders during the consultation period, this is the time to deal with this issue again and to solve it actually with a new emphasis, trying to find the balance point between the following opposing interests: the right to the information - subspecies of the right of freedom speech - and the author's right.

Sommario: 1. Premessa. - 2. L'avvento del *web* e le nuove forme di comunicazione e fruizione delle opere: verso una nuova era del diritto d'autore. - 3. La delibera Agcom 668/10/CONS: fra plausi dei *players* e censure del popolo della rete. - 4. Segue: l'attribuzione della competenza avente ad oggetto la risoluzione delle controversie fra operatori. - 5. Segue: le licenze collettive estese. - 6. La nuova delibera Agcom 398/11/CONS. - 7. La violazione del diritto d'autore e il sistema del *notice and take down*. - 8. Il dibattito sulla competenza dell'Agcom in materia di tutela del diritto d'autore e sulla relativa potestà di adottare misure restrittive nei confronti degli operatori. - 9. La responsabilità degli *Internet Service Providers*: il d.lgs. 70/2003. - 10. Segue: la responsabilità degli *Internet Service Providers* alla luce della più recente giurisprudenza. - 11. Conclusioni.

1. Premessa

L'iniziativa avviata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (nel prosieguo Agcom) in tema di tutela del diritto d'autore e l'entusiasmo con cui è stata salutata dagli studiosi e dalle associazioni di categoria operanti nel settore, i cui dibattiti hanno accompagnato le due consultazioni succedutesi a stretto giro di tempo, ha ingenerato la speranza - nei fatti rivelatasi mal riposta - di un imminente intervento regolatorio in merito da troppo tempo atteso.

Tuttavia, le pressanti contestazioni delle proposte licenziate dall'Autorità a valle delle consultazioni così effettuate e le notevoli perplessità sollevate circa la (presunta) competenza di quest'ultima ad intervenire con una normazione di secondo grado, hanno determinato il fallimento dell'*iter* procedimentale dell'Agcom e paralizzato la *vis* innovativa contenuta nelle delibere in esame.

Come avremo modo di illustrare nel prosieguo, non riteniamo però, a differenza di alcune voci critiche che si sono levate al riguardo, che tale naufragio sia ascrivibile all' "inopportunità di intervenire in via amministrativa su un tema che negli altri paesi viene regolamentato con provvedimenti di legge". [1]

L'adozione di una legge *ad hoc* che sia in grado di tutelare il diritto d'autore e di combattere le relative violazioni che vengono commesse in rete è un'esigenza ineludibile che permette all'Italia di non segnare il passo rispetto al panorama europeo e di recuperare l'immagine di affidabilità ormai da tempo offuscata agli occhi non solo delle associazioni di settore ma anche degli altri Stati.

Non si tratta di voler "mettere il bavaglio" al popolo del *web*, ma di introdurre nell'ordinamento una normativa che garantisca il rispetto dei diritti e delle regole in ambito autorale a vantaggio di tutti, perché "la rete non è terra di nessuno". [2]

Gli effetti del protrarsi di questo vuoto normativo, a fronte di una disciplina vittima di una obsolescenza tale da renderla inadeguata a risolvere le problematiche poste da forme di fruizione e diffusione dei contenuti autorali sempre più virtuali, si riflettono in larga parte nella perdita di volumi di affari a causa del fenomeno della pirateria informatica.

Ad esempio, secondo quanto denunciato da Frontier Economics, l'impatto totale della pirateria a livello mondiale è pari a circa 550 miliardi di dollari. Di contro, a livello europeo, da uno studio della società TERA emerge che, con riferimento ai soli cinque Paesi più popolosi e al solo settore della pirateria *online* si verificano oltre 7 miliardi di infrazioni all'anno, per un totale di perdite, in termini di mancati introiti e posti di lavoro, stimate intorno ai 19 miliardi di euro e 80.000 occupati in meno nel solo 2009. In Italia, infine, un'indagine IPSOS del gennaio 2011 rivela che i mancati introiti causati dalla pirateria cinematografica sono stimati tra 234-375 milioni di euro (con un aumento, rispetto al 2010, del 5%). [3]

Basti pensare che l'Office of the United States Trade Representative ha inserito l'Italia all'interno della c.d. *watch list* del suo "2011 Special 301 Report", reputandola, pur mostrando apprezzamento per i numerosi sforzi compiuti negli ultimi tempi, ad alto rischio di pirateria e perciò da tenere attualmente sotto stretta osservazione (nell'elenco sono compresi anche Bielorussia, Bolivia, Brasile, Brunei, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, Finlandia, Grecia, Guatemala, Giamaica, Kuwait, Malaysia, Messico, Norvegia, Perù, Filippine, Romania, Spagna, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam).

Il furto di contenuti culturali, come affermato dal presidente dell'Agcom, "danneggia la creatività, la nuova economia e l'occupazione. E l'economia italiana può restare competitiva solo con l'innovazione, la creatività, la qualità". [4]

È quindi necessario assumere un mutato atteggiamento verso il problema poiché la tutela della proprietà intellettuale sul *web* non può essere un tabù, ma deve essere un volano per l'innovazione, per lo sviluppo dei contenuti legali e per l'economia del settore.

Dopo due tentativi di regolamentazione non andati a buon fine, i tempi sono ormai maturi per riaffrontare con nuova enfasi e coraggio il tema,

risolvendo quanto prima la controversa ma fondamentale diatriba fra libertà di informazione e tutela del diritto d'autore, imprescindibile per lo sviluppo economico digitale del nostro Paese. [5]

Con il presente lavoro s'intende perciò dare debito spazio a ciò che sarebbe potuto essere e non è stato ma che, ci si auspica, potrà presto vedere la luce.

2. L'avvento del *web* e le nuove forme di comunicazione e fruizione delle opere: verso una nuova era del diritto d'autore.

Per poter adeguatamente affrontare i contenuti delle delibere *de quibus*, sembra opportuno accennare preliminarmente all'indagine conoscitiva effettuata dall'Agcom sulla tutela del diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica e riflettere brevemente sulle criticità in essa evidenziate con riferimento all'inadeguatezza della previgente disciplina di fronte all'evoluzione della tecnologia digitale.

Il sistema che il legislatore del 1941 aveva infatti posto a tutela del diritto d'autore era modellato su una tipologia di opera mai scissa dal *corpus mechanicum*, insuscettibile di circolare fuori dal controllo del proprio autore, in maniera indipendente e libera rispetto a tale supporto.

La tutela approntata a favore della proprietà intellettuale era dunque bifronte: da un lato, era tesa a garantire al titolare la rivendicazione della paternità dell'opera, e, dall'altro, a permetterne la divulgazione *erga omnes*, purchè nei limiti temporali ed oggettivi tipici dei diritti di esclusiva. Negli ultimi decenni, grazie alla diffusione delle tecnologie digitali e al proliferare di fornitori di contenuti audiovisivi, l'estensione del diritto d'autore è cresciuta esponenzialmente e, con esso, il novero dei diritti e dei relativi controlli, maggiormente idonei a regolamentare modalità di fruizione in precedenza sconosciute, atteso che le possibilità di comunicazione consentite dalle reti elettroniche provocano un aumento esponenziale delle forme di sfruttamento non autorizzato delle opere. [6]

La possibilità di distribuire e scambiare agevolmente contenuti attraverso nuovi canali digitali ha fatto sì che l'opera in sé diventasse molto più "volatile" e si dematerializzasse a detrimento della capacità di controllo da parte dei legittimi titolari del diritto di paternità, per i quali le misure previste dalla previgente normativa erano oltremodo inefficienti, perché calibrate sulla stretta interdipendenza tra diritto e supporto, tra *corpus mysticum* e *corpus mechanicum*.

Tale interdipendenza viene di contro "rotta" dall'avvento delle nuove tecnologie, [7] grazie a cui i costi di duplicazione e distribuzione dei contenuti si sono fortemente ridotti e qualunque utente è in grado di copiare e trasferire materiale altrui a prescindere dalla relativa disponibilità materiale, atteggiandosi, in definitiva, come produttore senza dover essere,

necessariamente, anche autore di ciò che immette in rete (c.d. *user generated content*). [8]

Come tuttavia sottolineato anche nel Libro Verde 2008 sul diritto d'autore nell'economia della conoscenza, nonché in un recente studio dell'OCSE, persiste una significativa differenza tra i contenuti creati dagli utenti - definiti come "contenuti messi a disposizione del pubblico su Internet che riflettono un certo grado di sforzo creativo e che vengono creati al di fuori di routine e pratiche professionali" [9] - e quelli già esistenti, soggetti all'apposita tutela autorale.

Viene a porsi così un serio conflitto fra diritto d'autore e libertà di espressione e, in special modo, fra i sostenitori di una necessaria individuazione di uno spazio autonomo del diritto d'autore anche all'interno dello scenario rappresentato dalle reti di comunicazione elettronica e i teorizzatori di una rete libera e dinamica, in cui le informazioni possono e debbono viaggiare senza alcuna limitazione di sorta. [10]

3. La delibera Agcom 668/10/CONS: fra plausi dei *players* e censure del popolo della rete.

L'Agcom, con delibera 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, ha quindi sottoposto a consultazione pubblica i "Lineamenti di provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorità nell'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica", in cui venivano analizzate, assieme alle criticità sottese a tale tematica, le eventuali soluzioni con cui si prefiggeva di intervenire in merito e su cui ha ritenuto opportuno avviare un confronto con tutti gli operatori del settore, allo scopo di individuare il giusto temperamento fra istanze di segno opposto quali il diritto all'informazione e ad una rete libera, da un lato, e la tutela degli interessi e dei diritti di sfruttamento economico legati al diritto d'autore, dall'altro. [11]

In tale ottica, "qualunque politica o intervento di contrasto della pirateria non può prescindere dalla contestuale identificazione di misure finalizzate a favorire la diffusione dell'offerta legale di contenuti accessibili ai cittadini" [12] e per la cui realizzazione l'Autorità stessa si è dichiarata disponibile a costituire presso di sé un tavolo tecnico in cui i vari *players* possano confrontarsi.

Nel corso della consultazione sono stati peraltro individuati i due principali ostacoli alla diffusione di tale offerta legale: la modalità di vendita ed acquisto dei diritti dei contenuti *premium* e le condizioni a cui questi ultimi vengono resi disponibili al pubblico (c.d. finestre di programmazione e/o licenze esclusive).

Per quanto riguarda i primi, il problema è legato proprio alla cessione in esclusiva dei diritti di distribuzione dei contenuti stessi che cristallizza la fruizione dei prodotti esistenti sull'intera filiera (sia in senso attivo - vale a dire di reale offerta al pubblico - che passivo - di non offerta) precludendone l'utilizzo ad altri fornitori sulla stessa o altre piattaforme. [13] In tal modo, il mercato non ha alcuna possibilità di svilupparsi, né tantomeno di raggiungere una dimensione critica, in termini di *competitors* presenti, che lo possano rendere realmente profittevole e competitivo. Ad ulteriormente aggravare tale situazione, vi è il secondo fattore di ostacolo, vale a dire le finestre di distribuzione, la cui presenza sortisce un effetto deleterio sulla circolazione dei contenuti audiovisivi a tutto vantaggio del fenomeno della pirateria: il ritardato rilascio su internet di un'opera dell'ingegno fa sì, infatti, che il contenuto si renda legalmente disponibile soltanto vari mesi dopo l'uscita su altri canali distributivi, e quindi dopo che sia stata già resa disponibile la copia "pirata" disincentivando, per l'effetto, la stessa propensione all'acquisto del prodotto in questione. [14] Nella delibera tuttavia si precisa come l'avvento delle nuove tecnologie abbia annullato il *gap* tra l'offerta del prodotto e le diverse modalità di fruizione dello stesso, rendendosi necessario ripensare il sistema delle finestre di distribuzione in modo maggiormente flessibile rispetto al dinamismo assunto dal mercato di riferimento, in cui il ciclo di vita dei diritti cinematografici è ormai rimesso all'autonomia privata.

A *latere* della previsione di provvedimenti "tecnici", l'Autorità si è preoccupata di individuare - analogamente a quanto già previsto, ad esempio, in Gran Bretagna - alcuni *steps* mediante cui educare gli utenti all'uso corretto della rete e delle relative risorse e a sensibilizzarli, di conseguenza, al consumo legale dei contenuti protetti dal diritto d'autore, ricorrendo, se del caso, anche alla collaborazione degli *Internet Service Providers*.

Passando ai meccanismi di tutela dei contenuti protetti dal diritto d'autore, sembra che l'Autorità - ferma restando la competenza esclusiva di tipo punitivo- repressivo in capo all'autorità giudiziaria - abbia fatto proprio il sistema statunitense del *notice and take down*, prevedendo in delibera meccanismi alternativi di prevenzione e reazione improntati ai principi di proporzionalità ed adeguatezza rispetto agli interessi da tutelare.

La procedura ipotizzata dovrebbe così articolarsi: a) segnalazione del titolare del diritto al gestore del sito o al fornitore del servizio ai fini della rimozione entro 48 ore dalla relativa ricezione (salvo eventuale contronotifica da parte del ricevente l'inibitoria); b) segnalazione all'Autorità in caso di inottemperanza alla richiesta; c) verifica dell'Autorità in contraddittorio con le parti; d) adozione del provvedimento di immediata rimozione da parte dell'Autorità; e) monitoraggio ed eventuale applicazione di sanzioni in caso di reiterata inottemperanza ai sensi dell'articolo 1, comma 31 della legge 249/97.

Infine, la delibera ha ritenuto opportuno differenziare l'ipotesi di condotta illecita circoscritta ad alcuni contenuti di un sito fisicamente collocato sul territorio italiano da quella in cui il solo fine del sito sia la diffusione di contenuti illeciti o i cui server siano localizzati al di fuori dei confini nazionali. In tal caso sono stati delineati due possibili modelli alternativi su cui si è reso necessario raccogliere il parere delle parti interessate:

- predisposizione di una lista di siti illegali da mettere a disposizione degli *Internet Service Providers*;
- possibilità, in casi estremi e previo contraddittorio, dell'inibizione del nome del sito web, ovvero dell'indirizzo IP. [15]

4. Segue: l'attribuzione della competenza avente ad oggetto la risoluzione delle controversie fra operatori.

Sempre nell'ambito della delibera Agcom. 668/10/CONS, l'Autorità ha prospettato altresì un'attività di mediazione nella risoluzione delle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra i titolari dei diritti, gli operatori fornitori a vario titolo dei contenuti audiovisivi, i gestori di rete e gli *Internet Service Providers*, concernenti l'applicazione delle misure tecniche da essa indicate ai fini della tutela del diritto d'autore, adottando, se del caso, apposite Linee Guida o un Regolamento *ad hoc* a seguito di apposita consultazione fra i vari *players* interessati.

Una simile previsione sembra collocarsi nel solco dei recenti indirizzi comunitari emanati in proposito e, per l'esattezza, con l'art. 15 della Raccomandazione della Commissione del 18 maggio 2005, che così recita: "Gli Stati membri sono invitati a predisporre efficaci meccanismi di risoluzione delle controversie, soprattutto in materia di tariffe, condizioni di concessione delle licenze, affidamento dei diritti *online* finalizzato alla loro gestione e ritiro dei diritti *online*". [16]

In tale direzione si era peraltro già espressa l'anzidetta direttiva 2001/29/CE, ai sensi della quale "il ricorso alla mediazione potrebbe aiutare utenti e titolari dei diritti a risolvere le loro controversie".

5. Segue: le licenze collettive estese.

Una delle principali evidenze della consultazione pubblica riguarda il disconoscimento dello strumento repressivo quale misura efficace per debellare il fenomeno della pirateria con il conseguente studio delle licenze collettive e di una loro eventuale applicazione nel nostro sistema giuridico, a fronte della diffusione di nuove modalità di offerta e fruizione di contenuti digitali protetti che difficilmente permettono l'adattamento degli

istituti tradizionalmente utilizzati per la tutela del diritto d'autore su Internet.

Negli ultimi tempi - e con un certo ritardo anche in Italia - va diffondendosi la pratica di accordi commerciali tra *content providers*, enti di gestione collettiva dei diritti ed enti di produzione dei contenuti audiovisivi mediante cui i soggetti titolari dei diritti di autore si assicurano una remunerazione, in base all'intensità dell'utilizzo dei contenuti e senza oneri aggiuntivi per gli utenti.

La proposta dell'Autorità, pertanto, si fonda sull'adesione volontaria di operatori e titolari dei diritti a sistemi di remunerazione alternativa quali, ad esempio, meccanismi di redistribuzione dei compensi percepiti dagli *Internet Service Providers* tramite schemi contrattuali di accesso ad Internet realizzati ad hoc per gli utenti che intendano acquistare un account "munito di licenza" a fronte del pagamento di un contenuto incremento tariffario.

D'altro canto, l'intento dell'Agcom è quello di definire un complesso di regole, concertato assieme agli *Internet Service Providers*, da cui trarre ispirazione, e che, ad avviso della stessa, potrebbe dover richiedere interventi normativi a sostegno dello sviluppo dell'offerta legale di contenuti *online* per evitare distorsioni delle condizioni concorrenziali. [17]

In un simile impianto concettuale si è fatta quindi strada l'ipotesi delle licenze collettive estese e del loro eventuale utilizzo per la gestione dei compensi. In generale, le licenze collettive estese sono negoziate dagli enti di gestione collettiva dei diritti e gli enti esponenziali di interessi collettivi, come le associazioni dei consumatori, e attribuiscono agli utenti il diritto di utilizzare le opere protette esclusivamente nelle forme e nei modi previsti dagli accordi sottoscritti o dalle singole disposizioni normative che li richiamano. Inoltre, gli accordi stipulati dagli enti di gestione collettiva sono soggetti all'approvazione dell'autorità pubblica competente. Infine, il contenuto degli accordi contempla le modalità di remunerazione delle opere e sancisce il diritto a un compenso equo ed effettivo anche per gli autori non rappresentati, cui l'accordo si estende automaticamente *ex lege*, anche in assenza di adesione volontaria.

Del resto, alla luce delle esperienze positive registratesi nei paesi scandinavi, in cui il sistema delle licenze collettive estese ha rappresentato una soluzione ottimale nella gestione delle utilizzazioni di massa dei contenuti audiovisivi, l'Autorità ha avviato una serie di indagini e studi concernenti l'introduzione di disposizioni che attribuiscono efficacia *erga omnes* agli accordi volontari conclusi tra gli enti rappresentativi degli autori, dei titolari di diritti connessi, degli *Internet Service Providers* e degli utenti (per es., SIAE, SCF, AiiP, FIMI, CODACONS), fatto salvo il diritto di *opting out* garantito agli autori in virtù di norme internazionali e comunitarie. [18]

6. La nuova delibera Agcom 398/11/CONS.

L'Agcom, dunque, sulla base di quanto emerso a conclusione della procedura di consultazione, ha ritenuto opportuno predisporre un nuovo schema di regolamento, maggiormente rispondente alle istanze formulate dagli operatori del settore nei propri contributi e sottoposto anch'esso a consultazione pubblica.

La delibera in esame può suddividersi in due parti: la prima, dedicata agli interventi positivi sul mercato della distribuzione e a sostegno degli stessi distributori, la seconda, recante il titolo "Misure a tutela del diritto d'autore" in cui sono previste le procedure di notifica in caso di violazione del *copyright*, l'attività istruttoria dell'Autorità e la disciplina relativa all'eventuale impugnazione dei provvedimenti da essa adottati.

Lo sviluppo di un'offerta legale che sia in grado di disincentivare il ricorso alla pirateria rimane uno dei primi interventi citati in delibera come assolutamente necessari allo scopo di tutelare il diritto d'autore, atteso che, secondo un'indagine della FAPAV - richiamata all'interno del contributo pervenuto all'Agcom nel corso della prima consultazione - le motivazioni per cui si scelgono modalità di consumo "illegale" hanno duplice natura: l'economicità rispetto all'acquisto del prodotto originale e il vantaggio dell'anteprima rispetto al rilascio ufficiale della copia sul mercato (vale a dire l'offerta "legale").

Pertanto, eliminare la discronia delle finestre di distribuzione e stimolare la realizzazione di una piattaforma *online* dotata di un catalogo ampio a prezzi accessibili - con la possibilità di scegliere quasi contemporaneamente se vedere un film nuovo al cinema oppure a casa - potrebbe rappresentare la soluzione più idonea per combattere la pirateria digitale.

Non solo, è stato più volte denunciato come, molto spesso, gli utenti non siano neppure consapevoli delle violazioni da loro commesse in rete durante la navigazione. Sembra dunque opportuno puntare anche sull'educazione alla legalità, ad esempio mediante la realizzazione di campagne di informazione in ambito scolastico, oppure a mezzo stampa e/o televisivo. Dall'altro lato, l'Autorità stessa promuove "l'adozione da parte dei fornitori dei servizi dei codici di condotta sul rispetto del diritto d'autore nell'ambito delle attività del Tavolo tecnico" che, ai sensi dell'art. 4, "ha il compito di agevolare il raggiungimento di accordi tra produttori, distributori, fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, fornitori di servizi della società dell'informazione e di proporre soluzioni all'organo collegiale" e la cui istituzione è prevista entro 30 giorni dall'entrata in vigore della delibera *de qua*.

7. La violazione del diritto d'autore e il sistema del *notice and take down*.

Il capo II sembra essere tuttavia quello maggiormente meritevole di attenzione, a causa dell'estrema risonanza che ha prodotto in fase di consultazione, accendendo il dibattito fra operatori del settore e studiosi del diritto in ordine alla responsabilità degli *Internet Service Providers* e alla loro imputabilità tanto delle condotte di reato quanto delle misure ripristinatorie dello *status quo ante*.

La procedura di *enforcement* si articola in due fasi: la prima che vede come interlocutore diretto il gestore del sito al quale è rivolto il cosiddetto *notice and take down*; la seconda che si svolge dinanzi all'Autorità competente, garante della correttezza del procedimento.

Ai sensi dell'art. 10 della delibera, esistono tuttavia una serie di ipotesi in deroga, al cui verificarsi non si dà luogo alla violazione del diritto d'autore (c.d. sistema di *fair use*). Tali eccezioni, previste sub artt. 65 e 70 della legge sul diritto d'autore sono:

uso didattico e scientifico;

i) diritto di cronaca, commento, critica e discussione, nei limiti dello scopo informativo e dell'attualità;

ii) assenza della finalità commerciale e dello scopo di lucro;

iii) occasionalità della diffusione, della quantità e della qualità del contenuto diffuso rispetto all'opera integrale, purché non pregiudizievole dello sfruttamento economico del prodotto.

A mente dell'art. 6, la richiesta di rimozione può essere inviata da qualunque soggetto legittimato il quale, a differenza della prima formulazione, può avvalersi a tale scopo anche di organismi associativi, a condizione che il soggetto destinatario dell'istanza "non abbia già adottato un'apposita procedura finalizzata alla rimozione di contenuti o programmi diffusi in violazione del diritto d'autore".

Rispetto alla versione contenuta nei lineamenti di provvedimento precedenti, il rimedio della rimozione è stato ritenuto maggiormente idoneo a contemperare i due valori confliggenti, rispettivamente, della libertà di espressione e della protezione del diritto d'autore, [19] permettendo così di accantonare le diverse ipotesi formulate, quali la lista di siti illegali da mettere a disposizione degli *Internet Service Providers* e l'inibizione del nome del sito web, ovvero dell'indirizzo IP, qualora il solo fine del sito sia la diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del rispetto del diritto d'autore, o i cui *server* siano localizzati al di fuori dei confini nazionali. [20]

È proprio in questa fase dialettica che si innesta la possibilità di una *counter-notice* (art. 7): qualora il soggetto che abbia commesso la presunta violazione non sia il gestore del sito ma un utente c.d. *uploader*, cui viene comunicata da parte del gestore stesso del sito o dal fornitore del servizio

l'avvenuta notifica della richiesta di rimozione, questi, ove lo ritenga opportuno, può opporsi controdeducendo la legittimità della propria iniziativa.

A seconda del caso, entro quattro giorni dall'opposizione, il gestore del sito o il fornitore del servizio possono quindi provvedere al ripristino del contenuto, fatta salva la facoltà per il segnalante di richiedere l'intervento dell'Autorità Garante delle Comunicazioni, con ciò rimanendo impregiudicato il diritto di adire la competente Autorità giudiziaria.

Lo stesso Presidente dell'Agcom, nel corso della audizione tenutasi presso la VII ed VIII Commissione parlamentare in data 21 marzo u.s., ha salutato con estremo favore la norma citata, sottolineando come questa procedura non sia stata adottata nella maggior parte degli Stati membri ma garantisca una sorta di "parità delle armi" delle parti coinvolte, permettendo "all'*uploader* di controbilanciare l'iniziativa opposta, qualora abusiva o erronea". Inoltre, chiosa il Presidente, "il coinvolgimento dell'*uploader* è stato particolarmente apprezzato dai consumatori" che possono subire un pregiudizio a seguito della rimozione, in assenza di replica, di un determinato contenuto [21].

A parere di chi scrive preme tuttavia sottolineare come, in questa fase - a tutti gli effetti di natura preliminare - non sia compiuta alcuna attività istruttoria e dunque manchi completamente l'azione di accertamento della pretesa violazione. Ne segue che il meccanismo di *counter-notice* è solo apparentemente in grado di garantire una parità di trattamento fra il soggetto segnalante ed il segnalato, il quale può di fatto godere solo *ex post* della misura ripristinatoria, con il deleterio effetto, da più parti denunciato, secondo cui il gestore si troverebbe di volta in volta costretto ad avallare supinamente le richieste di rimozione dei contenuti pubblicati, salvo l'esercizio del diritto di opposizione ex art. 7.

Inoltre, sia il soggetto segnalante, laddove non avesse ottenuto la rimozione del contenuto presuntamente lesivo, che l'*uploader*, in mancanza di ripristino del medesimo a seguito dell'esperimento della *counter-notice*, possono investire della questione l'Agcom, purché si sia conclusa la prima fase della procedura dinanzi al gestore del sito o al fornitore del servizio [22] e non sia stata adita la competente Autorità giudiziaria. [23] Nondimeno, se ciò dovesse verificarsi nel corso del procedimento, la parte denunciante è obbligata ad informarne tempestivamente l'organo amministrativo indipendente, che provvederà all'archiviazione degli atti. Successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento, le parti hanno la possibilità di inviare i propri scritti difensivi entro 48 ore tanto dalla relativa ricezione che dal termine di conclusione del procedimento. Qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, viene presentata apposita richiesta che le parti dovranno soddisfare entro e non oltre 5 giorni.

La Direzione responsabile del procedimento trasmette infine al destinatario del procedimento, entro 10 giorni dal relativo avvio, le risultanze istruttorie, rendendolo altresì edotto della possibilità di procedere all'adeguamento spontaneo nel termine di 48 ore dalla notifica "con l'avviso che, in caso di mancato adeguamento" o di sua mancata comunicazione "la Direzione trasmetterà gli atti all'organo collegiale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza".

La procedura così delineata appartiene a tutti gli effetti alla tipologia di procedimenti giustiziali tipici delle Autorità indipendenti, connotata dalla non definitività del provvedimento adottato dal collegio e dalla natura non compromissoria della pronuncia stessa, posto che l'istanza del segnalante lascia impregiudicato il diritto di rivolgersi all'Autorità giudiziaria. [24]

Sembra opportuno evidenziare a tal proposito come la delibera preveda, oltre alla facoltà di esperire - in via alternativa ma non preclusiva rispetto alla via giudiziale - la procedura *de qua*, un ulteriore strumento in favore dell'autore della violazione, una sorta di ravvedimento operoso "in grado di annullare le conseguenze sul piano sanzionatorio" [25] della condotta incriminata e di provocare l'archiviazione, in via amministrativa, dell'istruttoria da parte della Direzione.

Di contro, laddove non dovesse darsi luogo all'adeguamento spontaneo, la procedura ordinaria prevede che il provvedimento finale venga adottato entro 20 giorni dalla notifica delle risultanze istruttorie, salvo eventuale proroga, per un termine massimo di quindici giorni, nel caso si rendano necessari ulteriori approfondimenti.

8. Il dibattito sulla competenza dell'Agcom in materia di tutela del diritto d'autore e sulla relativa potestà di adottare misure restrittive nei confronti degli operatori.

Sul modello così licenziato dall'Agcom incombe tuttavia lo stesso interrogativo di fondo formulato dal Conseil constitutionnel francese nei confronti dell'omologo d'Oltralpe, atteso che il nostro sistema delle garanzie costituzionali e la stessa definizione comunitaria del diritto di accesso alla rete come diritto umano rendono controversa la scelta di attribuire ad un organo amministrativo, ancorché autorità indipendente, la competenza ad intervenire direttamente con misure restrittive nei confronti degli operatori autori delle violazioni, al solo scopo di tutelare posizioni di natura privatistica quali quelle relative al diritto d'autore. [26]

Diversi soggetti che hanno preso parte alla consultazione pubblica e numerosi autori in dottrina hanno infatti rilevato come il potere regolamentare dell'Agcom sui contenuti digitali immessi in rete sia privo di fondamento normativo, [27] e come essa sia priva, a loro dire, sia del

potere di accertare condotte di immissione di *files* in rete sia di poteri inibitori o di rimozione selettiva, riservati di contro al giudice penale.

Sul punto sembra opportuno richiamare in tale sede l'opinione espressa dal prof. Onida, a parere del quale, sebbene l'art. 21 Cost. ponga una riserva di legge riguardo ai mezzi di diffusione del pensiero a mezzo stampa, tale limite non deve considerarsi sussistente nel caso di specie, [28] posto che "la Costituzione non contiene una disciplina, e si può ritenere ragionevolmente sufficiente, a seconda dei casi, anche una base di legge suscettibile di essere integrata da fonti subordinate". [29]

A simile conclusione non osta neppure la previsione di cui all'art. 10, paragrafo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che subordina la legittimità delle restrizioni alla libertà di manifestazione del pensiero - da calibrare nei relativi contenuti alla luce dei canoni di proporzionalità e adeguatezza - al fatto che siano previste dalla legge: secondo interpretazione ormai pacifica in dottrina "devono sussistere previsioni normative univoche e sufficientemente precise, tali cioè da fondare la "prevedibilità" degli interventi autoritativi, ma non necessariamente contenute solo in atti di rango legislativo" [30] ed individuate, come nel caso *de qua*, nei regolamenti adottati da autorità indipendenti del settore, purchè le norme ivi contenute siano sufficientemente determinate.

Pertanto, la competenza dell'Autorità si fonda, in primo luogo, sull'art. 182 bis della legge sul diritto d'autore, attributivo di un potere di vigilanza - esercitato in coordinamento con la SIAE "nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge" - espressione non di "un'arbitraria espansione di poteri, bensì (di) un'evoluzione rafforzativa di un ruolo già affidato all'Agcom (...) nell'ottica di una collaborazione istituzionale tra apparati amministrativi". [31] Fa seguito il comma 3 del medesimo articolo, con cui si prevede il conferimento di funzioni ispettive ai funzionari dell'Agcom, tenuti ad agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE.

A sua volta, la l. 249/1997, istitutiva dell'Agcom stessa, è stata modificata dall'art. 1, comma 6, numero 4-bis, introdotto dall'art. 11, comma 2 della l. 248/2000, con cui sono stati attribuiti all'Autorità nuovi ed ulteriori appositi poteri nell'ambito della tutela del diritto d'autore.

A ciò va ad aggiungersi il d. lgs. 70/2003 il quale, nel riconoscere il principio della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, specifica altresì come essa possa "essere limitata, con provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di settore" per vari motivi fra cui "l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati".

Di conseguenza, all'Autorità è conferito un importante potere di intervento nei confronti dei prestatori di servizi di *mere conduit*, di *caching* e di *hosting*, [32] la cui ampiezza è tale da spingersi fino ad ordinare loro - persino in via d'urgenza - di impedire o cessare le violazioni commesse ai

sensi degli articoli 14, 15 e 16 del decreto medesimo, ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria. [33]

Si richiama infine l'art. 32 bis del d.lgs. 177/2005, introdotto dall'art. 6 del d. lgs. 44/10, ove si prevede che "i fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti" di cui alla legge sul diritto d'autore "*indipendentemente* (corsivo mio) dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi", con ciò attribuendo all'Autorità il potere di emanare le disposizioni regolamentari necessarie a rendere effettiva, nello specifico settore, l'osservanza dei limiti e dei divieti posti dalla norma medesima. [34]

Considerata la limitazione oggettiva di tale ultima competenza, la dottrina non ha tardato di rilevare come lo schema di regolamento di cui alla delibera n. 398/11/CONS - nel disporre (fra le altre cose) con riguardo alle "reti di comunicazione elettronica" - sia incorso in un eccesso di delega. Tuttavia, a parere di chi scrive, una simile conclusione non pare condivisibile posto che l'Agcom ha esercitato la propria potestà normativa in materia di diritto d'autore alla luce di un'interpretazione sistematica di tutte le disposizioni sopra richiamate (e attributive di una specifica competenza in materia), circostanza che si evince peraltro dal testo della stessa consultazione, ove si legge: "L'articolo 32 bis del Testo Unico e l'articolo 182 bis della legge sul diritto d'autore *si integrano* (corsivo mio), poi, con le disposizioni contenute nel d. lgs. 70/2003, di recepimento della direttiva sul commercio elettronico".

9. La responsabilità degli *Internet Service Providers*: il d.lgs. 70/2003.

Il tema oggetto del presente intervento pone tuttavia, quale effetto mediato, la necessità di individuare un regime di responsabilità degli *Internet Service Providers* compatibile con le categorie ontologiche del nostro diritto civile.

Se da un lato, infatti, la succitata potestà inibitoria riconosciuta all'AG.Com ha per destinatari i prestatori di servizi di *mere conduit*, di *caching* e di *hosting*, direttamente attinti dai provvedimenti dell'Autorità a prescindere dalla imputabilità, in concreto, dell'azione violativa del diritto d'autore; dall'altro, di contro, l'organo giudiziario adito in sede di cognizione è gravato dell'onere di valutare ed interpretare correttamente a che titolo il *provider* debba essere considerato responsabile.

La questione non è di poco momento e ha sollevato un acceso dibattito fra gli esperti del settore.

Prima del recepimento della direttiva 2000/31/CE recante norme su alcuni aspetti giuridici del commercio elettronico, sembra opportuno fare alcuni cenni al precedente regime della responsabilità degli *Internet Service Providers* e alle varie ipotesi ricostruttive avanzate dalla dottrina in

proposito. In un primo momento, sia la dottrina che la giurisprudenza erano concordi nel ritenere sussistente una responsabilità di natura extracontrattuale per gli illeciti commessi sulla rete, ascrivibile sia ai singoli utenti - la cui identificazione era purtroppo quasi impossibile - che ai *providers*.

Le opzioni interpretative più accreditate sul punto erano le seguenti: il modello della c.d. responsabilità "per stampa" [35] e la teoria basata sul principio dell'apporto causale.

La prima equiparava gli *Internet Service Providers* alla figura dell'editore applicando loro, per l'effetto, il disposto dell'art. 11 della l. 47/1948, in ambito civilistico, e dell'art. 13 della l. 47/1948 e dell'art. 30 della l. 223/1990 in ambito penalistico. In caso di illecito commesso attraverso la rete erano quindi considerati civilmente responsabili in solido il proprietario della pubblicazione, *id est* l'intestatario del sito web, e l'*Internet Service Provider* medesimo, in quanto soggetto fornitore della connessione e dello spazio web. [36]

Una simile conclusione è parso peraltro essere avallata, seppur per breve tempo, dall'emanazione della l. 62/2001, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti telematici. A ben vedere, tuttavia, l'assimilazione era funzionale all'introduzione dell'obbligo di registrazione delle testate anche per le testate *online* che intendevano fruire delle agevolazioni previste a favore di tale attività, senza poter inferire da ciò alcuna applicazione analogica della disciplina ad altri e diversi fini.

Il secondo orientamento, basato sul principio dell'apporto causale, riteneva il *provider* responsabile degli atti compiuti dal proprio cliente nel caso in cui avesse offerto con la propria condotta, dolosa o colposa, un apporto causale al realizzarsi del danno. [37] Il contributo in questione era in genere postulato, essendo sufficiente la circostanza secondo cui l'*Internet Service Provider* metteva a disposizione dell'utente l'accesso alla rete senza controllarne l'uso fattone in concreto, ciò bastando ad integrare la fattispecie della *culpa in vigilando*. Le principali critiche a tale teoria si appuntavano proprio su quest'ultimo aspetto, in quanto si sosteneva la sussistenza di un obbligo di *facere* in capo all'*Internet Service Provider* stesso - nello specifico un controllo dell'attività compiuta dal proprio utente - privo di riscontro testuale. [38]

L'introduzione del d. lgs. 70/2003, di recepimento della succitata direttiva 2000/31/CE ha avuto il merito di fornire delle indicazioni chiare ed univoche all'operatore del diritto, sgombrando così il campo da ricostruzioni dottrinarie o giurisprudenziali spesso spinte oltre il senso letterale della norma.

L'intento della direttiva, come ben evidenziato nella sezione IV, è quello di realizzare un attento contemperamento tra i diversi interessi, spesso confliggenti, dei soggetti prestatori di servizi, senza voler fondare "*una forma di responsabilità ad hoc per gli intermediari della rete*", [39] ma anzi

dimostrando un atteggiamento di *favor* verso l'applicazione delle già esistenti norme di diritto comune "*salvo affermare che, quando in capo a tali operatori non è possibile individuare alcuna responsabilità specifica espressamente prevista dalla direttiva stessa, essi non rispondono del fatto illecito compiuto on-line da chi utilizza i loro servizi*". [40] Si introduce così una forma di esclusione generale di responsabilità che rappresenta, di per sé, un'eccezione all'interno del sistema della responsabilità civile vigente nel nostro ordinamento e che importa, di conseguenza, la tassatività delle ipotesi elencate ex artt. 14 e ss. del d.lgs. 70/2003. [41]

Ai sensi della lett. *a)* del comma 1 dell'art. 16, l'*host provider* è responsabile qualora sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'utente utilizza il servizio per scopi illeciti, nonché, in caso di eventuale domanda risarcitoria, se sia stato informato di fatti o circostanze che rendano manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione. Ai sensi della lett. *b)*, inoltre, l'esenzione da responsabilità non ricorre qualora l'intermediario, non appena messo al corrente dei suddetti fatti da parte delle autorità competenti, non si attivi per rimuovere le informazioni illecite e/o per disabilitarne l'accesso agli altri navigatori.

Ad ogni modo, è fatta salva la possibilità che il *provider*, anche ove non responsabile, [42] sia tenuto con provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente (ad es. l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni o il Garante per la protezione dei dati personali), [43] ad impedire o porre fine all'illecito rilevato.

Infine, l'esenzione viene meno nel caso in cui il destinatario del servizio agisca sotto l'autorità o il controllo del prestatore stesso, come nel caso dei *content provider*, in quanto il provider non esercita più l'attività neutrale che gli è propria.

In definitiva, il decreto in esame sancisce la non corresponsabilità per gli intermediari nei fatti illeciti commessi dagli utenti, come esplicitamente confermato all'art. 17 secondo cui "*nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette e memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite*".

Ciò posto, non solo può essere messa da parte la teoria dell'apporto causale ma, in assenza dell'obbligo di controllo preventivo, è possibile escludere altresì l'applicabilità dell'art. 40, comma 2 c.p., ai sensi del quale non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Tuttavia il legislatore italiano, nell'esercizio del potere di discrezionalità concesso agli Stati membri in fase di recepimento, ha aggiunto due specifici obblighi di cooperazione a carico degli *Internet Service Providers*: l'obbligo di informazione nei confronti dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente, da un lato, e l'obbligo di fornire alle suddette

autorità, previa loro richiesta, i dati idonei a rivelare l'identità degli autori degli illeciti, dall'altro. [44]

Le previsioni in questione risultano infine rafforzate dal dettato del terzo comma dell'art. 17 il quale sancisce, in caso di inosservanza da parte degli obbligati, la configurabilità automatica di un'ipotesi di responsabilità civile. La formula utilizzata dal legislatore lascia in verità ampi margini di discrezionalità all'interprete, specie con riferimento all'obbligo di indicare i mezzi idonei a far sorgere nel *provider* la consapevolezza dell'illiceità del contenuto del servizio e, conseguentemente, l'obbligo di informare l'autorità competente.

10. Segue: la responsabilità degli *Internet Service Providers* alla luce della più recente giurisprudenza.

Le prime decisioni adottate dai tribunali italiani in ordine alla responsabilità degli *Internet Service Providers* hanno riguardato il conflitto fra la tutela del diritto d'autore e il diritto alla privacy.

Le controversie in questione traevano infatti origine dalla lesione del diritto d'autore lamentata da alcune società titolari dei diritti di sfruttamento delle opere di ingegno, brani musicali e giochi elettronici, da parte di alcuni utenti della rete che ricorrevano al *file sharing* e al *peer to peer*, da cui scaturiva l'istanza cautelare, formulata nei confronti dei relativi *providers*, volta all'ottenimento dei dati anagrafici dei soggetti responsabili dell'illecito.

Con ordinanza del 14 luglio 2007, il Tribunale di Roma ha deciso che, atteso il rango costituzionale degli interessi protetti, la tutela della privacy può subire limitazioni - in un'ottica di equilibrio e comparazione - solo in favore di interessi di uguale e superiore rilevanza e non certamente a beneficio di un altro interesse che, sia pure di rango costituzionale, si colloca in un ambito eminentemente privatistico quale il diritto d'autore. Per tale motivo, la richiesta avanzata in sede giudiziale nei confronti dei *providers* non poteva trovare accoglimento, dal momento che essi si erano limitati a fornire la connessione agli utenti responsabili dell'illecito e che i dati loro richiesti erano di natura personale e, quindi, non divulgabili a terzi.

Peraltro, lo strumento cautelare invocato dalle ricorrenti (e l'azione esibitoria in sé) era scarsamente pertinente rispetto allo scopo da esse perseguito: la società titolare dei diritti di sfruttamento non aveva avviato l'azione con l'intento di inibire la condotta incriminata, che già aveva trovato la sua naturale conclusione ed esaurito i suoi effetti pregiudizievoli, ma solo per ottenere i dati anagrafici dei navigatori in vista di una successiva comminatoria di risarcimento danni. [45] Inoltre, pur volendo ammettere l'esistenza di una strumentalità dell'istanza cautelare ex art.

156 l. 633/1941 all'eventuale futuro giudizio di cognizione, la tutela del diritto d'informazione va concessa solo nel caso in cui l'illecito avvenga su "scala commerciale", dovendosi escludere una simile ipotesi nel caso in rilievo del *peer to peer*, attività priva del fine di lucro. [46]

Infine il giudicante, secondo parte della dottrina, pur non soffermandosi sul tema della legittimazione passiva del *provider* nell'ambito dei procedimenti ostensori per la tutela del diritto d'autore - ridondante, a sua volta, sul tema della responsabilità - attraverso l'ammissibilità (in astratto) dell'ordine di esibizione dei dati degli *users* ha surrettiziamente riconosciuto la legittimazione attiva dei *providers* e, per tale via, una forma di responsabilità oggettiva dei medesimi. [47]

Corre l'obbligo di precisare, inoltre, come la Corte di Giustizia europea, adita in via pregiudiziale da parte del Tribunale Commerciale di Madrid allo scopo di ottenere una pronuncia interpretativa delle Direttive 2000/31/CE, 2001/29/CE e 2002/58/CE, abbia confermato, con sentenza del 29 gennaio 2008, la conclusione del Tribunale di Roma, ritenendo che *"le direttive non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore nel contesto di un procedimento civile. Tuttavia, il diritto comunitario richiede che i detti Stati, in occasione della trasposizione di tali direttive, abbiano cura di fondarsi su un'interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento delle dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i detti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità"* (C-275/06, Promusicae/Telefónica de España SAU, 29 gennaio 2008, in *GUCE C* 64/08).

Analoga controversia, a distanza di qualche anno, ha riguardato RTI e Google, proprietaria e controllante, a partire dal 2006, della società YouTube LLC e del relativo sito web. L'istanza cautelare promossa da RTI era volta all'ottenimento di un ordine di rimozione dei contenuti illecitamente immessi e diffusi in rete, attraverso il portale di condivisione video www.youtube.it e, nella fattispecie, di filmati tratti dalla trasmissione televisiva "Grande Fratello", di cui RTI deteneva i diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento economico ai sensi dell'art. 79 della l. 633/1941. [48]

Sia l'ordinanza emessa in sede cautelare che quella resa in sede di reclamo hanno concluso che, pur prendendo atto della circostanza per cui l'*upload* del materiale disponibile sul sito viene effettuato in maniera autonoma dai singoli utenti, rimanendovi del tutto estranei i proprietari e/o gestori del

sito, la condotta lesiva era ad ogni modo ascrivibile all'intermediario, rinvenendosi sia a livello della gestione tecnica del sito che a livello di *terms of use* sottoscritti dall'utente, indizi di non-estraneità rispetto ai contenuti resi disponibili sul sito. [49]

Di conseguenza, YouTube non era qualificabile quale *host provider* puro ai sensi dell'art. 16 comma 1 del d. lgs. 70/2003 quanto, piuttosto, quale *hoster* atipico, e in particolare, attivo, in grado di svolgere sia attività di *web broadcasting* che di sfruttamento commerciale [50] degli spazi pubblicitari associati ai contenuti immessi sul portale. Infine, in sede di reclamo, il tribunale ribadiva altresì in capo al *provider* la conoscenza dell'illiceità del materiale pubblicato e diffuso, per effetto delle ripetute diffide ricevute da parte del titolare del diritto leso.

La peculiarità della vicenda in questione risente dell'evoluzione di internet e dell'insorgere, nell'era del *web 2.0*, di nuove figure ibride di intermediari che basano la loro attività sul c.d. *user-generated contents*, sicché il *provider* non può limitarsi ad esercitare le funzioni tipiche di solo *host* o di solo *content*. [51]

Acclarata la non estraneità di YouTube rispetto ai contributi immessi in rete, alla luce dell'attività di *screening* e controllo posta in essere ai sensi dell'art. 7 dei Termini d'Uso e la conseguente inapplicabilità dell'art. 16 d. lgs. 70/2003, si è andata affermando, in via pretoria, la progressiva responsabilizzazione dei c.d. *hoster* attivi, [52] aventi un ruolo simile ad un centro di smistamento dei contenuti e, per ciò, "*centro di imputazione*" delle condotte potenzialmente lesive del diritto d'autore. [53]

Fermo restando il principio sancito dal d. lgs. 70/2003, secondo cui è inesigibile nei confronti dei *providers* una condotta ispirata ad un obbligo generale di controllo preventivo, occorre stabilire se la legge, nel caso di un *hoster* atipico, gli imponga obblighi diversi da quelli di un *host provider* tradizionale oppure se, in forza di tale atipicità, ne implichi l'assimilazione al *content provider* con il conseguente assoggettamento alla clausola residuale di cui all'art. 17 comma 3 del d. lgs. 70/2003.

La qualifica di *hoster* attivo non basta di per sé né a rendere illecita né tantomeno a scriminare la condotta del *provider* considerato, dovendosi in ogni caso procedere, ai fini dell'imputabilità dell'illecito commesso, all'individuazione del c.d. coefficiente colposo minimo. [54] A prima lettura, le ordinanze in commento hanno condiviso la seconda delle ricostruzioni su accennate, ammettendo un unico tipo di intervento *ex post* la cui intensità varia in ragione dell'ampiezza dell'apporto partecipativo/livello di estraneità/conoscenza della condotta illecita da parte del *provider* interessato. [55] A tal proposito, tuttavia, la dottrina è concorde nel ritenere che simili obblighi di attivazione *ex post* non vadano al di là di un'attività di pronta informazione alle autorità competenti e di pronta disabilitazione/rimozione dei contenuti immessi in violazione del diritto d'autore.

Nel caso FAPAV/Telecom Italia S.p.A. il Tribunale di Roma ha avuto modo di occuparsi del tema della *notification* e di precisarne la portata. [56]

Sorvolando sulle altre istanze formulate da parte attrice, nonché sul tema dell'eventuale legittimazione attiva da parte di FAPAV, ente rappresentativo di un pluralità di soggetti presuntamente lesi, sembra utile soffermarsi sull'ordine impartito a Telecom di comunicare all'autorità competente tutti i dati idonei alla repressione dei reati in materia di diritto d'autore, unica domanda oggetto di accoglimento da parte del giudicante. [57]

Dalla ricostruzione dei fatti emergeva infatti che FAPAV aveva invano formulato tale richiesta nei confronti di Telecom sulla base di informazioni "sufficientemente motivate per essere attendibili" e, dunque, suscettibili di attivare l'obbligo previsto dal d.lgs. 70/2003 perché atti a fornire al *provider* quella conoscenza di presunte attività o di informazioni illecite riguardanti un proprio destinatario del servizio idonee a far scaturire l'obbligo di immediata comunicazione all'autorità competente per l'accertamento e la repressione dell'illecito.

L'ordinanza fornisce dunque agli interpreti un chiaro criterio interpretativo circa il livello di "conoscenza" di una data fattispecie idoneo a far insorgere l'obbligo di comunicazione. [58]

Contestualmente, il collegio interveniva anche in merito alla *notification*, ribadendo che gli ulteriori obblighi di protezione (ovvero quelli concernenti la sospensione del servizio) posti in capo alla convenuta - nel suo ruolo di mero *access provider* - non erano attivabili dal soggetto presuntamente leso ma solo dall'autorità competente e, nella fattispecie l'autorità amministrativa e/o giudiziaria.

Di conseguenza, l'istanza avanzata da FAPAV non solo era da reputarsi inadeguata perché inidonea a far insorgere in capo a Telecom Italia S.p.A. un qualunque obbligo ai sensi della disciplina vigente ma era altresì indirizzata in modo errato, perché la sospensione del servizio di accesso ai siti è riferibile unicamente al prestatore di servizi di *hosting*.

Successivamente, lo stesso Tribunale si è espresso su un'altra controversia del medesimo tenore, il caso Yahoo "About Elly".

Esso prendeva le mosse dalla presunta violazione del diritto d'autore lamentata da una casa di produzione e distribuzione cinematografica, titolare in via esclusiva dei diritti di sfruttamento di una serie di pellicole di un regista iraniano, fra cui il film "About Elly", nei confronti delle società Microsoft, Google e Yahoo, proprietarie di motori di ricerca mediante cui gli utenti erano in grado di accedere, grazie ad alcuni *links*, a siti di *peer to peer*, *streaming* o *downloading* e prendere visione del film in questione.

Il nodo principale da sciogliere consisteva - una volta acclarata l'estraneità delle altre due società convenute, in quanto carenti di legittimazione passiva - nell'accertamento dell'esentabilità di Yahoo dal regime di responsabilità ex d. lgs. 70/2003. Per fare ciò, era necessario procedere all'accertamento sia del funzionamento del motore di ricerca [59] che

dell'ampiezza del ruolo del *provider* alla luce degli artt. 14, 15, 16 e 17 del suddetto decreto, ove in apparente conflitto con le norme di cui agli artt. 156 e ss. della l. 633/1941.

Dalle risultanze istruttorie emergeva che la convenuta Yahoo esercitava l'attività tipica di un *caching provider* "che ha la gestione diretta dell'omonimo motore di ricerca, con cui procede alla indicizzazione dei siti e, mediante il c.d. crawling, alla formazione di copie cache dei loro contenuti, con memorizzazione temporanea delle informazioni". [60] Nell'ambito dell'attività di *web searching* offerta ai propri utenti la società poneva dunque in essere una condotta lesiva dei diritti esclusivi di sfruttamento detenuti da PFA, ponendo in evidenza - fra i risultati della ricerca - *links* di collegamento a siti di *peer-to-peer*, *downloading* e *streaming* dove era possibile vedere il materiale protetto da diritto d'autore. [61]

La ricostruzione del giudicante enfatizza inoltre la diffida formulata nei confronti di Yahoo con cui si chiedeva la rimozione/disabilitazione a terzi di tali collegamenti lesivi dei diritti autorali, circostanza che vale a porre il *provider* nella posizione di perfetta conoscenza e consapevolezza della illiceità dei contenuti disponibili per il tramite del proprio motore di ricerca nonché in condizione di esercitare un controllo *ex post* "a cui è speculare la pretesa (...) di disabilitazione del link per l'accesso ai medesimi, non essendo rilevante in questo contenzioso la rimozione del loro contenuto." [62] Da ciò ne segue che la mancata attivazione in tal senso da parte della convenuta fonda un giudizio di colpevolezza - nella forma del concorso omissivo - della violazione del diritto d'autore, non potendo operare in tal caso l'esenzione di responsabilità.

Il merito dell'ordinanza è stato quello di aver per prima individuato elementi certi di responsabilità anche - e in special modo - in capo al *provider* esercente un'attività peculiare come quella del *web-searching* (differente da quella, maggiormente onnicomprensiva, di *web-broadcasting* oggetto dei precedenti paragrafi), pur nell'evidente limite di spiegare i propri effetti soltanto nell'ambito del *private-enforcement*.

In fase di reclamo, [63] Yahoo ha contestato integralmente l'*iter* logico argomentativo del giudice di prime cure, criticando il fatto che fosse stato incentrato erroneamente sui motori di ricerca piuttosto che su coloro che creano il contenuto dannoso. Inoltre, secondo la ricorrente, anche l'attività compiuta dal *provider* e la relativa ampiezza, erano state erroneamente interpretate, mentre in realtà l'operatore era da ritenersi esente da responsabilità per i contenuti creati o ospitati da terzi che appaiono nei risultati di ricerca sul *web*. [64]

Nei confronti di Yahoo non erano state infatti rilevate attività qualificanti l'*hosting* attivo che, organizzate secondo livelli sempre crescenti di intensità non dipendenti esclusivamente da automatismi della piattaforma utilizzata, permettono di assimilare per analogia la responsabilità

dell'*Internet Service Provider* alla responsabilità editoriale in senso lato (indicizzazione dei contenuti, selezione e organizzazione degli stessi, filtraggio e raccolta pubblicitaria). [65]

Infine, nel caso di specie, è stato accolto il rilievo della ricorrente in base al quale la società titolare dei diritti di autore sul film, non avendo fornito, contestualmente alla richiesta di soppressione dei *links*, indicazioni del nome o dell'URL dei siti illegali - nonostante un'ingiunzione in merito - non abbia posto Yahoo in condizione di ottemperare alla richiesta. [66] Tale specificazione, secondo il collegio, era assolutamente indispensabile affinché il *provider* adempiesse ai propri obblighi di rimozione, non essendo da parte sua possibile provvedere all'autonoma individuazione dei medesimi all'interno della mole di informazioni gestite, a riprova del fatto che non è possibile effettuare - né tecnicamente né economicamente - un controllo *ex ante* né tantomeno sussiste un simile dovere sancito normativamente. [67]

Oltre al foro di Roma, sembra utile richiamare in questa sede anche gli arresti giurisprudenziali della Sezione Specializzata in Proprietà Industriale ed Intellettuale del Tribunale di Milano, che si è soffermata, fra le altre cose, sulla posizione degli *Internet Service Providers* e sulla pretesa neutralità degli stessi. [68]

La prima pronuncia attiene al caso *Sky Italia contro D.B. e Telecom Italia*, [69] ove è stata ravvisata la responsabilità del titolare di un sito internet contenente i *link* per visualizzare filmati di partite di campionato coperte dai diritti di utilizzazione economica in titolarità di Sky, a fronte dell'applicabilità, anche nei giudizi civili di responsabilità, della teoria dell'apporto causale ex art. 41 c.p. Nel caso di specie, il gestore del sito è stato ritenuto responsabile nella misura in cui, con le istruzioni ivi pubblicate, ha agevolato gli utenti nella visualizzazione sul loro computer delle partite di campionato: venivano infatti forniti non solo i *link* ai siti cinesi, ma anche dettagliate istruzioni su come ottimizzare la visualizzazione, coordinando tra loro immagini e audio.

Il *service provider* Telecom Italia, è stato invece ritenuto neutro rispetto alla violazione in questione perché qualificato alla stregua di un *Internet Service Provider* esercitante un'attività di *mere conduit* ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 70/2003.

Nel caso *R.T.I. contro Yahoo!Italia*, [70] R.T.I. diffidava Yahoo dalla messa in onda da parte di Yahoo di contenuti di propria titolarità, in violazione dei diritti di utilizzazione economica del produttore di audiovisivi (artt. 78 *ter* e 79 l. 633/1941), del diritto morale ad opporsi alle deformazioni dell'opera e al diritto spettante alla stessa attrice sui segni distintivi (art. 20 d.lgs. 30/2005), nonché dell'art. 171 l. 633/1941. La richiesta formulata dall'istante è stata ritenuta idonea a portare a conoscenza del *provider*, rimasto inattivo in seguito alla segnalazione, dell'avvenuta commissione di atti di illeciti aventi ad oggetto i video di R.T.I. Il collegio ha classificato

Yahoo come gestore attivo, alla luce dei proventi derivanti dalla presentazione organizzata dei contenuti caricati dagli utenti, affiancata da messaggi pubblicitari. Il carattere di neutralità del *provider* è stato del resto escluso sulla base di un triplice rilievo: le risultanze istruttorie evidenziavano che Yahoo!Italia organizzava la pubblicità e la associava al contenuto multimediale, ed aveva in uso un regolamento contrattuale ai sensi del quale lo stesso gestore si riservava il diritto di riprodurre, utilizzare e trarre profitto dai contenuti immessi, oltrechè il diritto di provvedere all'immediata rimozione del contenuto in caso di violazione dei diritti di Yahoo o di terzi. Ciò legittimava la conclusione del collegio secondo cui Yahoo!Italia non poteva dirsi neutro perché aveva assunto su di sé un autonomo onere di controllo contrattuale della liceità del materiale pubblicato.

Analogamente l'ordinanza del 17 giugno 2011, [71] riguardante la presunta violazione - da parte di Italia Online, piattaforma di condivisione di filmati e *file* audio - dei diritti economici di R.T.I., ha puntualizzato che la mera predisposizione di uno spazio virtuale su cui caricare i contenuti ad opera degli utenti, unitamente all'associazione di messaggi pubblicitari non valga a far ravvisare profili di responsabilità in capo all'*Internet Service Provider*.

Ciò è possibile, di contro, soltanto in presenza di un'attività di organizzazione dei contenuti pubblicitari in relazione al materiale immesso in rete dagli utenti, a cui si aggiunge il contratto standard di licenza avente ad oggetto la rinuncia dell'utente ai propri diritti di sfruttamento del contenuto caricato in favore di Italia Online.

Anche il giudice ambrosiano, quindi, è concorde nel ritenere rilevante l'elemento soggettivo nella compartecipazione all'illecito da parte del *provider*. La neutralità del prestatore di servizi viene meno quanto ricorrono forme di effettiva organizzazione dei contenuti, necessitanti una vera e propria attività di intervento e di monitoraggio, sia pure *ex post* rispetto a quanto venga caricato dall'utente (ad es. aver associato messaggi pubblicitari o *link* inerenti al contenuto multimediale visualizzato, essersi resi cessionari dei diritti sul materiale pubblicato o aver fornito puntuali istruzioni per la miglior visualizzazione del contenuto). Nell'ultima delle pronunce richiamate si legge infatti che *"la situazione attuale rende evidente che le modalità di prestazione di tale servizio (...) si sono distaccate dalla figura individuata nella normativa comunitaria, mentre i servizi offerti si estendono ben al di là della predisposizione del solo processo tecnico che consente di attivare e fornire "accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione", finendo nell'individuare (se non un vero e proprio content provider...) una diversa figura di prestatore di servizi non completamente passivo e neutro rispetto all'organizzazione*

della gestione dei contenuti immessi dagli utenti (...), organizzazione da cui trae anche sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione (organizzata) di tali contenuti.” [72]

11. Conclusioni.

Il tema dianzi sollevato della responsabilità degli *Internet Service Providers*, piuttosto che un prodotto sembra essere un problema già compreso *in nuce* all'interno della tutela del diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica, posto il diretto coinvolgimento degli operatori nelle (eventuali) procedure di *notice and take down* avviate in caso di infrazione.

Come detto in precedenza, si tratta di un terreno di dibattito vivo ed attuale, in quanto si pone al crocevia di una serie di interessi primari, fra cui il diritto all'informazione – sottospecie del diritto di manifestazione del pensiero - ed il diritto d'autore, che richiedono un delicato bilanciamento e da cui dipende, in buona parte, la possibilità di arginare l'annoso problema della pirateria informatica.

Suggestiva appare la proposta formulata in merito da alcuni autori, favorevoli ad un approccio pragmatico basato sull'integrazione fra proprietà intellettuale e tutela del consumatore, già prevista, limitatamente agli interessi economici dei consumatori medesimi, dalla recente direttiva 2011/83/UE. La diversa posizione fra fornitore del servizio ed utente, in qualità di parte debole del rapporto, indurrebbe infatti a tutelare quest'ultimo alla stregua di un consumatore, posta la superiorità della controparte contrattuale, in grado di esercitare un controllo decisivo sulla prestazione eseguita (rendendola disponibile, offrendola sul mercato e detenendone il relativo dominio tecnico ed informativo). [73]

Altro tema ampiamente dibattuto e strettamente connesso a quello in parola è l'effettiva conoscenza delle violazioni del diritto autorale richiesta ai *providers*, dal momento che il d. lgs. 70/2003 non specifica esattamente a quali condizioni l'operatore è da ritenersi consapevole dell'illecito commesso dagli *users* sì da attivarsi per la rimozione del contenuto lesivo. La direttiva 2000/31/CE, redatta sul modello statunitense del DMCA, [74] si è purtroppo discostata dal relativo contenuto e, senza fare proprio il concetto di “*notice and take down*” and “*actual knowledge*” ivi richiamato – che prevede la notifica al *provider* del materiale sospetto - ha lasciato una grave lacuna in materia. Il legislatore italiano, per quanto di sua spettanza, si è limitato ad indicare, in sede di recepimento, il duplice requisito della “comunicazione” e della “richiesta da parte delle autorità competenti”, soddisfacendo così la *ratio* garantista di ancorare l'attivazione di una posizione di garanzia all'emanazione di un atto certo e facilmente identificabile, in quanto proveniente da soggetti pubblici qualificati. [75]

Diversamente opinando esisterebbe il rischio, neppure troppo remoto, di aprire il varco ad un intervento di *screening* da parte dell'*host provider*, il quale comincerebbe a filtrare i contenuti immessi dagli utenti e a rimuovere quelli lesivi senza dover attendere un provvedimento formale da parte delle autorità preposte, all'unico scopo di evitare accertamenti giudiziari di responsabilità e diminuire così il rischio di risarcimenti, ponendo in essere, in ultima istanza, un'attività censoria pregiudizievole per la rete e la sua libertà.

In proposito si rilevano opinioni piuttosto disomogenee: alcune tesi sono favorevoli all'introduzione di un criterio di responsabilità poco severo, suscettibile di produrre un effetto di *underdeterrence*, in quanto i *providers*, certi della loro impunità, non avrebbero sprone a controllare gli *users* né tantomeno investirebbero nel mettere a punto programmi di controllo dei flussi di dati; certaltre, aventi ad oggetto un regime di responsabilità più stringente, basato sul criterio della *culpa in eligendo*, determinerebbero - di contro - un effetto di *overdeterrence* atto ad estromettere dal mercato i *providers* meno solidi dal punto di vista economico, perché non in grado di affrontare i costi legati ad un tipo di sorveglianza particolarmente rigido, e si realizzerebbe così, da ultimo, un oligopolio fra operatori. [76]

Tuttavia non può che convenirsi con quella parte di dottrina secondo cui - molto più realisticamente - una simile attività preventiva è attualmente impossibile da realizzare, tanto a livello materiale che tecnico e, se posta in essere, determinerebbe il collasso del sistema. [77]

Anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha condiviso questa preoccupazione, affermando, nel caso Sabam/Netlog, la inopportunità di "un controllo generalizzato, preventivo ed illimitato da parte del *provider*." [78]

La misura richiesta dalla società ricorrente Sabam è stata infatti ritenuta in contrasto con l'art. 15 della direttiva 31/2000/CE e con l'art. 3 della direttiva *enforcement*, perché non equa, proporzionata ed eccessivamente costosa. [79] Il sistema di filtraggio da essa ipotizzato, [80] secondo i giudici, sarebbe stato idoneo, nell'ordine, a compromettere la riservatezza dei dati degli utenti, ledere la libertà di informazione limitatamente alla condivisione di materiali leciti nonché, da ultimo, riservare un trattamento omologo ed indifferenziato alle opere immesse gratuitamente o già cadute in pubblico dominio e le opere illecitamente condivise. [81]

Inoltre, a parere di chi scrive, pare oltremodo oneroso - come sostenuto dalla più recente giurisprudenza - imporre ai segnalanti l'obbligo di una denuncia analitica, atta a garantire ai *providers* una conoscenza effettiva degli illeciti contestati e che permetta loro di identificare: (i) inequivocabilmente gli URL dei *link* a siti a contenuto illecito; (ii) il diritto violato, caso per caso; (iii) il titolo comprovante tale diritto fornendo

adeguata documentazione probatoria; (iv) precisare l'entità della violazione, integrale o parziale. [82]

Come acutamente osservato da alcuni autori, il ruolo degli *Internet Service Providers* e il relativo regime ad essi applicabile non è, o perlomeno non è solamente, un elemento strutturale del mercato ma diventa la chiave di volta della futura coniugazione dei diritti di libertà. Una eccessiva concentrazione del potere di informazione in mano a pochi soggetti metterebbe a rischio il pluralismo della rete, offrendo il fianco ad interventi intrusivi e censori da parte di soggetti squisitamente privati che, in quanto tali, verrebbero ragionevolmente guidati non tanto dal pubblico interesse quanto dalla convenienza economica individuale.

Appare quindi ragionevole ritenere che il *punctum dolens* delle delibere in esame non va ravvisato né nella legittimazione dell'Agcom ad intervenire con una normazione di secondo grado sulla tutela del diritto d'autore né nella scarsa efficacia delle procedure ivi menzionate, bensì nella individuazione di un'architettura di rete "sostenibile" che, utilizzando in via preferenziale forme di autoregolamentazione e di cooperazione antipirateria, detti poche ma chiare regole riguardo l'imputabilità della responsabilità degli *Internet Service Providers*, favorendo così un più corretto e civile utilizzo della rete.

Note

[*] Il presente saggio è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa Rivista.

[1] Trattasi di una dichiarazione del Consigliere D'Angelo, riportata in Diritto d'autore: l'Agcom può avere il potere di oscurare i siti?, 3 marzo 2012, disponibile su http://www.key4biz.it/cgi-bin/key4biz/k4b.cgi?a_z=v_t&id_testo=22389133401284867006992478072483099513051&area_tematica=Media

[2] A. Preto, Diritto degli audiovisivi, Antonio Preto (Agcom): "Il futuro di questo settore e le sfide dell'Agcom nei prossimi mesi", 10 ottobre 2012, disponibile su http://www.key4biz.it/News/2012/10/10/Policy/Fabio_Bassan_Emilio_Tosi_agcom_Diritto_degli_audiovisivi_antonio_preto_213122.html

[3] R. Natale, Diritto d'autore, Corrado Calabrò: "Regolamento Agcom prima della scadenza del mandato". Impatto della pirateria nel mondo 550 mld di dollari, del 4 aprile 2012, disponibile al seguente indirizzo http://www.key4biz.it/News/2012/04/04/Policy/Corrado_Calabro_agcom_diritto_d_autore_Antonio_Catricala_209628.html

[4] Audizione del Presidente Agcom presso la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, 4 aprile 2012, disponibile su

http://www.key4biz.it/Analisi_e_Dati/Papers/2012/04/Audizione_del_Presidente_Corrado_Calabro.html

[5] E. Tosi, Diritto d'autore 2.0 e tutela dei contenuti digitali: le procedure di rimozione selettiva e la sfida dell'Agcom, 16 ottobre 2012, disponibile su <http://www.key4biz.it/>

[6] G. Colangelo, Comunicazioni elettroniche, contenuti digitali e diritto d'autore: commento al Regolamento Agcom, in *Mercato, Concorrenza e Regole*, 3/2011, 576.

[7] F. Graziadei, G. Rizzo, A. Stazi, Reti e contenuti nella prospettiva della convergenza: scenari ed opzioni aperte dallo sviluppo del digitale, in *Dir. Inf.*, 539, 2003.

[8] *"I fruitori (...) delle opere si fanno "moltiplicatori" delle conoscenze: il raggio delle quali si espande, per l'appunto, per trasmissione/comunicazione sociale diffusa. Questa differenza (...) rende viepiù rilevante la tutela delle ragioni di accesso a queste opere (...). È proprio nel campo del diritto d'autore che, come noto, la tensione fra 'right' e 'access' si è fatta più intensa, e complessa, in conseguenza dell'affermazione delle tecniche digitali di riproduzione e di trasmissione telematica: tecniche che consentono di realizzare e diffondere in "tempi reali" perfette riproduzioni di opere di ogni tipo a platee planetarie di fruitori."* Così. G. Ghidini, Introduzione, in G. Ghidini, A. Stazi (a cura di), *Accesso e informazione a conoscenza dell'era multimediale*, Luiss University Press, 2011.

[9] Participative Web and User-Created Content, OCSE 2007, 9.

[10] Così V. Franceschelli, Sul controllo preventivo del contenuto dei video immessi in rete e i provider. A proposito del caso Google/Vividown, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 4-5: *"La commercializzazione della rete e le regole del commercio elettronico hanno sottoposto a forte tensione i principi generali del diritto d'autore, la struttura territoriale del diritto industriale, la disciplina della concorrenza ed iniziano a porre problemi di antitrust."* Sul punto, G. Colangelo, Comunicazioni elettroniche, contenuti digitali e diritto d'autore: commento al Regolamento Agcom, *cit.*, sostiene *"l'avvento dell'era digitale ha sconvolto l'orizzonte di riferimento (...) tanto da sollecitare l'interrogativo sulla opportunità di declinare una costituzione per il mondo del web"*.

[11] Come sottolineato del resto dal Presidente dell'Agcom nella recente audizione del 21 luglio u.s. presso la VII ed VIII Commissione parlamentare *"il diritto alla libera circolazione del pensiero nelle nuove forme della tecnologia è indubbiamente un principio fondamentale per la società d'oggi, ma esso non può e non deve strangolare i diritti patrimoniali sulle opere dell'ingegno"*.

[12] V. delibera Agcom 668/10/CONS del 17 dicembre 2010.

[13] Sempre più spesso si registrano fenomeni di *walled garden*, in grado di determinare situazioni di monopolio relativamente al possesso e alla messa a disposizione del pubblico di determinati contenuti.

[14] Inoltre, come attentamente rilevato anche all'interno della delibera *de qua*, vi è una stretta correlazione fra il lasso di tempo che occorre attendere per l'immissione del prodotto nei vari canali distributivi e la disponibilità/circolazione della copia "pirata", di qualità audio/video pari a quella del prodotto originale.

[15] Si tratta di un provvedimento già previsto in caso di offerta via *web* di giochi, lotterie, scommesse o concorsi in assenza di autorizzazione, oppure in caso di traffico di materiale pedopornografico. L'Agcom si riserva inoltre la facoltà di procedere a revisione di entrambe le procedure di *infringement* trascorsi sei mesi dalla loro prima applicazione, qualora dovessero insorgere eventuali criticità in sede attuativa.

[16] V. Raccomandazione della Commissione del 18 maggio 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali *online* autorizzati, in *GUCE* L 276 del 21 ottobre 2005.

[17] L'anzidetto sistema di adesione volontaria degli *Internet Service Providers* a sistemi di remunerazione degli autori fondati sugli incrementi tariffari selettivi rischia infatti di produrre alterazioni delle condizioni concorrenziali e di mercato, penalizzando gli operatori che assumono un atteggiamento collaborativo nello sviluppo di un'offerta legale di contenuti *online* o gli utenti che non utilizzano la rete per l'acquisto di contenuti protetti.

[18] La legittimità di un simile intervento, volto a garantire l'estensione automatica degli effetti di accordi volontari relativi agli utilizzi consentiti di opere protette *online* - e alle modalità di remunerazione e gestione dei diritti collettivi - si fonda sul potere normativo attribuito all'Autorità e, per l'esattezza, il potere normativo generale di tipo "para-legislativo" nel settore delle comunicazioni elettroniche tanto a livello nazionale che internazionale; (ii) le competenze attribuite dalla legislazione nazionale in materia di diritto d'autore nonché l'ampia delega contenuta nell'art. 6 del d. lgs. 44/2010 (c.d. decreto Romani).

[19] V. in proposito anche le dichiarazioni di segno positivo rilasciate dalla Commissione europea in sede di Prima relazione in merito all'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in *GU C/2004/96*.

[20] V. O. Pollicino, *Copyright versus freedom of speech* nell'era digitale, in *Giur. It.*, 2011, 1952, secondo cui un simile meccanismo, ove adottato, "avrebbe potuto essere dichiarato illegittimo, non solo alla luce dell'art. 21 Cost., ma anche in virtù dei parametri offerti dall'art. 10 della CEDU e dall'art. 11 della Carta di Nizza: e ciò non solo perché detta previsione difficilmente avrebbe superato il less restrictive alternative test alla base del principio di proporzionalità - cardine delle prassi giurisprudenziali delle

Corti di Strasburgo e Lussemburgo – ma anche, soprattutto, e più semplicemente, poiché essa avrebbe comportato la violazione di un diritto ormai riconosciuto come fondamentale senza garantire un procedimento avanti ad un'autorità giurisdizionale, affidando, peraltro in via meramente eventuale (e cioè in ipotesi di inottemperanza del fornitore di media audiovisivi alla segnalazione evasa dal titolare del diritto), all'Agcom il compito di assicurare il rispetto di alcune limitatissime garanzie procedurali.”

[21] Aggiornamento problematiche emerse nel settore internet in materia di diritto d'autore, audizione del Presidente dell'Agcom tenutasi presso la VII ed VIII Commissione parlamentare in data 21 marzo 2012.

[22] Pena l'immediata archiviazione in via amministrativa della segnalazione, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della delibera 398/11/CONS.

[23] Così M. Manetti, Autorità indipendenti (Dir. cost.), in *Enc. Giur.*, vol. IV, Roma, 1997, 8: *“(...) ove le Autorità indipendenti esercitano una funzione di tipo giustiziale in qualità di arbitro posto in una posizione neutrale e terza rispetto alle parti, nel rispetto del contraddittorio tra di esse, l'esercizio di detta funzione non potrà mai pregiudicare la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di esercitare il fondamentale diritto di azione di cui all'art. 24 Cost., né quella di limitare la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti emessi dalle Autorità in funzione paragiurisdizionale a particolari rimedi impugnatori.”*

[24] Circa la compatibilità di tale addizione di mezzi con il principio della riserva di giurisdizione e le relative eventuali ripercussioni v. G. De Minico, Diritto d'autore batte Costituzione 2 a 0, 22 luglio 2012, disponibile su www.costituzionalismo.it.

[25] Sulle recenti problematiche emerse nel settore internet in materia di diritto d'autore, audizione del Presidente dell'Agcom tenutasi presso la VII ed VIII Commissione parlamentare in data 21 luglio 2012.

[26] G. Colangelo, Comunicazioni elettroniche, contenuti digitali e diritto d'autore: commento al Regolamento Agcom, *cit.*, 590.

[27] V., *ex multis*, il giudizio caustico di G. De Minico, Diritto d'autore batte Costituzione 2 a 0, *cit.* Si legge infatti: *“Il nostro Decreto 44 è affetto da una grave incostituzionalità perché assomiglia di più a un “colabrodo” che non a una legge di sistema sul copyright in Internet. (...) E il fatto che fino a oggi il legislatore abbia omesso di compiere il suo dovere e che di contro le Autorità abbiano occupato il vuoto di potere lasciato dal primo, non rende conforme a Costituzione tale sequenza di atti normativi, pure rilevato da tempo da un'esigua parte della dottrina.”* Inoltre, con riferimento alla seconda delibera Agcom, *“Il vulnus alla riserva di legge a protezione delle libertà fondamentali, anche a intenderla relativa, non è stato sanato, né poteva esserlo, perché avendo disposto il Decreto 44 una delega in bianco all'Autorità, neanche la seconda stesura del regolamento poteva porre rimedio a un vizio di legittimità, che in prima istanza era nel titolo*

attributivo del suo potere: il Decreto 44". Sul tema della delega in bianco e l'eccessiva discrezionalità dei poteri attribuiti alle Autorità amministrative indipendenti si segnala M. Clarich, *Le Autorità indipendenti tra regole, discrezionalità e controllo giudiziario*, in *Foro amm.*, TAR, 2002, 11, 3860.

[28] *"Come conferma tra l'altro il sesto comma dello stesso articolo, che per le manifestazioni vietate in quanto contrarie al buon costume prevede espressamente che la legge "stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere violazioni", senza precisarne la natura e la competenza, ferma restando (...) quanto sancito dai commi precedenti solo nei riguardi della stampa*". Così, V. Onida, *Parere in tema di misure per contrastare la c.d. "pirateria informatica"*, disponibile su http://www.confindustriaculturaitalia.it/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=21

[29] *Ib.*: *"Naturalmente ciò non significa che la legge sia libera di disciplinare la materia in qualunque modo: occorrerà pur sempre che le misure previste rispondano a criteri di proporzionalità e che siano adottate sulla base di una sufficiente base legale"*.

[30] *Ib.*

[31] A. Pirozzoli, *L'iniziativa dell'Agcom sul diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica*, in *Rivista AIC*, 2/2011. L'A. chiosa, fra l'altro, in merito ai poteri della SIAE sostenendo che *"l'assegnazione di un ruolo primario di vigilanza e tutela della SIAE mal si concilierebbe con la natura di questa, espressamente definita dalla l. 59/1997 (...) come un ente pubblico su base associativa"*. Per tale definizione, v. *ex multis* Cass., SS.UU., 22 ottobre 1954, n. 3991, in *Mass. Foro It.*, 1954, 798 ss.; Cons. Stato, Sez. VI, 1 marzo 1996, n. 297, in *Giur. It.*, 1996, III, 1, 408 ss.

[32] Il primo caso con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato tale misura inibitoria, esercitando le competenze di cui al d. lgs. 70/2003, ha riguardato un'ipotesi relativa a pratiche commerciali scorrette poste in essere nell'*e-commerce*. Nel provvedimento n. 23349 del 6 marzo 2012, è stato dunque ordinato che *"i soggetti (...) che rendono accessibile l'indirizzo IP 78.109.87.200 al quale corrispondono i seguenti nomi a dominio (...) impediscano l'accesso ai corrispondenti siti web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano"*. Per i dettagli, v. PS 7677 - Private Outlet, in *Bollettino AGCM*, 8/2012.

[33] Così Z. Zencovich nella relazione introduttiva al Convegno "Strumenti per il diritto d'autore su Internet", promosso dall'Istituto per lo Studio dell'Innovazione, Roma, 23 maggio 2011, disponibile su www.isimm.it.

[34] *"Gli interventi di autorità amministrative e, in specie dell'Agcom, nel caso di violazioni di limiti e divieti imposti dalla legge, sono dunque espressamente legittimati dalla legge con specifico riferimento anche ai servizi collegati all'utilizzo della rete Internet"*. V. V. Onida, *Parere in tema di misure per contrastare la c.d. "pirateria informatica"*, *cit.*

[35] Cfr. sul punto S. Seminara, La pirateria su internet e il diritto penale, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1997, 1-2 e O. Troiano, Gli illeciti attraverso Internet: problemi di imputazione e responsabilità, in *AIDA*, 1998, I.

[36] Di tale avviso anche il Tribunale di Napoli, il quale ha affermato l'equiparabilità del *provider* all'editore, quale "*sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche*", da cui l'obbligo anche per il primo di vietare e non agevolare comportamenti illeciti dei suoi utenti (v. Trib. Napoli, Mario Cirino Pomicino S.p.a./GE.R.EDIL. S.a.s. + altri, 8 agosto 1997, in *Giust. Civ.*, 1998, I, 259). *Contra* v. Tribunale di Oristano, 25 maggio 2000, in *Foro It.*, 2000, II, c. 663, secondo cui "*entrambe le norme considerate [art. 13 l. 47/1948 e art. 30 l. 223/1990] non possono essere applicate alla diffamazione commessa via Internet, mezzo di diffusione delle informazioni del tutto peculiare, al quale, vertendo in materia penale, non può essere estesa in via analogica la disciplina dettata per la stampa o la televisione*".

[37] Tale ipotesi ricostruttiva è interamente mutuata dalla teoria statunitense del *contributory infringement*, secondo cui un soggetto (c.d. *secondary liable*) è da ritenersi responsabile laddove contribuisca materialmente - e dunque al di fuori dello schema tipico della responsabilità oggettiva - alla commissione di un illecito altrui (c.d. *directly liable*). Nel corso del tempo, la necessità di indagare anche l'elemento psicologico dal partecipante al fine dell'imputabilità in concreto della condotta ha portato alla creazione di due opposti schieramenti: il primo, secondo cui è richiesta un'effettiva consapevolezza (*actual knowledge*) della strumentalità del proprio agire alla causazione del danno direttamente cagionato da altri, il secondo che ritiene sufficiente la volontaria messa a disposizione di mezzi obiettivamente in grado di facilitare la commissione dell'illecito da parte di un soggetto terzo (*constructive knowledge*). V. F. Di Ciommo, Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down, in *Dir. inf.*, 6, 2010.

[38] Un esempio di applicazione giurisprudenziale di questa tesi è rinvenibile nel decreto del Procuratore della Repubblica di Vicenza del 23 giugno 1998, in *Dir. inf e inf.*, 1998, 821, ove si afferma testualmente la responsabilità del *provider* "*in quanto mette a disposizione dei soggetti mezzi per porre in essere illeciti informatici*".

[39] Cfr. G.M. Riccio, Profili di responsabilità civile dell'*Internet Service Provider*, Salerno, 2000.

[40] F. Di Ciommo, Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down, *cit.*

[41] Sul tema si segnalano, *inter alia*, L. Nivarra, *Responsabilità del provider*, in *Dig. civ.*, UTET, Torino, 2003, 1196; G.M. Riccio, In S. Sica, P. Stanzone (a cura di), *Professioni e responsabilità civile*, Bologna, Zanichelli, 2006, 749; C. Menichino, sub art. 14, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in V.

Cuffaro, A. Barengi, A. Barba (a cura di), Commentario del Codice del Consumo, Giuffrè, Milano, 2008, 1000.

[42] Occorre notare che, come attentamente rilevato dal Tribunale di Roma nell'ordinanza del 15 aprile 2010, FAPAV/Telecom Italia S.p.a., in *Foro It.*, 2010, 5, 1, 1598, "L'obbligo di sospendere l'accesso ai siti, di cui all'art. 16, comma 1, del d. lgs. 70/2003 è riferibile, unicamente, al prestatore di servizi di hosting". E' dunque cruciale, da parte dell'attore, individuare con esattezza l'attività svolta dal provider che si intende convenire in giudizio, pena l'impossibilità di accogliere la richiesta giudiziale formulata ai sensi del suddetto art. 16 (vedi anche *infra*).

[43] Tale meccanismo, di c.d. *notification*, è stato peraltro oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo.

[44] Riguardo a tale ultimo obbligo, la dottrina si divide sulla relativa ampiezza. Cfr., *ex multis*, F. Di Ciommo, La responsabilità civile in Internet: prove di governo dell'anarchia tecnocratica, in *La responsabilità civile*, 2006 e A. Manna, La disciplina del commercio elettronico, Torino, Cedam, 2005. Il primo sostiene la sussistenza dell'obbligo, da parte del provider, di verificare la correttezza delle informazioni trasmesse alle autorità competenti, mentre il secondo, di contro, ritiene che l'ISP debba limitarsi alla mera trasmissione dei medesimi.

[45] "Nel caso di specie si verte in una diversa ipotesi da quella invocata dalla ricorrente con riferimento all'art. 24 citato, giacché la fase in cui si verte è ben anteriore all'utilizzazione dei dati personali posseduti legittimamente, avendo al contrario ad oggetto proprio la richiesta di acquisizione del dato personale di modo che si tratta di un ambito logicamente e temporalmente anteriore rispetto all'ipotesi contemplata dall'art. 24, sicché la norma richiamata non può costituire valida base argomentativa dalla presente richiesta di esibizione dei dati personali. A ciò deve aggiungersi che il possesso dei dati parziali avuto dalle ricorrenti sui presunti autori delle violazioni lamentate, ossia i codici IP e GUID, sempre in virtù della disciplina dettata dal d. lgs. 196/2003 risulta illecito, trattandosi di dati acquisiti in assenza di autorizzazione dell'autorità Garante per la privacy (in base all'art. 37) e del consenso informato dei diretti interessati (art. 13 e 23). Dunque, la norma dell'art. 24 d. lgs. 196/2003 non può operare in senso favorevole alle ricorrenti per entrambi i motivi testé illustrati, con l'ulteriore rilievo che la connotazione d'illecito dell'acquisizione dei citati codici IP e GUID da parte della ricorrente determina la completa inutilizzabilità di tali dati anche in sede giudiziale ai sensi dell'art. 111, comma 2, del medesimo decreto, sicché gli stessi non possono costituire la base indiziaria (seri elementi) richiesta dall'art. 156 bis della legge sul diritto d'autore per la valutazione del Giudice in ordine alla fondatezza della domanda, e ciò rappresenta esso stesso un elemento ostativo per l'accoglimento dell'istanza cautelare in esame in quanto, in

*base alle specifiche (...) richiamate (artt. 13, 23 e 37 d. lgs. 196/2003), le ricorrenti non potevano compiere le attività di acquisizione e conservazione (quindi il trattamento) dei dati posti dallo stesso a fondamento della richiesta cautelare, quali «seri elementi» di prova della fondatezza della domanda.» (Trib. Roma, 14 luglio 2007, Peppermint e Techland/Wind Telecomunicazioni S.p.A., in *Dir. Ind.*, 2007, 6, 588.)*

[46] *Ib.*: “L’espressione “scala commerciale”, tuttavia, deve essere intesa non solo come atto privo di fine di lucro, ma in termini ancora più restrittivi, inducendo ad escludere l’applicazione degli artt. 156-bis e ter l.d.a. anche ai casi di illecito connotati da fine di lucro non qualificato. Il riferimento alla “scala commerciale” infatti deve essere inteso come “pirateria”, ossia come quella fattispecie prevista e punita dall’art. 171-ter l.d.a.”. Vedasi sul punto anche G. Corasaniti, Sanzioni penali e diritto d’autore, proposte di riforme e tendenze normative europee, in *Dir. aut.*, 2006; S. Seminara, La pirateria su internet e il diritto penale, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1997; P. Galdieri, Teoria e pratica dell’interpretazione del reato informatico, Giuffrè, Milano, 1997.

[47] Si veda contra D. Sarti, Il terzo e la contraffazione: profili civilistici, in L. NIVARRA (a cura di), *L’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*, Giuffrè, Milano, 2005; nonché Trib. Milano, sez. PII, Sky Italia/Telecom Italia S.p.A., 3 giugno 2006, in *Dir. Int.*, 2006.

[48] Trib. Roma, RTI/YouTube LLC + altri, 16 dicembre 2009, in *Giur. It.*, 2010, 6, 1323.

[49] *Ib.* Il collegio ha isolato tre clausole da cui risulta in modo particolarmente evidente il potere gestorio di YouTube: “a) Il provider si riserva il diritto di interrompere in via temporanea o permanente la prestazione del proprio servizio, in toto o limitatamente ad alcuni aspetti dello stesso (quindi anche soltanto nei confronti di singoli utenti o fruitori finali) a sua completa discrezione e senza alcun preavviso; b) il provider dichiara contrattualmente di adottare una ben definita copyright policy, che mira a tutelare “i detentori di copyright” nonché “a trovare ed eliminare dal sito i presunti contenuti che violano il copyright”, predisponendo anche specifici mezzi tecnici a ciò finalizzati, comprendenti persino l’attuazione di un apposito “programma di verifica di contenuti” (art. 6.5 dei Termini d’Uso); “Il provider si impegna ad interrompere immediatamente il servizio rispetto a quei contenuti (e a disabilitare l’accesso all’account dell’utente che li ha caricati) una volta individuato, tramite il sistema di segnalazioni e verifiche così predisposto, il materiale che, presumibilmente, risulti illecitamente pubblicato e diffuso” (art. 7 dei Termini d’Uso) e “Il provider si riserva il diritto di decidere se i Contributi Utente si conformino con i requisiti di contenuto previsti nei Termini e può rimuovere tali Contributi Utente e/o terminare l’accesso di un Utente per caricare qualsiasi Contributo Utente che sia in violazione dei presenti Termini di Servizio in

qualsiasi momento, senza previo avviso ed a sua esclusiva discrezione (art. 9.4 dei Termini d'Uso)".

[50] Sempre il Tribunale di Milano con sentenza del 17 giugno 2011 ha confermato tale indirizzo, individuando nell'attività di sfruttamento commerciale compiuta dal *provider* sui contenuti audiovisivi immessi dai propri utenti in rete una forma di consapevole partecipazione al compimento dell'illecito suscettibile di fondarne la relativa responsabilità in qualità di *hoster* attivo (*"Il provider che sfrutta commercialmente, tramite l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, video caricati dai propri utenti disponendo i video attraverso software automatizzati che non richiedono un'attività di selezione da parte dell'uomo non può essere qualificato come mero hosting provider, o hosting passivo, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 70/2003, ma deve essere qualificato come hosting attivo ed è pertanto chiamato a rispondere direttamente in caso di lesione dei diritti d'autore di terzi"*, Trib. Milano, Sezione PII, RTI S.p.a./Italia On line S.r.l., 17 giugno 2011, disponibile su <http://www.dimt.it>).

[51] S. Lavagnini, La proprietà intellettuale in *internet*, in *AIDA*, 2010, 472 ss.

[52] Così L. Guidobaldi, YouTube e la diffusione di opere protette dal diritto d'autore: ancora sulla responsabilità dei *providers* tra *hoster* attivi, conoscenza dell'illecito e obblighi di sorveglianza, in *Riv. Dir. Inf.*, 2, 2010: *"È tale l'host provider che non svolga sulla rete quella mera attività di intermediazione che si concreta nella sola messa a disposizione degli utenti di un protocollo di comunicazione o di uno spazio ove si possono caricare dati, contenuti e informazioni, ma che compia qualcosa di più, e, ad esempio, fornisca servizi aggiuntivi di memorizzazione e diffusione e, soprattutto, di indicizzazione, presentazione, supervisione, gestione degli stessi, anche al fine di un loro sfruttamento commerciale"*.

[53] V. Trib. Catania, 29 giugno 2004, in *Dir. Internet*, 2005 e Trib. Milano, Google/ViviDown, 24 febbraio 2010, n. 1972, in *Foro It.*, 2010, II, 279.

[54] L. Guidobaldi, YouTube e la diffusione di opere protette dal diritto d'autore: ancora sulla responsabilità dei *providers* tra *hoster* attivi, conoscenza dell'illecito e obblighi di sorveglianza, *cit.*

[55] Trib. Milano, Google/ViviDown, *cit.*: *"È pertanto ovvio che l'hoster attivo o il content provider che dir si voglia avrà certamente un livello di obblighi e di comportamenti più elevato di quello di un semplice host provider o service provider o access provider: lo rende inevitabile il suo diventare dominus di dati che, per il solo fatto di essere organizzati e quindi selezionati e quindi appresi non sono più il flusso indistinto che non si conosce e che non si ha l'obbligo di conoscere"*.

[56] Trib. Roma, FAPAV/Telecom Italia S.p.a, 15 aprile 2010, in *Foro It.*, 2010, 5, 1, 1598.

[57] *Ib.* Nella decisione resa in sede cautelare si legge come tale obbligo abbia *"la finalità di rendere effettiva la possibilità di intervento"*

dell'autorità giudiziaria o amministrativa e quindi di sollecitare l'attività di accertamento delle violazioni, nell'ambito della quale potranno eventualmente essere attivati, questa volta dall'autorità stessa, gli ulteriori obblighi di protezione”.

[58] D. Mula, La responsabilità e gli obblighi degli *Internet Service Provider* per violazione del diritto d'autore, in *Riv. dir. ind.*, 3, 2010.

[59] *“Se da un lato il gestore del motore di ricerca nella fase di selezione e posizionamento delle informazioni in generale non svolge un ruolo attivo e quindi non ha conoscenza dei link e non esercita un controllo preventivo sui contenuti dei siti sorgente a cui è effettuato il link, dall'altro però, una volta venuto a conoscenza del contenuto illecito di specifici siti, identificati dai c.d. URLs (Uniform Resource Locator), è in condizione di esercitare un controllo successivo e di impedirne la indicizzazione e il collegamento.”* (Trib. Roma, PFA/Yahoo, 20 marzo 2011, in *Corr. mer.*, 2011, 10, 922). Tale eventualità, si legge nell'ordinanza, è peraltro confermata dalle stesse risultanze istruttorie, dal momento in cui Microsoft ammette a PFA e si dichiara disponibile a rimuovere le indicizzazioni incriminate, previa comunicazione dei relativi URLs da parte dell'attrice.

[60] Trib. Roma, PFA/Yahoo, *cit.*

[61] Il Tribunale di Roma, facendo propria la conclusione della sentenza della Grande sezione della Corte di Giustizia Europea in data 23 marzo 2010, resa in sede di interpretazione pregiudiziale dell'art. 14 della direttiva sulla società dell'informazione in relazione ad una fattispecie di rimessione della Cour de Cassation in tre controversie tra la società Louis Vuitton Mallettier SA ed altri e Google France per la responsabilità di quest'ultima nella gestione del motore di ricerca ADWords, ritiene infatti che se il prestatore di un servizio di posizionamento su Internet non ha svolto un ruolo attivo non può essere ritenuto responsabile per i dati memorizzati, ad eccezione del caso in cui sia venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati e/o attività omettendone la pronta rimozione/disabilitazione a terzi.

[62] Trib. Roma, PFA/Yahoo, *cit.*

[63] Trib. Roma, IX, Yahoo/PFA, 16 giugno 2011, in *Dir. Ind.*, 2012, 1, 75. Si veda, sul tema, E. Tosi, La responsabilità civile per fatto illecito degli *Internet Service Provider* e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi Google Suggest per errata programmazione del software di ricerca e Yahoo!Italia per *link* illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in *Riv. dir. ind.*, 2012, 1, 44.

[64] Tale assunto risulta peraltro essere suffragato dalla sentenza resa dai giudici inglesi, che si sono discostati tanto dalla giurisprudenza italiana in esame quanto da quella francese. Il caso prendeva le mosse dal servizio di *snippet* fornito da Google, riportante un messaggio falso e - dunque - lesivo dell'immagine del ricorrente, il Metropolitan International Schools Ltd, che svolge attività di formazione scolastica a distanza. Il giudicante ha,

infatti, ritenuto che Google non possa essere in alcun modo responsabile per un testo, considerato lesivo della reputazione di un'azienda, assemblato senza l'intervento umano. La società non è infatti un editore e non può prevedere il contenuto dei c.d. *snippet* che, a parere della resistente, operano in maniera statistica, automatica ed oggettiva. Piuttosto, dovrebbe essere convenuto, in base a quanto stabilito dai giudici, l'autore del testo e non coloro che, semplicemente, lo rendono accessibile. (v. in proposito, E. Maggio, Google, accusata di diffamazione a mezzo suggerimenti di ricerca, è stata dichiarata colpevole dalla giustizia francese, innocente secondo i giudici del Regno Unito, in <http://www.dimt.it/>. *Contra*, tuttavia, Trib. Milano, A.B./Google Search, 24 marzo 2011, in <http://www.dimt.it/>).

[65] È la tesi di E. Tosi, La responsabilità civile per fatto illecito degli *Internet Service Provider* e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi Google Suggest per errata programmazione del *software* di ricerca e Yahoo!Italia per *link* illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, *cit.*

[66] *"In particolare, la P.F.A. Films S.r.l., in violazione dei propri oneri di allegazione e di prova, si è limitata ad una denuncia assolutamente generica della presenza in rete di contenuti immessi da terzi, riproducenti l'opera di cui si afferma titolare; (...) la necessità di verificare in questa sede la sussistenza e l'entità delle "violazioni commesse", (...) impone alle ricorrente di fornire indicazioni circa i contenuti web dei quali richiede in via cautelare e urgente la rimozione; (...) tale necessità discende in primo luogo dal rispetto dell'onere di allegazione (...) che pertanto per ciascun contenuto immesso in rete, del quale la ricorrente affermi la provenienza da soggetto non autorizzato, la stessa ricorrente avrebbe dovuto fornire l'indicazione dell'indirizzo internet (URL) in cui è disponibile il filmato contestato."* (Trib. Roma, IX, Yahoo/PFA, *cit.*).

[67] *"...è escluso un dovere di controllo preventivo del provider rispetto ai contenuti immessi in rete, (...) conseguentemente la preventiva individuazione dei contenuti web di carattere illecito costituisce un'attività che non può certamente essere rimessa al provider, essendo viceversa tale attività il risultato di una valutazione rimessa in primo luogo al titolare del diritto che si afferma leso..."* (Trib. Roma, IX, Yahoo/PFA, *cit.*).

[68] Si segnalano i seguenti contributi: E. Tosi, La responsabilità civile per fatto illecito degli *Internet Service Providers* e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi Google Suggest per errata programmazione del software di ricerca e Yahoo!Italia per *link* illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, *cit.*; M. Bellia, G. A. Bellomo, M. Mazzoncini, La responsabilità civile dell'*Internet Service Provider* per violazione del diritto d'autore, in *Dir. Ind.*, 2012, 4, 341.

[69] Trib. Milano, Sezione PII, Sky Italia S.r.l./ Davide Boizza e Telecom Italia S.p.A., 7 gennaio 2010.

[70] Trib. Milano, Sezione PII, R.T.I./Yahoo!Italia, 19 maggio 2011.

[71] Trib. Milano, Sezione PII, RTI S.p.a./Italia On line S.r.l., *cit.*

[72] *Ibidem.*

[73] Di tale avviso sembra essere A. Stazi, Proprietà intellettuale e tutela dei consumatori: verso un nuovo *framework?*, intervento al Workshop del 9 marzo 2012 presso la LUISS Guido Carli di Roma sul tema “Innovazione, concorrenza, benessere dei consumatori nella proprietà intellettuale: l'emersione di “altri” modelli normativi e *stakeholders*”, disponibile su <http://www.dimt.it>. Si legge inoltre: “*Ciò non significherebbe necessariamente l'inclusione di quest'ultima* (n.d.r. la tutela dei consumatori) *nel corpus normativo della proprietà intellettuale. Entrambe le discipline, mantenendo la loro autonomia, potrebbero contribuire al bilanciamento degli interessi dei vari player in gioco: produttori, fornitori, consumatori/utenti, etc.*” Si veda inoltre, *Id.*, A. Stazi, Digital copyright and consumer/users protection: moving toward a new framework?, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2, 2, 158 ss.

[74] Digital Millennium Copyright Act (1998).

[75] L. Guidobaldi; YouTube e la diffusione di opere protette dal diritto d'autore: ancora sulla responsabilità dei *providers* tra *hoster* attivi, conoscenza dell'illecito e obblighi di sorveglianza, *cit.*

[76] Per ulteriori considerazioni di politica economica, si rimanda a M. Bellia, G. A. Bellomo, M. Mazzoncin, La responsabilità civile dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore, *cit.*

[77] Un interessante saggio sull'impatto economico dei diversi modelli di responsabilità è quello di V. Franceschelli, Digital platforms in a competition law context: a new function of competition law in the digital era?, in *Riv. dir. ind.* 2012, 06, 289: “*If internet providers are considered liable — or could be considered liable — they will be induced to install measures of control. In economic, these measures have costs. Providers that can't afford them, will be shut down. Others will probably have to merge. This situation will impact the competition, that will be restrained, and, may be, the freedom of speech and communication.*” Sul punto, vedasi inoltre, *ex multis*, V. Franceschelli, Sul controllo preventivo del contenuto dei video immessi in rete e i provider. A proposito del caso Google/Vividown, *cit.*; E. Maggio, Sentenza Google-Vividown: non esiste la sconfinata prateria di internet dove tutto è permesso e niente può' essere vietato, nessun cenno alla responsabilità dell'*Internet provider*, disponibile su <http://www.dimt.it..>

[78] CGCE, sez. III, 16 febbraio 2012, C-360/10, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)/Netlog NV, non ancora pubblicata, disponibile su <http://curia.europa.eu>.

[79] La Corte richiamava in proposito CGCE, sez. III, 24 novembre 2011, C-70/10, Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), non ancora pubblicata, disponibile su

<http://curia.europa.eu> nella misura in cui il sistema di filtraggio preventivo dei contenuti auspicato da SABAM risultava irrealizzabile perché *“doveva identificare, in primo luogo, nell’insieme delle comunicazioni elettroniche di tutti i suoi clienti, i file che appartengono al traffico peer-to-peer (...), in secondo luogo, nell’ambito di tale traffico, i file che contengono opere sulle quali i titolari dei diritti di proprietà intellettuale affermino di vantare diritti; in terzo luogo, che esso determini quali tra questi file sono scambiati in modo illecito e, in quarto luogo, che proceda al blocco degli scambi di file che esso stesso qualifica come illeciti.”*

[80] CGCE, sez. III, 16 febbraio 1012, C-360/10, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)/Netlog NV, *cit.*

[81] M. Bellia, G. A. Bellomo, M. Mazzoncini, La responsabilità civile dell’Internet Service Provider per violazione del diritto d’autore, *cit.*; A. Stazi, Proprietà intellettuale e tutela dei consumatori: verso un nuovo *framework*, *cit.*

[82] E. Tosi, La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Providers e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi Google Suggest per errata programmazione del software di ricerca e Yahoo!Italia per *link* illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, *cit.*

**QUADERNI DI
DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA
Numero 1 - 2013
Anno III
www.dimt.it
ISSN (Online edition): 2239-7442**