

QUADERNI DI

diritto mercato tecnologia



Numero 2
Anno III
Aprile/Giugno 2013

CON CONTRIBUTI DI:

Alberto Gambino, Filippo Vari, Valeria Falce

e di

Alessio Baldi, Francesco Minazzi, Gilberto Nava, Davide Mula, Giulio Pascali, Eugenio Prosperetti, M. Morena Ragone.

ISSN (Online edition): 2239-7442

La tutela ultramerceologica del marchio di rinomanza: nota alla sentenza della Corte di Cassazione n. 13090, 27 maggio 2013 che ripercorre anni di evoluzione normativa.

di
Alessio Baldi

Sommario: 1. Iter processuale. - 2. Il D.lgs. n. 480/1992 di attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE: problemi di successione della legge nel tempo. - 3. La tutela ultramerceologica, alla luce della Direttiva n. 89/104/CEE e del D.lgs. n. 480/1992. - 4. Il marchio che gode di rinomanza e l'articolo 20 lett. c) del Codice di Proprietà Industriale. - 5. Conclusioni.

Suprema Corte di Cassazione

Sezione I

Sentenza 27 maggio 2013, n. 13090

MARCHI E BREVETTI - MARCHIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24098/2006 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), già (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro

(OMISSIS), PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E PROCEDURA IN CONCORDATO PREVENTIVO E CESSIONE BENI;

- intimati -

sul ricorso 27417/2006 proposto da:

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., già (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO E CESSIONE BENI, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;

- intimati -

sul ricorso 28369/2006 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1319/2005 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS), l'Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS), l'Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale; accoglimento del primo, secondo e terzo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) assorbiti gli altri; rigetto del primo motivo assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale Curatela.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Firenze, con sentenza 23.01/13.04.02, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla (OMISSIS) nei confronti della Spa (OMISSIS) in liquidazione e della Srl (OMISSIS), riteneva le convenute - la prima quale titolare del marchio (OMISSIS) reg.to il 16.11.92 con il n.579701, e la seconda quale licenziataria del marchio medesimo - responsabili della violazione e contraffazione del marchio (OMISSIS) concesso il 29.09.86 coi n. 449146 all'attrice; nonché responsabili delle condotte previste dall'articolo 2598 c.c., nn. 1 e 3. Per l'effetto, ordinava sia la distruzione di tutto il materiale riportante il marchio in contraffazione, sia l'inibizione di qualsiasi attività avente ad oggetto detto materiale, sia, infine, la pubblicazione del dispositivo della decisione su alcuni quotidiani nazionali.

Al contempo rigettava le domande di risarcimento del danno, e di nullità del marchio (OMISSIS) concesso alla spa (OMISSIS) col n. (OMISSIS), pure introdotte dall'attrice.

Riteneva la decisione, in fatto, che: a) la Soc. (OMISSIS) aveva presentato nel 1980 domanda di registrazione del marchio (OMISSIS) - cui era seguito l'accoglimento in data 29.09.86 con il n. (OMISSIS) - per la classe 25 (capi di abbigliamento); b) la spa (OMISSIS) aveva presentato, il 20.11.89 analoga domanda per lo stesso marchio - ma per le classi 16 e 18 (prodotti di cartoleria, pelletteria e valigeria) - concesso in data 16/11/92 con il n. (OMISSIS); c) le prove raccolte avevano dimostrato che le convenute, in particolare la srl (OMISSIS) quale licenziataria della spa (OMISSIS), avevano iniziato l'utilizzo del marchio a partire dall'autunno 1995.

Sosteneva la sentenza in diritto che: 1) il marchio (OMISSIS) godeva di notorietà (essendo associato a capi di abbigliamento esclusivi come risultava dalla pubblicità dell'epoca e da un'indagine di mercato condotta su richiesta dell'attrice); le convenute avevano sfruttato - come risultava dal brevetto concesso e dai cataloghi e campioni prodotti - la forza evocativa del marchio; 2) di conseguenza era applicabile, avuto riguardo all'affinità esistente tra la classe 25 e 18 (pelletteria) di cui sopra per quanto attiene agli zainetti col marchio (OMISSIS) commerciati dalle convenute, la disciplina di cui all'articolo lettera b) e c), Legge Marchi nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 480 del 1992, secondo cui il titolare del marchio d'impresa registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare un segno

identico o simile al marchio registrato per prodotti e servizi anche non affini se il marchio registrato gode nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, o reca pregiudizio allo stesso; 3) conseguentemente, doveva convalidarsi il sequestro concesso all'attrice *ante causam*", oltre all'accoglimento delle domande di distruzione e di inibitoria di quanto oggetto di contraffazione. Viceversa il Tribunale riteneva che la domanda di nullità del brevetto rilasciato alla convenuta soc. (OMISSIS) non fosse accoglibile ostandovi la norma transitoria del Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 89, che, per i marchi concessi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, rinviava alle norme precedenti, non contemplanti le ipotesi di nullità invocate dall'attrice; come pure non era accoglibile la domanda di risarcimento del danno da concorrenza sleale, non potendosi utilizzare il ricorso, invocato dall'attrice, al criterio equitativo di cui all'articolo 1226 c.c., nella carenza di qualsiasi prova del danno subito (sia delle asserite spese sostenute, prima del sequestro, per l'introduzione della sua attività nel settore della cartoleria e valigeria giovanile; sia delle difficoltà di ordine economico incontrate per l'inserimento in detto settore). Invece il provvedimento di pubblicazione della sentenza poteva essere adottato come misura sufficiente ad evitare ulteriore pregiudizio all'immagine dell'attrice.

Avverso la sentenza proponevano appello - in via principale - la Curatela del fallimento Srl (OMISSIS) (nuova denominazione della srl (OMISSIS)), dichiarata nel frattempo fallita con sentenza del Tribunale di Firenze, nonché - in via incidentale - la spa (OMISSIS) in liquidazione, rappresentata anche dal liquidatore giudiziale della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, deducendo l'insanabile contraddizione in cui era incorso il Tribunale allorché, da un lato, aveva dichiarato illecito l'uso, da parte di (OMISSIS) (licenziataria del marchio registrato dalla spa (OMISSIS)), del marchio medesimo, e, dall'altro, aveva accertato la legittimità di tale segno distintivo (rigettando la domanda di nullità proposta dall'attrice); al riguardo, sempre secondo gli appellanti, la sentenza aveva erroneamente fatto applicazione della norma transitoria del Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 88, giacché tale disposizione riguardava solo i marchi di fatto (e non quelli registrati), sicché a nulla rilevava la dichiarata - ma comunque non provata - notorietà del marchio (OMISSIS) dell'attrice; mentre doveva farsi riferimento al successivo articolo 89 (che esentava dalle cause di nullità, previste dalla nuova Legge Marchi, quei marchi che fossero stati registrati prima dell'entrata in vigore di quest'ultima e, tra le cause di nullità stabilite dalla "vecchia" disciplina, non vi era quella di avere utilizzato il marchio registrato per settori produttivi non affini - tali essendo stati definiti dallo stesso Tribunale, quello della cartoleria e l'altro dell'abbigliamento - a quelli protetti dalla notorietà del segno distintivo).

Infine, rilevavano che la statuizione sulla concorrenza sleale era stata affermata senza alcuna motivazione.

La Spa (OMISSIS) in liquidazione, in più, osservava che erroneamente il Tribunale aveva asserito che vi era affinità tra la classe 18 (articoli di pelletteria) e la classe 25 (abbigliamento), rilevando che gli zaini facevano parte di prodotti della "linea scuola" venduti soltanto nei negozi di cartoleria, e non senza contare che il raffronto tra prodotti, per accertarne l'affinità o meno, doveva essere fatto con riguardo alla destinazione degli stessi ed alla clientela cui erano diretti (sicché appariva evidente la non affinità tra zaini ed articoli di abbigliamento).

L'appellante incidentale altresì lamentava il mancato esame, da parte del Tribunale, dell'eccezione di decadenza dal marchio per non uso dello stesso da parte dell'attrice.

Si costituiva la (OMISSIS) resistendo al gravame e proponendo appello incidentale per sentir dichiarare la nullità del brevetto concesso alla spa (OMISSIS) (dovendosi applicare la nuova disciplina della Legge marchi di cui al Decreto Legislativo n. 480 del 1992, che tutela il marchio celebre anche per prodotti non affini a quelli per i quali il marchio era stato riconosciuto); e ciò in quanto l'attività della concorrente era iniziata nell'anno 1995.

Interveniva il P.G. che chiedeva l'accoglimento dell'appello.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 1319/05, rigettava entrambi gli appelli.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso il fallimento della (OMISSIS) srl con atto notificato il 19-20/7/06 cui ha resistito con controricorso la (OMISSIS) che ha proposto altresì ricorso incidentale cui ha resistito con controricorso la curatela fallimentare.

Successivamente ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) srl con atto notificato il 17-19-20/10/10 cui ha resistito con controricorso la (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che, essendo il primo ricorso proposto (n. 24098/06) quello del fallimento della (OMISSIS) srl notificato il 19-20/7/06, lo stesso è il ricorso principale, mentre quello successivamente proposto dalla (OMISSIS) srl (n. 28369/06), con atto notificato il 17-19-20/10/10, va qualificato come ricorso incidentale.

Riveste ovviamente la natura di ricorso incidentale quello (n. 27417/06) proposto dalla società (OMISSIS).

Cio' posto i tre ricorsi vanno riuniti ex articolo 335 c.p.c.. Con il primo motivo di ricorso principale il fallimento (OMISSIS) S.r.l. (già (OMISSIS) S.r.l.) lamenta che la Corte d'Appello di Firenze, ha erroneamente ritenuto che il marchio n. (OMISSIS), registrato da (OMISSIS), ancorché concesso prima

dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 480 del 1992, ed ancorché valido al momento della concessione, non potesse essere utilizzato dopo l'entrata in vigore della riforma in quanto non usato prima di essa. La ricorrente sostiene, in particolare, che la Corte di merito non ha tenuto conto che il Decreto Legge n. 480 del 1992, articoli 88 e 89, disciplinano fattispecie diverse: l'articolo 88, il regime transitorio del marchio di fatto e l'articolo 89, il regime transitorio dei marchi registrati e alla fattispecie in esame sarebbe applicabile solo l'articolo 89, trattandosi di marchio registrato da (OMISSIS) prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 480 del 1992. Con il secondo motivo la (OMISSIS) srl lamenta la violazione dell'articolo 42 L.m. che consentiva a chi aveva registrato un marchio di iniziarne l'utilizzazione senza incorrere in decadenza entro tre anni dalla data del rilascio.

Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta che la Corte d'Appello sia incorsa in un errore in procedendo allorché ha ritenuto non ritualmente proposta dalla (OMISSIS) l'eccezione di decadenza per non uso del marchio n. (OMISSIS) di cui (OMISSIS) è titolare.

Secondo la ricorrente la Corte d'Appello aveva il potere-dovere di esaminare d'ufficio la validità del marchio di cui la (OMISSIS) si era avvalsa nei confronti delle convenute.

Con il quarto motivo contesta la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove ha confermato la sentenza del Tribunale, ma, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, ha affermato che gli zainetti da essa commercializzati potevano considerarsi prodotti affini rispetto a quelli commercializzati dalla (OMISSIS) con il proprio marchio.

Con il primo motivo di ricorso incidentale la società (OMISSIS) deduce l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello di Firenze nel respingere la richiesta avanzata di veder dichiarata la nullità del marchio (OMISSIS) registrato da (OMISSIS) nel 1992. Evidenzia che, a norma del Decreto Legislativo 412/1992 n. 480, articolo 1, il titolare del marchio ha diritto di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda di tutela nello Stato e se l'uso del segno, senza giusto motivo, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio. Deduce ulteriormente che, comunque, anche prima della entrata in vigore del Decreto Legislativo 480/92, la protezione del marchio notorio si estendeva anche nei confronti dei prodotti non affini. Con il secondo motivo contesta la sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni. La ricorrente (OMISSIS) srl deduce con il primo motivo di ricorso incidentale la medesima doglianza posta con il primo motivo del ricorso del fallimento (OMISSIS) lamentando l'errore della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il marchio n. (OMISSIS), registrato da (OMISSIS), ancorché concesso prima dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 480 del 1992, ed ancorché valido al momento della

concessione, non potesse essere utilizzato dopo l'entrata in vigore della riforma in quanto non usato prima di essa.

Con il secondo motivo di ricorso lamenta che la Corte d'appello non abbia pronunciato sulla contestata notorietà del marchio (OMISSIS).

Con il terzo motivo di ricorso riprende le stesse doglianze di cui al secondo motivo del ricorso principale del fallimento (OMISSIS) sostenendo che tutto il sistema della legge - quale risulta anche dagli articolo 42 e 91 L.M. - non consente di ritenere che possa essere inibito l'uso di un marchio, quale quello in oggetto, perfettamente valido allorché sia stato utilizzato nei termini di legge.

Con il quarto motivo fa proprie le doglianza svolte dal fallimento (OMISSIS) con il terzo motivo di ricorso principale; in aggiunta contesta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'eccezione di nullità del marchio (OMISSIS) per non uso per tre anni non sarebbe stata sollevata da essa (OMISSIS) mentre invece siffatta eccezione era stata sollevata sia in primo che in secondo grado.

Con il quinto motivo riprende il quarto motivo di ricorso della curatela fallimentare.

Con il sesto motivo lamenta l'omessa pronuncia sulla propria eccezione di carenza di legittimazione passiva poiché la produzione e la commercializzazione degli zainetti era comunque addebitabile alla (OMISSIS) cui aveva affittato l'azienda. Va esaminato per primo, in quanto riveste carattere preliminare, il secondo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) srl con cui si contesta la violazione dell'articolo 112 c.p.c., e comunque la mancanza di motivazione in ordine alla notorietà del marchio (OMISSIS).

Il motivo è infondato e per altri aspetti inammissibile.

E' certamente infondato per quanto concerne l'omessa pronuncia di cui all'articolo 112 c.p.c., poiché la Corte d'appello, a conferma della già riconosciuta notorietà del marchio da parte della sentenza di primo grado, espressamente ne conferma il predetto carattere (v. pag 6 della sentenza) ponendo lo stesso alla base della decisione.

Quanto alla mancanza di motivazione sulla pretesa censura in ordine alla notorietà del marchio, il motivo è inammissibile.

La sentenza da atto nella parte narrativa che la sentenza di primo grado aveva accertato e riconosciuto il detto carattere e, nel riassumere poi il contenuto dell'atto di appello del fallimento (OMISSIS) srl, ha rilevato che questo sosteneva che "la sentenza aveva erroneamente fatto applicazione della norma transitoria del Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 88, giacché tale disposizione riguardava solo i marchi di fatto (e non quelli registrati), sicché a nulla rilevava la dichiarata - ma comunque non provata notorietà del marchio (OMISSIS) dell'attrice".

Da quanto riportato nella narrativa della impugnata sentenza non risulta in alcun modo che il fallimento odierno ricorrente principale o la ricorrente

incidentale (OMISSIS) srl avessero proposto uno specifico motivo di appello con cui si contestava il carattere notorio del marchio della (OMISSIS).

La Corte d'appello ha infatti rilevato soltanto che nell'ambito di una censura rivolta a contestare l'erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 88, si era rilevato che in tale contesto la questione della notorietà o meno del marchio non rivestiva rilevanza alcuna mentre la questione circa la mancata prova di detta caratteristica non costituiva una doglianza specifica ma un semplice inciso dell'argomentazione.

Era pertanto onere della (OMISSIS) srl con il motivo di ricorso in esame indicare in modo specifico, riportandone il contenuto l'asserito motivo di appello che sarebbe stato proposto sul punto al fine di consentire a questa Corte, cui è inibito l'accesso alla visione degli atti della fase di merito, di valutare l'eventuale omessa motivazione sul punto da parte della sentenza impugnata.

Il mancato adempimento del sopradetto onere rende il motivo non sindacabile in questa sede di legittimità.

Si aggiunge tuttavia, ancorché superflualmente, che in ogni caso la Corte d'appello ha fornito idonea motivazione in ordine alla notorietà del marchio sia pure in riferimento alla decisione relativa alla concorrenza sleale per confusione laddove ha affermato (v. pag 8) che "i consumatori, i quali, acquistando zaini ed oggetti di cartoleria marchiati (OMISSIS) sono portati a ritenere, vedendo anche la pubblicità relativa, che si tratti di oggetti prodotti dalla ditta inglese (avuto riguardo al fatto che è innegabile - come si evince dalla documentazione in atti ed anche per fatto notorio - che il nome (OMISSIS) richiama alla mente un particolare stile di abbigliamento, divenuto famoso nel mondo occidentale, sia per essere i relativi capi indossati da i personaggi dello spettacolo o della politica ritratti su pubblicazioni usualmente acquistate da *quibus de populo*, sia per essere stata più volte narrata la storia della famiglia che, sotto il suo nome, ha iniziato quell'attività di produzione".

Dal mancato accoglimento del motivo in esame discende che deve considerarsi definitivamente accertato in giudizio il carattere notorio del marchio (OMISSIS).

Seguendo l'ordine logico delle questioni va ora esaminato il primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) ltd. Con tale motivo si deduce, con una prima censura, l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello di Firenze, nel respingere la richiesta avanzata di veder dichiarata la nullità del marchio (OMISSIS) registrato da (OMISSIS) nel 1992. Evidenzia la ricorrente incidentale che, a norma del Decreto Legislativo 412/1992 n. 480, articolo 1, il titolare del marchio ha diritto di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda di tutela nello Stato e se l'uso del

segno, senza giusto motivo, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio.

La ricorrente incidentale sostiene, in sostanza, che la nuova normativa del 1992 si applichi integralmente al caso di specie per cui doveva dichiararsi la nullità del marchio (OMISSIS) ottenuto dalla (OMISSIS).

Il motivo si sofferma a sostenere il carattere notorio del marchio di cui essa è titolare, ma tali argomenti sono privi di rilevanza essendo già stato accertato dalla sentenza impugnata il detto carattere.

Il ricorrente sostiene poi l'applicazione al caso di specie del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, articolo 1, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 480 del 1992, laddove prevede che "il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare: b) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi".

Tale assunto appare del tutto incomprensibile in quanto avulso dal contesto argomentativo della sentenza impugnata che ha di fatto applicato il predetto articolo ma tramite l'interpretazione delle disposizioni di diritto transitorio di cui al Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 88 e 89.

Deduce poi, con una seconda censura, la società ricorrente incidentale che già la giurisprudenza nel vigore della normativa antecedente alla riforma del 1992 prevedeva la protezione dei marchi notori in relazione ai prodotti non affini.

Tale doglianza appare fondata.

Già una risalente decisione di questa Corte ha affermato che i marchi celebri, pur esplicando prevalentemente funzione distintiva del prodotto, tendono altresì a diffondere e far conoscere la provenienza dei prodotti o merci al consumo e vengono presi in considerazione dal pubblico per ricollegarvi non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità soddisfacente. Essi, pertanto, estendono il campo di protezione al di là dei prodotti uguali o strettamente affini (secondo la nozione di affinità che interessa i marchi ordinari), dovendosi al loro riguardo accogliere una nozione più ampia di affinità che tenga conto del pericolo di confusione, in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti ovvero ritenendo falsamente l'esistenza di legami giuridici od economici tra le due imprese, sempre che non esista una rilevante distanza merceologica tra il vecchio ed il nuovo prodotto ovvero l'uno o l'altro siano altamente specializzati. (Cass. 2060/83). Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato seguito anche nella successiva giurisprudenza di questa Corte che ha osservato che il giudizio di "affinità" di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato - anche nel sistema normativo previgente alle modifiche introdotte con il Decreto Legislativo n. 480 del 1992, e così

come da interpretarsi conformemente alla direttiva n. 89/104/CEE secondo un criterio più largo rispetto ai marchi comuni.

Il giudizio di affinità non può prescindere, infatti, dalla forza individualizzante che il marchio medesimo ha conseguito sul mercato. Attraverso la divulgazione del marchio notorio, si rende partecipe il pubblico dei consumatori della stessa provenienza dei prodotti immessi al consumo ed il successo del prodotto è garantito, appunto, a parte le sue qualità intrinseche, dalla rinomanza che la fonte produttiva ha acquisito nel tempo. (Cass. 14315/99).

In siffatta circostanza, alla luce della direttiva comunitaria 89/104, si deve tener conto del pericolo di confusione che si determina quando un marchio si mette al traino di altro che sia tuttavia noto, (in ciò infatti consiste il vantaggio di tale comportamento) per distinguere un prodotto il cui grado di affinità con quello contrassegnato dal marchio noto non è grande. Tale situazione giustifica che si tenga conto ai fini della affinità del pericolo che il consumatore medio attribuisca al fabbricante di un prodotto noto l'offerta di un prodotto ulteriore non rilevantemente distante sul piano merceologico, cosicché il prodotto meno noto si avvantaggia di quello noto e del suo segno (Cass. 23787/04).

Questa Corte ha poi rilevato che l'orientamento interpretativo assunto risultava ulteriormente rafforzato dalla tutela che il marchio rinomato aveva espressamente ricevuto dalla modifica normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 480 del 1992, da cui emergeva un vero e proprio *favor legis* nei confronti dei marchi notori. (Cass. 14315/99).

La sentenza impugnata, dopo avere dato atto che la sentenza di primo grado aveva ritenuto che tra il marchio della (OMISSIS) e quello delle ricorrenti principali, quanto meno in relazione alle classi 25, da un lato, e 18, dall'altro, vi era affinità, e che la (OMISSIS) e la (OMISSIS) spa avevano sfruttato la forza evocativa del marchio (OMISSIS), ha ritenuto di escludere la sussistenza di tale condizione sulla base della diversità della clientela e dei luoghi di smercio.

Tale motivazione non appare conforme ai principi dianzi enunciati.

La sentenza impugnata infatti non ha tenuto conto in alcun modo nel giudizio di affinità sommariamente espresso della estensione naturale del concetto di affinità che discende dalla notorietà del marchio ne' del pericolo di confusione per il consumatore.

La doglianza va pertanto accolta.

Da ciò discende l'assorbimento del primo motivo del ricorso principale, nonché del primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) srl, che pongono entrambi la medesima questione, essendo evidente che potrà addivenirsi all'esame della questione di diritto transitorio posta dall'interpretazione del Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articoli 88 ed 89, solo se il giudice del rinvio, nel rivalutare la questione della affinità dei prodotti cui si riferiscono i marchi oggetto di giudizio, non reputi che il

marchio rilasciato alla (OMISSIS) srl prima della entrata in vigore del citato decreto legislativo sia non affine rispetto al quello della (OMISSIS) ltd e non sia quindi nullo alla luce della normativa antecedente al Decreto Legislativo n. 480 del 1992.

Per le medesime ragioni risultano assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS).

Entrambi i motivi pongono la medesima questione della violazione dell'articolo 42 l.m., che, per effetto del richiamo operato dal Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 91, consentiva a chi aveva registrato un marchio di iniziarne l'utilizzazione senza incorrere in decadenza entro tre anni dalla data del rilascio purché non fosse già incorso nella detta decadenza al momento della entrata in vigore del decreto legislativo.

Tale questione inerisce infatti alla questione dell'applicazione e dell'interpretazione del Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articoli 88 e 89.

Il terzo motivo del ricorso principale può essere esaminato con il quarto motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS), ponendo i motivi la medesima questione con cui si lamenta che la Corte d'Appello sia incorsa in un *error in procedendo* allorché ha ritenuto non ritualmente proposta dalla (OMISSIS) l'eccezione di decadenza per non uso del marchio n. (OMISSIS) di cui (OMISSIS) è titolare.

Secondo la curatela ricorrente principale nonché secondo la società ricorrente incidentale la Corte d'Appello aveva il potere-dovere di esaminare d'ufficio a validità del marchio di cui la (OMISSIS) si era avvalsa nei confronti delle convenute.

Tale assunto è erroneo alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che il Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, articolo 42, in tema di decadenza dal brevetto, non prevede che tale decadenza possa essere rilevata dal giudice d'ufficio, ma la stessa deve essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, ciò da chi impugna il brevetto, il quale ha inoltre l'onere non solo di allegare la nullità o la decadenza, ma di fornirne la prova (articolo 58), ovvero dal pubblico ministero, in contraddittorio con gli aventi diritto al marchio, nell'Esercizio di un potere di azione (articolo 59). (Cass. 6259/82; Cass. 7583/83).

I due motivi vanno pertanto respinti.

Assorbiti risultano invece il quarto motivo del ricorso principale ed il quinto del ricorso incidentale della (OMISSIS) srl che pongono la medesima questione circa la contraddittorietà nella sentenza impugnata tra la motivazione ed il dispositivo laddove in quest'ultimo si confermata la sentenza del tribunale ma, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, mentre si e' affermato nella parte motiva della sentenza che gli zainetti da esse commercializzati potevano considerarsi prodotti affini rispetto a quelli commercializzati dalla (OMISSIS) con il proprio marchio.

E' evidente che a seguito dell'accoglimento per quanto di ragione del primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) il giudice del rinvio dovrà riesaminare ex novo anche tale questione.

Con il sesto motivo del ricorso incidentale la (OMISSIS) lamenta l'omessa pronuncia sulla propria eccezione di carenza di legittimazione passiva poiché la produzione e la commercializzazione degli zainetti era comunque addebitabile alla (OMISSIS) cui aveva affittato l'azienda.

Il motivo e' manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha motivato sul punto avendo rilevato (v. pag. 7 della sentenza) che entrambe le società avevano concorso nel compimento di atti di concorrenza sleale "consentendo la prima, attraverso la concessione dell'uso del marchio alla seconda, che questa potesse commercializzare anche prodotti, come gli zaini, aventi affinità con quelli di abbigliamento commercializzati dalla (OMISSIS)".

Il secondo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS), con cui contesta la sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni, e' inammissibile.

Osserva il collegio che il giudice del merito ha ritenuto che la prova della esistenza del danno, ancorché ne sia richiesta la liquidazione equitativa spetta alla parte richiedente. Quindi ha ritenuto che tale prova non sia stata fornita. La sentenza impugnata su tale punto ha motivato diligentemente, rilevando che non era stata fornita la prova della commercializzazione di prodotti analoghi a quelli della (OMISSIS) ne' che, per effetto della cattiva qualità degli zainetti venduti dalle controparti, si fosse verificato un calo delle vendite dei prodotti di essa (OMISSIS). Le censure che quest'ultima muove a siffatta motivazione sono del tutto generiche ed apodittiche limitandosi alla affermazione di uno sviamento della clientela senza alcun riferimento in ordine alle prove fornite in giudizio in ordine a siffatta circostanza. In conclusione, dunque, va accolto nei termini di cui in motivazione il primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) dichiarato inammissibile il secondo; vanno dichiarati assorbiti il primo il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigettato il terzo; vanno dichiarati assorbiti il primo, il terzo, ed il quinto motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) spa, rigettati il secondo ed il quarto ed il sesto.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura accolta del primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) con rinvio anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione che dovrà valutare - dandone atto con adeguata motivazione - circa l'esistenza di un rapporto di affinità tra i prodotti cui si riferisce il marchio della (OMISSIS) e quelli cui si riferisce il marchio della (OMISSIS) e della (OMISSIS) tenendo conto del principio di diritto, sopra enunciato, che il giudizio di affinità di un prodotto rispetto ad altro coperto da marchio notorio o rinomato deve essere formulato, secondo il sistema previgente interpretato in modo conforme alla direttiva

n.89/104/CEE, secondo un criterio piu' largo di quello adoperato per i marchi comuni, traendo a seguito della decisione che si assumerà le necessarie conseguenze nella valutazione dei motivi assorbiti.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) dichiarato inammissibile il secondo; dichiara assorbiti il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il terzo; dichiara assorbiti il primo, il terzo, ed il quinto motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) spa, rigettati il secondo, il quarto ed il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione.

COMMENTO

1. Iter processuale.

La sentenza in commento ribadisce un orientamento giurisprudenziale che deve essere interpretato alla luce del particolare momento storico in cui i fatti di causa si sono svolti. Difatti, l'affermazione che "per i marchi celebri bisogna considerare il pericolo di confusione in cui il consumatore può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti non rilevantemente distanti sotto il piano merceologico" [1], risulta comprensibile se inserita in un contesto normativo come quello oggetto di causa, mentre potrebbe apparire scorretta se letta alla luce della disciplina attuale in materia di tutela ultramerceologica del marchio notorio.

E' opportuna una seppur sommaria ricostruzione dei fatti controversi.

Oramai oltre un decennio fa, la nota casa di moda britannica J. Barbour & Sons Ltd (per brevità, Barbour) citava in giudizio due società italiane (rispettivamente, la titolare del segno ritenuto in violazione della privativa di parte attrice e la società licenziataria dello stesso) per contraffazione del proprio marchio, nonché per contestare una loro responsabilità ai sensi dell'articolo 2598 n. 1 e n. 2 del codice civile [2], domandando al contempo la dichiarazione di nullità del marchio concesso alla convenuta.

La vertenza in questione, nonostante sia giunta soltanto adesso a definizione [3], ha ad oggetto registrazioni risalenti: al settembre del 1986 quella della Barbour ed al novembre del 1992 quella della convenuta società italiana, titolare di un marchio identico a quello di parte attrice.

Il Tribunale di Firenze, partendo dall'assunto che il marchio della Barbour godesse già di notorietà al momento dei fatti oggetto di causa, ha

riconosciuto che controparte stava sfruttando la forza evocativa del medesimo segno, attraverso la produzione di articoli corrispondenti a classi merceologiche (la 16 e la 18) diverse da quella coperta dal diritto di esclusiva della Barbour (la 25). [4]

Il giudice di prime cure, ritenuto provato l'uso del marchio da parte delle convenute a partire dall'autunno del 1995, posta la notorietà del segno e la sussistenza di affinità tra le classi 25 e 18, ha perciò stabilito l'applicabilità dell'articolo 1 lett. b) e c) della Legge Marchi come modificata dal D.lgs. n. 480 del 1992, così accogliendo le domande di parte attrice circa la distruzione e l'inibitoria di quanto era stato contraffatto.

Con la medesima decisione il Tribunale non ha accolto però né la domanda di risarcimento né quella di nullità del brevetto di controparte, in virtù della disciplina transitoria disposta dall'articolo 89 del D.lgs. n. 480 del 1992 [5].

La due società italiane hanno proposto appello contro questa sentenza contestando gravi profili di contraddittorietà della decisione del Tribunale fiorentino - da un lato la riconosciuta illegittimità dell'uso del segno oggetto di giudizio e dall'altro la contestuale dichiarazione di "non nullità" del medesimo (equivalente ad una dichiarazione di legittimità della privativa in sé considerata) - nonché lamentando l'assenza di affinità tra la classe 25 e la classe 18.

Poiché tutte queste censure sono state respinte dalla Corte di Appello di Firenze, le due società italiane soccombenti hanno proposto ricorso in Cassazione avverso la decisione di secondo grado, deducendo - in via preliminare - la carenza di motivazione in ordine alla notorietà del marchio, ed inoltre denunciando - nuovamente - i già citati profili di contraddittorietà della sentenza impugnata.

La Suprema Corte ha invece accolto un solo motivo di doglianza, presentato in via incidentale dalla Barbour per contestare la mancata dichiarazione di nullità del marchio di controparte, relativo al fatto che già prima della riforma del 1992 era riconosciuta, da parte della giurisprudenza, la protezione dei marchi notori in relazione a prodotti non affini.

2. Il D.lgs. n. 480/1992 di attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE: problemi di successione della legge nel tempo

2. Ai fini di una compiuta analisi di questa sentenza è doveroso, in primo luogo, analizzare brevemente le successive modifiche intervenute nella normativa richiamata dai giudici di Cassazione.

Il marchio di titolarità della Barbour è stato concesso nel 1986, mentre la registrazione dell'altro identico, della convenuta, risale al novembre del 1992.

Posto che il D.lgs. n. 480, emesso al fine di dare attuazione alla Prima Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 dicembre del 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Direttiva n. 89/104/CEE), è entrato in vigore a dicembre del 1992, la Corte di Cassazione ha correttamente definito per la sua non applicabilità al caso di specie.

Tuttavia, considerando che al momento in cui si son svolti i fatti la Direttiva era già stata emanata, i giudici della Suprema Corte hanno stabilito che il caso in esame era da decidersi tenendo conto di quanto in essa disposto.

In altre parole, la Corte ha affermato che l'ordinamento previgente rispetto al D.lgs. n. 480 del 1992, deve essere interpretato in modo conforme alla direttiva n. 89/104/CEE, adottando per i marchi celebri "un criterio più largo di quello adoperato per i marchi comuni".[6]

3. La tutela ultramerceologica, alla luce della Direttiva n. 89/104/CEE e del D.lgs. n. 480/1992

Ciò premesso, non è possibile esimersi dal chiarire quali modifiche sono state apportate dalle normative appena citate.

Partendo dalla prassi giurisprudenziale nazionale precedente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 480 del 1992, si nota che già allora alcune sentenze avevano riconosciuto la protezione dei marchi notori in relazione a prodotti non affini.[7]

La tutela ultramerceologica del marchio celebre era riconosciuta dai giudici nazionali e spesso a condizioni non troppo dissimili da quelle di cui alla Direttiva n. 89/104/CEE (e dunque al D.lgs. n. 408 del 1992).

Tuttavia, fino all'entrata in vigore della normativa comunitaria appena richiamata, il criterio fondamentale per riconoscere una più ampia protezione al marchio celebre consisteva nel "pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti, o ritenendo falsamente l'esistenza di legami giuridici o economici fra le due imprese".[8] Tale requisito della tutela ultramerceologica del marchio celebre era stato, appunto, elaborato dalla giurisprudenza e non trovava riscontro positivo a livello nazionale o sovranazionale.[9]

Con la nuova legge del 1992 è stato posto un discrimine tra marchi notori o meno, sia sotto il profilo della sussistenza del rischio di confusione sull'origine del prodotto, sia in merito all'ambito di applicabilità ai prodotti o servizi identici o affini piuttosto che a quelli non affini.

In merito al "pericolo di confusione", il legislatore non ha inserito tale elemento tra i requisiti dell'articolo 1 lett. c) del D.lgs. n. 480 del 1992 così da escluderne la sussistenza al fine di poter garantire ai marchi di rinomanza la tutela "allargata" ivi prevista. Al contrario tale requisito era

stato invece inserito nella lett. b) del medesimo articolo, relativamente ai marchi non notori. [10]. Se il legislatore avesse voluto dichiarare necessaria la sussistenza del “rischio di confusione” anche per i marchi notori, non avrebbe certo esitato a legiferare sul punto come ha fatto per i “non notori” di cui alla lettera b), inserendo detto requisito nella norma in oggetto. Tale assenza ha dunque fatto presumere che la tutela ultramerceologica riconosciuta ai marchi notori fosse disposta a prescindere dalla sussistenza del pericolo di confusione per il consumatore.[11]

Per quanto concerne l’ambito di applicabilità della tutela in esame, con l’articolo 1 lett. c) del D.lgs. n. 480 del 1992, è stato stabilito che “il titolare [di un marchio notorio] ha il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare [...]” c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio”. La norma ha quindi richiamato espressamente i “prodotti o servizi non affini”. Diversamente detta tutela è stata limitata a “prodotti o servizi identici o affini” per i marchi non notori. [12]

Da ciò, è sorto il dubbio circa la possibilità di estendere anche ai prodotti o servizi “affini”, la tutela prevista dall’articolo 1 lett. c) a favore dei marchi notori per prodotti o servizi non affini.

La dottrina è stata fin da subito (ed a ragion veduta, noti gli sviluppi normativi che sono poi intervenuti sul punto) chiara ad interpretare l’articolo 1 lett. c) nel punto in cui si riferisce solo ai “prodotti e servizi non affini”, nel senso di considerare sottintesa a tale statuizione, la volontà del legislatore di tutelare il marchio notorio anche nei confronti di prodotti o servizi affini a quelli corrispondenti alla registrazione della privativa. [13]

Questa interpretazione è coerente con la volontà della Direttiva n. 89/104/CEE, di prevedere una c.d. “tutela allargata” del marchio notorio, anche per un suo uso non confusorio su prodotti affini a quelli per cui il segno è stato registrato [14]. Ciò, a condizione che l’utilizzo fattone sia idoneo a determinare un indebito vantaggio a favore dell’utilizzatore o quantomeno un pregiudizio alla notorietà o alla distintività del segno contraffatto.

Il risultato normativo è stato il frutto della volontà, storicamente perseguita dal legislatore comunitario e poi di conseguenza da legislatori nazionali – di estendere l’ambito di protezione del marchio oltre il principio di specialità, così passando da una tutela collegata meramente alla funzione distintiva o d’origine ad una funzione pubblicitaria; il marchio è così venuto ad assumere un intrinseco valore quale “collettore di clientela”. [15]

4. Il marchio che gode di rinomanza e l'articolo 20 lett. c) del Codice di Proprietà Industriale

La Direttiva prima e il D.lgs. n.480 del 1992 poi, si sono posti come prototipi per l'articolo 20 lett. c) del Codice di Proprietà Industriale, che attualmente disciplina la tutela ultramerceologica per i marchi che godono di rinomanza [16].

L'articolo in questione, infatti, nello stabilire che "i diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica [...] c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi", statuisce proprio che la caratteristica fondamentale di tale tutela è quella di non essere minimamente condizionata dalla sussistenza o meno del rischio di confusione sull'origine né dalla presenza o assenza di affinità tra prodotti o servizi; ciò, purché tuttavia sussistano situazioni di agganciamento parassitario al marchio notorio oppure effetti pregiudizievoli per il medesimo segno [17].

Per quanto attiene alla estensione merceologica di detta tutela, la norma in esame ha eliminato qualsiasi dubbio circa la sua applicabilità ai casi di affinità o non affinità di prodotti o servizi. Aver espressamente introdotto nell'articolo 20 lett. c) la parola "anche" in riferimento ai prodotti e servizi non affini ha certamente chiarito che la protezione merceologica è estesa sia oltre sia nell'ambito della o delle classi per cui un marchio è registrato.

5. Conclusioni

In conclusione, in presenza di un marchio che gode di rinomanza, si deve soltanto considerare se l'identità o somiglianza dei segni distintivi posti a raffronto comporti o meno, anche in alternativa tra loro: 1) il pregiudizio all'immagine del marchio derivante da un indesiderato accostamento; 2) l'indebito e ingiustificato vantaggio conseguito parassitariamente dal contraffattore. [18]

Dunque, la sentenza che ci occupa nel considerare il rischio di confusione come requisito necessario per il riconoscimento della tutela ultramerceologica dei marchi notori o di rinomanza, richiama - a ragione - la disciplina applicabile al caso di specie al momento in cui si è verificata la violazione oggetto di controversia, cioè nel particolare momento dopo l'emanazione della Direttiva ma prima del suo recepimento con il Decreto legislativo.

Ed in tale ottica soltanto deve essere considerata.

Note:

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

[1] Così I. Nocera, *Una tutela più ampia per i marchi celebri*, Diritto & Giustizia, Giugno 2013. Per un inquadramento circa la tutela ultramerceologica dei marchi che godono di rinomanza, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, quarta edizione, TORINO, 2012, P. 182.

[2] Si riporta il testo integrale dell'articolo 2598 c.c. "atti di concorrenza sleale. Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".

[3] I giudici della Suprema Corte hanno cassato la sentenza impugnata, decidendo per il suo rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, affinché quest'ultima emetta una nuova decisione ridefinendo il merito della controversia.

[4] La registrazione della convenuta ed anche i prodotti di fatto realizzati dalla stessa, ricadevano nelle classi 16 e 18 (cartolibreria, pelletteria, valigeria, etc.) a differenza di quanto tutelato con la registrazione della Barbour per la classe 25 (abbigliamento, scarpe e cappelleria).

[5] Si legge nella sentenza della Corte di Cassazione n. 13090 del 2013, che il Tribunale di Firenze ha ritenuto non accoglibile la domanda di nullità "ostandovi la norma transitoria dell'art. 89 D.lgs. 480/92 che, per i marchi concessi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, rinviava alle norme precedenti, non contemplanti le ipotesi di nullità invocate dall'attrice".

[6] In tal senso la Corte di Cassazione ha così enunciato il principio di diritto (che la Corte di Appello di Firenze, quale giudice del rinvio dovrà tenere presente per la sua futura decisione nel merito della controversia): "la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura accolta [...] con rinvio [...] alla Corte d'Appello di Firenze in diversa

composizione che dovrà valutare - dandone atto con adeguata motivazione - circa l'esistenza di un rapporto di affinità tra i prodotti cui si riferisce il marchio della Barbour Ltd e quelli cui si riferisce il marchio [di controparte] tenendo conto del principio di diritto [...] che il giudizio di affinità di un prodotto rispetto ad altro, coperto da marchio notorio o rinomato, deve essere formulato, secondo il sistema previgente interpretato in modo conforme alla direttiva n. 89/104/CEE secondo un criterio più largo di quello adoperato per i marchi comuni”.

[7] Si veda quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2060 del 1983: “i marchi celebri, pur esplicitando prevalentemente funzione distintiva del prodotto, specie quando si risolvono nel nome patronimico dell'imprenditore, tendono altresì a diffondere e far conoscere la provenienza dei prodotti o merci al consumo e vengono presi in considerazione dal pubblico per ricollegarvi non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità soddisfacente. Essi, pertanto, estendono il campo di protezione al di là dei prodotti uguali o strettamente affini (secondo la nozione di affinità che interessa i marchi ordinari), dovendosi al loro riguardo accogliersi una nozione più ampia di affinità che tenga conto del pericolo di confusione, in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti ovvero ritenendo falsamente l'esistenza di legami giuridici od economici tra le due imprese, sempre che non esista una rilevante distanza merceologica tra il vecchio ed il nuovo prodotto ovvero l'uno o l'altro siano altamente specializzati”.

[8] In tal senso, *ibidem*, Cass. 2060/1983: “la protezione del marchio celebre, da realizzare secondo una nozione di affinità più ampia che tenga conto del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti, o ritenendo falsamente l'esistenza di legami giuridici o economici fra le due imprese, non ha luogo, né ove esiste una rilevante distanza merceologica fra il vecchio e il nuovo prodotto né qualora l'uno o l'altro prodotto siano altamente specializzati.”

[9] Autorevole dottrina si era espressa a riguardo affermando che “nel vigore della vecchia legge un rischio di confusione non era esplicitamente contemplato come elemento costitutivo della fattispecie illecita, e tanto meno vi si parlava di una confondibilità sull'origine”, *La nuova legge marchi*, seconda edizione aggiornata con i d.lgs. nn. 198/96 e 447/99, A. VANZETTI, C. GALLI, MILANO, 2001, P. 27. In merito si veda anche la sentenza n. 2060 del 1999 con la quale si è pronunciata la Corte di Cassazione affermando che “Il giudizio di "affinità" di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato - anche nel sistema normativo previgente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 480 del 1992, e così come da interpretarsi conformemente alla direttiva n. 89/104/Cee - secondo un criterio più largo

di quello adoperato per i marchi comuni. In relazione ai marchi cosiddetti "celebri", infatti, deve accogliersi una nozione più ampia di "affinità" la quale tenga conto del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti non rilevantemente distanti sotto il piano merceologico e non caratterizzati - di per sé - da alta specializzazione".

[10] Si riporta integralmente il testo dell'articolo 20 del Codice di Proprietà Industriale: "diritti conferiti dalla registrazione. 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. 3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci".

[11] In merito si veda, per tutte, "*Adidas-Salomon* del 23 ottobre 2003, pronunciata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nel procedimento C-408/01, nel punto in cui conclude affermando che "la tutela prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi. E' sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa". Conclusione peraltro in linea con quanto attualmente pacifico per i marchi di rinomanza alla luce dell'articolo 20 lett. c del Codice di Proprietà Industriale ed anche con la giurisprudenza maggioritaria. In tal senso, chiaro era l'orientamento dei giudici comunitari già dalla fine degli anni '90; si veda per tutte la decisione del 14 settembre 1999 emessa nella causa C-375/97. "La fattispecie [i marchi che godono di rinomanza] rappresenta uno scavalco del principio di relatività e

della stessa possibilità di confusione, attribuendo a certe condizioni la capacità di sottrarre novità, e quindi un potere invalidante, a marchi anteriori registrati per prodotti o servizi *non affini*”, così in *Manuale di diritto industriale*, A. VANZETTI, V. DI CATALDO, MILANO, 2012, p. 203.

[12] Sul punto si veda la sentenza *Davidoff* del 9 gennaio 2003, pronunciata nel procedimento C-292/00, con la quale è stato ribadito in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 5.2 della Direttiva, l’orientamento della medesima Corte sulla “questione se il testo dell’art. 5, n. 2, della direttiva, in quanto si riferisce espressamente soltanto all’uso di un segno per prodotti o servizi non simili, osti all’applicazione di tale disposizione anche in caso di uso del segno per prodotti o servizi identici o simili. 24. A questo proposito occorre subito rilevare che l’art. 5, n. 2, della direttiva non dev’essere interpretato esclusivamente alla luce del suo testo, ma anche in considerazione dell’economia generale e degli obiettivi del sistema del quale fa parte. 25. Orbene, in considerazione di questi elementi, non si può fornire del detto articolo un’interpretazione che comporti una tutela dei marchi notori minore in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili rispetto al caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili”.

[13] Così si è espresso A. Vanzetti, affermando che “anche se questa disposizione è dettata per estendere merceologicamente la protezione del marchio rinomato a prodotti o servizi non affini a quelli per i quali è stato registrato, sembra ragionevole ritenere che essa possa a più forte ragione trovare applicazione nell’ipotesi in cui i prodotti o i servizi del contraffattore siano dello stesso genere di quelli del titolare del marchio e, ciò nonostante, non vi sia pericolo di confusione, purché si verifichino le condizioni cui il legislatore subordina l’operatività della norma e cioè da una parte la notorietà del segno imitato e dall’altra parte l’esistenza di un pregiudizio o di un approfittamento”, in *La nuova legge marchi*, seconda edizione aggiornata con i d.lgs. nn. 198/96 e 447/99, A. VANZETTI, C. GALLI, MILANO, 2001, P. 40; sul punto si veda anche *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* a cura di L. C. Ubertazzi, G. E. SIRONI, PADOVA, P. 890.

[14] Sul punto *ibidem*, sentenze *Davidoff* e *Adidas-Salomon*.

[15] In Italia il marchio ha sempre assunto la funzione di indicazione di origine del prodotto o servizio fornito da una determinata impresa, poiché il segno distintivo è sempre stato collegato inscindibilmente a quest’ultima. In relazione al principio di specialità si veda *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, G. SENA, MILANO, 2007, P. 147 e ss..

[16] E’ opportuno sottolineare che la specifica disciplina a favore dei marchi di rinomanza è giustificata in considerazione del vantaggio che il terzo può conseguire dall’adozione di un segno distintivo che “è già nell’orecchio del pubblico”: risparmiando per l’affermazione del suo prodotto sul mercato e godendo degli effetti derivanti dall’agganciamento parassitario alla buona

fama del titolare della privativa. Il quale potrà così subire un “offuscamento dell'immagine del suo marchio per l'adozione di esso da parte del terzo per prodotti non affini, ma di natura vile, di qualità scadente o comunque non in linea con l'immagine connessa al marchio; sia [un] indebolimento del carattere distintivo del marchio a causa del venire meno della sua unicità sul mercato, sul punto si veda *Manuale di diritto industriale*, A. VANZETTI, V. DI CATALDO, MILANO, 2012, p. 263; *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, quarta edizione, TORINO, 2012, P. 74 E ss..

[17] La legge non dice espressamente cosa si debba intendere per marchio che goda di rinomanza. Autorevole dottrina si è espressa in merito affermando che “si potrebbe perciò pensare che la rinomanza sia un dato da accertare di volta in volta, ad esempio mediante indagini demoscopiche dirette a stabilire quale percentuale del pubblico conosce un determinato marchio”, così in *Manuale di diritto industriale*, A. VANZETTI, V. DI CATALDO, MILANO, 2012, p. 261. Si riporta l'articolo 20 lett. c) per esteso: “diritti conferiti dalla registrazione. 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. 3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci”.

[18] In tal senso si veda *Codice della Proprietà Industriale*, A. VANZETTI, Milano, 2013, pagg. 368 e segg.; *Protezione allargata del marchio di rinomanza e prodotti affini*, in *Rivista di diritto industriale*, G. SOTRIFER, 2010, pag. 5.

La circolazione dei contenuti mediante link ad opere protette tra diritto d'autore, responsabilità del prestatore e concorrenza

di
Eugenio Prosperetti

Sommario: 1. Definizione del tema. - 2. Il *link* è un oggetto di diritto d'autore? - 3. Illiceità nella costruzione e presentazione della relazione tra ipertesto ed opera *linkata*. - 4. Il tema del *linking* nella giurisprudenza italiana ed internazionale. - 5. Il *linking* nella proposta di Regolamento AGCOM 2013 sulla tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. - 6. Il problema del *legal risk* sopportato dalle piattaforme web 2.0 e le implicazioni antitrust - cenni.

1. Definizione del tema

Il *linking* è la modalità principale di circolazione delle informazioni in Internet e, segnatamente, nel *world wide web*, che funziona per il tramite di ipertesti, cioè parti di testo "attive" che, una volta selezionate, portano il *browser* a navigare verso un certo indirizzo del World Wide Web a cui, per l'appunto, "connettono" a qualcosa di diverso (da qui la denominazione inglese di *link* - connessione).

Chiunque predispose un sito Internet inserisce in esso connessioni ipertestuali per collocarlo nel contesto del *web* e della "rete" e, così facendo, dimostra di accettare il metodo del *linking* quale forma espressiva e di indirizzamento tipica del contesto del *web*.

La dottrina giuridica, come si dirà, ha avuto modo in varie occasioni ed ambiti di confrontarsi con la tecnologia ipertestuale dei *link* e, in particolare, ha valutato se potesse esistere un diritto ad inibire a terzi di realizzare *link* particolarmente invasivi (*deep linking*), le problematiche derivanti da *link* scarsamente trasparenti (*framing* ed *indirect linking*), i casi derivanti dal porre il *link* in collocazioni pregiudizievoli per ragioni di dignità o concorrenza sleale ed infine anche casi che vedevano associazioni tra testo del *link* e oggetto del *link* che causare problemi di concorrenza sleale [1].

Successivamente all'ampia attenzione al tema del *linking* prestata dalla giurisprudenza, la tecnologia dei *link* e, soprattutto, dei dispositivi in grado di utilizzarli, si è evoluta; rispetto a tale evoluzione, tuttavia, le pronunce sono rare e non affermano principi chiari; è inoltre del tutto assente l'intervento della Corte di Giustizia Europea.

Il presente breve saggio si propone pertanto di indagare, alla luce del mutato quadro tecnologico, il tema del *linking* ad opere digitali [2], di verificare se esistano situazioni di illiceità del *link* ad opere digitali e di asseverare quali siano i criteri per determinarli/riconoscerli.

Le analisi sinora svolte, in dottrina e giurisprudenza sul tema del *linking*, hanno tutte dato per presupposto che il *link* fosse proposto ed operato nel contesto di un *browser* ed utilizzato da una postazione di *computer*. Tale assunto non è più necessariamente vero; in particolare, non è detto che, con le tecnologie attuali, l'utilizzatore sia consapevole di azionare un *link* o di aver aperto un contenuto grazie ad una azione di *linking*; nemmeno è scontato che l'utilizzatore sia messo in grado di distinguere tra contenuto presente su un sito Internet esterno e contenuto interno ad un *software*.

Il *link* nella sua essenza è un elemento contenente dati ed informazioni in tecnologia ipertestuale, tesi ad azionare l'apertura di una risorsa attraverso il "protocollo IP", caratteristico di Internet; esso è utilizzato da una lunga lista di oggetti tecnologici e relativi *software*, che hanno, come si diceva, modalità molto diverse per proporlo all'utilizzatore. Distinguerai però tra la proposizione del *link* e la proposizione del contenuto che risulta dall'attivazione del *link* medesimo. Al secondo dei due momenti citati si applica infatti il normale regime di tutela previsto per l'opera dell'ingegno su sito web (o sulla piattaforma che viene aperta). Lo stesso non può, invece, dirsi per il primo momento, quello della presentazione di un *link*, almeno sino a che non avviene una interazione con il contenuto (l'apertura del *link*, in buona sostanza).

Un *caveat* da tenere presente nell'indagine è che il *link* è connaturato all'essenza di Internet come la conosciamo: qualora si ritenesse accettabile l'idea che qualsivoglia *link* debba essere "autorizzato", Internet cambierebbe la propria natura e non potrebbe più funzionare; basti pensare che l'inventore del *World Wide Web* Tim Berners Lee [3] non fece altro che predisporre il linguaggio HTML ed il relativo protocollo di comunicazione HTTP, al fine di rendere possibile a scienziati e ricercatori di predisporre attraverso *links* ai lavori e alle ricerche di terzi una più agevole comunicazione a distanza i propri trovati.

Qualora il *link* fosse oggetto di privativa, il *web* diverrebbe qualcosa di non molto diverso dalla televisione commerciale: ogni sito che propone contenuti al pubblico diverrebbe scarsamente interattivo, in quanto ogni azione su IP richiederebbe di azionare o predisporre un *link* e si dovrebbe dunque ottenere l'autorizzazione del titolare chiamato in causa: si eliminerebbe perciò la gran parte della possibilità di interagire, per evitare di dover continuamente chiedere autorizzazioni.

Cesserebbe la possibilità di realizzare siti individuali o, meglio, i siti diverrebbero qualcosa di autoreferenziale, non potendo ospitare collegamenti a terzi, se non a pagamento. La necessità di pagare "licenze

di *linking*” disgregherebbe grande parte dell’interattività che ha portato all’evoluzione della società dell’informazione.

Ciò premesso, non è automatica la conclusione opposta, che cioè ogni *link* ed ogni azione di *linking* sia lecita e consentita, in quanto, nell’ambito di un generale diritto a creare ed utilizzare un *link* operano pur sempre i principi generali dell’ordinamento a tutela della correttezza, trasparenza, della lealtà commerciale, così come opera la tutela dei consumatori.

Si è così definito l’ambito di indagine del presente saggio, che individuati i criteri di possibile utilizzo del *link* ad opere digitali, si concluderà con alcune considerazioni circa il rapporto tra utilizzo del *link*, esclusiva, mercato e concorrenza.

L’analisi terrà inoltre conto anche della più recente proposta di regolamento sul diritto d’autore posta in consultazione dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel luglio 2013 e tuttora in consultazione al momento della stesura del presente contributo.

2. Il *link* è un oggetto di diritto d’autore?

Affinché si possa inibire un soggetto a realizzare o mantenere un *link* in una pagina web in virtù di una privativa, occorre individuare quale sia la norma che in ipotesi riserverebbe la privativa sul *link* il questione al soggetto che richiede una siffatta inibitoria [4].

E’ necessario dunque verificare se il *link* sia esso stesso oggetto di privativa o se la privativa in questione sia di altra fonte.

Il *link* non pare essere previsto dalla Legge sul Diritto d’Autore tra le opere oggetto di protezione, né espressamente, né nell’ambito di una delle categorie di cui all’art. 2 [5]. Esso infatti è cosa diversa sia dal *domain name* che dal sito *web*.

Il *link* nemmeno pare idoneo a rientrare per analogia in alcuna categoria di opere tutelate.

Esso viene in essere non come creazione dell’ingegno in quanto non è frutto diretto della mente creativa di un creatore di sito web.

Il *link* è piuttosto il risultato tecnico della predisposizione dei contenuti del sito che, secondo le regole del HTML e di altri linguaggi di programmazione, combinati ai *file systems* associati al *server* che ospita il sito, producono un ibrido tra un percorso di localizzazione dei *files* ed alcuni comandi ed informazioni, da passarsi, all’atto dell’apertura del *file* in questione sul web (la pagina *web*) al programma di consultazione (il *browser*). Si tratta di informazioni tese a consentire al *browser* di rintracciare e, una volta aperto, utilizzare (ad esempio fornendo un nome utente e password), un certo elemento presente su Internet.

Non sembra, tuttavia, che il *link* possa rientrare nella tutela riservata ai programmi per elaboratore: la tutela riservata ai programmi per

elaboratore dalla Direttiva 2009/24, se esaminata nel suo insieme, ci mostra infatti che il “programma” tutelato dal diritto d’autore è una creazione complessa, dotata di una forma “estetica” di espressione, che sia distinta e distinguibile dalle idee alla base della programmazione, dotata di interfaccia utente e che presenta attitudine ad essere utilizzato in “copie” dagli utenti [6] e ad essere oggetto di compilazione [7]. A monte di queste considerazioni, occorre inoltre notare che, anche a voler interpretare estensivamente il considerando 7 della suddetta Direttiva, che specifica che la tutela riguarda “programmi in qualsiasi forma”, bisogna però considerare che il considerando 8 nega tutela a programmi sulla sola base di “meriti qualitativi ed estetici”, mentre il considerando 11 specifica che “le idee ed i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma non sono tutelati dal diritto d’autore”, e certamente il *link* è carente di una espressione formale autonomamente tutelabile, appunto, anche a volerlo considerare in via interpretativa un elemento di *software*.

In via residuale, una tutela potrebbe riconoscersi, in quanto vi è ingegno e forma espressiva, al testo che viene associato al *link* con relativo divieto di riprodurre una certa originale associazione ipertestuale tra un certo testo, dotato dei requisiti per la tutela ed un *link*, che i requisiti, come si è detto, non possiede.

Tuttavia, il divieto cadrebbe ove il *link* venisse riprodotto autonomamente e/o associato in via ipertestuale ad un testo diverso, dovendo effettuarsi, a quel punto la valutazione sulla relazione tra il testo associato e il contenuto *linkato*, senza che il *link* possa più essere invocato quale possibile oggetto di privativa.

3. Illiceità nella costruzione e presentazione della relazione tra ipertesto ed opera *linkata*

La dottrina e la giurisprudenza che si sono occupate di Internet in generale hanno diviso le tecniche di *linking* in *direct linking* (si tratta di *link* diretti e palesi a contenuti che sono disponibili nel medesimo sito), *indirect linking* (espressione che può indicare, sia *link* tradotti attraverso servizi di terzi che riducono, per maggior praticità, *link* particolarmente “lunghi” in maniera tale che gli stessi non siano però riconoscibili, che semplici *link* che riferendosi ad un contenuto di dettaglio, collegano alla *homepage* del sito dove il contenuto è presente) e, infine, *deep-linking* (*link* strutturati per puntare direttamente a specifici contenuti di un sito, saltando processi, avvertenze e/o autenticazioni che hanno una certa importanza in relazione a quel *link*, in quanto tesi ad aggirare divieti, precauzioni, o, addirittura, saltare richieste di *password*, pagamenti e similari).

Il tema del *linking* alle opere dell’ingegno e, segnatamente, alle opere digitali, costituisce un ibrido delle tecniche sopra descritte e presenta varie

casistiche che, come si è visto, non possono essere inibite per una privativa diretta esistente sul *link*; l'eventuale illiceità di un *link* deriva, dunque, dalla relazione tra contenuto *linkato* e modalità con la quale il *link* viene presentato.

Un esempio di *link* ad opere dell'ingegno frequentemente utilizzati in Internet è la citazione dell'opera tramite *link* a corredo di articoli di giornali online che la chiamano in causa; in tali situazioni è evidente che il *link* "rappresenta" la localizzazione dell'opera: esso consente a chi non abbia chiaro l'oggetto dell'articolo di raggiungere l'opera medesima ma, in nessuna parte, ha il medesimo contenuto espressivo dell'opera.

Una certa trasmissione televisiva disponibile in replica online, un certo articolo di un giornale, anch'esso consultabile online, un certo brano musicale disponibile su un portale di *user generated content*, se *linkati*, devono essere visionati attraverso il *link*, per esprimere il contenuto creativo di cui sono depositari.

Un diverso tipo di utilizzo è invece quello compiuto da siti ed applicazioni che presentano un vero e proprio *database/catalogo* di *links*, funzionando, in sostanza, da motore di ricerca specializzato e tematico per chi voglia ritrovare su Internet un certo tipo di contenuto (es. contenuto di tipo televisivo, editoriale, immagini pittoriche, contenuto a tema sportivo, ecc.). Alcune applicazioni, inoltre, offrono la possibilità di visionare il contenuto *linkato* direttamente tramite un lettore multimediale associato, generalmente in tecnologia *open source*.

In questi casi, può essere oggetto di contestazione un utilizzo del *link* che non sia del tutto trasparente: ciò quando il costruito *link-oggetto* del *link* è tale da non consentire all'utilizzatore di comprendere che si sta (i) azionando un *link* e (ii) che il contenuto risultante dall'azionamento del *link* proviene da un sito esterno e da quale sito.

Google Search - che qui utilizziamo come paradigma del funzionamento del motore di ricerca - pur non restituendo l'intero *link* risultante dalle ricerche, ne fornisce una versione "sintetica", che consente all'utilizzatore di rendersi conto della destinazione del proprio "clic" (una parte del *link* viene omessa per evitare che la ricerca possa essere cannibalizzata da altri siti); se il suddetto motore di ricerca non specificasse il *link* in alcun modo, esso - in sostanza - si approprierebbe dei risultati delle ricerche e diverrebbe imputabile a titolo di responsabilità editoriale per i medesimi, in quanto non sarebbe possibile agevolmente risalire alle fonti delle varie voci risultanti dalla ricerca Google.

In effetti, l'esame della casistica vede contestazioni frequenti sul tema delle modalità con cui il *link* viene proposto; se, cioè, esso debba venire riportato come semplice *link*, senza alcuna descrizione, che, all'attivazione, apre il sito *linkato* in un *browser*, oppure se il contenuto *linkato* possa invece venire corredato di descrizioni ed essere, al *clic*, aperto e fruito nell'ambito di una finestra del sito di partenza (c.d. tecnologia *embedded*).

L'*embedding* di contenuti è menzionato nelle condizioni generali d'uso dei principali portali di distribuzione contenuti (es. *Youtube*) come soggetto a licenza. Non è cioè possibile, secondo i portali che disciplinano contrattualmente tale tecnica offrire i contenuti del portale in *embedding* senza che essi siano corredati di alcune caratteristiche tipiche di visualizzazione che richiamino il portale stesso tramite una interfaccia utente particolare; attraverso l'*embedding*, in sostanza, si vieta che il sito originante il *link* "vesta" i contenuti come parte della propria offerta, utilizzando, ad esempio, tecniche di *iframing* che sono censurabili a prescindere dall'esistenza di termini che richiedono di utilizzare particolari forme di *embedding*: l'*iframing* consiste nel dissimulare come parte del proprio sito Internet contenuti che, in realtà, provengono da altri siti Internet e, se attuato, deve ovviamente rispettare i principi della correttezza e della tutela del consumatore.

Cosa diversa è la pretesa di far valere condizioni contrattuali attraverso l'accettazione per comportamento concludente (non vi è alcuna accettazione scritta e alcuna firma delle medesime); siti come *Youtube* presentano le condizioni contrattuali solo agli utenti identificati del portale che rimane, per il resto, anche ad utenti anonimi verso i quali non è prevista accettazione esplicita di condizioni d'uso, non essendo peraltro la controparte contrattuale identificata, se non da un indirizzo IP assistito da *privacy*.

Ad esempio, nel caso di *Youtube*, l'utente non deve necessariamente accettare termini e condizioni per poter visionare i contenuti: i contenuti, inoltre, non sono assistiti da sistemi di *digital rights management*; i termini e condizioni prevedono una accettazione per comportamento concludente da parte di chi utilizza il sito, ma tale tecnica contrattuale mostra il fianco a possibili contestazioni e ricorda le obiezioni che la dottrina mosse, all'epoca, alle licenze *shrink-wrap*; le licenze *software* in questione, la cui accettazione avveniva lacerando la confezione furono considerate come dichiarazioni negoziali unilaterali recettizie, non vincolanti nei confronti della controparte se non espressamente e formalmente accettate.

Dunque, la controparte che, consapevole di non avere una espressa accettazione, offre ugualmente il servizio, non essendo tenuta a farlo, accetta il rischio di veder violate le proprie pretese in termini di condizioni del servizio medesimo dalla controparte che quelle condizioni non ha accettato.

La difesa meramente contrattuale dei termini *Youtube* è dunque debole, e così lo è la costruzione di un diritto a sottoporli a specifiche condizioni di fruizione che, dunque, non pare in assoluto poter resistere ed assumere, in mancanza di espressa accettazione, la natura di nuovo *genus* di diritto digitale.

Si potrebbe considerare il diritto a imporre condizioni specifiche per l'utilizzo dei contenuti come rientrante nella facoltà del titolare ai sensi dell'art. 17 LdA (e suoi equivalenti nei rispettivi ordinamenti, se ragioniamo

di servizi non basati in Italia).

Tuttavia, nel caso in questione, attraverso il *link* il titolare rimane l'entità che distribuisce l'opera e, a meno che non sia spogliato di una chiara e trasparente attribuzione, nessuna copia non autorizzata dell'opera viene realizzata e nessuna messa a disposizione per il solo fatto di realizzare/attivare un *link* alla medesima: questo in quanto il titolare, intervenendo sulla piattaforma di distribuzione *linkata* può in qualsiasi momento evitare la distribuzione e disabilitare il *link* medesimo.

Qualora invece, una volta predisposto il *link*, esso rimandi a una copia non controllabile e non disattivabile dal titolare, il *link* diverrà uno strumento di controllo/attivazione di una copia non autorizzata e si dovranno fare differenti considerazioni [8].

Infatti, il *link* ad opera non autorizzata assume la natura di connessione verso un oggetto autoriale non consentito e pare, pertanto, essere valutabile ai sensi dell'art. 171-ter.

Il *link* all'opera proveniente dal sito del titolare sembra invece avere, più che altro, natura "promozionale" o, per l'appunto, di citazione, senza che si possa considerare applicabile la fattispecie della norma sopra citata: manca infatti un oggetto della violazione, "immesso in rete" a cui la "connessione" rappresentata dal *link* dovrebbe condurre; pertanto, la normativa applicabile sembra, in ipotesi di abusi nella predisposizione del *link*, meramente quella in tema di concorrenza sleale, tutela del consumatore e pubblicità ingannevole, per prevenire e sanzionare modalità non trasparenti di predisposizione del *link*, quali, ad esempio, l'impossibilità di riconoscere il sito cui si viene *linkati*.

In particolare, il *link* che non presentasse un ipertesto veritiero e che, tramite l'ipertesto associato al *link* (che è cosa diversa dal *link*) utilizzasse marchi ed altro tipo di oggetti di proprietà industriale senza autorizzazione potrebbe essere inibito con gli ordinari rimedi previsti per le violazioni in questione.

4. Il *linking* nella giurisprudenza italiana ed internazionale

Il tema del *linking* si è rivelato fonte di interessanti casi in giurisprudenza originati da contestazioni a siti/servizi i quali presentavano un vero e proprio database di *link* organizzato con tratti simili a quelli di un motore di ricerca.

Si tratta della questione che, per l'appunto, ebbe ad esaminare la giurisprudenza nel caso *Coolstreaming* [9].

La sentenza della Cassazione riguarda un caso in cui venivano linkati *stream* video di partite calcistiche del campionato italiano trasmesse su Internet da emittenti cinesi. La Suprema Corte confermava la sanzione penale a carico dei titolari del sito *Coolstreaming*, in quanto fornitori di configurazioni e

software che consentivano la violazione del diritto esclusivo di sfruttamento economico delle trasmissioni in questione, appartenente a Sky Italia S.r.l. che aveva concesso i diritti per le medesime in licenza per la sola trasmissione via etere in Cina, e non aveva dunque nemmeno autorizzato l'emittente cinese ad alcuna trasmissione via Internet. In sostanza, il *link* reperito da *Coolstreaming* e diffuso da questa all'utenza era un *link* ad una trasmissione non autorizzata dal titolare. Con la sentenza n. 15158 del 10.4.2008 la Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza di sequestro preventivo dei portali di titolarità di *Coolstreaming*, emessa dal Tribunale di Milano nel medesimo caso. La Suprema Corte, in questo caso, ha rilevato, a differenza di quanto avvenuto con la prima pronuncia [10], la non agevole qualificazione delle trasmissioni sportive in questione quali "opere dell'ingegno" meritevoli delle tutele di cui alla LdA in quanto, nel corso del giudizio di primo grado, esse non erano state affatto "visionate" e, dunque, non vi era alcuna evidenza che i *link* conducessero ad opere tutelate e di titolarità di Sky Italia. Il caso *Coolstreaming*, in sostanza, ha dimostrato la l'importanza della relazione tra *link* ed opera linkata e che un *link* ad un opera non autorizzata assume la qualifica di *link* non autorizzato se, effettivamente, conduce ad un opera non autorizzata.

Una delle obiezioni che, sempre nel caso *Coolstreaming* veniva mossa, e che costituisce un ulteriore spunto di analisi di interesse, riguardava l'utilizzo commerciale che il titolare dei diritti contestava del contenuto *linkato*: in particolare, che il contenuto oggetto di *link* fosse mostrato abbinato a pubblicità di vario genere, non controllate/controllabili dal titolare dei diritti e senza alcuna autorizzazione al riguardo.

Due sono le obiezioni possibili alla tesi per cui ogni abbinamento tra contenuto oggetto di *link* e comunicazione pubblicitaria richiede il consenso del titolare dei diritti: la prima è che la lettura del contenuto avviene su un PC/terminale di proprietà dell'utente e per effetto di un'azione di collegamento web azionata dal proprio terminale; il contenuto viene così a essere visualizzato nei contesti più vari ed è conseguenza naturale dell'essere contenuto "web" quella di essere visualizzato in contesti che non prevedono la visualizzazione unica ed a pieno schermo.

Il tipo di *software* di lettura può inoltre essere dunque liberamente scelto tra quelli compatibili con il formato audio/video con i quali il contenuto viene proposto e, qualora questo *software* preveda pubblicità contestuali al suo azionamento, tale aspetto non è azionabile mediante privativa dal titolare dei diritti in quanto, ove così fosse, l'esercizio della privativa avrebbe implicazioni anticoncorrenziali per le quali si rinvia al paragrafo conclusivo. Il consenso sarebbe, in sostanza, implicito nel rendere disponibile il contenuto in un formato leggibile dal *software* medesimo.

Una seconda obiezione è quella che il titolare può, in qualsiasi momento, disabilitare il *link* e che, conseguentemente, la mancata disabilitazione

dell'accesso presuppone il consenso all'accesso diretto via *link*.

In effetti, l'unica differenza dei siti operanti mediante *database* di *link* rispetto ai motori di ricerca nel senso consueto del termine sembra essere quella del metodo di acquisizione dei *link* il quale deve avvenire, se non attraverso un completo automatismo, attraverso criteri noti, trasparenti ed oggettivi di compilazione del *database*, che non può essere aggiornato secondo metodi editoriali o tramite eterogenee ed acquisite con criteri non verificabili.

I motori di ricerca operano infatti, come noto, in base al principio dell'*implied consent*: si considera lecita l'acquisizione dei riferimenti al contenuto di quei siti che non manifestano, tramite il c.d. *file* "*robots.txt*" una opposizione in forma intellegibile dal *software* che ricerca, per conto del motore, la rete (il c.d. *spider*).

Tale principio, per i motori di ricerca, è idoneo, dunque, a paralizzare - almeno in via temporanea - l'ulteriore e diversa efficacia di ogni privativa, norma sulla *privacy*, ordine giudiziale. Se un sito non include un *file robots.txt* in forma digitalmente corretta, il motore potrà indicizzare il suo contenuto e sarà onere del sito fare valere eventuali diritti particolari tramite le regole (per i motori soggetti al diritto statunitense) del DMCA [11].

La differenza tra un motore di ricerca ed un sito che presenta un indice di *link* è solamente nella modalità di acquisizione dei *link* stessi, che, per quanto riguarda il sito che indicizza i *link*, possono essere varie: i siti attualmente funzionanti li ottengono per contribuzione dagli utenti e per ricerca diretta; alcuni hanno anche funzioni automatiche non dissimili da quelle dei motori di ricerca in senso proprio [12].

La normativa e la giurisprudenza sembrano considerare il problema assegnando una sorta di salvacondotto ai servizi di *search engine* e a servizi specialistici, quali la ricerca immagini, forniti dai motori di ricerca medesimi [13] mentre, non risulta, almeno in casi giurisprudenziali espressi, che simili principi siano stati estesi a siti di *linking*. Per tali siti, in sostanza, la qualificazione giuridica è ancora fluida, alla ricerca di una collocazione, appunto, tra i motori di ricerca e le tecnologie di diffusione al pubblico delle opere.

Ciò è paradigmatico della difficoltà delle attuali categorie normative a rapportarsi con la veloce evoluzioni dei sistemi di distribuzione digitale, che sono in perenne mutamento [14].

Alla questione si aggiunge qualche grado di complessità, se si vanno ad analizzare le pratiche di *linking* ad opere dell'ingegno che sono realizzate non attraverso *browser* ma, come si diceva, attraverso applicazioni mobili (le cosiddette "app").

Tecnicamente la "app" si comporta come se fosse un *browser* nel gestire il *link*, tuttavia potrebbe non apparire come tale all'utente, e non necessariamente renderebbe palese il fatto che sta aprendo un contenuto attraverso un *link*, in quanto è in grado di gestirne l'apertura con modalità

diverse da quelle convenzionali del *browser*.

Se, dunque, un *link* ad opera dell'ingegno viene gestito attraverso una applicazione (fissa o mobile che sia, dato che recentemente sono state introdotte le "app" anche per personal computer), è particolarmente importante che la sua qualità di *link* sia resa palese e trasparente. Ad esempio, parrebbe importante che all'utente fosse chiesto se vuole aprire un *link* su un sito esterno prima dell'apertura del *link* medesimo.

Se, tuttavia, sono rispettati tali requisiti di trasparenza, possiamo ugualmente considerare fondata una eventuale pretesa di un titolare dei diritti che contesti ad un sito/applicazione di *linking* di aver violato le proprie privative tramite la creazione di un *link* ad un'opera digitale presente sul proprio sito?

Ad esempio, potrebbe un titolare dei diritti vantare – per il tramite delle proprie privative intellettuali – un diritto esclusivo a creare applicazioni che incorporino *link* al proprio sito web?

Alla questione sembrerebbe di dover rispondere negativamente, sulla base di quanto sinora si è detto.

Anzitutto, il *link* in sé non è un'opera dell'ingegno e dunque non può essere oggetto di privativa autonoma; esso è creato da regole tecniche prevedibili ed è, nella sua essenza, un combinato di nomi di *files* e comandi.

Non ha nemmeno il *link* natura di *software* in quanto, diversamente da un programma per elaboratore, il *link* non ha possibilità di funzionare autonomamente: esso deve necessariamente riferirsi ad un sito esistente altrove rispetto al *link* e, se quel sito viene a mancare o muta, il *link* non ha più alcun senso nella sua forma e deve essere riformulato.

Dunque, la privativa non può riguardare il *link* ma riguarda, eventualmente, il suo oggetto.

Cosa dunque è il *link* dal punto di vista normativo e quali norme, eventualmente, possono essere azionate da un titolare dei diritti che voglia impedirne o limitarne la creazione?

Occorre tenere conto del fatto che l'azionamento del *link* provoca l'apertura del sito oggetto del *link* medesimo e l'esaurimento della funzione del *link*: qualsiasi diffusione dell'opera che segua non è dunque azione attribuibile al *link* ma al sito che viene aperto e alla struttura tecnica del medesimo.

Il *link* può dunque essere imputabile, come si è anticipato, solo se provoca "surrettiziamente", in mala fede o in maniera contraria ai principi della correttezza commerciale l'apertura del sito oggetto il quale si trova a quel punto "indifeso" rispetto ad un'apertura che non sarebbe dovuta avvenire.

Simile situazione si può ipotizzare se, ad esempio nel caso di opera digitale consistente in un programma televisivo, il *link* sia strutturato per provocare l'apertura di uno *streaming* televisivo in territori dove il sito web in questione non può normalmente essere aperto e, dunque, il *link* elude alcune limitazioni normalmente implementate nei *browser* per evitare che ciò avvenga.

Se, tuttavia il *link* è correttamente aperto e l'utente ha la percezione che il contenuto che dall'apertura del *link* deriva è originato da un sito terzo, di cui è riportata correttamente la titolarità, sembrerebbe che il funzionamento possa essere ricondotto tra le dinamiche ordinarie di Internet; dunque, anche la compresenza del contenuto *linkato* con altri contenuti sullo schermo, anche di natura commerciale, provenienti dal sito di *linking*, non dovrebbe risultare pregiudizievole, in quanto l'uno e gli altri sarebbero chiaramente distinti e distinguibili senza parassitismi reciproci; d'altra parte, sin dai primi anni '90, con il diffondersi di sistemi commerciali *multitasking* a finestre, la compresenza di finestre e contenuti sullo schermo è divenuta la normalità.

Sarebbe invece preoccupante che si diffondesse la regola, di prassi o codificata, che si dovessero ottenere, dai principali siti che offrono contenuti, "licenze di *linking*" per poter menzionare nei propri siti contenuto ospitato in tali piattaforme. Questa prassi creerebbe degli oligopoli della circolazione digitale, anche tramite *link*, del contenuto ed impedirebbe di poter menzionare/commentare un contenuto circolante, a meno, appunto, di accettare di pagare una *royalty*.

Qualora un titolare dei diritti voglia evitare il *linking* i metodi non possono che essere l'autonoma protezione dei contenuti tramite tecnologie DRM e/o richiesta di identificarsi al sito prima di visionare il contenuto.

5. Il *linking* nella consultazione AGCOM 2013 sulla tutela del diritto d'autore

La quantità di piattaforme e tecnologie che arrivano dagli Stati Uniti prova che l'esperienza statunitense ha prodotto una regolamentazione che non contrasta l'emersione di tecnologie favorevoli alla circolazione digitali dei contenuti e la ragionevole quantità di casi discussi dalla giurisprudenza statunitense in materia di circolazione digitale dimostra si tratta di un sistema di dissuasione/composizione delle liti che riesce a risolvere la maggior parte dei conflitti.

Un sistema di questo tipo è stato proposto nella consultazione in materia di norme a tutela del diritto d'autore sulle reti, indetta dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a fine 2010 e rinnovata in seconda battuta ma senza risultati effettivi nel luglio 2011; a seguito degli approfondimenti compiuti, il meccanismo è stato perfezionato e nuovamente proposto nella consultazione AGCOM, indetta sul medesimo tema nel luglio 2013, con la Delibera 425/2013/CONS.

E' interessante commentare quest'ultima, in quanto da essa probabilmente uscirà un regolamento di tutela del diritto d'autore in ambito digitale che si porrà come primo effettivo atto di regolamentazione della materia successivamente alla normativa attuativa della Direttiva 2001/29.

Non sfugge, in primo luogo, che, qualora, a seguito della consultazione, venga emanato un regolamento in materia di diritto d'autore, esso sarà emanato da una Autorità amministrativa indipendente, assumendo così le caratteristiche di regolamentazione amministrativa, anche per quanto riguarda la giurisdizione di eventuali controversie relative all'applicazione del regolamento stesso [15].

La dottrina si sta da tempo interrogando sulla competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a regolare la materia del diritto d'autore e vi sono studiosi che esprimono forte perplessità [16] riguardo il fondamento che l'Autorità invoca a base della propria competenza che sarebbe ricavabile dall'art. 182-bis della L. 633/1941 secondo il quale: *“All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza: a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata; [...]”*; altra parte della dottrina ritiene, tuttavia, che “non vi sia dubbio” circa la competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a vigilare la materia [17].

La chiave della questione sembra risiedere, più che nella LdA, nelle “rispettive competenze” cui l'art. 182-bis rimanda e, dunque, occorre (anzi, occorrerà, se un Regolamento verrà effettivamente approvato da AGCOM) verificare se le competenze dell'Autorità, previste dalla sua legge istitutiva o da altra normativa, consentono all'Autorità di vigilare sugli ambiti di cui all'art. 182-bis nei termini previsti dal Regolamento.

E' in tal senso degno di nota che la L. 31.7.1997 n. 249, che per l'appunto ha istituito l'Autorità e determinato le sue competenze, all'art. 1, comma 6, lettera b), nn. 1) e 3), prevede che l'Autorità: *“vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;”* e *“vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;”*.

Se è però pacifico che i “servizi” non comprendono i contenuti editoriali (anche se, alla luce della riforma del Codice delle Comunicazioni operata nel 2012 comprendono i servizi della società dell'informazione che si svolgono interamente su reti di comunicazione elettronica), non è altrettanto chiaro a cosa si riferisca il Legislatore con la parola “prodotti”. Possono i “prodotti”

includere i contenuti editoriali se un operatore titolare di autorizzazione generale li diffonde attraverso i propri servizi? Può dunque l'Autorità verificare la conformità di tali prodotti che includono contenuti alla luce delle competenze citate?

Non convince, invece, la tesi che vede la competenza AGCOM fondata sull'art. 32-bis del Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi [18] sul c.d. "Decreto Romani", attuativo della Direttiva Servizi Media Audiovisivi. La norma in questione prevede infatti che l'AGCOM debba emanare le disposizioni necessarie a far sì che i fornitori di servizi media audiovisivi, che sono chiaramente i soggetti regolati dal Testo Unico Servizi Media Audiovisivi, non offrano su alcuna piattaforma servizi in contrasto con il diritto d'autore. Non sembrano invece nel perimetro della norma quelle entità che non svolgono attività di trasmissione sulle reti di servizi media audiovisivi.

Si tratta di una limitazione importante, in quanto, ad esempio, tornando al già citato esempio del filmato delle vacanze, esso, con la sua colonna sonora, non è un servizio media audiovisivo, né il soggetto che lo immette in rete può essere qualificato come fornitore di servizio media audiovisivo.

Allo stesso modo, un portale di *User Generated Contents*, per quanto riguarda quelle attività che riguardano effettivamente contenuti immessi (e prodotti/assemblati) dagli utenti, non può essere considerato un fornitore di servizi media audiovisivi in quanto non è in grado di determinare i contenuti della libreria di contenuti *on demand*.

Nemmeno un servizio *peer-to-peer* rientra nel novero dei servizi media audiovisivi, in quanto l'art. 2 del citato Testo Unico Servizi Media Audiovisivi esclude dalla definizione "*i servizi di condivisione e scambio nell'ambito di comunità di interesse*", a condizione che essi non siano in concorrenza con la radiodiffusione televisiva e siano prestati nell'esercizio di attività "*preziosamente non economiche*".

In sostanza, l'ambito di applicazione di un regolamento dell'Autorità, fondato sull'art. 32-bis del Testo Unico Servizi Media, dovrebbe riguardare le violazioni dei diritti compiuti dai servizi media audiovisivi ed i servizi in rete che, violando il diritto d'autore, si pongono in concorrenza con i servizi media audiovisivi e, dunque, le diffusioni non autorizzate di programmi televisivi in rete operate nell'ambito di attività economiche, non altro.

E' comunque evidente, a valle dell'approvazione di qualsivoglia regolamento, la necessità di una verifica della competenza, sulla base delle misure che l'Autorità deciderà effettivamente di approvare.

In assenza dell'effettivo testo del Regolamento, si può, nelle more, analizzare il merito dei *remedies* che l'Autorità propone nella sua consultazione e l'idoneità dei medesimi a essere fattore di equilibrio e regola del regime di circolazione delle opere digitali.

Per quanto riguarda l'ambito di indagine del presente lavoro, ciò che interessa, infatti, è comprendere se la proposta AGCOM contenga soluzioni

idonee a costituire una regolamentazione efficace della circolazione delle opere digitali.

Le opere digitali risultano essere una categoria espressamente menzionata dalla proposta di regolamento che contiene un esaustivo elenco di definizioni tra cui, appunto, quella di “opera digitale”. E’ definita opera digitale una o più opere (o parti), di carattere sonoro, audiovisivo, videoludico ed editoriale, tutelate dalla Legge sul diritto d’autore e diffuse su reti di comunicazione elettronica. La definizione in questione esclude varie categorie di opere dell’ingegno che potrebbero costituire “opera digitale”, *in primis software* e banche dati, oltre, naturalmente, ai siti web ed immagini, e dunque ci si domanda il perché della scelta di AGCOM, posto che, come si è detto, la competenza sembra essere “certa” solo per quanto riguarda specifiche categorie di opere. Se la scelta alla base della consultazione è quella di puntare ad un concetto di competenza/vigilanza ampia, basata sulla vigilanza dei prodotti diffusi sulle reti di comunicazione elettronica, non si vede perché AGCOM avrebbe competenza sul *software* videoludico e non sul *software* in generale.

Ad ogni modo, il regolamento non riguarderà ciò che non è nella categoria di opera digitale e, dunque, non sarà applicabile a nessuna forma di contenuti online che non siano qualificabili come opera dell’ingegno delle categorie sopra menzionate. Ad esempio un’immagine che costituisca una parodia di altra opera, postata sul *web*, non essendo ivi ricompresa non potrà essere contestata per il tramite del regolamento. Altra esclusione degna di nota e contenuta all’art. 2 comma 3 del proposto regolamento è quella relativa alle attività dei c.d. “*downloader*” (persone fisiche o giuridiche che, attraverso reti di comunicazione elettronica, scaricano opere digitali su un proprio terminale o su uno spazio condiviso e delle attività di condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica); il proposto regolamento si pone dunque come procedura di risoluzione delle controversie che riguardano la immissione in rete di contenuti a scopo commerciale e non come regola punitiva dei *download* sulla scorta della considerazione che un ambiente digitale ostile agli *upload* porterà a minori *download* e prevedendo altresì misure di promozione attiva dell’utilizzo legittimo delle reti per la circolazione dei contenuti [19].

Definita come si è visto la categoria settoriale dell’opera digitale, la proposta dell’AGCOM ne vuole tutelare la diffusione effettuata da particolari soggetti definiti “*gestori della pagina internet*”. Si tratta di una definizione quanto mai ampia. Il gestore della pagina internet, secondo l’Autorità è il prestatore dei servizi della società dell’informazione che, sulla rete internet, cura la gestione e l’organizzazione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali (*link o tracker*) alle stesse, anche caricati da terzi; tale categoria comprende vari livelli di possibile azione e varie tipologie di servizi che, assieme contribuiscono alla

circolazione dell'opera digitale, sicché per una data "opera digitale" si potrebbero avere molteplici "gestori della pagina internet" quali, ad esempio, l'ISP che mette a disposizione lo spazio di *hosting*, il soggetto che gestisce il *server* su cui il sito web opera, collocato nello spazio di *hosting*, l'amministratore della pagina, che ha, nell'ambito della stessa consentito la creazione di una sottopagina ad un utente e, l'utente che ha, nell'ambito della proprio sottopagina, caricato una serie di contenuti.

Non è chiaro a quale di questi soggetti l'Autorità intende attribuire specifica responsabilità o se il concetto di responsabilità che l'Autorità concepisce sia di corresponsabilità di tutti i soggetti qualificabili come "gestori di pagina Internet", tale da incentivare l'autoregolamentazione.

Tale seconda tesi parrebbe tuttavia quella preferibile in quanto, nel prosieguo, il documento prevede, all'art. 6, che il gestore della pagina internet possa adottare una propria autoregolamentazione, pubblicata su un apposito sito dell'AGCOM e che tale autoregolamentazione, se esistente, sia da invocare in prima battuta, da chi abbia reclami in materia di violazione del diritto d'autore, prima di azionare le procedure di cui al regolamento, mentre resta impregiudicata, in qualsiasi fase la possibilità di rivolgersi all'organo giudiziale competente.

Se la proposta di regolamento, nel prevedere che i gestori di pagina web che adottano un autoregolamentazione, possono risolvere autonomamente il conflitto, incentiva, in qualche modo, la creazione di autoregolamentazione, non ne prescrive il contenuto.

Non si comprende dunque se l'autoregolamentazione, per essere idonea a funzionare da primo livello di composizione della controversia debba avere certi requisiti e quali essi siano; si potrebbe avere così autoregolamentazione strumentale a rallentare le procedure e creare complessità a chi intenda segnalare, rendendo, in particolare, complesso comprendere se il reclamo sia stato effettivamente evaso oppure no.

Tale punto andrebbe probabilmente meglio definito in una eventuale regolamentazione definitiva.

D'altra parte le "*notice & take down*" *procedures* attualmente meglio funzionanti, previste dal DMCA statunitense ai sensi della *Section 512(c)* del *Copyright Act*, trovano proprio nelle rigide prescrizioni sul contenuto sostanziale e formale la propria caratterizzazione. Tali procedure prevedono infatti una dichiarazione giurata del titolare dei diritti che individua con il precisione il contenuto segnalato, afferma quale sia il diritto violato e quale sia la norma violata e dichiara che esso è in violazione di legge "*under penalty of perjury*". A fronte di tale dichiarazione, per la quale il dichiarante si è assunto la responsabilità anche penale e per danni eventualmente causati dalla segnalazione, il contenuto viene rimosso, con possibilità di contraddittorio futuro qualora la dichiarazione non sia veritiera. Si tratta del sistema che risulta essere, per quanto riguarda motori di ricerca, portali di contenuti e social network, di fatto l'unico utile strumento per intervenire sui

contenuti costituenti oggetto di proprietà intellettuale [20].

E' pur vero che l'indicatore di efficacia dell'autoregolamentazione adottata sarà l'assenza di secondo reclamo all'Autorità e, in tal senso, probabilmente il gestore della pagina web che non voglia incorrere in provvedimenti da parte di AGCOM o, addirittura, in ordini da parte del giudice, avrà interesse a dotarsi di autoregolamentazione particolarmente efficace, che - per così dire - invogli i titolari dei diritti ad utilizzare la procedura alternativa a quella giurisdizionale e non procuri una seconda segnalazione ad AGCOM, allo stesso modo in cui una buona *privacy policy* evita successivi reclami al Garante Privacy; allo stesso modo, probabilmente, il fatto che l'autoregolamentazione debba essere notificata all'Autorità potrebbe implicare una valutazione preliminare di congruità

Di particolare interesse è il fatto che, all'interno della definizione di gestore della pagina web, sia stato incluso il concetto di *link*: risulta gestore della pagina web anche colui che "*organizza collegamenti ipertestuali (link o tracker) ad opere digitali, anche caricati da terzi*".

La previsione, redatta in questi termini, non è pienamente comprensibile.

Sembrerebbe dunque che ogni sito dove sono presenti *link* a opere protette dal diritto d'autore debba, per poterli ospitare, verificare se i *link* sono autorizzati. Tale previsione, come meglio si discuterà al paragrafo successivo, parrebbe carente di fondamento nella Legge sul Diritto d'Autore in quanto il *link*, di per sé, non è un'opera dell'ingegno e non influisce sull'opera che rimane altrove.

In effetti, il *link* assume le caratteristiche dell'opera a cui si riferisce, per cui, laddove l'opera *linkata* non costituisce una violazione, neanche il *link* può essere considerato in violazione del diritto d'autore mentre un *link* che fosse unica via per l'accesso ad un'opera dell'ingegno diffusa senza autorizzazione, potrebbe probabilmente essere considerato in violazione dell'art. 171-ter LdA in quanto costituirebbe una "connessione" all'opera in violazione; difettando l'opera non autorizzata il *link* di per sé non è nel perimetro della Legge sul Diritto d'Autore e, dunque, non sembra nemmeno poter rientrare nel perimetro dell'eventuale regolamento. Al riguardo sembra opportuno il riferimento ai *tracker* che spesso indicizzano *file* che non sono altrimenti reperibili. Qualora invece si abbia un *link* ad un'opera che sia distribuita direttamente dal titolare dei diritti la questione non è invece pacifica [21]. L'effetto paradossale potrebbe essere quello di un titolare dei diritti che lamenta una violazione per il fatto che una propria opera, diffusa tramite il proprio sito, sia stata *linkata* da terzi, sostenendo che il diritto d'autore include anche il diritto esclusivo a creare collegamenti ipertestuali alle opere diffuse tramite Internet. Come si dirà al paragrafo successivo possono esistere *links* creati in maniera pregiudizievole e che possono evocare questioni in materia di concorrenza sleale, tuttavia pare difficile configurare un diritto esclusivo e monopolistico di *linking* come estensione digitale della privativa in quanto, il porre il contenuto in Internet, di per sé,

implica l'accettazione della modalità di distribuzione in rete e cioè del fatto che l'opera possa essere – se non digitalmente protetta – aperta dai terzi che accedono tramite collegamenti ipertestuali.

L'ultima questione che sembra opportuno segnalare in questa sede e che deriva dall'analisi della proposta di regolamento AGCOM riguarda il metodo di contrasto alle violazioni.

L'Autorità si propone, in caso di accertamento di una violazione, di emettere un ordine, diretto al gestore della pagina internet, tramite il quale l'Autorità richiede al gestore della pagina internet di rimuovere il contenuto. Tale ordine è assistito dal principio del contraddittorio anche con l'*uploader* dell'opera digitale oltre che con il gestore della pagina internet interessato che, sin dalla notifica, vengono coinvolti dall'Autorità nel procedimento e possono presentare le proprie deduzioni. Se non rintracciabili, vengono coinvolti i prestatori di servizi interessati (ragionevolmente, l'ISP).

I soggetti coinvolti hanno tre giorni per rimuovere il contenuto spontaneamente o, per l'appunto, presentare le proprie deduzioni.

Qualora il procedimento presenti contraddittorio, l'Autorità prende una decisione, a meno che tra le stesse parti, nelle more, non si instauri contenzioso dinanzi all'Autorità giudiziaria per il medesimo oggetto.

In base a tale procedimento, l'Autorità potrà emanare un ordine di disabilitare l'accesso alle opere digitali diffuse in violazione.

Gli stessi Commissari dell'Autorità, alla presentazione della consultazione pubblica hanno sottolineato come la formulazione scelta sia volutamente generica per consentire al destinatario dell'ordine la scelta di metodi non invasivi e che non prevedano tecniche di *Deep Packet Inspection*; pare esservi un suggerimento indiretto all'utilizzo della tecnica che prevede l'inibizione dell'accesso sul c.d. *server DNS*, che regola l'abbinamento tra nome del sito e indirizzo numerico del medesimo. Si tratta di una misura "leggera" (nel senso che un utente evoluto la può aggirare con relativa facilità e senza incorrere in illecito essendo il DNS un servizio) ma che risulta funzionare per una grande parte di utenza.

6. Il problema del *legal risk* sopportato dalle piattaforme web 2.0 e le implicazioni antitrust - cenni

In chiusura della presente breve analisi, pare necessario fare cenno ad una importante criticità che riguarda in ugual misura la questione del *linking* e ad altre questione non propriamente definite dal diritto positivo e dalla giurisprudenza.

Laddove l'ordinamento europeo sia rimasto "indietro" rispetto all'ordinamento statunitense, come – nel caso appena trattato – per quanto riguarda motori di ricerca e tecniche di tutela stragiudiziale del *copyright*, le piattaforme innovative hanno tratto indubbio giovamento dalle più avanzate

disposizioni disponibili nell'ordinamento statunitense per nascere e crescere.

Tuttavia, una volta che il servizio viene reso disponibile in Europa, esse trovano un rilevante *gap* normativo che, alla prima criticità, appare impossibile da colmare.

Se, dunque, ad una piattaforma statunitense viene segnalato un caso di *linking* improprio, essa suggerirà di utilizzare la notifica DMCA per la segnalazione, senza, tuttavia che la notifica DMCA sia realmente applicabile. Il DMCA, infatti, a rigore, è applicabile solo alle violazioni commesse nella giurisdizione statunitense e una segnalazione proveniente dall'Europa potrà - con ogni probabilità - riguardare una applicazione europea o contenuti europei che si avvalgono di una piattaforma USA.

Alcune piattaforme, a tal riguardo, introducono correttivi nella forma di accettazioni *browse wrap* della giurisdizione USA e dei metodi del DMCA per la tutela delle violazioni del *copyright*, tuttavia questo potenzialmente peggiora la situazione in quanto anche l'accettazione non poggia su fondamenta solide; si ha così una procedura gestita secondo regole di incerta applicazione e che, se azionata in giudizio, sarebbe esposta a possibile contestazione.

Le situazioni simili vengono così a determinare potenziali corto-circuiti normativi ed impasse difficilmente risolvibili in quanto la agevole tutela statunitense si va a scontrare contro la maggiore complessità dell'ordinamento europeo nell'individuare, Stato per Stato, il metodo di tutela appropriato.

In questi casi viene con ogni probabilità effettuata una valutazione di opportunità legale che non consente una rapida definizione della controversia a causa del rischio legale, con la necessità di adire il giudice anche per situazioni che, di per sé, non lo richiederebbero.

Tale contesto è terreno di coltura ideale per comportamenti anticoncorrenziali, quali la pretesa di inibire qualsivoglia *link* a contenuti sulla base del diritto d'autore creando così un monopolio improprio sulla risorsa indispensabile per utilizzare in Internet i contenuti autoriali.

Qualora i contenuti autoriali siano programmi televisivi si crea così una leva per riservare solo al titolare dei diritti l'uso Internet della programmazione televisiva, proprio attraverso l'ipertutela del *link*.

Tale tecnica ricorda molto da vicino alcuni aspetti del caso Magill, in cui ciò che veniva inibito dal *broadcaster* non era l'uso della programmazione televisiva, ma di informazioni che consentivano di rintracciare ed utilizzare la programmazione televisiva.

Il c.d. "caso *Magill*" [22] nacque da una controversia tra la BBC, la ITP e la RTE, che erano compilatori (e titolari) del diritto d'autore sui palinsesti televisivi di cui consentivano a terzi la pubblicazione riservando a se stesse quella dei palinsesti settimanali. La società Magill TV Guide intendeva pubblicare una rivista contenente i palinsesti settimanali di tutti i tre canali

televisivi prima citati, senza aver ottenuto la necessaria licenza da parte dei proprietari dei relativi diritti d'autore e in aperto contrasto con un provvedimento di una Corte irlandese che, disponendo a favore delle tre emittenti, impediva alla Magill di pubblicare la sua guida. Per raggiungere lo scopo, la Magill chiese alla Commissione di intervenire in via antitrust e questa decise che i titolari dei diritti d'autore stavano abusando della loro posizione dominante [23] in maniera contraria all'art. 82 TCE (ora art. 102 TFUE).

L'analisi si basò in gran parte sul fatto che, in mancanza dell'intervento, nessuno, se non i titolari dei diritti (o i loro cessionari), avrebbe potuto pubblicare i palinsesti, in quanto essi soltanto ne decidevano e controllavano il contenuto [24], in maniera simile a come i titolari dei sistemi di *digital rights management* sono in grado di controllare la circolazione delle informazioni, a prescindere dalla validità del diritto di proprietà intellettuale associato.

L'intervento espletò i suoi effetti sia sul mercato delle informazioni sui palinsesti - che direttamente interessava l'editore Magill - che sul mercato a valle delle guide televisive, che interessava in maniera più generale anche i consumatori.

In tal senso, la limitazione all'efficacia del diritto di proprietà intellettuale in senso pro-concorrenziale, posta per garantire l'accesso all'informazione necessaria per redigere le guide tv, ebbe un beneficio che si estese non solo ai soggetti interessati a competere sul mercato, ma anche ai consumatori.

Si tratta, come noto, di una decisione fondamentale per quanto concerne i rapporti tra diritto comunitario della concorrenza e diritto d'autore [25].

Dal contesto della sentenza emerge la volontà della Corte di limitare la validità del principio affermato al caso di specie senza cioè voler creare un precedente. La successiva giurisprudenza superò, come noto, questa limitazione stabilendo e meglio precisando i criteri basati sulla dottrina dell'*essential facility* che sono applicabili alla materia dei diritti di proprietà intellettuale.

Sin da *Magill*, la Corte di Giustizia ha dunque stabilito il principio per cui in circostanze eccezionali la Commissione è competente ex art. 82 TCE (ora art. 102 TFUE) ad imporre licenze obbligatorie di diritto d'autore, nonché ad imporre il rifornimento di nuovi clienti [26].

Quello appena citato è elemento di "compatibilità" tra diritto d'autore ed antitrust, determinante ai fini di un ragionamento avente come tema il principio di interoperabilità: l'interoperabilità riguarda infatti la possibilità per nuovi attori del mercato dei contenuti digitali di ottenere informazioni indispensabili alla propria attività - le informazioni che consentono di "interoperare" - che sono sotto il controllo di terzi monopolisti a causa di privative; in mancanza di un organo *ad hoc* che espleti tale compito la competenza parrebbe delle Autorità Antitrust che dovrebbero analizzare il problema secondo i criteri enunciati in *Magill*, come aggiornati dal

successivo caso IMS/HEALTH [27] e cioè rispondendo ai seguenti quesiti:

- 1) Se il rifiuto di interoperare impedisca la creazione di un nuovo sostituto per cui esiste potenziale domanda da parte dei consumatori;
- 2) il rifiuto sia ingiustificato;
- 3) il rifiuto crei un monopolio su un mercato secondario separato e, pertanto, potenziali perdite/danni ai consumatori.

Tali criteri rimangono validi e si possono applicare ai casi di rifiuto di erogare servizi di distribuzione di contenuti digitali in rete nei quali ciascun produttore cerca di portare gli utenti ad acquistare unicamente contenuti dal proprio servizio escludendo i concorrenti mediante privative, mediante utilizzo pervasivo delle misure tecnologiche di protezione e mediante tecnologie non interoperabili.

Il tentativo di *enforcement* della privativa sui *links* può, se non sorretto da giustificazioni oggettive, rientrare tra questi.

In altre parole, la competizione, in assenza di interoperabilità, non è “nel mercato” ma “per il mercato”, in base alla teoria di Schumpeter della distruzione creativa [28], in cui vi è un susseguirsi di imprese dominanti l'intero mercato a muovere le spinte all'innovazione.

Nella distruzione creativa i concorrenti possono arrivare ad utilizzare una serie di comportamenti ai limiti del lecito (o anche oltre) in quanto non è in gioco la leadership di mercato ma la posta in gioco è la propria sopravvivenza.

L'interoperabilità tra standard o l'adozione di un unico standard comune eliminerebbe il problema della “sopravvivenza” in quanto si ridurrebbero drasticamente gli effetti di rete. Un'azione attuata sui comportamenti escludenti delle imprese non ha invece pari efficacia in quanto non è idonea a ingrandire o diminuire la dimensione della rispettiva “rete” generata dalla presenza sul mercato di sistemi chiusi; questa rimane quella massima, identica, per tutti; la competizione è infatti nel mercato: gli utenti del sistema disciplinato secondo i principi di interoperabilità sarebbero contendibili attraverso l'innovazione a livello dei prodotti e servizi e potrebbero nuovamente migrare a sistemi chiusi.

Vi può essere anche il caso in cui il nuovo prodotto o servizio di una impresa possa essere migliorato dall'altra attraverso un ulteriore servizio o funzione interoperabile [29].

A tale ricostruzione si è obiettato [30] che la facilità con cui ogni utente può passare dall'uno all'altro servizio in un mercato interoperabile porta le imprese a bassi livelli di investimento sull'innovazione del servizio stesso rispetto a contesti in cui la competizione è “per il mercato”.

La risposta a tali critiche si basa anzitutto sul fatto che la competizione “per il mercato” è sostenibile solo dalle grandi imprese ed è, di per sé, una barriera all'ingresso di piccole imprese che, storicamente, sono quelle che hanno portato significative innovazioni nei campi tecnologici e sulla considerazione che proprio il rischio di essere facilmente “scalzati” dai

concorrenti nel contesto interoperabile è un sufficiente incentivo all'innovazione e all'investimento quando vi è una base di utenti sufficientemente ampia; le imprese cercheranno cioè di costruire il loro seguito di utenti sulla qualità e sull'innovazione più che sugli effetti di rete, che rendono impossibile fruire dei servizi di terzi e proteggono elevati investimenti. Tale impostazione trova seguito nella visione della Commissione Europea che ha aperto la strada, appunto con i casi Magill ed IMS/Health e attuato concretamente tale approccio con la elevatissima sanzione inflitta a Microsoft.

Nel caso dei contenuti digitali, infatti, ciò porterà l'impresa che operi nel contesto interoperabile ad assicurarsi i contenuti di migliore qualità per mantenere gli utenti collegati al proprio servizio di distribuzione ed il vantaggio competitivo dell'interoperabilità è dunque evidente e desiderabile. Un simile risultato non sembra raggiungibile in un contesto concorrenziale caratterizzato da elevati effetti di rete dove invece, l'elevato costo di sviluppo di uno standard proprietario potrebbe essere invece recuperato proprio diminuendo la qualità dei contenuti distribuiti agli utenti abbonati, che non possono facilmente procedere ad una transizione ad altri servizi di distribuzione.

Nel complesso sarebbe dunque desiderabile estendere il contesto interoperabile alla generalità del mercato e, dunque rinunciare agli investimenti elevati *una tantum* della singola impresa in quanto gli stessi potrebbero, in teoria, essere equiparati da una costante attenzione a mantenere alto il livello di qualità dell'offerta per non "perdere l'attenzione" del cliente che si muove in contesto interoperabile.

L'intervento antitrust serve da presupposto a questi interventi per creare condizioni favorevoli, eliminando preclusioni e distorsioni venutesi a creare nelle condizioni di sostanziale assenza di regolamentazione pro competitiva che hanno determinato quella che si è descritta come "competizione per il mercato", con contemporaneo aumento fuori controllo, e reazione conservativa dell'ordinamento, dell'utilizzo illecito.

D'altronde, fornire supporto legislativo all'emersione di nuovi modelli legali di distribuzione diretta in un sistema interoperabile integrato, che sfrutti ad ampio raggio le proprietà dei diritti digitali, a basso costo per l'utente è anche uno dei modi di ridurre il numero complessivo di violazioni al diritto d'autore e, in base a quanto sopra, una più che efficiente modalità di conciliare la distribuzione di audiovisivi e opere dell'ingegno digitali con le regole del diritto d'autore in una catena del valore che sia finalmente giuridicamente ed economicamente integrata in una concezione interoperabile del modello distributivo digitale.

Note:

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

[1] Cfr. P. GALLI, commento all'art. 16 LdA, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed., Padova, 2012, 1414 ss.;

[2] Per opere digitali, intendo qui le opere che circolano sulle reti telematiche e non presuppongono un supporto per essere compiutamente fruibili. Mi sia consentito un rinvio al mio saggio su *La circolazione dell'opera digitale*, Torino, 2012 e alla mia voce *Opera Digitale*, in Enc. Giur. Treccani, Aggiornamento, 2010.

[3] Cfr. <http://www.webfoundation.org/about/sir-tim-berners-lee/>

[4] Sul tema delle inibitorie si veda M.S. SPOLIDORO, *Misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982, 59 ss.; id., *Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d'autore*, disponibile in Internet, all'URL <http://www.ordineavvocatimilano.it/upload%2Ffile%2Fpdf%2Fatti-2007%2FRel%20Prof%20Spolidoro%20Le%20inibitorie%20def.pdf> nel quale l'A. analizza le inibitorie per violazioni di diritto d'autore sulle reti telematiche, che ricadono nell'ambito della Direttiva Commercio Elettronico.

[5] Si veda il commento alle categorie stesse di P. GALLI, commento all'art. 2 LdA, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed., Padova, 2012, 1347 che non annovera tra gli oggetti protetti il *link* ma solo siti e domini ed a particolari condizioni.

[6] Si vedano i *consideranda* 8, 11 e 12 della Direttiva 2009/24/UE e gli artt. 6 e 7 della medesima, inapplicabili ai *link*.

[7] Si veda L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La legge sul software*, Milano, 1994; E. AREZZO, *Tutela brevettuale e autoriale dei programmi per elaboratore: profili e critica di una dicotomia normativa*, Milano, 2012; si veda inoltre, V. FALCE, *La modernizzazione del diritto d'autore*; L. BREGANTE, *La tutela del software*, Torino, 2003; R. PARDOLESI-M.GRANIERI, *Il software*, in AIDA 2007.

[8] Sui criteri e sul tipo di responsabilità per *link* ad opere digitali "pirata", cfr. A. Savin, *EU Internet Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, 87 ss. secondo il quale il *link* ad un'opera non autorizzata costituisce motivo di responsabilità sia di chi ha postato il *link* sia dell'utente che vi accede poiché si consente accesso a materiale illecito, tuttavia il presupposto del ragionamento in questione è che il soggetto che predispone il *link* sia anche il soggetto che immette il materiale non autorizzato su Internet (il *link* è dunque effettuato dalla stessa persona che ha caricato il materiale sulla rete). Se un utente si limita a predisporre un *link* a materiale di terzi,

come si vedrà, l'ordinamento applica criteri simili a quelli utilizzati per i motori di ricerca.

[9] Cfr. Cassazione IV sez. penale, n. 15158 del 10/4/2008.

[10] Si veda Cassazione III Sez. Penale, n. 33945 del 4/7/2006 e la nota di D. Stefani, in AIDA 2007, 1183 ss.

[11] Occorre tuttavia notare che il *safe harbor* previsto dal DMCA protegge da responsabilità il provider solamente per violazioni commesse negli USA. Per quanto dunque vi sia la prassi di utilizzarlo (per la sua semplicità ed efficacia nella mediazione di controversie) anche quale metodo di soluzione di controversie con utenza internazionale, esso non si presta a esonerare da *liability* il provider che rimane, comunque, esposto a una causa civile nella eventuale giurisdizione estera dove si è verificata la violazione.

[12] Sull'aspetto della differenza tra motore di ricerca generico e specializzato cfr. anche il recente caso statunitense *Flava Works, Inc. v. Gunter*, 689 F.3d 754 (7th Cir., 2012), nel quale un produttore di video per adulti resi disponibili alla visione a pagamento su appositi siti aveva portato in giudizio il sito *myVidster* il quale proponeva *links* a siti che mostravano senza autorizzazione i video in questione. *MyVidster* consente ai propri utilizzatori di memorizzare tramite un *bookmark* i video preferiti che tuttavia saranno visionati su siti terzi. Il servizio mostra tuttavia immagini a dimensione ridotta (*thumbnail*) dei video selezionati attraverso cui gli utenti possono scegliere il video da visionare. Tali immagini sono contornate da pubblicità. La corte d'appello ha annullato l'ingiunzione preliminare ottenuta da *Flava* stabilendo che *myVidster* non era un *contributory infringer* per il solo fatto di presentare *bookmark* attraverso cui è possibile la visione successiva di video. La Corte ha ritenuto che fornire una connessione tra un server, degli *hosts* ed il computer dell'utente di *myVidster* di per sé non denota *contributory infringement* in quanto in queste attività non vi sono attività di copia di un video soggetto a copyright. La Corte ha inoltre ritenuto che qualora il contenuto linkato sia disponibile autonomamente su siti terzi, non si possa invocare la norma contenuta alla §512d del DMCA che punisce il "*referring or linking users to an online location containing infringing material*". Parte dei commentatori statunitensi del caso hanno interpretato la decisione come motivata da una oggettiva carenza di prove della violazione, cfr. B. SOOKMAN, *Understanding Flava Works v. MyVidster: Does Inline Linking Infringe Copyright?*, 59 J. Copyright Soc'y 723, 724, 2012

[13] Cfr. ad esempio, per quanto riguarda la giurisprudenza statunitense, la recente *Columbia Pictures Industries, Inc. v. Funk*, 710 F.3d 1020 (9th Cir. 2013) in cui il giudicante ha ritenuto che un sito che raccoglieva ed organizzava *file* di tipo *bittorrent*, permettendone la ricerca e il *browsing* non potesse utilizzare ed invocare il DMCA "*safe harbor*". Nel caso *Perfect 10 Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007), la Corte

statunitense del Nono Circuito si è occupata dalla funzione Google Image Search. Le immagini *thumb nail* (a dimensione ridotta) che Google restituiva come risultati della ricerca per immagini erano state infatti denunciate come violazioni dirette del *copyright* dai rispettivi titolari (*direct infringements*). La corte tuttavia stabilì che quando Google mostrava l'immagine piena attraverso un *link* presente sotto l'immagine in scala ridotta, che portava al sito di appartenenza dell'immagine, non violava il *copyright*. In effetti, Google facilitava l'accesso dell'utente all'immagine e questa "facilitazione" poneva questione di responsabilità secondaria per il c.d. *contributory infringement* a condizione che l'immagine a cui si veniva diretti fosse anch'essa in violazione del *copyright*. La corte respinse la tesi che il mostrare le immagini in scala ridotta e il *linkare* immagini fosse, di per sé, una violazione diretta del *copyright* in quanto solo il codice HTML del sito risultava memorizzato da Google. Essa concluse che tutto ciò che Google distribuiva era una istruzione in codice per reperire contenuto mostrato su siti terzi.

[14] Si pensi che, recentemente è comparsa in rete una nuova tecnologia (Streamza) che, partendo dall'indicazione dell'utente di un file *torrent* che può essere ovunque in Internet, genera una visione in diretta *streaming* dell'audiovisivo proveniente da quel file, consentendo così una fruizione on demand del file stesso senza che vi sia alcun server centrale. In sostanza, anche Streamza parte da un *link* (fornito però dall'utente) per generare uno streaming individuale (senza dunque diffusione "al pubblico"). Il problema però in questo caso è nella ricomposizione del file che, sui server di *Streamza* riprende la forma di opera digitale ed ha, probabilmente, in quel momento necessità di una autorizzazione del titolare per essere ricomposto in formato idoneo allo streaming.

[15] Cfr. M. BERTANI, *Internet e la amministrativizzazione della proprietà intellettuale*, in AIDA 2012, 129 ss.

[16] Cfr. DE MARTIN-BLENGINO-RICOLFI-COGO, *Osservazioni del Centro Nexa in merito alla seconda fase della consultazione AGCOM sul diritto d'autore*, Centro Nexa, 2011, <http://nexa.polito.it>.

[17] Cfr. C. CAMARDI, *Inibitorie amministrative di attività*, in AIDA 2012, 268 ss.

[18] Introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, c.d. "Decreto Romani", attuativo della Direttiva Servizi Media Audiovisivi, la quale tuttavia non prevede una simile tutela del diritto d'autore. Il testo della norma è il seguente: "1. *Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, recante attuazione della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. I fornitori di servizi di media audiovisivi*

assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi. 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare: a) trasmettono le opere cinematografiche nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti; b) si astengono dal trasmettere o ritrasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca. 3. L'Autorità emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo."

[19] Appare prematuro commentare le misure in questione in questa sede in quanto in grande parte sono demandate a tavoli tecnici di attuazione e, dunque, non ne è ancora verificabile il contenuto concreto.

[20] Cfr. paragrafo 4.1.1 per un esame dei casi che riguardano la responsabilità *ex post* degli aggregatori in seguito alla *notice* della presenza di contenuti in violazione.

[21] Al riguardo alcuni commentatori, tra cui RICOLFI, citato nel commento di P. GALLI all'art. 16, in *Commentario Breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 1414 si sono dichiarati favorevoli alla tesi della liceità del *link*, mutando una precedente opinione, in quanto l'accesso al materiale protetto avviene con l'intermediazione di un soggetto diverso da quello che allestisce il sito ma la circostanza non "depone affatto a sfavore dell'illiceità del *link*", visto che "(i) il criterio dell'intervento di un soggetto diverso dal soggetto autorizzato alla comunicazione al pubblico è influente per valutare la necessità di un'ulteriore autorizzazione dei titolari del diritto d'autore solo in relazione ad una sub-fattispecie specifica, la ritrasmissione delle radiodiffusioni contemplata dall'art. 11 della Convenzione Universale di Berna, essendo per tutte le restanti ipotesi di comunicazione al pubblico decisivo il criterio del raggiungimento di un pubblico nuovo e diverso; e (ii) che, da quest'ultimo punto di vista, il pubblico che accede ai siti navigando interattivamente è tipicamente quello che si vale della struttura reticolare e non sequenziale della rete e, quindi, particolarmente, anche dei *links*, siano essi normali o "deep", cosicché (iii) (...) si deve concludere che l'autorizzazione all'accesso include anche l'accesso attraverso un *link*". Anche qui, tuttavia, si sottolinea sommessamente che occorre probabilmente distinguere il caso del *link* al programma televisivo diffuso senza l'autorizzazione del titolare dal caso del *link* al programma televisivo che venga direttamente diffuso dal *broadcaster* e, dunque, risulti di per sé autorizzato anche ai sensi del citato

art. 11 CUB, non potendo il *link*, autonomamente considerarsi una “diffusione” ma solo un “collegamento”.

[22] Cfr. J. TURNEY, *Defining the limits of the EU Essential Facilities Doctrine on Intellectual Property Rights*, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Vol. 3, No. 2, 2005; Per la definizione in generale della *essential facilities doctrine* è utile vedere Corte di Giustizia, 1998, C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, ECR I-7791; Cause Riunite T-374/94, T-375/94, T-384/94 e T-388/94, European Night Servs. Ltd. c. Commissione, 1998 E.C.R. II-3141 (tunnel); Raccomandazione della Commissione sull'Applicazione delle Regole della Concorrenza agli Accordi sull'Accesso nel Settore delle Telecomunicazioni, 1998 GUCE (C 265) 2; Direttiva del Consiglio 90/547/CEE del 29 October 1990 sul Transito di Elettricità attraverso Reti di Trasmissione, 1990 GUCE (313) 30.

[23] Secondo quanto stabilito, la posizione dominante non è automaticamente integrata dalla titolarità del diritto di proprietà intellettuale; occorre però considerare in questo caso il monopolio di fatto sul mercato rilevante, costituito dalle informazioni necessarie a produrre i palinsesti, a loro volta, necessari a produrre e pubblicare le guide

[24] È interessante notare che nel Regno Unito il Broadcasting Act del 1990 impone agli esercenti le imprese televisive di concedere licenza per i loro palinsesti ad altri editori, dietro pagamento di una ragionevole royalty.

[25] Cfr. M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 251 ss.

[26] Tale principio è realmente innovativo rispetto a casi precedenti in cui la Commissione si limitava ad imporre di non interrompere arbitrariamente forniture già in corso. Secondo l'analisi di Sarti, tuttavia, il rifiuto di licenze ad effetti escludenti è possibile e lecito quando protegga l'interesse del titolare a realizzare economie di scala per massimizzare il rendimento degli investimenti e sfruttare così sul mercato l'opera protetta, o l'interesse della collettività alla diversificazione del mercato, cfr. D. SARTI, *Proprietà intellettuale, interessi protetti e diritto antitrust*, in Riv. Dir. Ind., 2002, I, 564 ss. Nella analisi basata sull'interoperabilità l'interesse del titolare della piattaforma potrebbe tuttavia essere in contrasto con l'interesse a massimizzare l'investimento sull'opera ed avere altra natura.

[27] I criteri sono stati sviluppati nel caso IMS HEALTH. Una società con diritti di proprietà intellettuale (copyright) su uno standard *de facto* rifiutava licenze ai propri concorrenti. La società fu obbligata a concedere licenze laddove esista una interconnessione fra due fasi della produzione e il prodotto del mercato a monte sia indispensabile per ottenere il prodotto nel mercato a valle. Sulla valenza di tale caso per porre un freno alla compressione del *public domain* da parte dei diritti di proprietà intellettuale e sulla relativa possibilità di intervento antitrust, cfr. E. AREZZO, *Osservazioni a margine del caso NDC Health v. IMS Health*, in Riv. Dir. Ind., 3, 2004, 236 ss. I riferimenti del caso sono i seguenti: Tribunale di Primo

Grado delle Comunità Europee caso T-184/01, IMS Health Inc. v. Commissione (due ordinanze preliminari); fase successiva IMS Health Inc. v. NDC Health Corp., Case C-481/01, pregiudiziale del Landgericht Frankfurt am Main nel caso tra IMS Health GmbH & Co. OHG v NDC Health GmbH & Co, case C-418/01.

[28] Cfr. SCHUMPETER J., *Capitalism, Socialism and Democracy*, New York, Harper & Row, 1942;

[29] Ad esempio l'archiviazione in rete di contatti, agenda ed altre informazioni a partire da noti software.

[30] Cfr. KATZ-SHAPIRO, *Network Externalities, Competition and Compatibility*, in *The American Economic Review*, 1985, 424-441.