



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI



IL DIRITTO D'AUTORE D'IMPRESA NELL'ERA DIGITALE: FRA TUTELA DEI TITOLARI DEI DIRITTI E TASSAZIONE DEI COMPENSI

La tutela del diritto d'autore *online* nel diritto euro-unitario alla luce del Digital Services Act e del Digital Markets Act

PROF. AVV. BRUNO TASSONE

19.10.2022



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI



INTRODUZIONE

Per sviluppare il tema della tutela *online* del diritto d'autore nel diritto euro-unitario mi propongo:

- I. di descrivere il contesto del «diritto d'autore di impresa», che ben si concilia con l'approccio dell'UE;
- II. di passare in rassegna alcuni degli orientamenti in tema di responsabilità dell'ISP;
- III. di svolgere alcune considerazioni di massima su come la tutela del diritto d'autore *online* si rapporta al DMA e al (testo in lavorazione del) DSA che fra breve entreranno in vigore (il primo applicabile dal 2.5.2023).

I - CENNI ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

- La locuzione “proprietà intellettuale” riguarda diritti con struttura proprietaria su creazioni intellettuali, quindi su “beni immateriali” (essa è impiegata nella Carta di Nizza e in vari trattati internazionali, come i *Trips*).
- Si ricomprendono in essa sia il diritto d'autore sia il diritto industriale.
- Da tempo la dottrina discute sulla ontologica differenza fra le creazioni intellettuali che ne sono oggetto, distinguendo fra valore culturale e tecnico; “produzioni dello spirito” e “produzioni industriali”; creazioni che soddisfano interessi estetici, artistici o culturali o funzionali all'impresa; sintetizzando **il campo del bello e il campo dell'utile e della tecnica.**



I - IL DIRITTO D'AUTORE D'IMPRESA

- Tuttavia, sono insuperabili i problemi presentanti dai *legal hybrids* e varie opere rispondono ad entrambe le istanze (così accade per **programmi per elaboratore, banche di dati e opere del disegno industriale**, con tematica già posta dalle **opere dell'architettura** da quelle **scientifiche**).
- Occorre allora fare riferimento ai requisiti fissati dalla legge, con una validità solo tendenziale o residuale delle definizioni generali (senza pregiudizio per le differenze di disciplina fra le privative industrialistiche e autoriali)...
- ...ma con un'attenzione particolare alla *ratio* di quelle regole e alla loro funzione.



I - IL DIRITTO D'AUTORE D'IMPRESA (ii)

- **Nasce così il «diritto d'autore d'impresa».**
- Molte opere dell'ingegno sono infatti **funzionali all'impresa.**
- La stessa «impresa culturale» è protetta in vari modi dalla l.d.a. (ed es. mediante i diritti connessi e la tutela del «produttore»).
- Varie opere sono naturalmente oggetto di produzione e distribuzione su «scala industriale».
- Molti istituti non immediatamente pensati per l'impresa possono rilevare per la sua attività (si pensi alla protezione di testi semplici e descrittivi, quando gli stessi vengono copiati dal sito *internet* di un concorrente).
- E proprio tale chiave di lettura si pone in linea con l'approccio euro-unitario, perché l'armonizzazione stimolata dall'UE in materia di diritto d'autore nasce per essere funzionale al mercato e tutelare gli investimenti, quindi a stessa attività di impresa.

II - LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

- Guardando più da vicino all'ordinamento euro-unitario e partendo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia - vera e propria fonte del diritto, da rapportare ai singoli sistemi -, rispetto alla tutela del diritto d'autore *on line* emergono i seguenti temi:
 - 1) il rapporto fra il diritto d'autore e la *privacy*;
 - 2) il bilanciamento di interessi e i rimedi;
 - 3) la responsabilità dell'ISP.
- Ne rimangono fuori molti altri (i confini della proprietà intellettuale e il rapporto con l'antitrust).

II.1 - DIRITTO D'AUTORE E PRIVACY

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



II.1 - DIRITTO D'AUTORE E PRIVACY (ii)

- La giurisprudenza nel caso «Peppermint» esclude l'applicabilità dell'art. 156 *bis* l.d.a. (con Trib. Roma, ord. 27.11.2006, 14.7.2007, 16.7.2007 e 22.11.2007; *contra* Trib. Roma, ord. 9.2.2007, e 19.8.2006).
- Il bilanciamento tiene poco conto del rilievo costituzionale del diritto d'autore (Cost. 108/1995) e di quello che la proprietà intellettuale ha per il citato art. 17 della Carta di Nizza.
- Ma nel tempo le cose cambiano.
- Nel caso Dailymotion, Trib. Torino 3.3.2015 accoglie la richiesta di comunicazione *ex art. 156-bis l.d.a.* dei dati degli utenti che scambiavano *telenovelas* sudamericane, ordinando al convenuto di «fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti».

II.1 - DIRITTO D'AUTORE E PRIVACY (iii)

- Corte giust. UE, 9.7.2020, C-264/19, Constantin Film, ha stabilito che “[l]’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE [...] dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «indirizzo» ivi contenuta non si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all'indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all'indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all'account utente”.
- Tuttavia «esiste la possibilità, per gli Stati membri, di concedere ai titolari di diritti di proprietà intellettuale il diritto di ricevere un’informazione più ampia, purché, tuttavia, sia garantito un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali coinvolti e siano rispettati gli altri principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio di proporzionalità»,
- E cfr. ora il Considerando 42 del DSA.

II.2 - IL BILANCIAMENTO DI INTERESSI

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

II.2 - IL BILANCIAMENTO DI INTERESSI (ii)

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

II.2 - UN DANNO PUNITIVO?

In materia di IP i TRIPs e la Direttiva 2004/48 non vietano ai singoli Stati di attribuire alla r.c. anche una funzione punitiva.

Secondo Corte giustizia UE 25.1.2017, C-367/15

- i. «la direttiva 2004/48 non comporta un obbligo, per gli Stati membri, di prevedere un risarcimento punitivo, ma non può essere interpretata come un divieto d'introdurre una misura del genere»;
- ii. *«la definizione dell'ammontare del risarcimento in base al criterio del prezzo del consenso può non essere idoneo a garantire il ristoro dell'intero danno emergente, comprensivo delle spese dovute per l'accertamento dell'illecito e del danno non patrimoniale».*

II.2 - UN DANNO PUNITIVO? (ii)

- Per **Cass. 16.9.2021, n. 25070**, «*nel caso il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, il lucro cessante può essere liquidato con il ricorso al metodo alternativo della giusta royalty o royalty virtuale, senza onere [...] di dimostrare che [...] avrebbe concluso un contratto di licenza del diritto stesso*»
- Per **Cass. 13.12.2021, n. 39763** «*la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che esiste in re ipsa, restando a carico del titolare solo l'onere di dimostrarne l'entità (sempre che l'autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza [...] di danni risarcibili) e tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria mediante l'utilizzo del criterio del prezzo del consenso di cui all'art. 158, l.d.a. che costituisce la soglia minima del ristoro spettante*».
- Cfr. Cass. 17 gennaio 2022, n. 1162, e Cass. 8 febbraio 2022, n. 3946, in tema di occupazione abusiva di un immobile.

II.2 – L'INGIUNZIONE DINAMICA

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

II.3 - LA REPONSABILITA' DELL'ISP

Gli ISP sono esonerati da un obbligo generale di sorveglianza o attivazione per prevenire gli illeciti e - ai sensi della Direttiva 2000/31 e del D.Lgs. 70/2003 - l'ISP è responsabile al ricorrere di alcune condizioni che variano a seconda dell'attività, per cui si distinguono:

- 1) l'attività di «mere conduit» (con obbligo di neutralità e non-ingerenza nel flusso informativo – *access provider e network provider*);
- 2) l'attività di «caching» (con obbligo di conformarsi «*alle condizioni di accesso alle informazioni*» e «*alle norme di aggiornamento*» - *cache provider*);
- 3) l'attività di «hosting» passiva (che genera un rischio tipico stante la «permanenza» delle informazioni in rete);
- 4) l'attività di «hosting» attiva (non esaurita dalla fornitura diretta e tale da ricomprendere la variegata «organizzazione» contenuti).

II.3 - QUANDO L'HOSTING E' ATTIVO

Per la Corte di Giustizia valgono i seguenti criteri:

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

II.3 - CORTE GIUST. 22 GIUGNO 2021

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

II.3 - LA DIRETTIVA 790/2019

- Il Punto 59 della decisione è interessante: “[i]n via preliminare, occorre precisare che le questioni sollevate nelle presenti cause vertono sulla direttiva sul diritto d’autore, sulla direttiva sul commercio elettronico nonché sulla direttiva sul rispetto dei diritti, applicabili all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale”;
- e “[l]e interpretazioni fornite dalla Corte in risposta a tali questioni non riguardano il regime, entrato in vigore successivamente a tale epoca, istituito dall’articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29”.
- In dottrina è discusso se con ciò la Corte abbia voluto attribuire portata innovativa alla Direttiva Copyright (attuata con D.Lgs. 177/2021) rispetto alla responsabilità dell’ISP.

III – IL DMA

- Il 12 ottobre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE il Regolamento n. 2022/1925 «relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale».
- Il DMA riconosce l'importanza delle «piattaforme *online* di grandi dimensioni», ma vuole evitare abusi quando forniscono «servizi di piattaforma di base».
- Il diritto d'autore è fuori dal suo perimetro, ma per il Considerando 70 «*al gatekeeper non dovrebbe essere consentito adottare comportamenti che compromettano l'interoperabilità richiesta dal presente regolamento [...] rivendicando illecitamente un diritto d'autore sulle interfacce di programmazione delle applicazioni [...]*».
- Sarà interessante valutare la sua relazione con la disciplina antitrust (cfr. la L. 12 agosto 2022, n. 188 che modifica le norme di contrasto all'abuso di dipendenza economica - L. 192/1998 – dettando norme specifiche per le piattaforme digitali).



III – IL DSA

- Il 5 luglio 2022 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla proposta di Regolamento «relativo a un mercato unico dei servizi digitali», c.d. legge sui servizi digitali.
- In estrema sintesi il regolamento vuole dettare norme armonizzate sulla prestazione di «servizi intermediari» relative:
 - a) all'esenzione condizionata dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari (chiarendo che la violazione del diritto d'autore è una ipotesi tipica di «contenuto illegale»);
 - b) a specifici obblighi in materia di dovere di diligenza adattati a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari;
 - c) ai rimedi e alla cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.

III – IL DSA (ii)

- Si tratta di un testo normativo assai complesso, così suddiviso:
 - Capi I - Disposizioni generali e definizioni (artt. 1-2);
 - Capo II - Responsabilità dell'ISP (artt. 3-9);
 - Capo III - Doveri di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro (artt. 10-37), con regole speciali per i «fornitori di piattaforme online» e a «piattaforme online di grandi dimensioni»;
 - Capo IV - Attuazione, cooperazione, sanzioni ed esecuzione (artt. 38-68), con regole sul «monitoraggio» delle «piattaforme online di grandi dimensioni» e misure simili a quelle disegnate con il GDPR.
 - Capo V – Disposizioni finali (artt. 69-74).
- Già solo la soppressione degli artt. 12-15 della Direttiva 31/2000 crea un problema di coordinamento fra fonti.

III – UNA RIFLESSIONE DI MASSIMA

- Con la nota sentenza n. 7708/2019 la Suprema Corte ricorda che il diritto euro-unitario *«è pragmatico e non si cura delle architetture concettuali, avendo il legislatore comunitario il difficile compito di ottenere effettività con il "minimo investimento assiologico" ed un "minimo tasso di ri-concettualizzazione"»* anche perché *«le norme provengono da sistemi segnati da una tendenziale sotto-teorizzazione»*.
- Sicuramente la disciplina pensata nel 2000 si applicava ad un contesto molto diverso da quello attuale.
- Ma di fronte ad un testo normativo allo stato di 312 pagine volto a «sviluppare» regole contenute in pochi articoli, viene davvero da chiedersi cosa cambierà e in che modo i giudici nazionali ne faranno applicazione, almeno in punto di responsabilità dell'ISP.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

GRAZIE

PROF. AVV. BRUNO TASSONE

www.barbonetassone.it

19.10.2022