



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO
CURRICULUM DI DIRITTO INDUSTRIALE
CICLO XXVI

EU DIGITAL COPYRIGHT E SOCIAL NETWORK
(IUS/04)

Francesco Banterle

Tutor: chiar.ma prof.ssa Maria Lillà Montagnani

Coordinatore: chiar.mo prof.ssa Silvia Giudici

Anno Accademico 2014/2015

A mio padre

INTRODUZIONE	5
Definizione e sviluppo dei social network.....	6
Diritto d'autore e social networking.....	12
1 LIBERE UTILIZZAZIONI NELL'ERA DEI SOCIAL NETWORK	14
1.1 Premessa	15
1.2 Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore. Alla ricerca di un bilanciamento in un quadro di cambiamento tecnologico	17
1.2.1 Lo scontro tra “regole di diritto” e “norme sociali” nella rivoluzione digitale.....	18
1.2.2 Le libere utilizzazioni nell'era “social” di Internet.....	22
1.3 Il sistema di Eccezioni e Limitazioni nella Direttiva InfoSoc	23
1.4 Il Three Step Test.....	31
1.5 Il Fair Use	36
1.5.1 Fair Use, Free Use, Fared Use: l'evoluzione del concetto di fair use come risposta a fallimenti di mercato	40
1.5.2 L'evoluzione della fair use doctrine nella giurisprudenza delle Corti statunitensi	48
<i>Primo fattore: scopo e carattere dell'uso</i>	53
<i>Secondo fattore: Natura dell'opera</i>	55
<i>Terzo fattore: quantità dell'utilizzo</i>	57
<i>Quarto fattore: l'effetto sul mercato e sul valore dell'opera</i>	58
1.6 Una visione più aperta del Three Step Test	60
1.7 L'applicazione delle eccezioni nel nuovo contesto dei Social Network	67
1.8 Eccezione di citazione (cd. “quotation right”).....	75
1.8.1 L'eccezione a scopo di citazione nella Convenzione di Berna e nella Direttiva InfoSoc	77
1.8.2 L'interpretazione della CGE del diritto di citazione nel caso <i>Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH</i>	79
1.8.3 L'eccezione di citazione nelle normative nazionali degli Stati membri.....	83
1.8.4 La recente introduzione dell'eccezione di citazione in UK.....	85
1.8.5 Eccezione di citazione a scopo di cronaca o press review. Recenti tendenze restrittive nelle ultime riforme in Germania e Spagna.....	88
1.8.6 La giurisprudenza delle Corti nazionali e l'applicabilità del <i>quotation right</i> ai nuovi usi <i>online</i>	89
<i>Germania</i>	89
<i>Francia</i>	94
<i>Olanda</i>	95
<i>Spagna</i>	97
<i>Italia</i>	99
1.8.7 Il quotation right nella fair use doctrine	101
1.8.8 L'applicazione dell'eccezione di citazione agli UGC sui Social Network	105
1.9 La Parodia.....	110
1.9.1 La parodia nella Direttiva InfoSoc	111
1.9.2 La giurisprudenza della CGE sulla parodia.....	112
1.9.3 L'eccezione di parodia nei diritti nazionali degli Stati Membri.....	115
1.9.4 L'eccezione di parodia nella giurisprudenza nazionale di alcuni Stati Membri	118
<i>Germania</i>	118
<i>Francia</i>	121

	<i>Olanda</i>	122
	<i>Spagna</i>	126
	<i>UK</i>	126
1.9.5	La parodia nell'esperienza Italiana.....	129
1.9.6	Parodia e fair use	133
1.9.7	Parodia e social network.....	143
1.10	Sintesi e prospettive	148
2	<i>LINKING E SOCIAL NETWORK</i>	155
2.1	Premessa	155
2.2	Definizione, natura e tipologie di <i>link</i>	157
2.3	Il <i>linking</i> nella recente giurisprudenza della CGE: i casi Svensson e BestWater.....	159
2.3.1	Svensson.....	160
2.3.2	BestWater.....	163
2.4	Profili critici delle decisioni.....	165
2.4.1	(i) La natura di atto di comunicazione al pubblico e messa a disposizione dell'opera dei <i>link</i> <i>La giurisprudenza delle corti nazionali sulla configurabilità dei link come atti di comunicazione al pubblico</i>	166 173
2.4.2	(ii) Il criterio del “new public”	179
2.4.3	(iii) non si è in presenza di un “nuovo pubblico” se il contenuto oggetto del link era liberamente accessibile sul sito sorgente (in assenza di “misure restrittive”)	186
2.4.4	(iv) non rileva il fatto che l'utente abbia l'impressione che il contenuto provenga dal secondo sito (e non dal sito sorgente): la (ir)rilevanza di framing ed embedding nelle decisioni in esame	189
2.5	La regolamentazione del <i>linking</i> operata dal mercato: l'approccio dei social network	195
2.6	Sintesi e prospettive	196
3	<i>SOCIAL NETWORK E RESPONSABILITÀ DEGLI ISP</i>	199
3.1	La responsabilità degli ISP, tra neutralità e divieto di monitoraggio.....	199
3.2	La normativa UE.....	203
	<i>Mere conduit</i>	204
	<i>Caching provider</i>	204
	<i>Hosting provider</i>	205
3.3	La normativa USA. Due sistemi non lontani.....	207
	<i>Mere conduit</i>	208
	<i>Caching providers</i>	208
	<i>Hosting provider</i>	209
	<i>Linking</i>	211
3.4	Interpretazioni diverse di concetti simili. La giurisprudenza europea in tema di <i>hosting provider</i> e l'applicabilità delle <i>safe harbour</i> ai social network.....	211
3.5	<i>Host</i> “neutri” vs <i>host</i> “attivi”.....	212
3.5.1	La giurisprudenza USA.....	212
3.5.2	La giurisprudenza delle corti nazionali Europee.....	215
3.5.3	Il canone dell'host attivo nella giurisprudenza della CGE	219
3.5.4	Social network e hosting provider di II e III generazione	222
	<i>Il caso francese Google AdWords</i>	223

<i>Il caso Telecinco c. YouTube</i>	224
<i>Il caso Dailymotion</i>	225
3.6 Il problema della “conoscenza”	227
<i>L’approccio USA</i>	228
<i>L’approccio Europeo</i>	229
3.6.1 Il particolare caso della conoscenza “qualificata”.....	232
3.7 La possibilità di imporre provvedimenti inibitori e attività di monitoraggio nei confronti degli ISP	235
3.7.1 Il caso Netlog e la possibilità di imporre obblighi di filtraggio nei confronti di social network. La necessità di un bilanciamento.....	238
3.7.2 La giurisprudenza delle corti europee dopo Scarlett e Netlog	243
<i>Le cd. “Stay down obligations”</i>	243
<i>Il caso RTI c. Google</i>	244
<i>Il caso EMI Records Ltd c. British Sky Broadcasting ltd</i>	244
<i>Il caso BREIN c. PirateBay.org</i>	245
<i>I casi RapidShare</i>	246
3.8 ISP, UGC e Fair Use. Un rapporto da riconciliare tra l’esigenza di prevenire abusi e le posizioni “pilatesche” degli ISP: il caso <i>Lenz vs. Universal</i>	249
3.8.1 Il caso Lenz vs Universal	251
3.9 Autorità di controllo della rete. Il nuovo regolamento Agcom sulla tutela dei diritti d’autore in rete.....	255
3.10 Sintesi e prospettive	259
CONCLUSIONI	262

INTRODUZIONE

Affrontare il rapporto tra diritto d'autore e social network porta necessariamente a interrogarsi se allo stato attuale sussista un equilibrio tra le esclusive imposte dal copyright sui contenuti culturali e il libero accesso all'informazione in rete.

I social network rappresentano infatti la più recente evoluzione del web. In poco tempo, e quasi inconsciamente, questi portali hanno modificato le abitudini in rete degli utenti, cambiato le modalità di fruizione dell'informazione, del relazionarsi online, della condivisione dei contenuti, della formazione dell'opinione pubblica.

Non solo. Spingendo gli utenti a creare propri profili personali tramite i quali riversare la propria identità in rete, hanno stimolato la nascita di vere e proprie comunità interattive. In tale ottica, rappresentano quindi uno strumento eccezionale di partecipazione sociale e democrazia online (*e-democracy*).

Il problema del diritto d'autore in rete è tradizionalmente connesso all'offerta di spazi di libertà agli utenti. Lo scenario cui si è assistito negli ultimi anni è stato infatti caratterizzato dalla contrapposizione tra i titolari dei diritti d'autore e diverse generazioni di portali che, per la prima volta, permettevano agli utenti lo scambio di contenuti anche protetti (portando sovente a individuare un binomio tra libertà su Internet e pirateria)¹.

La fisionomia dei social network appare tuttavia assai diversa. Se pur ovviamente anche essi possano prestarsi a usi illeciti, i social network rappresentano servizi vocati non tanto alla pirateria, o più in generale a fenomeni di *free riding* di contenuti protetti, quanto principalmente allo scambio e alla condivisione culturale.

Ognuno dei portali social che nel tempo si è imposto sul mercato si è infatti caratterizzato per nuove funzionalità che hanno agevolato il dialogo tra utenti nella *web community*. Ciò è avvenuto in particolare attraverso la creazione di nuovi spazi dedicati alla pubblicazione e alla condivisione di contenuti personali quali fotografie, commenti, pensieri, video, informazioni critiche o di attualità, etc.

In altre parole, i social network hanno creato una nuova area di comunicazione in rete fino allora inespressa. Una area personale dove riversare la propria identità virtuale attuata con la creazione di un profilo pubblico attraverso il quale è possibile esprimersi e prendere

¹ Cfr. “*Web freedom vs. Web piracy*”, Los Angeles Times, 20 gennaio 2012; “US Copyright Foe to Address

parte alla comunità online.

Proprio questa vocazione all'espressione sociale in rete rende evidente l'importanza che lo spazio di comunicazione online creato dai social network assume. Importanza derivante dall'espressione di valori "nobili", costituzionalmente tutelati, quali la libera espressione del pensiero e l'accesso pubblico all'informazione (non solo il mero *entertainment*).

La capacità espressiva e comunicazionale dei social network, unitamente allo sviluppo tecnologie digitali amatoriali, ha tuttavia alimentato una esigenza senza precedenti di accesso e condivisione delle informazioni, di appropriazione e modifica di contenuti preesistenti, di nuove modalità di fruizione. Esigenze sociali di condivisione che tuttavia tendono non di rado a sconfinare nel perimetro delle esclusive imposte sui contenuti protetti dal diritto d'autore.

Questa situazione si colloca all'apice di un fenomeno generale di cambiamento sociale successivo all'avvento di Internet che, grazie alle nuove possibilità offerte dalla convergenza tra rete e tecnologie digitali, ha alimentato una sempre maggiore domanda di informazioni. Tuttavia, tale movimento si è necessariamente scontrato con i limiti imposti dal diritto d'autore, e ha portato a disconoscere, e in taluni casi addirittura a rifiutare, i principi di tale disciplina².

A questo proposito, parte dell'origine di questo fenomeno è riconducibile alla riluttanza dei titolari dei diritti d'autore ad aggiornare la propria offerta dei contenuti in rete. Se, infatti, in una prima fase di Internet (1998-2003), con l'avvento delle reti p2p e dei primi episodi di pirateria "domestica" massiva di contenuti audiovisivi, i titolari dei diritti d'autore si sono opposti alla generale offerta di contenuti su Internet (preferendo tentare di preservare i precedenti modelli di distribuzione), tale atteggiamento non è mutato - quantomeno inizialmente - nei confronti di quei social network che permettevano agli utenti di pubblicare e condividere video o file audio.

In questo senso, infatti, una delle più importanti innovazioni apportate dai social network è stata quella di rivoluzionare i meccanismi distributivi dei contenuti, ed imporsi come nuovi media dell'informazione³, lasciando agli utenti la possibilità di determinare le modalità di fruizione e di accesso all'informazione.

² Cfr. Aliprandi S., *"Capire il copyright"*, Ledizioni, 2012, pp. 29-41.

³ Newman N., *"Social Network in changing ecology of news: The Fourth and Fifth Estates in Britain"*, International Journal of Internet Science, 2012, 7 (1), pp. 6-22.

Definizione e sviluppo dei social network

La nascita dei social network risale al 2003, con la creazione di portali quali Friendster e LinkedIn, che permettevano a varie categorie di utenti di ritrovare in rete amici o contatti professionali⁴. Successivamente, in poco tempo, un vasto numero di nuovi portali si è affacciato sul mercato, differenziandosi a seconda del *background* degli utenti cui il servizio è destinato.

Come si vedrà a breve, il rapido e costante sviluppo di portali social sempre più innovativi ha reso difficile tracciare una definizione di un concetto unitario di social network, confermando invece la natura di un fenomeno in continua evoluzione⁵.

Può tuttavia convenirsi sul fatto che un social network è fondamentalmente un servizio web che si basa sulle relazioni sociali tra utenti e ne facilita lo sviluppo. Si tratta dunque di una piattaforma online che permette agli utenti di creare una propria pagina, o profilo, sulla quale pubblicare contenuti da condividere con una cerchia di utenti collegati al proprio profilo⁶.

A questo proposito, il collegamento tra utenti può avvenire tramite vere e proprie “amicizie”, per cui è necessaria l’approvazione del contatto da parte del titolare del profilo (creando dunque profili semi-pubblici), oppure attraverso più semplici “preferenze” accordate nei confronti di altri utenti in modo tale da poter seguire gli aggiornamenti e gli eventi collegati a un determinato profilo (cd. *followers*), creando dunque profili pubblici (che qualunque utente può visualizzare).

La peculiarità dei social network è quindi quella di permettere la creazione di una pagina personale, pubblica o semi pubblica (a seconda dell’accessibilità al network di utenti collegati), che funziona come un piccolo sito web.

In secondo luogo, la maggioranza dei portali *social* adotta soluzioni di indicizzazione dei contenuti pubblicati da utenti e/o da gruppi collegati al proprio profilo, così da informare gli utenti della pubblicazione di nuovi contenuti da parte dei propri contatti. Ogni utente è

⁴ Cfr. <http://www2.uncp.edu/home/acurtis/NewMedia/SocialMedia/SocialMediaHistory.html>.

⁵ Ellison, N. B. e Boyd D., “*Sociality Through Social Network Sites*”, *The Oxford Handbook Of Internet Studies*, Oxford, 2013, pp. 151- 172.

⁶ Cfr. Ellison N. e Boyd D., “*Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship*”, *Journal of Computer-Mediated Communication*, Vol. 13, 2007, che definiscono i social network come “*web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within the system*”.

quindi in grado di interagire con il contenuto pubblicato da altri utenti inserendo commenti, approvando il contenuto stesso, e/o condividendolo a sua volta con i propri contatti. Tale interazione crea una vera struttura sociale a rete, e al tempo stesso una diffusione dei contenuti capillare.

Sebbene i primi portali social nacquero già intorno al 1997, la loro storia ha inizio con lo sviluppo di Friendster nel 2003. Si trattava di un portale dedicato alla relazione e alla messaggistica tra utenti privati, attraverso la creazione di un proprio profilo sul quale pubblicare fotografie personali.

In seguito, un netto passo avanti è stato segnato da MySpace, portale *social* dedicato prevalentemente alla musica, che permetteva agli artisti (ma anche a semplici utenti) di creare un proprio profilo sul quale pubblicare informazioni, foto, brani e video musicali. Nel 2006 MySpace risultava il social network più popolare negli USA, raggiungendo 75 milioni di utenti a livello mondiale⁷.

Contemporaneamente, emergeva LinkedIn, un portale dedicato ai professionisti, che favoriva il *networking* tra contatti in ambito lavorativo, attraverso la condivisione di contenuti e la creazione di forum tematici all'interno di gruppi professionali.

Nel 2005 ha avuto inizio l'attività di YouTube, il quale ha introdotto una nuova generazione di social network. In particolare, YouTube costituiva il primo portale dedicato alla pubblicazione di video di ogni genere (amatoriali e non) da parte di qualsiasi categoria di utenti, offrendo uno spazio illimitato di archiviazione. A differenza di MySpace, YouTube non è un social network "profilo-centrico", bensì "media-centrico". Ogni utente può infatti registrare su YouTube un proprio profilo il quale tuttavia non contiene tanto informazioni personali⁸, ma funziona come un vero e proprio canale di trasmissione privato all'interno del quale sono pubblicati e ospitati tutti i propri video.

Ogni video è poi accompagnato dalle funzionalità tipiche dei social network, e può quindi essere condiviso, commentato da altri utenti, votato, etc. (ad eccezione del download che non è permesso).

Nel 2006 si sono affacciati sul mercato Facebook e Twitter conducendo i social media all'affermazione definitiva.

⁷ The Brief History of Social Media, cit.

⁸ Dopo l'acquisizione di YouTube da parte di Google, i profili personali di YouTube sono stati associate a quelli dei vari servizi di Google, così rendendo più semplice la personalizzazione delle utenze.

Facebook ha consacrato il modello di social media rivolto al networking e alle relazioni tra “amici”. Ogni utente può infatti ricercare liberamente e chiedere a conoscenti e/o amici di connettersi al proprio profilo⁹. Il portale si basa sulla creazione di un profilo personale sul quale pubblicare fotografie, video, brani musicali, link verso siti e contenuti esterni. I contenuti possono poi essere condivisi con cerche di utenti più o meno allargate (amici, amici di amici, o anche l'intero pubblico), e quindi sottoposti a commento e alla ri-condivisione esterna. Facebook si è inoltre contraddistinto per l'introduzione di funzioni cd. di “like” nei confronti dei contenuti o commenti degli utenti, contribuendo ad accrescere ulteriormente la visibilità dei contenuti (tramite questo meccanismo ogni “amico” rende un contenuto di un altro utente a sua volta visibile alla propria cerchia di contatti). L'interfaccia accattivante e la capacità di interagire con altri utenti in maniera assai semplice e innovativa ha portato Facebook a una rapida ascesa. Nel 2008 infatti è subentrato a MySpace come social network più diffuso negli USA.

Sulla scorta del successo di Facebook sono nati portali simili dedicati al *networking*, quali Google+ e il cinese Renren.

Twitter è invece una piattaforma sociale particolarmente vocata al *microblogging*. Il portale infatti consente ai propri utenti di postare brevi messaggi, di 140 caratteri (cd. *tweet*), da condividere con i propri *follower*, ovvero la cerchia di utenti collegata al proprio profilo. Questa caratteristica ha portato Twitter a imporsi come il social network più diffuso per l'informazione, la propaganda politica, la critica a contenuti, notizie e avvenimenti, e in generale per creare salotti pubblici di discussione.

Accanto a questi portali, sono emersi molti altri social network caratterizzati ognuno per l'offerta di una funzionalità particolare, quale l'elaborazione e la condivisione di foto (Instagram, Flickr, Snapchat e Slingshot), la creazione di bacheche virtuali (Pinterest), la creazione di video (Vine), la geolocalizzazione e la condivisione della propria posizione unitamente alla recensione di locali, strutture e altri servizi accessibili al pubblico (Foursquare), l'ascolto di brani musicali su radio (Last.fm), la creazione di blog (Skyrock e Pheed), la condivisione di testi accademici (Academia.edu e SSRN). La tendenza più recente, infine, è quella di creare social network specializzati, destinati a temi o gruppi di

⁹ Per una ricostruzione della storia del social network cfr. Kirkpatrick D., “*The Facebook Effect: The Inside Story of the Company That Is Connecting the World*”, Simon and Schuster, 2010.

utenti particolari quali, ad esempio, design (Dribbble, Colourlovers, etc.), enologia (Vivino, Vinix), etc.

Questa diffusione di diversi social network è stata accompagnata da meccanismi di dialogo tra i diversi portali. Così, un video di YouTube o una foto di Instagram può essere condivisa su Facebook o Twitter, e così via.

D'altro canto, questa moltiplicazione di social network specializzati sta portando al progressivo abbandono di portali social profilo-centrici verso sistemi media-centrici, dove maggiore attenzione è riservata alla creazione di contenuti da parte degli utenti. Tali contenuti vengono progressivamente riproposti anche all'esterno tramite sistemi di indicizzazione, attraverso l'introduzione di funzioni tipiche degli aggregatori di notizie.¹⁰

Un ulteriore sviluppo dei social network riguarda la possibilità per terzi di creare applicazioni rivolte agli utenti. Queste possono beneficiare della rete di contatti e delle informazioni individuali degli iscritti e rendono i social network portali ancora più complessi e interattivi, simili a dei veri e propri sistemi operativi autonomi.

Tale progressivo consolidamento dei social network come canali di informazione ha permesso loro di imporsi come nuove piattaforme distributive utilizzate anche da utenti professionali e dei titolari di contenuti protetti.

Negli ultimi anni, la crescita dei social network, anche a livello di audience, è stata vertiginosa. Si consideri che Facebook contava 200 milioni di utenti nel 2009, 400 milioni nel 2010, 550 nel 2011, per poi superare il miliardo di utenti nel 2012; nel 2014, anche Twitter, Google+ e YouTube hanno raggiunto 1 miliardo di utenti; LinkedIn 300 milioni di utenti; Pinterest 70 milioni di utenti.¹¹

Potendo contare su una platea di utenti tanto estesa, i social network sono riusciti a impostare modelli di business basati sulla pubblicità. Grazie a questo sistema di remunerazione l'accesso ai social media resta generalmente gratuito, mentre solo in rari casi agli utenti vengono forniti anche servizi premium a pagamento (LinkedIn).

Del resto, come è facile immaginare, i social network sono custodi di una grande quantità di dati personali degli utenti e, sfruttando tale patrimonio, sono in grado di attuare

¹⁰ Ellison, N. B. e Boyd D., “*Sociality Through Social Network Sites*”, cit., p. 4.

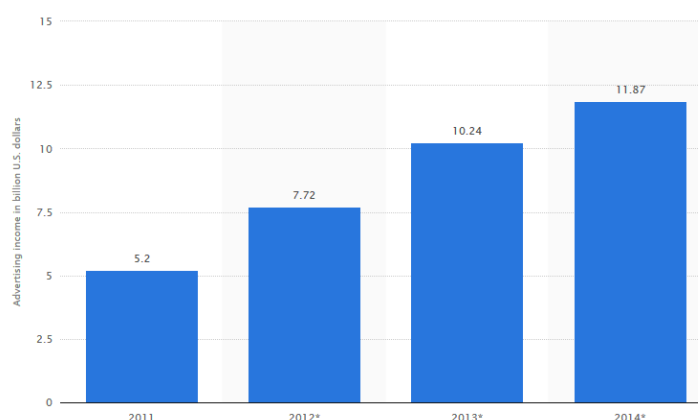
¹¹ Dati estratti da “Social Media 2014 Statistics”, 2014, digitalinsights.in/social-media-users-2014-stats-numbers.

pubblicità comportamentali estremamente sofisticate¹².

Accanto a tali sistemi, i portali incentrati sulla pubblicazione di contenuti da parte degli utenti (cd. media-centrici) hanno affiancato meccanismi pubblicitari ulteriori che permettono di monetizzare la visualizzazione di tali contenuti, adottando inserzioni pubblicitarie anche all'interno e/o in prossimità dei contenuti stessi.

Anche sotto il profilo economico, i risultati raggiunti dai social network sono stati ragguardevoli. Facebook ha infatti raccolto nel 2014 oltre 2,5 miliardi di dollari netti dalle inserzioni pubblicitarie¹³. YouTube ha raccolto nel 2013 circa 1,8 miliardi di dollari di ricavi pubblicitari¹⁴. Twitter si è assestata su 500 milioni di dollari nel 2013 e dovrebbe segnare circa 1.1 miliardi di dollari circa per il 2014¹⁵. Segnando quindi un mercato globale in costante crescita¹⁶:

Social network advertising revenue from 2011 to 2014 (in billion U.S. dollars)



Attesa tale capacità remunerativa ottenuta anche attraverso lo sfruttamento dei contenuti

¹² In questo caso generalmente vengono visualizzate inserzioni pubblicitarie sponsorizzate all'interno della pagina del social network o tra gli aggiornamenti degli status degli utenti collegati al proprio profilo.

L'impostazione di sistemi di business che traggono vantaggio dalla raccolta massiva di dati personali ha sollevato serie preoccupazioni sotto un profilo di privacy. Sul tema cfr. Grimmelmann J., "Saving Facebook", Iowa Law Review, 2009, vol. 94, p. 1137, disponibile al seguente indirizzo: <http://ssrn.com/abstract=1262822>.

¹³ Cfr. The Guardian, 23 luglio 2014, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.theguardian.com/technology/2014/jul/23/facebook-earnings-beat-expectations-ad-revenues>; e The LA Times, 28 ottobre 2014, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.latimes.com/business/la-fi-facebook-earnings-20141028-story.html>.

¹⁴ Cfr. Key4biz, 28 ottobre 2014, "YouTube: confermato l'arrivo di una versione a pagamento", disponibile al seguente indirizzo: <http://www.key4biz.it/youtube-confermato-l-arrivo-di-una-versione-a-pagamento/>. Cfr. anche i dati di Emarketer: <http://www.emarketer.com/Article/Advertisers-Spend-560-Billion-on-YouTube-2013-Worldwide/1010446>.

¹⁵ Cfr. dati pubblicati da Twitter su: <https://investor.twitterinc.com/releasedetail.cfm?releaseid=862505>. Cfr. anche le previsioni pubblicate da Emarketer: <http://www.emarketer.com/Article/Twitter-Forecast-Up-After-Strong-Mobile-Showing/1009763>.

¹⁶ Dati estratti da: <http://www.statista.com/statistics/271406/advertising-revenue-of-social-networks-worldwide/>.

creati dagli utenti, alcuni portali, come YouTube, hanno introdotto dei meccanismi per la condivisione di parte degli introiti pubblicitari anche con gli utenti più attivi, siano essi professionisti o utenti amatoriali. In questo modo, dunque, anche i titolari dei diritti d'autore sui contenuti protetti immessi sui social network (con o senza autorizzazione) possono ottenere una remunerazione indiretta.

Attraverso il sistema "Id Content", infatti, YouTube permette agli autori dei video di identificare i contenuti di propria titolarità presenti sul portale e condividere gli introiti derivanti dalle inserzioni pubblicitarie a essi associate.¹⁷

Diritto d'autore e social networking

Il problema del diritto d'autore sui social network, come sopra accennato, nasce dunque dalla creazione di nuovi servizi che forniscono aree di libertà per gli utenti. Tale rapporto rileva principalmente in relazione a tre profili.

Da un lato, come accennato, i social network si stanno trasformando sempre più in portali media-centrici. Ciò significa che sempre maggiore attenzione (anche in termini di business) è riservata ai contenuti creati dagli utenti (professionali o amatoriali). Tuttavia, non di rado, tali contenuti si basano sulla condivisione, sulla riproposizione in forma parzialmente diversa (per es. per estratti) o più in generale sulla rielaborazione di opere preesistenti tutelate da diritti d'autore. Come accennato in precedenza, non sempre tali condotte sono ammesse, e possono portare a violazioni.

Occorre dunque determinare quali siano, in tale nuovo contesto, gli spazi di libero uso dei contenuti protetti offerti dalla normativa europea sul diritto d'autore, affrontando dunque il tema delle cd. "libere utilizzazioni".

In secondo luogo, considerando che la condivisione dei contenuti avviene necessariamente tramite l'uso di "link", appare opportuno interrogarsi sulla loro natura e verificare quale regolamentazione è stata riservata al fenomeno del *linking*, per poi vagliare

¹⁷ YouTube trattiene una percentuale del 45%, mentre il restante 55% viene riconosciuto all'autore del video. In generale, il sistema Content ID permette ai titolari di rintracciare i propri contenuti. I video caricati su YouTube vengono esaminati e confrontati con un database di file che il portale riceve da parte dei titolari dei diritti d'autore.

Una volta individuato un contenuto di sua spettanza, il titolare dispone di una serie di alternative. Può disattivare l'audio corrispondente ai propri brani musicali. Bloccare la visione del video. Tracciare le statistiche di visualizzazione del contenuto. Oppure, infine, decidere di monetizzare la visualizzazione del contenuto stesso. Cfr. <https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=it>.

la sua applicabilità ai social network.

Da ultimo, occorre analizzare quale sia il regime di responsabilità applicabile ai social network per le violazioni poste in essere dagli utenti.

Si tratta di tre profili in stretto dialogo tra loro. Una trattazione congiunta dovrebbe infatti permettere di verificare se l'applicazione del diritto d'autore in rete raggiunga risultati equilibrati o meno. A questo proposito infatti:

- (i) l'applicazione del regime di libere utilizzazioni permette di comprendere quale sia il livello di flessibilità della normativa di diritto d'autore e in quale grado essa ammetta nuovi usi di contenuti protetti, stimolando quindi la nascita di nuovi servizi su Internet e la creatività degli utenti in rete;
- (ii) la regolamentazione del *linking* incide in maniera fondamentale sulle dinamiche di condivisione di tutti questi contenuti sui social network e, quindi, di fatto, sul libero accesso all'informazione in rete. Il problema dei *link* rileva sia nei confronti degli utenti che dei *provider* dei servizi. Il *linking* costituisce di fatto una delle modalità di distribuzione dei contenuti online e, conseguentemente, la sua regolamentazione incide sia sulla possibilità di disseminare che di monetizzare le informazioni in rete;
- (iii) infine, il comparto di responsabilità applicabile ai social network per le violazioni commesse dai propri utenti, incide a sua volta sulla effettiva applicazione delle eventuali aree di libertà sopra individuate, e svolge altresì una funzione cruciale di stimolo alla realizzazione di nuove tipologie di portali online: solo una regolamentazione equilibrata del regime di responsabilità dei provider è in grado di evitare atteggiamenti eccessivamente rigidi nei confronti sia di servizi innovativi sia dei contenuti creati dagli utenti. Infatti, nell'ipotesi contraria (riconoscendo cioè forme di responsabilità semi-oggettive), per non dover rispondere degli illeciti commessi sulle proprie reti, i social network sarebbero spinti a ridurre la possibilità di pubblicare contenuti, finendo a sua volta per vanificare il regime di libero accesso all'informazione in rete di cui ai punti (i) e (ii) che precedono.

Questo dialogo deve in ogni caso confrontarsi con un bilanciamento degli interessi in gioco, e pertanto non dimenticare le necessarie esigenze di remunerazione dei titolari dei contenuti protetti, al fine di non svuotare di significato la disciplina del diritto d'autore. A questo proposito, infatti, occorre considerare sempre che, se da un lato i provider dei

servizi di social networking hanno contribuito a innovare la e-economy, dall'altro, come sopra accennato, essi ottengono cospicue remunerazioni anche grazie allo sfruttamento dei contenuti protetti dal diritto d'autore da parte degli utenti.

Il presente lavoro si rivolge al diritto d'autore comunitario ed Europeo. Tale scelta muove dall'esigenza di verificare quale livello di flessibilità e armonizzazione sussista in Europa nei confronti di nuovi usi e dell'offerta di nuovi servizi su Internet.

Infatti, nell'attuale fase di crisi attraversata dall'Unione Europea, appare fondamentale raggiungere un regime di diritto d'autore che salvaguardi la creatività senza pregiudicare l'innovazione, la crescita dei servizi online e la diffusione della cultura.

1 LIBERE UTILIZZAZIONI NELL'ERA DEI SOCIAL NETWORK

1.1	Premessa.....	17
1.2	Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore. Alla ricerca di un bilanciamento in un quadro di cambiamento tecnologico	19
1.2.1	Lo scontro tra "regole di diritto" e "norme sociali" nella rivoluzione digitale.....	21
1.2.2	Le libere utilizzazioni nell'era "social" di Internet	25
1.3	Il sistema di Eccezioni e Limitazioni nella Direttiva InfoSoc	26
1.4	Il Three Step Test.....	33
1.5	Il Fair Use	38
1.5.1	<i>Fair Use, Free Use, Fared Use</i> : l'evoluzione del concetto di fair use come risposta a fallimenti di mercato.....	42
1.5.2	L'evoluzione della fair use doctrine nella giurisprudenza delle Corti statunitensi	50
	<i>Primo fattore: scopo e carattere dell'uso</i>	55
	<i>Secondo fattore: Natura dell'opera</i>	58
	<i>Terzo fattore: quantità dell'utilizzo</i>	59
	<i>Quarto fattore: l'effetto sul mercato e sul valore dell'opera</i>	60
1.6	Una visione più aperta del Three Step Test.....	62
1.7	L'applicazione delle eccezioni nel nuovo contesto dei Social Network	69
1.8	Eccezione di citazione (cd. "quotation right").....	77
1.8.1	L'eccezione a scopo di citazione nella Convenzione di Berna e nella Direttiva InfoSoc.....	79
1.8.2	L'interpretazione della CGE del diritto di citazione nel caso <i>Eva-Maria Painer c. Standard Verlags GmbH</i>	81
1.8.3	L'eccezione di citazione nelle normative nazionali degli Stati membri	85
1.8.4	La recente introduzione dell'eccezione di citazione in UK.....	87
1.8.5	Eccezione di citazione a scopo di cronaca o press review. Recenti tendenze restrittive nelle ultime riforme in Germania e Spagna	90
1.8.6	La giurisprudenza delle Corti nazionali e l'applicabilità del <i>quotation right</i> ai nuovi usi <i>online</i>	91
	<i>Germania</i>	91
	<i>Francia</i>	96
	<i>Olanda</i>	97
	<i>Spagna</i>	99
	<i>Italia</i>	101
1.8.7	Il quotation right nella fair use doctrine.....	103
1.8.8	L'applicazione dell'eccezione di citazione agli UGC sui Social Network.....	107
1.9	La Parodia	112
1.9.1	La parodia nella Direttiva InfoSoc	113
1.9.2	La giurisprudenza della CGE sulla parodia	114
1.9.3	L'eccezione di parodia nei diritti nazionali degli Stati Membri.....	117
1.9.4	L'eccezione di parodia nella giurisprudenza nazionale di alcuni Stati Membri	120
	<i>Germania</i>	120
	<i>Francia</i>	123
	<i>Olanda</i>	124
	<i>Spagna</i>	128
	<i>UK</i>	128
1.9.5	La parodia nell'esperienza Italiana.....	131
1.9.6	Parodia e fair use.....	135
1.9.7	Parodia e social network.....	145
1.10	Sintesi e prospettive	150

1.1 Premessa

When a high level of protection is proposed, there is reason to balance such protection against other important values in society¹⁸

La gestualità quotidiana degli utenti sui social network porta a innumerevoli usi di opere protette da diritti d'autore e, sovente, a più o meno inconsapevoli violazioni.

Le nuove tecnologie rendono infatti immediata da un lato la possibilità di creare contenuti; dall'altro lato quella di condividerli istantaneamente sulla rete social. Facebook, MySpace, YouTube, Twitter, Flickr permettono infatti agli utenti di diffondere testi, fotografie, file musicali e video, nonché link a contenuti di terzi con estrema facilità.

In particolare, i contenuti creati dagli utenti si basano molto spesso su opere preesistenti. Spezzoni di film, basi musicali, fotografie, ecc., sono reimpiegati per ottenere nuovi contenuti. Si tratta generalmente di opere amatoriali, create senza scopo di lucro, ma al solo scopo di distribuire informazioni, raccontare eventi, criticare opinioni, provocare dibattiti o ilarità. E condividere tutto ciò sulle piattaforme social.

Queste tipologie di contenuti, cd. User Generated Content (UGC)¹⁹, costituiscono un fenomeno emerso già alcuni anni fa, con l'affacciarsi delle tecnologie digitali. Tuttavia, la convergenza con gli strumenti digitali mobili e la forte espansione dei social network ne hanno modificato i contorni, stimolandone una proliferazione senza precedenti. L'ampio pubblico raccolto dai social network ha infatti offerto la possibilità di diffondere queste forme di espressione nei confronti di una vasta platea²⁰, sottraendo quindi il monopolio dell'informazione a quelli che in precedenza erano i canali di trasmissione.²¹

Più in particolare, nel nuovo contesto "social" appaiono cambiati i mezzi di distribuzione²².

¹⁸ Wipo doc. Crnr/dc/4, § 12.09, Proposta Di Wipo Ct.

¹⁹ Per un'analisi e definizione dei diversi tipi di UGC: OECD, DSTI/ICCP/IE (2006)7/Final, *Working Party on the Information Economy, Participative Web: User Created Content*, 12 aprile 2007, p. 16 e ss.; nonché IDATE, TNO & IVIR, *User-Created-Content: Supporting a participative Information Society*, SMART, 2007/2008.

²⁰ Facebook dovrebbe limitare il numero massimo di "amici" (con cui condividere direttamente i contenuti) a 5.000). Tuttavia occorre considerare che è possibile condividere i contenuti con gli "amici" degli "amici".

²¹ Si pensi, ad esempio, come una band amatoriale tramite MySpace o YouTube sia in grado di presentare i propri pezzi al pubblico. Magari reinterpretando un brano famoso. Possibilità che era in precedenza ammessa solo passando attraverso le emittenti radio-televisive: e appare allora siano superati i classici canali di intermediazione.

²² Cfr. Ricolfi, *Le utilizzazioni libere dell'IP nei social network*, AIDA, 2011, p. 295, che sottolinea come "i social network: aboliscono la necessità di una rete fisica di distribuzione dei supporti medesimi. Il creatore instaura un rapporto diretto con il suo pubblico, senza necessità di passare attraverso le forche caudine di una relazione con l'impresa, fino al punto in cui la distinzione fra creatore e pubblico sfuma e compare sulla scena l'user generated content".

In effetti, i nuovi intermediari sembrano aver superato i loro predecessori nella distribuzione dell'informazione, e hanno ottenuto un tale risultato attraverso la "disintermediazione" dei contenuti. Tramite la creazione di piattaforme per la pubblicazione degli UGC, infatti, i social network hanno permesso l'instaurazione di un rapporto diretto tra creatore e pubblico, senza la necessità di doversi rivolgere a un terzo per la distribuzione dei contenuti.

Il successo di tale innovazione deriva probabilmente dal fatto che gli UGC sopperiscono a una mancanza di informazioni e contenuti disponibili in rete. Questa situazione è generalmente ricondotta all'atteggiamento conservatore dei vecchi sistemi di intermediazione e distribuzione, i quali a fatica si stanno adeguando a una richiesta di fruizione totale e *on demand* da parte del pubblico. Si tratta dunque di una tendenza connaturata a una generale istanza sociale di poter attingere più liberamente ai contenuti protetti, da un lato, per rielaborarli (es. una parodia), dall'altro, per riproporli e fruirne in maniera e in un tempo diversi (si pensi agli *highlights* di una partita di calcio, a spezzoni di un film o di uno show televisivo, alla battuta di un comico, o ancora a una sequenza di una performance live di un rock band).

In questo quadro si presenta dunque un conflitto di interessi: quello degli autori delle opere preesistenti, a voler sfruttare economicamente le proprie creazioni, e quello degli utenti "ri-creatori", di poter manipolare le opere preesistenti incorporandole in nuove creazioni.

Parte di queste azioni configura una violazione dei diritti degli autori sulle opere precedenti. Altre invece sono permesse in quanto riconducibili a "libere utilizzazioni". E proprio da qui la disciplina delle libere utilizzazioni può giocare un ruolo fondamentale nell'individuare un bilanciamento equo tra interessi in contrasto.

Il presente capitolo compie dunque un'analisi del sistema di eccezioni e limitazioni vigente in Europa, anche attraverso un paragone con la disciplina americana, per poi verificare se nel quadro attuale vi siano strumenti in grado di giustificare i nuovi usi emersi sui social network (o più in generale il comportamento sociale in rete). Premettendo che una normativa per certi versi un po' datata è chiamata a confrontarsi con un panorama in continuo rinnovamento, certamente occorrerebbe una riforma che segni un ripensamento generale dei canoni del diritto d'autore in rete, e che riconoscendo il cambiamento sociale attuatosi, aggiunga nuova flessibilità alle norme. Si tratta tuttavia di una riforma complessa e

che con tutta probabilità non avverrà in tempi brevi. Nel breve termine, pertanto, occorre verificare se vi siano meccanismi di flessibilità già presenti nelle norme attuali e nella giurisprudenza delle Corti nazionali.

1.2 Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore. Alla ricerca di un bilanciamento in un quadro di cambiamento tecnologico

Nel 1709 in Inghilterra lo Statuto della Regina Anna sancì per la prima volta il diritto esclusivo degli autori sulle loro opere, segnando un netto cambiamento di prospettiva nella concezione del diritto d'autore a livello globale. Pur se tale riforma gettò le basi per il nuovo copyright nei paesi di *common law* imprimendo un indirizzo diverso rispetto alla concezione del *droit d'auteur* dei paesi dell'Europa continentale, entrambi gli orientamenti disciplinarono la proprietà intellettuale garantendo al titolare dei diritti d'autore estesi diritti esclusivi sulla riproduzione e sulla fruizione dell'opera. La mancanza di concorrenza nella riproduzione e nella fruizione di tale bene infatti permette una maggiore remunerazione al titolare di quanto altrimenti avverrebbe, e stimola quindi la creazione di opere e la diffusione della cultura.²³

L'esclusiva così garantita dal diritto d'autore ha una portata ampia e rischia talvolta di essere foriera di abusi in grado di frustrare l'interesse pubblico alla diffusione delle informazioni e delle opere creative. Finalità, quest'ultima, identificata come la funzione socio-culturale del diritto d'autore stesso.²⁴

Per poter bilanciare questi interessi contrastanti, tutti i sistemi nazionali di diritto d'autore, accanto alle norme che tutelano l'autore, si sono equipaggiati di strumenti che limitano tale esclusiva o, meglio, che al suo interno individuano delle aree di libertà d'uso.²⁵ Queste "zone franche", dette limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore, ovvero con espressione forse più felice "libere utilizzazioni", funzionano come un meccanismo d'accesso, soprattutto quando l'informazione o l'opera artistica non è distribuita in modo efficiente dal titolare.

23 Liebowitz S., "The Economics of Betamax: Unauthorized Copying of Advertising Based Television Broadcasts", University of Texas at Dallas, 1985, 3.

24 Cfr. Mazziotti G., "Eu Digital Copyright Law And The End-User", Springer, 2008.

25 Così Sun H., "Copyright Law Under Siege: An inquiry into the Legitimacy of Copyright Protection in the Context of the Global Digital Divide", IIC Vol. 36, 2005, p. 204.

Se correttamente strutturate, pur senza nuocere in maniera rilevante agli interessi dell'autore (si tratta per la maggior parte dei casi di forme d'uso non concorrenti con lo sfruttamento economico del titolare), queste aree di libertà possono soddisfare il bisogno del pubblico tramite l'accesso alla cultura.

Non solo. Questo meccanismo di bilanciamento permette lo sviluppo stesso dell'informazione, la sua rielaborazione, e si è storicamente rivelato uno strumento di tutela delle nuove tecnologie di comunicazione che negli ultimi anni hanno trasformato il procedimento di produzione, disseminazione e raccolta dell'informazione²⁶.

Tra le varie libere utilizzazioni è possibile compiere una distinzione a seconda degli interessi a esse sottesi. Anche se in seguito ai cambiamenti tecnologici tale differenza va assottigliandosi, vi sono utilizzazioni libere che assolvono a un "pubblico interesse", come le eccezioni a scopo di critica, cronaca, ricerca o insegnamento, oppure che rispondono a esigenze di "uso privato", cioè limitate all'utilità nella dimensione domestica o privata del singolo.

Queste eccezioni confermano dunque la fisionomia stessa del diritto d'autore, che storicamente, si fonda su una questione di equilibrio tra interessi contrapposti: diritti "escludenti" che monopolizzano lo sfruttamento delle opere create, e libertà di accesso che garantiscano ai terzi uno standard minimo di fruizione libera delle opere (e quindi della cultura).

All'interno di tale contrapposizione, come confermato di recente anche dal legislatore britannico, che ha introdotto nuova una riforma delle eccezioni e limitazioni, libere utilizzazioni quali quelle di copia privata, citazione e parodia "*contain safeguards to ensure that a reasonable balance is maintained between the interests of creators, owners, performers, consumers and users of copyright works*"²⁷.

1.2.1 Lo scontro tra "regole di diritto" e "norme sociali" nella rivoluzione digitale

Se questo sistema, che vive della continua ricerca di un bilanciamento tra diritti esclusivi dell'autore e accesso pubblico all'informazione, aveva trovato nel tempo un suo equilibrio,

26 Hugenholtz B. – Okediji R. L., "*Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright*", *Study for the Open Society Institute*, 2008.

27 *Explanatory Memorandum to the Copyright and rights in performance Regulation 2014*, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/978011112717/memorandum/contents>.

l'avvento di Internet e il suo massimo sviluppo a cavallo del nuovo millennio ha messo in discussione l'intero comparto giuridico su cui il diritto d'autore poggiava.

Grazie alla digitalizzazione e alla rete, infatti, tutti i limiti tecnologici che affliggevano la produzione dell'informazione nel mondo analogico sono stati superati: la digitalizzazione dei contenuti ha permesso di effettuare copie identiche all'originale senza costi. La rete, la cd. superstrada dell'informazione, ha poi reso possibile una vera e propria disseminazione istantanea da parte di qualsiasi utente (eliminando di fatto la necessità di intermediari editoriali).

In questo nuovo contesto, gli utenti finali stessi sono in grado di giocare il ruolo di creatori, ri-creatori e distributori di particolari tipologie di informazioni. L'affacciarsi di questa nuova "remix-culture"²⁸ ha iniziato a cambiare l'economia della creatività. Si badi, nel bene e nel male: la facilità di accesso e condivisione dell'informazione in rete presenta infatti rischi di abusi che, purtroppo, sono diventati ben noti a tutti. E che hanno finito per spezzare quel fragile equilibrio sopra descritto.

Due sono state le principali conseguenze negative. Anzitutto, si è assistito quasi impotenti all'impossibilità di ottenere una tutela efficace di fronte alla "voracità" degli utenti in rete e all'altissimo numero di violazioni²⁹. Situazione che è peggiorata esponenzialmente con l'avvento di tecnologie di *file sharing* tra utenti privati (cd. reti p2p)³⁰. Anzi, la situazione era

²⁸ Citando il termine coniato dal Prof. L. Lessig, che contrappone il tradizionale approccio read-only alle nuove possibilità offerte dalle tecnologie digitali, che permettono all'utente un ruolo attivo, di ri-creatore o re-distributore del contenuto. Cfr. *Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*, 2008, Penguin.

²⁹ Il numero altissimo di violazioni, la difficoltà di risalire agli utenti, e gli ostacoli frapposti dalla normativa a tutela dei dati personali hanno finito per spostare il campo di battaglia dallo scontro tra titolari vs. utenti finali, a quello tra titolari vs. siti internet e Internet Service Provider.

³⁰ Il sistema di *peer to peer* (p2p) - *file sharing*, concerne il fenomeno di formazione di reti di computer privati per consentire il trasferimento di dati tra gli utenti di tale rete.

In particolare, questa tecnologia consente la condivisione di file tra utenti di una certa rete, formata grazie all'utilizzo di un medesimo software da parte di ogni utente della rete, in maniera particolarmente efficiente, rapida e senza costi. Grazie a tale peculiarità questi sistemi sono diventati in poco tempo la modalità più diffusa per il reciproco scambio di materiale audiovisivo.

Ogni computer, o "nodo" (ovvero punto o terminale della rete, e cioè qualsiasi dispositivo connesso, come un computer o uno smartphone, che è in grado di creare, ricevere o trasmettere informazioni cfr. "Enciclopedia Microsoft Encarta Premium 2009"), viene chiamato:

- "client" se richiede le informazioni (per "client" si intende una componente che accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente, ossia del server);
- "server"³⁰ se risponde a tali richieste (per "server" si intende una componente informatica che fornisce servizi ad altre componenti client attraverso una rete);
- "peer" se compie entrambe le attività.

Cfr. Mari G., "Brevi cenni al tema della responsabilità a titolo di concorso materiale "agevolatore" dei "consapevoli fornitori di link" nel sistema delle reti p2p", IDA, 2008, 106.

arrivata a tal punto da creare in alcune frange un rifiuto culturale per l'imposizione del sistema stesso di diritto d'autore (v. i vari movimenti "no copyright" - la cui emergenza sembra forse ultimamente arginarsi, grazie allo sviluppo di nuove modalità di offerta legale dei contenuti online che finalmente sembrano iniziare a rispondere alla domanda dei consumatori di internet).

Al di là degli estremismi, si è tuttavia affermata una vera istanza sociale per un accesso più aperto all'informazione.

In secondo luogo, proprio per tale ragione, a fronte di un espandersi dei diritti d'esclusiva degli autori (dinanzi alle minacce delle tecnologie digitali), la sopravvivenza delle libere utilizzazioni è stata messa in crisi. La nuova facilità di condivisione dei contenuti portava

Quando un nodo funge da server, esso fornisce un flusso di dati iniziali il quale viene poi condiviso da altri utenti che, a loro volta, lo ri-distribuiscono tra altri utenti. Si realizza così una catena completa di comunicazione "p2p", che si auto-sostiene indipendentemente dal numero di utenti.

In questo sistema, l'utente, può accettare se condividere alcuni file o meno. Il software di *file sharing* permette poi a sua volta di ricercare varie categorie di file, attraverso un *indexing system*, all'interno della rete p2p. Grazie a tale motore di ricerca interno (è l'unica vera fase in cui il software di *file sharing* agisce da intermediario in maniera attiva, poiché dopo aver messo in contatto due o più utenti, il download avviene tra di essi), l'utente è in grado di rintracciare i file e quindi scaricarli collegandosi a un altro computer della rete.

L'efficienza e l'economicità di tale sistema ne ha provocato la diffusione in maniera virale. Per l'utente infatti la rete p2p permette ricerche rapide e un accesso istantaneo a un numero illimitato di contenuti. Si tratta di una vera rivoluzione.

Dal lato opposto, è facile immaginare l'avversione dei titolari dei diritti sulle opere. Si tratta infatti di un "super macchinario da copia" che non permette alcun controllo sul traffico delle proprie reti, e che all'opposto rende possibile la condivisione di materiale protetto in maniera istantanea, senza limitazioni né costi per l'accesso (e quindi remunerazione per gli autori).

La crescita incontrastata di questi sistemi ha dunque messo definitivamente in crisi i classici modelli di distribuzione dei contenuti audiovisivi.

In molti hanno sostenuto che questa impressionante capacità di condivisione debba essere considerata in realtà una grande opportunità per sviluppare l'accesso alla cultura. E ciò anche in virtù del fatto che tali piattaforme nacquero - quantomeno inizialmente - per lo scambio di file legittimi creati dagli utenti. Tuttavia, è un dato di fatto che la maggior parte del materiale condiviso su questi sistemi riguardi contenuti audiovisivi protetti. Questa tecnologia infatti non riesce a distinguere le tipologie di file trasmessi, protetti o non protetti, e può essere utilizzata per condividere documenti di testo, file video, o applicazioni multimediali come i software.

Quanto ai profili di responsabilità per le violazioni dei diritti d'autore sulle opere, il termine *peer to peer* (letteralmente, "da pari a pari"), fa riferimento proprio alla struttura della rete stessa, poiché lo scambio avviene direttamente tra due utenti (*peers*) allo stesso livello organizzativo della rete, funzionando al tempo stesso da *client* e da *server*. Questa caratteristica strutturale, tecnologicamente originalissima, avrà una rilevanza centrale in ambito processuale, nell'ordine dell'individuazione della responsabilità indiretta del fornitore del servizio di file sharing (si vedano i celebri casi Napster, Grokster, ecc.).

Sul tema v.: Montagnani M. L., "Dal Peer-to-Peer ai sistemi di Digital Rights Management: Primi Appunti sul Melting Pot della Distribuzione Online", *IDA*, 2007, 8. Steinmueller W. E., "Peer to Peer Media File Sharing: From Copyright Crisis to Market?", *Peer-To-Peer Video: The Economics, Policy, And Culture Of Today's New Mass Medium*, a cura di Eli M. Noam e L.M. Pupillo, Springer, 2008. Heymann L. A., "Inducement as Contributory Copyright Infringement: *Metr-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.*", *IIC*, 2006, 33. Oberholzer-Gee - Koleman Strumpf, "File Sharing and Copyright", *NBER's Innovation Policy and the Economy series*, volume 10. ed. Joushua Lerner and Scott Stern. MIT Press. 2009, 6-7.

infatti a una perdita di controllo molto rischiosa per i titolari dei diritti³¹. Questa tensione costante ha finito per contagiare in generale tutte le libere utilizzazioni, nel timore che più libertà viene concessa agli utenti in rete più si finisce per minare i monopoli sull'opera (già messi in crisi dall'innovazione tecnologica).

In tale prospettiva, con il progressivo affacciarsi della rivoluzione digitale, si è assistito a un graduale irrigidimento della normativa sul diritto d'autore. Si è dunque passati da un impianto più flessibile che caratterizzava i sistemi normativi della prima metà del '900³², a un impianto normativo rigido, meno adattabile al cambiamento delle tecnologie, e invece più incline a meccanismi di auto-tutela.

I legislatori americano ed europeo rispettivamente con il Digital Millennium Copyright Act del 1998 e la Direttiva 2001/29/CE, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione del diritto d'autore nella società dell'informazione (Direttiva InfoSoc), cercarono di dare una risposta all'onda di cambiamento che stava investendo i due continenti.

Entrambe le normative sono state ispirate da finalità e principi analoghi: rafforzare le prerogative dei titolari dei diritti, in particolare conferendo nuova ampia tutela legale ai cd. sistemi di Digital Right Management (DRM), e alle relative misure tecniche di protezione.

Come è noto, si tratta di quelle protezioni tecnologiche all'accesso che limitano gli usi dei contenuti (si pensi alle limitazioni imposte da Apple su iTunes, il cui DRM si è reso famoso per permettere di utilizzare un contenuto acquistato dallo store online solo su cinque dispositivi). In sostanza, nel timore di non poter ottenere un controllo efficace ricorrendo soltanto ai sistemi garantiti dal diritto d'autore "classico", si è deciso di affiancare una sorta di autotutela privata tramite il ricorso a soluzioni tecnologiche. Autotutela tecnologica protetta dalla legge, che vieta e sanziona la rimozione delle misure tecnologiche di sicurezza apposte dal titolare dei diritti.

³¹ Si pensi per esempio al caso della copia privata (sistema che prevede un equo compenso, imposto sull'acquisto di dispositivi di memorizzazione, a favore dei titolari dei diritti a fronte della libertà dell'utente di effettuare una copia a uso personale dell'opera legittimamente acquistata). Di fronte al nuovo contesto tecnologico, da più parti si è messa in dubbio l'opportunità di preservare una tale libertà in ambito digitale, poiché il mantenimento di questa facoltà finiva per avvallare la riproduzione degli originali acquistati sotto forma di copie digitali private (effettuate anche su pc) con un gravissimo rischio di disseminazione in rete. E cioè, la convinzione all'atto pratico (mai suffragata dalla legge o dalla giurisprudenza, ma invocata solamente dagli utenti) di poter sostituire l'acquisto dell'esemplare originale con il pagamento di un equo compenso sull'acquisto di un supporto di memorizzazione dove scaricare una copia (a questo punto non più) privata condivisa fra utenti.

³² Come segnalato da Hugenholtz e Senftleben, *Fair Use in Europe, in Search of Flexibilities*, cit.

Come sottolineato da molti, tuttavia, il problema insito in questa scelta è che così operando si finisce col rimettere alla volontà del titolare dei diritti d'autore la possibilità di accedere all'opera. E, di conseguenza, l'individuazione di quell'equilibrio tra esclusione e accesso da sempre perseguito dalla disciplina autoriale (problema che riguarda soprattutto la conciliazione tra libere utilizzazioni e misure tecniche di protezione, quando quest'ultime precludono l'accesso all'opera o, comunque, il particolare uso tollerato dalla legge).

A fronte di questo irrigidimento, come si vedrà a breve, il legislatore Europeo ha introdotto una disciplina di eccezioni e limitazioni piuttosto rigida e poco flessibile, e quindi non in grado di resistere all'urto dell'innovazione tecnologica³³. Tale situazione si è oltremodo aggravata per il fatto che, come si verificherà più volte, la nuova facoltà di apposizione di MTP è in grado di impedire anche il libero accesso previsto dalla legge e l'esercizio delle libere utilizzazioni. Il nuovo principio ispiratore che si legge fra le righe è infatti quello che *“ciò che era lecito offline non è detto sia lecito online”*³⁴.

Davanti a questa compressione degli spazi di libertà, giustificata dalla necessità di proteggere i diritti di sfruttamento economico degli autori messi in crisi dalla pirateria in rete, si è espressa in ambito dottrinale la necessità di distinguere tra le libere utilizzazioni a seconda dei diritti costituzionali da esse espressi e tutelati, allo scopo di preservare in ambiente digitale quantomeno quelle eccezioni non volte tanto alla tutela dell'“entertainment” (come la copia privata a scopo di mera fruizione “casalinga” a scopo di intrattenimento), bensì all'espressione di valori fondamentali più alti, quali la ricerca, la libera manifestazione del pensiero e l'educazione³⁵.

1.2.2 Le libere utilizzazioni nell'era “social” di Internet

All'interno di questo contesto travagliato, a seguito dell'affermarsi dei social network, negli ultimi anni è emerso un fenomeno che ha dato il via a una nuova “era” di Internet. Quella appunto “social”.

³³ Secondo alcuni autori, la disciplina dei DRM adottata dal DMCA americano sarebbe più equilibrata. v. Ghidini, *Profili evolutivi di diritto industriale*, in corso di pubblicazione.

³⁴ Il già richiamato caso della copia privata offre un buon esempio a riguardo. Come si vedrà più avanti, la sua ammissibilità online è stata più volte esclusa laddove essa rischiava di provocare un pregiudizio ritenuto dai giudici “eccessivo” al titolare dell'opera rispetto al diritto (di fruizione privata) del singolo. Tale lettura è stata quindi invocata dai titolari dei diritti anche in relazione ad altre libere utilizzazioni.

³⁵ C. Geiger, *“The Three-Step-Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?”*, op. cit., 695; Ghidini G. *“Profili Evolutivi di Diritto Industriale”*, cit..

Sotto un profilo sociologico, questa rivoluzione sociale³⁶ si colloca in necessaria continuità con quella “remix culture” che aveva caratterizzato il fenomeno dello *sharing* sulle reti p2p. Anche i social network infatti si basano sulla condivisione. Tuttavia questa nuova condivisione “social” non riguarda solo la sfera privata, come avveniva in precedenza per la condivisione di file audiovisivi tra gruppi di utenti, ma investe tutta la dimensione quotidiana pubblica dell’individuo.

L’utente del social network è dunque “figlio” dell’utente delle reti p2p, nel senso che è mosso da un’analoga, se non maggiore, propensione per l’accesso all’informazione e la sua totale condivisione. In un contesto che ora, tuttavia, non solo proietta le dinamiche del *file sharing* in una dimensione pubblica (i contenuti, leciti o illeciti che siano, non sono più condivisi all’ombra della rete privata, nascosta dai controlli dei titolari dei diritti), ma abbraccia molti più usi.

Grazie anche allo sviluppo delle tecnologie mobili, e al cd. fenomeno della convergenza³⁷, i nuovi “usi” si sono moltiplicati e si connettono a tutti gli aspetti della vita quotidiana, che sempre più si svolgono nell’ambito dell’interazione tra utenti nella “piazza virtuale”.

Inedite modalità di fruizione dunque a cavallo tra nuovi diritti esclusivi e vecchie libere utilizzazioni, da parte di utenti che, vuoi per l’effetto della precedente diffusione delle reti p2p, non sempre sono consapevoli di quali siano i limiti del diritto d’autore.

Anche il mondo dei social network deve quindi fare i conti con lo scontro tra regole di diritto e norme sociali nel mondo online e il gap che si è evidenziato esistere tra le due realtà³⁸. E’ dunque opportuno valutare se e fino a dove il sistema giuridico delle libere utilizzazioni disciplinato dalla Direttiva InfoSoc e dai sistemi nazionali europei sia in conflitto o permetta, entro certi limiti, di giustificare i nuovi usi online nel nuovo panorama dei social network.

³⁶ A titolo esemplificativo, a novembre 2014, Facebook conta circa 1.350.000.000 di utenti. Il suo clone asiatico, Qzone, 645.000.000. LinkedIn 332.000.000. E così via.

Dati estratti da: <http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/>.

³⁷ Cfr. Ercolani S., “Una sommissa riflessione sul diritto d’autore all’epoca della convergenza” (prima parte), IDA, ottobre - dicembre 2007.

³⁸ V. Hugenholtz B., *Fair Use in Europe: Examining the mismatch between copyright law and technology-influenced evolving social norms in the European Union*, Communication of the ACM, Maggio 2013, vol. 56, no. 5.

1.3 Il sistema di Eccezioni e Limitazioni nella Direttiva InfoSoc

Prima dell'emanazione della Direttiva InfoSoc, il regime delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore negli Stati Membri non era armonizzato, e variava con differenze talvolta sostanziali da stato a stato. L'avvento dei mercati digitali rese evidente l'esigenza di raggiungere un canone comune per la struttura delle libere utilizzazioni nel mercato comunitario.

Come si è accennato in precedenza, attraverso il loro effetto di bilanciamento, infatti, anche le libere utilizzazioni contribuiscono a stimolare la creatività, in maniera del tutto simile ai diritti esclusivi³⁹.

Nell'affrontare il tema delle libere utilizzazioni, tuttavia, la Direttiva muove da una prospettiva parzialmente differente (che, come si vedrà nel prosieguo, permette di capire le ragioni di taluni limiti che ne affliggono il sistema complessivo). Il Considerando 31 chiarisce infatti che lo scopo del regime delle eccezioni e limitazioni previsto dalla Direttiva è quello di garantire una maggiore armonizzazione e migliore funzionamento del mercato interno (non invece la funzione stimolatrice della creatività di cui sopra si è discusso):

Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. [...] Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.

Questa prospettiva, che fa delle le eccezioni un problema di sviluppo del Mercato interno, è stata ribadita più di recente anche dalla Commissione UE:

Community rules on copyright have harmonised the scope and tenor of the exclusive rights without, however, providing clear boundaries for these rights by means of uniform exceptions. This is indeed a state of affairs that should not persist in a truly integrated internal market. The unclear contours of strong

³⁹ Geiger C. "Promoting Creativity through Copyright Limitations: Reflections on the Concept of Exclusivity in Copyright Law", 2010, Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, 12, pp. 515 e ss.

“exclusive rights” are neither beneficial for the internal market in knowledge products nor for the development of internet services. Further harmonisation of copyright laws in the EU, in particular relating to the different and optional limitations and exceptions, would create more certainty for consumers about what they can and cannot do with the content they legally acquire. The extensive public consultation launched by the Green Paper Copyright in the Knowledge has shown that opinions on exceptions and limitations are deeply divided⁴⁰.

Fatta questa premessa, si ritiene in generale che due siano i possibili approcci per regolare il sistema delle libere utilizzazioni. Il primo consiste nel prevedere un numero minimo di eccezioni, formulate però in termini generici. Il secondo, nel prevedere un ampio numero di eccezioni, formulate in maniera molto più specifica, e che prendono in considerazione attività specifiche e ben definite⁴¹.

Un classico esempio del primo approccio è quello adottato dai sistemi di common law, e su tutti il sistema statunitense del *fair use*⁴² (su cui v. infra).

A livello europeo, invece, l'approccio di gran lunga più condiviso è il secondo. I paesi dell'Europa continentale hanno infatti storicamente adottato liste “chiuse” di specifiche eccezioni e limitazioni.

In Inghilterra, come in molti degli altri paesi del Commonwealth (vedi Canada, Australia e Nuova Zelanda), il sistema delle eccezioni segue poi un approccio ibrido, secondo il concetto del cd. *fair dealing* che, in considerazione della finalità di talune utilizzazioni, quali lo scopo di studio e di ricerca, di critica e di cronaca, va a segnare e qualificare le limitazioni definendole in maniera esatta, dettando nel frattempo una serie di criteri generali per la loro interpretazione da parte dei giudici⁴³.

⁴⁰ Commissione UE, *Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the Future A Reflection Document of DG INFSO and DG MARKT*, 22 ottobre 2009, p. 16.

⁴¹ Burrell R. e Coleman A. “*Copyright Exceptions: The Digital Impact*”, Cambridge, 2005, 4.

⁴² Negli USA il sistema delle libere utilizzazioni è ispirato alla cd *fair use doctrine*, oggi richiamata dall'art. 107 del Copyright Act, la quale cercò in maniera simile ai sistemi europei di individuare utilizzazioni non soggette alla privativa autoriale. Si delineò tuttavia un sistema di eccezioni “aperto”, o “misto”: da un lato sono elencate infatti una serie di eccezioni specifiche, pur in assenza una elencazione tassativa di restrizioni, contenute nelle Sezioni 108-122 del Copyright Act, assieme a quelle più recenti introdotte dal *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) del 28 ottobre 1998; dall'altro lato invece, la presenza del principio del *fair use*, che grazie ai criteri che sono stati sviluppati al suo interno, è in grado di includere nuove forme di utilizzazione (consentendo, come si vedrà, una costante evoluzione delle eccezioni al diritto di esclusiva autoriale⁴²). Cfr. Marzano P., “*Diritto d'Autore e Digital Technologies*”, op. cit., 312 ss. Sul punto si veda più in dettaglio il successivo paragrafo.

⁴³ Il concetto inglese di *fair dealing* si basa su previsioni legislative che conferiscono, come già sottolineato, certi diritti di utilizzazione a gruppi di utenti per intenti di ricerca o di studio privato, per finalità di cronaca e

L'art. 5 della Direttiva InfoSoc contiene un elenco di “eccezioni e limitazioni” e di atti esenti dalle esclusive previste dai diritti di riproduzione e comunicazione riservati all'autore. La scelta della Direttiva rispecchia dunque il prevalente approccio europeo continentale, tipico dei regimi di *civil law*.

Come confermato anche dal considerando 32, la lista delle eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico prevista dall'art 5 deve considerarsi esaustiva; con la conseguenza che gli Stati Membri non possono introdurre nuove eccezioni.⁴⁴

Ciò detto, l'articolo 5 della Direttiva prevede una lista di 20 eccezioni o limitazioni facoltative (che si affiancano alla eccezione generale obbligatoria per le cd. copie effimere). Si tratta di modelli di eccezioni suggerite agli stati membri: questi sono infatti liberi di attingere da questo elenco e decidere quali di esse (e come) implementare (principio che, come si vedrà, genera un'implementazione a “macchia di leopardo” che non sembra conciliarsi perfettamente con l'obbiettivo di armonizzazione del mercato interno).

In particolare, il secondo comma dell'articolo 5 prevede cinque eccezioni o limitazioni facoltative al diritto di riproduzione. Si tratta delle eccezioni di: (i) reprografia, (ii) copia privata, (iii) riproduzione senza scopo di lucro da parte di biblioteche pubbliche, (iv) registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva e, infine, (v) riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni sociali.

Il terzo comma invece elenca quindici eccezioni o limitazioni facoltative ai diritti di riproduzione o comunicazione (e messa a disposizione) al pubblico: (i) utilizzo a scopi

critica. Questo concetto non ha portata generale come per il *fair use* statunitense, ma è limitato alle uniche forme di diritto che esso espressamente concede.

Il *fair dealing* funge piuttosto da criterio per graduare le eccezioni in rapporto alle singole fattispecie, sulla base del quale l'interpretazione e l'applicazione delle stesse acquistano una certa flessibilità. Ciò rileva soprattutto nel caso di nuove utilizzazioni, nel momento in cui possano essere escluse o meno dall'ambito di applicazione delle eccezioni.

Il concetto britannico di *fair dealing* si avvicina dunque a quello del *fair use* americano, nel momento in cui permette ai giudici una valutazione *ex-post* di legittimità di tutte quelle caratteristiche che determinano un certo uso, in modo tale che il giudizio sia rimesso al libero apprezzamento del giudice.

Occorre sottolineare che, in applicazione dei principi della Direttiva InfoSoc, l'Inghilterra ha recentemente adottato una serie di nuove eccezioni, tra le quali la copia privata e la parodia, che in precedenza non erano sempre ammissibili.

⁴⁴ L'una unica apertura, pur se residuale, è contenuta all'art. 5.3 lettera o). Si tratta della cd. “grandfather clause” che permette taluni usi “offline”, nei casi di minore importanza, laddove già esistano nella normativa nazionale eccezioni o limitazioni in ambito analogico e a patto che non incidano sulla circolazione dei beni nel mercato comunitario.

Cfr. Stamatoudi I e Torremans P., “*EU copyright law : a commentary*”, Edward Elgar, 2014.

scientifici e didattici; (ii) utilizzo a favore di portatori di handicap; (iii) utilizzo a scopo di cronaca; (iv) utilizzo a scopo di critica/citazione; (v) uso per pubblica sicurezza; (vi) uso per conferenze politiche; (vii) uso durante cerimonie religiose; (viii) uso di opere dell'architettura; (x) inclusione occasionale di opere in altri materiali; (x) utilizzo per pubblicizzare un'esposizione al pubblico o vendita di opere; (xi) a scopo di caricatura, parodia o pastiche; (xii) utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni di attrezzature; (xiii) utilizzo di opere d'arte allo scopo di ricostruire edifici; (xiv) utilizzo a scopo di ricerca o di attività privata di studio; (xv) utilizzo in altri casi di scarsa rilevanza con mezzi analogici.

La Direttiva si riferisce in maniera analoga a “eccezioni” e “limitazioni” senza operare un distinguo tra le due categorie. Queste tuttavia esprimono due differenti concetti: le eccezioni derogano a una regola, mentre le limitazioni indicano che un determinato diritto esclusivo non si estende a un determinato uso⁴⁵.

Tale differente natura incide conseguentemente sull'interpretazione e sulla portata espansiva delle due differenti categorie, ponendo le limitazioni su un “piano” più alto, dal momento che le eccezioni funzionerebbero come mere deroghe al diritto di esclusiva.

In aggiunta, eccezioni e limitazioni si distinguono per i valori sottesi alle facoltà che esse vanno a tutelare. Da un lato infatti, vi sono libere utilizzazioni che tutelano diritti fondamentali quali la libertà di manifestazione del pensiero, l'insegnamento, ecc. In caso di conflitti di interesse tra diritti esclusivi e libere utilizzazioni, l'interpretazione di tali eccezioni sarà costituzionalmente orientata e varierà conseguentemente a seconda del valore sociale del diritto che è a esse sotteso, ponendolo a confronto con il diritto all'uso esclusivo dell'opera dell'autore che in quel momento si va a derogare⁴⁶.

All'interno della lista dell'art. 5 della Direttiva, le limitazioni che sottendono valori fondamentali sono quelle relative alla libertà di stampa, alla citazione di opere di terzi, alla parodia e alla ri-elaborazione di materiali in opere nuove, alle celebrazioni religiose, alla copia privata (ma solo se per finalità di ricerca e non di mero entertainment), alla ricerca e all'attività educativa, alla sicurezza pubblica, alla protezione di handicap. Diversi interessi

⁴⁵ Stamatoudi I e Torremans P., “*EU copyright law : a commentary*”, cit., cap. 5.

⁴⁶ Per esempio, in alcuni casi relativi all'esercizio del “diritto” di copia privata, alcune corti europee hanno chiarito che la facoltà dell'utente di riprodurre un'opera a scopo personale non costituirebbe un vero diritto, ma una mera concessione, e non sarebbe pertanto considerabile al medesimo livello del diritto esclusivo del di riproduzione o del diritto di apporre MTP sull'opera (per maggiori dettagli v. infra). Così, Ghidini G. “*Profili Evolutivi Diritto Industriale*”, in corso di pubblicazione.

pubblici sono invece riconoscibili nelle limitazioni relative all'uso di opere in luoghi pubblici, alle riproduzioni effimere, alla copia privata per uso personale, e per la riparazione di edifici.

Sotto un ulteriore profilo poi, si distinguono i casi di libere utilizzazioni in cui l'accesso alle opere protette avviene per finalità non economiche, dai casi in cui, invece, sempre in ragione di un pubblico interesse, l'utilizzazione comporta anche un'utilità economica per il terzo. Si pensi all'uso di brani di altrui opere o articoli da parte di un giornale, permesso per l'assolvimento di una finalità di interesse generale, che tuttavia genera un vantaggio economico per il fornitore del servizio.

Si tratta dunque di distinzioni che agevolano l'identificazione della *ratio* sottostante a ciascuna libera utilizzazione, e che ne guidano l'interpretazione. Tuttavia, non di rado queste libere utilizzazioni trovano una giustificazione più complessa, anche a tutela di interessi diversi, il che rende difficile suddividere in maniera rigida le eccezioni e limitazioni in categorie.

A questo proposito è interessante richiamare l'approccio proposto dall'*European Copyright Code* (progetto indipendente di proposte di riforma legislativa), il quale suddivide le limitazioni a seconda dei diritti a esse sottesi⁴⁷. Tale distinzione servirebbe non tanto a

⁴⁷ Lo *European Copyright Code* rappresenta una proposta di evoluzione della normativa a livello europeo sul diritto d'autore da parte di un gruppo di accademici. Il testo del Codice è disponibile all'indirizzo <http://www.copyrightcode.eu>.

In relazione alle limitazioni si veda l'art. 5: *Limitations*

Art. 5.1 Uses with minimal economic significance

The following uses with minimal economic significance are permitted without authorisation, and without remuneration:

(1) the making of a back-up copy of a work by a person having a right to use it and insofar as it is necessary for that use; (2) the incidental inclusion of a work in other material; (3) use in connection with the demonstration or repair of equipment, or the reconstruction of an original or a copy of a work.

Art. 5.2 Uses for the purpose of freedom of expression and information

(1) The following uses for the purpose of freedom of expression and information permitted without authorisation and without remuneration, to the extent justified by the purpose of the use: (a) use of a work for the purpose of the reporting of contemporary events; (b) use of published articles on current economic, political or religious topics or of similar works broadcast by the media, provided that such use is not expressly reserved; (c) use of works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places; (d) use by way of quotation of lawfully disclosed works; (e) use for the purpose of caricature, parody or pastiche.

(2) The following uses for the purpose of freedom of expression and information are permitted without authorisation, but only against payment of remuneration and to the extent justified by the purpose of the use: (a) use of single articles for purposes of internal reporting within an organisation; (b) use for purposes of scientific research.

Art. 5.3 – Uses Permitted to Promote Social, Political and Cultural Objectives

(1) The following uses for the purpose of promoting social, political and cultural objectives are permitted without authorisation and without remuneration, and to the extent justified by the purpose of the use:

(a) use for the benefit of persons with a disability, which is directly related to the disability and of a non-commercial nature;

(b) use to ensure the proper performance of administrative, parliamentary or judicial proceedings or public security; (c) use for

porre le limitazioni in un ordine gerarchico, quanto a permettere nuovi usi simili non

the purpose of non-commercial archiving by publicly accessible libraries, educational establishments or museums, and archives.

(2) The following uses for the purpose of promoting important social, political and cultural objectives are permitted without authorisation, but only against payment of remuneration, and to the extent justified by the purpose of the use:

(a) reproduction by a natural person for private use, provided that the source from which the reproduction is made is not an obviously infringing copy; (b) use for educational purposes.

Art. 5.4 – Uses for the purpose of enhancing competition

(1) The following uses for the purpose of enhancing competition are permitted without authorisation and without remuneration, to the extent justified by the purpose of the use:

(a) use for the purpose of advertising public exhibitions or sales of artistic works or goods which have been lawfully put on the market; (b) use for the purpose of reverse engineering in order to obtain access to information, by a person entitled to use the work.

(2) Uses of news articles, scientific works, industrial designs, computer programs and databases are permitted without authorisation, but only against payment of a negotiated remuneration,[54] and to the extent justified by the purpose of the use, provided that:

(i) the use is indispensable to compete on a derivative market; (ii) the owner of the copyright in the work has refused to license the use on reasonable terms, leading to the elimination of competition in the relevant market and (iii) the use does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of the copyright in the work.

Art. 5.5 – Further limitations

Any other use that is comparable to the uses enumerated in art. 5.1 to 5.4(1) is permitted provided that the corresponding requirements of the relevant limitation are met and the use does not conflict with the normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author or rightholder, taking account of the legitimate interests of third parties.

Art. 5.6 – Relation with moral rights

(1) Uses under this chapter are permitted without prejudice to the right of divulgation under article 3.2.

(2) Uses pursuant to articles 5.2, 5.3, 5.4 and 5.5 are permitted without prejudice to the right of attribution under article 3.3, unless such attribution is not reasonably possible.

(3) Uses pursuant to articles 5.1, 5.2, 5.3 and 5.5, are permitted without prejudice to the right of integrity under article 3.4, unless the applicable limitation allows for such an alteration or the alteration is reasonably due to the technique of reproduction or communication applied by the use.

Art. 5.7 – Amount and collection of remuneration

(1) Any remuneration provided for under this chapter shall be fair and adequate.

(2) A claim for remuneration according to articles 5.2(2) and 5.3(2) can only be exercised by a collecting society.

Art. 5.8 – Limitations prevailing over technical measures

In cases where the use of copyright protected works is controlled by technical measures, the rightholder shall have an obligation to make available means of benefiting from the uses mentioned in articles 5.1 through 5.5 with the exception of art. 5.3(2)(a), on condition that

(a) the beneficiary of the limitation has lawful access to the protected work, (b) the use of the work is not possible to the extent necessary to benefit from the limitation concerned, and (c) the rightholder is not prevented from adopting adequate measures regarding the number of reproductions that can be made.

Come si vede, l'articolo 5 propone un approccio alle libere utilizzazioni a tratti ibrido. Esso coniuga infatti il sistema di limitazioni pre-determinate, tipico dei sistemi europei continentali, con alcune clausole flessibili che ne estendono l'applicabilità anche a nuovi usi non espressamente previsti. Questi nuovi usi non previsti sarebbero infatti regolati attraverso il vaglio del *three step test* (v. art. 5.5), così attuando un sistema analogo a quello del fair use americano.

L'obiettivo che si intende raggiungere è infatti quello di ottenere una maggiore flessibilità e adattabilità alle nuove tecnologie, garantendo tuttavia una tutela ai titolari dei diritti:

“On the one hand, the extension to similar uses provides the system with a flexibility which is indispensable in view of the fact that it is impossible to foresee all the situations in which a limitation could be justified. On the other hand, the possibility of flexibility is narrowed down in two ways. Firstly, the extension applies to uses ‘similar’ to the ones expressly enumerated. Thus, a certain normative effect is bestowed on these examples; the courts can only permit uses not expressly enumerated insofar as a certain analogy can be established with uses that are mentioned by the Code. Secondly, such similar uses may not conflict with the normal exploitation of the work and not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author or rightholder, taking account of the legitimate interests of third parties”.

previsti espressamente dalla legge (nuovi usi tuttavia “controllati” dal rispetto del *three step test*, v. infra prossimo paragrafo), con l’applicazione di parametri più permissivi per le eccezioni che esprimono valori costituzionali più rilevanti.

Infatti, come sopra accennato, la tendenza degli ultimi anni è stata quella di riconoscere una sempre maggiore absolutezza del diritto d’autore come diritto esclusivo⁴⁸ e riservare uno spazio sempre più ristretto alle eccezioni⁴⁹ (che non possono essere estese a nuovi usi non previsti dalla Direttiva).

Si è progressivamente persa quella elasticità che le norme di diritto d’autore del IX e del primo XX secolo erano riuscite a raggiungere anche a fronte dei cambiamenti tecnologici⁵⁰.

⁴⁸ C. Geiger, ‘*Flexibilising Copyright – Remedies to the Privatisation of Information by Copyright Law*’, 39 IIC, 2008, p. 178.

⁴⁹ Hugenholtz B. “*Fair Use in Europe, In search of Flexibilities*”, cit., secondo cui:

If protecting author’s rights is essentially a matter of fairness, limitations to this right must remain ‘exceptions’. Following this line of reasoning, courts in droit d’auteur jurisdictions have developed a rule of restrictive interpretation of copyright limitations. A somewhat similar rule of narrow construction, based however on principles of EU law, has been embraced by the EU Court of Justice in its Infopaq decision. By contrast, the US copyright system that has its main justification in utilitarian considerations (‘to promote the progress of science and useful arts’), more easily absorbs ‘fair’ uses that are in line with its main goal of optimizing the production and dissemination of creative works.

⁵⁰ Ibid, p. 6. v. per es. nel Regno Lombardo-Veneto (“*Notificazione 30 giugno 1847 n. 25. Pubblicazione della sovrana patente 19 ottobre 1846 a tutela della proprietà letteraria e artistica*”), le eccezioni apparivano più elastiche e in particolare permettevano usi trasformativi (art. 5):

a) il riportare testualmente singoli passaggi di opere già pubblicate;

b) il togliere da un’opera più estesa o da uno scritto o foglio periodico singoli articoli, poesie e simili per inserirli in altre opere sostanzialmente nuove, formanti corpo da sé, ed in ispecie d’argomento critico o letterario-istorico, oppure collezioni di brani scelti da varie opere, le quali siano compilate per qualche particolare scopo letterario o ad uso delle chiese e delle scuole, o dell’insegnamento in genere, oppure da ultimo in opere e fogli periodici. In questi casi per altro occorre obbligo di citarne espressamente la fonte e inoltre si richiede che l’articolo o brano riprodotto non superi in estensione un foglio di stampa dell’opera originale da cui fu tolto, e non se ne formi una separata pubblicazione volante. Parimenti è necessario, trattandosi di scritti o fogli periodici, che l’articolo in più riprese inserito nel decorso di un anno non ecceda in complesso i due fogli di stampa; fatta solo eccezione per giornali politici propriamente detti, per quali non corre altro obbligo che quello di citare la fonte da cui si toglie l’articolo;

c) la traduzione di un’opera letteraria già uscita in luce, senza distinzione della lingua. Si eccettua non di meno il caso in cui chi ne ha il diritto abbia riservata a sé la facoltà della traduzione in generale, od in una determinata lingua, dichiarandolo espressamente sul frontespizio, oppure nella prefazione dell’opera originale, nel qual caso qualunque traduzione pubblicata senza l’assenso dell’autore o de’ suoi aventi causa entro un anno dalla pubblicazione dell’opera originale, sarà considerata contraffazione.

E con particolare riferimento al campo musicale (art. 6):

“a) l’inserire singoli motivi di componimenti musicali in opere che si pubblicano periodicamente;

b) l’adottare un concetto musicale d’altro autore per comporne variazioni, fantasie, studi, pot-pourri, ecc., riguardandosi tali componimenti musicali come distinte produzioni dell’ingegno;

c) il ridurre un pezzo di musica per strumenti diversi da quelli per cui fu scritto, o per numero d’strumenti minore.

Qualora però l’autore del componimento musicale si abbia riservato il diritto di dare alla luce egli medesimo le riduzioni in generale[...], qualunque riduzione pubblicata senza il consenso di lui e de’ suoi aventi causa entro un anno da quello della pubblicazione del componimento originale è considerata contraffazione;

E infine riguardo all’arte figurativa, non si considerava contraffazione (art. 9):

a) quando la copia od imitazione, di qualunque genere essa sia, si distingua dall’originale non solo

Tale caratterizzazione tuttavia si scontra oggi con un quadro di cambiamento tecnologico rapidissimo, che richiederebbe maggiore elasticità, sul presupposto che: *flexible rights necessitate flexible limitations*.⁵¹

1.4 Il Three Step Test

La scelta operata dalla Direttiva InfoSoc di adottare un sistema di eccezioni e limitazioni chiuso è stata spesso criticata in quanto non garantirebbe la necessaria flessibilità per adattare le eccezioni a nuovi usi creati dalle evoluzioni tecnologiche⁵². Capacità che invece sembrerebbero dimostrare i sistemi di libere utilizzazioni aperte come il *fair use* americano.

A questo proposito, uno dei meccanismi che doveva garantire maggiore flessibilità al sistema di libere utilizzazioni della Direttiva era costituito dal cd. *three step test*, previsto all'art. 5.5.

Il “three step test” è un meccanismo introdotto dalla Convenzione di Berna, all'art 9.2, che, richiamando i principi comuni e fondanti le diverse eccezioni previste dalla stessa Convenzione, doveva svolgere il ruolo di principio guida per il vaglio di legittimità delle libere utilizzazioni da parte dei legislatori nazionali degli stati membri. Successivamente

per la materia, la forma e le dimensioni, ma anche per tali essenziali cambiamenti nella figurazione che possono farla riguardare come una particolare produzione dell'arte;

Del resto tale normativa condivideva l'approccio austriaco (L. 26 dicembre 1895, n. 197), ove era libera:

1. *La citazione letterale di singoli passi o piccoli brani di un'opera uscita;*
2. ***L'assunzione di singole opere uscite o di singoli schizzi e disegni di una tale opera, in una estensione giustificata dallo scopo, in un complesso più grande, in quanto questo per il suo contenuto principale si presenti come un'opera scientifica formante corpo da sé, inoltre in raccolte compilate da opere di più autori ad uso di scuola, di chiesa o d'istruzione o per uno scopo letterario od artistico. Il brano riprodotto non potrà però superare la estensione di un foglio di stampa dell'opera da cui è tolto. Il riproduttore è obbligato di indicare l'autore o la fonte utilizzata;***
3. *La semplice indicazione del contenuto di un'opera uscita o di una conferenza tenuta pubblicamente;*
4. *La confezione di singole moltiplicazioni, quando non ne sia divisato lo spaccio;*
5. *La stampa del testo di un'opera musicale già prima pubblicata, quando essa sia fatta unitamente all'opera musicale o soltanto allo scopo di farne uso nella esecuzione della stessa e con cenno a tale destinazione. Sono eccettuati testi di oratori, opere, operette e recitazioni cantabili (vaudevilles).* (enfasi aggiunta).

Cfr. FRANCHI, “*Leggi e convenzioni su diritti di autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l'Italia e altri stati*”, a cura della Società italiana degli autori, 2 ed., Hoepli, Milano, 1902.

⁵¹ Senftleben M., *Bridging the Differences between Copyright's Legal Traditions – The Emerging EC Fair Use Doctrine*, Journal of the Copyright Society of the U.S.A., Vol. 57, No. 3, 2010, 526.

⁵² Stamatoudi I e Torremans P., “*EU copyright law : a commentary*”, cit., p. 444

Nel senso invece di vedere qualche spiraglio di flessibilità nel testo dell'art. 5 v. Hugenholtz e Senftleben, “*Fair use in Europe: In search of flexibilities*”, cit.; Geiger e Schingerr “*Defining the scope of protection of copyright in the EU: the need to reconsider the acquis regarding limitations and exceptions*”, in *Codification of European Copyright Law, Challenges and Perspectives*, Kluwer, 2012, pp. 133 e ss.

introdotto anche nei TRIPs⁵³, nel WIPO Copyright Treaty⁵⁴ e nel WIPO Performances and Phonograms Treaty⁵⁵, il test si fonda su di un meccanismo, più vicino a quello dei sistemi di *common law*, che va a regolare il sistema di eccezioni e limitazioni mediante l'individuazione di criteri generali applicabili alle fattispecie esimenti.

Il nome di tale sistema deriva dal fatto che esso prevede come condizione di legittimità il soddisfacimento di tre requisiti, vale a dire che:

- (i) le eccezioni siano introdotte solo in casi speciali;
- (ii) nei limiti in cui la riproduzione non autorizzata non confligga con il normale sfruttamento dell'opera;
- (iii) non venga irragionevolmente pregiudicato il legittimo interesse dell'autore.

Il risultato è un meccanismo che opera attraverso la continua interazione delle tre condizioni in modo da individuare i casi eccezionali in cui il diritto patrimoniale del titolare può essere ritenuto inopponibile nei confronti dell'utente legittimo.

La *ratio* sottesa alla norma ricerca un bilanciamento tra interessi degli autori e dei privati. Essa riconosce una serie di eccezioni equilibratrici e ammette usi che di fatto difficilmente potrebbero incidere significativamente sul mercato complessivo dell'opera.

Questo meccanismo costituisce una delle soluzioni normative più originali della Convenzione di Berna, che tuttavia non è rimasto esente da critiche per le sue possibili interpretazioni⁵⁶.

A questo proposito, la Direttiva InfoSoc ha implementato il *three step test*, operando tuttavia una scelta per certi versi controversa. L'articolo 5.5 stabilisce infatti che le limitazioni ed eccezioni sono applicabili solo se rispettano il *three step test*.

In un primo momento non era del tutto chiaro se questo *three step test* fosse rivolto solo ai legislatori nazionali (come nella convenzione di Berna) o invece anche ai giudici.⁵⁷ La

⁵³ Cfr. Art. 13 TRIPs.

⁵⁴ Cfr. Art. 10 WCT.

⁵⁵ Cfr. Art. 16 WPPT.

⁵⁶ Le principali critiche si incentrano sul fatto che il *three step test* resta un sistema di difficile interpretazione, sia perché appare "vago" nel tenore letterale e dai contenuti assai elastici, sia perché l'introduzione del meccanismo non è stata accompagnata da una documentazione ufficiale che facesse luce sulla sua applicazione.

Un chiarimento dei contenuti dei precetti del "*three step test*" è stato raggiunto in seguito ad una decisione resa da un collegio arbitrale istituito presso l'OMC, all'interno di una controversia tra Unione Europea e Stati Uniti (per dettagli v. infra).

⁵⁷ Se l'art. 9.2 della Convenzione di Berna che contiene il *three step test* era rivolto con certezza ai vari legislatori

soluzione più condivisa è risultata la seconda, e quindi il *three step test* dovrebbe fungere da principio guida per l'applicazione delle eccezioni⁵⁸.

Tuttavia, per come configurato nella Direttiva (e come verrà confermato in giurisprudenza), il test può avere efficacia solamente restrittiva: valutare cioè se nel caso concreto una libera utilizzazione prevista dalla direttiva viola i requisiti del test. Al contrario, il test non può invece essere utilizzato per estendere la portata e/o valutare “nuove” applicazioni delle eccezioni e limitazioni; con la conseguenza di soffocare ulteriormente il sistema già chiuso di eccezioni, e permettere ai giudici di metterne in discussione l'applicabilità nel caso pratico (in altre parole viene introdotto un doppio filtro: il primo per il legislatore, in astratto; il secondo per i giudici, in concreto).⁵⁹

Così concepito, il sistema di eccezioni andrebbe a sommare i due principali svantaggi dei sistemi di eccezioni e limitazioni di *common law* e *civil law*: un numero limitato di eccezioni (non flessibili e adattabili a nuovi usi), soggette a un criterio di interpretazione restrittivo, generico e quindi di incerta interpretazione⁶⁰.

Timori che hanno trovato conferma nella pratica giurisprudenziale.⁶¹ Nel caso *Google Inc. v.*

degli Stati Membri, nonostante alcune esitazioni riscontrate in dottrina, sembra che la Direttiva EUCD si rivolga anche ai giudici, cfr. Cohen H. Jehoram, “Restrictions on copyright and their Abuse”, EIPR, 2005, p. 364.

⁵⁸ L'art. 5.5, anziché indirizzarsi agli Stati Membri, si riferisce all'*applicazione* delle eccezioni, e come il Recitando 44 della Direttiva, stabilisce che “*tali eccezioni e limitazioni possono non essere ‘applicate’ in modo da pregiudicare il legittimo interesse del titolare dei diritti o che confliggano con il normale sfruttamento dell’opera*”. Inoltre il Legislatore Europeo avrebbe già applicato il *three-step test* nel predisporre la esaustiva lista di eccezioni e limitazioni dell'art. 5. Ci si è chiesti quindi per quale motivo inserire il testo in un paragrafo a parte se tutti i limiti contenuti nell'art. 5 siano già di per sé compatibili con il test. Ulteriori perplessità sono sorte a livello di implementazione nazionale della Direttiva. Alcuni legislatori hanno deciso di non attuare il *three step test* nelle normative nazionali, come è accaduto in Belgio. Dall'altra parte i casi di Italia, Grecia e Francia, che hanno integrato il test nelle recenti riforme normative, dimostrerebbe come questo sarebbe invece rivolto ai giudici. Cfr: Geiger C., “*The Three-Step-Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?*”, IIC, vol. 37, 6/2006, 690.

In Italia il Legislatore non ha seguito il principio comunitario, che richiedeva l'applicazione del test a tutte le eccezioni, richiamandolo invece solo negli articoli 71*sexies* e *nonies* e, parzialmente, nell'art. 68 comma 6, vieppiù in una versione ridotta, cioè eliminando il riferimento al primo requisito (casi determinati dalla legge).

⁵⁹ Geiger C., “*The Three-Step-Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?*”, cit., 683.

E in senso analogo, Senftleben M., *Bridging the Differences between Copyright's Legal Traditions – The Emerging EC Fair Use Doctrine*, cit., p. 529:

In other words, national exceptions that are already embedded in an inflexible national framework may further be restricted by invoking the three-step test.

⁶⁰ Così Senftleben M., *Bridging the Differences between Copyright's Legal Traditions – The Emerging EC Fair Use Doctrine*, cit., p. 529.

⁶¹ Ci si è inoltre interrogati se le tre condizioni dovessero essere applicate singolarmente oppure congiuntamente. A tal proposito, la giurisprudenza nazionale delle corti europee sembrerebbe propendere per una applicazione cumulativa delle stesse, così generando diversi timori sull'eccessiva rigidità che ne deriverebbe.

Copiepresse,⁶² i giudici belgi, analizzando l'eccezione a scopo di citazione e critica, sostennero che le condizioni del *three step test* devono essere applicate cumulativamente. Non solo. La decisione affermò che i presupposti di validità delle eccezioni, alla luce del *three step test*, devono essere interpretati restrittivamente.

Nel caso *Mullholland Drive*⁶³, la Corte Suprema Francese si pronunciò per la prima volta in

⁶² *Google Inc, v. Copiepresse, Sofam, S.A.J., S.C.A.M., Assucopie and Pressbanking*, Tribunale di Bruxelles (Brussels tribunal de première instance, 12 febbraio 2007, IIC vol. 38, 7-2007, 849), confermata poi in sede di appello (v. infra nota 219). La controversia verteva sul servizio *Google News*. In particolare, Google salvava le opere protette da copyright all'interno della propria memoria cache, e permetteva agli utenti di Internet di accedere ad esse all'interno di tale memoria, senza essere ricondotti al sito originale. La *homepage* del sito "Google News" conteneva solo le prime righe di tali articoli. La corte stabilì che la pratica di salvataggio e concessione di accesso agli utenti delle notizie costituiva un atto di riproduzione e comunicazione pubblica; inoltre ritenne che anche il fatto di citare solo le prime righe degli articoli non doveva portare a concludere che esse non fossero protette dal copyright. Infine, il riassunto degli articoli non poteva qualificarsi come "citazione" dal momento che Google News non analizzava, comparava o recensiva tali articoli, che non erano commentati in alcun modo. Pertanto Google non poteva invocare l'eccezione a scopo di critica. Per analoghe ragioni, inoltre, Google non poteva rifarsi all'eccezione per citazione di notizie, come prevista dall'art. 22.2 della legge Belga del 30 giugno 1994.

⁶³ Sentenza del 28 febbraio 2006 della Corte Suprema Francese.

Durante il giudizio di primo grado (Corte di Primo grado di Parigi, 39 Aprile 2004, 36 IIC 2005, p. 148), la Corte di Parigi si pronunciò contro un utente che invocava il proprio diritto di copia privata di un DVD legittimamente acquistato e protetto da misure anti-copia, ritenendo che il legislatore non avesse accordato un diritto alla copia privata a chiunque, e su ogni opera, e che "*la copia di un'opera cinematografica pubblicata su un dispositivo digitale non può evitare un conflitto con il normale sfruttamento dell'opera*".

Tuttavia nel giudizio di appello (Corte d'Appello di Parigi, 22 Aprile 2005, 37 IIC 2006, p.112), la Corte d'Appello di Parigi effettuò un cambio di rotta emettendo una sentenza in favore dell'utente, con una decisione fondata su un'audace e innovativa motivazione. Confermando come l'utente non avesse un diritto alla copia privata, stabilì tuttavia che "*un'eccezione stabilita dalla legge può essere limitata solo alle condizioni previste dalla legge*".

In tale modo la Corte d'Appello ammetteva la natura imperativa dell'eccezione al diritto d'autore, e per quanto riguarda la violazione del *three step test*, tenne una posizione opposta a quella del tribunale di primo grado, stabilendo che "*non c'è alcuna spiegazione di come l'esistenza di una copia privata, che per una questione di principio e in assenza di un inganno non impedisce il normale sfruttamento commerciale dell'opera originale, possa costituire una violazione illegittima*". Confrontando i due gradi di giudizio, si nota come l'applicazione del medesimo principio di diritto contenuto nel *three step test* può portare a due risultati opposti, testimoniando l'incertezza che ancora circonda l'uso di questo strumento.

Infine, proprio in un periodo in cui il Parlamento Francese discuteva una riforma della legge sul diritto d'autore, la Corte Suprema risolse il caso rapidamente, ribaltando la sentenza di appello. In estrema sintesi, la sentenza della Corte stabilì in maniera generica che la copia privata di un DVD sarebbe in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera. Tale applicazione del *three step test* da parte della corte non fu esente da critiche, può dare un'idea del rischio che questo strumento legale rappresenta se applicato impropriamente. In particolare sembra preoccupante la vaghezza con cui ci si riferisce all'idea di "normale sfruttamento".

La Corte ha determinato tale concetto "*alla luce del rischio inerente al nuovo contesto digitale, con rispetto alla protezione del copyright e alla luce dell'importanza economica che lo sfruttamento di un'opera come un DVD rappresenta per la copertura dei costi di produzione cinematografica*". In questo modo si è tuttavia sottolineato come la corte abbia screditato un'eccezione comunque contenuta nel *Code de la Propriété Intellectuelle*, modificando quindi l'equilibrio individuato dalla legge.

Da quanto affermato in questa decisione, che non si è pronunciata esplicitamente sulla natura delle eccezioni al diritto d'autore, per quanto riguarda il caso della copia privata, è emerso che non potrebbe "*impedire l'inserzione sul dispositivo sul quale l'opera protetta è riprodotta di misure tecniche di protezione, intese a prevenire la copia nel*

Europa sul rapporto tra copia privata, misure tecniche di protezione, e *three step test*. In particolare, la Corte ritenne che in quel caso la copia privata (di un DVD), per la quale un utente chiedeva la rimozione delle MTP, sarebbe stata in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera. E, in quanto tale, contraria al *three step test*, soprattutto per il contrasto con il terzo requisito (normale sfruttamento dell'opera).

A questo proposito, la decisione determinò il concetto di “normale sfruttamento” in maniera del tutto vaga, senza il supporto di un'analisi seria, e con l'effetto di degradare un'eccezione comunque espressamente prevista dalla legge (alla luce di un equilibrio da essa individuato). La Corte affermò infatti che non si può “*impedire l'inserzione nel dispositivo sul quale l'opera protetta è riprodotta di misure tecniche di protezione, intese a prevenire la copia nel caso in cui quest'ultima abbia l'effetto di confliggere con il normale sfruttamento dell'opera*”. Così di fatto disapplicando l'eccezione.

Questo orientamento è stato poi confermato dal Tribunale di Milano⁶⁴ in un caso del tutto analogo. In particolare, i giudici meneghini affermarono che “*non sembra possa ritenersi che tra il diritto di riproduzione ed il diritto alla copia privata sussista una parità di condizione*”. Vale a dire che l'utente non ha un vero diritto alla libera utilizzazione, ma questa, essendo una limitazione al diritto esclusivo dell'autore, è concessa soltanto quando rispetti le ulteriori condizioni previste dal *three-step test*. E queste ultime devono essere valutate a seconda delle circostanze del caso.

In definitiva, la preoccupazione maggiore non riguarda il ricorso al *three step test* in sé, bensì alle sue modalità di applicazione pratica. L'astratto riferimento al concetto di “normale sfruttamento dell'opera” potrebbe infatti portare a rischi di interpretazioni arbitrarie, soprattutto in riferimento ai mercati digitali, con il rischio di estendere la portata restrittiva della norma (come sembra essere successo nei casi sopra citati). Infatti, se da un lato è pacifico che il mercato online comporti rischi e insidie per i titolari delle opere, ciò non

caso in cui quest'ultima abbia l'effetto di confliggere con il normale sfruttamento dell'opera”. La Corte non definisce ulteriormente il concetto di “normale sfruttamento”. Pertanto, l'eccezione in questione sembrerebbe altamente minacciata da tale impostazione. Peraltro la corte non si riferì espressamente all'art. 5.5 della Direttiva, ma preferì richiamare l'art. 9.2 della Convenzione di Berna, che come detto, si riferisce senza dubbio ai legislatori e non alle corti.

In questo modo si è sottolineato come la corte abbia screditato un'eccezione al diritto d'autore comunque contenuta nel *Code de la Propriété Intellectuelle*, modificando quindi l'equilibrio individuato dalla legge.

Cfr. C. Geiger, “*The Three-Step-Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?*”, cit., 686.

⁶⁴ Tribunale di Milano, Sezione specializzata PI, 1 luglio 2009, no. 8787, disponibile su <http://www.ictlex.net/?p=1102>.

dovrebbe di per sé giustificare la neutralizzazione di aree di libertà imposte dalla legge⁶⁵.

1.5 Il Fair Use

Il principio del *fair use* costituisce il cuore del sistema di libere utilizzazioni vigente negli USA. Esso consiste in un principio, inizialmente concepito dalla giurisprudenza americana, che permette di limitare l'esclusiva dell'autore accordando all'utente alcuni utilizzi non autorizzati, secondo una generale "*rule of reason*".

Queste utilizzazioni, in quanto "*fair*", sono legittime e non pregiudicano in maniera significativa gli interessi del titolare. Proprio per questo motivo, non necessitano dell'autorizzazione dell'autore né comportano la necessità di imporre forme di compensazione alternative.

Guardando alla *ratio* della norma, l'elaborazione del principio del *fair use* nasce dall'esigenza di riconciliare il bisogno degli autori di remunerazione e controllo sull'opera, con l'esigenza "sociale" che in certi specifici casi l'esclusiva autoriale ceda il passo all'accesso e all'uso libero delle opere creative per il pubblico (riflettendo la natura "utilitaristica" del copyright nella tradizione americana).

La nascita del *fair use* negli Stati Uniti è riferibile a un periodo di cambiamento del concetto di copyright⁶⁶, verificatosi nel mondo anglosassone verso la fine del XIX secolo, quando venne considerato come elemento preminente del diritto dell'autore il valore di mercato dell'opera, superando la precedente visione che riduceva la portata del diritto alla

⁶⁵ Sempre riferendosi al caso francese, il fatto che l'autore abbia interesse allo sfruttamento dell'opera su DVD e che tale mercato sia importante per coprire i costi di produzione è evidente; ma in nessun modo spiega come una copia a uso privato possa scontrarsi con lo sfruttamento del DVD, a meno che non si concluda che ogni tipo di uso impedisca la copertura dei costi di produzione. Cfr. C. Geiger, "*The Three-Step-Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?*", op. cit., 691.

⁶⁶ L'antecedente storico del Copyright americano è lo Statuto della Regina Anna, emanato in Inghilterra nel 1710, cui spesso ci si riferisce come primo *Copyright Act*, che pose le basi per la disciplina autoriale di *common law*. Fu il culmine di duecento anni di regolamentazione del commercio editoriale successiva all'introduzione della stampa, e riconobbe in capo agli autori il controllo sulla pubblicazione delle proprie opere, pur tuttavia in un'ottica di sviluppo della cultura. Se da un lato lo statuto riconosceva il monopolio degli editori sulla stampa dei libri, introduceva una limitazione temporale del copyright (quattordici anni rinnovabili in uguale misura) e creava il concetto di pubblico dominio, riconoscendo il libero utilizzo dell'opera allo spirare di tale termine. Venne così incorporata nella legislazione del copyright una finalità pubblica, la Costituzione stabilì che il monopolio concesso agli autori fosse un mezzo allo scopo di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, ai fini dell'incoraggiamento alla conoscenza. Loren L. P., "*Redefining the market failure approach to fair use in an era of copyright permission system*", *Journal of Intellectual Property Law*, Volume 5, Fall 1997, No. 1, 3.

protezione delle riproduzioni letterali⁶⁷, la cd. *fair abridgement doctrine*⁶⁸.

Il ruolo strutturale del *fair use* è stato visto originariamente in prospettiva della regolazione dell'utilizzo di opere protette nella sfera privata. E in tale ottica ne è stata fatta applicazione dai giudici, riuscendo a sviluppare una disciplina più specifica e precisa rispetto a quello che un intervento del legislatore avrebbe potuto fare in via astratta, ex-ante, oppure successivamente all'accadimento dei fatti. Questa funzione normativa, ha delineato due importanti caratteristiche del *fair use*: in primo luogo, la sua funzione di contrappeso alle esclusive che permette di ottenere diritti d'autore più flessibili; in secondo luogo, la maggior flessibilità ottenuta delegando funzioni di *policy-making* alle Corti.

La combinazione di questi aspetti porta a un sistema di diritti elastici che permette ai giudici di adattare il copyright ai cambiamenti delle circostanze sociali e tecnologiche, senza dover attendere interventi legislativi (tendenzialmente sempre in ritardo)⁶⁹.

La consacrazione definitiva di questo principio risale all'avvento delle allora nuove tecnologie che permettevano la riproduzione domestica di contenuti audio-video. Nel celebre caso *Betamax*,⁷⁰ a metà degli anni ottanta, venne ritenuto *fair use* la riproduzione domestica di programmi televisivi allo scopo di posticiparne la visione, il cd. *time shifting*.⁷¹

Ci si accorse dunque che il ruolo che questo principio svolgeva doveva assumere maggiore importanza anche alla luce dell'indebolimento degli altri limiti intrinseci che caratterizzano la disciplina del copyright: la dicotomia idea-espressione⁷², la cd *first sale doctrine*⁷³, e la

⁶⁷ M. Sag, "God in the machine: a new structural analysis of copyright's fair use doctrine", op. cit., 407.

⁶⁸ La riutilizzazione di parti di opere altrui impiegate nell'utilizzazione di una nuova creazione, non veniva ritenuta illegittima in quanto rispondente ad un beneficio pubblico nell'ottica di promozione della scienza. Cfr: L. P. Loren, "Redefining the market failure approach to fair use in an era of copyright permission system", op. Cit., 1. Questa corrente dottrinale di origine inglese, riconosceva una protezione all'autore solo riguardo la stampa e la vendita dell'opera "intera", anche in conseguenza del fatto che, le corti consideravano la traduzione e le edizioni ridotte come opere nuove, derivate, e di conseguenza meritevoli di una propria tutela. Proprio per questo motivo non si richiedeva il consenso dell'autore dell'opera originale.

⁶⁹ M. Sag, "God in the machine: a new structural analysis of copyright's fair use doctrine", op. cit., 408.

⁷⁰ *Sony Corp. Of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 448, 1984.

⁷¹ Il caso *Betamax* segnò una svolta nella storia del *fair use*, tanto che necessitò l'intervento del legislatore, dietro la spinta delle *lobbies* discografiche, per emanare il controverso Audio Home Recording Act, (1992- 17 U.S.C. §§ 1001-10). Il quale introdusse un'eccezione legale per la registrazione privata di opere audio, dietro il riconoscimento di un compenso.

⁷² La dicotomia idea/espressione fa sì che la protezione del copyright si estenda solo all'espressione dell'idea e non all'idea in sé, garantendo uno spazio alla libertà di immaginazione del pubblico. Cfr: H. Sun, "Copyright Law Under Siege: An inquiry into the Legitimacy of Copyright Protection in the Context of the Global Digital Divide", op. cit., 202.

⁷³ La "*first sale doctrine*", o "*exhaustion doctrine*" implica che il diritto di controllo del titolare del copyright sulla vendita di una copia dell'opera si esaurisce dopo il primo trasferimento della stessa. Pertanto garantisce la

limitazione temporale dei diritti di sfruttamento economico (sempre in cerca di maggiore estensione). I contorni di queste originarie barriere al monopolio autoriale sono stati infatti poco a poco allentati sino a perdere di peso ed efficacia concreta⁷⁴. L'opera di continuo adattamento del copyright agli sviluppi tecnologici⁷⁵ ha indebolito le dinamiche che riportano la cultura al pubblico dominio⁷⁶; senza la flessibilità del *fair use*, il sistema di esclusive del copyright americano non troverebbe argini concreti rischiando di diventare eccessivamente oppressivo⁷⁷.

Nel lungo percorso che diede vita al *fair use*,⁷⁸ grazie al contributo giurisprudenziale,

diffusione dell'accesso a la disponibilità dell'opera al pubblico. Cfr. Reese R. A., "The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks", 44 B.C. L. Rev 57, 2003, 585.

⁷⁴ Madison Michael J., "Rewriting Fair Use and the Future of Copyright Reform", Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 2005, volume 23, n. 2, 392: "The idea-expression distinction is almost impossible elusive; licensing of digital content presses the first sale doctrine nearly to the breaking point; and in *Eldred v. Ashcroft* (2003) the Supreme Court determined that Congress has nearly unlimited discretion in setting Copyright's duration. Fair use appears to be the battleground state of copyright politics".

⁷⁵ H. Sun, "Copyright Law Under Siege: An inquiry into the Legitimacy of Copyright Protection in the Context of the Global Digital Divide", op. cit. 203, nota come il rafforzamento della tutela del copyright nell'ambiente digitale stia portando alla morte della dicotomia idea/espressione, anche perché le MTP permettono ai titolari del copyright di bloccare legalmente le opere e le idee che scorrono libere nel pubblico dominio. La stessa conclusione è da trarsi per la *first sale doctrine*, che permetteva la circolazione delle opere acquistate, ora che la protezione delle misure che controllano l'accesso permette al titolare del copyright di inserire sistemi di criptaggio sulle opere, imponendo un pagamento agli utenti per ottenere la chiave per i "digital locks" più e più volte.

⁷⁶ Lessig L., "The architecture of Innovation", 51 *Duke Law Journal*, 2001, 1789.

⁷⁷ Sag M., "God in the machine: a new structural analysis of copyright's fair use doctrine", 11 *Mich. Telecomm. Tech. L. Rev.* 1, 2005, 444.

⁷⁸ Dallo statuto della Regina Anna del 1710, che aveva spostato il cuore della tutela del copyright dal monopolio degli editori al diritto degli artisti, il copyright anglosassone rimase radicato nelle pratiche e nelle tecniche di riproduzione letterale, oppure in repliche prive di sostanziali cambiamenti al solo scopo di evadere il diritto dell'autore. La Giurisprudenza statunitense, con i casi *Gray v. Russel* (10 F.Cas. 1035 C.C.D. Mass. 1839) e *Folsom v. March* (9 F. Cas. 342 C.C.D. Mass. 1841), prese però una nuova coscienza del significato del copyright, e cercò pertanto di espandere la tutela del diritto dell'autore, in modo tale da proteggere l'essenza dell'opera e la sua valenza economica, andando a qualificare alcune condotte di riproduzione come non illegittime.

Nel secondo dei due casi inoltre, venne maggiormente approfondita la sostanza di queste qualificazioni, stabilendo che la Corte, per valutare se l'estrapolazione da un'opera protetta sia illegittima, deve valutare:

- (i) la natura e
- (ii) l'oggetto di tale selezione;
- (iii) la quantità e il valore del materiale utilizzato;
- (iv) il grado in cui l'uso possa arrecare pregiudizio alla vendita o diminuirne il profitto, o sostituirne l'oggetto.

Si diede così origine a quella che sarà in seguito conosciuta come *fair use doctrine*.

L'introduzione del *fair use* non fu, quindi, solo coincidente all'espansione del diritto accordato agli autori, ma fu uno strumento fondamentale alla base di questa espansione: provocò infatti una estensione del diritto dei titolari, proprio stabilendo un principio limite che subordinava l'interesse pubblico all'uso dell'opera all'interesse economico dell'autore. Il *fair use*, che è spesso visto solo come limitazione al diritto esclusivo autoriale, in realtà comportava una regola espansiva, strutturata in relazione ai due interessi in gioco.

Da una prospettiva più materiale, il *fair use* porta vantaggi al pubblico limitando i diritti di esclusivi dell'autore.

risultò tuttavia difficile e quanto mai incerta la formulazione esatta di un principio che ne riassumesse la sostanza⁷⁹. Non a caso ci si è riferiti al *fair use* come “*one of the most troublesome [doctrine] in the whole law of copyright*”⁸⁰, ed una delle più gravi difficoltà nella sua elaborazione è stata l’indeterminatezza dei suoi elementi statutari.

La codificazione del principio del *fair use* avvenne con il Copyright Act del 1976, che fu l’apice di un processo di evoluzione della normativa autoriale americana⁸¹ (estendendo in particolare la privativa dei titolari dei diritti sulle opere creative)⁸². In questo tentativo, si evitò tuttavia di individuare un criterio definito che determinasse specificamente quando un uso fosse *fair*. Si optò al contrario per tracciare quattro fattori esemplificativi, di origine giurisprudenziale, non definitivi né determinativi⁸³. Non era chiaro il peso di ognuno di

Da un punto di vista strutturale, invece, l’applicazione di tale principio portava un beneficio anche ai titolari dei diritti, permettendo all’ambito delle proprie prerogative esclusive, di venire determinati a priori in maniera espansiva.

Questa tensione tra aspetti pratici e strutturali è continuata fino ai nostri giorni. M. Sag, “*God in the machine: a new structural analysis of copyright’s fair use doctrine*”⁸⁴, op. cit., 408.

⁷⁹ Una delle più celebri definizioni del concetto di *fair use* è quella del II Circuit in *Rosemont Enterprises Inc. v. Random House Inc.*, 366 F.2d 303/306, 1966, dove si affermò che il *fair use* è:

“*un privilegio per una persona diversa dal titolare del diritto d’autore di utilizzare un’opera protetta senza il consenso del titolare e nonostante il monopolio garantito al titolare dal diritto d’autore.*”

⁸⁰ *Dellar v Samuel Goldwin, Inc.*, 104 F.2d 661 (2nd Cir. 1939).

⁸¹ Per comprendere la struttura del *fair use* e la portata dei quattro fattori, occorre tenere conto degli aspetti evolutivi della disciplina del copyright americano. In quest’ottica, il Copyright Act del 1976, può essere visto come il culmine di una trasformazione della disciplina autoriale americana, durata quasi settant’anni, trasformatasi allo scopo di offrire una migliore protezione alla più astratta nozione del valore creativo e intellettuale dell’opera. Il Copyright Act del 1976, mirava infatti da un lato all’espansione della esclusiva degli autori (maggior numero delle opere da proteggere, all’estensione del significato economico e politico del diritto di copyright); dall’altro alla modificazione della stessa la struttura del copyright, in modo tale da renderla più elastica ed idonea a rispondere ai cambiamenti tecnologici. Si trattava di un intervento normativo dopo un lungo periodo di silenzio, dove il precedente Copyright Act risaliva al 1909.

Tra le varie novità apportate, il Copyright Act del 1976 cambiò la regola di base per l’applicazione del copyright, passando da un opt-in ad un opt-out. In secondo luogo aumentò durata della protezione, da 56 anni (28anni rinnovabili per altri 28 anni) dalla data di pubblicazione alla vita intera dell’autore più 50 anni e 75 anni dalla prima pubblicazione per le opere anonime (la durata è stata poi aumentata dal Sonny Bono Copyright Term Extension Act del 1998 fino a 70 anni dalla morte dell’autore).

Il terzo principale cambiamento fu l’eliminazione del requisito del rinnovo del copyright per quella larga parte di titolari che non aveva effettuato il rinnovo dei 28 anni.

L’effetto cumulativo di queste tre estensioni aumentò notevolmente il numero di opere protette e la durata della tutela.

⁸² La Corte d’Appello nel caso *Betamax* spiegò che l’approccio del Congresso era quello di introdurre un diritto di esclusiva in larghi termini, e quindi prevedere alcune limitazioni ed eccezioni nelle seguenti 12 sezioni, optando per un meccanismo di eccezioni enumerate dalla legge, vincolando la discrezione dei giudici⁸² (Così Pascuzzi, *Videoregistrazione e “Copyright” Statunitense: Violazione, “Fair Use” o Terza via?*, in Foro it., 1984, IV, 29, e M. Sag, “*God in the machine: a new structural analysis of copyright’s fair use doctrine*”, op. cit.,395) e riducendo così l’applicazione della dottrina del *fair use* per quelle utilizzazioni non previste⁸² (Code Cong. & Admin, *House Report at 1976 U.S. News at 5692*).

⁸³ La House of Report del 1976, illustra così le ragioni di tale codificazione: “*The statement of the fair use doctrine*

questi fattori, e tanto meno se costituissero condizioni necessarie per individuare definitivamente il *fair use*. L'unico dato certo era che: *there is no disposition to freeze the doctrine in the statute, especially during a period of rapid technological change*⁸⁴.

La norma contenuta nella § 107 del US Copyright Act è dunque costituita da una clausola generale che delinea alcuni esempi di finalità (non tassative) tipiche del *fair use*, “*purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research*”, per poi elencare i quattro fattori generali:

- i. the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;*
- ii. the nature of the copyrighted work;*
- iii. the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and*
- iv. the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.*

1.5.1 *Fair Use, Free Use, Fared Use: l'evoluzione del concetto di fair use come risposta a fallimenti di mercato*

Sotto un profilo politico-economico, nella tradizione americana più recente, il *fair use* è stato concepito sia in dottrina che in giurisprudenza come soluzione a fallimenti del mercato. Esso interviene nei casi in cui un determinato mercato non sia strutturato in maniera adeguata a soddisfare la domanda degli utenti⁸⁵.

La concezione utilitaristica americana si fonda sul presupposto che la tutela concessa agli autori tramite il *copyright* si realizza attraverso il riconoscimento di un monopolio sullo sfruttamento dell'opera. Così facendo si produce un'artificiale scarsità di copie dell'opera, proprio al fine di garantire agli autori/editori la possibilità di ottenere guadagni superiori al

in section 107 offers some guidance to users in determining when the principles of the doctrine apply. However, the endless variety of situations and combinations of circumstances that can rise in particular cases precludes the formulation of exact rules in the statute. The bill endorses the purpose and general scope of the judicial doctrine of fair use, but there is no disposition to freeze the doctrine in the statute, especially during a period of rapid technological change.”

⁸⁴ Gordon W., “*Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors*”, 82 Colum. L. Rev. 1600, 1982, 1604.

⁸⁵ W. Gordon, “*Fair Use as Market Failure*”, op. cit.; L. P. Loren”, *Redefining the market failure approach to fair use in an era of copyright permission systems* op. cit.: di fronte a situazioni di fallimento quali gli alti costi di transazione per il raggiungimento delle negoziazioni, ampie esternalità che non possono essere internalizzate all'interno di uno scambio che ci si aspettava, o l'esistenza di interessi non monetizzabili che non sono inseriti all'interno della negoziazione tra le parti, il *fair use* rileva proprio perché permette usi non autorizzati di opere protette da copyright che altrimenti sarebbero illegittimi.

costo marginale che essi affrontano per la produzione del contenuto creativo⁸⁶.

In un tale contesto, il *fair use* agisce permettendo una crescita di consumo in risposta a quella parte di domanda che non viene soddisfatta dal mercato; in questo modo, dunque, il *fair use* rimedierebbe all'effetto negativo provocato dalla minore produzione (vale a dire tutti quegli usi che il titolare dei diritti decide di non mettere a disposizione del pubblico), senza provocare gravi pregiudizi al mercato delle opere protette⁸⁷.

Nella sua concezione originaria, il valore socio-economico associato al *fair use* si fondava sugli effetti più "nobili" che tale principio produce con riguardo a valori fondamentali (a usi produttivi come la parodia, le opere scientifiche e educative, ecc.); usi ai quali generalmente si ricollega un valore sociale molto più alto rispetto a quello prodotto dagli usi privati delle opere dell'*entertainment*⁸⁸.

Proprio questa contrapposizione con gli scopi di intrattenimento⁸⁹, porta la giurisprudenza a operare sovente un distinguo tra usi trasformativi (e quindi produttivi), e usi non trasformativi. Ovviamente trovando molto più semplice giustificare spazi di libertà per i primi che per i secondi. Infatti, quando una finalità sociale non è così evidente, l'analisi del *fair use* si sposta su profili più economici e di mercato.

Questa contrapposizione è evidente nell'analisi giurisprudenziale. Nel celebre caso *Campbell v Acuff-Rose Music, Inc.*⁹⁰ (sul quale si tornerà più avanti in tema di parodia), i giudici americani fondarono il proprio ragionamento sulla distinzione tra usi trasformativi e non trasformativi, ed enfatizzarono la minore capacità degli ad aggiungere qualcosa al "bagaglio

⁸⁶ Netanel N.W., "Copyright and a Democratic Civil Society", 106 *Yale Law Journal* 283, 1996, 293.

⁸⁷ S. Liebowitz, "The Economics of Betamax: Unauthorized Copying of Advertising Based Television Broadcasts" op. cit., 5. In aggiunta, tra gli altri effetti positivi sul mercato, il *fair use* permette agli autori di costruire sulle opere dei propri predecessori (Pierre N. Leval, "Toward a Fair Use Standard", 103 *Harv. L. Rev.*, 1105, 1109-10 (1990). Lessig, "Free Culture", Apogeo, 2004, cap. I); promuove i valori sociali di un sistema democratico (N. W. Netanel, "Copyright and a Democratic Civil Society", op. cit., 363); e più in generale, operando un bilanciamento, evita il sorgere di possibili dubbi costituzionali sulla struttura esclusiva del copyright (L. Ray Patterson & S.W. Lindberg, "The Nature of Copyright: A Law of Users' Rights", *University of Georgia Press*, 1991, 109 ss.).

⁸⁸ S. Liebowitz, "The Economics of Betamax: Unauthorized Copying of Advertising Based Television Broadcasts", op. cit., 4. W. Gordon, "Fair Use as a Market Failure", op. cit., sostiene infatti che gli usi "scientifici" producano esternalità positive; tuttavia il valore posto nell'uso di un'opera dal fruitore che la copia è minore del valore sociale di quell'uso. Il *fair use* interviene quindi internalizzando tale esternalità positiva.

⁸⁹ Senftleben M., "Copyright, Limitations and the Three-Step Test. An Analysis of the Three-Step Test in International and Ec Copyright Law", Kluwer Law International, The Hague, 2004, 34 ss.; l'autore, in difesa di tali usi non trasformativi, sottolinea che la creazione di nuove opere creative non sarebbe possibile senza la possibilità di usufruire di quegli usi non trasformativi, ma semplicemente "riproduttivi", delle opere creative, che servendo come indispensabile fonte di ispirazione e informazione per gli autori e gli utenti che desiderino diventare nuovi creatori, vanno condivisi.

⁹⁰ *Campbell, v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 114 U.S. 1164 (1994).

culturale” della società⁹¹.

Al contrario nel caso *Betamax*, in relazione al *home videotaping* (copia personale di trasmissioni televisive)⁹², giustificare la *fairness* dell’uso fu più complicato. La Corte dovette spostare il ragionamento sulla natura non commerciale di tali utilizzazioni, sul fatto che esse rispondevano a un *market failure* collegato ai costi di transazione troppo elevati (per ottenere l’autorizzazione al cd. *time shifting*)⁹³, e sulla trascurabilità delle conseguenze economiche negative sul mercato dell’opera originaria⁹⁴; così intraprendendo una analisi del *fair use*

⁹¹ P. Marzano, “*Diritto d’Autore e Digital Technologies*”, op. cit., 315.

⁹² Nel caso *Betamax*, le argomentazioni che miravano a qualificare tali utilizzazioni come *unfair*, poggiavano sulla contrarietà ai quattro fattori statuari del Copyright Act, ed in particolare: le trasmissioni venivano copiate per intero, lo scopo della registrazione non era assolutamente produttivo, e ad ultimo che tale copia causava danni economici ai titolari dei diritti d’autore. Cfr. S. Liebowitz, “*The Economics of Betamax: Unauthorized Copying of Advertising Based Television Broadcasts*”, op. cit., 5-6

⁹³ La Professoressa Gordon, nell’analizzare il caso *Betamax*, spiegò come, in presenza di un mercato non funzionale ed efficiente in relazione ad un dato utilizzo di alcune opere protette, il perseguimento dell’interesse pubblico (principale oggetto del copyright) è garantito al meglio risparmiando l’utente dal ricercare permessi irraggiungibili. Si tratta infatti di garantire dall’esterno un rimedio a quelle cause che impedirebbero la formazione del mercato a causa del loro particolare impatto negativo sulla diffusione della cultura e sugli obiettivi ultimi del copyright. Cfr. W. Gordon, “*Fair Use as Market Failure*”, op. cit., 1657.

Sotto altro profilo, nel caso specifico, si verificherebbe il fallimento del mercato quando i costi di transazione sono talmente alti da impedire che un trasferimento consensuale possa avvenire spontaneamente. Così, l’applicazione del *fair use* permetterebbe un utilizzo dell’opera protetta per cui il titolare non ha concesso l’autorizzazione. Cfr. Merges R. P., “*The End of Friction, Property Rights and Contract in the “Newtonian” World of On-line Commerce*”, 12 *Berkeley Tech. L.J.* 115 (1997) 149.

Sul presupposto che l’utente estrae da ogni utilizzo dell’informazione protetta un certo valore, il titolare dell’informazione dovrebbe essere nella posizione di ottenere una remunerazione per qualsiasi uso. Di conseguenza ogni utilizzo dovrebbe essere escludibile. Tuttavia, in presenza di alti costi di transazione, come detto, il prezzo che si formerà sul mercato sarà troppo alto e il bene non verrà acquistato. Così nel caso *Betamax*, la registrazione domestica è stata ritenuta *fair*, proprio per le ragioni economiche e strutturali che sottendono il fallimento del mercato: (i) l’utente non era riuscito ad ottenere il prodotto attraverso la struttura del mercato; (ii) la cessione del controllo sull’utilizzazione al fruitore avrebbe risposto ad un interesse pubblico; (iii) l’opzione nel senso del *fair use* non avrebbe sostanzialmente danneggiato gli interessi dei titolari. Cfr. K. J. Koelman, “*Copyright Law & Economics in the EU Copyright Directive: Is the Droit d’Auteur Passé?*”, IIC, No. 6/2004, 611.

Per un approfondimento sui costi di transazione vedi anche Markovitz, “*The Causes and Policy Significance of Pareto Resource Misallocation: A Checklist for Micro-Economic Policy Analysis*”, 28 *Stanford Law Review* 1 (1976); C. J. Dahlman, “*The Problem of Externality*”, *Journal of Law and Economics* 21, 1979 141–162. “*These, then, represent the first approximation to a workable concept of transaction costs: search and information costs, bargaining and decision costs, policing and enforcement costs*”.

⁹⁴ Fu infatti necessario enfatizzare il fatto che l’utilizzo privato, non commerciale, riguarda la sfera personale dell’individuo, e non provocherà danni economici al titolare, fintanto che non diminuirà la possibilità per questi di richiedere un compenso (o negare l’accesso) a quei gruppi che altrimenti sarebbero disposti a pagare per usufruire dell’opera. Cfr. S. Liebowitz, “*The Economics of Betamax: Unauthorized Copying of Advertising Based Television Broadcasts*”, op. cit. 7. L’autore esemplifica la distinzione tra usi commerciali e non, quando un utente che registri una trasmissione decida o meno di mostrarla ai vicini dietro pagamento. Se i costi di transazione, necessari nella raccolta dell’autore di pagamenti dai singoli utenti sono maggiori dei potenziali ricavi, e i costi di raccolta dagli utenti “commerciali” sono minori dei potenziali ricavi, allora questa distinzione è giustificata ed efficace. Infatti, l’uso non commerciale, permesso dal *fair use*, aumenterà i consumi senza diminuire la produzione di opere creative, mentre nel secondo caso permettere il *fair use* diminuirebbe la produzione di tali

nuova rispetto ai canoni precedenti⁹⁵.

In effetti il caso *Betamax*⁹⁶ rappresenta uno dei passi più importanti (anche in virtù della novità dei fatti che lo caratterizzavano) nell'applicazione del principio giudiziale del *fair use*.

opere.

Sotto altro profilo il danno economico causato dal *video-taping* fosse minimo, nonostante una particolare caratterizzazione economica di tali prodotti televisivi: le trasmissioni esaminate contenevano annunci pubblicitari su i quali si fondavano i loro stessi proventi; potendo gli utenti facilmente saltare tali annunci durante le fasi di registrazione, e fruizione, grazie alla tecnologia del Betamax, si temeva una diminuzione dei ricavi derivanti dagli stessi. La Universal sosteneva infatti che tutti i possibili usi del Betamax sarebbero risultati dannosi nel lungo termine: (i) registrazioni di materiali tolti dalla programmazione destinate a non essere più viste dagli utenti; (ii) registrazioni di programmi non visti in diretta di cui usufruire in un secondo momento (*time shifting*); (iii) registrazioni di un programma destinato ad essere visto numerose volte (*librarying*); (iv) elusione delle pubblicità durante la registrazione o durante la fruizione.

In realtà, un'analisi economica del mercato televisivo dimostra come l'impatto negativo della cancellazione delle pubblicità sia minimo come del resto si dimostra essere l'impatto positivo dei videoregistratori sui contratti pubblicitari.

⁹⁵ Fu infatti necessaria una nuova analisi dei fattori del *fair use*. Dei quattro fattori, due si basano su problemi di ordine monetario, il primo, "il fine ed il carattere dell'uso", ed il quarto "l'effetto dell'uso sul mercato potenziale dell'opera protetta o sul suo valore". Sotto il primo fattore, la Corte Suprema andò, in seguito, ad individuare una presunzione: se un uso è commerciale, sarà presumibilmente "unfair". Ma in sostanza, l'elemento che rilevò per giustificare il *fair use*, risiedeva nel quarto fattore statutario, il più importante di tutti, e cioè l'impatto economico negativo della copia sugli interessi del titolare del copyright. C. H. R. "Fair use looks different on videotape", *Virginia Law Review*, Vol. 66, No. 5 (Jun., 1980), 1005-1027.

La corte notava inoltre come lo US *Copyright Act* non aveva inteso fornire protezione ai titolari delle opere contro il cd home-recording, probabilmente a causa dei fastidiosi problemi di privacy ed enforcement che avrebbe incontrato. La corte quindi, basandosi sul fatto che il Copyright Act del 1976, non includesse nell'esclusiva autoriale la riproduzione di registrazioni sonore per uso casalingo (*home-use sound-recording*, vedi §107 U.S.C.), estese la *ratio* di tale previsione al *home videorecording* e così trovò un'eccezione implicita per tale uso non commerciale domestico.

⁹⁶ Il caso in questione riguardava la tecnologia Betamax prodotta da Sony, che permetteva la registrazione su supporti materiali di programmi televisivi, tra i quali anche film trasmessi dalle emittenti televisive. Le parti attrici, Universal Studios e Walt Disney Production, sostenevano che la pratica del cd *home taping* fosse in violazione del diritto d'autore; non potendo perseguire direttamente ogni utente possessore del videoregistratore Betamax, agirono contro Sony per cd. *indirect liability* in quanto produttrice della tecnologia che permetteva tale condotta, in modo tale da farla ritenere responsabile delle violazioni e affinché le venisse inibita la produzione e commercializzazione del Betamax.

Le parti attrici affermavano inoltre che Sony aveva agito in violazione della normativa di diritto d'autore, registrando parti di programmi per dimostrare il funzionamento del Betamax a potenziali acquirenti.

La Corte d'Appello, dopo una causa durata tre anni, aveva emesso una sentenza in favore di Sony sostenendo che: (i) i titolari dei diritti d'autore sui materiali audiovisivi, non avevano un potere monopolistico sulla registrazione degli stessi da parte dei proprietari dei videoregistratori nelle loro case per uso personale e non commerciale; (ii) Sony non commetteva infrazioni dal momento che non agiva con scopo di concorrenza ma con il solo di dimostrare il funzionamento del videoregistratore; (iii) anche se la registrazione domestica comporta una violazione, Sony non poteva ritenersi responsabile alla luce delle teorie della violazione diretta o concorrente o della responsabilità sostitutiva; (iv) Sony non concorreva slealmente con i titolari dei materiali protetti né interferiva con le loro vantaggiose relazioni d'affari.

La Corte Suprema, dopo un lungo e difficile processo, stabilì che la riproduzione domestica di opere teletrasmesse tramite videoregistratore (cd *time shifting*) inquadrava una condotta *fair*: dal momento che il danno economico ai titolari dei diritti sulle opere derivanti dal *home taping* era minimo, e avrebbe risposto ad un interesse meramente speculativo, la fattispecie rientrava nell'ambito di applicazione del *fair use*

(*Universal City Studios, Inc. v Sony Corporation of America*, 480 F. Supp. 429; cfr.: Pascuzzi, "Videoregistrazione e "Copyright" Statunitense: Violazione, "Fair Use" o Terza via?", op. cit., 27-28)

Fu il primo caso in cui tale principio venne applicato con successo per giustificare una nuova tecnologia (stabilendo poi il principio di neutralità della tecnologia cd. standard Sony-Betamax)⁹⁷ e una nuova modalità di fruizione degli utenti, che traeva origine da una domanda che il mercato non soddisfaceva. Ribadi che l'applicazione di questo principio è equitativa, e segue un'analisi economica per operare un bilanciamento dei diritti e rispondere a istanze sociali sovente giustificate da fallimenti di mercato.⁹⁸

Negli anni '90, due pronunce della Corte d'Appello americana tentarono di superare la teoria del *fair use* come risposta a fenomeni di *market failure*⁹⁹. In *Princeton University Press v. Michigan Document Services, Inc.*¹⁰⁰ e *American Geophysical Union v. Texaco, Inc.*¹⁰¹, entrambi in relazione alla riproduzione di articoli scientifici/educativi, le Corti negarono la sussistenza del *fair use* per il fatto che il titolare del copyright aveva predisposto dei "permission system", attraverso i quali concedeva in licenza determinate utilizzazioni; e tale sistema avviava a eventuali *market failure* dovuti a costi di transazione troppo elevati. Da qui le Corti

⁹⁷ Principio che verrà spesso ripreso e/o disatteso dalle corti nell'affrontare nuove tecnologie come nel caso delle reti p2p, a riguardo della cd *indirect liability*. La Corte Suprema affermava infatti la neutralità della tecnologia in rapporto agli usi che della stessa possono essere fatti, e più in particolare che, se di tale tecnologia possono essere fatti usi leciti, gli eventuali usi illeciti non determinano la responsabilità del produttore né l'esclusione dal mercato del relativo prodotto. Cfr. Montagnani M. L., "Dal peer to peer ai sistemi di Digital Right Management: primi appunti sul melting pot della distribuzione online", *IDA*, 2007, 2 ss.

⁹⁸ Sag M., "God in the Machine: a New Structural Analysis of Copyright's Fair Use Doctrine", cit., 430

⁹⁹ Loren L. P., "Redefining the market failure approach to fair use in an era of copyright permission systems", op. cit...

¹⁰⁰ *Princeton Univ. Press v. Michigan Document Servs., Inc.*, 99 F.3d 1381, 1387 n.4 (6th Cir. 1996) (en banc) (quoting *American Geophysical*, 60 F.3d at 931), cert. denied, 117 S. Ct. 1336 (1997). In *Princeton University Press v. Michigan Document Services, Inc.*, il problema riguardava la riproduzione in copie di estratti di opere protette per usi all'interno delle classi. Gli attori, editori e titolari dei diritti d'autore, scelsero strategicamente di citare in giudizio solo la copisteria commerciale che aveva effettuato le fotocopie richieste dai professori. L'accusa evitò di veicolare le contestazioni anche nei confronti di professori e studenti al fine di far emergere la natura commerciale dell'uso; riuscendo peraltro a far ritenere violato il primo fattore statutario. Per soddisfare i requisiti del quarto fattore, gli editori si riferirono al danno derivante dalla perdita dei ricavi derivanti dal *permission system* da loro impostato. La Corte stabilì non solo che tale danno giocasse contro il *fair use*, ma anche che il potenziale effetto distruttivo che la condotta in questione poteva avere sul mercato impostato dagli editori tramite il sistema di licenze era un elemento sufficiente per negare il *fair use*.

¹⁰¹ In *American Geophysical Union v. Texaco, Inc.*, 60 F.3d 913, 931 (2d Cir. 1994), cert. dismissed, 116 S. Ct. 592 (1995), un gruppo di editori di giornali scientifici promosse una *class action* contro Texaco, alle cui dipendenze lavorava un gruppo di 500 ricercatori, accusandoli di violazione del copyright in seguito alla riproduzione di numerose fotocopie di articoli delle proprie riviste. La Corte stabilì che, per determinare se tale pratica costituisse *fair use*, occorreva verificare se questa sistematica pratica di copiatura moltiplicasse il numero di copie presenti sul mercato, senza pagare le licenze per le sottoscrizioni aggiuntive a tali riviste. La Corte considerava non solo il danno al mercato degli editori, in riferimento all'unica modalità di accesso al pubblico di tali articoli scientifici che era la sottoscrizione di un abbonamento, ma anche il danno alla remunerazione derivante dall'autorizzazione agli utenti a fotocopiare parte della rivista dietro un compenso. E l'indagine della Corte si soffermò soprattutto sull'analisi di tale remunerazione. Concluse infatti che, poiché esisteva un mercato per le fotocopie autorizzate tramite licenze, era giusto considerare la rendita potenziale derivante da tali licenze per valutare la legittimità dell'uso in questione.

stabilirono che, non essendo riscontrabile alcun fallimento del mercato, non sussistevano i presupposti del *fair use*¹⁰².

Entrambe le decisioni furono criticate poiché interpretarono in maniera restrittiva la teoria del *market failure*, considerando solo il fallimento di mercato determinato dagli alti costi di transazione.¹⁰³ Concentrandosi solo sugli aspetti prettamente “monetari” (e del *permission system*), esse non considerarono invece l’importanza di altre tipologie di *market failure* che un sistema di licenze non poteva risolvere (ben più determinanti all’interno degli scopi del *fair use*): il fallimento che si realizza quando si è in presenza di significativi benefici (socio-culturali) esterni associati a un determinato uso che non possono essere “*internalizzati*” in nessuna transazione (si pensi agli utilizzi a scopo di ricerca, critica, insegnamento, ecc.).¹⁰⁴ E, come accennato, nella concezione utilitaristica del copyright, lo scopo del *fair use* risiederebbe proprio nel permettere questi usi, produttivi di benefici esterni, a favore della società¹⁰⁵. Si ritornerebbe in sostanza al concetto originale di *fair use*, incentrato sull’importanza della disseminazione culturale¹⁰⁶.

Questa interpretazione si spiega oltretutto alla luce della natura speciale che caratterizza i

¹⁰²L. P. Loren, “*Redefining the market failure approach to fair use in an era of copyright permission systems*”, op. cit., 1. Nel caso Texaco, la corte stabilì che “***a particular unauthorized use should be considered ‘more fair’ when there is no ready market or means to pay for the use, while such an unauthorized use should be considered ‘less fair’ when there is a ready market or means to pay for the use***”.

¹⁰³ *Ibid*, 7

¹⁰⁴ Nell’analizzare la teoria del *market failure* occorre partire dal presupposto che all’interno di un mercato un soggetto detiene un diritto e che tale diritto può essere ceduto. Nel rapporto tra copyright e *fair use*, la teoria del *market failure* prende quindi vita dal fatto che il titolare del copyright detiene il diritto di controllare un particolare uso che di conseguenza costituisce l’oggetto di tale mercato. Tradizionalmente, il concetto del *market failure* si basa sull’assunto che un mercato libero porta alla massimizzazione dei benefici quando gli attori coinvolti agiscono tenendo conto esclusivamente del proprio benessere. I costi o i benefici delle loro azioni nei confronti di altri soggetti sono tuttavia ignorati. Questi effetti sul benessere altrui, che non sono presi in considerazione e quindi non incidono sulla formazione del prezzo di mercato, sono chiamati “effetti esterni” o “esternalità”. Nel momento in cui tali esternalità non vengano “internalizzate”, il prezzo del mercato non potrà riflettere il vero valore sociale del bene e quindi il meccanismo del mercato non potrà addivenire ad un risultato ottimale.

Di conseguenza, in presenza di esternalità positive, il prezzo sarà troppo basso e pertanto, la quantità del prodotto realizzata risulterà più scarsa. Così, la presenza di esternalità costituirà un *market failure* e richiederà un intervento esterno. K. J. Koelman, “*Copyright Law & Economics in the EU Copyright Directive: Is the Droit d’Auteur Passé?*”, op. cit., 4; L. J. Raskind, “*A Functional Interpretation of Fair Use*”, *Journal of the Copyright Society of the USA*, 601,1984, 602-603; R. P. Merges, “*The End of Friction, Property Rights and Contract in the “Newtonian” World of On-line Commerce*”, op. cit., 10; D. Lindsey, “*The law and economics of copyright, contract and mass market licences*”, op. cit., 14-15.

¹⁰⁵ Loren L. P., “*Redefining the market failure approach to fair use in an era of copyright permission systems*”, op. cit., 1

¹⁰⁶ Merges R. P., “*The End of Friction, Property Rights and Contract in the “Newtonian” World of On-line Commerce*”, op. cit., 10

beni protetti dal copyright, che costituiscono “beni pubblici”¹⁰⁷ (che rivestono cioè importanza sociale). Sotto un profilo economico, si ritiene infatti che il creatore di tali contenuti non riuscirà a raccogliere il pieno valore sociale del prodotto che ha sviluppato (poiché tenderà a trattenere per sé tutti i benefici dell’opera, comprimendo la sua “tensione esterna” data proprio dall’importanza socio-culturale che la caratterizza). Mentre l’attività di produzione di tali beni produce sempre esternalità positive¹⁰⁸. Ora, come spiegato nel teorema di Coase sui “costi sociali”,¹⁰⁹ si ritiene che queste esternalità positive devono essere “internalizzate” attraverso l’intervento esterno del legislatore¹¹⁰. Solo dunque recuperando gli effetti positivi “esterni” delle opere creative, anche attraverso sistemi di compensazione, i produttori di questi beni considereranno il pieno valore sociale delle opere e aumenteranno la produzione (concedendo nuovi utilizzi prima non permessi)¹¹¹.

In sintesi, dunque, la teoria economica che giustifica il *fair use* ha assistito nel tempo a un’evoluzione. Partendo dalla giustificazione di usi non trasformativi in virtù di una domanda degli utenti non soddisfatta a causa di fallimenti di mercato connessi a costi di

¹⁰⁷ V. anche Linsley D., “*The law and economics of copyright, contract and mass market licences*”, Centre for Copyright Studies Ltd, 2002, 27: “*A public good is characterised by non-excludability, meaning that it is difficult to exclude others from the resource, and by non-rivalry in consumption, meaning that use of the resource does not deplete the amount of the resource available for others. Information exhibits features of a public good because once information is made public it is difficult to prevent others from copying the information, and because the use of information by one person does not result in less of the information for others*”.

¹⁰⁸ Koelman K. J., “*Copyright Law & Economics in the EU Copyright Directive: Is the Droit d’Auteur Passé?*”, *op. cit.*, 5

¹⁰⁹ Coase R. H., “*The Problem of Social Cost*”, 3 *Journal of Law and Economics* 1 (1960). L’enunciato di Coase afferma che all’interno di un mercato, ove i costi di transazione si presentano nulli, la contrattazione tra gli agenti possa portare a soluzioni efficienti da un punto di vista sociale, anche in presenza di esternalità, ed a prescindere dall’assegnazione iniziale dei diritti di proprietà (privata). La contrattazione tra i privati, ossia tra chi trae beneficio dalle esternalità, e chi ne viene invece danneggiato, farà sì che la migliore allocazione delle risorse sarà determinata dalla parte che riterrà maggiore il valore delle stesse; pertanto verranno corrette le esternalità che si verificheranno in seguito all’allocazione iniziale della proprietà da parte del Governo.

Pertanto se le condizioni stringenti poste da Coase verranno soddisfatte, l’iniziale assegnamento del diritto di proprietà sarà irrilevante. Tuttavia, in presenza di costi di transazione, se questi saranno superiori ai benefici della contrattazione, non avverrà nessun negozio, e l’iniziale allocazione del diritto di proprietà assumerà rilievo. Le conseguenze inefficienti possono essere minimizzate da parte del governo allocando inizialmente le proprietà alla parte a cui assegna maggiore utilità.

In conclusione, il diritto di proprietà diventa importante in presenza di costi di transazione.

¹¹⁰ Linsley D., “*The law and economics of copyright, contract and mass market licences*”, *op. cit.*, 14-15

¹¹¹ Lemely, “*Property, Intellectual Property, and Free Riding*”, *Texas Law Review*, Vol. 83, 2005, 1031. L’autore sottolinea che, se la disciplina del copyright dovesse compensare tutte le esternalità positive, le conseguenze sarebbero assolutamente negative. Coase a ogni modo sottolinea che, se ai produttori di esternalità positive sarà concesso il diritto di escludere gli altri soggetti dal beneficiare delle medesime, le parti dovranno negoziare per ottenere questi effetti positivi. In questo modo il valore di tali effetti sarà espresso nel prezzo, e il mercato raggiungerà i livelli ottimali. In quest’ottica, pertanto, il copyright, inteso come diritto di proprietà, obbligherà le parti a negoziare per ottenere un determinato utilizzo e in tale modo a internalizzare gli effetti esterni.

transazione troppo alti (fallimento di mercato che viene meno con la predisposizione di sistemi alternativi di accesso a pagamento)¹¹², si è rimarcata l'esigenza di riconoscere il *fair use* anche in corrispondenza di utilizzi non permessi (in relazione quindi ad altre tipologie di *market failure*, di natura "sociale"), grazie ai quali tuttavia è possibile ottenere un beneficio sociale, delle "esternalità positive", che non possono essere inserite in una negoziazione tra titolare del copyright e utente¹¹³.

Conseguentemente, il più moderno concetto di *fair use* risponde all'esigenza che il mercato debba servire anche importanti obbiettivi sociali.¹¹⁴

A questo proposito, tuttavia, le Corti americane hanno precisato che *fair use* non significa *free use*: l'originaria concezione del *fair use* che sembrava impedire l'imposizione di licenze per quegli usi considerati *fair*, sembra ormai indebolirsi, soprattutto laddove vi siano nuovi e poco costosi mezzi di pagamento, che giustifichino la richiesta di piccoli importi per la concessione di talune utilizzazioni. Dove possibile, gli utenti devono cioè pagare qualcosa.¹¹⁵ Il *fair use* privo di compensazioni verrà concesso solo per quegli usi trasformativi o per quei mercati di nicchia verso i quali il titolare dei diritti non ha mostrato interesse.¹¹⁶

¹¹² R. P. Merges, "The End of Friction, Property Rights and Contract in the "Newtonian" World of On-line Commerce", op. cit., 9

¹¹³ Si consideri ad esempio una recensione negativa di un'opera, ove il critico intenda riportare degli estratti dell'originale. Il titolare del copyright sull'originale potrebbe essere disposto a concedere in licenza l'uso della propria opera, ma a prezzi spropositati rispetto ai danni che subirebbe dalla critica negativa. In questo modo si rischia di non poter arrivare a un accordo, e così di privare il pubblico del beneficio che riceverebbe dalla pubblicazione della recensione, consistente nella possibilità di valutare il prodotto e, se del caso, di orientare la propria scelta verso un altro prodotto. Nel momento in cui l'autore della recensione non riesca a realizzare il pieno beneficio sociale del proprio elaborato, il risultato complessivo è lontano dall'essere ottimale. Questo fallimento del mercato comporta, per la società, la perdita di un'opera socialmente utile, che richiedeva l'integrazione di diritti di proprietà tra di loro indipendenti.

Cfr. D. Linsley, "The law and economics of copyright, contract and mass market licences", op. cit., 36-37

¹¹⁴ R. P. Merges, "The End of Friction, Property Rights and Contract in the "Newtonian" World of On-line Commerce", op. cit., 10

¹¹⁵ T. W. Bell, "Fair use vs fared use", op. cit., L'autore sostiene tra l'altro che in certi casi, grazie alla digitalizzazione dei *permission systems*, l'utilizzo non autorizzato possa arrivare ad essere meno conveniente. Si pensi all'incertezza derivante dalle regole del *fair use* e del copyright, per quanto riguarda le minacce legali e le probabilità di vittoria all'interno dei processi.

¹¹⁶ Tale nuova tendenza ha ovviamente dato adito ad alcune preoccupazioni, circa il fatto che se il titolare dei diritti individua un interesse, deciderà di fatto se un uso sarà *fair*, sostituendo il *fair use* con un *fared use*. Cfr. Loren L. P., "Redefining the market failure approach to fair use in an era of copyright permission systems", op. cit., 11. Seguendo tali orientamenti si arriverebbe infatti a relegare l'ambito di applicazione del *fair use* ai soli casi in cui il titolare del copyright rifiuti di concedere una licenza. (quando cioè non è in pericolo il fallimento del mercato, ma la sua esistenza stessa). Questa conclusione è descritta in termini positivi da Tom Bell, "Fair Use vs Fared Use", op. cit., 558-618.

1.5.2 L'evoluzione della fair use doctrine nella giurisprudenza delle Corti statunitensi

Il *fair use*, come si è detto, esula da qualsiasi possibilità di definizione teorica¹¹⁷, mentre all'atto pratico presuppone un insieme di criteri che si rifanno a un generale principio di equità e di bilanciamento degli interessi in contrasto, tessendo una serie di limiti al copyright in ragione del suo stesso scopo: lo sviluppo e la diffusione della cultura, così come stabilito dalla Costituzione americana¹¹⁸. Il concetto di *fair use* infatti “*permette alle Corti di evitare la rigida applicazione della normativa del copyright quando potrebbe frustrare la creatività che tale legge è disegnata per sviluppare*”¹¹⁹.

A questo proposito, i quattro criteri del *fair use* non sono esaustivi né vincolanti, ma puramente esemplificativi. Essi esprimono piuttosto l'intento di limitare l'indefinitezza della *common law*,¹²⁰ mantenendo una certa flessibilità grazie alla quale bilanciare gli interessi degli autori con quelli degli utenti (nonché potenziali nuovi autori).¹²¹

L'analisi della giurisprudenza americana mostra come il *four factor test* non segue un'applicazione letterale¹²², ma funziona da “principio guida” per poter valutare *ex ante* se un particolare utilizzo possa essere ritenuto *fair*.¹²³

Conseguentemente, se da un lato l'atteggiamento cd. non “*rule-like*” adottato dal legislatore americano evita problemi di rigidità normativa¹²⁴, dall'altro lato è emersa l'incertezza concreta prodotta da questo sistema, il cui problema sembra destinato ad aumentare progressivamente nel mondo digitale, con l'invocazione della difesa del *fair use* in

¹¹⁷ Leval, “*Toward a Fair Use Standard*”, 103 *Harvard Law Review*, 1990, 1107-1110. Il giudice Leval sottolineò in effetti come la protezione del *fair use* non sia un'antagonista del concetto di monopolio del copyright, ma una parte necessaria di un disegno collettivo. Per questo il *fair use* proteggerebbe solo quegli usi che incontrano due criteri: devono servire l'obiettivo del copyright di stimolare la produttività delle idee e la pubblica istruzione, senza diminuire eccessivamente gli incentivi per la creatività.

118 U.S. Const. art. I Sezione 8, cl. 8.

119 *Sony Computer Entertainment America v. Bleem, LLC* 214 F.3d 1022 (9th Cir. 2000), citando *Campbell v Acuff-Rose Music Inc* 510, 6 US 569, 577 (1994).

120 L. Weinreb, “*Fair's Fair: A Comment on the Fair Use Doctrine*”, 103 *Harvard Law Review*, 1990, 1137.

121 Samuelson P., “*Unbundling Fair Uses*”, 77 *Fordham Law Review*, 2009, 2537.

122 *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 455 n.40 (1984) “*i quattro fattori [...] sono considerazioni di equità che le corti devono valutare e soppesare; non si tratta di semplici barriere che l'utente accusato debba superare per escludere la propria responsabilità. Piuttosto che una sequenza di quattro rigidi test, l'analisi del fair use consiste in un sensibile bilanciamento di interessi*” (enfasi aggiunta).

Ty, Inc. v. Publ'ns Int'l Ltd., 292 F.3d 512, 522 (7th Cir. 2002), “*La questione importante è semplicemente che, come la Corte Suprema ha chiarificato, i quattro fattori sono una checklist di elementi da verificare piuttosto che una formula decisionale; e allo stesso modo la lista degli scopi della normativa*”.

123 Carrol M. W., “*Fixing Fair Use*”, 85 *N.C. L. Rev.* 1087, 2007, 1106.

124 *Ibid* 1092.

una molteplicità di nuove situazioni.¹²⁵

A questo scopo, alcune analisi hanno tentato di compiere uno studio empirico sull'applicazione giurisprudenziale della *fair use doctrine*.¹²⁶

Un primo dato emerso è che nelle controversie in materia di diritto d'autore il tasso medio di riconoscimento del *fair use* non è positivo¹²⁷ (sebbene le statistiche indichino una

¹²⁵ Vedi per esempio *Authors Guild v. Google, Inc.*, No. 05-CV-8136 (S.D.N.Y. 20 settembre, 2005), che testimonia come lo sviluppo del nuovo cyberspace abbia comportato la comparsa di nuovi aspiranti *fair users*. Il caso di Google in particolare, sulla digitalizzazione di ampie collezioni bibliotecarie, è stato uno dei segni che ha dimostrato come, nel contesto digitale, la questione del *fair use*, e della sua incertezza, acquisti sempre un maggior grado di urgenza. Cfr: Jonathan Band, “*The Google Print Library Project: A Copyright Analysis*”, <http://www.policybandwidth.com/doc/googleprint.pdf>.

Di recente il caso Google Books è giunto a una conclusione. In particolare, i giudici americani hanno ritenuto che il servizio di Google non pregiudica il mercato dei libri originali, mentre dal lato opposto apporta un ampio beneficio pubblico. Configurando dunque un *fair use*. Cfr. *Authors. Guild, Inc. v. Google Inc.*, 721 F.3d 132, 134 (2d Cir. 14 novembre 2013). Il testo della decisione è disponibile su: <https://www.eff.org/document/opinion-granting-summary-judgment-fair-use>. In particolare la Corte ha riconosciuto che:

“Google Books provides significant public benefits. It advances the progress of the arts and sciences, while maintaining respectful consideration for the rights of authors and other creative individuals, and without adversely impacting the rights of copyright holders. It has become an invaluable research tool that permits students, teachers, librarians, and others to more efficiently identify and locate books. It has given scholars the ability, for the first time, to conduct full-text searches of tens of millions of books. It preserves books, in particular out-of-print and old books that have been forgotten in the bowels of libraries, and it gives them new life. It facilitates access to books for print-disabled and remote or underserved populations. It generates new audiences and creates new sources of income for authors and publishers. Indeed, all society benefits”.

¹²⁶ Sag, Matthew, *Predicting Fair Use*, 73 Ohio St. L. J. 47, 2012. B. Beebe, “*An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978-2005*”, *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 156 no. 3, 2008, 549 – 624.

¹²⁷ B. Beebe, “*An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978-2005*”, cit. Va premesso che il basso numero di sentenze che hanno riconosciuto la sussistenza del *fair use* sia dovuto anche a fattori “esterni”. Landes, “*An Empirical Analysis of Intellectual Property Litigation: Some Preliminary Results*”, *Houston Law Review*, 41, 2004, 772, indica come fattore da considerare, il diverso peso degli interessi delle parti in gioco, per cui le parti attrici, all’interno dei processi per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, saranno le parti con interessi maggiori, dato che affrontano il rischio che una decisione a loro contraria possa estinguere i loro diritti, e pertanto prima di promuovere un giudizio debbano soppesare le probabilità di vittoria con i rischi derivanti dal rigetto dell’accusa. (“*The intellectual property cases that go to trial are likely to have higher win rates on average than all civil trials because a higher threshold probability is required to offset the loss from an invalidity finding. In short, the litigation model predicts [...] a higher win rate for intellectual property trials and a lower proportion of terminations by trial*”). Con questo si vuole sottolineare la tendenza delle parti attrici, all’interno delle cause in materia di copyright, ad essere particolarmente aggressive.

Più rilevante infatti risulta la tendenza delle parti attrici a costruirsi una reputazione per essere litiganti aggressivi, in modo da beneficiare di un effetto intimidatorio che tale reputazione può generare. Si prendano ad esempio le numerose lettere e notifiche intimidatorie, cd “*cease-and-desist*”, inviate dai titolari dei diritti in caso di violazione del copyright agli utenti di Internet. Si veda il *Chilling Effects Clearinghouse* (www.chillingeffects.org), un gruppo di collaborazione tra Università americane, quali Harvard e Stanford, e la Electronic Frontier Foundation, per la protezione degli utenti della rete dalle minacce legali, che ha peraltro creato un archivio delle lettere intimidatorie inviate dai titolari dei diritti d'autore agli utenti di Internet. Nel 2002, dopo gli scontri contro la chiesa di Scientology, per la richiesta di rimozione di materiale protetto posto a scopo di critica su un sito web da un gruppo di utenti, anche il colosso Google si è unito al gruppo. Cfr: Gallagher, David F., “*New Economy: A copyright dispute with the Church of Scientology is forcing Google to do some creative linking*”, *New York Times*, 22 aprile 2002.

tendenza al miglioramento nei primi anni del 2000)¹²⁸. A tal proposito, occorre tuttavia considerare che il numero di casi giudiziari relativi al *fair use* non è particolarmente alto (a dispetto dell'ampio numero di violazioni accertate). Questa circostanza è dovuta in gran parte al fatto che molte controversie sul *fair use* non raggiungono le Corti¹²⁹. La non prevedibilità dei risultati di tali azioni processuali, gli alti costi di difesa (spesso si badi, a carico di semplici utenti contro multinazionali), e la mancanza di incentivi per difendere nuove interpretazioni del *fair use*, portano infatti la maggioranza degli utenti ad accettare patteggiamenti.¹³⁰

In ogni caso, il *four factor test* (nonostante non costituisca un criterio tassativo) è oggetto di applicazione sempre più meccanica¹³¹. A riprova di ciò, i giudici raramente considerano fattori ulteriori rispetto a quelli espressi dalla legge; e con l'eccezione del primo fattore (natura trasformativa), raramente i fattori non sono considerati congiuntamente.¹³² Provocando numerose critiche da parte di chi reclama maggiore elasticità e la

¹²⁸ Sag M., *Predicting Fair Use*, cit., 82.

¹²⁹ V. per es. *Lessig v. Liberation Music* (Caso 1:13 cv 120128-NMG United States Court of Massachusetts, 22 agosto 2013), uno dei più recenti casi di *fair use* (si trattava di un video amatoriale mostrato dal prof. Lessig a una conferenza all'interno del quale apparivano delle persone che ballavano alcune canzoni della band francese Phoenix), conclusosi con un patteggiamento nel febbraio 2014 a favore del Prof. Lessig e del riconoscimento del *fair use*. Cfr. <https://www.eff.org/cases/lawrence-lessig-v-liberation-music>.

V. Corinne Hui Yun Tan "Lawrence Lessig v. Liberation Music Pty Ltd.: YouTube's Hand (or Bots) in the Over-Zealous Enforcement of Copyright?", *EIPR*, 2014, 36, 6, p. 347.

V. anche *Marvel Enterprises v. NCSoft*, (No. CV 04-9253RGKPLAX, 2005 WL 878090 (C.D. Cal. Mar. 9, 2005) in relazione alla violazione dei personaggi Marvel da parte di UGC in relazione a un videogame che permetteva agli utenti di creare i supereroi da far combattere all'interno del gioco. Dopo che la Corte respinse le domande di violazione di marchio da parte della Marvel, la controversia è stata poi risolta amichevolmente. Cfr. Szabo C. M., "Thwack!! Take That, User-Generated: Content!: *Marvel Enterprises v. NCSoft*", 62 *Fed. Comm. L.J.* 541, 2009-2010.

¹³⁰ M. W. Carroll, "Fixing Fair Use", *North Carolina Law Review* 85, 2007, 1106. Un'analisi costi-benefici della difesa nei casi di *fair use* porterà spesso a preferire la via del patteggiamento alla sopportazione dei rischi di una condanna, e del relativo risarcimento dei danni. Si vedano in proposito i recenti casi del 2009, *RIAA v. J. Tenenbaum* (D. Mass.), e *Capital Records, Inc. v. Thomas-Rasset* (D. Minn.), ove i convenuti, rifiutando di patteggiare a condizioni minime, e cercando di dimostrare pubblicamente il loro dissenso alle pratiche persecutorie delle *collecting societies*, sono stati condannati a risarcimenti di centinaia di migliaia di dollari.

¹³¹ I dati dimostrerebbero infatti come, dopo un iniziale periodo di flessibilità, i giudici optarono, verso la fine degli anni ottanta, per un formale e preciso utilizzo dei quattro fattori statuari. La nascita di questa tendenza all'applicazione abituale del *four factor test* coincise con una pronuncia della Corte Suprema del maggio 1985 nel caso *Harper & Row, Inc. v. Nation Enterprises*, con la quale la corte stabilì che la pubblicazione da parte di *The Nation* di alcuni estratti dalla autobiografia del Presidente Gerald Ford, ancora in fase di pubblicazione, non potesse considerarsi *fair use*.

Alla base della decisione della corte stava l'analisi del valore di ogni fattore, nonché del bilanciamento di tali risultanze. Questo caso portò le corti americane verso un utilizzo sempre più meccanico del *four factor test*.

¹³² B. Beebe, "An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978-2005", op. cit., 564

considerazione di fattori ulteriori¹³³ (come il più generale concetto di “*fairness*”)¹³⁴, poiché i principi elencati non possono riflettere l’ampiezza dei problemi incorporati nella *fair use doctrine*.¹³⁵

Sotto un profilo quantitativo, il numero di decisioni in materia di *fair use* è cresciuto sostanzialmente a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90, per poi confermarsi nel primo decennio del 2000. Tale tendenza riflette peraltro la comparsa nei casi giudiziari di dispute connesse all’*information technology*: software (il cui primo caso risale al 1988)¹³⁶ e Internet (il cui primo caso risale al 1993)¹³⁷.

L’incertezza che circonda la *fair use doctrine* emerge infine dalla regolarità con cui le Corti di diverso grado divergono tra di loro nei giudizi sul *fair use* e rigettano le decisioni dei gradi precedenti, mostrando una tendenza all’indisciplinatezza delle corti inferiori¹³⁸.

Questo quadro piuttosto incerto è dunque il prezzo di un sistema caratterizzato da una norma aperta. A questo proposito, può tuttavia essere utile analizzare brevemente come i giudici utilizzano il *four factor test*, e di conseguenza osservare le dinamiche con cui i quattro fattori interagiscono tra di loro riuscendo ad adattare il principio a nuove circostanze.

¹³³ Come si è già detto, W. Gordon, “*Fair Use as a Market Failure*”, op. cit., 1614, riteneva che le corti nella loro analisi dovessero verificare se (i) la presenza di un *market failure* (ii) se il trasferimento dell’uso all’utente fosse socialmente desiderabile (iii) il riconoscimento del *fair use* non dovesse causare un danno ingente agli incentivi del titolare del copyright.

Rothman J. E., “*The Questionable Use of Custom in Intellectual Property*”, *Virginia Law Review*, 2007, 1903. L’autrice ha sottolineato come, nell’analisi del *fair use*, debbano essere considerati fattori diversi ed ulteriori, come le consuetudini commerciali ed industriali. Nel caso *Ringgold v. Black Entertainment Television*, (126 F.3d 70, 2nd Cir. 1997), per l’utilizzo non autorizzato all’interno di un programma televisivo, anche se per un lasso di tempo di trenta secondi e in secondo piano, di un poster raffigurante un’opera d’arte, la corte rigetto l’invocazione del *fair use*, poiché riconobbe in essere delle pratiche commerciali per l’utilizzo tramite licenza di tali opere all’interno dei set televisivi o in circostanze simili.

Si prendano ad ulteriore esempio le Classroom Guidelines, sviluppatesi durante la stesura del Copyright Act del 1976, su iniziativa di editori ed autori, che fissavano alcuni principi per determinare quando un uso fosse “*fair*” o legittimo nel settore educativo. Nonostante queste linee guida non ottennero mai valore legale, influenzarono fortemente le corti nell’analisi del *fair use*.

¹³⁴ L. Weinreb, “*Fair’s Fair: A Comment on the Fair Use Doctrine*”, op. cit., 1151. L’autore si riferisce a considerazioni generali di *fairness* non direttamente collegate agli scopi della lettera normativa.

¹³⁵ P. Leval, “*Toward a Fair Use Standard*”, op. cit., 1111.

¹³⁶ *Telere Sys v. Caro*, 689 F. Supp. 228-31 (S.D.N.Y. 1988).

¹³⁷ *Playboy Enters. v. Frena*, 839 F. Supp. 1552, 1557-1559 (M.D. Fla 1993).

¹³⁸ In *Sony*, *Harper & Row* e *Campbell*, la Corte Suprema riformò la decisione della corte di secondo grado, che aveva rigettato a sua volta la sentenza della Corte Distrettuale. Considerando il fatto che la Corte Suprema fu divisa al suo interno in ognuna di queste decisioni, senza mai raggiungere un indirizzo unanime, si può affermare che la giurisprudenza in materia di *fair use* sia piuttosto instabile. Cfr. B. Beebe, “*An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978-2005*”, op. cit., 574, che sostiene vi sia invece una maggiore uniformità decisionale a livello delle Corti Distrettuali, più inclini a seguire i precedenti delle Corti d’Appello (le quali, queste ultime, appaiono più restie nell’attenersi ai principi affermati dalla Corte Suprema).

È possibile premettere sin da subito che nella pratica è di fatto il quarto fattore (analisi economica degli effetti dell'uso sul mercato del titolare dell'opera) a orientare maggiormente la decisione sul *fair use* (v. a conferma quanto affermato dalle Corti americane nei più recenti casi in tema di parodia).¹³⁹ Tuttavia, i risultati dell'analisi dell'applicazione del primo fattore (il carattere e lo scopo dell'uso) e del quarto, spesso coincidono. La tendenza cui si assiste è che se l'uso è "trasformativo" o "non commerciale" nell'ambito del primo fattore, i giudici giungeranno probabilmente alla conclusione che tale utilizzo non danneggia il mercato dell'opera originale¹⁴⁰. La situazione opposta si ottiene invece applicando la presunzione *Sony-Betamax*: se un uso è commerciale secondo il primo fattore è probabile che esso comporti un rischio per il mercato dell'opera nell'ambito del quarto fattore¹⁴¹ (senza tuttavia che vi sia un pregiudizio "anticommerciale" nella *fair use* doctrine)¹⁴².

Se l'analisi del *fair use* è guidata dal primo e quarto fattore, per il secondo e terzo (la natura e la misura quantitativa e qualitativa con cui l'opera viene estratta) si profila una rilevanza residuale.¹⁴³ Tuttavia, al di là di tale influenza, i giudici tendono comunque alla verifica congiunta di tutti i quattro fattori. La correlazione tra i fattori segue poi un criterio generale, ma si basa sostanzialmente sul convincimento dei singoli giudici¹⁴⁴.

¹³⁹ Così come confermato dalla Corte Suprema in *Harper & Row*, 471 U.S., a 566

¹⁴⁰ *NXIVM Corp. v. Ross*, Inst., 364 F. 3d 471, 485 (2nd Cir. 2004).

La corte del II Circuito ritenne che il primo e il quarto fattore siano tra loro correlati: "*maggior sarà lo scopo trasformativo dell'utilizzo secondario, in misura minore i potenziali acquirenti percepiranno tale uso come un'alternativa all'acquisto dell'originale. Così, più l'opera secondaria cita l'originale per comunicare un identico messaggio o scopo, più è probabile che i potenziali acquirenti vedano l'opera secondaria come un mezzo alternativo all'acquisto dell'originale - in tale caso, l'opera secondaria insidierà facilmente il mercato di quella originale.*"

¹⁴¹ *Sony Corp. Of Am. v. Universal City Studios, Inc.* 464 U.S. 417, 451 (1984) ("*se l'uso in questione è effettuato a scopo commerciale, sarà presunta la probabilità di un significativo danno al mercato*").

¹⁴² Sag. M., "*Predicting Fair Use*", cit., p. 85.

¹⁴³ Sul secondo fattore vedi *Dow Jones & Co. v. Bd. Of Trade*, 546 F. Supp. 113, 120 (S.D.N.Y. 1982) ("*La natura dell'opera protetta sembra essere il meno importante e chiaro dei quattro fattori enumerati nella Sezione 107*"); M. Sag, "*God in the Machine: a New Structural Analysis of Copyright's Fair Use Doctrine*", op. cit., 390 ("*La natura dell'opera protetta resta inutile nello stabilire se un'attività sia protetta o meno dal fair use poiché travolta dagli altri fattori*"). *Contra Cfr.*: *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539, 553 (riferendosi al II fattore come "altamente rilevante per stabilire quando un dato uso sia *fair*").

Sul III fattore vedi *Compaq Computer Corp. v. Procom Tech., Inc.*, 908 F. Supp. 1409, 1421 (S.D. Tex. 1995) ("*Il terzo fattore [...] è generalmente considerato il meno importante dell'analisi del fair use.*") (citando *Sony Corp. v. Universal City Studios*, 464 U.S. 417, 449-450 (1984) "[...] il fatto che l'intera opera sia riprodotta, vedi Sezione 107 (3), non ha il suo ordinario effetto di giocare contro la prova del fair use").

¹⁴⁴ B. Beebe, "*An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978-2005*", op. cit., 591. L'autore sottolinea come in generale le corti non rifuggano dall'applicazione di tutti e quattro i fattori; e questo nonostante il fatto che, nella considerazione generale, le corti, nell'accordare il *fair use*, basino la loro decisione sul riconoscimento di tre su quattro fattori a favore del convenuto, così come i giudici che rigettino

Da ultimo, si è rilevato il riconoscimento di un insieme di sotto-fattori.

Primo fattore: scopo e carattere dell'uso

Il primo fattore impone alle Corti di considerare “*the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purpose*”.

Superando il tenore letterale della norma, per comprendere appieno la vera influenza di tale fattore, occorre considerare che i giudici hanno riconosciuto alcuni sotto-fattori. Si tratta in pratica (i) del carattere commerciale o non commerciale dell'uso, (ii) del grado con cui tale utilizzo sia trasformativo rispetto all'opera originale, o altrimenti “produttivo”¹⁴⁵, (iii) della buona fede del convenuto, o (iv) se il suo scopo sia ricompreso tra quelli del preambolo della Sezione 107 (critica, recensione, ecc.).

La tendenza a considerare la natura commerciale si è verificata in seguito all'orientamento della Corte Suprema nel caso *Betamax*. La Corte ritenne che il *time-shifting* fosse un *fair use*, soprattutto in quanto uso non commerciale. Venne così formulata la cd “*Sony presumption*”: un uso non commerciale si presume *fair*.

Successivamente, la Corte tentò di modificare questa presunzione in *Harper & Row*, di fatto invertendola: se da un lato la Corte si disse convinta che la natura commerciale era solo “*un fattore separato che tende a pesare contro la concessione del fair use*”¹⁴⁶, finì per affermare che “*ogni utilizzo commerciale di materiale protetto è presuntivamente uno sfruttamento ingiusto del privilegio di monopolio*”¹⁴⁷. Nel 1994, nel già citato caso *Campbell*,¹⁴⁸ la Corte Suprema stabilì poi che la

L'invocazione del *fair use* si basano usualmente sul riconoscimento di tre fattori in senso contrario al convenuto. L'autore porta ad esempio i casi in cui le corti di secondo grado hanno riformato le decisioni delle corti distrettuali richiamando i fattori in modo completamente diverso dalle corti di primo grado.

Così infatti in *Sony-Betamax*, la Corte Distrettuale ritenne che tre fattori giocassero a favore del *fair use*, sul presupposto che la registrazione domestica e il ri-ascolto dei programmi televisivi sono non-commerciali, e non riducono il mercato del titolare dell'opera (*Universal City Studios, Inc. v. Sony Corp. Of Am.*, 480 F. Supp. 429, 450-456 C.D. Cal. 1979). La Corte del IX Circuito, all'opposto, rilevava che tutti e quattro i fattori fossero contrari alle difese del convenuto: “*è nostra convinzione che la fair use doctrine non autorizzi l'home-videorecording*” (*Universal City Studios, Inc. v. Sony Corp. Of Am.*, 659 F.2d 963, 972-74 9th Cir. 1981). Infine all'interno della Corte Suprema, i cinque giudici della maggioranza sostennero che tutti e quattro i fattori favorissero il *fair use*¹⁴⁴, contro il diverso avviso dei quattro giudici dissenzienti: “*quando i fattori sono soppesati nel bilancio della “regola della ragionevole equità”, dobbiamo concludere che questa risultanza supporti ampiamente le conclusioni della Corte Distrettuale per cui il time-shifting sia fair use*” (*Sony Corp. Of Am. v. Universal City Studios, Inc.* 464 U.S. 417, 454-55 1984).

¹⁴⁵ Il termine “trasformativo” fu introdotto dal giudice P. Leval, in “*Toward a Fair Use Standard*”, op. cit., 1111. Lo definì come un uso produttivo del materiale per un scopo differente.

¹⁴⁶ *Harper & Row, Publisher, Inc. v. Nation Enters.*, 471 U.S. 539, 562 (1985).

¹⁴⁷ *Sony Corp. Of Am. v. Universal City Studios, Inc.* 464 U.S. 417, 451 (1984), traduzione mia.

¹⁴⁸ *Campbell v. Acuff Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 585 (1994).

presunzione Sony non fosse più valida; e lo fece richiamando il principio iniziale affermato in *Harper & Row*, ossia che la commercialità è solamente un fattore separato che tende incidere negativamente sul *fair use*.¹⁴⁹

Come già accennato, in *Campbell* il giudizio si concentrò invece sulla “trasformatività” dell’uso, ritenuta “*il cuore della questione del fair use*”¹⁵⁰. La giurisprudenza conferisce rilevanza centrale alla circostanza che l’uso secondario aggiunga qualcosa all’opera originale e la utilizzi in maniera differente, attribuendole nuovo valore e collocandola in una rinnovata dimensione, “*poiché questa è la vera attività che la fair use doctrine intende proteggere per l’arricchimento della società*”.¹⁵¹

Il riconoscimento della trasformatività dell’uso gioca così un ruolo essenziale in favore del *fair use*, superando l’elemento della commercialità (e secondo alcuni anche il quarto fattore).¹⁵² Oltretutto, come si vedrà in seguito, il concetto di “trasformatività” è stato progressivamente esteso dalle Corti americane, sino a includere la trasformazione (non del contenuto bensì) della finalità con cui l’opera è proposta al pubblico: “*an exact copy of a work may be transformative so long as the copy serves a different function than the original work*”.¹⁵³

Quanto agli ulteriori sotto-fattori, nell’ottica del riconoscimento di un generale requisito di “*fairness*”¹⁵⁴, se la buona fede non è particolarmente considerata dalle Corti, la malafede del convenuto può rivestire rilevanza centrale nell’indagine del *fair use*.¹⁵⁵

¹⁴⁹ B. Beebe, “*An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978-2005*”, op. cit., 596.

Le Corti minori mostrano una tendenza a prestare minore attenzione al carattere commerciale dell’uso, mitigando la presunzione *Sony-Betamax* (nel senso che se lo scopo commerciale non gioca un ruolo essenziale nella determinazione del *fair use*, uno scopo non commerciale gioca fortemente in favore della determinazione del *fair use*).

¹⁵⁰ *Campbell*, 510 U.S. 579.

¹⁵¹ P. Leval, “*Toward a Fair Use Standard*”, op. cit., 1111: “*I believe the answer to the question of justification turns primarily on whether, and to what extent, the challenged use is transformative. The use must be productive and must employ the quoted matter in a different manner or for a different purpose from the original. A quotation of copyrighted material that merely repackages or republishes the original is unlikely to pass the test; in Justice Story’s words, it would merely “supersede the objects” of the original. If, on the other hand, the secondary use adds value to the original--if the quoted matter is used as raw material, transformed in the creation of new information, new aesthetics, new insights and understandings-- this is the very type of activity that the fair use doctrine intends to protect for the enrichment of society.*”

¹⁵² Sag, Matthew, *Predicting Fair Use*, cit. V. Am. Geophysical Union v. Texaco Inc., 802 F. Supp. 1, 12-13 (S.D.N.Y. 1992) (“*Thus courts have repeatedly found in favor of transformative secondary uses on the first factor, notwithstanding the presence of profit motivation*”).

¹⁵³ *Perfect 10 Inc. v. Amazon.com, Inc.*, cit., 1165.

¹⁵⁴ L. Weinreb, “*Fair’s Fair: A Comment on the Fair Use Doctrine*”, op. cit., 1138: “*Il Fair use è stato storicamente e deve restare ciò che il suo nome suggerisce: un’eccezione alla violazione del copyright per quegli usi che sono fair. [...] ha avuto sin dall’inizio il ‘gusto’ di una dottrina equitativa, che importa, come indica il nome, considerazioni di ‘fairness’ non direttamente collegate agli scopi della normativa.*”

¹⁵⁵ *V. Rogers v. Koons*, 960 F.2d 301, 309 (2d Cir. 1992) (considerando la condotta di mala fede del convenuto

Infine, gli esempi di finalità “*fair*” enunciati dalla norma (critica, commento, *news reporting*, insegnamento o ricerca) sono del tutto indicativi, ma possono influenzare positivamente il *four factor test*.¹⁵⁶

Secondo fattore: Natura dell'opera

Il secondo fattore porta le corti a considerare “*la natura dell'opera protetta*”.¹⁵⁷ L'applicazione di tale principio è risultata piuttosto ambigua e incerta, e ha visto la tendenza a ritenere spesso irrilevante tale fattore.

Il secondo fattore si è tuttavia sovente manifestato in due sotto-fattori: (i) se la natura dell'opera originaria sia più o meno creativa; (ii) se l'opera fosse già pubblicata o inedita. Ne deriva quindi che, guardando positivamente alla disseminazione delle informazioni, si riconosce una maggiore libertà di attingere da opere non creative rispetto a opere con maggiore coefficiente artistico.¹⁵⁸

Come sottolineato in *Campbell*, il secondo fattore porta i giudici ad analizzare se alcune opere siano maggiormente vicine rispetto ad altre a ciò che rappresenta il “*cuore della protezione del copyright*”, con la conseguenza che in questi casi sarebbe più difficile riconoscere il *fair use* in caso di copia di queste ultime.¹⁵⁹ Al contrario, la natura non creativa delle opere influenzerebbe in modo positivo il *four factor test*.¹⁶⁰

in relazione allo scopo e al carattere dell'uso); *New Line Cinema Corp. v. Bertelsmann Music Group, Inc.*, 693 F. Supp. 1517, 1530 (S.D.N.Y. 1988) (“*La conclusione della Corte è anche supportata dall'esame della correttezza della condotta di Zomba all'interno di questo caso.*”); *Original Appalachian Artworks, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc.*, 642 F. Supp. 1031, 1036 (N.D. Ga. 1986) (ritenendo che l'intenzione del convenuto di approfittarsi dei beni dell'attore era un elemento di malafede che pesò contro la determinazione del *fair use*).

¹⁵⁶ B. Beebe, “*An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978-2005*”, op. cit., 609.

¹⁵⁷ §107 U.S.C.

¹⁵⁸ Vedi *Blanch v. Koons*, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006). Il caso riguardava un collage di foto creato da un artista (Jeff Koons), ove erano presenti alcune foto di terzi protette e rielaborate nel collage. I giudici ritennero che i presupposti del *fair use* fossero rinvenibili, poiché (i) il carattere dell'opera era trasformativo; (ii) la foto rielaborata era “banale” e non creativa; (iii) quest'ultima era oltretutto di limitata originalità; (iv) il mercato delle due opere non si sovrapponeva.

Cfr. anche *Monster Communications, Inc. v. Turner Broad. Sys., Inc.*, 935 F. Supp. 490, 495 (S.D.N.Y. 1996); *Robinson v. Random House*, 877 F. Supp. 830, 841 (S.D.N.Y. 1995), ritenendo che il secondo fattore possa favorire una violazione del copyright, poiché l'opera storica conteneva elementi di creatività; *Nibon Keizai Shimbun, Inc. v. Comline Bus. Data, Inc.*, 166 F.3d 65, 72-73 (2d Cir. 1999), rilevando che il secondo fattore sia neutrale poiché l'opera era una espressione creativa di articoli di giornale non creativi.

¹⁵⁹ *Campbell v. Acuff Rose Music*, cit.

¹⁶⁰ B. Beebe, “*An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978-2005*”, op. cit. Alla sua origine, i quattro fattori cercavano un bilanciamento che favorisse la disseminazione della conoscenza. In tale prospettiva, limitare l'analisi al quarto fattore (la misura con cui l'uso incide sul potenziale mercato dell'opera) sarebbe limitativo. E infatti, il primo ed il secondo fattore portano a considerare l'altro lato del bilanciamento: il pubblico interesse nella disseminazione dell'informazione. Così, non di rado, le corti considerano tali

Il secondo sotto-fattore richiede altresì di verificare se l'opera ripresa sia già stata pubblicata o meno. In *Harper & Row*,¹⁶¹ la Corte stabilì che il “*fatto che un'opera sia inedita è un elemento critico della sua 'natura' [...] e la portata del fair use è minore rispetto alle opere non pubblicate*”, perché “*il diritto dell'autore a controllare la prima pubblica comunicazione dell'opera inedita supera l'invocazione del fair use.*”¹⁶².

Questo orientamento è stato tale da richiedere un intervento del legislatore nel 1992 per inserire all'interno della clausola del *fair use* una formula conclusiva per cui “*the fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.*”¹⁶³.

In conclusione, nel secondo fattore, risulta assai più rilevante che l'opera sia creativa rispetto al suo status di pubblicazione¹⁶⁴.

Terzo fattore: quantità dell'utilizzo

Il terzo fattore analizza “*la quantità e la qualità della porzione utilizzata in relazione all'opera protetta*”¹⁶⁵, ed è riassumibile nel concetto che “*maggiore è il volume [...] di quanto si è attinto, maggiore sarà l'affronto all'interesse del titolare del copyright*”¹⁶⁶.

circostanze.

¹⁶¹ *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enters.*, cit.

¹⁶² Anche in *Salinger v. Random House* (811 F.2d 90, 97 2nd Cir. 1987) venne confermata questa interpretazione, sul presupposto che le opere inedite normalmente godono di ampia protezione contro atti di riproduzione. Successivamente molte altre decisioni hanno aderito a tale lettura.

Vedi inoltre altri casi quali *New Era Publ'ns Int'l v. Henry Holt & Co., Inc.*, 873 F.2d 576, (2nd Cir 1989); *Ass'n of Am. Med. Colls. v. Carey*, 728 F. Supp. 873, (N.D.N.Y. 1990), *Love v Kwitny*, 706 F.Supp 1123, (S.D.N.Y. 1989), ove le corti affermarono nettamente che lo stato di non pubblicazione dell'opera influisca in maniera rilevante contro la determinazione del fair use.

Altre corti sottolinearono che il fatto che l'opera fosse già pubblicata favoriva il riconoscimento del fair use, perché l'espressione dell'artista non era altrimenti reperibile al pubblico. *Maxtone-Graham v. Butvhaell*, 631 F. Supp. 1432, 1437 (S.D.N.Y.:1986) (*Il progresso delle scienze sociali e il pubblico dibattito su un argomento importante è possibile permettendo l'uso libero, ma fair, di tale materiale*); *Penelope Brown*, 792 F. Supp. 132, 138 (D. Mass.1992) (“*Sebbene 'Teaching About Doublespeak' sia ancora in stampa e venduto nelle librerie dei college, non si può dire che sia ampiamente reperibile al pubblico. Questo difetto di reperibilità lascia [...] la più grande giustificazione per essere riprodotto*”). Cfr. B. Beebe, “*An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978-2005*”, op. cit., 615.

Così, in *Wright v. Warner Books, Inc.*, i giudici dichiararono che “*le opere non pubblicate sono le figlie preferite del secondo fattore*” e che “*i nostri precedenti, lasciano piccole porte per discutere su questo fattore, una volta che è stato determinato che l'opera protetta non sia pubblicata*” (*Wright v. Warner Books, Inc.* 811 F.2d 90, 97 2nd Cir 1987).

¹⁶³ 17 U.S.C. §107.

¹⁶⁴ E' curioso notare come invece il legislatore e le corti europee giungeranno a conclusioni diametralmente opposte circa la rilevanza dello status di pubblicazione nel quotation right.

¹⁶⁵ 17 U.S.C. §107.

¹⁶⁶ P. Leval, “*Toward a Fair Use Standard*”, op. cit., 1122.

Tale fattore richiede dunque di valutare sotto un profilo quantitativo la parte dell'opera originaria utilizzata. Se in generale, un uso parziale dell'opera gioca favorevolmente per il riconoscimento del *fair use*,¹⁶⁷ la rilevanza di tale fattore non svolge mai un ruolo autonomo, ma deve essere sempre correlata al complessivo risultato del test¹⁶⁸. E ciò vale in particolare laddove esso sia negativo per il *fair use*. Rispetto al rapporto con il primo fattore si è infatti osservato che “*a solid transformative justification may exist for taking a few sentences that would not, however, justify a taking of larger quantities of material*”¹⁶⁹. Analogamente, in relazione al quarto fattore, l'utilizzo maggiore dell'opera originaria rileva quanto più è idoneo a provocare un effetto apprezzabile sul mercato dell'opera stessa¹⁷⁰.

Generalmente la giurisprudenza valuta negativamente i casi di utilizzo integrale di un'opera¹⁷¹. Tuttavia sono emerse alcune eccezioni che hanno dimostrato una certa elasticità nell'interpretare il terzo fattore. In alcune decisioni infatti le Corti hanno adottato non tanto un indice “quantitativo”¹⁷² quanto invece “qualitativo”: il *fair use* può essere riconosciuto quando non è stata riprodotta “l'essenza”, o il “cuore”, dell'opera originale.

In sintesi, la rilevanza del terzo fattore deve essere apprezzata in rapporto agli altri fattori, e specialmente al quarto; cioè quando l'appropriazione dell'intera opera originaria, e in particolare della sua “essenza”, esercita una significativa influenza sul suo mercato.

¹⁶⁷ Sag M., *Predicting Fair Use*, cit., 77.

¹⁶⁸ Netanel N. W., “*Making Sense of Fair Use*”, 15 *Lewis & Clark L. Rev.* 2011 715, 748: “*over 40% of the 2006–2010 opinions where the defendant copied the entire work without alteration found that the defendant’s use was transformative, and over 90% of those uses were held to be fair use*”.

¹⁶⁹ P. Leval, “*Toward a Fair Use Standard*”, op. cit., 1123.

¹⁷⁰ Mentre al contrario, un utilizzo di piccole parti presenterebbe minori probabilità di danneggiare il mercato dell'opera originaria. Cfr. B. Beebe, “*An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978-2005*”, op. cit., 615. L'autore sottolinea come tra le 79 decisioni delle corti da lui analizzate in cui il terzo fattore era favorevole al *fair use*, 73 giustificarono il dato uso, e 72 riconobbero altresì che l'analisi del quarto fattore confortava tale risultato.

¹⁷¹ *Infinity Broad Corp. v. Kirkwood*, 150 F.3d 104, 109 (2nd Cir. 1998): “*The third factor, amount and substantiality of the portion used, recognizes that the more of a copyrighted work that is taken, the less likely the use is to be fair, and that even a less substantial taking may be unfair if it captures the essence of the copyrighted work.*”); *Harper & Row*, cit., 564-65, 105 S.Ct. 2218: “*although “words actually quoted were an insubstantial portion” of copyrighted book, they were “essentially the heart of the book”*”. Pertanto non esiste una regola assoluta: “*generally, it may not constitute a fair use if the entire work is reproduced*”, Nimmer on Copyright, § 13.05[A] at 13-178 (1997). Vedi anche *Weissmann v. Freeman*, 868 F.2d 1313, 1325 (2^d Cir.1989).

¹⁷² *Sony-Betamax*, cit., 449 -v450: “*reproduction of entire work “does not have its ordinary effect of militating against a finding of fair use”*”; *A&M RECORDS, INC. V. NAPSTER, INC.*, 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001): “[...] *that Napster users engage in “wholesale copying” of copyrighted work because file transfer necessarily “involves copying the entirety of the copyrighted work.” [...] We agree. We note, however, that under certain circumstances, a court will conclude that a use is fair even when the protected work is copied in its entirety*”.

Quarto fattore: l'effetto sul mercato e sul valore dell'opera

Come sostenuto da *Harper & Row* in poi¹⁷³, il quarto fattore riguarda “l'effetto dell'uso sul potenziale mercato o sul valore dell'opera protetta”¹⁷⁴, e svolge di fatto il ruolo più importante nell'economia del *four factor test*¹⁷⁵.

A questo proposito, si è sottolineato come questo fattore operi in realtà come un “meta-fattore”, grazie al quale integrare l'analisi dei primi tre e quindi giungere a un vero risultato complessivo.¹⁷⁶

Di fatto, nella maggioranza dei casi quella del quarto fattore consiste in un'analisi equitativa e intuitiva, condotta tramite una *rule-of-reason*¹⁷⁷, non di rado sulla base di elementi normativi relativamente deboli (come per la presunzione *Sony-Betamax*, per cui un uso commerciale comporta di per sé la probabilità di un danno di mercato),¹⁷⁸ sulla base della quale viene essenzialmente deciso il giudizio sul *fair use*.

In *Campbell*¹⁷⁹, la Corte Suprema tentò di confinare questa tendenza riduttiva. Essa sottolineò da un lato che tutti i fattori devono essere analizzati nel determinare il *fair use* e soppesati alla luce degli scopi del copyright. Dall'altro aggiunse un ulteriore elemento al quarto fattore¹⁸⁰. Invitò infatti le Corti a considerare “non solo la dimensione del danno di mercato

¹⁷³ *Harper & Row*, cit., 566: il quarto fattore è “senza dubbio il singolo elemento più importante del *fair use*”.

¹⁷⁴ 17 U.S.C. § 107.

¹⁷⁵ *Twin Peaks Prods, Inc. v. Publ'ns Int'l, Ltd.*, 996 F.2d 1366, 1377 (2d Cir. 1993).

¹⁷⁶ B. Beebe, “*An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978-2005*”, op. cit., 618. Tale tesi spiegherebbe infatti perché non siano mai stati sviluppati dei sotto-fattori rispetto a esso (a differenza che per i primi tre fattori), e perché le Corti raramente effettuano specifici rilievi rivolti esclusivamente a questo fattore.

¹⁷⁷ B. Beebe, “*An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978-2005*”, op. cit., 618; P. Leval, “*Toward a Fair Use Standard*”, op. cit., 1107.

¹⁷⁸ *Sony Corp. Of Am. v. Universal Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 451 (1984).

¹⁷⁹ *Campbell v Acuff-Rose Music*, cit., 591.

¹⁸⁰ *Ibid* 591:

No “presumption” or inference of market harm that might find support in *Sony* is applicable to a case involving something beyond mere duplication for commercial purposes. *Sony's* discussion of a presumption contrasts a context of verbatim copying of the original in its entirety for commercial purposes, with the non commercial context of *Sony* itself (home copying of television programming). In the former circumstances, what *Sony* said simply makes common sense: when a commercial use amounts to mere duplication of the entirety of an original, it clearly “supersede[s] the objects,” *Folsom v. Marsh*, 9 F. Cas., at 348, of the original and serves as a market replacement for it, making it likely that cognizable market harm to the original will occur. *Sony*, 464 U.S., at 451. But when, on the contrary, the second use is transformative, market substitution is at least less certain, and market harm may not be so readily inferred. Indeed, as to parody pure and simple, it is more likely that the new work will not affect the market for the original in a way cognizable under this factor, that is, by acting as a substitute for it.

causato dalla particolare azione del convenuto, ma anche se una diffusa ed ampia condotta intrapresa dal convenuto [...] possa avere effetti negativi sul potenziale mercato dell'opera originale"¹⁸¹.

In definitiva, il quarto fattore resta un elemento centrale, pur se non sufficiente a fondare autonomamente il giudizio sul *fair use*.¹⁸² Nella pratica, esso porta sovente a configurare un test "bi-dimensionato", dove il risultato dei primi tre fattori viene bilanciato con l'impatto dell'uso in questione sul mercato e quindi sugli incentivi dell'autore¹⁸³.

Questo bilanciamento complessivo, nella casistica delle Corti minori, ha portato a una maggiore certezza e mostrato una certa flessibilità nei confronti di nuove tipologie di usi.¹⁸⁴ Ne sono un esempio l'ammissibilità (i) del "reverse engineering" dei software ai fini di sviluppare prodotti di intrattenimento o piattaforme concorrenti o complementari; che sono state ritenute *fair* sino a che il prodotto finale non sia sostanzialmente simile (e in competizione) a quello del concorrente¹⁸⁵; (ii) del *time shifting* nel caso Betamax, (in cui si impose una concezione del monopolio autoriale come limitato e destinato a servire l'interesse pubblico per la diffusione dell'accesso alla conoscenza);¹⁸⁶ (iii) la parodia¹⁸⁷ (v. infra) e altre elaborazioni trasformative delle opere¹⁸⁸; (iv) la pubblicazione di fotografie all'interno di nuove opere¹⁸⁹; fino (v) ai più recenti casi riguardanti i motori di ricerca di Internet per attività di *caching*¹⁹⁰ o di fornitura di *link* ai contenuti in rete visualizzando un'anteprima dei contenuti (cd. *thumbnail* - v. infra)¹⁹¹.

¹⁸¹ Campbell v Acuff-Rose Music, cit., 590 (The fourth fair use factor is "the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work." § 107(4). It requires courts to consider not only the extent of market harm caused by the particular actions of the alleged infringer, but also "whether unrestricted and widespread conduct of the sort engaged in by the defendant . . . would result in a substantially adverse impact on the potential market") Così anche Harper & Row, 471 U.S., at 569.)

¹⁸² P. Leval, "Toward a Fair Use Standard", op. cit., 1124

¹⁸³ B. Beebe, "An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978-2005", op. cit., 620

¹⁸⁴ Carrol, "Fixing Fair Use", op. cit., 1106.

¹⁸⁵ Sony Computer Entm', Inc. v Connetix Corp., 2003 F.3d 596, 599 (9th Cir. 2000). La Corte del IX circuito ritenne infatti che la copia ai fini di *reverse engineering* sulla piattaforma Playstation fosse un uso *fair*. La pronuncia originale che tendeva a fissare una regola per il *fair use* era Sega Enters. Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510, 1511 (9th Cir. 1992).

¹⁸⁶ Samuelson P., "The Generativity of Sony v. Universal: The Intellectual Property Legacy of Justice Stevens", 74 Fordham L. Rev., 102, 2006, 112.

¹⁸⁷ Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. 510 U.S. 569 (1994).

¹⁸⁸ New Era Pubs., Int'l v. Varol Pub. Group, 904 F.2d 152 (2d Cir. 1990).

¹⁸⁹ Nunez v. Caribbean Int'l News Corp., 235 F.3d 18 (1st Cir. 2000).

¹⁹⁰ Kelly v. Arriba Soft. Corp., 336 F.3d 811 (9th Cir. 2003); Field v. Google, Inc., 412 F. Supp. 2D 1106 (d. Nev. 2006).

¹⁹¹ Perfect10 v. Amazon, Inc., 487 F. 3d 701 (9th Cir. 2007).

1.6 Una visione più aperta del Three Step Test

L'analisi comparata del *fair use* rende possibile comprendere i vantaggi della formulazione di una norma aperta: garantire una maggiore flessibilità della disciplina autoriale e una maggiore capacità di cambiamento di fronte alle innovazioni tecnologiche. Eventuali nuove forme di utilizzazione delle opere sono infatti giudicate operando un bilanciamento tra gli interessi in gioco, e cioè lo sfruttamento dell'opera da un lato e il beneficio pubblico dall'altro.

Proprio questo aspetto (il difetto di flessibilità) costituisce, a detta dei più, uno dei gravi limiti che affliggono la disciplina europea: una lista chiusa di eccezioni, non aperta a nuovi usi, e per di più soggetta al filtro del *three step test*.

Ci si è dunque domandato se il *three step test*, in virtù della sua natura di principio aperto, in maniera non dissimile dal *fair use*, possa essere invocato come meccanismo di elasticità all'interno del sistema di libere utilizzazioni europeo.

Sotto questo profilo, come accennato in precedenza, l'applicazione del *three step test* da parte delle Corti europee è stata caratterizzata da una lettura restrittiva, costituendo di fatto un doppio filtro di valutazione molto pericoloso per l'applicazione delle eccezioni e limitazioni (escludendole qualora si ravvisi un pregiudizio economico per il mercato dell'opera originale).

A questo proposito, il rischio di una interpretazione restrittiva del test (soprattutto del terzo fattore) è di gran lunga più grave per i contenuti digitali e le opere *on-line*, poiché, come si è visto in precedenza, in relazione a questo settore appare sempre più difficile salvaguardare “lo sfruttamento normale dell'opera”¹⁹². Infatti, al di là degli abusi e dei fenomeni di pirateria, Internet ha aperto la strada a una serie innumerevole di nuovi usi (grazie anche alla creatività degli utenti) che non erano tenuti in considerazione dal titolare; e che tuttavia potrebbero formare un ampio numero di mercati potenziali dell'opera valutabili in maniera differente a seconda del convincimento dei giudici.

Se dunque si è assistito a una lettura del concetto di “normale sfruttamento” non condivisibile (o non sufficientemente ponderata) da parte di alcune Corti nazionali, appare

¹⁹² Mandillo A.M., “Diritto d'autore e nuovi servizi al pubblico”, Digitali, 2005, disponibile su: http://digitalia.sbn.it/upload/documenti/digitalia20050_MANDILLO.pdf.

opportuno operare un confronto con la definizione e l'interpretazione emersa in sede internazionale attraverso l'operato dai Panel del WTO nel 2000.

Secondo tale lettura, anzitutto, per “sfruttamento” andrebbe intesa “l'attività per la quale i titolari del copyright esercitano il diritto esclusivo conferitogli per trarre il valore economico dai loro diritti sulle opere”¹⁹³.

Il concetto di “normale sfruttamento” andrebbe invece valutato secondo una duplice connotazione: “empirica” e “normativa”.

Nella concezione empirica, occorrerebbe considerare se vi siano aree di mercato in cui il titolare può ordinariamente aspettarsi di sfruttare l'opera (ma che non sono disponibili allo sfruttamento per via di una libera utilizzazione).¹⁹⁴ In quest'ottica, gli usi dai quali il titolare non si aspetterebbe normalmente di ricevere una compensazione non sono considerati parte del normale sfruttamento.¹⁹⁵

Secondo la connotazione “normativa” (o letterale), invece, il “normale sfruttamento” può

¹⁹³ Vedi WTO Panel – Copyright, WTO Document WT/DS160/R, para. 6.165; Cfr: WTO Panel – Patents, WTO Document WT/DS174/R, para. 7.53.

WTO Panel – Copyright, paragrafo 6.166.

¹⁹⁴ *Ibid*, par. 6.177 – 6.178. Secondo il WTO Panel, il primo criterio richiederebbe che la fattispecie che legittima l'eccezione sia:

- (i) chiaramente identificabile nei suoi elementi e
- (ii) supportata da un interesse socialmente rilevante.

Inoltre il riferimento alle “circostanze speciali” dovrebbe essere applicato in combinato con il secondo criterio, nel senso che esse non dovrebbero interferire con il normale sfruttamento dell'opera.

Sul secondo criterio (il “normale sfruttamento dell'opera”), il WTO Panel adottò una chiave di interpretazione duplice:

- una lettura “empirica”, vale a dire “*ciò che è regolare, ordinario, tipico o usuale*”, che consiste nell'ordinaria forma di sfruttamento dell'opera e che considera il mercato in ogni suo singolo settore, al fine di evitare il tentativo di estendere l'esclusiva a ulteriori compensazioni remunerative che avvengano attraverso altre forme di sfruttamento dell'opera non considerate dal titolare;
- una lettura “normativa”, che porti a considerare ulteriori scenari di mercato ove ragionevolmente l'opera possa essere commercializzata e che possano verosimilmente assumere rilevanza economica, secondo “*a somewhat more normative, if not dynamic, approach, i.e., conforming to a type or standard*”, per cui “*all forms of exploiting a work, which have, or are likely to acquire, considerable economic or practical importance, must be reserved to the authors*”.

I due criteri necessiterebbero di una lettura combinata.

WTO Panel – Copyright, paragrafo 6.166.

¹⁹⁵ Senftleben M., “*Towards a Horizontal Standard for Limiting Intellectual Property Rights? WTO Panel Report Shed Light on the Three-Step Test in Copyright Law and Related Tests in Patent and Trademark Law*”, 37 IIC, 2006, 407.

WTO Panel – Copyright, para 6.179. Il gruppo di studio era composto da rappresentanti del governo Svedese e dello United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI).

Cercando invece di dare un significato alla connotazione normativa del termine “normale”, il panel si rifece ai lavori di studio del gruppo che aveva preparato nel 1967 la Conferenza di Stoccolma per la revisione della Convenzione di Berna. In particolare venne data importanza alla conclusione che “*tutte le forme di sfruttamento dell'opera, che hanno, o possono verosimilmente acquisire, un'importanza economica o pratica considerevole, devono essere riservate all'autore*”.

potenzialmente servire come un “veicolo di larga prospettiva” per considerare qualsiasi possibile forma di sfruttamento economico dell’opera¹⁹⁶. Tuttavia, il Copyright Panel del WTO ritenne corretto escludere dal concetto di “normale sfruttamento” tutte quelle forme di sfruttamento non verosimili o non significative (sotto un profilo economico o sociale).

Leggendo dunque in combinato le due connotazioni di “normale sfruttamento”, una libera utilizzazione confliggerebbe con il normale sfruttamento solamente qualora entrasse effettivamente in concorrenza economica con le modalità con le quali il titolare normalmente sfrutta il valore economico dell’opera; non invece qualora tale uso fosse privo di “valore o significato economico tangibile” per il titolare¹⁹⁷. Se ne ricaverebbe dunque che le libere utilizzazioni non confliggono con il normale sfruttamento dell’opera se restano confinate “a uno scopo o livello che non entra in competizione economica con gli usi soggetti a esclusiva”.¹⁹⁸

Qualora dunque nel considerare l’applicabilità di un’eccezione si dovesse riconoscere un danno economico al titolare (es. qualora permettere una copia privata o una citazione di un’opera rischierebbe di provocare abusi su Internet), ma non un uso dell’opera in concorrenza con lo sfruttamento del titolare (per es. qualora non si dimostra che la libera utilizzazione in questione provocherebbe una diminuzione del mercato dell’opera), il *three step test* non dovrebbe escludere l’applicabilità dell’eccezione (altrimenti si permetterebbe un’arbitraria modificazione dell’equilibrio indicato dalla legge sul diritto d’autore).¹⁹⁹

A questo proposito, è vero che secondo il terzo step l’autore non dovrebbe subire un

¹⁹⁶ Il significato normativo di “normale sfruttamento” permetteva infatti al Panel di considerare sia i mercati esistenti che quelli potenziali futuri nel determinare il conflitto con “il normale sfruttamento dell’opera”

¹⁹⁷ WTO Panel – Copyright, para 6.180.

¹⁹⁸ *Ibid*, para 6.181.

Cfr. M. Senftleben, “Towards a Horizontal Standard for Limiting Intellectual Property Rights? WTO Panel Report *Shed Light on the Three-Step Test in Copyright Law and Related Tests in Patent and Trademark*, cit., Per quanto riguarda il terzo criterio (l’ingiustificato pregiudizio per i legittimi interessi del titolare del diritto), il WTO Panel ha dato particolare rilievo al termine “legittimo”. Esso non dovrebbe essere oggetto di una lettura da una prospettiva economica, ma sarebbe da intendere nel senso di conformità ai principi della normativa autoriale. Vale a dire nel rispetto degli obiettivi e dei limiti che sottostanno alla protezione dei diritti esclusivi, e cioè quando l’esclusiva non soffochi altri interessi in gioco meritevoli di tutela secondo la legge.

Cfr. P. Marzano, “Diritto d’autore e Digital Technologies”, op. cit. 255-264.

¹⁹⁹ Richiamando il citato caso sull’eccezione di copia privata, la Corte d’Appello di Parigi sottolineò che non era stato dimostrato, nel caso in questione, come l’esistenza della copia privata potesse provocare un conflitto con il normale sfruttamento.

In linea con tale orientamento vi è una ulteriore decisione del Tribunale di Parigi, del 10 gennaio 2006, che sottolineò che “nessuno studio economico che mostri gli effetti che l’effettuazione di copie private ha sul mercato dei dischi è stato allegato alla discussione dalla società convenuta”.

ingiustificato pregiudizio. Ma non per questo gli deve essere attribuito il potere di controllare tutti gli usi dell'opera. Occorre invece permettere che certi "pregiudizi" siano giustificati dalla considerazione di valori che abbiano la precedenza sugli interessi del titolare.

In conclusione, il *three-step test*, se concepito correttamente, costituirebbe uno strumento di flessibilità per il regime delle libere utilizzazioni in grado di garantire un maggiore equilibrio.²⁰⁰

Così articolato il test potrebbe compensare il fatto che, mentre gli ultimi interventi normativi hanno portato una costante estensione dei diritti esclusivi, le eccezioni e limitazioni sono rimaste confinate ad un concetto "chiuso", rigido e limitato. Questo strumento invece potrebbe tener conto dei valori fondamentali espressi dalle libere utilizzazioni e di quelli che fondano il *rationale* dei diritti esclusivi, al fine di permettere nell'applicazione pratica di ristabilire il giusto equilibrio degli interessi coinvolti.²⁰¹

Un'applicazione bilanciata del *three step test* da parte delle Corti permetterebbe quindi di ottenere un efficiente strumento di flessibilità; permetterebbe ai giudici di applicare una sorta di controllo di proporzionalità tra i diritti sottesi; permetterebbe un'analisi differenziata alla luce dei vari interessi in gioco, tenendo conto delle giustificazioni che sostengono le eccezioni in questione; infine, impedirebbe al contrario, l'uso del test per mettere in discussione le giustificazioni sottese alle eccezioni.

Questa preoccupazione non è rimasta confinata a un dibattito dottrinale. Alcune Corti infatti hanno condiviso un approccio simile e hanno operato una lettura flessibile del *three step test*, permettendo di raggiungere soluzioni più bilanciate nel sistema autoriale europeo.

Due esempi di questo diverso approccio sono forniti dalla decisione della Corte Suprema Tedesca in *Re the Supply of Photocopies of Newspaper Articles by a Public Library*²⁰², e dalla

²⁰⁰ "Munich Declaration on a Balanced Interpretation of the 'Three-Step Test' in Copyright Law", MPI for Intellectual Property, 2008. ("International economic regulation allows for a balance of economic and social interests. International intellectual property law also stresses the need for balance. In the field of copyright law, this Declaration proposes an appropriately balanced interpretation of the Three-Step Test under which existing exceptions and limitations within domestic law are not unduly restricted and the introduction of appropriately balanced exceptions and limitations is not precluded.")

²⁰¹ C. Geiger, "The Three-Step-Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?", op. cit., 695.

²⁰² Corte Suprema Tedesca - BGH 2000 Caso I ZR 118/96 ECC 237. Con un atteggiamento molto flessibile, la Corte effettuò una applicazione del three-step test a scopo di bilanciare gli interessi di autori e utenti, giungendo a ritenere legittima la copia di articoli da parte di una libreria pubblica forniti per uso personale tramite un catalogo elettronico ai propri utenti.

Cfr. J. Griffiths, "The Three-Step Test in European Copyright Law – Problems and Solutions", Queen Mary University

decisione della Corte Svizzera in *ProLitteris v Aargauer Zeitung AG*²⁰³. In entrambi i casi le Corti estesero la validità delle eccezioni per uso personale previste in ambito analogico all'ambiente digitale. In particolare i giudici ritennero possibile tale estensione poiché la previsione di un equo compenso soddisfaceva i requisiti del *three step test*, e in particolare l'irragionevole pregiudizio agli interessi dell'autore.²⁰⁴

In *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*²⁰⁵, in un caso che riguardava la scansione di articoli di giornale per un servizio di rassegna stampa interno a una società, i giudici tedeschi ritennero che la riproduzione digitale doveva essere paragonata a quella analogica (permessa dalla normativa nazionale). La decisione affermò infatti che alla luce delle innovazioni tecnologiche, le libere utilizzazioni possono essere interpretate estensivamente. In ragione di ciò, i giudici tedeschi ritennero che la copia digitale, priva di funzioni ulteriori (quale indicizzazione e ricerca testuale), doveva essere paragonata a quella analogica, essendo tale lettura in linea con il *three step test*²⁰⁶.

Ponendosi su una prospettiva analoga, nel caso *Google – Caching*²⁰⁷, la Corte d'Appello di Barcellona riconobbe che il *three step test* non deve funzionare solo per regolare lo scopo delle eccezioni esistenti, ma anche per modificare e imporre limiti al diritto di esclusiva dell'autore.²⁰⁸

In definitiva, l'interpretazione sopra illustrata permette di combinare la certezza di un sistema chiuso di eccezioni pre-determinate con una flessibilità simile quella del *fair use*,

of London, Legal Studies Research Paper no. 31/2009, 8.

²⁰³(2008) 39 IIC 990. Per una discussione del caso vedi anche C. Geiger, "Rethinking Copyright Limitations in the Information Society – The Swiss Supreme Court Leads the Way", IIC 943, 2008. Il caso coinvolgeva una questione sullo scopo appropriato dell'eccezione per uso privato nell'ambiente digitale, e la corte svizzera sostenne che l'eccezione per uso privato era abbastanza ampia da comprendere, in ambiente digitale, l'eccezione di copia a scopo di recensione da parte di un giornale, poiché, essendo gli autori garantiti da una compensazione, non avrebbero visto i loro interessi irragionevolmente pregiudicati.

²⁰⁴J. Griffiths, "The Three-Step Test in European Copyright Law – Problems and Solutions", op. cit., 10. In entrambi i casi le corti stabilirono inoltre che le potenziali perdite di mercato non devono automaticamente precludere l'applicazione dell'eccezione.

²⁰⁵ Bundesgerichtshof, 11 luglio 2002, case I ZR 255/00, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2002. Cfr. Greame B. Dinwoodie Cheltenham, *Methods and perspectives in intellectual property*, Edward Elgar, 2013, p. 51.

²⁰⁶ Hugenholtz e Senftleben, *Fair Use in Europe: in search of flexibilities*, cit. 25.

²⁰⁷ Audiencia Provincial de Barcelona, Sezione 15, 17 settembre 2008. Vedi Annette Kur, "Of Oceans, Islands and Inland Water – How Much Room for Exceptions and Limitations under the Three-Step Test?", Max Plank Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series No 2008-04, 43. La corte giustificò le attività di caching di contenuti da parte di Google ritenendole *usus inoqui*, e per questo limite naturale al diritto d'autore. Cfr. v. Annette Kur, "Of Oceans, Islands and Inland Water – How Much Room for Exceptions and Limitations under the Three-Step Test?", Max Plank Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series No 2008-04, 43.

²⁰⁸ *Ibid*

rendendo possibile temperare l'applicazione dei limiti di legge non solo in relazione all'interesse economico del titolare dei diritti ma anche tenendo conto dei diversi interessi sociali.

E' dunque possibile configurare il test come se individuasse una serie di fattori che il giudice deve tenere in considerazione seguendo il modello della *fair use doctrine*. Del resto, il secondo step richiama fortemente il quarto fattore del *fair use*:

“2) *do not conflict with a normal exploitation of the work or other subject-matter*”

/

“4) *the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work*”

In ragione di ciò, richiamando le *rules of reason* emerse nell'analisi del *fair use*, il secondo *step* dovrebbe essere considerato solo uno tra gli altri fattori da tenere in esame. Tra i parametri da tenere in considerazione nell'analisi dell'applicazione delle eccezioni quindi, l'impatto sul mercato dell'opera deve essere solo uno dei criteri da applicare²⁰⁹.

In analogia con quanto osservato per il *fair use*, un'impostazione del genere porterebbe necessariamente a una maggiore incertezza normativa, sottoponendo gli utenti, interessati a un certo utilizzo, ai cd. “*chilling effects*”. Tuttavia tale conseguenza sarebbe il prezzo da pagare per una maggiore elasticità del sistema.

Del resto, questa appare l'unica soluzione percorribile. Infatti, come da molti osservato, in considerazione della tradizione giuridica degli stati europei, non sembra possibile prescindere dalla lista di eccezioni predeterminate per sostituirla con un criterio generale.

La soluzione più equilibrata sembrerebbe dunque quella di mantenere una lista di eccezioni affiancate da un criterio di maggior apertura, che porti il sistema a divenire più elastico e in grado di adeguarsi a nuove circostanze (ovviamente con il limite di non poter prevedere nuove eccezioni attraverso l'intervento dei giudici).

Del resto, come è stato osservato da alcuni²¹⁰, tale interpretazione risulta ancor più coerente se si considera che il *three step test* fu introdotto nella convenzione di Berna, durante la revisione di Stoccolma del 1967, su istanza della delegazione inglese. Derivando dunque da una tradizione di common law, non ci si stupisce che questo principio possa funzionare

²⁰⁹ Koelman K. J., “*Fixing the Three-Step Test*”, *E.I.P.R.* 2006/8, 410.

²¹⁰ Cfr. Senftleben, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test: An Analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law*, Kluwer Law International 2004, pp. 47-52.

come una norma aperta in maniera analoga al *fair use*.²¹¹ In questo senso, il *three step test*, attraverso una formulazione flessibile, rappresenterebbe “*a compromise solution allowing Berne Union Members to tailor national exceptions and limitations to their specific domestic needs*”²¹².

Infine, la necessità di interpretare il *three step test* non solo come un meccanismo di controllo ma anche come strumento di elasticità per l'estensione delle libere utilizzazioni in ambiente digitale, è confermata dal preambolo del trattato WCT, che richiama all'esigenza:

“to maintain a balance between the rights of authors and the larger public interest, particularly education, research and access to information, as reflected in the Berne Convention”.

1.7 L'applicazione delle eccezioni nel nuovo contesto dei Social Network

Uno dei problemi maggiormente discussi del sistema di eccezioni e limitazioni della Direttiva InfoSoc riguarda la facoltà concessa agli Stati Membri di selezionare da una “shopping list” una serie di libere utilizzazioni specifiche (e non particolarmente aggiornate, dal momento che la Direttiva si è limitata a riunire i modelli già presenti nelle legislazioni nazionali)²¹³ che ogni paese può poi decidere liberamente come ed entro quale perimetro implementare.

In sostanza, attraverso questo meccanismo è possibile vedere eccezioni implementate solo in alcuni paesi e attraverso formulazioni tra loro diverse (alcune più generiche e flessibili, altre più restrittive).

All'interno di tale quadro, al di là del generale obiettivo di ottenere un rafforzamento delle prerogative dei titolari nell'economia dell'informazione²¹⁴, la Direttiva non è apparsa

²¹¹ United Kingdom, Doc. S/13, Records 1967, supra note 22, 630, drafting. Cfr. Senftleben, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test: An Analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law*, cit.

E tale aspetto si rivede nel limite principale del *three step test*, ovvero il contrasto con il normale sfruttamento dell'opera. Limite che richiama direttamente i quarto fattore del fair use.

²¹² Hugenholtz e Senftleben, *Fair Use in Europe: in search of flexibilities*, cit., p. 21.

²¹³ Durante le negoziazioni che portarono all'adozione dell'attuale testo di Direttiva, gli stati membri insisterono per il mantenimento della maggioranza delle eccezioni già esistenti nei loro sistemi nazionali. A fronte di una proposta iniziale di includere una lista di solo alcune eccezioni, i negoziati giunsero a includere le attuali 21, di cui 20 facoltative. Così Senftleben, *Comparative approaches to fair use*, cit., p. 51. Cfr. anche Hugenholtz, *Why the Copyright Directive is unimportant, and possibly invalid*, EIRP, 2000, p. 500. Hart “*The Proposed directive for Copyright in the information society: nice rights, shame about the exceptions*”, EIPR, 1998, p. 169.

Durante le negoziazioni che portarono all'adozione dell'attuale testo di Direttiva, gli stati membri insisterono per il mantenimento della maggioranza delle eccezioni già esistenti nei loro sistemi nazionali. A fronte di una proposta iniziale di includere una lista di solo alcune eccezioni, i negoziati giunsero a includere le attuali 21, di cui 20 facoltative.

²¹⁴ Cfr. il Considerando 5:

animata da un particolare spirito di innovazione del sistema di libere utilizzazioni. Al contrario, essa sembra aver guardato a un'ottica del tutto opposta: i cambiamenti operati dal digitale e da Internet hanno inciso sulla possibilità stessa di mantenere i medesimi privilegi riconosciuti agli utenti in ambiente analogico (soprattutto per il rischio di condivisione delle opere su larga scala permesso dalla rete).

Questa preoccupazione emerge immediatamente a un primo esame del testo della Direttiva. Questa infatti apre affermando come le eccezioni e limitazioni in ambiente digitale non potranno godere degli stessi margini di libertà che avevano in precedenza:

Considerando 44: L'introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell'accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti.

Dunque, un sistema di libere utilizzazioni formato da una lista di “vecchie” modalità di utilizzo, spesso implementate in maniera diversa e restrittiva dai legislatori nazionali, e senza possibilità di introdurre nuove ipotesi di esenzione.

I limiti di questo approccio non hanno tardato a emergere nel confronto con le nuove forme di utilizzo permesse da Internet. Come visto analizzando la disciplina del *fair use*, se negli USA l'ammissibilità di alcuni nuovi usi ritenuti necessari per il funzionamento dell'ecosistema di Internet (è il caso di alcune funzioni dei motori di ricerca, su cui si tornerà a breve) non ha presentato particolari problemi, la stessa situazione è risultata piuttosto controversa nell'esperienza europea.

Uno degli esempi più evidenti è il caso della riproduzione degradata di immagini da parte dei motori di ricerca (v. per es. il servizio *Google Images*), che permette la visualizzazione di anteprime dei contenuti unitamente ai risultati di ricerca; si tratta dei cd. *thumbnail*, ovvero le riproduzioni parziali che vengono continuamente effettuate dai *webcrawler* degli aggregatori di contenuti durante la “mappatura” della rete. O ancora l'archiviazione di pagine *web* per permettere ai motori di ricerca l'indicizzazione dei contenuti (v. per es. il servizio *Google Cache*).

*“Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, **si dovrebbe adattare e integrare le normative attuali sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento**” (enfasi aggiunta).*

Come si vedrà anche nel successivo capitolo dedicato ai *link*, le Corti nazionali di vari Stati Membri hanno valutato in maniera molto diversa tra loro l'ammissibilità di queste nuove funzionalità e la loro compatibilità rispetto ai diritti d'autore.

Ad esempio, nel già citato caso belga *Google Inc. v. Copiepresse*²¹⁵, la Corte di Appello di Bruxelles ritenne che la funzione del servizio *Google Cache*, la quale come detto permette l'archiviazione di copie delle pagine web, viola i diritti d'autore sui contenuti delle pagine stesse.

Una soluzione del tutto opposta è stata invece raggiunta dalla Corte Suprema Spagnola nel caso *Megakini*²¹⁶. La Corte, seguendo un orientamento più permissivo consolidato tra i giudici spagnoli (già richiamato precedentemente in commento al *three step test*), ha ritenuto che le copie delle pagine web effettuate dal servizio *Google Cache* costituiscono una riproduzione non autorizzata ma del tutto innocua, che pertanto non configura una violazione dell'esclusiva dei titolari.

In relazione al servizio Google Images²¹⁷, e alla creazione di *thumbnail* contenenti anteprime dei contenuti, la Corte Suprema Tedesca ritenne che questo uso non poteva essere esentato da alcuna libera utilizzazione, e dovette ricorrere a un meccanismo "esterno" per giustificare questa funzionalità.

Al contrario, negli USA, applicando i canoni del *fair use* (v. casi *Kelly* e *Perfect 10*), i giudici esaltarono la portata innovativa di queste funzionalità, e ne considerarono la *fairness* in virtù del beneficio pubblico che tali nuovi usi erano in grado di produrre²¹⁸.

Ora, come osservato in precedenza, i social networks hanno segnato una ulteriore evoluzione di Internet e assurgono oramai a strumento essenziale di comunicazione sociale e culturale. In particolare, essi hanno offerto per la prima volta una piattaforma di trasmissione al pubblico che garantisce a qualsiasi utente la possibilità di condividere un contenuto con una cerchia di persone decisamente ampia (gli "amici", ma anche gli "amici degli amici"), permettendo di raggiungere facilmente un alto numero di visualizzazioni.

²¹⁵ Google Inc. v. Copiepresse, Corte di Appello di Bruxelles, 5 maggio 2011, cit.

²¹⁶ Corte Suprema Spagnola, sentenza del 3 aprile 2012, n.172/2012. Cfr. Xalabarder, *Spanish Supreme Court rules in favour of Google search engine*, 15 giugno 2012, Kluwer, disponibile al seguente indirizzo: <http://kluvercopyrightblog.com/2012/06/15/spanish-supreme-court-rules-in-favor-of-google-search-engine/>

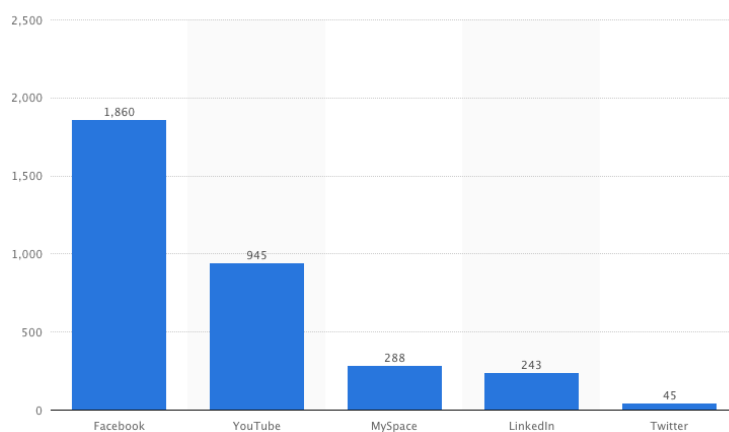
²¹⁷ Sentenza del 29 aprile 2010, caso I ZR 69/2008. Cfr: Zimbehl P., Google Images, BGH Entscheidung vom 29.04.2010, I ZR 69/08 (Vorschaubilder), English Introduction, 1 (2010) JIPITEC 190, para. 1.

²¹⁸ V. note 185 e 186

Questa nuova “passerella” multimediale, unita alle nuove capacità di ripresa e rielaborazione dei contenuti offerte dalle tecnologie mobili, forma dei cd. “conversational media”, che stimolano la pubblicazione di contenuti e il commento da parte della vicina cerchia di utenti²¹⁹, nonché la creazione di contenuti da parte degli utenti.

Del resto, gli UGC costituiscono una delle più diffuse tipologie di contenuti dei maggiori social networks come Facebook e YouTube²²⁰. E si tratta di un vero fenomeno che ha raggiunto oramai una rilevanza importante anche a livello economico.

Si veda per esempio l'ammontare di introiti economici ottenuti tramite lo sfruttamento di UGC sui principali social network nel 2010 nel solo mercato USA²²¹ (espressi in milioni di Dollari):



Al di là dei casi in cui gli utenti caricano in rete materiali protetti senza alcuna alterazione, gli UGC configurano spesso usi “trasformativi”, ove un qualsiasi utente ricerca, estrae, rielabora contenuti preesistenti. E, soprattutto, si tratta per la maggior parte dei casi di usi “innocui” per i titolari dei diritti, che non si pongono in concorrenza con il mercato dell’opera originaria.

²¹⁹ Cfr. Helberger, Natali, Guibault, Lucie, Janssen, E. H. Van Eijk, N.A.N.M., Angelopoulos, Christina, Van Hoboken, e Joris, *Legal Aspects of User Created Content*, 3 novembre 2009, disponibile su SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1499333>.

²²⁰ Gli esempi più popolari di UGC sono, ad esempio: messaggi e post su forum; blog; business feedback e siti di recensioni; commenti dei lettori su articoli e notizie; i cd. wikis; messaggi di status e tweet; video; slideshow; file musicali; podcast; profili su social networks e foto.

²²¹ Dati estratti da: <http://www.statista.com/topics/1716/user-generated-content/>. Per un’analisi statistica sugli UGC cfr. Smithson P., *User Generated Content The growing phenomenon that is changing the way we publish and consume media on-line*, 2012 Smashwords Edition.

Molto spesso, infatti, gli UGC sono formati da contenuti amatoriali o semi-professionistici creati a scopo non commerciale, quale la critica, la diffusione di cultura o informazioni, l'intrattenimento, ecc.

In queste ipotesi, è facile che l'utente attinga a opere pre-esistenti mescolandole tra loro (si pensi ad esempio all'utilizzo di basi musicali su video amatoriali) o reinterpretandole (si pensi ai doppiaggi amatoriali in chiave satirico-parodistica di film). In altri casi, invece, gli utenti riutilizzano parti di opere precedenti per creare contenuti non resi disponibili dai titolari delle opere, come *goal parade*, spezzoni o riassunti di film, ecc. (spesso provocati da fallimenti di mercato a causa di meccanismi di distribuzione inadeguati).

In ogni caso, il concetto di UGC che rileva ai fini di verificare l'applicabilità di eventuali libere utilizzazioni si riferisce a condotte degli utenti aventi a oggetto opere preesistenti che vengono modificate allo scopo di creare un nuovo contenuto da immettere sulla rete social. A questo proposito, alcuni UGC possono presentare carattere artistico. Altri invece si caratterizzano per ripresa di informazioni o parti di contenuti non facilmente accessibili al fine di rielaborarli. Più in generale, gli UGC sono caratterizzati da un coefficiente minimo di creatività.

Uno studio dell'OCSE ha differenziato i contenuti "creati" dagli utenti dai contenuti meramente "caricati" dagli utenti. E, in questo senso, ha voluto definire gli UGC come quei *"contenuti messi a disposizione del pubblico su Internet che riflettono un certo grado di sforzo creativo e che vengono creati al di fuori di routine e pratiche professionali"*²²².

Sotto un profilo sociologico, il fenomeno social ha provocato un ulteriore cambiamento: trasformare gli utenti da spettatori passivi ad attori dell'informazione, creatori di nuovi contenuti, critici e commentatori.

Da quanto sopra si ricava che gli UGC configurano gli estremi del diritto di riproduzione, del diritto di comunicazione al pubblico (e messa a disposizione) e del diritto di adattamento delle opera originale ripresa. Pertanto, salvo sia possibile invocare una libera

²²² Participative Web and User-Created Content, OCSE, 2007, pag. 9.

In generale per operare una distinzione tra UGC si distingue tra contenuti (i) create dagli utenti autonomamente; (ii) copiati dagli utenti; (iii) elaborati dagli utenti attingendo a opere precedenti. E quest'ultima tipologia di contenuti viene presa a riferimento come canone degli UGC.

V. Gervais D. J., *"The Tangled Web of UGC: Making Copyright Sense of User-Generated Content"*, 11 Vand J Ent & Tech L, 2009, p. 842; Hetcher S., *"User-Generated Content and the Future of Copyright: Part One – Investiture of Ownership"*, 10 Vand J Ent & Tech L. 2008, 863.

utilizzazione, la loro pubblicazione richiederebbe l'autorizzazione del titolare ogni qual volta il contenuto si basi su un'opera precedente²²³.

Tuttavia, nonostante gli UGC e la loro condivisione sui social media spesso rappresenti uno strumento eccezionale di comunicazione culturale, nonché uno degli utilizzi più diffusi in rete, né la Direttiva InfoSoc né il diritto nazionale degli Stati Membri ha adottato una specifica eccezione per regolare l'ammissibilità e la condivisione di tali contenuti. Manca infatti una generale eccezione nella Direttiva per gli usi "trasformativi", e quindi un "adaptation right" a scopo non commerciale²²⁴ (la Direttiva infatti non interviene ad armonizzare il diritto di adattamento delle opere).

In realtà, un dibattito sull'opportunità di introdurre un'eccezione del genere è sorto in ambito internazionale da alcuni tempi. Già nel 2006 la cd. *Gowers review* aveva caldeggiato al

²²³ Salvo essi raggiungano un tale grado di indipendenza dall'opera elaborata da divenire opera autonoma. Ipotesi che difficilmente potrebbe realizzarsi.

Gli UGC devono altresì presentare un grado di originalità o creatività sufficiente a ottenere tutela autoriale. Ipotesi che non sempre è possibile per i contenuti amatoriali.

Sotto questo profilo, il concetto di "originalità" subisce differenti interpretazioni a livello nazionale.

L'intervento della CGE a riguardo ha armonizzato la nozione di originalità soprattutto in relazione a categorie di opere non sempre coinvolte dagli UGC, quali software e database. Unica eccezione attiene alle fotografie.

La CGE in relazione a tali opere ha specificato che l'originalità consiste nella personalità dell'opera, vale a dire che essa sia la creazione intellettuale propria dell'autore. Si tratta di una definizione che cerca di conciliare il concetto di originalità dei sistemi di *droit d'auteur* con quelli di copyright.

Tale mancanza di armonizzazione comporta di fatto che un determinato UGC potrebbe godere di tutela in alcuni Stati Membri ma non necessariamente in altri, variando a seconda del livello di originalità richiesto.

Per esempio, nel Regno Unito il requisito di originalità è piuttosto elastico, e consiste nel requisito di "skill and labour". Al contrario in Germania questo si riferisce all'impressione nell'opera della personalità dell'autore che si differenzia dalla massa. In Francia, l'orientamento si pone a metà tra i due approcci più estremi sopra indicati, e richiede che l'opera mostri un carattere individuale e dimostri l'impronta personale dell'autore. In Italia si ritiene che l'opera debba mostrare l'apporto personale dell'autore, e che questo sia in grado di costituire un *quid novi* rispetto ad altre opere. In Olanda, per esempio, la Corte Suprema ha ritenuto proteggibili alcune conversazioni tra persone (decisione 30 maggio 2008 *Endstra v. Uitgeverij Nieuw* Amsterdam et al., No. LJN: BC2153).

Dei "tweet" o dei "selfie" sarebbero quindi più facilmente tutelabili in UK che in Germania. Si veda a questo proposito il recente caso "NLA c. Meltwater" (EWHC 3099, 26 novembre 2010 - confermata da EWCA Civ 890 27 luglio 2011), laddove i giudici inglesi hanno ritenuto tutelabile il titolo di un articolo (in maniera non dissimile la CGE aveva ritenuto nel caso *Infopaq* (16 luglio 2009, *Infopaq International*, causa C-5/08) che un testo di 11 parole fosse sufficiente per ottenere una tutela autoriale). Tuttavia, in Germania, come del resto in Italia, le fotografie non artistiche godono di una tutela residuale come diritto connesso.

V. Helberger, Natali, Guibault, Lucie, Janssen, E. H. Van Eijk, N.A.N.M., Angelopoulos, Christina, Van Hoboken, e Joris, *Legal Aspects of User Created Content*, cit. Sul punto cfr. anche Rosati E., *Originality in EU Copyright*, Elgar, 2013.

²²⁴ A questo proposito, oltretutto, una ulteriore complicazione nasce dal fatto che, se pur distribuiti gratuitamente, gli UGC sono in grado di creare una remunerazione indiretta, attraverso gli annunci pubblicitari, da cui tutti i social network traggono ampi profitti. Per cui, se non l'utente stesso, il social network o l'editore di un sito che dovesse creare link a un UGC, sfrutteranno commercialmente il contenuto in questione (in questo senso dunque, i social network diventano i nuovi attori della distribuzione dei contenuti).

governo britannico l'introduzione di una specifica eccezione per gli "usi trasformativi" che permettesse agli utenti di rimodellare materiali protetti già esistenti per scopi creativi²²⁵.

In linea con tale orientamento, nel 2011 la cd. *Hargreaves review* aveva raccomandato nuovamente che il Regno Unito introducesse le eccezioni già previste dalla Direttiva oltre ad alcune aggiuntive che permettessero di rispondere positivamente ai cambiamenti tecnologici senza danneggiare gli autori²²⁶.

A oggi, l'unico paese che ha previsto una specifica libera utilizzazione per consentire gli UGC è il Canada²²⁷. Il legislatore canadese ha infatti di recente introdotto nella normativa nazionale autoriale un'eccezione che autorizza la riutilizzazione di un'opera per la creazione amatoriale di nuovi contenuti da parte degli utenti se effettuata a scopo non commerciale, citando l'opera originale, e senza provocare effetti negativi allo sfruttamento o al mercato (anche potenziale) dell'opera originale²²⁸.

²²⁵ Gowers A. et al., "Gowers Review of Intellectual Property", London: HM Treasury, 2006, Recommendation 11.

²²⁶ Hargreaves Ian, "Digital Opportunity: A Review of Intellectual Property and Growth", London: HM Government, 2011. La risposta del governo alla *Hargreaves review* confermò la necessità di introdurre meccanismi di flessibilità nel diritto d'autore comunitario. Cfr. Vince Cable, George Osborne, Jeremy Hunt, "The Government Response to the Hargreaves Review of Intellectual Property and Growth", London: HM Government, 2011: "the UK could achieve many of its benefits by taking up copyright exceptions already permitted under EU law and arguing for an additional exception, designed to enable EU copyright law to accommodate future technological change where it does not threaten copyright owners".

²²⁷ Reynolds G., "Towards a Right to Engage in the Fair Transformative Use of Copyright-Protected Expression," in M. Geist (ed.), *From "Radical Extremism" to "Balanced Copyright": Canadian Copyright and the Digital Agenda* (Toronto: Irwin Law, 2010).

²²⁸ Cfr. art. 29.21 della legge sul Diritto d'autore canadese (Canadian Copyright Act, L.R., 1985, c. C-42):

"It is not an infringement of copyright for an individual to use an existing work or other subject-matter or copy of one, which has been published or otherwise made available to the public, in the creation of a new work or other subject-matter in which copyright subsists and for the individual — or, with the individual's authorization, a member of their household — to use the new work or other subject-matter or to authorize an intermediary to disseminate it, if

(a) the use of, or the authorization to disseminate, the new work or other subject-matter is done solely for non-commercial purposes;

(b) the source — and, if given in the source, the name of the author, performer, maker or broadcaster — of the existing work or other subject-matter or copy of it are mentioned, if it is reasonable in the circumstances to do so;

(c) the individual had reasonable grounds to believe that the existing work or other subject-matter or copy of it, as the case may be, was not infringing copyright; and

(d) the use of, or the authorization to disseminate, the new work or other subject-matter does not have a substantial adverse effect, financial or otherwise, on the exploitation or potential exploitation of the existing work or other subject-matter — or copy of it — or on an existing or potential market for it, including that the new work or other subject-matter is not a substitute for the existing one".

V. anche Scassa T. "Acknowledging Copyright's Illegitimate Offspring: User-Generated Content and Canadian Copyright Law", in *The copyright Pentology*, (ed.) Geist M, University of Ottawa Press, 2013. L'autore offre un primo commento della riforma canadese e della nuova eccezione per gli UGC. In particolare, la nuova eccezione può trovare applicazione nei soli confronti di utenti eccezioni fisiche. In aggiunta, l'eccezione richiede che l'opera finale (UGC) sia creativa ("requires that the generated content be works in which copyright subsists"). Infine, il nuovo UGC può essere distribuito sui social network anche tramite l'intervento di intermediari, ricordandosi tuttavia che il suo scopo non può mai essere commerciale. Per sfruttare commercialmente il contenuto è

La stessa Commissione EU aveva riconosciuto negli anni passati, con il *Green Paper sul diritto d'autore nella economia della conoscenza* del 2008, che la mancata introduzione di una eccezione per gli usi trasformativi nella normativa sul diritto d'autore comunitaria avrebbe rappresentato una barriera all'innovazione, bloccando la disseminazione di opere dell'ingegno nuove e creative²²⁹.

Tale lacuna si scontra infatti con la tendenza a un irrigidimento della normativa autoriale e all'espansione del diritto esclusivo anche in giurisprudenza: “*towards allowing a copyright owner to control ever-smaller uses and re-uses of their works*”²³⁰, che nel tempo porterebbe a imporre la licenza come opzione “normale”. E' così emersa l'esigenza di ri-operare un bilanciamento della normativa autoriale allo scopo di individuare aree di libertà per gli UGC.

Lo slancio iniziale della Commissione è tuttavia presto svanito: la proposta di riforma della Direttiva InfoSoc ha già lasciato intendere che non verrà modificato l'attuale assetto delle

invece necessario l'assenso del titolare. Infine, come detto, lo UGC non deve provocare un effetto negativo al mercato dell'opera originale. A ben vedere, si tratta di un limite piuttosto incerto e di non difficile previsione, che dovrebbe scoraggiare da utilizzi eccessivamente “intensi” e poco originali dell'opera, al fine di evitare effetti sostitutivi.

²²⁹ Commissione UE, Libro Verde - Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza - 16 luglio 2008:

L'attuale direttiva non prevede un'eccezione che consenta l'uso di contenuti esistenti protetti dal diritto d'autore per creare opere nuove o derivate. L'obbligo di liberatoria dei diritti prima della messa a disposizione di qualsiasi contenuto “trasformativo” può essere percepito come un ostacolo all'innovazione in quanto blocca la diffusione di opere nuove, potenzialmente di valore. Tuttavia, prima dell'introduzione di qualsiasi eccezione per le opere “trasformative”, occorrerebbe determinare attentamente le condizioni per la loro autorizzazione onde evitare di arrecare pregiudizio agli interessi economici dei titolari dei diritti dell'opera originale.

Vi sono state prese di posizione a favore dell'accettazione di un'eccezione per i contenuti “trasformativi”, creati da utenti. In particolare il rapporto Gowers raccomanda l'introduzione di un'eccezione per “opere creative, trasformative o derivate”[40], nel rispetto dei parametri del test a tre fasi della Convenzione di Berna. Il rapporto riconosce che ciò sarebbe contrario alla direttiva e di conseguenza ne chiede la modifica. L'autorizzazione di tale eccezione sarebbe finalizzata a favorire usi innovativi delle opere e a stimolare la produzione di valore aggiunto[41].

Nel quadro della convenzione di Berna un uso “trasformativo” sarebbe prima facie coperto dal diritto di riproduzione[42] e dal diritto di adattamento. Un'eccezione a tali diritti sarebbe subordinata al test a tre fasi. In particolare essa dovrebbe essere più precisa e far riferimento a una giustificazione specifica o a tipi di usi giustificati. Dovrebbe essere altresì limitata a brevi estratti (brevi passaggi, esclusi quelli particolarmente significativi), onde evitare di violare il diritto di adattamento[43].

Nell'ambito della direttiva talune eccezioni garantiscono potenzialmente un certo grado di flessibilità rispetto ai possibili utilizzi delle opere. A parte le eccezioni menzionate in precedenza, l'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), consente citazioni “per esempio a fini di critica o di rassegna”, il che significa che la critica e la rassegna sono solo esempi di possibili giustificazioni per le citazioni. Ciò implica che l'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), possa avere un ambito di applicazione ampio, per quanto la citazione debba limitarsi “a quanto giustificato dallo scopo specifico” ed essere conforme “ai buoni usi”.

Lo “scopo specifico” del commento non deve necessariamente essere l'analisi dell'opera stessa. La presenza di un estratto di una determinata lunghezza può tuttavia essere considerata conforme ai buoni usi all'interno di un commento sull'opera in questione, ma non a fini di commento di una questione più ampia. Un'altra eccezione che consente un certo grado di flessibilità è l'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva, che esenta gli usi “a scopo di caricatura, parodia o pastiche”. Sebbene tali usi non siano definiti, consentono agli utenti di riutilizzare elementi di opere precedenti per i loro scopi creativi o trasformativi.

²³⁰ Bently L. & B. Sherman, “*Intellectual Property Law*”, III ed., Oxford University Press, 2008, p. 185.

eccezioni e limitazioni al diritto d'autore.²³¹ E, in particolare, non verrà introdotta per il momento una nuova eccezione per gli UGC.

In assenza di una specifica previsione è dunque necessario verificare se e in quali limiti gli UGC e i tipici usi dei social network possono essere giustificati in base alle eccezioni al momento previste dalla Direttiva e dai sistemi di diritto d'autore europei, al fine di evidenziare quale sia l'*acquis communautaire* al riguardo e verificare se siano individuabili principi comuni da adattare a questi nuovi usi.

A questo proposito, due eccezioni previste dalla Direttiva permettono in particolare un grado più o meno ampio di ri-utilizzazione di un'opera protetta, e perciò appaiono astrattamente applicabili agli usi trasformativi. Si tratta dell'eccezione di citazione (cd. *quotation right*) e dell'eccezione di parodia

1.8 Eccezione di citazione (cd. "quotation right")

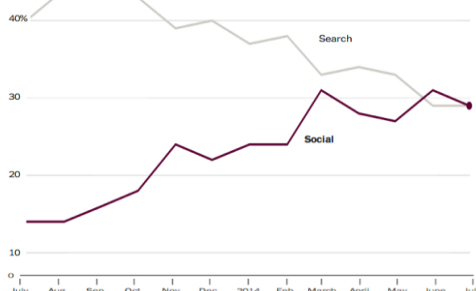
I social network stanno diventando sempre più il canale principale sui cui l'informazione circola ed è condivisa in rete. Infatti, sia gli utenti che molti operatori utilizzano i social network come nuovo media dell'informazione.

Alcuni dati confermerebbero come i collegamenti e gli accessi a contenuti informativi tramite il solo Facebook abbiano segnato un aumento del 170% nel 2012, segnando un *trend* in costante crescita²³². Si calcola infatti che a fronte delle circa 3,3 miliardi di ricerche che quotidianamente vengono effettuate su Google, tramite Facebook ne vengano effettuate circa 1 miliardo, mentre su Twitter circa 1,5 miliardi. Tale fenomeno interesserebbe in particolare il settore dei contenuti informativi e culturali. Un campione del 30% di cittadini americani ha infatti dichiarato di accedere in generale a contenuti

²³¹ Nell'ambito della preparazione della riforma della Direttiva InfoSoc, la Commissione UE ha avviato una Consultazione pubblica ("License for Europe), lanciata il 5 dicembre 2013 e chiusasi il 5 marzo 2014 (disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm), avente oggetto l'aggiornamento delle previsioni della direttiva InfoSoc in relazione soprattutto ai diritti esclusivi dei titolari dei diritti d'autore e alle eccezioni e limitazioni. L'intervento della Commissione non porta tuttavia a una riflessione volta al ripensamento del sistema alla luce dei recenti cambiamenti tecnologici. Piuttosto, come testimoniato dalla prima bozza interna di White Paper elaborata dalla Commissione a seguito della consultazione (che dovrebbe segnare la via della riforma legislativa nei prossimi anni) e circolata in rete, l'intervento auspicato dalla Commissione si limita a una mera azione clarificatoria e armonizzatrice delle stesse disposizioni già contenute nella direttiva.

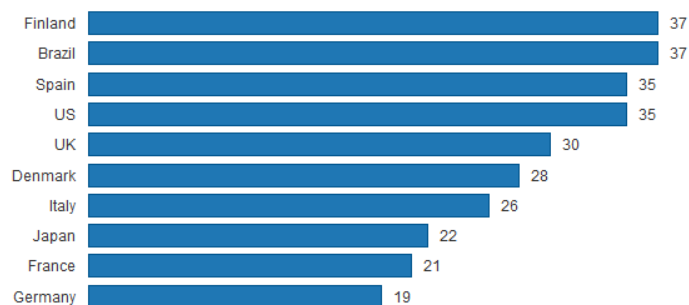
²³² Cfr. "Facebook Average Referral Traffic to Media Sites Up 170% This Year", Mashable.com, 31 ottobre 2013, disponibile su: <http://mashable.com/2013/10/21/facebook-media-sites-referral-170-percent/>.

informativi tramite social network. La distribuzione del mercato sarebbe dunque passata nel giro di un anno dal 40% del traffico veicolato dai motori di ricerca e dal 19% dai social network, al raggiungimento di due quote paritarie del 29%²³³:



Si sta infatti verificando una netta crescita dei social network come strumento di comunicazione dell'informazione che andrebbero guadagnando terreno sugli stessi motori di ricerca²³⁴, entrati ormai con loro in netta competizione.

La percentuale di utenti che accede alle notizie tramite social networks è stata recentemente stimata come segue²³⁵



suddivisa tra i seguenti social networks a livello globale:

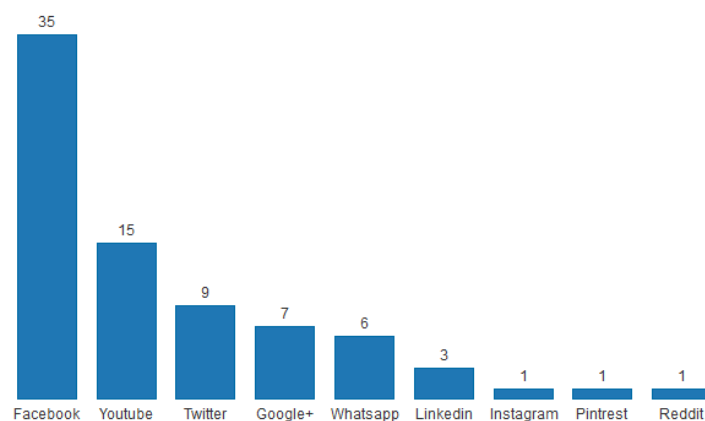
²³³ Cfr. “*Sono i social network i competitor dei motori di ricerca?*”, Diritto Mercato Tecnologia, 5 novembre 2014, disponibile su: <http://www.dimt.it/2014/11/05/sono-i-social-network-i-competitor-dei-motori-di-ricerca/>. L'articolo riporta come: “il rimescolamento delle carte in materia di advertising, con Facebook che ha già incassato, nel secondo trimestre del 2014, un +61% di ricavi dalle inserzioni su mobile, spesso a scapito proprio di Google”.

Sul tema cfr. anche Lerman e Ghosh “*Information Contagion: an Empirical Study of the Spread of News on Digg and Twitter Social Networks?*”, AAAI Conference on Wblogs and Social Media, 2010.

²³⁴ *Ibid.*

²³⁵ Dati Reuters Institute Digital News Report 2014.

Elaborazione: Irish Times, “*Social media growing as a gateway to news. Social platforms in global ‘battle for attention’, finds Reuters Institute*”, 12 giugno 2014. Disponibile su: <http://www.irishtimes.com/business/sectors/media-and-marketing/social-media-growing-as-a-gateway-to-news-1.1828690>.



Questo rapido sviluppo svela dunque la sempre più impellente esigenza di condividere le informazioni e di “citarle”.

In tale quadro, l’eccezione di citazione mira proprio alla critica, alla discussione e alla disseminazione delle informazioni e dei contenuti culturali.

1.8.1 L’eccezione a scopo di citazione nella Convenzione di Berna e nella Direttiva InfoSoc

L’eccezione di citazione è prevista tra le limitazioni obbligatorie della convenzione di Berna. Ai sensi dell’art. 10 (1)²³⁶, infatti:

“Sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo [...]

Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell’autore”

Questa libera utilizzazione copre ogni atto di sfruttamento dell’opera riservato al titolare, e quindi la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico (e messa a disposizione), e infine la traduzione.

L’eccezione di citazione si applica a tutti i tipi di opere messe a disposizione legalmente. In particolare, la Convenzione di Berna non impone particolari restrizioni pre-determinate

²³⁶ Questa limitazione è stata introdotta nella Revisione della convenzione di Roma del 1928. Il testo originario era il seguente “*analyses or short textual quotation of published literary works for the purposes of criticism, polemical discussion or teaching*”.

La versione attuale proviene invece dalla Revisione di Stoccolma del 1976, la quale non limita l’eccezione a un determinato scopo (ammettendo quindi citazioni a scopo di critica, ricerca scientifica, o finalità informative e educative). Cfr. Google New and Copyright, cit., 135.

circa limiti quantitativi dell'opera che viene ripresa. Si considera tuttavia implicito nel titolo dell'eccezione che ci si riferisca a una riproduzione parziale dell'opera (citazione), pur se i limiti di tale riproduzione possono essere lasciati a un esame del caso di specie, secondo i successivi criteri espressi nel testo della norma.

La formulazione della Convenzione di Berna contiene infatti una clausola finale aperta che sottopone l'esame dell'eccezione a un criterio di "fairness". La citazione è permessa "nella misura giustificata dallo scopo" e "conformemente alle *fair practice*"²³⁷.

In secondo luogo, non vi è alcuna restrizione sui mezzi di sfruttamento, che possono quindi essere pacificamente sia digitali che analogici.

Il *quotation right* previsto dalla Convenzione di Berna ammette altresì le cd. *revues de presse*, che sono espressamente annoverate tra le forme di citazione e soggette quindi alle medesime condizioni sopra esposte. Pertanto, gli utenti e gli operatori sui social network, in linea di principio, potrebbero beneficiare di questa libera utilizzazione, sia come semplici citazioni di opere, sia come citazioni di contenuti informativi da giornali o periodici, anche in forma di rassegne stampa, sempre che siano rispettate le ulteriori condizioni esplicitate dalla norma circa la *fair practice* (a questo proposito, sarebbe forse opportuno iniziare a determinare delle *fair practice* sui social network).

La Convenzione di Berna non impone a riguardo alcun obbligo di remunerazione. Tuttavia ciò non toglie, come nella realtà dei fatti avviene, che i legislatori nazionali possano subordinare l'esercizio di tale limitazione alla corresponsione di un equo compenso.

Last but not least, la Convenzione di Berna non subordina l'esercizio dell'eccezione a specifiche finalità o scopi informativi. Non è richiesto dunque che la citazione sia inserita all'interno di un apparato critico o di un commento.

L'eccezione di citazione nella Direttiva InfoSoc è contenuta all'art. 5.3 (d):

"quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico"

Come si è già illustrato in precedenza, lo schema adottato dalla Direttiva non impone ai

²³⁷ Xalabarder R, "Study On Copyright Limitations And Exceptions For Educational Activities In North America, Europe, Caucasus, Central Asia And Israel", 5 novembre 2009, WIPO Standing Committee on Copyright and Related Rights, p. 19.

legislatori nazionali l'adozione di alcuna specifica eccezione, ma permette loro di scegliere liberamente quali eccezioni implementare dall'elenco contenuto all'art. 5. Conseguentemente, l'adozione dell'eccezione di citazione non è obbligatoria per il diritto comunitario (tale vincolo si ricava dunque solo dalla Convenzione di Berna).

Nella formulazione della Direttiva, l'eccezione di citazione si applica sia ai diritti di riproduzione che di comunicazione e messa a disposizione del pubblico (mentre come specificato dal prosieguo dell'art. 5 resta facoltativa l'estensione delle eccezioni al diritto di distribuzione). Unica condizione richiesta è che l'opera fosse stata comunicata al pubblico lecitamente.

Come la Convenzione di Berna, anche la Direttiva non limita la citazione a sole parti di opere, implicitamente affermando dunque in linea di principio la liceità della citazione dell'opera nella sua interezza (a patto di rispettare le ulteriori condizioni).

Inoltre, l'indicazione delle finalità della citazione indicate dal testo della Direttiva (critica o rassegna) deve considerarsi esemplificativa, e non tassativa, lasciando aperto l'utilizzo dell'eccezione anche per altri scopi. A tal proposito, tuttavia, alcune traduzioni della Direttiva nelle lingue degli Stati Membri fanno riferimento al termine "recensione" (mentre il testo inglese recita "*criticism or review*"), che meglio si concilierebbe la citazione di opere all'interno di un'analisi critica.²³⁸

In ogni caso, nell'economia dell'art. 5.3.d), deve ritenersi possibile la citazione per meri scopi informativi, così ammettendo di fatto una molteplicità di usi differenti.

Infine, in linea con la Convenzione di Berna, anche la Direttiva subordina il *quotation right* a una clausola generale di *fairness*, e richiede che "*le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico*".

1.8.2 *L'interpretazione della CGE del diritto di citazione nel caso Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH*

Sull'interpretazione del testo dell'eccezione di citazione della Direttiva è intervenuta di recente la CGE nella sentenza *Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH e altri*²³⁹.

²³⁸ Così Xalabarder R, "*Study On Copyright Limitations And Exceptions For Educational Activities In North America, Europe, Caucasus, Central Asia And Israel*", cit.

²³⁹ *Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH e altri*, decisione del 1 dicembre 2011 C-145/10.

Il caso riguardava la pubblicazione da parte di mass media di alcune fotografie tutelate dal diritto d'autore, che ritraevano una ragazza scomparsa ai fini di mostrarne al pubblico l'identità, senza tuttavia citare la fonte della foto. Si chiedeva dunque alla Corte di determinare se l'eccezione di citazione in combinato disposto con quella di utilizzo a fini di pubblica sicurezza (art. 5.3.e) fosse invocabile nel caso di specie.

Per quanto interessa nella presente sede²⁴⁰, la Corte ha chiarito che i requisiti per l'esercizio del *quotation right* devono essere oggetto di un'interpretazione restrittiva (in quanto tale disposizione costituisce una deroga ai principi generali sanciti dalla Direttiva). Tuttavia tale interpretazione deve essere funzionale, e “*salvaguardare l'effetto utile dell'eccezione così istituita e di rispettarne la finalità*”²⁴¹.

A questo proposito, la Corte prosegue sostenendo che l'eccezione di citazione “*mira a mantenere un giusto equilibrio tra il diritto alla libertà di espressione degli utenti di un'opera o di altri materiali protetti [e] il diritto di riproduzione riconosciuto agli autori*”²⁴². E tale equilibrio è assicurato privilegiando “*l'esercizio del diritto alla libertà di espressione degli utenti rispetto all'interesse dell'autore a poter opporsi alla riproduzione di estratti della sua opera che è già stata resa lecitamente accessibile al pubblico, pur garantendo a tale autore il diritto di veder menzionato, in linea di principio, il suo nome*”²⁴³.

In aggiunta, la Corte ha da un lato confermato che l'eccezione non si applica solo a opere letterarie ma a qualsiasi tipo di materiale²⁴⁴:

“[...] non è pertinente sapere se la citazione sia fatta nell'ambito di un'opera protetta dal diritto d'autore o, al contrario, di materiale non protetto da un siffatto diritto. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve risolvere la seconda questione, lett. a), dichiarando che l'art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29,

²⁴⁰ La decisione in esame verte anche sulla interpretazione dell'eccezione di uso ai fini di pubblica sicurezza. Applicando il three step test la Corte ne ha operato una interpretazione restrittiva affermando che il fine di pubblica sicurezza deve essere riconosciuto dall'autorità pubblica e non da un editore:

“Alla luce dell'insieme di tali condizioni e precisazioni evocate, non può essere consentito ad un mezzo di comunicazione di massa come, nella specie, una casa editrice, di prendersi carico della tutela della sicurezza pubblica. Infatti, solo lo Stato, le cui autorità competenti dispongono di mezzi appropriati e di strutture coordinate, deve essere considerato idoneo e responsabile al fine di garantire il conseguimento di un siffatto scopo di interesse generale con provvedimenti adeguati, ivi compresi, per esempio, la diffusione di un avviso di ricerca.

Una siffatta casa editrice non potrebbe, pertanto, utilizzare di propria iniziativa un'opera protetta dal diritto d'autore invocando uno scopo di pubblica sicurezza” (§§ 111-112).

²⁴¹ Nello stesso senso v. *Football Association Premier League e a., cit.*, punti 162 e 163.

²⁴² Punto 134.

²⁴³ Punto 135.

*in combinato disposto con l'art. 5, n. 5, di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che **non osta alla sua applicazione il fatto che un articolo giornalistico che citi un'opera o altro materiale protetto non sia un'opera letteraria protetta dal diritto d'autore***".

Da un lato, dunque, l'eccezione non richiede che la citazione (ossia l'articolo o il contenuto che cita l'opera originaria) sia creativa o dotata di alcun grado di originalità.

Dall'altro, la sua applicazione è subordinata all'obbligo di indicare la fonte dell'opera, ivi compreso il nome dell'autore. Qualora tale nome non sia stato indicato nella prima messa a disposizione dell'opera (e cioè dalla fonte da cui la stampa o l'utente trae l'opera oggetto di citazione, nel caso di specie da parte dell'autorità di pubblica sicurezza) si deve considerare che detto obbligo è rispettato se viene indicata anche solo la fonte²⁴⁵.

Dalla sentenza delle CGE non si ricavano invece altre indicazioni utili a ricostruire un canone del *quotation right* che sia adattabile ai principali usi sui social network. Uno spunto riflessivo emerge invece dall'opinione dell'Avvocato generale, il quale ritiene che l'eccezione sia necessariamente limitata al fatto che l'utilizzo avvenga comunque in un contesto critico o al fine di stimolare un dibattito (escludendo quindi la citazione a mero scopo informativo)²⁴⁶.

In sintesi, ciò che emerge dal testo della Direttiva e del caso *Painer* per costruire un canone comunitario di applicazione del *quotation right* agli UGC sui social network è che:

- il nuovo contenuto all'interno del quale l'opera originale è citata non deve necessariamente essere dotato di un livello di creatività tale da assurgere a opera tutelabile dal diritto d'autore; non è necessario dunque alcun requisito di creatività o

²⁴⁵ Ivi 149. Tale assunto si basa sul principio che non spetta alla stampa verificare l'esistenza delle ragioni dell'omissione del nome dell'autore, e risultava impossibile all'editore, in una situazione simile, identificare e/o indicare il nome dell'autore. Pertanto, quest'ultimo è stato considerato dalla Corte esente dall'obbligo di principio di indicare il nome dell'autore.

²⁴⁶ Cfr. l'opinione dell'Avvocato Generale Trstenjak, del 12 aprile 2011, nel citato caso C-145/10, Eva Maria Painer/Axel Springer et al., par. 210 e ss.:

“La nozione di «citazione» non viene definita dalla direttiva. In base all'uso corrente della lingua, è ab extrinseco determinante, perché si possa parlare di una citazione, il fatto che un prodotto intellettuale altrui venga rappresentato senza modifiche in modo riconoscibile. Come chiariscono gli esempi menzionati nell'art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva, in base ai quali la citazione deve aver luogo a fini di critica o di rassegna, ciò di per sé non è sufficiente. Deve piuttosto essere presente anche un rinvio al contenuto dell'opera citata nella forma di una descrizione, un commento o un giudizio. La citazione deve pertanto costituire una base di discussione. [...] Non si può tuttavia parlare di una citazione ai sensi dell'art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva qualora manchi nei resoconti il necessario rinvio al contenuto. In particolare, qualora le fotografie controverse dovessero essere state usate esclusivamente come «strillo» per attirare l'attenzione dei lettori, senza essere discusse nel testo di accompagnamento, non può ammettersi alcun fine di citazione ai sensi dell'art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva”.

originalità della citazione; il *quotation right* si presta dunque a essere applicato a una serie di usi trasformativi, e tra questi anche contenuti non particolarmente creativi possono beneficiare dell'esenzione se ne sono rispettati i requisiti.

- un UGC dovrebbe citare la fonte e il nome dell'autore dell'opera originale, salvo ciò non sia possibile (requisito che non sembra rispettato nella stragrande maggioranza dei casi).
- la Direttiva non richiede espressamente che la citazione sia inserita all'interno di un apparato critico, essendo dunque possibile citare un'opera a mero scopo informativo;
- l'eccezione deve essere interpretata secondo il suo scopo (rassegna, recensione, critica, ecc.), favorendo quindi la libertà di espressione rispetto al diritto di riproduzione dell'autore; in ragione di ciò, la presenza di discussioni o dibattiti in merito a un contenuto (es. spezzone di un'opera audiovisiva) caricato da un utente dovrebbe far propendere per il riconoscimento dell'eccezione.
- la Direttiva non impone limiti quantitativi alla citazione dell'opera originale. La valutazione di tale aspetto sarà da valutare secondo il criterio di "*fairness*" contenuto nel testo dell'eccezione, per cui la citazione è ammessa nel limite "*giustificato dallo scopo specifico*" e "*conformemente ai buoni usi*"; anche qui, in linea di principio (salvo cioè verificare le circostanze concrete del caso), seguendo il principio teleologico sopra espresso e valorizzando il principio di libera manifestazione del pensiero, il fatto di citare un'opera all'intero di un apparato critico o a scopo di dibattito potrebbe portare a giustificare una riproduzione "quantitativamente" maggiore rispetto a una citazione che avvenga per mero scopo informativo.
- in linea di principio, il criterio di *fairness* potrebbe essere utilizzato per adattare anche a casi nuovi il principio che sottende l'eccezione.

In sintesi dunque, l'eccezione di citazione prevista dalla Direttiva appare formulata in maniera piuttosto ampia. Il *quotation right* non è infatti limitato a particolari finalità e la sua estensione nel caso concreto è demandata all'impiego di un criterio aperto di "*fairness*". Conseguentemente, tale libera utilizzazione potrebbe trovare applicazione in relazione a una molteplicità di usi sui social network. Da ultimo, dovendo interpretare la sua estensione alla luce della finalità perseguita, se la citazione avviene all'interno di un dibattito o a scopo critico (circostanza non sporadica data la fisionomia dei social network e la naturale

apertura al commento degli utenti) essa può beneficiare di una applicazione più ampia.

1.8.3 *L'eccezione di citazione nelle normative nazionali degli Stati membri*

L'implementazione e l'applicazione dell'eccezione di citazione ha registrato posizioni e tradizioni nettamente contrapposte tra i vari Stati Membri.

Nonostante ciò, la tendenza che accomuna i legislatori nazionali, è quella di aver recepito l'eccezione in maniera più restrittiva rispetto al modello offerto dalla Convenzione di Berna e dalla Direttiva InfoSoc.

A livello normativo si possono distinguere due diversi approcci adottati dagli Stati Membri in relazione all'eccezione di citazione: (i) una eccezione formulata in maniera ampia, non limitata a finalità precise e predeterminate (in linea con la formulazione della Direttiva)²⁴⁷; e (ii) una eccezione riferita a finalità specifiche (fini informativi, critica, didattica, ecc.)²⁴⁸. In molti casi, inoltre, le normative nazionali richiedono che l'opera originale sia incorporata in una nuova "opera" (creativa)²⁴⁹.

Come accennato, la Direttiva ricomprende nell'eccezione di citazione sia il diritto di riproduzione che quello di comunicazione al pubblico (oltre al diritto di messa a disposizione). E' rimessa invece ai legislatori nazionali la facoltà di estendere l'eccezione anche al diritto di distribuzione. A livello nazionale, la maggioranza degli stati non ha riferito l'eccezione di citazione a un particolare diritto, riferendosi semplicemente a termini quali "uso"²⁵⁰ o "citazione"²⁵¹. Solamente in pochi casi l'eccezione è riferita a specifici atti di sfruttamento, come in Germania²⁵², Italia²⁵³, Malta²⁵⁴ e Lituania²⁵⁵.

²⁴⁷ Cfr. Xalabarder R, *Study On Copyright Limitations And Exceptions For Educational Activities In North America, Europe, Caucasus, Central Asia And Israel*, cit., p. 106, che riporta come tale approccio è stato seguito da Austria (Art.46), Repubblica Ceca (Art.31.1a), Cipro (Art.7.1f), Germania (art. 51 - n.b. pre riforma), nonché i paesi nordici: Danimarca, Svezia, e Finlandia.

²⁴⁸ Belgio(Art.21), Francia art.L122-5(3)(a); Italia (Art.70), Lussemburgo (Art. 10.1), Polonia (Art.29.1), Portogallo (Art.75.2g), Slovacchia (Sec.25), Spagna (Art.32.1).

²⁴⁹ Germania (Art.51), Repubblica Ceca (Art.31.1a), Liechtenstein (Art.27), Lituania (Art.21), Lussemburgo (Art. 10.1), Polonia (Art.29.1), Slovacchia (Sec.25); Spagna (Art.32.1). Cfr. Xalabarder R, *Study On Copyright Limitations And Exceptions For Educational Activities In North America, Europe, Caucasus, Central Asia And Israel*, cit., p. 106.

²⁵⁰ Repubblica Ceca (art. 31.1), Slovacchia (art. 25), Bulgaria (art. 24.2) e Romania (art. 33.1b).

²⁵¹ Francia (art.L122-5(3)(a), Austria (Art.46), Belgio (Art.21), Olanda (Art.15a), Cipro (Art.7.1f), Estonia (Art.19.1), Polonia (Art.29.1), Lussemburgo (Art. 10.1), Portogallo (Art.75.2g), Ungheria (Art.34.1), Grecia (Art.19), Slovenia (Art.51), oltre ai paesi nordici: Danimarca, Finlandia, Svezia (Art. 22).

²⁵² Art. 51: riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico.

²⁵³ Art. 70: riassunto, citazione, riproduzione di brani e comunicazione al pubblico.

Analogamente, è rimessa ai legislatori la facoltà di estendere l'eccezione di citazione anche alla traduzione, che viene espressamente esentata in Olanda, Lussemburgo, Cipro, Slovenia, Malta e Lituania²⁵⁶.

In aggiunta, mentre la Direttiva non circoscrive la portata dell'eccezione in maniera "quantitativa", limitandola cioè alla riproduzione di meri estratti, molti legislatori nazionali hanno limitato la possibilità di citare opere altrui a soli brani o brevi estratti, escludendo la possibilità di riprodurre l'opera nella sua interezza. Come avviene in Italia, Francia, Lussemburgo, Germania, Spagna, Grecia e Romania²⁵⁷.

Quanto alle ulteriori condizioni cui l'eccezione di citazione è sottoposta, in linea con quanto disposto dalla Direttiva, alcuni legislatori nazionali richiedono che sia indicato il nome dell'autore e la fonte dell'opera, e che tale uso sia conforme alla *fair practice* (introducendo dunque in certi casi meccanismi di flessibilità)²⁵⁸.

Il maggior limite individuato da molti legislatori nazionali consiste tuttavia nella presenza di un intento critico, o per taluni paesi quantomeno informativo (sul punto v. infra).

Non sono invece di regola imposte forme di compensazione equitativa a favore degli autori²⁵⁹.

Un recente studio²⁶⁰ ha riassunto la situazione dell'implementazione dell'eccezione di citazione negli Stati Membri Europei, dando un'idea delle diversità esistenti:

²⁵⁴ Art. 9.1k: riproduzione, distribuzione comunicazione al pubblico e traduzione.

²⁵⁵ Art. 21: riproduzione o traduzione.

²⁵⁶ Xalabarder R, *Study On Copyright Limitations And Exceptions For Educational Activities In North America, Europe, Caucasus, Central Asia And Israel*, cit., p. 108.

²⁵⁷ Ibid.

²⁵⁸ Si veda per esempio la formulazione dell'eccezione di citazione Svedese, di cui all'art. 22 della normativa autoriale nazionale, che permette la citazione "*in accordance with proper usage and to the extent necessary for the purpose*". Tale apertura permetterebbe l'adattabilità di tale norma a usi trasformativi.

In maniera analoga, pur se non spingendosi a tanto, il legislatore olandese ha ampliato la portata dell'eccezione di citazione, estendendone le finalità, da critica e recensione a "*publications serving comparative purposes*", nonché secondo il principio per cui "*the quotation is commensurate with what might reasonably be accepted in accordance with social custom*". Così relazionando la portata della norma a regole etico-sociali. V. Hugenholtz e Senftleben, *Fair Use in Europe: in search of flexibilities*, cit., p. 15.

²⁵⁹ Sotto questo profilo, si veda invece l'eccezione di cui all'art. 5.3.c) della Direttiva, che permette l'uso di articoli di giornale da parte della stampa. Nell'implementare tale eccezione, i legislatori nazionali impongono solitamente una equa remunerazione.

²⁶⁰ Nobre T., "*Mapping Copyright Exceptions and Limitations in Europe*", Creative Commons Project Open Educational Resources Policy in Europe Working Paper 2014.

EU/EEA countries and Switzerland	Does the law permit it?	For free?	In which forms can works be quoted?		What kinds of works can be quoted?					To what extent can works be quoted?			Which acts of use are permitted?		
			Any	Translated	Any	Works of Art	Video	Music	Textbooks	Any	Entire Short Works	Entire Works of Art	Any	Online Uses	
Austria															
Belgium															
Bulgaria															
Croatia															
Cyprus															
Czech Republic															
Denmark															
Estonia															
Finland															
France															
Germany															
Greece															
Hungary															
Iceland															
Ireland															
Italy															
Latvia															
Lithuania															
Liechtenstein															
Luxembourg															
Malta															
Netherlands															
Norway															
Poland															
Portugal															
Romania															
Slovakia															
Slovenia															
Spain															
Sweden															
Switzerland															
United Kingdom															

Yes	No
Yes? (Unclear)	No? (Unclear)

In definitiva dunque, gli Stati Membri hanno implementato l'eccezione di citazione in maniera diversa tra di loro, e certamente quasi tutti in misura più restrittiva rispetto al testo della Direttiva. Alcuni infatti hanno previsto l'applicabilità dell'eccezione solo in relazione a certe finalità (critica o recensione) e/o precludendo radicalmente l'uso integrale dell'opera. Questi differenti approcci possono variare in maniera più o meno evidente l'elasticità del quotation right e conseguentemente la sua adattabilità a nuovi utilizzi online.

1.8.4 La recente introduzione dell'eccezione di citazione in UK

La più recente implementazione della Direttiva e delle relative eccezioni è stata operata nel 2014 in UK²⁶¹. Il legislatore britannico ha infatti introdotto per la prima volta nel proprio sistema le eccezioni di citazione e parodia (oltre a quella di copia privata).

L'eccezione di citazione inglese, che rappresenta dunque la più recente trasposizione tra gli

²⁶¹ La riforma entra in vigore dal 1 giugno 2014.

Stati Membri, è andata a estendere la portata della precedente eccezione di *fair dealing* a scopo di recensione, critica e *news reporting*²⁶²:

Copyright in a work is not infringed by the use of a quotation from the work (whether for criticism or review or otherwise) provided that:

(a) the work has been made available to the public,

(b) the use of the quotation is fair dealing with the work,

*(c) the **extent of the quotation is no more than is required by the specific purpose for which it is used, and***

(d) the quotation is accompanied by a sufficient acknowledgement (unless this would be impossible for reasons of practicality or otherwise)” (enfasi aggiunta).

In sostanza, l'eccezione inglese si ispira al testo della Direttiva rilevandosi potenzialmente piuttosto flessibile. Anzitutto, essa non vincola la citazione a una determinata finalità (“*criticism, review or otherwise*”). Come riconosciuto dalla nota esplicativa alla riforma²⁶³, l'eccezione riguarda espressamente “*criticism, review and news reporting*”, ma estende la sua portata a qualsiasi finalità.

In secondo luogo, la valutazione (e l'eventuale estensione) del *quotation right* avviene nel caso concreto secondo il criterio flessibile tipico del diritto britannico, ovvero finché tale uso è ritenuto “*fair dealing*”²⁶⁴.

A questo proposito, il concetto di *fair dealing* non appare poi tanto distante dai requisiti del *fair use* o del *three step test*. Come spiega il Governo Inglese nella relazione del 2012 sulla riforma del *copyright* proprio a proposito di questa eccezione²⁶⁵:

“The fair dealing requirement will mean that the exception will not apply if the use of such a clip would conflict with its normal exploitation or cause unreasonable harm to

²⁶² Il testo dell'eccezione pre-riforma era il seguente:

30 *Criticism, review and news reporting.*

(1) *Fair dealing with a work for the purpose of criticism or review, of that or another work or of a performance of a work, does not infringe any copyright in the work provided that it is accompanied by a sufficient acknowledgement [...].*

²⁶³ Una “explanatory note” è pubblicata in calce al provvedimento, ed è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111112717#f00004>.

²⁶⁴ 7.1.12:

These regulations broaden the provisions in section 30 to permit quotation from a work not only for the purpose of criticism or review, but for any purpose, as long as it is a “fair dealing”. This will allow other minor uses of quotations, such as academic citation and use in examination papers, which do not undermine the commercial exploitation of copyright works. (enfasi aggiunta)

²⁶⁵ “*Modernising Copyright: A modern, robust and flexible framework Government response to consultation on copyright exceptions and clarifying copyright law*”, 2012.

La relazione respinge le critiche delle lobbies all'espansione dell'eccezione di citazione, ritenendo che questa non porterebbe a effetti negative sullo sfruttamento delle opere.

rights holders, so would take into account whether a clip is available commercially from a news agency or film archive. The courts have already ruled that news aggregation of the type cited by these respondents is not fair dealing for criticism, review or reporting current events and it is therefore unlikely that it would be considered fair dealing under a quotation exception” (enfasi aggiunta).

Infine, l’eccezione si applica a qualsiasi tipo di opera (film, trasmissioni, musica, testi, ecc.)²⁶⁶, e richiede il riconoscimento di fonte e autore²⁶⁷.

La riforma prevede altresì l’inefficacia di eventuali restrizioni contrattuali che limitino l’applicabilità dell’eccezione.

Così operando dunque, la nuova eccezione inglese sembra indicare un buon esempio di “giusto mezzo” tra l’approccio tipico dei sistemi di *droit d’auteur* e quelli di *copyright*. Il testo dell’eccezione infatti delinea in maniera sufficientemente certa il perimetro della libera utilizzazione. La sua applicazione al caso pratico e la sua eventuale estensione nei confronti di nuovi usi o finalità dovranno essere invece parametrize secondo un principio di “*fairness*”²⁶⁸.

Infine, come espressamente riconosciuto dal Governo Inglese, l’estensione del diritto di citazione muove dalla finalità di agevolare la produzione di UGC senza andare a incidere in maniera eccessivamente negativa sui diritti esclusivi dei titolari²⁶⁹.

²⁶⁶ Explanatory Memorandum, cit., 7.1.13:

Like the existing criticism and review exception, the exception for quotation applies to all types of copyright work including film, broadcasts, sound recordings, and photographs as well as traditional text quotation.

²⁶⁷ A meno che il riconoscimento della fonte non sia impossibile: par. 3.(3): “*unless this would be impossible for reasons of practicality or otherwise*”.

²⁶⁸ Come riconosce anche la relazione esplicativa della riforma l’eccezione esime la citazione di un’opera quando tale uso è ritenuto “fair dealing” dell’opera originale, e nel limite di quanto è richiesto dalla finalità della citazione

²⁶⁹ *Modernising Copyright: A modern, robust and flexible framework Government response to consultation on copyright exceptions and clarifying copyright law*, cit., p. 30:

The majority of uses that will be permitted by a quotation exception are therefore likely to be already permitted under the existing exception for criticism and review. Uses of quotations which might be considered to be fair but may not currently be considered to fall within the criticism and review defence could include references and citations in research papers, the use of titles to identify sources in a bibliography, and the use of titles and short extracts to identify hyperlinks in internet blogs and tweets. This amendment will serve to clearly provide that the use of quotations for such purposes is permitted long as the particular use is fair” (enfasi aggiunta).

1.8.5 *Eccezione di citazione a scopo di cronaca o press review. Recenti tendenze restrittive nelle ultime riforme in Germania e Spagna*

In tale quadro di non esaltante chiarezza, gli ultimi interventi legislativi nazionali sembrano dirigersi verso un irrigidimento generale della normativa nei confronti delle nuove funzionalità di internet. L'eccezione di citazione si sovrappone spesso a quella di cd. cronaca, *reporting current events* o *press review*²⁷⁰. Alcuni stati infatti parlano di citazione a scopo di critica, *press review* o cronaca ponendole sullo stesso piano²⁷¹. Altri invece distinguono i due piani, permettendo la citazione a scopo di critica (o altre finalità) attraverso la riproduzione di estratti, mentre regolando l'eccezione di cronaca, a favore della stampa, attraverso sistemi di equa remunerazione²⁷².

A questo proposito, sta tuttavia emergendo una nuova tendenza a seguito dello scontro tra editori e aggregatori di notizie in Europa. Nel 2013, la Germania ha introdotto un nuovo diritto connesso a beneficio degli editori giornalistic²⁷³. Tale riforma, impone ai motori di

²⁷⁰ Westkamp G., "Study on the implementation and effect in Member States' Laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. Part II: Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States. European Commission (Brussels)", 2007, p. 44.

²⁷¹ La Direttiva, così come molti stati membri, separa le due eccezioni (di critica e cronaca) e prevede l'eccezione di news reporting all'art. 5.3.c). A questo proposito, l'alternativa concessa dalla Direttiva consiste nella scelta dei beneficiari dell'eccezione. Questa viene usualmente riservata alla "stampa". Tuttavia, gli Stati Membri hanno implementato in maniera diversa tale requisito. Alcuni infatti hanno dato una definizione ampia di stampa, che permetterebbe di includere anche usi di privati o di società non editoriali giornalistiche. Altri stati, v. per es. UK e Irlanda, accomunano tale eccezione a quella di citazione a scopo di critica e review, permettendola in generale al pubblico.

²⁷² Cfr. Westkamp G., *The Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States*, cit., p. 44, che illustra come l'implementazione dell'eccezione a scopo di cronaca e della possibilità di comunicare notizie e articoli di stampa, avviene a vantaggio dei terzi in generale, in linea con l'Art. 5(2)(c) della Direttiva.

Riservano tuttavia l'eccezione di "reproduction by the press" a mezzi assimilabili alla "stampa": Germania ('newspapers'), Spagna ('mass communication media'), Polonia ('press, radio and television'), Italia ('magazines or newspapers' and news broadcasts) e Olanda (all press publications and 'any other medium').

Non vi sarebbero restrizioni invece in Austria, Belgio, Slovacchia e Slovenia circa la definizione di stampa. Pertanto, una eccezione favorevole agli aggregatori di news online sarebbe ricavabile solo in Austria, Olanda, Belgio, Slovacchia, Slovenia e in maniera non del tutto certa Spagna.

²⁷³ V. artt. 87f e ss. della Legge federale tedesca sul diritto d'autore del 9 settembre 1965:

Section VII - Protection of publishers of newspapers and magazines

Article 87f Press publishers

(1) *The producer of a press product (press publisher) shall have the exclusive right to make the press product or parts thereof available to the public for commercial purposes, unless this pertains to individual words or the smallest of text excerpts. If the press product was produced within an enterprise, the owner of the enterprise shall be deemed to be the producer.*

(2) *A press product shall be the editorial and technical fixation of journalistic contributions in the context of a collection published periodically on any media under a single title, which, following an assessment of the overall circumstances, can be regarded as predominantly typical for the publishing house and the overwhelming majority of which does not serve self-advertising purposes. Journalistic contributions shall include, in particular, articles and illustrations which serve to provide*

ricerca e aggregatori di notizie online (“*search engines or commercial providers of services which process the content accordingly*”) il pagamento di un compenso per la pubblicazione, integrale o parziale, dei contenuti editoriali (mentre resta libera la sola pubblicazione dei cd. snippets, piccole anteprime di testo formate da una manciata di parole). Il nuovo diritto esclusivo allo sfruttamento dei contenuti editoriali dura un anno dalla pubblicazione dei medesimi.

La riforma è stata chiamata anche “Lex Google”, vista l’evidente applicabilità al servizio Google News²⁷⁴.

Sulla scia di tale approccio, anche la Spagna ha di recente introdotto una proposta riforma che obbliga gli aggregatori di notizie e i motori di ricerca a ottenere licenze dagli editori per la riproduzione parziale in estratti dei contenuti editoriali quando si intende effettuare un link alla relativa pagina web²⁷⁵. E simili iniziative sono in discussione in Francia, Belgio e Italia.

1.8.6 *La giurisprudenza delle Corti nazionali e l’applicabilità del quotation right ai nuovi usi online*

I diversi risultati riscontrabili a livello normativo sono confermati anche dalle decisioni nazionali, che hanno delineato in maniera differente l’ambito di applicazione dell’eccezione di citazione rispetto ai nuovi utilizzi emersi in relazione a Internet.

Germania

In Germania, l’eccezione a scopo di citazione è caratterizzata da una tradizione piuttosto rigida. La riproduzione di brani può avvenire solo ed esclusivamente per finalità di critica o

information, form opinions or entertain.

Article 87g Transferability, term of protection and limitations

(1) The right of the press publisher in accordance with Article 87f (1), first sentence, shall be transferable. Articles 31 and 33 shall apply mutatis mutandis.

(2) The right shall expire one year after publication of the press product.

(3) The right of the press publisher may not be asserted to the detriment of the author or the holder of a right related to copyright whose work or subject-matter protected under this Act is contained in the press product.

(4) It shall be permissible to make press products or parts thereof available to the public unless this is done by commercial providers of search engines or commercial providers of services which process the content accordingly. [...]

²⁷⁴ Per una revisione critica della nuova normativa tedesca v. Montanari A., “‘Lex Google’: Copyright law and the Internet Providers - future Enemies or Allies”, EIPR, 2014, 55, 8, p. 433 e ss., per cui il nuovo diritto connesso appare “*too much copyright oriented to the detriment of e-commerce rules*”. L’autore sostiene infatti che la Lex Google dovrebbe avere efficacia solamente nei confronti degli Internet Content Providers, mentre non è corretto (per le logiche del funzionamento di Internet) applicarla anche nei confronti dei motori di ricerca e di tutti quegli strumenti che non hanno un controllo sui contenuti che transitano sulla propria rete.

²⁷⁵ Cfr. “*Projectos de ley 28 de octubre 2014 121/000081*”. La nuova normativa dovrebbe entrare in vigore dai primi mesi del 2015.

recensione²⁷⁶. E tale approccio ha necessariamente comportato un'interpretazione più restrittiva da parte della giurisprudenza.

In un caso relativo al servizio di Google Images, e quindi alla visualizzazione di anteprime (*thumbnail*) di immagini contenute in siti terzi, il Tribunale di Amburgo ha escluso l'applicabilità dell'eccezione di citazione²⁷⁷. Il tribunale ha infatti affermato che i *thumbnail* non possono essere considerati citazioni poiché non sono utilizzati come punto di partenza per formare un proprio commento o analisi dei contenuti di terzi. E ciò nonostante i giudici tedeschi avessero riconosciuto l'essenziale funzione del servizio di anteprima delle immagini e del ruolo svolto dai motori di ricerca nel creare un'architettura decentralizzata del web localizzando contenuti e informazioni.²⁷⁸ In altre parole, la pur importante valorizzazione di una "freedom of information" non giustificerebbe l'interpretazione estensiva dell'eccezione.

Tale orientamento è stato più di recente confermato anche dalla Corte Suprema tedesca. Nel caso *Vorschaubilder*²⁷⁹, la Corte Suprema ha ritenuto nuovamente, da un lato, che i

²⁷⁶ Cfr. Art. 51 della Legge Federale Tedesca sul Diritto D'autore: *Quotations*

It shall be permissible to reproduce, distribute and communicate to the public a published work for the purpose of quotation so far as such exploitation is justified to that extent by the particular purpose. This shall be permissible in particular where

1. subsequent to publication individual works are included in an independent scientific work for the purpose of explaining the contents,

2. subsequent to publication passages from a work are quoted in an independent work of language,

3. individual passages from a released musical work are quoted in an independent musical work.

²⁷⁷ Tribunale di Amburgo, 26 settembre 2008, caso n. 308 O 248/07, sec. IIB.4.

²⁷⁸ Cfr. Senftleben M., *Bridging the Differences between Copyright's Legal Traditions – The Emerging EC Fair Use Doctrine*, cit.

²⁷⁹ BGH, 29 aprile 2010, I ZR 68/08, cit.

La decisione della Corte Suprema ha sostanzialmente confermato il ragionamento delle Corte di appello di Jena (27 febbraio 2008 - caso n. 2 U 319/07) la quale aveva ritenuto che, seppure i *thumbnail* non potessero essere giustificati da alcuna eccezione:

Legal regulations on limitations and exceptions did not take effect. The provision of Art. 44a Copyright Act was not relevant. The display of the thumbnails was not a merely volatile or accompanying act of reproduction without independent economic significance. The display rather was made permanently and offered the exploiting party a variety of earning opportunities, in particular by advertisement. The Defendant was also not the organizer of an exhibition of the Plaintiff within the meaning of Art. 58 Subsec. 1 Copyright Act. Furthermore, thumbnails were not private copies admissible under Art. 53 Copyright Act because they served (also) profit-making purposes. Art. 51 Copyright Act did not take effect because a justified quotation purpose was lacking.

Si dovesse comunque considerare un consenso implicito del titolare del sito alla visualizzazione delle immagini:

Since the Defendant keeps the thumbnails available on its computer - and therefore independently from the original source - it fulfils the facts of Art. 19a Copyright Act by own act of utilization. It does not only make the technical means available, but, by searching the thumbnails by its "crawlers" and keeping them available on its computers, exercises control of the keeping available of the works. The fact that only the individual internet user, by entering a respective search word, causes the thumbnails kept available by the Defendant to be retrieved does not change the capacity of the Defendant as user of the works within the meaning of Art. 19a Copyright Act. The making accessible

thumbnail non costituiscono usi trasformativi autonomi²⁸⁰; dall'altro che l'eccezione di citazione non può estendersi ai *thumbnail* poiché essi non presentano le finalità richieste espressamente dall'eccezione (analisi o elaborazione critica dell'opera)²⁸¹.

that is controlled by the Defendant forms the act of utilization under Art. 19a Copyright Act.

(v. decisione BGH citata § 9-12).

²⁸⁰ § 17:

“Since, according to the findings of the court of appeal, the thumbnails of the Picture search engine of the Defendant only reduce the size of the Plaintiff’s works, but otherwise represent them without essential changes, identically with their creative features, in a well visible manner, they are - irrespective of whether they are subject to Art. 23 Copyright Act as adaptations or transformations - reproductions within the meaning of Art. 16 Subsec. 2 Copyright Act, too. The right of reproduction of the author covers also such transformations of the works - even when they are more distant from the original - that do not dispose of own creative expressiveness and therefore, despite a transformation made, are still in the scope of protection of the original because its distinctiveness is maintained in the reproduction and there is a corresponding overall impression”.

22 aa)

The Defendant is not entitled to use the works of the Plaintiff as thumbnails of its picture search engine already because it regards the creation of adaptations or other transformations of the respective works of the Plaintiff within the meaning of Art. 23 Sentence 1 Copyright Act - that is permissible also without the author’s consent -. The Defendant cannot invoke such (legal) right of utilization because it has made the Plaintiff’s works accessible within the meaning of Art. 19a Copyright Act and its infringement of her copyright therefore exceeds the mere creation (that may be free from consent according to Art. 23 Sentence 1 Copyright Act). Moreover, contrary to the opinion of the court of appeal, the thumbnails are not adaptations or other transformations of works of the Plaintiff within the meaning of Art. 23 Copyright Act. According to the findings of the court of appeal, the thumbnails show the Plaintiff’s works only reduced in size, but otherwise identically. A representation that shows a work reduced in size, but shows its essential creative features just as well as the original is not a transformation within the meaning of Art. 23 Copyright Act (cf. Dreier, Festschrift für Krämer, p. 225, 227; Schack, MMR 2008, 415; a.A. Roggenkamp, jurisPR-ITR 14/2008 note 2; Schrader/Rautenstrauch, UFITA 2007, 761, 763). The assumption of a free utilization within the meaning of Art. 24 Subsec. 1 Copyright Act is even more excluded because the representation of a thumbnail reduced in size does not create an own work independent from the original work.

²⁸¹ 25 dd)

*The court of appeal correctly assumed that the act of utilization of the Defendant is not to be regarded as an admissible quotation according to Art. 51 Copyright Act [...] According to that limitation and exception regulation, a reproduction, distribution and communication to the public of a published work for the purpose of quotation **shall be admissible to the extent justified by that purpose.** [...] the acts of exploitation mentioned under Art. 51 Subsec. 1 Sentence 1 Copyright Act [...] **are only admissible to the extent they are made for the purpose of the quotation.***

26:

For the purpose of quotation, it is required that there is created an internal connection between the works or parts of works of a third party used and the thoughts of the person quoting them (BGHZ 175, 135 Item 42 - TV Total, with further proof). Quotations shall serve as a reference or basis of explanation for independent arguments of the person quoting for the purpose of facilitating the intellectual argumentation (BGH, judgement of 23/5/1985 - I ZR 28/83, GRUR 1986, 59, 60 - Geistebrententum). Therefore, it is not sufficient when it is the only purpose of the utilization of the third party’s work to make it more easily accessible to the end user or to save oneself respective explanations (cf. Dreier in Dreier/Schulze loc. cit. Art. 51 marg. note 3 at the end).

27

The court of appeal rightly assumed that these requirements of the limitation and exception regulation of Art. 51 Copyright Act were not met in the dispute. The presentation of the thumbnails in the hit list of the picture search engine of the Defendant serves the purpose of bringing the work for its own sake to the attention of the public. Thumbnails are inserted into the hit list by an automatic process, which process as such shall not serve an intellectual analysis of the work taken over. The hit list generated by the search engine is only a tool for a possible retrieval of contents in the internet. Accordingly, the display of the

A questo proposito, la Corte ha quindi affermato che al fine di poter rientrare nell'ambito di tutela dell'eccezione occorre quantomeno una "connessione interna" tra l'opera citata e il pensiero dell'autore della citazione. E tale nesso non è presente laddove i *thumbnail* si limitano a informare il pubblico del contenuto disponibile su un sito.

Conseguentemente, la Corte ha negato la possibilità di estendere l'ambito di portata di una eccezione al fine di adattarla a un nuovo uso online²⁸².

In ogni caso, la Corte ha poi risolto la vicenda e ammesso l'uso dei *thumbnail* (mostrando un atteggiamento di apertura e flessibilità) sulla base di un altro presupposto, "esterno". Secondo la Corte, infatti, il titolare dei diritti d'autore avrebbe implicitamente acconsentito a rendere pubblicamente disponibili le immagini online avendole messe a disposizione sul proprio sito senza adottare alcuna restrizione tecnica che ne impedisse la visualizzazione da parte dei *webcrawler* dei motori di ricerca²⁸³.

thumbnails is limited to the mere proof of the pictures found by the search engine. [...] This applies even more because the limitation and exception regulations of Arts. 45 et seq. Copyright Act based on the social tie of intellectual property generally are to be interpreted in a narrow way so as to give the author a reasonable share in the economic utilization of his works and therefore not to excessively restrict the exclusive rights due to him with regard to the exploitation of the work (BGHZ 150, 6, 8 - Verhüllter Reichstag: 151, 300, 310 - Elektronischer Pressespiegel). An interpretation of Art. 51 Copyright Act extending it beyond the quotation purpose is neither required due to the further technical developments in connection with the information procurement in the internet nor in view of the interests of the persons involved that are basically protected by these limitation and exception regulations. Neither the freedom of information of other internet users nor the freedom of communication or the freedom of trade of the search engine operators require such an extending interpretation. There is generally no room for a general weighing of legal rights and interests outside the authority of exploitation under copyright law as well as the limitation and exception regulations of Arts. 45 et seq. Copyright Act (BGHZ 154, 260, 266 - Gies-Adler). (enfasi aggiunta)

²⁸² Anche in relazione all'ipotesi di applicabilità di altre eccezioni, la Corte ha affermato che:

21 b)

The court of appeal assumed free from legal errors that the Defendant cannot plead that, in case of dispute, the Plaintiff's right of making her works accessible (Art. 19a Copyright Act) was limited by act of the regulations on limitations and exceptions of the Copyright Act.

24 cc)

The limitation and exception regulation under Art. 44a Copyright Act according to which certain temporary acts of reproduction are admissible [...] For a taking effect of the limitation and exception regulation under Art. 44a Copyright Act, there is moreover lacking the condition that the act of utilization must not have an independent economic relevance. The display of the Plaintiff's works as thumbnails in the picture search engine of the Defendant forms, as the court of appeal rightly assumed, an independent possibility of utilization with economic relevance.

²⁸³ § 33 e)

*The Defendant's infringement of the Plaintiff's right to make her works accessible (Art. 19a Copyright Act), however, is not unlawful because, according to the findings of the court of appeal, **there is to be assumed a (simple) consent of the Plaintiff to the Defendant's act of utilization that excludes unlawfulness.** The assessment of the court of appeal to the contrary is based on its incorrect opinion that a consent of the author excluding unlawfulness could only be assumed when the consent satisfied the requirements to be made on the grant of a respective right of utilization according to the general principles of the theory of legal transactions, taking into account the particularities of the idea of the purpose of transfer under copyright law. [...] the objective declaration that it agrees with the utilization of her pictures by*

L'espedito adottato dalla Corte Suprema conferma la scarsa flessibilità del sistema di eccezioni e limitazioni europeo rispetto ai nuovi usi online. Sistema che costringe la giurisprudenza a ricorrere a teorie e giustificazioni esterne (e incerte) per garantire un minimo di elasticità normativa e agevolare le evoluzioni tecnologiche²⁸⁴.

La soluzione del consenso implicito è stata reimpiegata nuovamente dalla Corte in un successivo caso, *Vorschaubilder II*,²⁸⁵ sempre in relazione all'utilizzo di immagini da parte del servizio Google Images. Nel giudizio sono tuttavia emersi i limiti di soluzioni "esterne" alla legge autoriale. In particolare, la decisione riguardava *thumbnail* di immagini pubblicate da siti illegalmente, senza autorizzazione del titolare. In questo caso, infatti, il titolare non aveva reso disponibili le immagini dal proprio sito, ma aveva autorizzato alcuni terzi a farlo sui loro portali. La Corte quindi ha esteso il principio secondo il quale un consenso implicito può essere ricavato dalla messa a disposizione dell'immagine da parte del titolare senza imporre limiti tecnici alla sua visualizzazione, desumendo tale consenso anche dalla mancata apposizione di limiti per la visualizzazione da parte dei terzi autorizzati.

the picture search engine of the Defendant can be gathered from her (conclusive) behaviour. On the basis of the findings made by the court of appeal, the conditions of such a (simple) consent of the Plaintiff to the infringement of rights complained about are given.

34 aa)

*[...] there does rather also exist the possibility that unlawfulness of an **infringement of an exclusive right of exploitation is excluded due to the existence of a simple consent of the right holder** [...]. The simple consent to the infringement of copyright differs from the (real) transfer of rights of utilization and from the permission under the law of obligations in so far as it leads, as a permission, to lawfulness of the act, but the recipient of the consent acquires neither a real right nor a claim under the law of obligations nor any other right enforceable against the will of the right holder (cf. *Obly loc. cit.* p. 144). Therefore, it does not require a legal declaration of intent related to the occurrence of such a legal consequence.*

35

In this connection, it is not of relevance whether the consent is to be considered an act (only) similar to a legal transaction that, however, is mainly subject to the rules applicable to declarations of intent [...] or whether one wants to classify it as a declaration of intent with particularities [...]. Independent from this legal classification, there must be taken into account in the interpretation that the (simple) consent does not have to express an intent of a legal consequence in such a manner that the declarant would aim at the establishment, the alteration of the content or the termination of a private legal relationship in such a sense that he would grant the recipient of the declaration a real right or at least a right under the law of obligations to do the (permitted) act [...]. So, contrary to the opinion of the court of appeal, the declaration, in case of a dispute, does not need to have the purpose that the Plaintiff wanted to grant the Defendant a respective right of utilization or wanted to permit the Defendant the utilization (under the law of obligations).

²⁸⁴ Sulla decisione della Corte tedesca cfr. anche Leistner M., *The German Federal Supreme Court's Judgment on Google's Image Search - A Topical Example of the "Limitations" of the European Approach to Exceptions and Limitations*, IIC, 2011, 42, p. 417. Guibault L., *Why Cherry-Picking Never Leads to Harmonisation*, *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*, 2010, 1, p. 55.

²⁸⁵ BGH, 19 ottobre 2011, caso I ZR 140/10.

Francia

Anche in Francia il *quotation right* è tendenzialmente restrittivo. L'eccezione si riferisce Esso si riferisce espressamente a finalità predeterminate, indicando gli scopi “critico, polemico, educativo, scientifico o informativo”²⁸⁶.

Già si è sottolineato come il riferimento a una finalità “informativa” dovrebbe giocare a favore della applicabilità della eccezione in ambiente online e soprattutto nell’ambito dei social network, dal momento che tali piattaforme servono appositamente per lo scambio di informazioni tra gruppi sociali.

In uno dei casi più celebri (“Microfor”)²⁸⁷, l'eccezione è stata ritenuta applicabile a indici di carattere informativo che consistevano in alcune brevi citazioni, senza dover richiedere analisi critiche. I giudici ritennero che qualora la citazione si limiti alla riproduzione del titolo o di un breve estratto, essa non si troverebbe in concorrenza con l'opera originale. In altre parole, il criterio per valutare l'ammissibilità dell'eccezione non risiederebbe tanto nella maggiore o minore estensione dell'estratto oggetto della citazione, quanto nella sua idoneità a sostituire il mercato dell'originale.

Sebbene a questo proposito le interpretazioni non siano del tutto pacifiche, l'applicabilità di tale libertà anche *online* dovrebbe essere pacifica²⁸⁸.

Tuttavia, anche la giurisprudenza francese si è pronunciata in relazione all'applicabilità del *quotation right* rispetto alle anteprime dei contenuti mostrate dai motori di ricerca., giungendo a risultati simili a quelli riscontrati in Germania. Nel caso *SAIF c. Google*, la Corte di Appello di Parigi non ritenne applicabile l'eccezione di citazione, ma giustificò l'uso dei *thumbnail* ricorrendo a una soluzione diversa, e in parte “esterna” alla disciplina autoriale. Infatti, La Corte considerò il fatto che l'indicizzazione delle immagini era effettuata automaticamente attraverso i *robotcrawler* di Google, e che ogni sito titolare delle immagini è in grado di opporsi all'indicizzazione in maniera agevole. Secondo il ragionamento dei giudici francesi, dunque, l'utilizzo e la riproduzione delle immagini in forma ridotta era necessario per assicurare la funzionalità del servizio di Google, e consisteva meramente in

²⁸⁶ Art. L122-5(3)a) Code de la Propriété Intellectuelle.

²⁸⁷ *Microfor v. Le monde*, Cour de Cassation, 30 ottobre 1987. Cfr, Xalabarder R., “*Google News and copyright*”, in Lopez-Tarruella, Springer, 2012, p. 125.

²⁸⁸ *Ibid.*

una performance tecnica²⁸⁹. La memorizzazione dei risultati nella *cache* era infatti volta a garantire il funzionamento della rete. I *thumbnail* dovevano essere dunque considerati come una riproduzione temporanea, o incidentale (art. 5.1 della Direttiva), e parte necessaria del funzionamento del motore di ricerca²⁹⁰.

Olanda

A seguito di una riforma, il legislatore olandese ha implementato l'eccezione in misura più ampia, seguendo in maniera letterale il testo della Direttiva e ottenendo uno degli orientamenti più permissivi²⁹¹. L'art. 15a(1) permette la citazione (dell'originale o di una traduzione) a scopo di critica, e cronaca. Tuttavia, l'asservimento della citazione a tali scopi è stato attenuato ammettendo anche a citazioni volte a "finalità comparabili" a quelle classiche. La norma indicata conferma espressamente che il termine "citazione" include gli estratti nella forma di rassegne stampa di articoli pubblicati periodicamente.

Tuttavia, prima della trasposizione del testo della Direttiva, l'approccio giurisprudenziale era risultato alterno e piuttosto imprevedibile. Nel caso *Dior c. Evora*²⁹², la Corte suprema olandese giunse a un'interpretazione estensiva delle eccezioni al diritto d'autore. Il caso riguardava la promozione di importazioni parallele da altro stato UE dei profumi Dior effettuata da Evora. Dior lamentava la violazione dei propri diritti d'autore (oltre che di

²⁸⁹ Van der Noll R., *Flexible copyright: the law and economics of introducing an open norm in the Netherlands*, IViR report, 2012.

²⁹⁰ Corte di Appello di Parigi, 26 gennaio 2011; in riforma di *Tribunal de Grande Instance Paris*, 20 maggio 2008. Una soluzione analoga è stata raggiunta anche dalla Corte suprema austriaca, nel caso *Vorschaubilder/123people.at*, 20 settembre 2011, 4Ob105/11m. I giudici austriaci ritennero che la visualizzazione delle anteprime delle immagini non costituiva una riproduzione delle opere originali. In ogni caso, si trattava di una visualizzazione automatica, senza intervento umano, che non invadeva la sfera esclusiva del titolare dei diritti sulle immagini. Anche in questo caso, inoltre, i *thumbnail* potevano essere considerati come riproduzioni temporanee all'interno di un procedimento tecnico.

²⁹¹ Cfr. Art. 15.a) della legge sul diritto d'autore olandese (traduzione riportata da: *ALAI Study Days, Barcelona (2006): Copyright and Freedom of Expression, Report of the Netherlands group*):

1. *Quotations from a literary, scientific or artistic work in an announcement, criticism or scientific treatise or publication for a comparable purpose shall not be regarded as an infringement of copyright, provided that:*

1o. *the work quoted from has been published lawfully;*

2o. *the quotation is commensurate with what might reasonably be accepted in accordance with social custom and the number and size of the quoted passages are justified by the purpose to be achieved;*

3o. *the provisions of Article 25 are observed; and*

4o. *so far as reasonably possible the source, including the author's name, is clearly indicated.*

2. *In this Article the term „quotations“ shall also include quotations in the form of press summaries from articles appearing in a daily or weekly newspaper or other periodical.*

3. *This Article shall also apply to quotations in a language other than the original.*

²⁹² Corte Suprema Olandese, 20 ottobre 1995, NL 1996, no. 682.

marchio) sulle confezioni dei profumi. I diritti sul marchio di Dior si erano tuttavia legittimamente esauriti, e la Corte olandese affermò che nelle medesime circostanze, la protezione offerta dal diritto d'autore non poteva essere superiore a quella conferita dal marchio. Essa operò quindi un parallelo con l'eccezione olandese che permette al proprietario di inserire un'opera d'arte all'interno di un catalogo di vendita (art. 23 della legge olandese sul diritto d'autore), e ritenne che l'interesse di Evora nel pubblicizzare la rivendita dei profumi Dior in Olanda doveva prevalere sull'esclusiva di quest'ultima. In questo modo, dunque, operando un bilanciamento dei diritti allo scopo di sviluppare il diritto d'autore come mezzo per la protezione di interessi commerciali, la Corte si spinse oltre al dettato normativo, e interpretò analogicamente i principi sottesi a diverse eccezioni per estendere il *quotation right* a nuovi usi:

“In § 6 of Chapter 1 of the Dutch Copyright Act, several exceptions to copyright are enumerated which, as a general rule, are based on a balancing of the interests of copyright owners against social or economic interests of third parties or against the public interest. However, these explicit exceptions do not exclude the possibility that the limits of copyright must also be determined more closely in other cases on the basis of a comparable balancing of interests, in particular when the lawmaker was not aware of the need for the limitation concerned and the latter fits in the system of the law – this in the light of the development of copyright as a means of protecting commercial interests. For the required balancing of interests, one or more of the exceptions enumerated in the law can be used as a reference point”²⁹³.

Il principio affermato in Dior/Evora, non è stato tuttavia ripreso dalla giurisprudenza olandese. Nei casi *Anne Frank*²⁹⁴ e *Scientology c. Spaink*,²⁹⁵ i giudici rifiutarono di estendere il *quotation right* nei confronti di citazioni (se pur a scopo di critica o discussione) di opere che non erano state ancora legittimamente pubblicate. In entrambi i casi i giudici optarono per ricorrere a un principio “esterno”, la libertà di espressione e informazione sancita dalla Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, per realizzare un bilanciamento e valutare

²⁹³ Traduzione operata da Senftleben, *Quotations, Parody, and Fair Use*, cit., 368.

²⁹⁴ *Anne Frank Fonds v. Het Parool*, Corte di Appello di Amsterdam, 8 luglio 1999. Il caso concerneva la pubblicazione di una parte inedita dei diari di Anna Frank. La Corte non ritenne che la citazione poteva essere giustificata dalla libera manifestazione del pensiero.

²⁹⁵ *Scientology v. Spaink.*, Corte di Appello dell'Aia, 4 settembre 2003. Il caso riguardava la pubblicazione del cd. “Fishman Affidavit” una dichiarazione semi segreta dell'ordine di Scientology contro Steven Fishman. Brani di questa dichiarazione erano stati utilizzati dal giornalista Karin Spaink per operare una critica dell'ordine religioso. All'esito del giudizio i giudici ritennero giustificata la citazione in virtù della libertà di espressione.

equitativamente l'uso e la citazione dell'opera²⁹⁶ (con esiti alterni nei due casi).

Più di recente, a seguito della riforma dell'eccezione, la giurisprudenza ha mantenuto un atteggiamento molto più permissivo²⁹⁷. Nel caso *Het Financieele Dagblad c. Euroclip*, si è statuito che l'eccezione è permessa come "citazione" riferita a qualsiasi atto di sfruttamento e può quindi applicarsi anche agli aggregatori di *news*.

In un caso successivo, *Zoekallehuizen.nl*,²⁹⁸ la Corte di Appello di Arnhem, ha ritenuto che l'eccezione a scopo di citazione può essere estesa sino a tutelare le informazioni rese disponibili da motori di ricerca sotto forma di anteprime. Non dovendo più rispondere a finalità esclusivamente "critiche", è stato ritenuto sufficiente lo scopo informativo consistente nella ripresa (o citazione) dei contenuti per fornire un'anteprima degli "annunci" presenti sui siti cui il motore di ricerca si collega.

In un caso analogo, *Baas in Eigen Huis v. PlazaCasa*,²⁹⁹ relativo a un motore di ricerca che raccoglieva annunci e offerte di siti immobiliari, i giudici olandesi hanno affermato che la citazione può essere effettuata nel limite di quanto necessario per offrire una buona anteprima dell'annuncio dell'offerta. In particolare è stata ritenuta lecita la visualizzazione di una descrizione fino a 155 caratteri e di una immagine (thumbnail) fino a 194x145 pixel.

Spagna

Un orientamento analogo si ritrova anche in Spagna. Qui, il regime dell'eccezione di citazione (art. 32.1) appare piuttosto permissivo.

Se la legge spagnola limita l'elaborazione di parti di opere al solo scopo di analisi, commento o critica, l'intervento giurisprudenziale ha tuttavia contribuito a rendere più elastica l'eccezione³⁰⁰ nei limiti giustificati dagli scopi dell'incorporazione e nel rispetto del

²⁹⁶ Senftleben, *Quotations, Parody and Fair Use*, 2012, 1912-2012: A CENTURY OF DUTCH COPYRIGHT LAW, P.B. Hugenholtz/A.A. Quaendvlieg/D.J.G. Visser, eds., Amstelveen: deLex 2012, p. 372, disponibile su: <http://ssrn.com/abstract=2125021>.

²⁹⁷ *Het Financieele Dagblad c. Euroclip* Tribunale di Amsterdam 4 settembre 2002. Vedi anche *NDP v. De Staat*, Tribunale dell'Aja, 2 marzo 2005, e Tribunale di Rotterdam, 22 agosto 2000.

²⁹⁸ Tribunale di Arnhem, 4 Luglio 2006, caso n. 06/416, LJN AY0089, MEDIAFORUM 21 (2007). Cfr.

Senftleben M., *Bridging the Differences between Copyright's Legal Traditions – The Emerging EC Fair Use Doctrine*, cit.

²⁹⁹ Tribunale di Alkmaar, 7 agosto 2007, 148, AMI/*Tijdschrift Voor Auteurs* caso n. 96.206. La decisione è stata poi annullata dalla Corte di Appello di Amsterdam, con sentenza del 13 dicembre 2007, caso n. LJN BC0125, ma sulla scorta di questioni procedurali. Cfr. Senftleben M., *Bridging the Differences between Copyright's Legal Traditions – The Emerging EC Fair Use Doctrine*, cit.; nonché, dello stesso autore, "Quotations, Parody and Fair Use", cit., p. 359.

³⁰⁰ Cfr. *El Mundo v. Periodista Digital*, Tribunale di Madrid, Juzgado Mercantil no. 2, 12 giugno 2006, n. 183319/06. La sentenza (in un caso relativo alla riproduzione di articoli di un giornale online, nonché altri

three step test.

In due casi simili (VEGAP c. Barcanova e VEGAP c. SM)³⁰¹, due società editrici furono citate in giudizio per aver inserito nei propri libri di testo le immagini di alcune opere artistiche a scopo meramente ornamentale e illustrativo (in assenza quindi di finalità critiche o di analisi). In entrambi i casi i giudici spagnoli estesero l'interpretazione dell'eccezione di citazione, non limitandola a determinate finalità, e giustificandola attraverso l'applicazione del *three step test* alla luce della finalità perseguita, fino a includere le illustrazioni nei libri di testo come "forme di citazione"³⁰².

Tuttavia, sotto questo ultimo profilo la situazione normativa è stata modificata in sede di implementazione della Direttiva InfoSoc. La legge 23/06 infatti ha limitato l'ambito dell'eccezione, da un lato ammettendola quando a scopo non commerciale, dall'altro assoggettando le notizie a una "*breve riproduzione*" a scopo commerciale introducendo tuttavia una equa remunerazione (le rassegne stampa sono considerate come "citazioni")³⁰³.

materiali quali fotografie, cartoon, ecc.) ha aperto a un'interpretazione estensiva dell'eccezione, ampliandone la portata "quantitativa" nei limiti giustificati dallo scopo della citazione. La decisione non è stata tuttavia confermata in Appello (v. Corte di appello di Madrid 6 giugno 2007 "Periodista Digital" AC 2007/1146).

Cfr. Corredoira y Alfonso, *Press clipping and other information services: Legal analysis and perspectives*, Marzo 2007, International symposium on Online Journalism.

³⁰¹ Audiencia Provincial Barcelona, Sezione 15, 31 ottobre 2002, *Vegap c. Barcanova* (Westlaw ES JUR2004/54771), laddove la corte ha confermato che il quotation right è applicabile indipendentemente dal fatto che le opere siano vendute e che l'editore ne tragga un profitto. In maniera analoga, Audiencia Provincial Madrid, Sezione 14, 23 dicembre 2003, *Vegap c. Fundación Santamaria* (SM) (Westlaw ES Jur2004/90140), dove si è affermato che libri di testo pubblicati a scopi commerciali e utilizzati a scopi didattici possono beneficiare dell'eccezione di citazione.

Cfr. Hilty e Néerisson, "*Balancing Copyright - A Survey on National Approaches*", Springer, 2012, p. 44.

³⁰² Cfr. Baylos, Baz et al., "*Exceptions to copyright protection and the permitted uses of copyright works in the hi-tech and digital sectors*", AIPPI Document, Question Q216, 8 marzo 2010. In VEGAP c. SM i giudici spagnoli affermarono che:

"The reproduction of a work of fine art may be lawful even if it is not subject to analysis, comment or critical assessment. On the other hand, the lawfulness of the quotation is justified by the purpose of the inclusion thereof: teaching or research. Consequently, the inclusion of illustrations of fine arts belonging to others in works (such as text books) are lawful provided that the requirements that justify said inclusion are met, i.e., they are for teaching or research purposes, and as long as the use is made to the extent justified by the inclusion as per Article 32 in relation to Article 40bis of the consolidated wording of the Copyright Act.

In light of the above, the exclusive rights of the author could only be considered to have been encroached upon if there was no justification, for example, where the quotation did not fulfill any function or where its functions differed from those set out in the aforementioned Article 32, such as where the work of art was only used for commercial purposes (for example, the sale of a pictorial work in "poster" format), where unjustified damage is caused or where the use is detrimental to the normal exploitation of the works in question".

³⁰³ Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996) - Artículo 32: Cita e ilustración de la enseñanza.

1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con

Italia

Infine, l'esperienza Italiana ha segnato una particolarità. Da un lato l'interpretazione dell'eccezione di citazione dell'artt. 65³⁰⁴ (finalità di cronaca, v. anche art. 101³⁰⁵) e dell'art. 70 (finalità di critica) della Legge sul diritto d'autore è oggetto di interpretazione piuttosto rigida³⁰⁶ (per es. la riproduzione dell'opera è limitata quantitativamente, deve sempre cioè

fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.

Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este límite.

2. No necesitará autorización del autor el profesorado de la educación reglada para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, excluidos los libros de texto y los manuales universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre del autor y la fuente.

No se entenderán comprendidas en el párrafo anterior la reproducción, distribución y comunicación pública de compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo.

³⁰⁴ Art. 65 L. 633/1941:

1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e, nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.

³⁰⁵ Art. 101:

La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.

Sono considerati atti illeciti:

a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;

b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

³⁰⁶ V. per es. *Armonia Italia c. La 7 Televisioni S.p.a.*, Tribunale di Roma, 13 ottobre 2004, circa la pubblicazione su un sito di spezzoni televisivi:

“Inserire sul proprio sito internet materiale tratto dal programma di un'emittente televisiva viola i diritti esclusivi attribuiti all'emittente [...] La disciplina delle eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi d'autore presupponeva tradizionalmente che la riproduzione mettesse capo ad entità materiali, che avesse costi rilevanti in termini di tempo e di risorse economiche, che potesse realizzarsi soltanto per un numero limitato di copie, che queste ultime perdessero di qualità rispetto agli originali, che le copie materiali avessero dei costi non irrilevanti in termini di trasmissione e distribuzione, che le copie non entrassero in concorrenza con le utilizzazioni esclusive attribuite al titolare di diritti: ed il superamento di questi presupposti ad opera delle innovazioni tecnologiche e soprattutto dell'avvento dell'ambiente digitale di internet rende necessaria un'interpretazione restrittiva delle disposizioni sulle utilizzazioni libere onde ristabilire un equilibrio corretto tra i diversi interessi contrapposti. L'art. 10 CUB autorizza la libertà delle citazioni quando esse siano conformi tra 'altro ai bonnes usages, e dunque non rechino danno al normale sfruttamento dell'opera né

avvenire per estratti o brani e non può ricomprendere l'intera opera)³⁰⁷.

Dall'altro, il legislatore Italiano ha introdotto una particolare eccezione al *quotation right*. Il primo comma dell'art. 70 L.A. permette infatti la “*pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro*”. Se tale norma è stata oggetto di aspre critiche in

pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore. L'art. 65 l.a. liberalizza la riproduzione soltanto degli articoli di attualità a carattere politico, economico, religioso, e non anche degli articoli giornalistici di altro genere. L'art. 65 l.a. non liberalizza la ripubblicazione di un articolo in un sito web, a maggior ragione quando essa avvenga oltre il tempo strettamente necessario per realizzare la finalità di pubblica informazione tutelata dall'art. 65 l.a. [...]Di conseguenza, quando il mezzo utilizzato per la ripubblicazione sia tale da supportare un messaggio, pur se costituito da articoli di attualità, in modo permanente e duraturo e cioè, con carattere di documentazione e non di mera informazione, nessuna deroga al regime di esclusiva può essere giustificata. In altri termini, la liceità della ripubblicazione può essere senz'altro esclusa quando il compilatore della rassegna stampa mantenga sul proprio sito l'articolo oltre il tempo contenuto, veniva compiuta dalla reclamante praticamente in tempo reale, dei tutto pertinente appare il richiamo ... all'art. 101 L.A.” (enfasi aggiunta).

Cfr. Cass. 2 settembre 2005, per cui l'art. 65 (versione pre-Direttiva InfoSoc) “*non si applica ai diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva (ma solo ad articoli o riviste), e ha conseguentemente escluso la facoltà di libera utilizzazione potesse venire in rilievo con riguardo all'attività, svolta a scopo di lucro da un'agenzia giornalistica, consistente nella fissazione delle emissioni giornalistiche televisive della Rai, e nella successiva messa a disposizione del pubblico delle videocassette o fotografie ricavate dalla registrazione*”.

A seguito dell'estensione dell'art. 65 alle opere radiodiffuse l'eccezione dovrebbe ritenersi applicabile anche alla pubblicazione di estratti di trasmissioni televisive o film su Social Network per mero scopo informativo.

Cfr. anche Tribunale di Roma 22 aprile 2008, SIAE c. T. Spa, IDA 2009, 1, 146 (nota di: MULLER), per cui: “*la pubblicazione di tali immagini è consentita solo per periodi di tempo limitati e per scopi informativi; è esclusa l'interpretazione estensiva ed analogica dell'art. 65 l. aut. in tema di utilizzazioni libere e diritto di cronaca*”.

Cfr. infine Cassazione 20 settembre 2006, n. 20410, IDA, 2007, 3, 493 (nota di: MARI), per cui: “*l'art. 65 se da un canto per la considerazione della attualità degli articoli ne consente la libera riproducibilità in altre forme di pubblicazione, fa eccezione per il caso in cui il titolare dei diritti di sfruttamento se ne sia riservata, appunto, la riproduzione o la utilizzazione*”. E quindi: “*Le rassegne stampa fatte a scopo di lucro non sono dalla legge esentate dalla protezione spettante all'autore ed all'editore dell'opera alla quale esse attingono*”.

³⁰⁷ L'art. 70 LA autorizza la libera utilizzazione dell'opera a fini critico-scientifici alle seguenti tassative condizioni, che devono ricorrere tutte simultaneamente: (i) è ammesso solo il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera ma non di opere complete e integrali (altrimenti si ritiene che la riproduzione sarebbe inevitabilmente “in concorrenza” con l'opera); (ii) la riproduzione non deve poi comunque essere in concorrenza con l'utilizzazione economica dell'opera; (iii) deve avvenire per critica, discussione, insegnamento, e avere finalità illustrative in stretto rapporto di continenza funzionale rispetto a tali finalità senza eccederle; (iv) non deve avere in nessun modo finalità commerciali.

La giurisprudenza italiana che confermato che l'eccezione di citazione è una norma di carattere eccezionale e di stretta interpretazione: “*L'art.70 l. autore prevede forme eccezionali di libera utilizzazione economica, non suscettibili di estensione analogica*” (così, la massima di Cassazione 7 marzo 1997, n.2089, in Giur. It., 1998, 1191).

In particolare, quanto al primo requisito, la scriminante in esame opera esclusivamente in caso di riproduzione di brani o di parti di opera: è lecita la libera utilizzazione solo nella ipotesi di riproduzione parziale, il c.d. particolare dell'opera (vedasi: Trib. Roma, 10 agosto 1980, in IDA, 1991, 76; Trib. Roma, 23 maggio 1981, in Riv. Dir. Comm., 1983, II, 415; Cass., 15 gennaio 1992, n.412, in IDA, 1994, 60 e in Mass. Giur. It., 1992; Cass. civ.19 dicembre 1996, n.11343, in Giust. civ., 1997, I, 1603, in Foro It. 1997, I, 2555, in Giur. It., 1997, I, 1, 1194).

Infine, quanto al terzo requisito, la finalità di critica, discussione, insegnamento ecc. non è ravvisabile laddove l'utilizzazione sia **priva di alcun commento o apparato critico**, ovvero si palesi quale mero strumento di consultazione (Trib. Roma, 26 marzo 1999, IDA, 1999, 619; Trib. Milano, 13 maggio 1980, in Riv. Dir. Ind., 1980, II, 292). A.).

quanto permetterebbe l'utilizzo a scopo didattico o scientifico di opere solo a bassa risoluzione (degradando cioè l'espressione di valori costituzionali importanti come la ricerca scientifica e l'educazione)³⁰⁸, certamente l'uso didattico e scientifico dovrebbe essere riferito anche a finalità di critica e discussione³⁰⁹ e adattarsi a usi online.

I pochi casi giurisprudenziali italiani in materia di usi online hanno tuttavia confermato la rigida interpretazione dell'eccezione di citazione³¹⁰. In particolare, in alcuni casi simili i giudici hanno ritenuto (pur senza dare spazio a un approfondimento del tema)³¹¹ che la pubblicazione di spezzoni di una trasmissione televisiva su YouTube non fosse esentata dall'eccezione³¹².

1.8.7 *Il quotation right nella fair use doctrine*

L'estensione del *quotation right* nell'ambito della dottrina del *fair use* incontra certamente livelli di flessibilità assai superiori rispetto ai limitati margini di libertà emersi in Europa.

Infatti, come illustrato in precedenza, il fattore che maggiormente contribuisce a estendere

³⁰⁸ Sul punto v. Ghidini, *Profili evolutivi di diritto industriale*, in fase di pubblicazione.

³⁰⁹ V. in questo senso la proposta normativa che ha portato all'introduzione di questa particolare eccezione: “*si intende per uso didattico qualsiasi forma di utilizzo dell'opera a scopo illustrativo, di critica o discussione, finalizzata ad istruire o formare il pubblico attraverso le reti telematiche*”.

Disponibile su <http://www.dirittodautore.it/proposta-di-regolamento-dellart-70-comma-1-bis-l-d-a/#.VGJJxsnsXEg>.

³¹⁰ L'applicabilità dell'eccezione era stata sintetizzata così:

“Il riassunto, la citazione e simili, sono leciti:

- 1) se si inseriscono in un'opera autonoma;
- 2) se, inseriti in un'opera autonoma, l'utilizzazione per riassunto, o citazione, dell'opera altrui avviene per scopi di critica, di discussione e di insegnamento (sicché, in ultima analisi, l'opera, oltretutto autonoma, deve avere anche tali apprezzabili finalità);
- 3) se il riassunto, la citazione sono contenuti nei limiti dettati dalle finalità di critica, di discussione e di insegnamento (ovvero, sussista un rapporto di proporzionalità tra riassunto, o lunghezza dello stesso, e commento – didattico o critico – ed estensione del medesimo);
- 4) se il riassunto, la citazione, non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera (altrui)”.

Cfr. D'Arrigo R., “*Rassegne Stampa On-Line E Tutela Della Concorrenza*”, Dir. informatica, fasc.6, 1998, pag. 995.

³¹¹ Così Ricolfi, “*Libere utilizzazioni dell'IP e Social Network*”, cit., p. 297.

³¹² Cfr. Caso “Grande Fratello”, RTI, *Reti Televisive Italiane c. YouTube LLC, Google UK Inc., Google UK Ltd.* Tribunale di Roma 16 dicembre 2009, in *Giur. it.* 2010, 1323 ss. La Corte ha negato l'applicabilità dell'eccezione di citazione (artt. 65 e 70 l.a.) considerando che la pubblicazione dei contenuti (estratti della trasmissione televisiva Grande Fratello) su YouTube avrebbe avuto un fine puramente commerciale, ricavabile dal fatto che i giudici avevano ravvisato una “notevole pubblicizzazione commerciale” sulle pagine del Social Network.

In maniera analoga, nel caso “Portale Italia OnLine”, *Reti Televisive Italiane c. Italia onLine*, Tribunale di Milano 7 giugno 2011, i giudici meneghini hanno ammesso in linea di principio che la pubblicazione di contenuti sui social network da parte degli utenti possa essere giustificata dall'applicazione delle eccezioni di cronaca e di critica. Tuttavia nel caso di specie ha ritenuto che il portale Italia Online non ne avesse provato la sussistenza.

l'applicabilità del *fair use* è la natura trasformativa di un uso³¹³; intendendosi in questo senso l'utilizzo o la citazione di parte di un'opera per uno scopo diverso (critica, dibattito, scopo informativo).

Come illustrato dal giudice Leval, questa circostanza svolge un ruolo fondamentale nell'individuare la “*fairness*” di un uso:

*“I believe the answer to the question of justification turns primarily on **whether, and to what extent, the challenged use is transformative.** The use must be **productive** and must **employ the quoted matter in a different manner** or for a **different purpose** from the original. ... [I]f the secondary use **adds value to the original** - if the quoted matter is used as raw material, **transformed in the creation of new information, new aesthetics, new insights and understandings** — this is the very type of activity that the fair use doctrine intends to protect for the **enrichment of society.**”*

Transformative uses may include criticizing the quoted work, exposing the character of the original author, proving a fact, or summarizing an idea argued in the original in order to defend or rebut it. They also may include parody, symbolism, aesthetic declarations, and innumerable other uses³¹⁴ (enfasi aggiunta).

La citazione appare dunque pacificamente ammissibile nell'ambito del *fair use*, tanto da trovare un'estensione molto ampia nei confronti dei nuovi usi emersi su Internet. In particolare, tale circostanza dipende dal fatto che la natura stessa della citazione porta generalmente a riproporre l'opera, o parte di essa, per una nuova finalità (sia essa critica, informativa, o a scopo di discussione).

Non solo. Nella *fair use* doctrine l'uso trasformativo può consistere non solo nella citazione di parte dell'opera, ma anche nella citazione dell'opera stessa, nella sua interezza, senza dover necessariamente creare una nuova opera, bensì riproponendola sotto una nuova luce. E ciò fino a che “*the court perceives a sufficient public benefit in the appropriation*”³¹⁵.

E' evidente dunque che la *fair use* doctrine in questo senso mostra una grande flessibilità, e una eccezionale capacità di adattarsi a nuovi usi generati da nuove tecnologie.

Come già accennato in precedenza, in *Perfect 10 v. Amazon*, la visualizzazione di *thumbnail*, come anteprime dei risultati dei motori di ricerca, è stato ritenuto un uso trasformativo

³¹³ Sag. M., *Predicting Fair Use*, cit.

³¹⁴ Leval P. N., *Toward a Fair Use Standard*, 103 Harv. L. Rev., 1990, 1105.

³¹⁵ Ginsburg J. e Gorman G., *Copyright Law*, 2012, 187.

“*fair*”. I giudici americani ritennero infatti che l’uso dei *thumbnail* attraverso le funzionalità del servizio *Google Images* fosse altamente trasformativo. Soprattutto per il fatto che l’immagine, originariamente concepita per un uso di intrattenimento, veniva utilizzata per una nuova finalità:

*“Although an image may have been created originally to serve an entertainment, aesthetic, or informative function, a search engine transforms the image into a pointer directing a user to a source of information. [...] A search engine provides social benefit by incorporating an original work into a new work, namely, an electronic reference tool. Indeed, a search engine may be more transformative than a parody because a search engine provides an entirely new use for the original work while a parody typically has the same entertainment purpose as the original work”*³¹⁶.

Gli stessi principi sono stati affermati in *Kelly v. Arriba Soft Corp.*³¹⁷ e, più di recente, in *Vanderhye v. iParadigms*³¹⁸ e in *Associated Press v. Meltwater U.S. Holdings, Inc.*³¹⁹ dove la citazione è stata ammessa dando rilevanza centrale al fatto che il nuovo uso (anche se non particolarmente “espressivo” o critico) fosse produttivo e innovativo³²⁰.

Questo differente approccio rende dunque evidente come le conclusioni raggiunte dall’applicazione della *fair use doctrine* e l’apertura dimostrata nei confronti di nuovi usi permessi dalla tecnologia (si pensi ai già citati casi *Google Books*³²¹ e *Lawrence Lessig v. Liberation Music*³²²) si siano di gran lunga discostate dall’esperienza europea³²³. Come segnalato da una autorevole dottrina, infatti:

“In the digital age, innovation and freedom of expression increasingly require the use, reinterpretation, and remixing of copyrighted content; the fair use doctrine is often the only aspect of copyright law that

³¹⁶ Ibid, par. 12.

³¹⁷ *Kelly v. Arriba Soft Corp.*, 336 F.3d 811, 816 (9th Cir. 2003), sempre in relazione a *thumbnail*, dove i giudici affermarono che “*if the work is used for a different purpose from the original, it is transformative*”.

³¹⁸ *A.V. ex rel. Vanderhye v. iParadigms, LLC*, 562 F.3d 630, 645 (4th Cir. 2009), dove sono stati ritenuti integrati gli estremi del *fair use* in relazione a un software che reperiva in rete ed elaborava automaticamente i lavori di studenti.

³¹⁹ *Associated Press v. Meltwater U.S. Holdings, Inc.*, 931 F. Supp. 2d 537, 555 (S.D.N.Y. 2013).

³²⁰ Sag. M., *Predicting Fair Use*, cit., p. 57.

³²¹ V. nota 113.

³²² V. nota 117. All’esito del patteggiamento, *Liberation Music* ammise che l’uso che era stato fatto dei brani musicali dei Phoenix (all’interno di un video presentato a una conferenza alcuni spezzoni di 10-50 secondi che mostravano delle persone danzare al ritmo della canzone “*Lisztomania*”) costituiva un *fair use*.

³²³ Cfr. Leistner M. “*The German Federal Supreme Court’s Judgment on Google’s Image Search - A topical example of the “limitations” of the European Approach to Exceptions and Limitations*”, IIC, 2001, 42, p. 417.

*makes these activities possible. It is not simply end users who rely on fair use: the doctrine is an essential part of the legal architecture of Internet search, Web 2.0 enterprises and social networking technologies*³²⁴.

L'espansione dell'applicabilità del *fair use* in favore degli usi *online* è tale che una delle controversie più recenti in tema di *social media*, tuttora in discussione, ha scatenato un ampio dibattito sulla portata di tale principio (dibattito che difficilmente in Europa si sarebbe potuto instaurare). Il caso *Eiselein v. BuzzFeed*,³²⁵ riguarda infatti l'uso di una fotografia pubblicata su Internet dalla fotografa K. T. Eiselein (sul suo account *Flickr*, riservandone la riproduzione)³²⁶ e ripresa all'interno di un fotomontaggio (o "*bit parade*") di immagini ("*The 30 Funniest Header Faces*")³²⁷ creato dal portale social media BuzzFeed³²⁸. Questo fotomontaggio era stato poi inserito in un articolo pubblicato sul sito del social media, senza essere tuttavia accompagnato da commenti rilevanti.

La difesa di BuzzFeed sostiene che la raccolta di fotografie, o fotomontaggio, avrebbe natura trasformativa, e conseguentemente configurerebbe un'ipotesi di *fair use*³²⁹.

Se la tesi di BuzzFeed appare a prima vista azzardata (il fotomontaggio riprende integralmente l'opera originale senza aggiungere nulla a essa, né opera alcuna modifica/alterazione dell'opera stessa, né infine presenta alcun valido commento)³³⁰, tale circostanza non è apparsa così ovvia. La giurisprudenza americana sul *fair use* infatti ha portato a una tale estensione del concetto di trasformatività che la questione ha sollevato

³²⁴ Sag. M., "*Predicting Fair Use*", cit., p. 49.

³²⁵ Complaint, *Eiselein v. BuzzFeed, Inc.*, No. 13 CV 3910 (S.D.N.Y. June 7, 2013), 2013 WL 3171845.

³²⁶ La fotografia disponibile su <https://www.flickr.com/photos/eiselein/4006046187/in/photolist-7712XR/>. La fotografia è stata in seguito registrata allo US Copyright Office.

³²⁷ A seguito di una diffida inviata a BuzzFeed dalla fotografa Eiselein, la foto è stata eliminata dal fotomontaggio, che è stato quindi rinominato come "*The 29 Funniest Header Faces?*".

³²⁸ BuzzFeed è uno dei più importanti social media che pubblica contenuti di intrattenimento e ne stimola la diffusione tramite condivisione su social networks.

³²⁹ Bugos K., *BuzzFeed Faces \$3.6 Million Lawsuit for Copyright Infringement*, The Spectacle Blog, 18 giugno 2013, <http://spectator.org/blog/2013/06/18/BuzzFeed-faces-36-million-laws>.

³³⁰ In un caso analogo, *Nunez v. Caribbean Int'l News Corp.*, cit., nota 184, relativo alla ripresa non autorizzata da parte di un quotidiano di una fotografia ("*Miss Puerto Rico Universe 1997*"), i giudici ritennero che, nonostante non fosse stata apportata alcuna modifica, l'uso era trasformativo in quanto veniva attribuita alla fotografia una nuova finalità (in quel caso, lo scopo informativo/di cronaca di un avvenimento), trasformandone il significato, grazie anche al commento contenuto nell'articolo di giornale.

Il principio affermato in *Nunez* è stato tuttavia smentito nel recente caso *Monge v. Maya Magazines Inc., Inc.*, 688 F.3d 1164 (9th Cir. 2012), in relazione a una fattispecie identica. I giudici in questo caso hanno infatti ritenuto che la finalità di cronaca non è sufficiente a qualificare l'uso di una foto come trasformativo.

un dibattito sul caso in esame³³¹.

Nell'improbabile ipotesi in cui la lettura invocata da BuzzFeed venisse accolta dai giudici³³², si tratterebbe senz'altro di un'interpretazione assai elastica del *quotation right*, che segnerebbe la tendenza a definitiva una (sovra)apertura del *fair use* in favore degli usi (più o meno) trasformativi online.

1.8.8 L'applicazione dell'eccezione di citazione agli UGC sui Social Network

Confrontando il testo della Direttiva con gli approcci normativi e giurisprudenziali a livello nazionale, emerge che in realtà l'*acquis* comunitario che caratterizza questa eccezione, attraverso la formulazione della Direttiva, contiene elementi di elasticità (v. per es. le finalità per cui la citazione è ammessa) che sono stati spesso posti in ombra dalle posizioni ben più restrittive adottate da molti legislatori nazionali. Al contrario, proprio quegli Stati Membri che hanno implementato la Direttiva seguendone l'impostazione letterale, e non vincolando il diritto di citazione a una finalità di critica, sono invece riusciti a produrre norme più flessibili (v. l'estensione dell'eccezione ai *thumbnail* in Olanda).

In ogni caso, seguendo l'interpretazione più rigida del diritto di citazione (finalizzato a critica, discussione e *review*), solo una parte dei contenuti che circolano sui Social Network potrebbe essere ritenuta lecita.

Anzitutto, occorre prendere in considerazione la finalità di critica e discussione. Le peculiari caratteristiche delle modalità di distribuzione di UGC e di analoghi contenuti (di terzi anche non particolarmente rielaborati) sui social network fa sì che essi siano sempre sottoposti al commento del pubblico. Si pensi al caso di un video caricato su YouTube o Facebook, in calce al quale può facilmente scatenarsi un dibattito su temi etici, morali, scientifici,

³³¹ Cfr. Yeh J., "Bright Lights, Bright-Line: Toward Separation and Reformation of the Transformative Use Analysis", *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Vol. 35, 10 ottobre 2014, p. 995.

³³² Ibid. L'autore analizza come, applicando il *four factor test*, l'uso della fotografia nel fotomontaggio di BuzzFeed difficilmente costituirebbe un *fair use*. In particolare: (i) ai sensi del secondo fattore l'opera non sarebbe creativa; (ii) per il terzo fattore, la ripresa del contenuto è stata integrale; (iii) secondo il quarto fattore, vi sarebbe un pregiudizio al mercato dell'opera originaria, se pure non certamente commisurato alle richieste risarcitorie dell'attrice (3.4 milioni di Dollari); (iv) quanto poi al quarto fattore, lo scopo originario dell'opera era commerciale; lo scopo di BuzzFeed è di intrattenimento. Tuttavia, in relazione alla natura trasformativa dell'uso (che svolgerebbe qui un ruolo molto più decisivo dei tre precedenti fattori), si potrebbe sostenere che il collage di BuzzFeed attribuisca alla fotografia una nuova finalità, e cioè una nuova vena comica (mentre lo scopo originale dell'opera era solo commerciale). Il che tuttavia appare poco probabile.

recensioni su film o altre opere artistiche, ecc. Questa capacità appunto “sociale”³³³ dei Social Networks, in grado di formare vere e proprie comunità in seno alle quali si sviluppano dibattiti di vario genere, dovrebbe giocare un ruolo fondamentale nell’individuare una forte presenza di finalità critica e di discussione, e nel far scattare gli estremi per l’applicazione dell’eccezione di citazione per gli UGC³³⁴.

Peraltro, analoghe conclusioni dovrebbero valere per quei paesi che estendono l’eccezione di citazione anche agli scopi informativi, in virtù del ruolo sempre più importante che i Social Network rivestono come canale di informazione per il pubblico.

Parrebbero invece sempre esclusi quegli UGC privi di finalità critico-informativa, quali usi trasformativi a scopo di *entertainment* che per esempio citano una breve parte di un brano musicale come sottofondo di un video amatoriale³³⁵ o per nuove funzionalità.

Al fine di un’interpretazione più bilanciata della norma, sembrerebbe tuttavia opportuno valorizzare la presenza nell’eccezione di alcuni elementi di elasticità che permetterebbero l’estensione (a seconda del diritto nazionale, più o meno ampia) della sua portata secondo un giudizio di *fairness*.

Si tratterebbe per esempio di interpretare l’eccezione *conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo*. E, in tal senso, di fatto il perimetro della citazione dovrebbe espandersi laddove vi sia un forte carattere trasformativo restando fermo il divieto generale di porsi in concorrenza con l’opera originaria (in caso di effetti sostitutivi). Il che, alla fine, dovrebbe sortire effetti analoghi all’applicazione più bilanciata del *three step test*. Anzi, quest’ultimo principio, potrebbe venire utilizzato dai giudici per operare il giudizio di *fairness* calato nel caso concreto (come avvenuto in alcuni dei casi precedentemente illustrati).

Un’interpretazione secondo un giudizio di *fairness* gioverebbe in particolare laddove la citazione esprima valori fondamentali quali la libera manifestazione del pensiero e il diritto

³³³ Cfr. sul punto Spada P. che ha osservato come social network “rappresentano una comunità che, sebbene virtuale, reclama la protezione che l’art. 2 della Costituzione garantisce alle formazioni sociali. Pur non trattandosi di una formazione associativa ai sensi del diritto privato, non è tuttavia escluso che le relazioni che sorgono in virtù della condivisione dell’artefatto elettronico possano assumere rilevanza giuridica (in questo senso, anche in veste di formazioni associative). Infine, è stato segnalato che queste nuove realtà determinano una maggiore disintermediazione nelle relazioni economiche e favoriscono fenomeni di democrazia diretta”. V. Federico Mastrolilli - Resoconto del convegno “Facebook et similia (profili specifici dei social network)”, su Diritto Mercato Tecnologia, disponibile su <http://www.dimt.it/2012/01/21/resoconto-del-convegno-facebook-et-similia-profili-specifici-dei-social-network/>.

³³⁴ Hunt K. “Copyright And YouTube: Pirate’s Playground Or Fair Use Forum”, 14 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev., 2007, 197 disponibile su <http://www.mttl.org/volfourteen/hunt1.pdf>.

³³⁵ Come successo nel caso *Lenz v. Universal* (v. nota 774).

del pubblico all'informazione, evitando di dover ricorrere a soluzioni esterne per giustificare utilizzi socialmente utili (seguendo una prospettiva più vicina a quella americana).

Questa concezione emerge anche dall'originaria concezione dell'eccezione a livello internazionale. Come sottolineato da una autorevole dottrina, nel tracciare i contorni della suddetta libera utilizzazione, occorre riconoscere che le finalità del diritto di citazione nella Convenzione di Berna e nei suoi lavori preparatori non erano stati limitati a "*scientific, critical, informative or educational purposes*"³³⁶, bensì anche a finalità di intrattenimento e artistiche³³⁷.

Una simile interpretazione espansiva del *quotation right* in senso costituzionalmente orientato è avvenuta per esempio nel caso *Germania 3*³³⁸. La Corte costituzionale tedesca si pronunciò sull'eccezione di citazione rispetto alla libertà di espressione artistica. Il caso riguardava un'opera dell'artista Heiner Müller, intitolata "*Germania 3: Gespenster am toten Mann*", che conteneva citazioni piuttosto ampie di alcune opere di Brecht, Kleist e Kafka. In relazione alle citazioni dell'opera di Brecht si incardinò una controversia davanti ad alcune Corti locali. Il giudizio proseguì davanti alla Corte di Appello di Monaco³³⁹ che ritenne non sussistessero nel caso i presupposti per l'applicazione del *quotation right* (per il quale si richiede una "connessione interna" tra il materiale quotato e il ragionamento / critica posto in essere dall'autore che compie la citazione). Infatti, l'opera non effettuava una discussione critica delle opere citate, ma si limitava a citarle come effetto artistico.

Gli eredi di Müller ricorsero allora alla Corte costituzionale tedesca. Quest'ultima si pronunciò in senso contrario alla Corte di Appello, contestando la rigida interpretazione

³³⁶ Cfr. Senftleben M., "*Explanatory notes on MOU Concerning the Interpretation of the Right of Quotation*", settembre 2012, Consumer In the digital age.

³³⁷ Ricketson S. e Ginsburg J.C., "*International Copyright and Neighbouring Rights - The Berne Convention and Beyond*", II ed., Vol. 1, Oxford, 2006, p. 786:

"it is clear from the preparatory work for the Conference and the discussions in Main Committee I that quotations for 'scientific, critical, informative or educational purposes' are within the scope of article 10(1). Other examples are quotations that are made in historical or scholarly writing by way of illustration or evidence for a particular view or argument. Again, in the 1965 report of the Committee of Experts reference was made to quotations for judicial, political, and entertainment purposes. Finally, another instance that was given in both the programme and the discussions in Main Committee I was quotations for "artistic effect". This did not only mean the reproduction of "artistic works" or parts of such works for the purpose of illustrating a text or to provide the basis for discussion, as in the case of a book on artistic styles, but also the quotation of works in general for "artistic effect" as in some modern works of fiction or poetry"

³³⁸ *Germania 3 Gespenster am toten Mann*, Corte Costituzionale tedesca, 29 giugno 2000, ZUM 2000, p. 867. Traduzione disponibile su: Adeney e Antons, "*The Germania 3 decision translated: the quotation exception before the German Constitutional Court*", EIPR 2013, 11, 646-657, p. 12, <http://www.tsg.ecupl.edu.cn/xkjb/gsw/51.pdf>.

³³⁹ OLG Munich, Stimme Brecht, NJW 1999, 1975.

del *quotation right* data dalla giurisprudenza tedesca. Secondo la Corte costituzionale, infatti, alla luce del diritto di espressione artistica sancito dalla Costituzione tedesca (art. 5³⁴⁰), il diritto di citazione, qualora si riferisca a opere artistiche, dovrebbe godere di un'ampia interpretazione³⁴¹. Infatti, occorre riflettere un bilanciamento tra gli interessi in gioco. In questo caso, dunque, la Corte affermò che l'interesse economico dell'autore doveva cedere

³⁴⁰ “Article 5 [Freedom of expression]

(1) Every person shall have the right freely to express and disseminate his opinions in speech, writing, and pictures and to inform himself without hindrance from generally accessible sources. Freedom of the press and freedom of reporting by means of broadcasts and films shall be guaranteed. There shall be no censorship.

(2) These rights shall find their limits in the provisions of general laws, in provisions for the protection of young persons, and in the right to personal honor.

(3) Art and scholarship, research, and teaching shall be free. The freedom of teaching shall not release any person from allegiance to the constitution.”

³⁴¹ [25] *bb.* Measured against these considerations, the principles from which the OLG proceeds in its decision on the permissibility of a use of quotations in an independent work of art fail to take sufficient account of the principle of artistic freedom. The OLG **does not differentiate sufficiently between the use of quotations in artistic works on the one hand and in other types of language works on the other types which formed the basis of those decisions of the BGH quoted by the OLG.**⁵³ Through the approach it adopts, the OLG **fundamentally misinterprets the protection which art.5(3) sentence 1 of the BasicLaw offers to artists against constraints which are not absolutely required by the opposing fundamental rights of third parties.**

[26] **In the context of an independent artistic creation the freedom to use quotations extends beyond the use of the other text as evidence, i.e. as a means of clarifying concurring opinions, of promoting the better understanding of one's own statements or of justifying or deepening what has been written.** The artist may bring copyright texts into his own work even in the absence of connections of this kind, as long as they remain the objects and creative components of his own artistic statement. Here, it is clearly a case of critically appraising the other author (Brecht) as a figure of the times and of intellectual history. In such cases the desire to depict this author — his political and moral stance as well as the intention of his work and its effect in history — by allowing him to express himself through quotations, can be protected by the freedom of art. Whether the quotation — in the chosen form — serves as such an appraisal and not solely as an enrichment of the [quoting] author's own work through the incorporation of someone else's intellectual property, is to be determined on the basis of a comprehensive evaluation of the whole work.

[27] The OLG has obscured its own vision in that it limits itself in its evaluation to the scene 'Measures 1956', without assessing the scene within the framework of the [quoting] play as a whole. The point it makes — that this scene would collapse and would no longer be viable without the disputed quotations — does not take account of the artistic meaning of the quotations in the context of*655 the play. The OLG also underestimates the meaning and extent of the freedom of art in so far as it does not look in more detail at the use of the quotations as artistic, stylistic devices because it considers that when they are used in such a way there is no engagement⁵⁴ with the quoted works. Thus the quotations of extracts from Kleist, Prinz Friedrich von Homburg and from other works are not drawn into the overall consideration. [T]he court fails to recognise that Heiner Müller has chosen to interleave his own text with the texts of others as a normal stylistic device; and that he is at the same time incorporating in his own work, on top of the selected themes and texts, their history, colouration and reception as well as their political background so as to create a new whole. The artistic processing of others' texts is not limited to a critical discussion of a statement contained in them, but The permissibility of the use of the foreign text in the framework of an artwork does not depend on whether the artist is 'disputing' with it. Rather the benchmark is simply **whether it fits functionally into the artistic creation, is consistent with the intention of the quoting work, and therefore appears as an integral component of an independent artistic statement.** The categorisation of the quotation as a (mere) stylistic device does not add anything of itself to the required art-specific consideration of the quoting work; this formal category to which the concepts such as 'collage technique' or 'technique of the quoting combination' are assigned in the contested decision says nothing significant about the artistic meaning of the quotation. It is true that the OLG takes into account in its assessment the fact that Müller has artistically worked the Brecht quotations into his own work. But the Court does not look in any detail at the contested scene 'Measures 1956' or at what it is saying and, unlike the court at first instance, gives no particular artistic weight to how it is worked into the drama and its position in the play.

il passo all'interesse del pubblico di appropriarsi dell'opera per effettuarne una critica artistica.

Nonostante la portata innovativa della decisione, il principio espresso in *Germania 3* è stato sostenuto dalla giurisprudenza tedesca in maniera alterna³⁴² per via dello scontro con la formulazione restrittiva del testo dell'eccezione o il rispetto dei requisiti richiesti dalla tradizione più restrittiva tedesca per la "citazione"³⁴³ (che, in particolare, non sussistono laddove la citazione non sia posta in secondo piano rispetto alla nuova opera, ma ne rappresenti la finalità principale)³⁴⁴.

In definitiva, la formulazione della Direttiva offre prototipi di eccezioni di citazione più aperte, che avrebbero potuto essere trasposte letteralmente nelle normative nazionali per poi essere valutate nel caso concreto attraverso il *three step test*, ottenendo un bilanciamento più equilibrato e una maggiore flessibilità.

A questo ultimo proposito, come affermato dalla CGE nel caso Painer, le eccezioni devono essere interpretate secondo lo scopo che intendono raggiungere. Pertanto, quando la citazione è un veicolo per esprimere valori costituzionali, un'interpretazione secondo

³⁴² Tribunale (L.G.) di Braunschweig, 16 gennaio 2013, caso 9 O 1144/12. La Corte stabilì la liceità del quotation right nel caso di specie basandosi in parte sulla base del principio affermato in *Germania 3*. Cfr. Adeney e Antons, "The *Germania 3* decision translated: the quotation exception before the German Constitutional Court", cit., 657.

³⁴³V. caso *Blühende Landschaften*, BGH, 30 novembre 2011 caso 1 ZR 212/10, ZUM 2012, 681, in cui la Corte suprema tedesca confermò il principio di *Germania 3* e affermò che: "the essence of artistic practice is the free creative act, in which the artist's impressions, what the artist has experienced and lived through, are directly represented through a particular language of symbols ... Every artistic activity is a merging of conscious and unconscious processes, which cannot be rationally separated. In artistic creativity intuition, imagination and artistic understanding operate together; the creativity is not primarily communication but rather expression, and indeed the most immediate expression of the artist's individual personality". Tuttavia la Corte riformò la decisione della Corte di appello di Brandeburgo. Si trattava in particolare della riproduzione integrale di articoli di giornale all'interno di un'opera letteraria, che descriveva l'esperienza dell'autore in una regione tedesca. Mentre la Corte di appello considerò lo scritto un'opera artistica. Al contrario la Corte Suprema ritenne che il libro (se pur opera letteraria) non era qualificabile come opera artistica. Cfr. Adeney e Antons, "The *Germania 3* decision translated: the quotation exception before the German Constitutional Court", cit., 657.

³⁴⁴Cfr. *Zitat eines fremden Textes in einem Kunstwerk*, OLG Cologne, 31 luglio 2009, caso 6 U 52/09, ZUM 2009, 961, in relazione all'utilizzo di estratti di un'intervista dell'attore Klaus Kinski all'interno di un'opera drammatica. La Corte non ritenne che gli estratti fossero una "citazione" in quanto si mescolavano al testo dell'opera perdendo la loro "autonomia" ed estraneità rispetto alla nuova parte di opera, non essendo più riconoscibili come una citazione esterna.

Cfr. nello stesso senso *Mein Kampf*, OLG München, 14 giugno 2012, caso 29 U 1204/12, ZUM-RD 2012, 479, in un caso relativo all'utilizzo di estratti del libro di Adolf Hitler "Mein Kampf". Sebbene utilizzati all'interno di un commento critico in un'opera letteraria, la Corte non considerò l'uso di tali estratti come una "citazione" poiché questi non venivano posti sufficientemente in secondo piano rispetto al testo dell'opera. Al contrario la Corte ritenne che l'uso degli estratti era il principale scopo dell'opera.

Cfr. Adeney e Antons, "The *Germania 3* decision translated: the quotation exception before the German Constitutional Court", cit., 657.

canoni più flessibili dovrebbe riuscire a raggiungere un migliore contemperamento tra istanze sociali e diritto dei titolari sulle opere.

1.9 La Parodia

*Does the law have sense of humor?*³⁴⁵

Come si vedrà, il concetto di parodia e il suo ruolo nella disciplina del diritto d'autore coinvolgono interessi economici, sociali e culturali: la parodia rappresenta per eccellenza una delle forme più alte di espressione artistica e manifestazione del pensiero, anche in virtù della sua indole critica e satirica.

Il termine “parodia” deriva dal greco *παρωδία*, costituito dai termini *παρά* (*para*: vicino, presso) e *ὕδῃ*: (*hudei*: canto)³⁴⁶. Si tratta di un genere originatosi in ambito letterario, teatrale e musicale, che prevede l'imitazione dello stile di un artista o degli elementi espressivi di un'opera artistica (es. un determinato personaggio).

La definizione più attinente al concetto classico di parodia è quella di “*componimento in versi sul modello d'un altro già noto, e del quale si ritengono l'espressioni e le rime, applicandole ad un argomento in tutto diverso*”³⁴⁷. Tuttavia, la parodia si riferisce anche all'atto di trasformare “*in bernesco un poema serio, traducendolo in un dialetto ridevole*”³⁴⁸.

Il genere parodistico era ampiamente utilizzato già nella Grecia antica. Un tipico esempio ne era la *Batracomiomachia* (testualmente, lotta tra topi e rane), e cioè la parodia dei poemi epici. Nella sua accezione più classica, la parodia attinge agli elementi espressivi (testuali, musicali, visuali, o in generale artistici) dello stile che riutilizza, stravolgendoli; trasformandoli attribuendo un nuovo significato all'espressione artistica dell'opera e quindi reinterpretandola.

Nell'immaginario popolare, invece, il termine parodia viene oggi utilizzato con una accezione comica e farsesca, (di cui un esempio classico è il *Satyricon* di Petronio, che reinterpreta in chiave comica il romanzo ellenistico), presentando altresì elementi di satira e

³⁴⁵ Giudice Albie Sachs in “Laugh it Off” *Priomotions CC c. South African Breweries (Finance) B.V. t/a Sabmark International*, Constitutional Court of South Africa, Caso CCT 42-02, 27 maggio 2005.

³⁴⁶ De Grandis V., “*Dizionario etimologico scientifico delle voci italiane d greca origine*”, Napoli, 1824, p. 283: “*Canto fatto ad imitazione di un altro, ed anche centone o sia il riportare i versi di alcuno per significare altre cose in ischerzo*”.

³⁴⁷ Marchi A., “*Dizionario tecnico-etimologico-filologico*”, II, Milano, 1829, p. 29.

³⁴⁸ *Ibid.*

andando a intrecciarsi con i connotati della caricatura o del pastiche.

La tradizione anglosassone distingue ulteriormente le cd. “*target parodies*”, ovvero le parodie che hanno come bersaglio diretto un’altra opera, e le cd. “*weapon parodies*”, che utilizzano l’opera parodiata per esprimere una critica contro un soggetto o un tema terzo rispetto all’opera parodiata. Queste ultime sono generalmente considerate opere satiriche, e in molti casi la giurisprudenza ha trovato più difficile riconoscerne l’ammissibilità.

La parodia costituisce dunque un genere artistico autonomo, che ha visto cimentarsi grandi artisti nonché un’espansione in ogni campo delle arti. Questo sviluppo trasversale è stato peraltro in continua evoluzione e ha trovato grande espressione in epoca moderna nel cinema (si pensi su tutti al celebre Frankenstein Junior), fino a estendersi in recentissimi anche a videogames e siti internet³⁴⁹.

In definitiva, la parodia costituisce al tempo stesso una nuova opera e una ripresa dell’opera parodiata. L’appropriazione degli elementi dell’opera originaria è dunque necessaria proprio per riportare alla mente del pubblico l’opera parodiata stessa e il significato da essa espresso, contrapponendole il significato della parodia. Tale trasformazione fa sì che l’opera parodistica non dovrebbe trovarsi in contrasto, *rectius* plagio, con l’opera originaria, bensì in dialogo con essa.

1.9.1 La parodia nella Direttiva InfoSoc

Il concetto di parodia (così come gli usi trasformativi), non è espressamente regolato dalla Convenzione di Berna né dagli altri trattati internazionali, che non l’ammettono né la impediscono. Conseguentemente, il silenzio delle convenzioni nazionali sulla parodia implica una piena discrezionalità per gli Stati Membri.

Del resto, anche nei sistemi giuridici di molti paesi la parodia non è prevista espressamente, e viene generalmente garantita attraverso l’intervento giurisprudenziale e l’applicazione dei principi generali del diritto d’autore.

L’art. 5.3.k) della Direttiva InfoSoc permette agli Stati Membri di prevedere una specifica eccezione a questo scopo:

“*quando l’utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche*”.

Il testo della Direttiva non fornisce ulteriori indicazioni sulla portata e sull’interpretazione

³⁴⁹ Cfr. la parodia di Wikipedia, la cd. Uncyclopedia - http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Main_Page.

di tale eccezione né del concetto di parodia. Emerge soltanto che il diritto comunitario riconduce la parodia a un'eccezione al diritto d'autore più che a un'opera derivata autonoma. Tradizione che si vede opposta a quella di alcuni stati europei che non limitano la parodia a un concetto di eccezione (in quanto non vi è appropriazione del nucleo ideologico dell'opera originale).

Lo stesso vale per il carattere umoristico. Durante il processo legislativo che ha dato origine alla Direttiva, si è affermato che alla luce dello sviluppo della cultura e della libertà di espressione, sarebbe stato assurdo permettere ai titolari dei diritti di impedire la derisione di un'opera operata con intento umoristico³⁵⁰. Così contrapponendosi, come si vedrà più avanti, alla tradizione di alcuni stati che non confinano la parodia a una questione di umorismo.

Senz'altro, come si è detto, la parodia, intesa nel suo significato generale, comporta una più o meno ampia trasformazione dell'opera originale. Ci si è chiesti quindi se l'eccezione di parodia possa essere estesa sino a comprendere più in generale usi trasformativi, anche alla luce del fatto che la Direttiva non regola il diritto di adattamento riservato all'autore, e quindi i suoi limiti. E in effetti, già nel Green Paper sulla Direttiva, la Commissione sottolinea l'adattabilità della Parodia a ricomprendere usi trasformativi online:

“Under the Directive, certain exceptions potentially provide some measure of flexibility in relation to free uses of works [...]. Another exception allowing some measure of flexibility is Article 5.3 k) of the Directive, which exempts uses “for the purposes of caricature, parody or pastiche”. Although these uses are not defined, they allow users to reuse elements of previous works for their own creative or transformative purpose”.

1.9.2 La giurisprudenza della CGE sulla parodia

La CGE si è recentemente pronunciata sull'eccezione di parodia nel caso *Deckmyn*³⁵¹. In particolare il caso riguardava la parodia a scopo di satira politica.

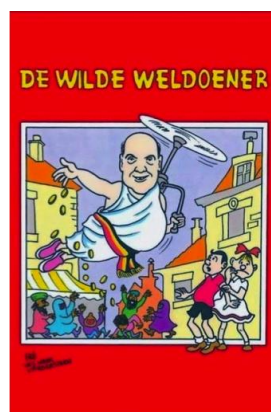
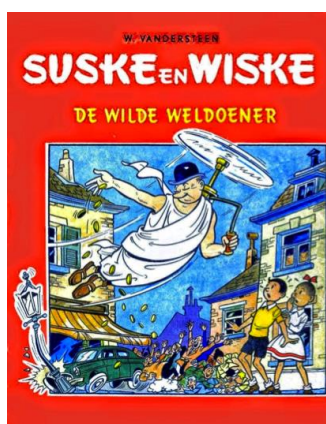
Un partito politico belga di estrema destra aveva rielaborato un disegno di un noto fumetto

³⁵⁰ Documento esplicativo dell'implementazione della Direttiva, Tweede Kamer 2001-2002, 28 482, Nr. 3 (Memorie van Toelichting), p. 53. Cfr. Senftleben, “Quotations, Parody, and Fair Use”, cit., 365.

³⁵¹ *Johan Deckmyn e Vrijheidsfonds VZW c. Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amorus II CVOH e WPG Uitgevers België*, sentenza del 3 settembre 2014, caso C-201/13.

includendolo in un calendario. La parodia consisteva nel sostituire il volto del personaggio originale (un benefattore) con quello di un politico che elargisce denaro a immigrati.

La contestazione dei titolari dei diritti sull'opera originale non riguardava tanto la riproduzione dell'opera in sé, quanto il fatto di discriminarla affiancandola a contenuti più o meno razzisti:



La Corte ha dunque tracciato una definizione autonoma di parodia propria del diritto comunitario. Essa si basa sul significato più “comune” abituale del termine stesso nel linguaggio corrente, “tenendo conto al contempo del contesto in cui esso è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui è inserita”:

“la parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un’opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima, e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio”.

La Corte ha concentrato quindi l’attenzione sull’elemento satirico-burlesco della parodia (che, si rileva, non è tuttavia sempre necessariamente presente) e sulla necessità di evitare una confusione con l’opera originale.

La parodia viene inoltre concepita come una eccezione e non come opera derivata autonoma, di fatto seguendo la tradizione di alcuni Stati Membri (v. per es. Francia, Spagna).

In aggiunta la Corte ha escluso un’interpretazione eccessivamente restrittiva (in relazione ad alcuni limiti tipici delle tradizioni di alcuni Stati Membri), precisando che la parodia non deve necessariamente essere creativa o originale, non deve essere esclusivamente una *target parody* (la *weapon parody* è quindi ammessa), e non deve indicare necessariamente la fonte:

“La nozione di parodia [...] non è soggetta a condizioni in base alle quali la parodia dovrebbe

*mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all'opera originale parodiata, dovrebbe poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall'autore stesso dell'opera originale, dovrebbe essere incentrata proprio sull'opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell'opera parodiata*³⁵².

Infine, la Corte ha sottolineato la necessità di una interpretazione *fair* della parodia, che:

“deve rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e 3 di tale direttiva e, dall'altro, la libertà di espressione dell'utente di un'opera protetta”.

In relazione a tale ultimo profilo, sebbene il concetto sottolineato dalla Corte (l'esigenza di bilanciamento) sia pienamente condivisibile, il principio appare espresso in maniera troppo generica. Non si dice infatti con quali parametri individuare un equilibrio.

A questo proposito, è pur vero che la Corte si riferiva a un giudizio sulla natura discriminatoria della parodia rispetto all'opera originale. Tuttavia, avendo formulato un principio di portata generale, sarebbe stato preferibile al fine di ottenere un principio di *fairness* più ponderato optare per l'applicazione di un criterio quale il *three step test*. Il quale oltretutto ben si poteva adattare al caso, giacché esso prevede una tutela anche nei confronti del “legittimo interesse” del titolare applicabile anche all'ipotesi di discriminazione dell'opera.

In sintesi, dunque, per quanto concerne l'*acquis* comunitario, per poter beneficiare dell'eccezione di parodia, un UGC:

- deve possedere carattere umoristico;
- non deve mostrare un particolare grado di “originalità”; vale a dire che non deve arrivare a costituire una nuova opera creativa, ma è sufficiente che apporti modifiche all'opera originale così da mostrare differenze con essa;
- deve rispettare un giusto equilibrio tra interessi dei titolari e libertà di espressione degli utenti.

1.9.3 L'eccezione di parodia nei diritti nazionali degli Stati Membri

La parodia e le altre forme di opere derivate simili non trovano uno stato di armonizzazione positivo tra gli Stati Membri.

In effetti, l'eccezione di parodia prevista dall'art. 5 (3) (k) della Direttiva si ritrova solo in

³⁵² V. sentenza par. 33.

alcuni stati³⁵³, anche se tale circostanza non stupisce giacché la lista di eccezioni e limitazioni segue i modelli e le tradizioni esistenti nelle diverse culture giuridiche europee³⁵⁴. Per esempio, l'eccezione di caricatura si ritrova già nella legge sul diritto d'autore del Belgio del 1886³⁵⁵, ed è stata mantenuta nelle revisioni successive. In particolare, secondo tale eccezione non vi è differenza tra caricatura, parodia o pastiche, né alcuna limitazione "quantitativa" sulle parti di opera originale trasposte nella parodia.

Una formulazione molto simile a quella della Direttiva si trova anche nel diritto d'autore francese. L'art. L. 122-5 del Code de la propriété intellectuelle, prevede una libera utilizzazione nei confronti de "*la parodie, le pastiche et la caricature*", assoggettandole a una clausola di "*fairness*" che guardi al caso concreto, ovvero "*compte-tenu des lois du genre*". Nella tradizione giuridica francese, dunque, il concetto di parodia, classificato insieme al pastiche e alla caricatura, è ricondotto a un'opera umoristica (in linea quindi con la scelta della Direttiva). Pertanto una critica in assenza di humour non sarebbe considerabile all'interno di questa eccezione³⁵⁶. In secondo luogo, attesa la sua natura di eccezione, la parodia non potrebbe provocare un pregiudizio all'autore dell'opera originale, sia sotto il profilo dei diritti morali, che dei diritti di sfruttamento economici³⁵⁷.

In maniera analoga, anche in Olanda, la legge sul diritto d'autore, all'art. 18b riconosce una eccezione per la parodia:

"Publication or reproduction of a literary, scientific or artistic work in the context of a caricature, parody or pastiche will not be regarded as an infringement of copyright in that work, provided the use is in accordance with what would normally be sanctioned under the rules of social custom".³⁵⁸

³⁵³ Come riportato nel già citato studio sull'implementazione della Direttiva InfoSoc, Westkamp G., *The Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States*, cit., p. 73, l'eccezione di parodia è espressamente prevista in Belgio, Francia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Spagna e, a seguito della recente riforma, anche in UK.

³⁵⁴ Cfr. il Considerando 32 della Direttiva.

"La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione" (enfasi aggiunta)

³⁵⁵ Triaille J. P. et al, *Study On The Application Of Directive 2001/29/Ec On Copyright And Related Rights In The Information Society*, cit., p. 476.

³⁵⁶ Mendis D. e Kretschmer M., *The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions: A Comparative Review of the Underlying Principles*, cit., 18.

³⁵⁷ Ibid, p. 19.

³⁵⁸ Traduzione non ufficiale del Dutch Copyright Act del 1912 (modificato nel 2004) resa disponibile

Negli altri Stati Membri, il concetto di parodia segue tradizioni e approcci differenti.³⁵⁹

In particolare, nei paesi nordici è consolidata una tradizione per cui in generale gli usi trasformativi, se dotati di sufficiente creatività, configurano opere autonome, e non necessitano del consenso del titolare³⁶⁰.

Un orientamento analogo vige in Italia (sul punto si tornerà in dettaglio più avanti).

I sistemi di diritto d'autore austriaco, tedesco e portoghese contengono invece una clausola generale che individua dei "free use"³⁶¹, senza tuttavia circoscriverne la portata a un determinato uso, bensì ammettendo in generale alcune opere derivate o trasformative. A questo proposito, il requisito generale per questa "free of adaptation" è che sussista una differenziazione e quindi un certo grado di distanza con l'opera originale. Pertanto l'opera derivata potrà trarre ispirazione dall'opera originale, ma dovrà rielaborarla mantenendo una propria autonomia artistica. In questo senso dunque il "free use" non è un'eccezione bensì l'espressione di un principio generale³⁶².

In UK, prima della recentissima introduzione di una specifica eccezione (v. infra), vigeva una tradizione piuttosto rigida in relazione alla parodia, demandata all'elaborazione giurisprudenziale. Nei sistemi di *common law* europei, infatti, non vi era un riconoscimento espresso della parodia, ed era necessario ricorrere esclusivamente ai principi del *fair dealing* in relazione all'eccezione di "criticism or review and/or reporting current events"³⁶³. La situazione è tuttavia radicalmente cambiata con la riforma del 2014 che, come accennato in precedenza, ha introdotto una specifica eccezione per la parodia, sulla scorta di quella disciplinata dalla Direttiva.

dall'IViR, Università di Amsterdam, http://www.ivir.nl/legislation/nl/copyrightact1912_unofficial.pdf.

³⁵⁹ La Direttiva infatti non richiede di trasporre o mantenere eccezioni preesistenti in maniera esplicita all'interno della legge sul diritto d'autore nazionale. Piuttosto, ammette che eccezioni esplicite (generalmente ritenute di rigida interpretazione) possano coesistere con principi generali del diritto d'autore ed eccezioni implicite che siano espresse dalla giurisprudenza o in principi costituzionali. Jean-Paul Triaille et al., "Study on the Application of Directive 2001/29/EC on Copyright and Related Rights in the Information Society", studio commissionato dalla Commissione Europea, Dicembre. 2013.

³⁶⁰ Westkamp G., *The Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States*, cit., p. 73

³⁶¹ V. per es. la Legge federale tedesca sul diritto d'autore:

Article 24 Free use

(1) *An independent work created in the free use of the work of another person may be published or exploited without the consent of the author of the work used.*

(2) *Paragraph (1) shall not apply to the use of a musical work in which a melody is recognisably taken from the work and used as the basis for a new work.*

³⁶² Westkamp G., *The Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States*, cit., p. 73.

³⁶³ Ibid.

Il seguente schema riassume dunque come si presenta il quadro europeo della parodia nei principali Stati Membri³⁶⁴:

Paese	Parodia Art. 5(3)(k)	Paese	Parodia Art. 5(3)(k)	Paese	Parodia Art. 5(3)(k)
AUSTRIA	Free use	GERMANIA	§ 24 (free use)	OLANDA	Art. 18a
BELGIO	Art. 22 §1 ^{er} 6'	GRECIA	--	POLONIA	Art. 29 § 1
BULGARIA	--	UNGHERIA	All'interno del quotation right	PORTOGALLO	Free use
CIPRO	Come applicazione di diritti costituzionali	IRLANDA	Nell'ambito dell'eccezione di citazione a scopo di critica e recensione	ROMANIA	All'interno del quotation right
REP. CECA	--	ITALIA	Giurisprudenza - considerate come nuove opere	SLOVACCHIA	--
DANIMARCA	Nuova opera derivata	LETTONIA	--	SLOVENIA	--
ESTONIA	--	LITUANIA	Art. 25	SPAGNA	Art. 39
FINLANDIA	Principi generali	LUSSEMBURGO	Art. 10 (6)	SVEZIA	Giurisprudenza
FRANCIA	Art. L-122-5, 4'	MALTA	Art. 9 (1)(s)	UK	Art. 30a

1.9.4 L'eccezione di parodia nella giurisprudenza nazionale di alcuni Stati Membri

Germania

Come accennato in precedenza, in Germania la parodia viene ricondotta al concetto di "free use" (*freie benutzung*), e al conseguente principio di *free of adaptation* delle opere protette³⁶⁵.

³⁶⁴ Ibid.

³⁶⁵ Cfr. Geller P.E., *A German Approach to Fair Use: Test Cases for TRIPs Criteria for Copyright Limitations?*, Journal of the Copyright Society of the U.S.A. 57, 2010:

Any later work that takes, and clearly copies, the essential aspects or traits of a prior work is subject to copyright in that prior

I principi della *freedom of adaptation* hanno trovato iniziale applicazione nei confronti di trasformazioni artistiche diverse dalla parodia, secondo un'interpretazione giurisprudenziale piuttosto liberale. Tale disciplina richiede in generale che l'opera derivata presenti una certa distanza dall'originale, sino a far svanire i lineamenti di quest'ultima³⁶⁶. Non si tratta necessariamente di un'alterazione dell'opera, e cioè non è necessario che l'opera originale venga modificata in maniera sostanziale, giacché la distanza con l'opera originale può dipendere da vari fattori.

Nel caso *Perlentaucher*³⁶⁷ la Corte suprema tedesca confermò l'applicabilità del principio di *free adaptation* a una tipologia di usi trasformativi particolari (in particolare il caso riguardava la pubblicazione di *abstract* estratti da recensioni di libri pubblicati su un giornale).

Un esempio all'adattabilità del *free use* ai nuovi usi è offerto dal caso "*Metall auf Metall*"³⁶⁸. Il caso riguardava l'utilizzo di una breve sequenza musicale presa da un pezzo chiamato "*Metall auf Metall*", ripetuto in "loop", e quindi utilizzato come sezione ritmica di un nuovo brano. La Corte di giustizia tedesca affermò che il cd. *music sampling* può essere ritenuto legittimo secondo il principio del *free use*, a tre condizioni: (i) l'utente non deve essere in grado di eseguire la sequenza autonomamente; (ii) il campione non deve contenere la melodia dell'opera originale, o parte sostanziale di essa; (iii) la registrazione che si basa sul campione deve essere nuova e indipendente.

Un primo caso relativo a una parodia, *The Man Who Was Sherlock Holmes*,³⁶⁹ portò a un'ampia definizione del concetto di *free use*. La Corte tedesca ritenne che in un film che tracciava la parodia di *Sherlock Holmes*, la trama originale, il ruolo diverso svolto dai personaggi e il tenore comico dell'opera, costituivano un *free use*.

Un caso successivo, *Disney-Parodie*³⁷⁰, riguardò un cartone animato apparso alcuni mesi dopo la morte di Walt Disney, creatore dei celebri personaggi Disney. In quel caso, il *Bundesgerichtshof* espresse un principio generale (di necessità) per cui la parodia può costituire un *free use* solamente se le parti dell'opera originale cui essa attinge sono tutte

work. The doctrine of free utilization represents a corollary: No infringement is to be found if these essential aspects or traits are sufficiently attenuated, or faded away, within the later work.

³⁶⁶ Geller P.E., "*A German Approach to Fair Use: Test Cases for TRIPs Criteria for Copyright Limitations?*", cit..

³⁶⁷ Corte suprema tedesca, 2011 GRUR 134. Cfr. Hilty e Nérison, *Balancing Copyright - A Survey of National Approaches*, Springer, 2012,

³⁶⁸ BGH, 20 novembre 2008, I ZR 112/06

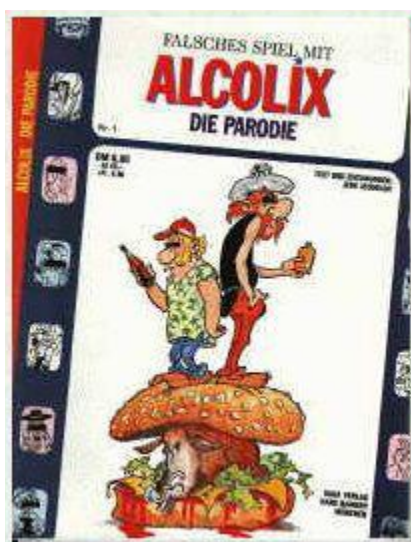
³⁶⁹ *The Man Who Was Sherlock Holmes*, 15 novembre 1957, 1958 GRUR 354.

³⁷⁰ BGH GRUR 1971, 588.

necessarie per la creazione della opera parodistica.

Successivamente, nel caso *Freiburger Holbein-Pferd*,³⁷¹ i giudici tedeschi affermarono che prerequisito per il *free use* è che l'opera originale serva solo come ispirazione per un'ulteriore opera creativa individuale (l'elemento della necessità di attingere a elementi dell'opera originale viene dunque attenuato).

Nel caso *Alcolix*, venne contestata un'opera parodistica costituita da un libro comico “*Falsches Spiel mit Alcolix. Die Parodie*”, che raccoglieva una serie di racconti incentrati sui personaggi del celebre fumetto *Asterix*, sotto il nome *Alcolix*. Come il titolo della parodia lascia intendere, i famosi galli del fumetto francese venivano ritratti come delinquenti depravati:



La decisione di primo grado negò la natura di parodia dell'opera (ritenendola un mero adattamento) e quindi l'applicabilità del *free use*, sostanzialmente poiché i personaggi erano ritratti in maniera identica a quelli originali³⁷². I giudici di appello confermarono la decisione, ritenendo che l'opera *Alcolix* violava i diritti d'autore dell'opera originale. Secondo i giudici, infatti, l'utilizzo dell'opera originale non dovrebbe spingersi al di là di quanto necessario per ricevere uno “stimolo” alla creazione di nuove opere: altre appropriazioni delle caratteristiche dell'opera originale devono “svanire” nel carattere della

³⁷¹ *Freiburger Holbein-Pferd*, Tribunale di Mannheim 14 febbraio 1997 7 S 4/96.

³⁷² BGH 1993, 11 marzo 1993, ZUM 534. 1994; in inglese su IIC 1994 605 e 610. Alcune immagini dei fumetti di *Alcolix*, da cui si vede che gli stessi sono quasi identici a quelli del fumetto originale, sono disponibili al seguente link: <http://www.asterix-fan.de/cb/pa/parodie.htm>.

nuova opera³⁷³. Tuttavia, la Corte Suprema tedesca operò una lettura più ampia del caso³⁷⁴. Facendo leva sul diritto di libertà di espressione garantito dall'art. 5 della Costituzione tedesca, affermò che il principio del *free use* non poteva limitare tale libertà, specialmente in campo artistico. La Corte chiarì infatti che, se non interpretata estensivamente, la dottrina della *free utilisation* non può concedere ai creativi sufficienti spazi di libertà per soddisfare la garanzia costituzionale³⁷⁵.

Da ultimo, nel caso *Gies Eagle*³⁷⁶, la Corte suprema modificò il proprio precedente orientamento. Affermò infatti che affinché la parodia costituisca un *free use* è necessario che mostri una “distanza interna” (*innere abstand*), generalmente espressa in un trattamento “anti-tematico”, in antitesi. Tale distanza è riconoscibile laddove la nuova opera mantiene una distanza interna dai caratteristiche attinti dall'opera originale, in modo tale che per la sua stessa natura possa essere considerata indipendente. Ciò è possibile quando una parodia rielabora un'opera precedente dandole una interpretazione critica o ironica; quando una caricatura non ha direttamente a oggetto l'opera precedente in sé stessa, ma gli argomenti da essa trattati³⁷⁷.

A tal fine, dunque, non è necessaria una sostanziale alterazione. E' invece sufficiente una distanza “intrinseca” come quella creata dall'irrisione del parodista³⁷⁸.

In tale quadro, quindi, la concezione di parodia tedesca potrebbe trovare applicazione nei confronti di molti UGC. La natura individuale, non commerciale di certe ri-elaborazioni amatoriali o semiprofessionistiche operate dagli utenti dovrebbe infatti essere in grado di presentare una sufficiente distanza intrinseca dall'originale³⁷⁹.

Nel già citato caso tedesco *Google Images*³⁸⁰, il Tribunale di Amburgo ha applicato il criterio del *free use* agli usi online secondo i principi appena illustrati. Tuttavia in quel caso ha escluso che le immagini visualizzate come anteprima dal motore di ricerca di Google

³⁷³ 1994, GRUR 206.

³⁷⁴ Geller P.E., *A German Approach to Fair Use: Test Cases for TRIPs Criteria for Copyright Limitations?*, cit., p. 906.

³⁷⁵ Ibid, 907.

³⁷⁶ Bundesgerichtshof, I ZR 117/00, 20 marzo 2003.

³⁷⁷ Mendis D. e Kretschmer M., *The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions: A Comparative Review of the Underlying Principles*, cit., 15.

³⁷⁸ Hugenholtz e Senftleben, *Fair Use in Europe: in search of flexibilities*, cit., p. 27.

³⁷⁹ Ibid.

³⁸⁰Cfr. nota 271.

(thumbnail) costituissero un “free use”³⁸¹. Tali immagini non avrebbero infatti una caratterizzazione propria sufficiente a far venire meno o comunque modificare i tratti dell’opera originale. Conseguentemente, in assenza di un quoziente minimo di “creatività” dell’elaborazione non vi sarebbe la possibilità di qualificare la trasformazione dell’immagine originale in un *thumbnail* come un “free use”.

Francia

In Francia, per poter beneficiare dell’eccezione di parodia (che nella tradizione francese si fonda su un concetto umoristico) è necessaria una sostanziale modificazione dell’opera originaria³⁸². A questo proposito, la giurisprudenza ha adottato un atteggiamento piuttosto restrittivo, ritenendo che in assenza di una sufficiente modificazione, il carattere comico-umoristico non sia da solo in grado di rendere applicabile l’eccezione³⁸³.

In secondo luogo, la parodia non deve provocare un danno (di tipo economico o morale) all’opera originale. In ragione di ciò, l’opera parodistica può essere sfruttata commercialmente ma a patto che non si ponga in rapporto concorrenza con l’opera originale. Conseguentemente, la giurisprudenza francese, anche in presenza di usi trasformativi e di modifiche sostanziali dell’opera, è incline a escludere l’applicazione della parodia laddove essa risponda sostanzialmente a uno scopo commerciale o sfrutti in maniera scorretta la notorietà dell’opera originale³⁸⁴. In aggiunta, la parodia non deve essere

³⁸¹ Tribunale di Amburgo, 26 settembre 2008, caso n. 308 O 248/07, sec. IIB.4.

³⁸² Mendis D. e Kretschmer M., *The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions: A Comparative Review of the Underlying Principles*, cit., 19.

³⁸³ V. il caso *Jean T. dit Jean Ferrat, Sarl Productions Alléluia, Gérard Meys, Sarl Teme / Sté I-France (venant aux droits de la SA Opsion Innovation) c. association Music Contact*, Corte di Appello di Parigi, 18 settembre 2002, Dalloz 2002 A.J., p. 3208. Il caso riguardava una parodia di un brano musicale. Una catena televisiva francese aveva pubblicato un estratto di una canzone di Jean Ferrat, aggiungendole il commento di un noto umorista francese. In quel caso, i giudici francesi ritennero che i commenti non potevano essere aggiunti in difetto di un valido consenso dell’autore:

“les apartés coupant l’extrait d’une chanson, non dépourvus d’une certaine dérision, portent nécessairement atteinte au droit moral de l’auteur, même en dépit de leur vocation humoristique, et ne peuvent être ajoutés aux extraits d’une chanson sans l’autorisation de l’auteur”.

Nel caso *Pagnol v/ Société VOG*, Tribunal de Grande Instance de Paris, 1ère Chambre, Section 1, 30 aprile 1997, i giudici francesi affermarono un principio analogo. Il caso riguardava l’imitazione parodistica della rivista “Femmes” e del suo sito, attraverso la riproduzione dei loro aspetti grafici e di alcune immagini, con l’aggiunta di alcuni sfottò, da parte di un distributore del sistema operativo Linux. I giudici ritennero che l’intenzione degli imitatori non era quella di trarre ispirazione dalla rivista, bensì quella di aumentare le vendite del prodotto nei confronti del pubblico femminile.

³⁸⁴ Cfr. *Société Serri Brode v/ Procter & Gamble France*, Corte di Appello di Parigi, 4ème Ch., Section A, 9 settembre 1998. Il caso riguardava la commercializzazione di magliette con un’immagine di un personaggio (Mister Clean), unitamente a claim e scritte umoristici. I giudici francesi ritennero che, pur se l’opera originale

confusoria nei confronti dell'opera originale³⁸⁵. Né provocare un pregiudizio al suo autore³⁸⁶.

Nel caso *Tintin*, ci si interrogò se fosse ammissibile una parodia anche su contenuti comico-umoristici (un libro che riprendeva le storie del personaggio *Tintin*, oggetto della narrazione di un precedente libro). Infatti secondo una definizione tradizione francese classica (Le Petit Robert), la parodia consiste nella ridicolizzazione di una opera “seria”. Tale tesi fu risolta negativamente dal tribunale di Parigi seguendo un approccio piuttosto rigido (escludendo la parodia di opere comiche)³⁸⁷. La sentenza fu tuttavia ribaltata dalla Corte di Appello, la quale confermò l'ammissibilità della parodia anche in questo caso, oltretutto dando rilevanza decisiva al fatto che, nel caso di specie, la trama dell'opera originaria e della parodia divergeva notevolmente³⁸⁸.

Olanda

In Olanda, i presupposti per il riconoscimento della parodia si basano tradizionalmente sul principio generale che l'elaborazione, se costituisce una nuova e originale opera, fuoriesce dal diritto di adattamento riservato all'autore.

Nel caso *Harry Potter/Tanja Grotter*³⁸⁹, un anno prima dell'introduzione dell'eccezione di parodia nella normativa olandese, i giudici ritennero che la trama e i punti di somiglianza di un libro che effettuava una parodia del celebre Harry Potter e La Pietra Filosofale³⁹⁰ (provocando un'impressione quasi identica) portavano a considerare l'opera un adattamento più che un'opera nuova e originale. Peraltro la Corte esclude anche

era stata sostanzialmente modificata, la parodia non mirava provocare il riso, ma era asservita a scopi meramente commerciali, sfruttando la notorietà del personaggio come trovata commerciale.

Cfr. Mendis D. e Kretschmer M., *The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions: A Comparative Review of the Underlying Principles*, cit., 21.

³⁸⁵ Tribunal de Grand Instance de Paris, 3 ch., I sez., 13 febbraio 2002. In un caso in cui la riproduzione di foto di stampa non aveva apportato significativi cambiamenti. Tale confusorietà aveva dunque escluso la configurabilità di una parodia. Cfr. Jacob R. “*Parody and IP claims: a defence? - a right to parody?*”, cit., 431.

³⁸⁶ Tribunal de Grand Instance de Paris, 3 ch., III sez., 13 febbraio 2001, per cui la parodia implica l'intenzione di divertire senza provocare un danno gratuito all'autore dell'opera originale. Cfr. Jacob R. “*Parody and IP claims: a defence? - a right to parody?*”, cit., 431.

³⁸⁷ *Moulinart sa c. éditions Léopard Masqué*, Tribunal de Grande Instance de Paris 6 gennaio 2009.

³⁸⁸ Corte di Appello di Parigi, 2me Chambre, 18 febbraio 2011.

³⁸⁹ *Rowling / Uitgeverij Byblosæ*, Tribunale di Amsterdam, BV 2003 E.C.D.R. 23. Cfr. I. Simon, “*Case Comment: Parodies: A Touch of Magic?*”, *EIPR*, 2004, 26(4) pp. 185-190, p. 186.

³⁹⁰ In particolare, il libro Tanja Grotter utilizzava elementi comuni di Harry Potter per creare un contrasto tra i due libri, inserendo la storia in un contesto Russo, per deridere il culto di Harry Potter e della commercializzazione che lo circonda.

l'applicabilità del *quotation right*, dal momento che mancava un apparato critico dell'opera originale³⁹¹.

Nel caso *Suske Wiske*,³⁹² la Corte Suprema Olandese ha specificato che i requisiti di novità e originalità dell'opera parodistica trovano un limite nel fatto che la parodia non deve attingere dall'opera originale più di quanto sia necessario per la critica parodistica (in analogia con il principio di necessità della giurisprudenza tedesca). E tale limite è stato rigidamente confermato anche nella successiva giurisprudenza (v. caso *Bisdom Utrecht v. Stichting Beeldrecht*)³⁹³.

In questo modo, pur se con un approccio più rigido di quello tedesco, sarebbe possibile individuare una base per lo sviluppo di un più ampio concetto di *free of adaptation* (principio che non è regolato dalla Direttiva InfoSoc) che comprende in via generale anche altri usi trasformativi, quali gli UGC³⁹⁴.

Un cambio di rotta è avvenuto a seguito dell'implementazione della Direttiva e dell'introduzione di un'eccezione per la parodia. Da tale momento, infatti, la giurisprudenza olandese ha mostrato una maggiore elasticità nell'interpretare la parodia, associandola a una forma di libera manifestazione del pensiero, e prendendo spesso una posizione di apertura e favore nei confronti delle opere parodistiche³⁹⁵.

In *Bassy III*³⁹⁶ (parodia di un personaggio di una serie televisiva riversata in un film), i giudici olandesi ritennero soddisfatti i requisiti della parodia per la riproposizione di un personaggio in un contesto diverso (nel particolar caso, violento). Nonostante la ripresa di varie caratteristiche dell'opera originale, la ricontestualizzazione del personaggio e la combinazione con elementi differenti, configuravano un'opera nuova e originale e

³⁹¹ Senftleben, *Quotations, Parody, and Fair Use*, cit., p. 364.

³⁹² Suske Wiske, Hoge Raad, 13 aprile 1984, caso LJN: AG4791. Cfr. Senftleben M., *Quotations, Parody and Fair Use*, cit., 361.

³⁹³ Corte di Appello di Amsterdam, 6 agosto 1998, Informatierecht/AMI 1998, p. 136 (*Bisdom Utrecht v. Stichting Beeldrecht*), para. 4.7 and 4.12. Si trattava della ripresa di un dipinto in un poster di campagna pubblica di un ente religioso. In particolare, in una prima versione l'opera era stata ripresa pressoché integralmente, escludendo la configurabilità di una parodia. In una seconda versione (a seguito della contestazione del titolare dei diritti), furono mantenuti solo i particolari necessari per effettuare un confronto con l'opera, e la Corte di Amsterdam conseguentemente ritenne integrati i presupposti per la parodia. Cfr. Senftleben, *Quotation, Parody, and Fair Use*, cit., 362.

³⁹⁴ Hugenholtz e Senftleben, *Fair Use in Europe: in search of flexibilities*, cit., p. 27.

³⁹⁵ Guibault L., "The Netherlands: *Darfurnica, Miffy and the right to parody?*", *Journal of Intellectual Property Information Technology and E-Commerce Law*, 2011 3, pp. 236-248.

³⁹⁶ *Van Toor c. Phanta Vision*, Corte di appello di Amsterdam, 30 gennaio 2003.

assicuravano una distanza dall'opera parodiata. Quindi una lecita parodia³⁹⁷.

Nel caso *Darfurnica*, una parodia dell'artista Nadia Plesner riproduceva un prodotto di Louis Vuitton (l'opera raffigurava un fanciullo del Darfur con un Chihuahua vestito di rosa e una borsa di Louis Vuitton) oggetto di diritto d'autore:



All'esito del procedimento, il Tribunale dell'Aia si espresse a favore dell'esigenza di tutela del diritto di manifestazione del pensiero in campo artistico, considerando che tale valore superasse l'importanza del pieno godimento di Luis Vuitton dei propri diritti esclusivi.³⁹⁸ Tale considerazione era oltretutto confortata dal fatto che la celebrità dei prodotti della casa di moda la esponeva certamente a un alto grado di critica: “*the illustration is to be regarded as a lawful statement of the (artistic) opinion, of Plesner*”³⁹⁹. I giudici infatti considerarono che un provvedimento negativo, comprimendo la libertà artistica, sarebbe stato contrario all'Art. 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo⁴⁰⁰.

Successivamente, nel caso *Miffy*,⁴⁰¹ i giudici olandesi hanno confermato l'orientamento

³⁹⁷ Senftleben, *Quotations, Parody and Fair Use*, cit., 365.

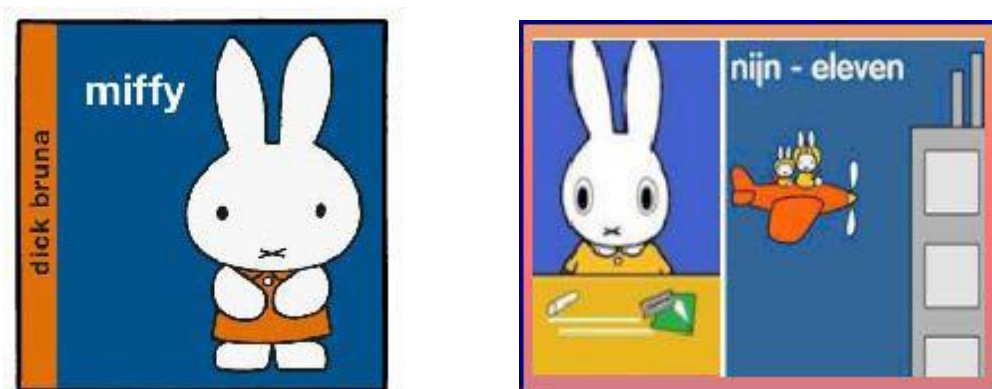
³⁹⁸ Tribunale dell'Aia, 4 maggio 2011, caso 389526/KG ZA 11-294, IER 2011/39. La decisione era stata preceduta da un provvedimento di urgenza che aveva dichiarato illegittima la parodia, in violazione dei diritti d'autore della Louis Vuitton, e inibito l'ulteriore uso dell'opera all'artista (Tribunale dell'Aia, 27 gennaio 2011).

³⁹⁹ Un traduzione non ufficiale della decisione è stata effettuata dal legale della sig.ra Plesner, Kennedy Van Der Laan, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.mediareport.nl/wp-content/uploads/2011/05/english-translation-plesner-vs-louis-vuitton-judgement-4-may-2011.pdf>

⁴⁰⁰ Cfr. Mendis D. e Kretschmer M., *The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions: A Comparative Review of the Underlying Principles*, cit., 45.

⁴⁰¹ *Mervis B.V. c. Punt.nl B.V.*, Tribunale di Amsterdam, 22 dicembre 2009, LJN: BK7383. Riformato in

espresso in Darfurnica. La vertenza riguardava la pubblicazione di una serie di sette vignette pubblicate sul sito Punt.nl, incentrate sul personaggio per bambini Miffy (Nijnte, in olandese), e che lo ritraevano in pose “adulte” (es. facendo uso di droghe) e tracciandone una parodia (per. es. in una vignetta over il personaggio in viaggio su un aereo sta per schiantarsi su un palazzo):



I creatori di Miffy contestarono la violazione dei loro diritti sul personaggio e il fatto che la parodia violasse comunque il limite di “fairness” previsto dalla normativa olandese. Vale a dire che questa non confligga con “*what would normally be sanctioned under the rules of social custom*” (art. 18.b). Il Tribunale di Amsterdam ritenne sussistenti solo in parte i presupposti della parodia. Mentre cinque delle sette vignette potevano essere accettate come parodie, giacché ritraevano il personaggio in un contesto adulto contrapponendolo con un intento umoristico al suo mondo dell’infanzia, senza alcun rischio di confusione o concorrenza con l’opera originale, le due vignette in cui Miffy era ritratto abusando di droghe e schiantandosi con l’aereo contro un palazzo sono state ritenute in grado di provocare un effetto negativo sulla reputazione dell’immagine del personaggio, associandolo all’uso di droghe e al terrorismo⁴⁰². La Corte di Appello di Amsterdam si è tuttavia pronunciò in maniera opposta sul punto. Infatti, considerando che tutte le vignette avevano natura umoristica e ironica (anche se non riscuotevano l’ilarità e il favore di tutto il pubblico), la Corte ritenne che fossero tutte parodie legittime, espressione della libera manifestazione del pensiero. E

appello dalla Corte di appello Amsterdam, 13 settembre 2011, LJN: BS7825.

⁴⁰² Cfr. Mendis D. e Kretschmer M., *The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions: A Comparative Review of the Underlying Principles*, cit., 46.

tale valore non doveva trovare impedimenti nella disciplina sul diritto d'autore⁴⁰³.

Spagna

La tradizione spagnola in tema di parodia ha portato a risultati alterni.

Nel caso *La Parodia Nacional*⁴⁰⁴, la rielaborazione di opere musicali mediante l'aggiunta di un testo differente è stata ritenuta una valida parodia, poiché effettuata a scopo umoristico e senza finalità commerciali (la nuova versione della canzone era stata creata all'interno di un programma televisivo).

Tuttavia, nei casi *El Jueves*⁴⁰⁵ e *MGM logo*⁴⁰⁶, i giudici spagnoli non ritennero le cd. "weapon parody" (parodia di soggetti diversi dall'opera parodiata) rientrare nell'area di applicazione dell'eccezione di parodia spagnola⁴⁰⁷.

UK

E' interessante notare come la recente introduzione dell'eccezione di parodia nell'ordinamento inglese (prima non contemplata dalla normativa autoriale nazionale), sia stata decisa all'esito di una riflessione proprio in merito allo sviluppo che questo genere (più o meno) artistico ha avuto negli ultimi tempi su internet:

(7.13.1) Many works that are made for the purpose of caricature, parody or pastiche, especially in this age of digital creation and re-mixing, involve some level of copying from another work.

Come sottolineato dalla relazione introduttiva, in precedenza l'ammissibilità della parodia era limitata, anche quando essa riguardava la ripresa solo di piccole porzioni di opere. Nella maggioranza dei casi, infatti, tali usi trasformativi richiedevano il permesso dei titolari delle opere originarie.

Nella tradizione britannica, le ipotesi di opere parodistiche venivano decise caso per caso secondo la cd. "*substantial part doctrine*". Le Corti britanniche non avevano sviluppato un

⁴⁰³ Guibault L., "*The Netherlands: Daffynica, Miffy and the right to parody?*", cit., pp. 237-238.

⁴⁰⁴ Audiencia Provincial Madrid. sez.13, 2 febbraio 2000, Westlaw ES AC2000/848, che ammette e definisce la parodia come:

"la actividad humorística o burlesca que no toma como objetivo a la creación imitada sino a personajes ajenos a ella".

⁴⁰⁵ Audiencia Provincial Barcelona, sez.15, 10 ottobre 2003, Westlaw ES AC2003/1895:

"la utilización que se hace de la obra protegida, no tiene como fin parodiar a esta, como permite en determinadas circunstancias la LPI sino ridiculizar algo ajeno a la misma".

Cfr. A. M. Vico, "*Diálogos sobre Propiedad Intelectual*", in "*El copyright en cuestión Diálogos sobre propiedad intelectual*", (ed.) J. T. Ripa e J. A. G. Hernández, Bilbao, 2011, p. 72.

⁴⁰⁶ Audiencia Provincial Barcelona, sez.15, 24 aprile 2002, Westlaw ES JUR2004/14049.

⁴⁰⁷ Cfr., Muntañola M. Sol, *El régimen jurídico de la parodia*, Marcial Pons, Madrid, 2005.

approccio sistematico al riguardo. Nei primi del '900 l'orientamento giurisprudenziale fu piuttosto permissivo, grazie all'affermazione di alcuni interessanti principi. In *Hanfstaengl v Empire Palace* (1894 3 Ch. 109), la parodia di un'immagine, rappresentata sul palco in forma di tabelloni animati fu ritenuta parodia, pertanto non in violazione dei diritti dei titolari. Nei casi *Glyn c. Weston Feature Film Company* (1915 1 ch. 261) e *Joy Music c Sunday Pictorial Newspapers 1920* (1960 2 QB 60) le Corti si concentrarono più sull'alterazione dell'opera che sulla sostanza della ripresa dei contenuti dell'opera originale. Anzi, nel caso *Glyn* la Corte affermò che:

“whereas it is well known that a burlesque is usually the best possible advertisement of the original and has often made famous a work which would otherwise have remained in obscurity. More probably, however, the reason is to be found ... in the principle that no infringement of the plaintiff's rights takes place where a defendant has bestowed such mental labour upon what he has taken and has subjected it to such revision and alteration as to produce an original result” (ivi, 286 -enfasi aggiunta).

In maniera analoga, nel caso *Joy Music*, concernente la ripresa del titolo di una canzone “Rock-a-Billy” in un titolo di giornale, i giudici inglesi affermarono che:

“in considering whether a parody of a literary work constituted an infringement of the copyright in that work the main test to be applied was whether the writer had bestowed such mental labour upon the material he had taken and had subjected it to such revision and alteration so as to produce an original work”, per cui la parodia rappresenta *“a new original work derived therefrom”*(p. 69).

Una svolta avvenne dagli anni 60' in avanti, con il caso *Twentieth Century Fox Film Corp c. Anglo-Amalgamated Film Distributors* del 1965 (109 S.J. 107), relativo all'utilizzo di una locandina ironica del film “*Carry on Cleo*” che si basava sulla pubblicità del ben più risalente e noto film “*Cleopatra*”. La Corte considerò che l'uso dell'opera originale costituiva una violazione del copyright sull'opera poiché a una comparazione visiva, il poster riproduceva una parte materiale dell'opera originaria:



Tale orientamento restrittivo nei confronti della parodia fu poi confermato nei casi: (i) *Schweppes Ltd. e Others c. Wellingtons Ltd.*, 29 (1984 FSR 210 Ch.D), circa l'utilizzo dell'etichetta "Schlurppes" per un bagno tonico⁴⁰⁸; e (ii) *Williamson Music Ltd. c. Pearson Partnership Ltd* (1987, FSR 97), che aveva a oggetto un jingle pubblicitario per un programma su una emittente televisiva che operava una parodia della canzone "There is Nothin' like a dame" del musical "South Pacific". I giudici inglesi affermarono che la valutazione di una parodia si basa sul fatto che essa abbia utilizzato una parte sostanziale dell'espressione dell'opera originale. In quel caso, se pure la canzone parodistica avesse un testo diverso, la Corte valutò negativamente la riconducibilità del brano alla melodia dell'opera originale.⁴⁰⁹

Alla luce di questo orientamento piuttosto rigido, la nuova eccezione è stata quindi introdotta allo scopo di creare quantomeno una minima base per permettere la parodia, la caricature e il pastiche senza costi elevati o rischi di ritorsioni legali su Internet⁴¹⁰.

La nuova eccezione inglese ammette dunque la parodia al fine di: "*permit fair dealing for the purposes of caricature, parody or pastiche*"⁴¹¹.

Se da un lato il testo ricalca il modello della Direttiva, vi è tuttavia una peculiarità dell'eccezione inglese di immediata evidenza. In maniera simile a quanto osservato per l'eccezione di citazione la parodia è infatti bilanciata da una clausola di *fairness*. Seppure non richiesto dalla direttiva, infatti, la nuova eccezione inglese permette la parodia "to the extent that the use is 'fair dealing'". A questo proposito, sembra possibile che se tale clausola di bilanciamento non dovrebbe trovare applicazione verso contenuti altamente artistici,

⁴⁰⁸ In tale occasione la corte affermò che la parodia non escludeva una violazione del diritto d'autore sull'originale dell'opera poiché:

"The sole test is whether the defendant's work has reproduced a substantial part of the plaintiff's ex hypothesi copyright work. The fact that the defendant in reproducing his work may have himself employed labour and produced something original, or some part of his work which is original, is beside the point if none the less the resulting defendant's work reproduces without the licence of the plaintiff a substantial part of the plaintiff's work" (212)

V. Mendis D. e Kretschmer M., *The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions A Comparative Review of the Underlying Principles*, 2013, studio commissionato dallo UK Intellectual Property Office. Cfr. anche: Jacob R. "Parody and IP claims: a defence? - a right to parody?", in *Intellectual Property at the edge*, (ed.) Ginsburg e Dreyfuss, Cambridge 2014, cit., 427 e ss.; A. Walsh, *Parody of intellectual property: prospects for a fair use/dealing defence in the United Kingdom*, *International Company and commercial Law Review*, 2010, pp. 386-391. L. Bently, *Parody and copyright in the common Law World*, in *Copyright and Freedom of Expression, Proceedings of the ALAI conference Barcelona, Huygens*, 2006, pp. 355-389. R. Deazley, *Copyright and Parody: Taking Backwards the Gowers Review?* *Modern Law Review*, 2010, pp. 785-823.

⁴¹⁰ Cfr. la relazione sulla riforma, cit.

⁴¹¹ Art. 30A, UK copyright act.

potrebbe essere invece impiegata per giustificare UGC degli utenti; di minor valore creativo ma innocui per il mercato dell'opera originale.

1.9.5 *La parodia nell'esperienza Italiana*

*“La parodia volta il cannocchiale. Essa, contrariamente all'ironia che dà carattere permanente a ciò che è contingente, di solenne a quello che è piccino, di grandioso a quello che è comune e volgare, volta il cannocchiale, capovolge gli uomini e le situazioni”*⁴¹²

Il legislatore italiano non ha ritenuto necessario trasporre l'eccezione di parodia prevista dalla Direttiva. A detta di molti, ciò è dovuto al fatto che non se ne sentiva bisogno⁴¹³: la parodia nel diritto d'autore italiano è sentita come già sufficientemente sviluppata e consolidata nella tradizione giurisprudenziale sì da rendere inutile una disposizione espressa.

Come accennato in precedenza, il concetto di parodia nella tradizione italiana differisce da quello fatto proprio dalla Direttiva che è mutuato dalla tradizione di altri Paesi Membri (quali Francia, Belgio e Spagna). Nella concezione italiana, infatti, la parodia è considerata non un semplice adattamento o una modificazione dell'opera originaria, bensì come un'opera autonoma. E ciò, *“in quanto non vi è appropriazione del nucleo ideologico dell'opera parodiata e tra le due opere non vi è identità di rappresentazione”*.⁴¹⁴ Infatti: *“L'opera di parodia, intesa a suscitare interessi e sensazioni nuovi rispetto a quelli suscitati dall'opera parodiata e quindi in antitesi di significati con questa, assume un autonomo e proprio rilievo ed originalità ed è capace di essere e diffondersi senza il consenso dell'autore dell'opera parodiata”*. Di conseguenza, dunque, la parodia non è soggetta al consenso dell'autore dell'opera originale.⁴¹⁵

Sotto altro profilo, sebbene certamente la parodia consiste nella trasformazione in tratti

⁴¹² Arringa dell' Avv. Carlo Fioravante, difensore di E. Scarpetta in D'Annunzio vs. Scarpetta, Castel Capuano, 1908. Cfr. Corio M., *“La parodia come opera dell'ingegno”*, Mensile Italia Arte, settembre 2009, <http://www.legaleuro.eu/IT/blog/index.php?id=a3abcde>.

⁴¹³ Cfr. *Commentario breve alla legge su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L. C. UBERTAZZI, V ed., Cedam, 2012, p. 1512. Il diritto di parodia è infatti del resto già garantito dagli artt. 9 (promozione della cultura), 21 (libertà di espressione) e 33 (libertà di arte e scienza) della Costituzione.

⁴¹⁴ Trib. Napoli 15 febbraio 2000 in *Giur. napoletana*, 2000, 184. Il caso riguardava film, peraltro solo pubblicizzati e non realizzati che, come preannunciato dal regista, avrebbero parodiato, in chiave erotica, alcune note opere teatrali di E. De Filippo, richiamate anche nei titoli.

⁴¹⁵ Cfr., in tal senso, anche Trib. Milano 13 luglio 2011, *Riv. Dir. Ind.*, 6, 2011, 347 ss., Trib. Milano 1 febbraio 2001, *Aida*, 2001, 804/3, Trib. Milano 15 novembre 1995 in *Giur. It.*, 1996, I, 2, 749, Trib. Milano 29 gennaio 1996 in *Foro it.*, 1996, I, 1426 e in *Dir. Industriale*, 1996, 479, n. MINA.

burleschi o comunque ironici di un'opera precedente⁴¹⁶, essa deve la sua natura non tanto al carattere umoristico, quanto al suo essere in antitesi e nel trasformare travisandola l'opera originaria.

Tale tradizione affonda le sue radici in una giurisprudenza consolidata da lungo tempo. Una delle prime controversie sulla natura della parodia, nei primi del '900, fu affrontata dal Tribunale di Napoli nel celebre caso *D'Annunzio vs. Scarpetta*⁴¹⁷, in una vertenza promossa contro la parodia dell'opera "La figlia di Jorio" di Gabriele d'Annunzio. La decisione, capostipite della giurisprudenza italiana sull'argomento, e affermò che il "**travestimento burlesco di opera seria [...] è opera [...] lecita, in quanto anche sotto forma identica a quella dell'opera parodiata, si rivela antitesi sostanziale e profonda di essa [...]**".

Sotto questo profilo, secondo la giurisprudenza italiana, la parodia non richiede necessariamente la presenza di variazioni delle opere originali tali da non rendere queste ultime riconoscibili (v. invece i requisiti nella tradizione tedesca e olandese di cui sopra). Anzi, è il concetto stesso di parodia che richiede una citazione riconoscibile dell'opera parodiata.

A questo proposito, la libertà di parodia non viene meno nel caso in cui l'opera sia ripresa anche in forma identica. Anzi, l'identità della ripresa dell'opera altrui all'interno dell'opera parodistica rappresenterebbe addirittura un elemento di maggior pregio artistico della parodia. Occorre infatti considerare che la valutazione della parodia non è legata al "merito" artistico dell'opera (concetto estraneo al diritto d'autore), bensì alla pura e semplice inversione di significato connaturale a questo genere artistico. La ripresa identica dell'opera parodiata infatti: "*è condizione precipua della parodia: è nell'essenza e nella finalità di questa, l'imitazione, a modello, dell'opera altrui, anzi la più fedele imitazione è pregio tanto più alto della parodia, imperocché più geniale è più faticoso è l'intento del parodista, quando provoca il riso e fa apparire il ridicolo, servendosi di quegli stessi elementi, di quelle stesse situazioni, di quelle medesime forme, che ad altri sono serviti per destare sentimenti di dolore e commozioni di terrore*"⁴¹⁸.

⁴¹⁶ V. M. Fabiani, *La protezione giuridica della parodia con particolare riferimento a recenti orientamenti di giuristi stranieri*, in *Il diritto d'autore*, 1979, p. 462; Metafora, *Satira, opera satirica e diritto d'autore*, in *Contratto e Impresa*, 2001, p. 781; Santoro E., *Brevi osservazioni in tema di parodia*, in *Il diritto d'autore*, 1968, pp. 1-2).

⁴¹⁷ Tribunale di Napoli, 27 maggio 1908, in M. Fabiani, *Il diritto d'autore nella giurisprudenza*, Padova, 1963, 36).

⁴¹⁸ Trib. Napoli, 27 maggio 1908, *cit.* I giudici proseguono affermando che, "*il venir rilevando che una parodia abbia riprodotto tutti o meno o più episodi dell'opera parodiata, ne abbia serbato tutte o meno le forme e le espressioni, a nulla*

Questa concezione è stata poi confermata da una serie di decisioni più recenti. Nel caso *Tamaro c. Luttazzi* (relativo alla reinterpretazione del libro “*Va dove ti porta il cuore*” in “*Va dove ti porta il clito*”), il Tribunale di Milano, riconobbe che la ripresa di un’opera preesistente (corrispondenza tematica, forma interna, riproduzione di più brani o parti di un’opera più o meno ampia), se rielaborata in un canone espressivo diverso, travisando e contrapponendosi alla cifra espressiva dell’opera precedente, vale a far riconoscere la piena autonomia della parodia⁴¹⁹.

In due casi simili⁴²⁰, ad esempio, i giudici ritennero legittima la parodia di alcuni disegni per la creazione di fumetti comici. L’opera parodistica in particolare utilizzava gli elementi distintivi dell’opera parodiata per stravolgerne il significato originario, apportando altresì modifiche all’aspetto degli elementi grafici attraverso nuove aggiunte che ne alteravano radicalmente il significato.

Analoghe considerazioni sono state di recente confermate dal Tribunale di Milano, nel caso *Giacometti c. Prada*⁴²¹. La controversia riguardava alcuni manichini dell’artista John

giovà, giacché quelle somiglianze sono un pregio dell’opera e non integrano punto la riproduzione, elevata a delitto, bensì sostanziano una autonoma forma d’arte, meritevole essa stessa di protezione legale”.

E lo stesso principio è stato confermato più avanti, per cui: “**la maggiore imitazione può integrare un maggior pregio artistico della parodia**”. In motivazione Pretura Roma, 18 novembre 1966, *cit.*

⁴¹⁹ In particolare “*l’essenza della parodia viene costantemente individuata [...] nello stravolgimento dei contenuti concettuali dell’opera parodiata (nel radicale ribaltamento del suo significato, nella realizzazione della relativa antitesi, nell’inversione sostanziale del mezzo espressivo), operato, per finalità comiche, burlesche o satiriche [...]*” (Trib. Milano, 29 gennaio 1996, *Il diritto industriale*, 1996/5, *cit.*, p. 412).

Più in generale:

Pur essendo l’opera parodistica caratterizzata dalla sua derivazione da un’opera preesistente e dall’effetto comico - burlesco atto a capovolgere il senso dell’opera parodiata, trattasi di opera autonoma e come tale oggetto di autonoma tutela. Al fine di accertare la sussistenza dei caratteri della vera parodia nessun rilievo può essere attribuito alla maggiore o minore imitazione dell’opera parodiata dato che l’esame critico del testo parodistico - ai fini di una corretta considerazione di esso come autonomamente tutelabile in relazione alla disciplina giuridica del diritto d’autore - deve essere condotto non già evidenziando e ritagliando le identità e le somiglianze con il testo originale ma considerando l’opera parodistica nel suo complesso, al fine di verificare se essa, pur apparentemente riproducendo in parte l’opera parodiata, se ne discosti contrapponendosi ad essa per significato ed espressività: ciò infatti apparendo sufficiente a conferire all’opera di parodia originalità e creatività tali da renderla autonoma rispetto all’opera parodiata. Una volta riconosciuto valore autonomo ad un’opera quale autentica parodia e conseguente l’impossibilità di ritenere sussistente sia la dedotta violazione dell’art. 70, LA - data la liceità delle citazioni anche testuali dell’opera originaria da parte dell’opera parodistica - sia l’ipotizzata lesione all’onore e reputazione dell’autore dell’opera originaria richiamati dall’art. 20 della stessa legge. Il titolo dell’opera parodistica è lecito anche se operi un agganciamento rispetto all’opera parodiata, purché ciò risulti intimamente connesso con l’intento parodistico, in considerazione anche del fatto che il sostanziale risultato di totale contrapposizione dei contenuti delle due opere - quella parodiata e quella parodistica - determina la rispettiva destinazione a categorie diverse di fruitori”

⁴²⁰ Tribunale di Bologna, 21 ottobre 1991; Tribunale di Napoli, 15 febbraio 2000.

⁴²¹ Trib. Milano sent. 13 luglio 2011, *Foundation Alberto et Annette Giacometti c. Stitchin Fondaz. Prada*, in *Riv. Dir.*

Baldessari, creati per la Fondazione Prada, che operavano una variazione delle opere del maestro Giacometti:



Il tribunale meneghino, ripercorrendo i lineamenti della parodia anche attraverso una lettura in chiave comparatistica (secondo i principi del cd. *fair use* statunitense - citando alcuni dei casi di cui si discuterà a breve), ha sottolineato la necessità di considerare “*se l’opera derivata nel suo complesso, pur riproducendo - tanto o poco - l’opera originale e comunque ispirandosi ad essa, se ne discosti per trasmettere un messaggio artistico diverso*”. In base a tale criterio, i giudici meneghini hanno ritenuto sussistere la natura autonoma della parodia nella reinterpretazione dell’opera originale “*al fine di tradurla in un’espressione artistica diversa, di per sé creativa e idonea a trasmettere un messaggio proprio*”.

La decisione ha confermato che la parodia deve essere letta nel suo significato più classico, e cioè non necessariamente vincolata da canoni umoristici:

“Le opere parodistiche, quelle burlesche o ironiche, ma più in generale le opere che rivisitano un’opera altrui (non essendo necessario che ispirino ironia o inducano al riso, ben potendo suggerire messaggi diversi, anche tragici, critici o drammatici), sono tali nella misura in cui mutano il senso dell’opera parodiata, in modo tale da assurgere al ruolo di opera d’arte autonoma, come tale degna di autonoma tutela” (enfasi aggiunta).

Anzi, il Tribunale di Milano sembra aver effettuato un’apertura della parodia alla cd. *appropriation art*⁴²², così segnando un’apertura agli usi trasformativi.

Ind., 6, 2011, 347 e ss.

⁴²² Il concetto di *appropriation art* si riferisce al linguaggio con cui è stato condotto il dibattito artistico postmoderno. Vale a dire la pratica di utilizzare opere preesistenti e ricontestualizzarle. Artisti come Andy Warhol, Cindy Sherman, Barbara Kruger, Shepard Fairey, Marcel Duchamp, Jeff Koons, Maurizio Cattelan, Damien Hirst (per dirne alcuni) hanno impiegato questo linguaggio per esprimere la realtà contemporanea (razzismo, guerra, consumismo, ecc.). Si pensi, ad esempio, alla rivisitazione della Gioconda con baffi di Marcel Duchamp.

Come ben rappresentato dalla scultrice Barbara Bloom: “*I don’t make stuff, I alter it. I don’t have the handmade element. [...] What I do as an artist is talk on the phone, and work with the craftsperson who produces what I want and make*

1.9.6 Parodia e fair use

Come accennato in precedenza, la *fair use doctrine* ammette e privilegia in generale gli usi trasformativi. All'esito di un'analisi empirica della giurisprudenza americana sul *fair use*, una autorevole dottrina ha infatti sottolineato come dal 2005 in avanti:

“the transformative use paradigm has come to dominate fair use case law and the market-centered paradigm has largely receded into the pages of history”. E, quindi, che: *“Today, the key question for judicial determination of fair use is not whether the copyright holder would have reasonably consented to the use, but whether the defendant used the copyrighted work for a different expressive purpose from that for which the work was created”*(enfasi aggiunta)⁴²³

La rilevanza centrale della natura trasformativa dell'uso nel *four factor test* ha dunque permesso in maniera quasi naturale di giustificare la parodia in vari ambiti artistici.

Il caso *Campbell c. Acuff Rose*⁴²⁴, fu una delle prima volte in cui la giurisprudenza americana considerò la parodia come un *fair use*. Il caso riguardava un pezzo musicale del gruppo *2Live Crew* che utilizzava elementi del brano “*Pretty Woman*” di Roy Orbison compiendone una parodia. I giudici di prime cure ne riconobbero il carattere *fair*. La decisione fu tuttavia ribaltata in appello, sul presupposto che fosse stato dato insufficiente peso alle presunzioni stabilite dalla Corte Suprema in *Sony* per cui “ogni uso commerciale di materiale protetto è presuntivamente *unfair*”. La Corte Suprema da ultimo rigettò la presunzione di *Sony*, e considerò la natura commerciale semplicemente come uno degli elementi che i giudici devono considerare nell'analisi dello scopo e del carattere dell'uso. Al contrario la Corte considerò significativamente il fatto che l'uso fosse trasformativo quando “*merely supersedes the objects of the original creation, or instead adds something new, with a further purpose or different character, altering the first with new expression, meaning, or message*”.

Su questa conclusione il giudice Leval argomentò e stabilì che: “*Transformative uses may include criticizing the quoted work, exposing the character of the original author, proving a fact, or summarizing an*

sure they do it right. There is no messy room, I work in my home”.

O, come espresso da Barbara Kruger: “*I’m interested in coupling the ingratiating of wishful thinking with the criticality of knowing better. To use the device to get people to look at the picture, and then to displace the conventional meaning that an image usually carries with perhaps a number of different readings*”.

La tecnica dell'*appropriation art* consiste quindi nel lasciare intatto il *corpus mechanicum* e modificare invece il *corpus mysticum* dell'opera, reinterprelandone il significato originario aggiungendo elementi estranei e/o ricontestualizzandolo.

⁴²³ Netanel N. W., “*Making Sense of Fair Use*”, 15 *Lewis and Clark Law Review*, 2011, 715, p. 768.

⁴²⁴ *Campbell, v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 114 U.S. 1164 (1994), cit.

idea argued in the original in order to defend or rebut it. They also may include parody, symbolism, aesthetic declarations, and innumerable other uses”.

Nel caso *Mattel, inc. c. Pitt*⁴²⁵, la controversia aveva a oggetto la pubblicazione su un sito da parte di un utente inglese (Susanne Pitt) di alcune immagini della celebre bambola Barbie rivisitate a sfondo sessuale (volendo operare una parodia critica del personaggio), sotto il nominativo di “Dungeon Dolls”. Inizialmente, la Corte americana ritenne soddisfatti i requisiti del *fair use*. Le *Dungeon Dolls* costituivano infatti un uso trasformativo. L’abbigliamento della bambola era “*quite different from that typically appearing on Mattel’s product for children*”. Le immagini pubblicate sul sito mostravano la bambola come “*the protagonist in a tale of sexual slavery and torture, the victim of which was another reconfigured Barbie*”. In particolare, i giudici americani considerarono positivamente questa trasformazione, elevandola rispetto alla mera modifica di un abbigliamento della bambola. In quanto tale, dunque, essa operava una rivisitazione del personaggio, un commento sulla bambola che oltrepassava una semplice satira o critica sociale; e la riproposizione del personaggio che originariamente aveva ispirato la Barbie⁴²⁶.

Questa vicenda costituisce un chiaro esempio di uso trasformativo per eccellenza, in cui l’opera originale è ri-elaborata con l’attribuzione di un nuovo significato. In questo caso, l’opera originale è l’obiettivo stesso della parodia. Così la trasformazione comporta anche la rivelazione e/o l’esasperazione di un significato già presente nell’opera.

La liceità della parodia in questione fu confermata dai giudici anche in relazione agli altri fattori del *fair use*. La natura dell’opera era creativa. Il fatto poi che l’opera originale fosse stata utilizzata per intero (la bambola), veniva bilanciata dal fatto che erano stati aggiunti nuovi elementi (decorazioni e dettagli del corpo della bambola). Confermando così che nei confronti di usi trasformativi, la ripresa pur significativa di parti di opera originale è giustificata dalla finalità di attribuire e portare un nuovo messaggio⁴²⁷. Infine, anche il relazione al quarto fattore, il rischio di provocare un effetto sostitutivo sul mercato

⁴²⁵ *Mattel, inc. c. Pitt* 229 F. Supp. 2d.

⁴²⁶ La bambola Barbie, infatti, deriverebbe da un personaggio tedesco, “Lilli”, “*who was a character of easy virtue and not a child’s toy. As a result of this origin, Pitt suggested, sex was inherent in the doll, and she was ‘simply revealing this sexual nature by placing Barbie in a ‘modern erotic context’*”. Cfr. Tushnet R., “*Make me walk, make me talk, do whatever you please: Barbie and exceptions*”, in “*Intellectual Property at the Edge*”, (ed.) Ginsburg J. C. e Dreyfuss R. C., Cambridge, 2014, 411.

⁴²⁷ *Ibid*, 412.

dell'opera originale era stato ritenuto pressoché nullo. E in effetti, la Mattel non sembrava incline a sviluppare una offerta di bambole per “adulti”. Così nemmeno la parodia poteva provocare un pregiudizio per i mercati potenziali dell'opera originale.

I principi sulla parodia espressi nel caso *Barbie* sono stati poi successivamente confermati in un caso analogo, *Mattel c. Walking Mountain*⁴²⁸. La controversia aveva a oggetto alcune foto dell'artista Thomas Forsythe, cd. “*Food Chaine Barbie*” che ritraevano la celebre bambola in posizioni particolari (come all'interno di preparazioni culinarie) e spesso a fondo sessuale:



“*Barbie Enchiladas*”



“*Land of milk and Barbie IP*”

Nell'ottica dell'artista esse costituivano una parodia della bambola che criticava il tentativo di mercificare la donna associata alla Barbie e di attaccare il mito convenzionale della bellezza e dell'accettazione da parte della società della donna come oggetto.⁴²⁹

La controversia fu risolta, sia in primo grado che in appello, secondo un'analisi del *fair use* molto simile a quella del precedente caso Barbie.

Una particolarità di questo caso, fu che la Mattel tentò di dimostrare attraverso un sondaggio come il pubblico non percepisse il carattere parodistico dell'opera. La Corte di Appello tuttavia respinse l'efficacia di tale prova, affermando che la parodia si fonda su regole di legge, indipendentemente dalla percezione della maggioranza. E in ragione di ciò, il giudizio sulla parodia si basa su un parametro di ragionevolezza, non su un criterio soggettivo legato alla percezione del pubblico⁴³⁰. Ma soprattutto, la Corte riconobbe il ruolo che la parodia (come opera artistica) gioca nell'esprimere valori costituzionali; per cui anche

⁴²⁸ *Mattel Inc. v. Walking Mountain Prods.*, 353 F. 3d 792 (9th Cir. 2003).

⁴²⁹ Tushnet R., “*Make me walk, make me talk, do whatever you please: Barbie and exceptions*”, cit., 418.

⁴³⁰ Principio affermato in *Campbell c. Acuff Rose*.

in caso di disaccordo sul merito artistico, gli elementi parodistici di un'opera portano a far riconoscere un *fair use*⁴³¹. Sul presupposto affermato dal giudice Homes per cui “*it would be a dangerous undertaking for persons trained only to the law to constitute themselves final judges of the worth of a work*”⁴³².

L'opera parodistica in questo caso non operava una elaborazione o modificazione significativa dell'opera (la bambola veniva semplicemente ritratta in contesti assurdi). Tuttavia, essa mirava a una diversa lettura della stessa in chiave critica. Inserendosi in un dibattito culturale sul significato della Barbie. Per cui la Corte riconobbe che la Barbie stessa non poteva essere oggetto di esclusivo controllo della Mattel⁴³³. E, sempre per lo stesso motivo, i giudici rifiutarono una concezione di parodia che richiede al parodista di dimostrare che l'uso di ogni parte dell'opera originaria era necessario (per cui altrimenti si finirebbe per dettare all'artista come esprimersi)⁴³⁴.

Da ultimo, è interessante notare che la Corte ha confermato anche in tale sede i principi espressi in *Campbell*, come in altri casi, dell'applicabilità del *fair use* agli usi trasformativi di contenuti audio e video⁴³⁵. Usi trasformativi che appaiono assimilabili agli UGC sui social network, che appaiono certamente ammessi quando tracciano un carattere differente dell'opera.

Ciò detto, i due successivi casi “Koons”, testimoniano come i principi della parodia sono

⁴³¹ “*Parodic elements in a work will often justify fair use protection*”.

⁴³² *Bleinstein v. Donaldson Lithographing Co.*, 188 U.S. 239, 251, 1903.

⁴³³ Tushnet R., “*Make me walk, make me talk, do whatever you please: Barbie and exceptions*”, cit., 420.

⁴³⁴ *Ibid.*

⁴³⁵ La decisione cita una serie di precedent dove “*Copyright infringement actions generally involve songs, video, or written works*”: (i) *Elvis Presley Enters., Inc. v. Passport Video*, 349 F.3d 622 (9th Cir.2003), circa l'uso di videoclip, foto e brani musicali su Elvis Presley; (ii) *Los Angeles News Serv.*, 305 F.3d, 924, circa l'uso di pochi secondo di un video da parte di un canale informativo; (iii) *Worldwide Church of God v. Phila. Church of God, Inc.*, 227 F.3d 1110 (9th Cir.2000), circa la riproduzione e distribuzione da parte di organizzazioni no profit di un'intera opera (532 U.S. 958, 121 S.Ct. 1486, 149 L.Ed.2d 373 (2001));(iv) *Dr. Seuss*, 109 F.3d, 1394, circa l'uso del format televisivo *Cat in the Hat* in un'opera sul processo di *O.J. Simpson*). Sulla scorta di tali precedenti, la Corte affermò che:

*Because parts of these works are naturally severable, the new work can easily choose portions of the original work and add to it. Here because the copyrighted material is a doll design and the infringing work is a photograph containing that doll, Forsythe, short of severing the doll, **must add to it by creating a context around it and capturing that context in a photograph.** For our purposes, Forsythe's use **is no different from that of parodist taking a basic melody and adding elements that transform the work.** See *Campbell*, 510 U.S. at 589, 114 S.Ct. 1164 (noting that 2 Live Crew's rendition of “Pretty Woman” did not approach verbatim copying because, even though 2 Live Crew may have taken the most recognizable portion of the work, it had added “scraper” noises and overlays to the music). In both Forsythe's use of the entire doll and his use of dismembered parts of the doll, **portions of the old work are incorporated into the new work but emerge imbued with a different character** (Mattel v. Walking Mountain, § 42 - enfasi aggiunta).*

stati applicati più in generale agli usi trasformativi dell'*appropriation art*. Nel primo caso, *Rogers c. Koons*,⁴³⁶ il fotografo Art Rogers citò in giudizio l'artista Jeff Koons che aveva utilizzato una foto del primo per creare una scultura, chiamata *String of Puppies*, per operare una parodia della società contemporanea⁴³⁷:



La Corte americana non fu tuttavia dello medesimo avviso e affermò che: *“If an infringement of copyrightable expression could be justified solely on the basis of the infringer’s claim to a higher or different artistic use - without insuring public awareness of the original work - there would be no practicable boundary to the fair use defense”*⁴³⁸.

La Corte concentrò l’analisi sul primo fattore (natura dell’uso). Partendo dalla definizione di parodia *“as we understand it, is when one artist, for comic effect or social commentary, closely imitates the style of another artist and in so doing creates a new art work that makes ridiculous the style and expression of the original”*⁴³⁹, per cui *“parody and satire are valued forms of criticism, encouraged because this sort of criticism itself fosters the creativity protected by the copyright law”*, e che *“a parody entitles its creator under the fair use doctrine to more extensive use of the copied work than is ordinarily allowed under the substantial similarity test”*, tali principi non erano applicabili nel caso di specie. E ciò, in particolare perché l’opera di Koons era una *“weapon parody”* (diretta cioè a terzi e non all’opera parodiata): *“the copied work must be, at least in part, an object of the parody, otherwise there would be no need to conjure up the original work”*. In sostanza quindi, in assenza di un apparato critico sull’opera originaria la parodia non sarebbe stata un uso *fair*.

⁴³⁶ *Rogers v. Koons* 960 F 2d 301 (2nd Cir. 1992), testo della decisione disponibile su: http://scholar.google.com/scholar_case?case=9102865469766650757.

⁴³⁷ Cfr. Adler, *Fair Use Illustrated in Appropriation Art*, 16 ottobre 2014, disponibile su <http://adlervermillion.com/fair-use-illustrated-appropriation-art/>.

⁴³⁸ *Ibid*, 310.

⁴³⁹ *Ibid*, 310.

Qualche tempo dopo, nel caso *Blanch v. Koons*,⁴⁴⁰ la stessa Corte modificò il proprio orientamento. La fattispecie era del tutto analoga a quella del caso precedente: l'artista Jeff Koons aveva ripreso in un suo dipinto una foto di Andrea Blanch “*Silk Sandals by Gucci*”. L'artista aveva preso la fotografia da una rivista, l'aveva scannerizzata e quindi modificata a computer estraendo le gambe che erano ivi rappresentate e reinserendole in un paesaggio “pastorale”⁴⁴¹:



Senonché in questo caso la Corte ritenne tale uso trasformativo poiché l'artista aveva rivisitato la fotografia originale attribuendole un nuovo significato, e ritenendo preponderante l'analisi del *four factor test* sotto il primo fattore⁴⁴² considerò l'uso *fair*.⁴⁴³

Di recente, nel caso *Cariou v. Prince*, tale orientamento di favore nei confronti degli usi parodistici e trasformativi è stato ulteriormente confermato. Il caso riguardava l'elaborazione da parte dell'artista Richard Prince di una serie fotografica di Patrick Cariou sulla vita di Rastafari Giamaicani. In particolare, le fotografie erano state modificate, alterate, riunite e dipinte dall'artista formando 30 dipinti. I giudici di prime cure⁴⁴⁴ ritennero

⁴⁴⁰ *Blanch v. Koons, the Solomon R. Guggenheim Foundation, and Deutsche Bank AG*, 26 ottobre 2006, n. 05-6433, 2nd Cir. 2006.

⁴⁴¹ Cfr. Adler, *Fair Use Illustrated in Appropriation Art*, cit.

⁴⁴² “the use of a fashion photograph created for publication in a glossy American “lifestyles” magazine — with changes of its colors, the background against which it is portrayed, the medium, the size of the objects pictured, the objects details and, crucially, their entirely different purpose and meaning — as part of a massive painting commissioned for exhibition in a German art-gallery space”.

La Corte peraltro distinse tra utilizzo *fair* all'interno della parodia (dell'opera originaria) e utilizzo *unfair* se a scopo di satira.

⁴⁴³ Cfr. Markellou M. P. “*Appropriation art under Copyright Protection: Recreation or Speculation?*”, *EIPR*, 35, 7, 2013, p. 371.

⁴⁴⁴ *Cariou v. Prince* 08 CV 11327 (S.D.N.Y. 18 marzo 2011). Matthew D. Bunker e Clay Calvert, “*The*

che la cd. *appropriation art* non implica di per sé un uso *fair*. A questo scopo, infatti, è necessario che la nuova opera reinterpreti l'opera originaria, la commenti; non si limiti invece a una mera trasformazione o adattamento.

Sul punto è di tuttavia di recente intervenuta la Corte di appello riformando la decisione di primo grado⁴⁴⁵. Essa infatti ha ritenuto che l'opera di Prince aveva trasformato le fotografie, e quanto ai requisiti della parodia:

“the law imposes no requirement that a work comment on the original or its author in order to be considered transformative, and a secondary work may constitute a fair use even if it serves some purpose other than those (criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research) identified in the preamble to the statute” (enfasi aggiunta).

Su tale presupposto, la Corte ritenne che la maggior parte (25 su 30) delle opere dell'artista fossero *fair*, in quanto sufficientemente rielaborate, quale la seguente⁴⁴⁶:



Le restanti cinque invece, non mostravano un alto grado di elaborazione, e pertanto in

Jurisprudence of Transformation: Intellectual Incoherence and Doctrinal Murkiness Twenty Years After Campbell v. Acuff-Rose Music”, 12 *Duke Law & Technology Review* 92-128, giugno 2014. Disponibile su: <http://scholarship.law.duke.edu/dltr/vol12/iss1/5>.

⁴⁴⁵ *Cariou v. Prince*, 25 aprile 2013, 11-1197.

⁴⁴⁶ Cfr. Adler, *Fair Use Illustrated in Appropriation Art*, cit.

relazione a esse non furono ritenuti soddisfatti i requisiti del *fair use* (cd. “close call”)⁴⁴⁷:



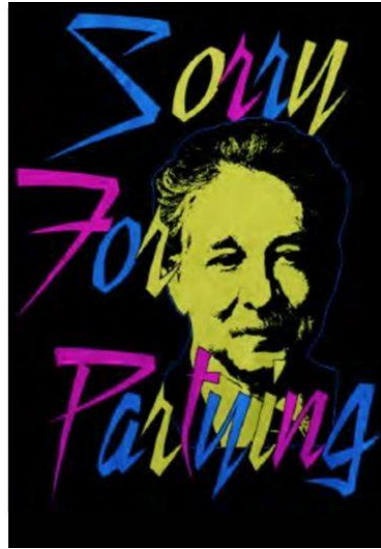
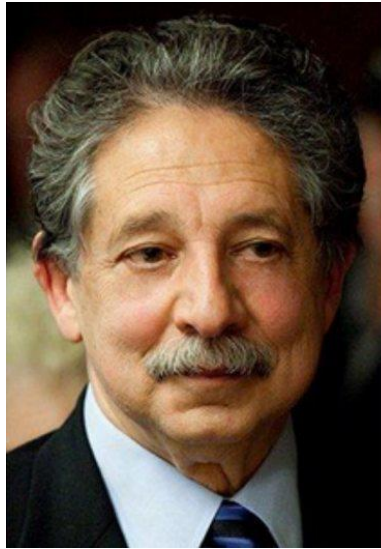
Da ultimo, uno dei casi più recenti *Kienitz v. Scottie*⁴⁴⁸, ha nuovamente confermato gli orientamenti sopra richiamati, se pure in relazione a un caso più semplice, ma che può rilevare nella presente analisi in quanto ben si adatterebbe a un classico UGC. Si trattava in particolare dell’elaborazione da parte di una società produttrice di t-shirt (Scottie Nation) di una fotografia del fotografo Michael Kienitz all’interno di una t-shirt.

La fotografia raffigurava il volto del sindaco di Madison (Wisconsin), Paul Soglin, il quale aveva in precedenza manifestato l’intenzione di cancellare un evento giovanile (il *2012 Block Party*). La Scottie Nation aveva quindi modificato la fotografia, stilizzandola, eliminandone lo sfondo, colorandola, e accompagnandola altresì con la scritta “*sorry for partying*”:

⁴⁴⁷ “there are five artworks that, upon our review, present closer questions. Specifically, *Graduation*, *Meditation*, *Canal Zone* (2008), *Canal Zone* (2007), and *Charlie Company* do not sufficiently differ from the photographs of Cariou’s that they incorporate for us confidently to make a determination about their transformative nature as a matter of law. Although the minimal alterations that Prince made in those instances moved the work in a different direction from Cariou’s classical portraiture and landscape photos, we can not say with certainty at this point whether those artworks present a “new expression, meaning, or message”.

La Corte di appello rinviò quindi il giudizio sulla fairness di queste cinque foto ai giudici di primo grado.

⁴⁴⁸ *Kienitz v. Scottie nation llc*, Corte di Appello, 7th Circuit, 15 settembre 2014. Testo della decisione disponibile al seguente indirizzo: http://scholar.google.com/scholar_case?case=11576719392718214877. Cfr. anche <http://adlervermillion.com/fair-use-illustrated-appropriation-art/>.



Più che basandosi sui precedenti (*Campbell e Cariou v. Prince*, che non ritenne applicabili nel caso di specie, ma solo fonte di ispirazione), la Corte verificò la “fairness” della riutilizzazione dell’immagine percorrendo il *four factor test*. In particolare, l’analisi si concentrò sul quarto fattore (effetto sul mercato). E in particolare: “*whether the contested use is a complement to the protected work (allowed) rather than a substitute for it (prohibited)*”. Sotto questo profilo la Corte riconobbe che non vi era stata alcun effetto negativo sul mercato della foto, e quindi l’uso della stessa doveva essere ritenuto *fair*⁴⁴⁹.

In relazione agli altri fattori, quanto all’ammontare dell’opera ripreso (terzo), si trattava solo di una parte della fotografia originale, con la rimozione di molti elementi originari⁴⁵⁰; quanto alla natura dell’uso (primo), la vendita delle magliette aveva originato un profitto irrisorio, mostrando una bassa attitudine commerciale; quanto al carattere dell’opera originaria (secondo), non vi erano particolari elementi che giocassero contro il riconoscimento del *fair use*⁴⁵¹. La Corte, dunque, confermando la decisione del giudice di

⁴⁴⁹ “*A t-shirt or tank top is no substitute for the original photograph. Nor does Kienitz say that defendants disrupted a plan to license this work for apparel. Kienitz does not argue that defendants’ products have reduced the demand for the original work or any use of it that he is contemplating*”.

⁴⁵⁰ “*Defendants removed so much of the original that, as with the Cheshire Cat, only the smile remains. Defendants started with a low resolution version posted on the City’s website, so much of the original’s detail never had a chance to reach the copy; the original’s background is gone; its colors and shading are gone; the expression in Soglin’s eyes can no longer be read; after the posterization (and reproduction by silk-screening), the effect of the lighting in the original is almost extinguished. What is left, besides a hint of Soglin’s smile, is the outline of his face, which can’t be copyrighted. Defendants could have achieved the same effect by starting with a snapshot taken on the street*”.

⁴⁵¹ “*The other statutory factors don’t do much in this case. Consider (1), for example. Defendants sold their products in the hope*

prime cure⁴⁵², ritenne l'uso *fair*.⁴⁵³

In sintesi, all'interno della *fair use doctrine*, l'attribuzione di un nuovo significato a un'opera può giocare un ruolo fondamentale nel giudizio di *fairness* di un uso trasformativo. E in questo senso la parodia ne è una delle forme per eccellenza: “*parody has an obvious claim to transformative value*” because “*it can provide social benefit, by shedding light on an earlier work, and, in the process, creating a new one*”⁴⁵⁴.

Non solo. La flessibilità di tale meccanismo ha permesso di estender il principio del *fair use* anche a tutti quei nuovi usi trasformativi (che sottendono i medesimi meccanismi della parodia) permessi dalle innovazioni tecnologiche. Nei celebri casi *Kelly c. Arriba Soft Corporation*⁴⁵⁵ e *Perfect 10 v. Amazon*⁴⁵⁶, relativo al servizio *Google Images*, la giurisprudenza americana ha infatti ritenuto che la visualizzazione di immagini *thumbnail* da parte di Google doveva essere qualificata come *fair use*. Questi infatti attribuivano alle immagini una nuova funzione, che portava un beneficio per il pubblico (quasi secondo l'equazione: *transformative* = *highly beneficial to public*). Pertanto operando un bilanciamento tra diritti esclusivi sulle immagini, carattere altamente trasformativo dell'uso (pur se commerciale) e utilità per il pubblico (vero scopo cui è asservito il copyright nella concezione americana), le Corti hanno riconosciuto la natura *fair* di questi nuovi usi⁴⁵⁷.

of profit, and made a small one, but they chose the design as a form of political commentary. Factor (2) is unilluminating, and as we have mentioned Kienitz does not argue that defendants' acts have reduced the value of this photograph, which he licensed to Soglin at no royalty and which is posted on a public website for viewing and downloading without cost”.

⁴⁵² *Kienitz v. Sconnie*, 965 F. Supp. 2d 1042 (W.D. Wis. 2013).

⁴⁵³ La Corte in realtà espresse alcuni rilievi negativi in chiusura. In particolare, secondo il suo ragionamento, non ci sarebbe stata alcuna necessità di attingere dalla fotografia originale per raffigurare il soggetto, quando poteva essere utilizzata una foto qualsiasi. E a questo proposito, la Corte affermò che “*The fair-use privilege under §107 is not designed to protect lazy appropriators. Its goal instead is to facilitate a class of uses that would not be possible if users always had to negotiate with copyright proprietors. §(Many copyright owners would block all parodies, for example, and the administrative costs of finding and obtaining consent from copyright holders would frustrate many academic uses*”. Così confermando la tesi del *market failure*.

In secondo luogo, la Corte ravvisò un potenziale effetto negativo sul mercato della fotografia originaria: “*this use may injure Kienitz's long-range commercial opportunities, even though it does not reduce the value he derives from this particular picture. He promises his subjects that the photos will be licensed only for dignified uses. Fewer people will hire or cooperate with Kienitz if they think that the high quality of his work will make the photos more effective when used against them?*”. Tuttavia, non avendo Kienitz spiegato domande o fatto proprie queste argomentazioni, la Corte non considerò tali aspetti, e comunque li considerò superati alla luce di una valutazione complessiva dei fatti.

⁴⁵⁴ *Kelly v. Arriba Soft*, 336 F.3d 811 (9th Cir. 2003), v. infra.

⁴⁵⁵ *Kelly v. Arriba Soft*, 336 F.3d 811 (9th Cir. 2003).

⁴⁵⁶ *Perfect 10, Inc. vs. Amazon.com.com* 487 f 3d 701 (9th Cir. 2007).

⁴⁵⁷ “*Google's use of thumbnails is highly transformative. In Kelly we concluded that Arriba's use of thumbnails was transformative because “Arriba's use of the images served a different function than Kelly's use - improving access to information on the Internet versus artistic expression.” Although an image may have been created originally to serve an entertainment, aesthetic, or informative function, a search*

La capacità della *fair use doctrine* di adattarsi a nuovi usi, ha avuto alcune applicazioni anche nei confronti degli UGC⁴⁵⁸. Il caso *Warner Bros entertainment Inc. e J.K. Rowling c. RDR Books*⁴⁵⁹, relativo a una piattaforma online nominata “The Lexicon”, che offriva una guida organizzata alfabeticamente dei libri di Harry Potter, ne offre un esempio.

Sebbene i giudici americani ritennero che il materiale offerto da “The Lexicon” violava i diritti d’autore di Harry Potter, per la ripresa integrale di tutti i personaggi, delle immagini del film e di brani del libro non poteva essere interamente giustificata invocando il principio del *fair use*, la decisione riconobbe la finalità trasformativa della piattaforma come un principio guida:

*“because it servers these reference purposes, rather than the entertainment or aesthetic purposes of the original work, the Lexicon’s use is transformative and does not supplant the objects of the Harry Potter works”*⁴⁶⁰.

Conseguentemente, molti autori hanno individuato in questa decisione un possibile spazio di libertà per tutti gli UGC trasformativi⁴⁶¹.

1.9.7 Parodia e social network

*“There is an economic link. Video parody is today becoming part and parcel of the interaction of private citizens, often via social networking sites, and encourages literacy in multimedia expression in ways that are increasingly essential to the skills base of the economy”*⁴⁶²

engine transforms the image into a pointer directing a user to a source of information. Just as a “parody has an obvious claim to transformative value” because “it can provide social benefit, by shedding light on an earlier work, and, in the process, creating a new one,” a search engine provides social benefit by incorporating an original work into a new work, namely, an electronic reference tool. Indeed, a search engine may be more transformative than a parody because a search engine provides an entirely new use for the original work, while a parody typically has the same entertainment purpose as the original work [...] In conducting our case-specific analysis of fair use in light of the purposes of copyright, we must weigh Google’s superseding and commercial uses of thumbnail images against Google’s significant transformative use, as well as the extent to which Google’s search engine promotes the purposes of copyright and serves the interests of the public. Although the district court acknowledged the “truism that search engines such as Google Image Search provide great value to the public,” the district court did not expressly consider whether this value outweighed the significance of Google’s superseding use or the commercial nature of Google’s use. The Supreme Court, however, has directed us to be mindful of the extent to which a use promotes the purposes of copyright and serves the interests of the public” (Perfect 10, Inc. vs. Amazon.com - enfasi aggiunta)

⁴⁵⁸ Senftleben M., *Comparative approaches to fair use*, cit., 43.

⁴⁵⁹ 575 F Supp 2d 513 SDNY 2008.

⁴⁶⁰ Ibid, p. 541.

⁴⁶¹ Senders A.J., “J.K. Rowling and the Lexicon: Warner Bros. Entertainment Inc. and J.K. Rowling v. RDR Books, et al.”, EIPR, 2009, p. 37.

⁴⁶² Hargreaves Review, 2011, p, 50, 5. 35.

Un recente studio commissionato dallo UK Intellectual Property Office ha esplorato la diffusione di contenuti video musicali parodistici su YouTube⁴⁶³ (in riferimento al 2011).

L'analisi, svolta su un campione di oltre 8.000 UGC parodistici sul celebre social network, in relazione a circa 350 opere originali, ha fatto emergere una serie di dati interessanti.

Occorre premettere che questo studio non può essere certamente ritenuto come risolutivo. Prende infatti in considerazione solo una piccola parte nell'universo della parodia e può essere considerato solamente come un piccolo tentativo di rispondere a un interrogativo (la valutazione economica della libertà di parodia) che, di fatto, parrebbe irrisolvibile esclusivamente da un punto di vista economico-statistico: la questione della parodia dovrebbe essere ricondotta a un problema di libera manifestazione del pensiero più che di danno economico e interesse di mercato⁴⁶⁴.

Tuttavia, l'analisi effettuata fornisce una buona rappresentazione di una tendenza che è in atto.

Anzitutto lo studio ha dimostrato come la *parodia-user-generated* è un'attività ampiamente diffusa sui portali *social*. Si calcola infatti che per ogni opera video originale vi siano 24 parodie create dagli utenti. Oltretutto degli usi trasformativi di un'opera, solo lo 0,5% dei campioni analizzati consiste in riproduzioni integrali delle opere "mascherate" da parodie, in realtà senza aggiunta di elementi personali da parte dell'utente.

La quasi totalità dei contenuti consiste invece in usi trasformativi che elaborano l'opera originale con l'aggiunta di contenuti e trasformazioni personali (nuovi testi musicali, remix di video, nuove registrazioni video, nuove tracce audio). Di questi, il 69% è costituito da contenuti amatoriali, mentre il 31% da contenuti di maggiore qualità (semi-professionistici), caratterizzati da un alto livello di creatività e apporto tecnico⁴⁶⁵.

Sotto altro profilo, la diffusione di contenuti parodistici su YouTube non interferisce con lo sfruttamento economico dell'opera originale, poiché non ha effetti "sostitutivi". Lo studio non ha infatti riscontrato alcuna diminuzione della capacità dell'opera originale di attrarre audience e remunerazione. E in effetti, per l'88% delle opere originali campionate,

⁴⁶³ Erickson K., "Evaluating the impact of parody on the exploitation of copyright works: an empirical study of music video content on YouTube", Project Report - Intellectual Property Office UK, Newport, UK, 2013.

⁴⁶⁴ Cfr. Jacob R. "Parody and IP claims: a defence? - a right to parody?", cit., 431.

⁴⁶⁵ Ibid, p. 37.

la frazione di pubblico corrispondente a quello delle opere parodistiche associate era minore del 5%. Solo nel 7% dei casi, il pubblico delle opere parodistiche costituiva una percentuale superiore al 10% dell'audience dell'originale.

In definitiva quindi, la parodia non avrebbe un impatto negativo sul mercato dell'opera originale, né considerando l'alto numero di opere parodistiche, né considerando l'audience di riferimento⁴⁶⁶.

Sotto un profilo "socio-culturale", l'87% delle opere parodistiche oggetto dello studio mostrano spunti critici, vuoi nei confronti dell'opera originale (*target parody*), vuoi nei confronti di argomenti differenti di rilevanza sociale (*weapon parody*), quali crisi finanziaria, omofobia, razzismo, religione, salute, cultura storiografica, relazioni sociali e nuovi social media. In particolare, è emerso che le opere parodistiche sono più concentrate nella trasmissione di nuove idee che finalizzate alla critica dell'opera originale in sé. Meno del 10% svolgerebbe infatti una critica negativa all'opera originale.

In linea di principio, si ritiene che la parodia online possa sortire un duplice effetto sulla domanda dell'opera originale: negativo in caso di fungibilità tra i due contenuti; positivo laddove stimolando l'attenzione dei consumatori sull'opera originale, la parodia funzioni come pubblicità attrattiva⁴⁶⁷ (come del resto già riconosciuto dalla risalente giurisprudenza inglese, v. § in UK, caso *Glyn*).

A questo proposito, pur in difetto di analisi empiriche a riguardo, si ipotizzava una bassa capacità lesiva della parodia rispetto al mercato dell'opera originale⁴⁶⁸. Lo studio inglese, attraverso un'analisi economica, ha confortato tale rilievo, se non addirittura confermando il risultato opposto: attraverso la condivisione sui social network, un maggior numero di parodie contribuisce a rendere l'opera originale più attrattiva agli occhi del pubblico⁴⁶⁹.

A conferma di ciò, lo studio ha rivelato una relazione sussistente tra il pubblico dell'opera originale e le parodie, per cui, in presenza di queste ultime, alcuni contenuti originali riescono a ottenere un maggior coinvolgimento di utenti sui social network. Questa tendenza può inoltre essere profittevole per i titolari dei diritti, i quali possono trarre

⁴⁶⁶ Al contrario, è emerso che in certi casi in presenza di opere parodistiche si apprezza un maggior tasso di visualizzazioni dell'opera originale su YouTube.

⁴⁶⁷ Rogers M. et al., *The economic impact of consumer copyright exceptions: A literature review*, UK, 2010., p. 28.

⁴⁶⁸ Ibid. Così anche GAMBINO, "Le utilizzazioni libere: cronaca, critica e parodia", in AIDA, 2002, 127-134.

⁴⁶⁹ Erickson K., "Evaluating the impact of parody on the exploitation of copyright works: an empirical study of music video content on YouTube", cit.

maggior benefici attraverso i sistemi di *online advertising*⁴⁷⁰.

Infine, i dati dello studio testimoniano l'emersione di un mercato piccolo, ma in costante crescita, per gli UGC. Le parodie-user-generated oggetto dello studio inglese hanno generato oltre 2 milioni di Sterline di ricavato per Google (e i relativi creatori) nel 2011.

I social network avrebbero aperto sostanzialmente un nuovo mercato per produttori medio-piccoli. Infatti, la prevalenza di *sketch* e gruppi comico-satirici semi-professionistici e dalle piccole dimensioni, attivi nella "parodizzazione" di contenuti (in prevalenza americani), sarebbe la prova di un mercato emergente per i video web.

A questo proposito, si noti che grazie alle peculiarità dei social network, questa tendenza potrebbe risultare positiva anche per il mercato delle opere originali. Infatti, ad esempio, la tecnologia di YouTube permette una monetizzazione tramite il sistema "*Content ID matching system*"⁴⁷¹, che consente di risalire al numero di utenze che accedono alle opere derivate e attribuire una percentuale degli introiti pubblicitari al titolare delle opere originali⁴⁷².

Ciò detto, come accennato, al di là dei profili prettamente economici, appare condivisibile la necessità di ricondurre la parodia a un problema di libera manifestazione del pensiero (art. 10.1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), con particolare riferimento alla sua accezione più nobile che è rappresentata dalla libertà artistica. E, in quest'ottica, lo studio testimonia l'intensità con la quale questa forma di libera manifestazione del pensiero si esprime a livello "democratico" sui social network.

Tuttavia, questa tendenza si scontra sovente con la regolamentazione giuridica della parodia in alcuni paesi europei, che assoggettano la parodia a requisiti piuttosto rigidi. E con la stessa concezione di parodia emersa a livello comunitario, per cui questa giustificerebbe soltanto contenuti umoristici.

Il confronto con l'esperienza della parodia nel *fair use* mostra come l'atteggiamento dei giudici americani sia stato molto più flessibile, interpretando i principi della parodia sino a includere più in generale tutti gli usi trasformativi che rivisitano un'opera.

Un atteggiamento più simile ed elastico è stato quello tenuto dai giudici milanesi nel caso

⁴⁷⁰ Erickson K., "*Evaluating the impact of parody on the exploitation of copyright works: an empirical study of music video content on YouTube*"

⁴⁷¹ Cfr. anche il sistema di YouTube Content ID Claim Basics, che è in grado di scansionare tutti i video caricati sulla piattaforma e individuare i contenuti non autorizzati.

⁴⁷² Questo sistema sarebbe vantaggioso laddove non sia possibile distinguere automaticamente tra parodie lecite o illecite.

Giacometti c. Prada, che attraverso la parodia hanno introdotto un canone generale per l'*appropriation art* e gli usi trasformativi.

Tuttavia, come si è rilevato, l'Italia è proprio uno dei pochi Stati Membri a non avere trasposto l'eccezione di parodia prevista dalla Direttiva. Anzi, a tale proposito, sembrerebbe possibile affermare che l'approccio di quei paesi che non hanno implementato l'eccezione di parodia (come eccezione limitata agli usi umoristici) non sia tra di loro così distante. Nel senso che le tradizioni di questi paesi riconducono la parodia a uno spazio di libertà di adattamento delle opere (v. per es. il principio del *free use* in Germania).

Questa concezione della parodia sembrerebbe più vicina a quella americana (che si riferisce in generale agli usi trasformativi). Confermando quindi una maggiore potenziale flessibilità e adattabilità agli usi online attraverso l'espressione di un più generale canone per gli usi trasformativi.

Dall'altro lato, è pur vero che il fatto di considerare la parodia come una mera eccezione presenta alcuni vantaggi. Infatti, in quanto eccezione (e non opera autonoma), essa non richiederebbe particolari livelli di originalità (come specificato anche dalla CGE nel caso *Deckmyn* e nel caso *Painer*⁴⁷³). Al contrario, considerare la parodia come un'opera derivata autonoma imporrebbe all'utente un requisito di particolare creatività e originalità, addirittura maggiore di un'opera "nuova"⁴⁷⁴, dal momento che è necessario un importante sforzo creativo per superare la soglia delle opere derivate dipendenti e qualificarsi come opera autonoma (in questo senso, come affermato nel caso *D'annunzio Scarpetta*, il saper sapientemente cogliere e riprendere i tratti dell'opera originale è un pregio raro).

In ragione di ciò, sarebbe stato forse più opportuno che la CGE avesse adottato un concetto di parodia più "classico", sulla linea di quanto giustamente riconosciuto dalla giurisprudenza italiana, considerando anche la tradizione di altri paesi. Una tale interpretazione più estensiva del concetto di parodia sarebbe stata comunque in linea con la direzione tracciata dalla CGE nel caso *Deckmyn* e il principio di bilanciamento posto a fondamento dell'eccezione stessa. Come si è illustrato, infatti, la parodia non provoca

⁴⁷³ Come specificato anche dall'Avvocato Generale in *Painer* (par. 185): "*Dalla relazione sistematica con le ulteriori possibilità di disporre limiti previste dall'art. 5, n. 3, della direttiva emerge piuttosto che, alla base di tali possibilità, non c'è l'idea di fondo che la restrizione al diritto d'autore su un'opera possa essere riconosciuta solo a vantaggio di un'altra opera*" (enfasi aggiunta).

⁴⁷⁴ Per cui, come già accennato, è sufficiente ai fini dell'originalità il fatto che l'opera rifletti la personalità dell'autore.

particolari danni al mercato dell'opera originaria. E conseguentemente non crea un particolare pregiudizio per i diritti di sfruttamento esclusivo del titolare (anzi, si sono registrati potenziali effetti positivi). Mentre dal lato opposto, si tratta di uno strumento importante per la libera manifestazione del pensiero nonché per l'espressione artistica.

Da ultimo, anche a voler interpretare estensivamente il concetto di parodia, la necessità rimarcata dalla CGE di rispettare un equilibrio tra diritti del titolare e libera espressione degli utenti all'interno della parodia, sarebbe comunque possibile con gli strumenti già messi a disposizione dalla Direttiva InfoSoc. Infatti, il giudizio di *fairness* della parodia troverebbe uno strumento adeguato nell'applicazione bilanciata del *three step test*.

1.10 Sintesi e prospettive

In sintesi, l'analisi delle eccezioni di citazione e parodia ha evidenziato che:

- L'eccezione di **citazione** è stata implementata in maniera disarmonica. In realtà la Direttiva (in linea con la Convenzione di Berna) offriva spazi di flessibilità molto più ampi; in particolare, come rimarcato dalla CGE nel caso *Painer*, (pur ricordando la possibilità di interpretare solo restrittivamente le eccezioni) il *quotation right* comunitario non è vincolato a determinate finalità (critica/discussione), non è limitato "quantitativamente" e non deve presentare una particolare originalità o creatività.
- L'eccezione di citazione nella Direttiva raggiunge inoltre un equo bilanciamento attraverso una clausola aperta di "*fairness*" per cui l'uso deve avvenire conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
- Solo in alcuni casi la flessibilità offerta della Direttiva è stata colta nella sua piena portata (v. per es. Olanda e ora UK); infatti, come è emerso dall'esame della giurisprudenza delle Corti nazionali, gli spazi di elasticità della citazione negli altri paesi sono piuttosto ristretti (per es. la citazione è ammessa solo per finalità di critica o discussione); a conferma di ciò, in più occasioni i giudici sono stati costretti a ricorrere a strumenti "esterni" per aggirare i limiti dell'eccezione.
- Al contrario, nell'esperienza americana, il *quotation right* attraverso la *fair use doctrine* ha ottenuto un'applicazione più elastica (soprattutto in considerazione dell'apertura del *fair use* agli usi trasformativi).

- In definitiva, anche in considerazione degli orientamenti più restrittivi, la citazione in Europa potrebbe essere applicata con certezza solo a quegli UGC che riprendono un'opera (meglio se in piccole parti) collocandola in un contesto critico o comunque di discussione; solo in alcuni casi è ammesso l'uso a scopo informativo; quasi mai invece a scopo di mero intrattenimento (per es. spezzoni di serie o programmi TV senza finalità di commento); la citazione dovrebbe infatti aggiungere “qualcosa” rispetto al contenuto (quantomeno un'esigenza informativa).
- L'eccezione di citazione dovrebbe quindi poter giustificare solo UGC relativi a contenuti protetti laddove vi sia un intento critico, recensistico, o quantomeno informativo; lo scopo critico o di discussione dovrebbe tuttavia essere riconoscibile molto più semplicemente sui social network, in virtù della loro natura e propensione al commento e al dibattito tra utenti (cd. *conversational media*).
- Anche l'eccezione di **parodia** non risulta armonizzata in maniera uniforme tra gli Stati Membri; il concetto di parodia riflette infatti diverse tradizioni giuridiche, e non sempre è riconducibile a un'eccezione al diritto d'autore.
- Secondo l'orientamento di alcuni stati, fatto proprio anche dalla Direttiva, la parodia costituisce un'eccezione, e si riferisce solo a rielaborazioni dell'opera in chiave umoristica; come confermato dalla giurisprudenza della CGE, la parodia non deve rispondere a un particolare requisito di originalità, né mostrare un significativo distacco dall'opera originale.
- Secondo la tradizione di altri stati europei, invece, la parodia configura un'opera autonoma; in questo caso, il concetto di parodia si riferisce a una concezione più ampia di “reinterpretazione dell'opera”, ovvero di rielaborazione attribuendo un nuovo significato artistico (non meramente umoristico); la parodia si porta dunque al confine con gli usi trasformativi, incontrando orientamenti più o meno permissivi a seconda degli orientamenti vigenti negli Stati Membri.
- Quest'ultimo approccio appare più simile alla concezione americana emersa nella *fair use doctrine*, nella quale la parodia ha rappresentato un canone di interpretazione generale per gli usi trasformativi.
- Tuttavia, in linea di principio, se si considera la parodia non un'eccezione ma un'opera

derivata autonoma, essa deve rispondere a requisiti di originalità più stringenti (ancor più se si considera che si tratta di una rielaborazione e deve superare la soglia del mero adattamento dell'opera, che configura un diritto riservato al titolare).

- Sarebbe stato quindi opportuno mantenere una posizione che individuasse un “giusto mezzo” tra le due tradizioni: considerare la parodia nel suo significato classico, ossia non confinata alla presenza di elementi umoristici; mantenendola tuttavia come eccezione, senza quindi necessità di richiedere una particolare originalità o creatività dell'opera; in questo modo si ricomprenderebbe nel più generale concetto di parodia una serie più ampia di usi trasformativi; sotto un profilo di bilanciamento dei diritti, inoltre, un'eccezione del genere costituirebbe un valido strumento di manifestazione del pensiero (per i contenuti più semplici e meno originali) senza porsi tuttavia in concorrenza con il mercato dell'opera originaria (come dimostrato da recenti studi, i quali hanno addirittura indicato un potenziale effetto positivo sul mercato dell'opera originaria).

In conclusione, dunque, allo stato attuale, le eccezioni di citazione e parodia trovano applicazione solo nei confronti di una parte degli UGC, ma non sono certamente in grado di giustificare la media dei comportamenti sociali in rete, in particolare degli usi trasformativi in generale. Per esempio, non sembra che alcuna delle due eccezioni sia in grado di giustificare l'incorporazione di un breve spezzone di un brano musicale come colonna sonora di un video amatoriale (nonostante si tratti di un uso innocuo, ammissibile nella *fair use doctrine*). Tale azione dunque richiederebbe il consenso del titolare.

Appare quindi che la scelta legislativa fatta dalla maggior parte degli Stati Membri sia stata quella di demandare al mercato l'individuazione di una soluzione. E in effetti, alcuni social network, come YouTube, hanno già raggiunto accordi con varie società editrici (CBS, BBC, Universal Music Group, Sony Music Group, ecc.), o in particolare in Europa con società di gestione collettiva dei diritti d'autore (BUMA, Dailymotion, SIAE, Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France, ecc.), per permettere la diffusione di loro contenuti protetti. Si tratta comunque di una configurazione non stabile, che potrebbe variare nel tempo. E, inoltre, non è chiaro se tali accordi permettano la creazione di adattamenti (mash-up o remix).

Quale, dunque, la soluzione?

In un contesto di rapidi cambiamenti tecnologici, come quello determinato da Internet, può essere il caso di prediligere un sistema più flessibile che sappia dare risposte celeri ai nuovi sviluppi e alle nuove esigenze sociali. In ragione di ciò, al di là dell'aggiornamento della lista di eccezioni della Direttiva (introducendo per esempio una eccezione specifica per gli usi trasformativi), in molti hanno sostenuto la necessità che i legislatori europei formulino le norme in maniera generica, lasciando spazio alle Corti per introdurre valutazioni di ragionevolezza del caso concreto.

Non si tratta tuttavia di una scelta facilmente operabile nel quadro europeo.

Come si è ampiamente illustrato analizzando la normativa statunitense, una norma aperta quale quella del *fair use* pone al centro della sua indagine la “trasformatività” dell'uso e il beneficio sociale, così ottenendo una notevole capacità di adattamento a nuove situazioni. L'approccio USA si fonda tuttavia sulla concezione utilitaristica del copyright, che percepisce il diritto d'autore come una prerogativa garantita per aumentare il benessere e lo sviluppo della società, assicurando una sufficiente diffusione della conoscenza e dell'informazione⁴⁷⁵. Tutte quelle forme di utilizzo che non sono necessarie a garantire l'incentivo alla creazione degli autori devono quindi restare libere. In questo schema, i diritti di esclusiva sono delineati precisamente, mentre le loro eccezioni restano flessibili e disciplinate da norme aperte.

La concezione europea continentale è invece autore-centrica. Si riferisce all'autore come inventore dell'opera e all'opera come personificazione dell'autore. Conseguentemente, il legislatore deve garantire all'autore tutte le opportunità di trarre vantaggio dalla propria auto-espressione. In tale ottica, i diritti esclusivi sono definiti in maniera aperta e flessibile. Le eccezioni, al contrario, in maniera precisa e rigida.

Entrambi i sistemi offrono vantaggi. Il sistema di libere utilizzazioni predeterminate dei sistemi di *droit d'auteur* comporta certezza e prevedibilità, attraverso standard minimi di garantiti. Il sistema del *fair use* comporta flessibilità e adattabilità a nuove situazioni non ancora previste dalla legge, lasciando ai giudici il compito di determinare caso per caso il giusto bilanciamento degli interessi in conflitto.

Tuttavia, anche il sistema del *fair use* è in fase di ripensamento proprio per l'incertezza che

⁴⁷⁵ Cfr. Senftleben M., *Comparative approaches to fair use, Methods and perspective in Intellectual Property law*, (ed.) Dinwoodie G. B., ATRIP Intellectual Property Series, Elgar, 2013, p. 33.

lo caratterizza (per cui, in assenza di un precedente molto simile, è difficile operare un affidamento sulla *fairness* di un determinato uso *ex ante*, senza temere il rischio di contestazioni)⁴⁷⁶.

In ragione di ciò, affidare l'individuazione delle libere utilizzazioni a una norma aperta non sembrerebbe una soluzione facilmente attuabile all'interno del sistema UE.

Anzitutto, in ragione di un diverso approccio giurisprudenziale. I giudici americani sono chiamati a una funzione di *policy-making*. I giudici europei al contrario rispondono a una tradizione di predeterminazione normativa del tutto opposta (si considerino, a conferma di ciò, le difficoltà interpretative emerse nell'applicazione del *three step test*).

In secondo luogo, si perderebbe quella la capacità di prevedere l'applicabilità delle regole che è stata invece assicurata a lungo dal sistema di libere utilizzazioni chiuso.

Pertanto, la soluzione ottimale sarebbe quella di un sistema ibrido, che accompagni a una lista di eccezioni e limitazioni predeterminate alcune clausole di elasticità.

A questo proposito, come si è visto, norme che si ispirano ai principi di *fairness* sono in parte già presenti, in maniera non sempre evidente, nella Direttiva (e in alcune normative degli Stati Membri)⁴⁷⁷. E un'analisi storica dello sviluppo della disciplina del diritto d'autore nei sistemi di *civil law* dell'Europa continentale, mostra che questi principi di *fairness* erano già delineati nelle normative precedenti⁴⁷⁸.

Infatti, la Direttiva contiene margini di apertura che si sono spesso persi nella implementazione nazionale, come nel caso dell'eccezione di citazione. Nel recepire le eccezioni della Direttiva, molti paesi hanno tentato di salvaguardare le proprie tradizioni locali. Le quali, sovente, sono molto più rigide dei modelli di eccezioni suggeriti dalla Direttiva.⁴⁷⁹ Per questo motivo, l'inclusione letterale dei modelli di eccezioni della Direttiva avrebbe certamente portato a una soluzione più elastica.

⁴⁷⁶ Cfr. Lessig, "Remix: Il futuro del copyright (e delle nuove generazioni)", 2009, Etas, p. 266.

⁴⁷⁷ Senftleben, *Comparative approaches to fair use*, cit., p. 45.

⁴⁷⁸ V. nota 34, ove sono riportati alcuni accenni al sistema di libere utilizzazioni nel Regno Lombardo Veneto e nella normativa austriaca.

Cfr. anche Hugenholtz e Senftleben, "Fair Use in Europe: In Search of Flexibilities", cit., p. 7; Strowel A., "Droit d'auteur et copyright. Divergences et convergences", Parigi, 1993, p. 147.

⁴⁷⁹ V. nota 208.

Durante le negoziazioni che portarono all'adozione dell'attuale testo di Direttiva, gli stati membri insisterono per il mantenimento della maggioranza delle eccezioni già esistenti nei loro sistemi nazionali. A fronte di una proposta iniziale di includere una lista di solo alcune eccezioni, i negoziati giunsero a includere le attuali 21, di cui 20 facoltative.

In secondo luogo, la soluzione più equilibrata sarebbe ottenibile attraverso la combinazione della “lista” di eccezioni con un sistema di *three step test* “aperto”. Vale a dire non limitato a un’applicazione restrittiva delle eccezioni, ma che operi in maniera simile al *fair use* per operare un bilanciamento degli interessi in gioco nel caso concreto (come visto in alcune illuminate decisioni giurisprudenziali).

Questo connubio permetterebbe di ottenere una norma semi-aperta⁴⁸⁰ che riuscirebbe a probabilmente a garantire risultati più simili a quelli del *fair use*, e così estendere le libere utilizzazioni esistenti a nuovi usi a beneficio della società.

Infatti utilizzando il *three step test* come strumento di bilanciamento nel caso concreto, si riuscirebbe “a mantenere un giusto equilibrio tra il diritto alla libertà di espressione degli utenti di un’opera o di altri materiali protetti e il diritto di riproduzione riconosciuto agli autori”⁴⁸¹. Poiché in presenza di valori fondamentali il bilanciamento sarebbe preservato garantendo all’autore di non subire un danno di mercato o in pregiudizio eccessivo.

Utilizzando il modello di citazione della Direttiva (svincolato da finalità particolari) sarebbe quindi possibile applicare l’eccezione di citazione a una molteplicità di usi collegati alla libera manifestazione del pensiero. A seconda poi dell’uso (e del suo livello di trasformatività, intesa come aggiunta di qualcosa all’opera iniziale), l’espressione di tale principio di libertà dovrebbe essere bilanciata con l’eventuale danno economico provocato al titolare mediante l’applicazione del *three step test*.

Analogamente, estendendo il principio della parodia al suo concetto più “classico” (stravolgimento di un’opera), sarebbe possibile applicare tale eccezione a molti UGC creativi. In questo caso, l’uso trasformativo dovrebbe godere di una interpretazione più estensiva in quanto espressione della libera manifestazione artistica.

Da ultimo, occorrerebbe riconoscere una sorta di gerarchia dei valori sottesi alle eccezioni che, in virtù della loro importanza socio-culturale, giustifichi una applicazione più estesa del relativo spazio di libertà (sulla scorta di quanto affermato dalla Corte costituzionale tedesca in *Germania 3*), e una diversa applicazione del test.

Nel contesto attuale, oltretutto, un’applicazione equilibrata del *three step test* porterebbe probabilmente all’estensione delle eccezioni di citazione e parodia sui social network in tutti

⁴⁸⁰ Tuttavia tale sistema non potrebbe condurre a un sistema del tutto aperto, in quanto l’elencazione tassativa di eccezioni non permette alla giurisprudenza né ai legislatori nazionali di aggiungere nuovi usi.

⁴⁸¹ Cfr. caso *Painer*, cit.

quei casi in cui, come avviene su YouTube, le soluzioni tecnologiche permettono di garantire una remunerazione indiretta anche a beneficio dei titolari delle opere originali, attraverso sistemi di pubblicità che si basano su meccanismi di riconoscimento dell'opera originale all'interno di opere derivate⁴⁸².

In questo modo, dunque, si permetterebbe un'applicazione più elastica delle eccezioni rispetto a nuovi usi che coinvolgono l'espressione di valori fondamentali, evitando il ricorso a meccanismi "esterni"⁴⁸³ per introdurre nuove eccezioni al diritto d'autore (cfr. i casi *Google Images e Scientology*). Riconducendo più correttamente gli spazi di libertà individuabili nella disciplina del diritto d'autore al sistema di libere utilizzazioni.

Tuttavia, al momento, un'interpretazione più flessibile del *three step test* appare difficilmente adottabile, poiché tale principio è formulato in maniera funzionale esclusivamente a un vaglio restrittivo delle eccezioni. Come confermato nel citato caso *Infopaq*, la CGE ha affermato che le eccezioni devono essere interpretate in maniera restrittiva e alla luce del *three step test*⁴⁸⁴.

Appare dunque necessario reinterpretare la Direttiva al fine di ottenere un approccio più flessibile che possa rinvigorire le legittime finalità poste alla base delle eccezioni di citazione e parodia, con la possibilità di operare un equo bilanciamento del caso concreto attraverso l'applicazione *three step test*⁴⁸⁵.

⁴⁸² Cfr. l'esempio di YouTube, supra nota 465.

⁴⁸³ Sul richiamo di norme esterne che giustificano la libera manifestazione del pensiero come rimedio al diritto d'autore v. Montagnani M. L. "Il diritto d'autore nell'era digitale. La distribuzione online delle opere", Giuffrè, 2012, p. 57, per cui "la ricerca di un bilanciamento esterno non è altro che l'"esteriorizzazione" del mancato raggiungimento, all'interno del diritto d'autore, di un punto di equilibrio tra interesse privato e interesse generale".

⁴⁸⁴ Cfr. *Infopaq*, Caso C-5/08, par 56 e ss.: *si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni di una direttiva che costituiscono deroghe a un principio generale sancito dalla direttiva medesima devono essere interpretate restrittivamente [...] Ciò è ancor più vero dal momento che tale esenzione dev'essere interpretata alla luce dell'art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29, secondo cui tale esenzione è applicata esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare?*

⁴⁸⁵ S. Fusilier, "The relations between copyright law and consumers' rights from a European perspective" - for the European Parliament, DG for Internal policies, Novembre 2010.

2 LINKING E SOCIAL NETWORK

2.1	Premessa	158
2.2	Definizione, natura e tipologie di <i>link</i>	160
2.3	Il <i>linking</i> nella recente giurisprudenza della CGE: i casi Svensson e BestWater.....	162
2.3.1	Svensson.....	163
2.3.2	BestWater.....	165
2.4	Profili critici delle decisioni.....	167
2.4.1	(i) La natura di atto di comunicazione al pubblico e messa a disposizione dell'opera dei link 169 <i>La giurisprudenza delle corti nazionali sulla configurabilità dei link come atti di comunicazione al pubblico</i>	175
2.4.2	(ii) Il criterio del “new public”	182
2.4.3	(iii) non si è in presenza di un “nuovo pubblico” se il contenuto oggetto del link era liberamente accessibile sul sito sorgente (in assenza di “misure restrittive”)	189
2.4.4	(iv) non rileva il fatto che l'utente abbia l'impressione che il contenuto provenga dal secondo sito (e non dal sito sorgente): la (ir)rilevanza di framing ed embedding nelle decisioni in esame	191
2.5	La regolamentazione del <i>linking</i> operata dal mercato: l'approccio dei social network	197
2.6	Sintesi e prospettive	199

2.1 Premessa

I *link* svolgono un ruolo di importanza fondamentale per l'ecosistema di Internet poiché, facendo da ponte tra una pagina e l'altra, formano l'architettura “a rete” del web e permettono la navigabilità dei contenuti.

Se ogni sito è contraddistinto da un dominio, la navigazione richiede collegamenti, sia a livello interno, tra pagine e sezioni di uno stesso dominio, che a livello esterno, tra un dominio e l'altro. Nel linguaggio informatico, tutti questi percorsi sono espressi attraverso *hyperlinks*.

Un *link* indica quindi un percorso da seguire per raggiungere un indirizzo, una determinata fonte, e rappresenta uno strumento essenziale di accesso all'informazione.

Salvaguardare la corretta regolamentazione dei *link* diventa dunque un'esigenza cruciale, poiché qualora si imponessero “barriere” ingiustificate al loro funzionamento attraverso l'imposizione di esclusive autoriali smisurate, si rischierebbe di minare la libertà di accesso

all'informazioni su Internet. I *link* sono dunque un tassello fondamentale nell'ottica di mantenere una struttura equilibrata e una politica “*open-access*” della rete.

Tale aspetto è ancora più evidente nell'economia dei social network. Questi infatti fondano la loro struttura sociale sulla possibilità di condividere contenuti. E la condivisione di un qualsiasi contenuto avviene sempre attraverso un *link* (che indica alla cerchia di “amici” come raggiungere la fonte del contenuto). Pertanto, eventuali restrizioni all'utilizzo dei *link* impedirebbero di fatto la sopravvivenza di tutte quelle funzioni che sinora hanno contraddistinto i social network, snaturandone l'essenza “social”.

D'altro canto, il problema del *linking* è tradizionalmente connesso all'uso dei *link* per segnalare la presenza di contenuti illeciti, e mettere così in grado gli utenti di accedervi facilmente.

A tale proposito, le prime controversie in materia di *linking* si originarono a partire dalla fine degli anni '90, per poi aumentare sempre più anche a seguito dello sviluppo delle piattaforme p2p di terza generazione⁴⁸⁶. In particolare, l'uso di *link* per segnalare la presenza di materiali pirata non era generalmente ricondotto a una violazione diretta del diritto d'autore (come si vedrà infatti, il *link* in sé non opera una riproduzione dell'opera, né una ri-trasmissione), quanto a una responsabilità rientrante nell'ambito del cd. *contributory infringement*⁴⁸⁷ e più in generale nelle figure attigue delle cd. “condotte agevolatrici”.

Del resto, la normativa sul diritto d'autore (sia a livello internazionale che nazionale) non disciplina specificamente il funzionamento dei *link*. Il loro uso, di conseguenza, è sempre stato lasciato alla regolamentazione del mercato. E, in effetti, come si vedrà, i social network in particolar modo disciplinano attentamente la possibilità per i terzi di disseminare all'esterno del portale i contenuti pubblicati dagli utenti (siano essi privati o professionisti).

In tempi più recenti, tuttavia, ci si è interrogati sulla natura dei *link* e se il loro utilizzo per

⁴⁸⁶ I sistemi p2p più evoluti come per es. quello di The Pirate Bay, basati su tecnologia BitTorrent, permettono all'utente di accedere a un sito web tramite un *link*, scaricare un *torrent*, ossia un piccolo file che svolge in sostanza la funzione di indice e che contiene dei “metadati” sui file da condividere. Cfr. Carrier, “The Pirate Bay, Grokster, and Google”, Rutgers University School of Law, Camden, 2009.

⁴⁸⁷ Una definizione comune di *contributory infringement* è data dalla giurisprudenza americana:

- “one who, with knowledge of the infringing activity, induces, causes or materially contributes to the infringing conduct of another”, *Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc.*, 443 F.2d 1159, 1162 (2d Cir. 1971); o
- “personal conduct that encourages or assists the infringement”, *Matthew Bender & Co. v. West Publishing Co.*, 158 F.3d 693, 706 (2d Cir. 1998); cfr. anche *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146, 1172 (9th Cir. 2007).

accedere a materiali protetti da diritto d'autore (segnalandone cioè le coordinate e permettendo al pubblico di accedervi), possa configurare un atto di comunicazione al pubblico riservato al titolare.

Sul punto si sono pronunciate varie corti nazionali, sia in Europa che negli USA. A livello Europeo, il tema è stato tuttavia affrontato di recente dalla CGE, la quale attraverso due decisioni fondamentali ha imposto una nuova lettura del *linking*.

Il presente capitolo analizza dunque la natura dei *link* sotto un profilo tecnico, per poi ripercorrerne, attraverso le recenti decisioni della CGE, l'inquadramento all'interno della disciplina del diritto d'autore, per come è stato delineato dalla giurisprudenza, al fine di comprendere il ruolo dei *link* come strumento di accesso all'informazione su Internet e sui social network. In chiusura, infine, verranno analizzate le modalità contrattuali con cui alcuni social network disciplinano il *linking*.

2.2 Definizione, natura e tipologie di *link*

Senza volersi addentrare in analisi eccessivamente tecniche, è utile premettere brevemente in cosa consista un *link*, quali diverse tipologie di *link* esistano e quale sia il loro funzionamento pratico.

Un *link* è una stringa di testo (*hotwords*), o un'immagine (*image link*), posta all'interno di un documento o di una pagina Internet, che funziona come "puntatore" ad altre risorse. Un *link* incorpora un indirizzo URL (*uniform resource locator*) che conduce a un punto diverso di una medesima pagina, ad altre pagine di un sito stesso o a un sito differente. Viene metaforicamente considerato come un'ancora, con "la testa" all'interno della pagina che si visualizza e la "coda" in un altro documento⁴⁸⁸.

Sotto un profilo tecnico, il *link* esprime in linguaggio HTML (*HyperText Markup Language*) un'istanza al *browser* contenente le istruzioni necessarie affinché, leggendo la sintassi informatica ivi espressa, questo avvii un collegamento con la fonte selezionata⁴⁸⁹.

⁴⁸⁸ Guida HTML, www.html.it, "*Link e Ipertestualità*", 2006.

⁴⁸⁹ Sulla liceità del cd. *browsing*, si veda da ultimo la sentenza della CGE Meltwater del 5 giugno 2014, caso C-360/13, *Public Relations Consultants Association Ltd (PRCA) c. The Newspaper Licensing Agency Limited and Others (NLA)*.

Il *browsing* aveva sollevato alcuni interrogativi in quanto l'attività di navigazione crea necessariamente riproduzioni temporanee delle pagine e dei contenuti visualizzati. V. per es. G. GUGLIELMETTI,

I “*surface link*” sono i collegamenti alla *home page* di un sito. Si tratta della tipologia di *link* che tradizionalmente ha sollevato minori problematiche giuridiche⁴⁹⁰.

I “*deep link*” sono collegamenti diretti a una pagina interna, e quindi a uno specifico contenuto offerto da un sito (per comodità possiamo indicare quest’ultimo come il “*sito sorgente*”). Il *deep link* opera appunto un “collegamento in profondità”, che permette all’atto pratico di aggirare la *home page*, tutte le eventuali pagine intermedie e quindi, più in generale, l’architettura stessa del sito sorgente. Questa tipologia di *link* ha sollevato in passato alcuni problemi in quanto, collegando direttamente l’utente a un dato contenuto, essa permette di aggirare tutte le inserzioni pubblicitarie presenti sulla *home page* del sito sorgente e così provocare un pregiudizio economico a quest’ultimo.

Un “*inline link*” (o “*hotlink*”) è un collegamento diretto a un oggetto, generalmente un’immagine, presente sul sito sorgente, che viene visualizzato sul sito secondario. Occorre precisare che da un punto di vista tecnico, il contenuto visualizzato sul sito secondario risiede ancora sul server del sito sorgente e non viene riprodotto sui server del secondo.

Riproduzione e riproduzione temporanea, in AIDA, 2002, pag. 28 nota 66, precisa che “*il carattere temporaneo o permanente della riproduzione non dipende necessariamente dal tipo di supporto hardware su cui le informazioni sono registrate, ma può dipendere anche da come il sistema software che gestisce le operazioni ha impostato la specifica memorizzazione: sul disco fisso possono essere previste anche memorizzazioni temporanee come nel caso del caching effettuato durante la navigazione*”.

Nel caso Meltwater, in relazione a una fattispecie non molto lontana da quella del caso Svensson, l’attività contestata riguardava la riproduzione temporanea di articoli giornalistici online da parte di un servizio di rassegna stampa, operato dalla Meltwater, che in sostanza agiva come aggregatore di news personalizzate. La Meltwater pagava una licenza agli editori giornalistici per tale attività. La Public Relations Consultant Association, associazione che rappresenta i professionisti delle pubbliche relazioni, i cui associati usufruivano del servizio della Meltwater si è opposta non ravvisando alcuna necessità di pagamento di una tale licenza. La vertenza è quindi sfociata in un’azione legale davanti all’autorità giudiziaria inglese, giungendo poi sino alla Corte Suprema.

Davanti al rinvio pregiudiziale di quest’ultima, la CGE ha ritenuto che la visualizzazione e le copie cache dei siti web generate dagli utenti durante le attività navigazione tramite il proprio browser non necessitano dell’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore.

⁴⁹⁰ V. E. Tosi, *Domain grabbing, linking, framing e utilizzo illecito di meta-tag nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie online vecchie e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale*, *Riv. Dir. Ind.*, 2002 fasc. 4-5, pt. 2, p. 371.

L’utilizzo di *surface link* ha in rari casi sollevato qualche problema per la configurabilità di una violazione del diritto *sui generis* in relazione ad alcune banche dati, che appunto raccoglievano numerosissimi *surface link*, così costituendo raccolte indicizzate.

La ripresa pressoché integrale di una raccolta di *link* è stata ritenuta illegittima in *Kidnet.de v. babynet.de*, Tribunale di Colonia, 25 agosto 1999 [2000] CR 400. La violazione del diritto *sui generis* è stata invece esclusa in un caso olandese (pur se relativo a *deep link*): *Newspaper v. Eureka*, Tribunale di Rotterdam n. 139609/KG ZA 00/846 22/8/2000. Decisione disponibile in inglese su: <http://www.ivir.nl/rechtspraak/kranten.com-english.html>.

Ogni richiesta di visualizzazione, anche se originatasi attraverso il *link* presente sul sito secondario e di fatto visualizzata su quest'ultimo, verrà evasa dal server del sito sorgente.

In tale contesto, il “*framing*” consiste nell’impiego di collegamenti a una pagina del sito sorgente, o a un particolare contenuto, che viene visualizzata all’interno di una cornice (“*frame*”), ovvero una sotto-pagina, generalmente esterna al sito secondario⁴⁹¹. In sostanza, quindi, cliccando su un *framed link* dal sito secondario si aprirà una nuova finestra (pop-up), leggermente più piccola, nella quale verrà visualizzato il contenuto o la pagina del sito sorgente, e alle cui spalle resta di solito visibile la pagina del sito secondario.

In maniera analoga, l’“*embedding*” consiste in una particolare forma di *inline link* che consente il collegamento a contenuti video del sito sorgente incorporati e quindi visualizzati direttamente sul sito secondario. Anche in questo caso, quindi, il video è tecnicamente trasmesso dal sito sorgente ma visualizzato nel sito secondario, senza necessità per l’utente di abbandonare il sito o di vedere l’apertura di riquadri esterni (*frame*).

Come si vedrà più avanti, il problema delle ultime tre categorie di *link* è che l’utente non è sempre in grado di comprendere che il contenuto proviene dal sito sorgente, mentre è indotto a ritenere che, al contrario, questo sia fornito direttamente dal sito secondario.

2.3 Il *linking* nella recente giurisprudenza della CGE: i casi Svensson e BestWater

Nel caso Svensson⁴⁹², per la prima volta la CGE è stata chiamata, dalla Corte di Appello di Stoccolma, a esprimersi⁴⁹³ sulla liceità del “*link*” a opere protette dal diritto d’autore.

Il nodo della questione riguardava essenzialmente se, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva InfoSoc, un *link* a un’opera protetta sia riconducibile a un atto di comunicazione dell’opera, o meglio messa a disposizione del pubblico, riservato al titolare.

⁴⁹¹ Il comando “*Frame*” infatti, comunica al browser che il contenuto dovrà essere caricato in un singolo riquadro. Cfr. G. Gigliotti, *Manuale di HTML*, 1999.

⁴⁹² Sentenza del 13 febbraio 2014, Nils Svensson e a., C-466/12 disponibile su http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=147847&occ=first&dir=&cid=33563.

⁴⁹³ La questione pregiudiziale è stata sollevata dalla Corte di appello di Stoccolma (“*Svea hovrätt*”) con decisione del 18 settembre 2012.

A pochi mesi di distanza, nel caso BestWater⁴⁹⁴, un ulteriore e più specifico quesito (in realtà parzialmente già contenuto anche in Svensson) ha poi interrogato Corte sulla liceità delle modalità più discusse di *linking*, vale a dire *framing* ed *embedding*.

Le due decisioni si basano su ragionamenti identici (BestWater riprende totalmente Svensson) e condividono i medesimi profili critici; pertanto è possibile analizzarle congiuntamente al fine di determinare se la CGE sia giunta a una soluzione equilibrata.

2.3.1 Svensson

Il caso Svensson ha a oggetto una vertenza originatasi in Svezia tra quattro giornalisti e la *Retriever Sverige AB* (società di cd. *media monitoring* e rassegne stampa) per l'inserimento sul sito di quest'ultima di *link* che rinviavano ad alcuni loro articoli liberamente accessibili sul sito del relativo giornale. I giornalisti accusavano la *Retriever Sverige* di aver illegittimamente messo i rispettivi articoli a disposizione del pubblico in quanto, tramite i *link* pubblicati sul proprio sito, i clienti della società avrebbero avuto accesso agli articoli.

La questione pregiudiziale posta alla Corte⁴⁹⁵ verte essenzialmente sul fatto che un *link* a un'opera presente su un altro sito costituisca o meno un atto di comunicazione al pubblico dell'opera (ex art. 3, par. 1, Direttiva InfoSoc), come tale riservato al titolare dei diritti d'autore. In aggiunta, ci si è chiesti se possa rilevare la circostanza che: (i) l'opera fosse liberamente accessibile sul sito sorgente; (ii) l'opera sia visualizzata su un sito Internet diverso ma con modalità tali per cui il cliente ha l'impressione di restare sullo stesso sito (vedi *framing/embedding*).

⁴⁹⁴ Caso 348/13, decisione del 21 ottobre 2014.

⁴⁹⁵ «1) Se il fatto che un soggetto diverso dal titolare del diritto d'autore su una determinata opera fornisca un collegamento cliccabile alla stessa sul proprio sito Internet si configuri come comunicazione al pubblico dell'opera ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 2001/29].

2) Se sia rilevante, ai fini della soluzione della prima questione, il fatto che l'opera alla quale rimanda il collegamento si trovi su un sito Internet accessibile a chiunque senza limitazioni oppure che l'accesso sia in qualche modo limitato.

3) Se, ai fini della soluzione della prima questione, si debba distinguere il caso in cui l'opera, dopo che l'utente abbia cliccato il collegamento, sia presentata su un altro sito Internet da quello in cui l'opera sia presentata con modalità tali da offrire al cliente l'impressione di restare nello stesso sito Internet.

4) Se uno Stato membro possa stabilire una maggiore tutela del diritto esclusivo dell'autore includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quante stabilite all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29»

La Corte ha trattato congiuntamente i primi tre quesiti.

Nell'analizzare tale questione, la Corte ha mosso dalla definizione del diritto esclusivo di "comunicazione al pubblico". In particolare, questo consterebbe di due elementi fondamentali: (i) un "atto di comunicazione" di un'opera, e (ii) un "pubblico" destinatario dello stesso.

A questo proposito, la nozione di "atto di comunicazione" considerata dalla Corte è piuttosto ampia, e abbraccia qualsiasi forma con la quale l'opera è "messa a disposizione" del pubblico. Nel caso di specie, i *link* offrono agli utenti del sito secondario un accesso diretto alle opere pubblicate su un altro sito e comporterebbero (a detta della Corte, "certamente") una messa a disposizione delle stesse. Conseguentemente, essi sono considerabili in astratto un "atto di comunicazione"⁴⁹⁶.

Al fine di configurare una comunicazione al pubblico, tuttavia, riveste rilevanza dirimente la nozione di "pubblico". A questo proposito, la Corte ha richiamato una definizione di "pubblico" ricavabile dalla Direttiva InfoSoc, che corrisponde a un numero indeterminato e considerevole di destinatari potenziali⁴⁹⁷. Tale definizione sarebbe indubbiamente soddisfatta nel caso in esame, poiché un *link* è senz'altro diretto a tutti i potenziali utenti di un sito, e quindi a un vastissimo numero di internauti.

Su questo punto, tuttavia, la Corte ha richiamato un proprio precedente orientamento, per cui, ai fini della "comunicazione al pubblico", il secondo atto di comunicazione deve essere effettuato con gli stessi mezzi tecnici (Internet), ma soprattutto deve essere rivolto a un pubblico "nuovo". Vale a dire una "fetta" di pubblico che originariamente non era stata considerata dal titolare dei diritti all'atto della comunicazione iniziale dell'opera.

In ossequio a tale principio, poiché la comunicazione iniziale effettuata dal sito del giornale svedese era diretta a tutti i propri potenziali utenti, in maniera libera e senza alcuna misura restrittiva (il che equivale a dire, secondo la Corte, a qualsiasi utente di internet), gli utenti del secondo sito non costituiscono un pubblico "nuovo", bensì lo stesso pubblico cui la

⁴⁹⁶ Sentenza Svensson, cit., punto 20.

⁴⁹⁷ V. Sentenza 7 dicembre 2006, *SGAE*, C-306/05, punti 37 e 38; sentenza 7 marzo 2013, *ITV Broadcasting*, C-607/11, punto 32; sentenza 2 giugno 2005 C-89/04, 14 luglio 2005, C. 192/04.

La nozione di pubblico sarebbe composta da due elementi: l'indeterminatezza del numero dei destinatari e la potenzialità della fruizione (v. Walter, "*it is not necessary that the member of the public in fact access the copyright material*"). Così anche Stamatoudi I. e Torremans P., "*EU copyright law: a commentary*", Edward Elgar, 2013, p. 409.

comunicazione iniziale poteva essere diretta.

In ragione di ciò, un *link* in tali circostanze escluderebbe la configurabilità di un atto di comunicazione al pubblico.

Quanto a un'eventuale rilevanza di modalità di *framing ed embedding*, la Corte ha poi escluso che potesse assumere alcun rilievo il fatto che la presentazione grafica del *link* e del sito fosse tale da dare l'impressione che l'opera fosse a disposizione sul sito stesso, senza mostrare un ri-collegamento alla fonte dove l'opera in realtà era disponibile.⁴⁹⁸

All'interno di tale quadro, l'unica condizione dettata dalla Corte per la legittimità del *linking* è che le opere fossero liberamente fruibili sul sito sorgente. Al contrario, qualora esse fossero sottoposte a "*misure restrittive*", per limitare l'accesso a un pubblico selezionato (es. abbonamenti, contenuti a pagamento), e i *link* permettessero di eluderle e di far accedere gli utenti a contenuti che altrimenti non sarebbero in grado di fruire, il complesso di utenti indeterminato cui il secondo sito si rivolge costituirebbe un pubblico diverso, e quindi "nuovo", e richiederebbe l'autorizzazione del titolare dei diritti.

Da ultimo (in risposta al quarto quesito) la Corte ha chiarito che la nozione di "comunicazione al pubblico" non può essere intesa con significati più ampi e quindi non può comprendere più forme di messa a disposizione rispetto a quelle stabilite dall'art. 3 par. 1 della Direttiva⁴⁹⁹.

⁴⁹⁸ Sentenza Svensson, cit., punto 29.

⁴⁹⁹ Articolo 3 *Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti:*

1. *Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.*
2. *Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:*
 - a) *gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;*
 - b) *ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;*
 - c) *ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;*
 - d) *agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.*
3. *I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo.*

2.3.2 *BestWater*

Il quesito oggetto del caso *BestWater* riguardava specificamente la legittimità di condotte di *framing* ed *embedding*.

La BestWater International, produttrice di filtri e sistemi di purificazione per acqua, aveva realizzato un breve spot pubblicitario, di circa due minuti, chiamato “Reality” (“Die Realität”) incentrato sull’inquinamento dell’acqua. Sennonché, all’insaputa della società il video veniva caricato su YouTube.

Due agenti commerciali indipendenti incorporavano sul proprio sito il video della BestWater da YouTube (per commentarlo negativamente). Dopo qualche tempo, la BestWater ha contestato loro di utilizzare il video pubblicitario senza autorizzazione, e quindi in violazione dei propri diritti d’autore.

La controversia scaturitane è stata incardinata davanti al Tribunale di Monaco, il quale inizialmente ha ritenuto i *link* illegittimi. La Corte di Appello di Monaco in seguito ha ribaltato la decisione, ritenendo che il *framing* non costituisse una comunicazione al pubblico. La decisione è stata quindi impugnata davanti al *Bundesgerichtshof*, la Corte Suprema Tedesca.

A questo proposito, secondo il precedente orientamento dalla Corte tedesca in materia di *linking* (per dettagli v. *infra*), un *link* di per sé non costituisce un atto di comunicazione o messa a disposizione dell’opera (ai sensi degli artt. 15.2⁵⁰⁰ e 19A⁵⁰¹ della Legge Federale

⁵⁰⁰ Art. 15:

“(2)The author further has the exclusive right to communicate his work to the public in non-material form (right of communication to the public). The right of communication to the public shall comprise in particular

1. the right of recitation, performance and presentation (Article 19),
2. the right of making the work available to the public (Article 19a),
3. the right of broadcasting (Article 20),
4. the right of communication by video or audio recordings (Article 21),
5. the right of communication of broadcasts and of works made available to the public (Article 22).

(3) The communication of a work shall be deemed public if it is intended for a plurality of members of the public. Anyone who is not connected by a personal relationship with the person exploiting the work or with the other persons to whom the work is made perceivable or made available in non-material form shall be deemed to be a member of the public”.

⁵⁰¹Art. 19A: “Right of making works available to the public.

Tedesca sul diritto d'autore, che recepiscono l'art. 3 della Direttiva InfoSoc), poiché il sito secondario non è in grado di decidere se mettere l'opera a disposizione del pubblico (atto che resta nell'esclusiva disponibilità materiale del sito sorgente). Tuttavia, in virtù della particolare fisionomia di *framing* ed *embedding*, non era chiaro alla Corte se tale ragionamento potesse essere applicato anche nei confronti di tali particolari forme di *link*, e soprattutto se in relazione a esse potesse invece configurarsi una violazione del diritto di comunicazione al pubblico ai sensi della Direttiva InfoSoc.

Il 25 giugno 2013⁵⁰², il *Bundesgerichtshof* ha quindi domandato alla CGE se per “l’inserimento” su un proprio sito, di un’opera protetta dal diritto d’autore pubblicata su un sito altrui, sia necessario il consenso del titolare⁵⁰³.

Dopo aver sospeso il procedimento in attesa della definizione del caso Svensson, la CGE ha sostanzialmente richiamato in maniera pedissequa i principi ivi affermati. La questione doveva parere talmente pacifica alla Corte che ha emesso la decisione sotto forma di ordinanza nelle sole lingue francese e tedesco (di cui attualmente si è in attesa di una traduzione ufficiale), in luogo di una sentenza piena.

Venendo al merito della questione, nonostante ci si attendesse una riflessione più approfondita su tali particolari modalità di *linking*, la Corte ha confermato senza ulteriori specificazioni che l'*embedding* all'interno del sito secondario di un'opera resa disponibile dal sito sorgente non costituisce di per sé una comunicazione al pubblico ed è quindi lecito. Ciò a condizione che l'opera (i) non sia diretta a un nuovo pubblico o (ii) comunicata attraverso mezzi tecnici diversi da quelli impiegati per la comunicazione iniziale:

“L’embedding in un sito web di un’opera protetta liberamente accessibile su un altro sito, attraverso un link che impiega la tecnologia del framing [...] non configura di per sé una comunicazione al pubblico

The right of making works available to the public shall constitute the right to make the work available to the public, either by wire or wireless means, in such a manner that members of the public may access it from a place and at a time individually chosen by them”.

⁵⁰² R.g. I ZR 46/12. Cfr. Tsoutsanis, A., “*Why Copyright and Linking Can Tango*”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2014, Vol. 9 Issue 6, p. 495-509.

⁵⁰³ Qualora il pubblico del primo sito (quello su cui viene inserita l'opera in modalità *embedded*) si rivolge al medesimo pubblico “considerato” al momento della pubblicazione del contenuto da parte del terzo sul secondo sito e la comunicazione avviene attraverso lo stesso mezzo (internet); v. domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesgerichtshof* (Germania) il 25 giugno 2013 - *BestWater International GmbH / Michael Mebes, Stefan Potsch*, Causa C-348/13.

nei termini della Direttiva Infosoc fintanto che la relativa opera non è comunicata a un nuovo pubblico né vengono utilizzati specifici mezzi tecnici differenti da quelli impiegati per la comunicazione originale”.

2.4 Profili critici delle decisioni

A una prima lettura, adottando una netta posizione “pro-linking”, la sentenza Svensson prima, e BestWater poi, hanno riscosso il favore dei più. Era infatti evidente che la questione affrontata dalla Corte rivestisse vitale importanza per la libertà di Internet. Tanto che nelle more del giudizio, erano stati sospesi altri procedimenti in tema di *linking*, tra cui BestWater⁵⁰⁴.

Proprio per tali motivi, desta qualche perplessità il fatto che la sentenza sia stata emessa senza richiesta di parere preliminare dall’avvocato generale, il cui contributo avrebbe certamente giovato nell’approfondire le tematiche affrontate (rilevi condivisibili anche in BestWater, per cui addirittura non è stata nemmeno emessa una sentenza).

In effetti, entrambe le decisioni lasciano alcuni dubbi su non pochi punti. Se le conclusioni espresse dalla Corte e il principio generale che si legge tra le righe sono condivisibili, alcune osservazioni sembrano affette da incongruenze non trascurabili.

In estrema sintesi, la Corte ha stabilito che:

- (i) i *link*, fornendo un primo accesso all’opera, costituiscono astrattamente una messa a disposizione della stessa, e conseguentemente un atto di comunicazione al pubblico.
- (ii) non si avrà tuttavia una violazione del diritto di comunicazione al pubblico qualora la comunicazione avvenga (a) con mezzi tecnici identici e (b) verso un “pubblico

⁵⁰⁴ V. anche C More Entertainment (Caso C-279/13).

In C-More Entertainment il quesito pregiudiziale è il seguente:

Se nella nozione di comunicazione al pubblico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29]1, rientri l’inserimento su una pagina web accessibile a tutti di un collegamento cliccabile a un’opera trasmessa dal titolare del diritto d’autore sull’opera stessa.

Se, ai fini della risposta alla prima questione, assuma rilievo la modalità con la quale è inserito il collegamento.

Se assuma rilievo il fatto che la disponibilità dell’opera alla quale rimanda il collegamento sia in qualche modo limitata.

Se gli Stati membri possano stabilire una maggiore portata del diritto esclusivo dell’autore includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quante stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29].

Se gli Stati membri possano stabilire una maggiore portata del diritto esclusivo dell’autore includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quante stabilite all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [2001/29].

nuovo”;

- (iii) non si è in presenza di un “nuovo pubblico” se il contenuto oggetto del *link* era liberamente accessibile sul sito sorgente (in assenza di misure restrittive)⁵⁰⁵;
- (iv) e ciò, indipendentemente dal fatto che l’utente abbia l’impressione che il contenuto provenga dal secondo sito (e non dal sito sorgente).

Quest’ultimo principio ha trovato poi consacrazione in BestWater, senza peraltro alcuna particolare specificazione aggiuntiva.

2.4.1 (i) *La natura di atto di comunicazione al pubblico e messa a disposizione dell’opera dei link*

Già in relazione alla prima questione (il link costituisce astrattamente un atto di comunicazione al pubblico in quanto fornisce un primo accesso all’opera), la tesi espressa dalla Corte in Svensson e ribadita in BestWater non convince del tutto.

Secondo la disciplina dell’art. 3 della Direttiva InfoSoc⁵⁰⁶, come si ricava anche dall’interpretazione data dai lavori preparatori e dal trattato WCT (art. 8), gli atti di comunicazione al pubblico consistono essenzialmente in una “trasmissione” dell’opera⁵⁰⁷.

⁵⁰⁵ Svensson, par. 31: “*eludere misure restrittive adottate dal sito in cui l’opera protetta si trova per limitare l’accesso del pubblico ai soli abbonati?*”.

⁵⁰⁶ Art. 3 co. 1 Direttiva InfoSoc:

“Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente?”.

⁵⁰⁷ V. per es. i considerando della Direttiva InfoSoc:

23 *“La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere **qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti?**”;*

25 *“Dovrebbe oviarsi all’incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli **atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto d’autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d’autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta (“on-demand”). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto**”*(enfasi aggiunta).

V. per es. anche la prima proposta di Direttiva Infosoc della Commissione (*Proposal for a European Parliament and Council Directive on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society / * COM/97/0628 final - COD 97/0359 */Official Journal C 108 , 07/04/1998 P. 0006*), dove si riconduce la messa a disposizione del pubblico alla trasmissione on demand:

Whereas the legal uncertainty regarding the nature and the level of protection of acts of on-demand transmission of copyright works and subject matter protected by related rights over networks should be overcome by providing for harmonized protection

Anche la Corte, nel caso di specie, ha richiamato una sua precedente interpretazione della nozione di comunicazione al pubblico, vale a dire “*qualsiasi trasmissione delle opere protette, a prescindere dal mezzo o dal procedimento tecnico utilizzati*”⁵⁰⁸ (enfasi aggiunta).

Si tratta infatti di un diritto che ricomprende a “ombrello” tutti i possibili atti di trasmissione dell’opera (TV, internet, pay-per-view) a esclusione di quelle trasmissioni originate allo stesso tempo e luogo di ricezione del pubblico, e cioè delle performance pubbliche⁵⁰⁹.

Tra gli atti di comunicazione riservati al titolare, il diritto di “messa a disposizione” del pubblico, introdotto dalla Direttiva InfoSoc sulla scia del Trattato WIPO del 1996, guarda a quelle (a quel tempo) nuove forme di fruizione rese possibili dai cambiamenti tecnologici, e ricomprende tutti quegli atti di trasmissione dell’opera in cui la fornitura di un accesso al pubblico avviene su base individuale, dietro richiesta dell’utente (*on demand*). Tipici esempi sono il *download* e lo *streaming*.

In virtù di tale rapporto di genere/specie, il diritto di messa a disposizione dovrebbe essere soggetto ai medesimi criteri interpretativi e alle stesse limitazioni del diritto di

at Community level; whereas it should provide all rightholders recognized by the Directive with an exclusive right to make available to the public copyright works or any other subject matter by way of interactive on-demand transmissions; whereas such interactive on-demand transmissions are characterized by the fact that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them; whereas this right does not cover private communication;

In maniera analoga, in relazione all’art. 8 del trattato WCT, il WIPO Handbook on Intellectual Property (disponibile su: <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/>):

[5.225] A specific solution was therefore adopted, which provided that the act of digital transmission should be described in a neutral way, free from specific legal characterization; that such a description should not be excessively technical and, at the same time, should convey the interactive nature of digital transmissions; that, in respect of legal characterization of the exclusive right — that is, in respect of the actual choice of the right or rights to be applied — sufficient freedom should be left to national legislation; and, finally, that the gaps in the Berne Convention in the coverage of the relevant rights — the right of communication to the public and the right of distribution — should be covered. This solution was referred to as the “umbrella solution.”

The WCT applies this “umbrella solution” by extending applicability of the right of communication to the public to all categories of works, and clarifies that that right also covers transmissions in interactive systems described in a manner free of legal characterization. [...]

It was stated in the Diplomatic Conference that Contracting Parties are free to implement the obligation to grant an exclusive right to authorize such “making available to the public” also through the application of a right other than the right of communication to the public or through the combination of different rights. By the “other” right, first of all, the right of distribution was meant, but “other” right might also be a specific new right such as that of making available to the public as provided for in Articles 10 and 14 of the WPPT. (enfasi aggiunta).

⁵⁰⁸ V: C-403/08 - Football Association Premier League e a., punto 193.

⁵⁰⁹ Cfr. I. Stamatoudi e P. Torremans, “EU copyright law: a commentary”, cit., p. 409.

comunicazione al pubblico⁵¹⁰. E, come noto, si tratta di due diritti, questi, non soggetti a esaurimento⁵¹¹.

A questo punto, è d'obbligo un interrogativo: davvero un *link* costituisce un atto di comunicazione al pubblico? Vale a dire, affrontando la questione sotto un profilo maggiormente tecnico, davvero il *linking* costituisce effettivamente una “trasmissione” dell’opera?

La questione doveva apparire evidente alla Corte, la quale ha liquidato il tema in soli due paragrafi, rispondendo positivamente a questo quesito quasi fosse scontato⁵¹². Si è così persa l’occasione di una vera riflessione sulla natura dei *link* che avrebbe potuto portare a conseguenze ben diverse.

Eppure, sebbene il giudizio della Corte sia giunto senza l’opinione dell’avvocato generale, prima della decisione sono stati pubblicati due pareri sulle questioni giuridiche oggetto del caso Svensson. Il primo da parte dell’ALAI⁵¹³, il secondo da parte dell’autorevole comitato

⁵¹⁰ Cfr. Triaille et al. J. P., “*Study on the Application of Directive 2001/29/CE on copyright and Related Rights in the Information Society*”, De Wolf & Partners in collaborazione con il Crids, 2013, studio commissionato dalla Commissione UE, pp. 27-28.

⁵¹¹ V: Art. 3 co. 3 Direttiva InfoSoc.

⁵¹² Cfr. Svensson:

18 *Nel caso di specie, occorre rilevare che il fatto di mettere a disposizione su un sito Internet dei collegamenti cliccabili verso opere protette, pubblicate senza alcun limite di accesso su un altro sito, offre agli utilizzatori del primo sito un accesso diretto a tali opere.*

19 *Orbene, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, perché vi sia «atto di comunicazione» è sufficiente, in particolare, che l’opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso, senza che sia determinante che utilizzino o meno tale possibilità (v., per analogia, sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C-306/05, Racc. pag. I-11519, punto 43).*

20 *Ne consegue che in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il fatto di fornire collegamenti cliccabili verso opere tutelate deve essere qualificato come «messa a disposizione» e, di conseguenza, come «atto di comunicazione», nel senso di detta disposizione (enfasi aggiunta).*

⁵¹³ ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale) “*Report and Opinion on the making available and communication to the public in the internet environment – focus on linking techniques on the Internet*”, 16 settembre 2013, disponibile su www.alai.org/en/.../2014-opinion-new-public.pdf. Evidentemente il parere dell’ALAI è stato letto con interesse dalla CGE, la cui decisione ne conferma la maggior parte del contenuto. Il parere ALAI infatti ritiene sostanzialmente che:

- (i) i *link* non rilevano come atto di comunicazione al pubblico qualora agiscono come mere referenze a una fonte dalla quale poi si può accedere ai contenuti;
- (ii) i *link* rilevano invece come atto di comunicazione al pubblico quando permettono al pubblico di accedere a specifici materiali protetti; e in tale quadro
- (iii) è irrilevante che il sito secondario faccia apparire il contenuto in una cornice (framing) in modo che l’utente non si accorga che sta accedendo a un contenuto da un sito diverso.

accademico della European Copyright Society (ECS)⁵¹⁴. E in effetti la Corte sembra aver dato ascolto a queste istanze e accolto l'invito di una interpretazione permissiva del *link*, alla luce delle funzioni che questi svolgono nell'economia di internet.

Tuttavia, l'ECS aveva invitato la Corte a tenere una posizione ben più liberale, e considerare che un *link* non è altro che una "nota a piè di pagina" che cita una determinata fonte.

Infatti, se si considera la comunicazione al pubblico (e analogamente la messa a disposizione dell'opera) essenzialmente come un atto di trasmissione, si dovrebbe escludere che un *link* possa essere considerato come tale⁵¹⁵. Il contenuto cui il *link* si collega è visualizzato dall'utente direttamente dalla fonte originale, senza alcun tipo di intermediazione. Vale a dire, come accennato all'inizio, che i *link* si limitano a tradurre in linguaggio HTML le istruzioni affinché il browser dell'utente possa raggiungere il sito sorgente. Essi non operano alcuna ritrasmissione dell'opera, e pertanto non possono dare luogo a un atto di comunicazione al pubblico.

Questo concetto appare ancor più chiaro se si considera che ogni atto di trasmissione o ritrasmissione che sta alla base del diritto di comunicazione al pubblico, per le particolari

⁵¹⁴ European Copyright Society "Opinion on The Reference to the CJEU in Case C-466/12 Svensson", L. Bently, E. Derclaye, R. Clark, G. Dinwoodie, T. Dreier, S. Dusollier, J. Griffiths, R.M. Hilty, P.B. Hugenholtz, M.-C. Janssens, M. Kretschmer, A. Metzger, A. Peukert, M. Ricolfi, M. Senftleben, A. Strowel, M. Vivant and R. Xalabarder, University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 6/2013, 15 febbraio 2013, disponibile su http://www.iwir.nl/news/European_Copyright_Society_Opinion_on_Svensson.pdf.

⁵¹⁵ European Copyright Society "Opinion on The Reference to the CJEU in Case C-466/12 Svensson", cit., p. 2:

"Hyperlinking in general should be regarded as an activity that is not covered by the right to communicate the work to the public embodied in Article 3 of Directive 2001/29. We offer three reasons for this conclusion:

(a) Hyperlinks are not communications because establishing a hyperlink does not amount to "transmission" of a work, and such transmission is a pre-requisite for "communication";

(b) Even if transmission is not necessary for there to be a "communication", the rights of the copyright owner apply only to communication to the public "of the work", and whatever a hyperlink provides, it is not "of a work";

(c) Even if a hyperlink is regarded as a communication of a work, it is not to a "new public."

7. This does not mean that creating hyperlinks in no circumstances involves liability. In fact, as is clear from national case-law, different forms of hyperlinking may indeed give rise to the following forms of liability

(a) Accessory liability (particularly in respect of knowingly facilitating the making of illegal copies);⁶

(b) Unfair competition;

(c) Infringement of moral rights;

(d) Circumvention of technological measures".

modalità tecniche di funzionamento della rete, dà necessariamente luogo alla creazione di copie temporanee dell'opera⁵¹⁶. I *link* invece non sono in grado di fare nulla di ciò. Non ritrasmettono un contenuto né creano copie temporanee. Tutte queste operazioni avvengono sempre per opera del sito sorgente.

Qualificare un *link* come una comunicazione provocherebbe il rischio di far rientrare nel perimetro degli atti di comunicazione qualsiasi intervento che porti all'accesso dell'opera: “*the effect would be to transform the ‘communication’ right into an ‘access’ right*”⁵¹⁷.

Si tratta di una posizione pienamente condivisibile, poiché estendere il concetto di messa a disposizione a un diritto all'accesso, e non invece a una particolare forma di trasmissione, andrebbe contro il dettato normativo, laddove il Considerando 23 della Direttiva InfoSoc afferma che esso consiste nel:

“*diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante **trasmissioni interattive su richiesta ('on-demand')***” (enfasi aggiunta).

Si trattava dunque della soluzione più ragionevole, in particolar modo in relazione alle modalità di *link* più semplici, *surface* e *deep link*⁵¹⁸, che avrebbe evitato tutti gli ulteriori problemi di cui si discuterà più avanti.

Del resto, adottare questa posizione non significa lasciare impunte le condotte illegittime attuate tramite la predisposizione di *link*. Queste resterebbero comunque sanzionabili attraverso altre forme di responsabilità, quali violazioni delle norme sulla concorrenza sleale (es. nell'ipotesi di condotte confusorie con il sito sorgente tramite *deep link*), forme di cd. *accessory liability*⁵¹⁹, violazione dei diritti morali, e aggiramento di misure tecnologiche di

⁵¹⁶ Cfr. M. L. Motagnani, *Il diritto d'autore nell'era digitale – La distribuzione online delle opere dell'ingegno*, Giuffrè, 2012, p. 90, che sottolinea come “*in ragione delle modalità di funzionamento della rete internet, ciascun atto di trasmissione comporta lo smembramento dell'opera in piccoli pacchetti di dati, che durante il percorso realizzano una pluralità di copie temporanee*”.

⁵¹⁷ Ibid, p. 2.

⁵¹⁸ Il parere dell'ALAI non considerava i link semplici come atto di comunicazione al pubblico, mentre considerava tali l'*embedding* e il *framing* (v. nota. .

⁵¹⁹ V. per es. il caso Tvgratis.net (sentenza del 20 marzo 2010, r.g. 45191/06), dove il Tribunale di Milano, in un caso relativo a un sito che raccoglieva *link* a video streaming di terzi di partite di calcio, ha affermato che:

“*La condotta del gestore di un sito Internet che, attraverso lo stesso, fornisca una serie di link aventi come scopo quello di facilitare la visione di materiale protetto da diritto d'autore illecitamente diffuso da terzi è rilevante sotto il profilo del **concorso con l'illecita diffusione di suddetto materiale in termini di consapevole agevolazione**, in quanto specificatamente destinata a consentire con evidente e maggiore facilità all'utente italiano la possibilità di usufruire di*

protezione.

La giurisprudenza italiana, ad esempio, può mostrarci chiari esempi di questa tutela “residuale”. Le poche pronunce nazionali in tema di *linking*⁵²⁰ si sono infatti concentrate sull’analisi di tale fenomeno da una prospettiva prettamente “concorrenziale”, condannando l’uso di tale sistema in quanto idoneo ad approfittarsi dell’attività e del pregio del concorrente e in grado di sviarne la clientela e, pertanto, in violazione dell’art. 2598 c.c. Nel caso del *deep-linking* e del *framing* si è data rilevanza concorrenziale allo “scavalco” illecito della home page dove sono presenti i messaggi pubblicitari che generano introiti per il gestore del sito a cui i *link* si ricollegano⁵²¹.

In riferimento al *framing* è stata poi contestata l’impossibilità per l’utente di identificare l’autore del contenuto, in quanto tale informazione non era presente nel *frame*, con conseguente violazione dei diritti morali dell’autore⁵²².

La Corte sembra invece aver abbracciato la tesi di chi vorrebbe il diritto di messa a disposizione del pubblico non limitato a una questione di trasmissione, bensì esteso a tutte quelle condotte che forniscono di fatto un accesso all’opera⁵²³. Questa interpretazione poggia sul fatto che l’art. 3 della Direttiva InfoSoc non richiede che il pubblico acceda effettivamente all’opera. Ritiene invece sufficiente la sola offerta dell’opera e il fatto che

tali contenuti”(enfasi aggiunta).

Un orientamento simile è stato confermato anche in Francia, rispetto a *deep link* che indirizzavano gli utenti a contenuti illeciti. Cfr. Corte di Appello di Aix-en-Provence, 10 marzo 2004: che ha sostenuto che in quel caso il *linking* configurava un *contributory infringement* poiché il sito secondario prendeva parte alla comunicazione al pubblico del contenuto illecito. Cfr. Plog P. e Johnson T. (ed.), “*An Overview Of International Jurisprudence On Embedded Linking And Framing And Related Unfair-Competition, Passing-Off And Trademark Questions*”, 7 aprile 2014, p. 12, disponibile su <http://www.fieldfisher.com/publications/2014/04/an-overview-of-international-jurisprudence-on-embedded-linking-and-framing#sthash.uQqTbz00.dpbs>.

⁵²⁰ In Italia in tema di *linking* sembrano individuabili due orientamenti. Il primo, più garantista, ritiene che la predisposizione di un *link* sia “di per sé” illecita (v. Trib. Genova, 22 dicembre 2000, in IDI, 01, 529 e Trib. Crema, 24 luglio 2000, in *Riv. dir. ind.*, 2000, 371). Il secondo orientamento, più liberale ritiene invece che la realizzazione di un *link* si limiti a fornire un’informazione all’utente internet circa il luogo in cui trovare il contenuto “linkato” che è stato, comunque, già messo a disposizione sulla rete (v. Trib. Roma 9 giugno 2011, in DeJure; in senso conforme anche la dottrina BERTANI, in AIDA, 2000, 380, GUGLIELMETTI, in AIDA, 2002, 30 e RICOLFI, in AIDA, 2002, 77).

⁵²¹ Cfr. Cimino, I., *Fattispecie Di Concorrenza Sleale Mediante Internet: Gli Atti Riguardanti Le Pagine web*, in *Diritto dell’internet e delle nuove tecnologie telematiche*, Padova, 2009, 375-410; K. Stagi, *Internet e diritto: considerazioni sulla legittimità del linking*, in <http://www.archivioceradi.luiss.it/net/linking.php>.

⁵²² De Cata, M., *La responsabilità civile dell’Internet service provider*, Giuffrè, 2010, p. 47.

⁵²³ V. Tsoutsanis, *Why copyright and linking can tango*, cit.

tramite questa l'opera sia potenzialmente accessibile al pubblico *on demand*. Tale diritto si collocherebbe quindi in una fase precedente a quella della trasmissione⁵²⁴.

Tuttavia, anche se, a dispetto dell'apparente chiarezza del testo normativo, la questione è dibattuta⁵²⁵, ricondurre il diritto di messa a disposizione dell'opera a un diritto di accesso all'opera appare eccessivo, e porta a considerare i *link* secondo una prospettiva oltremodo "concettuale" e slegata dal dato reale (in cui si ripete, il *link*, soprattutto nelle sue forme essenziali, non è altro che una nota a piè pagina).

La giurisprudenza delle corti nazionali sulla configurabilità dei link come atti di comunicazione al pubblico

Per chiarire ulteriormente il punto, può essere utile confrontare come le corti nazionali di alcuni Stati Membri hanno valutato la riconducibilità dei *link* ad atti di comunicazione.

⁵²⁴ Walter and Von Lewinsky, *European Copyright Law - A Commentary*, Oxford, 2010, 983. La trasmissione atterrebbe a una fase di *browsing* e quindi al diritto di riproduzione (e in caso all'applicazione delle relative eccezioni, v. *supra* nota 4).

⁵²⁵ Cfr. Triaille et al. J. P., "Study on the Application of Directive 2001/29/CE on copyright and Related Rights in the Information Society", cit., p. 37: "it is not clear how far the making available right extends and, in particular, whether the transmission following the availability is part of the restricted act".

Nel senso di ricondurre gli atti di trasmissione al diritto di messa a disposizione del pubblico v. Peukert A., *Territoriality and Extraterritoriality in Intellectual Property Law - Beyond Territoriality: Transnational Legal Authority In An Age Of Globalization*, Gunther Handl & Joachim Zekoll, eds., Queen Mary Studies in International Law, Brill Academic Publishing, Leiden/Boston, 2011, disponibile su: <http://ssrn.com/abstract=1592263>, per cui "the newly created internet-right of making a work available on the internet according to the 1996 World Copyright Treaty and EU copyright law is understood to cover the whole act of communication, including the upload and the entire transmission to the download". E, nello stesso senso J. Reinbothe & s. Von Lewinski, *The WIPO Treaties 1996*, Londra, Butterworths, 2002, 108.

Hanno invece sollevato alcuni dubbi Von Lewinski S., Walter M., "Information Society Directive", 983, 11.3.30, nota 145; Schlesinger M., "Legal issues in peer-to-peer file sharing, focusing on the making available right" in, *Peer-to-peer file sharing and secondary liability in copyright law*, A. Strowel (ed.), Cheltenham, Edward Elgar, 2009, 47, 68; Ohly A., "Economic rights" in, *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, E. Derclaye (ed.), Cheltenham, Edward Elgar, 2009, p. 225.

V. anche Stamatoudi I. e Torremans P., "EU copyright law: a commentary", cit., che richiamano come possibile criterio sotto questo profilo la decisione della CGE nel caso Sportradar (C-173/11), la quale, pur se in relazione alla nozione di reimpiego di un database ai sensi dell'art. 7 della Direttiva Database, ha chiarito che il reimpiego avviene "qualora esistano indizi che consentono di concludere che da esso traspare l'intenzione del suo autore di mirare a membri del pubblico stabiliti in quest'ultimo Stato membro".

Una posizione intermedia è sostenuta da Ginsburg J. C., "Hyperlinking and making available", EIPR, 2014, vol. 36, 3, per cui la messa a disposizione del pubblico consisterebbe nell'offerta di un accesso all'opera. Secondo l'autrice tutti i *link* comporterebbero un accesso all'opera e quindi una messa a disposizione. Tuttavia, "it does not follow that every act of making available (and accordingly every deep or framing link) is an infringement, any more than every act of reproduction violates that exclusive right". I *link* che si limitano a operare come riferimento a una fonte sarebbero dunque pienamente legittimi anche in difetto dell'assenso del titolare.

Uno dei *leading case* è rappresentato dalla decisione tedesca in *Paperboy*⁵²⁶. La Corte suprema tedesca ha ritenuto che l'attività di un motore di ricerca che operava come aggregatore di news, restituendo risultati comprensivi di *link* per accedere alla pagina delle relative riviste, non viola i diritti d'autore di queste ultime. La Corte si è interrogata infatti se un *link* costituisce un atto di comunicazione, anche in virtù dei principi della Direttiva *InfoSoc*. La risposta è stata negativa: un *link* a un'opera protetta si limita infatti a "citare" l'opera in modo tale da agevolarne l'accesso. Tuttavia, la successiva possibilità di accesso non è mai permessa dal *link*. Al contrario questa è resa possibile esclusivamente dal titolare dei diritti. Nel fare ciò, dunque, il *link* non è in grado di operare né una ri-trasmissione né un'offerta dell'opera *on demand*. Resta nella sola disponibilità del titolare dei diritti decidere se mantenere l'opera accessibile al pubblico. Infatti, con il venire meno della disponibilità dell'opera sul sito sorgente, il *link* cessa di funzionare e non sarà più in grado di offrire l'accesso all'opera.

In sintesi, secondo la corte tedesca i *link* non hanno alcuna capacità di preservare la disponibilità dell'opera su Internet; non permettono la trasmissione interattiva dei contenuti; e pertanto non costituiscono un atto di comunicazione al pubblico. Tale orientamento è stato poi recentemente confermato da alcune Corti tedesche.⁵²⁷

Una posizione analoga è stata tenuta dalla Corte Suprema Norvegese, nel caso *Napster*⁵²⁸. La controversia riguardava un sito sul quale erano stati postati *link* che collegavano gli utenti a file *Mp3* illegalmente caricati su un sito terzo. Anche in questo caso la Corte ha ritenuto che tale condotta non costituisce necessariamente un atto di messa a disposizione del pubblico. Infatti, mentre una comunicazione al pubblico si ottiene

⁵²⁶ Handelsblatt Publishers Group c. Paperboy, 17 luglio 2003, I ZR 259/00 [2005] ECDR (7) 67, 77.

⁵²⁷ Cfr. Corte di Appello di Colonia, 16 marzo 2012, n. 6 U 206/11; Caso "*Cherry Stones*", Corte di Appello di Colonia, 14 settembre 2012, n. 6 u 73/12. Cfr. I. Stamatoudi e P. Torremans, "*EU copyright law: a commentary*", cit., p. 409.

⁵²⁸ Corte Suprema Norvegese, 27 gennaio 2005, in IIC, 2006, 120. Traduzione in inglese non ufficiale disponibile su: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1107112.

Nel giudizio di appello (sentenza del 3 marzo 2004 - traduzione non ufficiale della decisione in inglese disponibile su: <http://www.linksandlaw.com/decisions-135-napster-norway.htm>) la Corte di Eidsivating aveva stabilito che: "[T]he actions committed by Bruvik were not an action relevant to copyright as such. He himself did not use the files, and he did not store or copy the files. His actions [deep linking] consisted merely of reference to sites where the works already were made accessible. References of this kind cannot be regarded, in the opinion of the Court, as a public performance. The actions of Bruviks must be compared to those of a bulletin board containing addresses to uploaded music works. The linking itself did not involve a performance".

necessariamente attraverso l'*upload* di file in rete, quanto al *linking*, la semplice pubblicazione dell'indirizzo di un sito non varrebbe a mettere l'opera a disposizione del pubblico (indipendentemente dal fatto che il *link* conduca a materiale lecito o illecito).

Nel caso *SGAE vs. Jesús Guerra Calderón*⁵²⁹, relativo a un sito che indicizzava contenuti poi scambiati su sistemi *p2p*, il tribunale di Barcellona ha ritenuto che i *link* non comportano “né una distribuzione, né una riproduzione, né una comunicazione pubblica”. In ragione di ciò, il Tribunale ha affermato che la predisposizione di questi *link* indicizzava soltanto contenuti in rete e non poteva costituire alcuna violazione dei diritti esclusivi del titolare.

In una recente decisione, la *High Court of England and Wales*, nel caso *Paramount Home Entertainment c. British Sky Broadcasting*⁵³⁰, ha ritenuto che la semplice fornitura di un *link* non sia qualificabile come un atto di comunicazione al pubblico. Solo qualora la pubblicazione del *link* si unisca all'*upload* dell'opera, la duplice condotta potrà essere effettivamente considerata nel suo insieme una comunicazione al pubblico.

La Corte di Appello di Bruxelles, nel caso *Belgian Association of Newspaper Editors v. Google*, confermando sostanzialmente la decisione del tribunale di primo grado, ha affermato che il servizio Google News compie una comunicazione al pubblico in quanto non si limita alla pubblicazione di *link* agli articoli di giornale, bensì accompagna il *link* alla riproduzione di parti significative degli articoli stessi. Nel caso di specie la Corte ha richiamato la differenza tra il servizio di un motore di ricerca e il servizio di Google News. Il primo, limitandosi tramite un *link* a fornire agli utenti i riferimenti per raggiungere il sito in questione (al più accompagnati da alcuni “snippets”, brevi estratti di testo costituiti da una manciata di parole), non compierebbe una comunicazione al pubblico⁵³¹.

La stessa posizione è stata mantenuta in un recente caso olandese⁵³². Il Tribunale di

⁵²⁹ Decisione N. 67/10 del 9 marzo 2010, tribunale commerciale di Barcellona Sez. 7., disponibile su http://www.uaiipit.com/files/jurisprudencias/1314354464_1283949725_JPIBarcelonan67-10.pdf. Il tribunale ha riconosciuto come il sistema dei *link* costituisca “la base stessa di internet”, e che non è di per sé vietato “favorire, orientare o aiutare, mediante *link*, la ricerca di archivi che contengano opere protette” (ivi p. 4).

⁵³⁰ High Court of England and Wales, 13 novembre 2013, 3479, *Paramount Home Entertainment International Ltd & Ors v British Sky Broadcasting Ltd & Ors*.

⁵³¹ Corte Appello di Bruxelles, decisione 11 maggio 2011. Traduzione ufficiale in inglese disponibile su: www.copiepresse.be/.../Copiepresse%20-%20ruling%20appeal%20Google_5May2011.pdf.

⁵³² Tribunale di Harleem, 17 agosto 2011, caso n. 173726 / HA ZA 10-1325. Confermato dalla Corte di Appello di Amsterdam, 15 gennaio 2013, caso n. 200.095.838/01, la quale ha ritenuto che non fosse configurato un atto di successiva comunicazione al pubblico mediante l'uso dei *link*. V. Triaille J. P. et al.,

Harleem ha ritenuto che la pubblicazione di testi scolastici tramite *link* da parte di un sito di proprietà di un insegnante costituiva un atto di comunicazione al pubblico, ma sul presupposto che le opere erano state anche “uploadate” dal sito stesso. Nel caso di specie, infatti, non veniva in rilievo la semplice predisposizione dei *link*, quanto il fatto che il sito rendeva disponibili le opere sui propri server.

In maniera analoga, la Corte di Appello di Amburgo, in un recente caso relativo a servizi *cloud* (Rapidshare), ha ritenuto che un *link* possa configurare una comunicazione al pubblico soltanto quando l’utente condivide tramite il *link* i contenuti caricati sul proprio account (contenuti che altrimenti non sarebbero accessibili a terzi)⁵³³.

Infine, il Tribunale di Amsterdam, nel caso *Sanoma c. GeenStijl*⁵³⁴, ha ritenuto che un *link* non dia di per sé luogo a un atto di comunicazione al pubblico. Tuttavia, considerando le ulteriori circostanze del caso, il Tribunale ha ipotizzato che si possa comunque configurare un atto di comunicazione al pubblico, quantomeno “in via di fatto”, se ricorrono le tre seguenti condizioni: (i) vi sia un “intervento”; (ii) all’esito del quale venga raggiunto un nuovo pubblico; e che (iii) tale intervento avvenga a scopo di lucro. Nel caso di specie, applicando questi tre criteri il Tribunale ravvisò un atto di comunicazione illecito, sul presupposto che, all’atto pratico, senza l’intervento del sito secondario e dei relativi *link*, il pubblico non avrebbe potuto avere accesso ai contenuti⁵³⁵.

“*Study on the Application of Directive 2001/29/CE on copyright and Related Rights in the Information Society*”, p. 33.

⁵³³ Decisione del 14 marzo 2012 (Az. 5 U 87/09). Il mero upload di un’opera su servizi che permettono la memorizzazione online, come i servizi in *cloud* o un social network non costituirebbe una comunicazione al pubblico. Ciò avverrebbe, al contrario, condividendo il contenuto attraverso i *link*. V. Triaille J. P. et al., “*Study on the Application of Directive 2001/29/CE on copyright and Related Rights in the Information Society*”, cit. Si noti come in questo caso il *link* non collega a un contenuto già pubblicato dal titolare. Bensì a un’opera che viene pubblicata direttamente dal fornitore del *link*. E’ quindi la natura del contenuto a monte che fa sì che un *link* sia considerabile come un atto di comunicazione al pubblico.

⁵³⁴ Tribunale di Amsterdam, 12 Settembre 2012, MF 2012/23.

⁵³⁵ Cfr. I. Stamatoudi e P. Torremans, “*EU copyright law: a commentary*”, cit., 11.28. Il caso di specie riguardava la pubblicazione da parte di un blog di alcune foto di una presentatrice televisiva olandese, che destinate a essere pubblicate circa due mesi dopo su Playboy. Il blog aveva quindi pubblicato il *link* a un file .zip contenente le foto e ospitato sui server di un sito di *file sharing* australiano. La sentenza tenne in considerazione il fatto che i file oggetto dei *link* fossero difficilmente raggiungibili e nemmeno indicizzati nei motori di ricerca. Conseguentemente, questi erano pressoché impossibili da raggiungere. Pertanto la pubblicazione di un *link* che ne rendesse possibile l’accesso è stata considerata come una forma di comunicazione a un nuovo pubblico. Cfr. J. Signette, *Recent Developments in copyright law in the Netherlands*, Marzo 2013, ALAI (*Association Littéraire Et Artistique Internationale*) (disponibile su: <http://www.alai.org/assets/files/infos-nationales/netherlands-2013.pdf>). La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Amsterdam con sentenza del 9 novembre 2013, a sua volta poi impugnata di fronte alla Corte suprema olandese, di cui si attende ora una decisione in cui dovrebbero essere tenuti conto i principi affermati

Guardando anche oltre oceano, negli USA il *leading case* in tema di *linking* è *Perfect 10 c. Google*⁵³⁶, relativo al servizio *Google Image*. Come illustrato nel precedente capitolo, il servizio di Google permette la visualizzazione di cd. *thumbnail*, costituiti da file di immagine di anteprima dei contenuti di terzi (tra cui le fotografie della Perfect 10), i quali poi si ricollegano tramite un *link* alla relativa pagina del sito sorgente. In quel caso, la Corte, attraverso il cd. “*server test*”⁵³⁷, ha riconosciuto come i *link* del servizio di Google si limitano a fornire, in linguaggio HTML, le istruzioni tecniche che permettono al computer dell’utente di collegarsi al server di *Perfect 10*, il quale ospitava le immagini. A questo proposito, il *link* contiene solo l’indirizzo dell’immagine, e le relative istruzioni in linguaggio HTML non sono in grado di far apparire l’immagine. E’ infatti il *browser* dell’utente che si interfaccia con il server del sito sorgente e permette la visualizzazione dell’immagine. In sintesi, il *link* può solo rendere più semplice l’accesso al contenuto e, pertanto, questa condotta dovrebbe rilevare solo per un eventuale “*contributory infringement*” (qualora portasse all’accesso di contenuti illecito) ma non per una violazione diretta dei diritti d’autore del titolare dei contenuti.

In maniera analoga, in *myVidster*,⁵³⁸ in relazione a un social network che permette agli utenti di condividere video in modalità *embedding* (un portale simile a YouTube quindi, ma in cui i video non sono memorizzati sui server del sito), la Corte americana ha confermato questa lettura. Infatti, laddove i video contengono contenuti non autorizzati dal titolare dei diritti

dalla CGE nella sentenza Svensson (cfr. <http://enlawradar.com/case-c-46612-svensson-hyperlinks-and-communicating-works-to-the-public/>).

⁵³⁶ *Perfect 10 c. Google, Inc.*, Court of Appeal for the Ninth Circuit, 416 F.Supp.2d 828 (C.D.Cal.2006), 487 F.3d 701 (USCA, 9th Cir. 16 maggio 2007). Cfr. in maniera analoga il caso “gemello” *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., et al.*, 487 F.3d 701, No. 06-55405 (9th Cir., 16 maggio 2007).

⁵³⁷ Cfr. *Perfect 10 c. Google, Inc.*, cit. La Corte, seguendo la tesi sostenuta da Google, ha affermato che: “*Under the server test, someone could create a website entitled “Infringing Content For All!” with thousands of in-line links to images on other websites that serve infringing content. That website, however, would be immune from claims of direct infringement because it does not actually serve the images.* (in nota al testo: ***That website, however, might still be held liable for secondary infringement***) [...] *The Court concludes that in determining whether Google’s lower frames are a “display” of infringing material, the most appropriate test is also the most straightforward: the website on which content is stored and by which it is served directly to a user, not the website that in-line links to it, is the website that “displays” the content. Thus, the Court adopts the server test, for several reason*” (enfasi aggiunta).

Perfect 10 sosteneva il principio opposto del cd. “incorporation test”. Tale criterio adotta una prospettiva più “visiva”, per cui la visualizzazione (e la comunicazione) dei contenuti deriverebbe dall’atto di incorporare gli *inline link* all’interno della pagina web del sito secondario, provocando di fatto la comparsa dei contenuti protetti sulla pagina stessa.

⁵³⁸ *Flava Works, Inc. v. Gunter*, No. 11-3190 7th Cir., 2 agosto 2012, disponibile su: <http://www.eff.org/files/fulenode/kf1ffp8u.pdf>.

d'autore, a detta la Corte, la condotta illecita riguarderebbe solo l'attività di *upload*. Mentre per il portale che fornisce i link si potrebbe configurare una responsabilità per *contributory infringement*. Infatti, l'*embedding* in sé non farebbe altro che: “*giving web surfers addresses where they can find entertainment. By listing plays and giving the name and address of the theaters where they are being performed, the New Yorker is not performing them. It is not ‘transmitting or communicating’*”⁵³⁹. Al più myVidster starebbe dunque “facilitando” la trasmissione⁵⁴⁰ (e perciò dovrebbe rispondere per “*contributory infringement*”).

Anche in Canada, nel caso *Warman c. Fournier*⁵⁴¹, la Corte Federale ha ritenuto che i *link* a un'immagine (si trattava di *inline link*) non violano il diritto di comunicazione al pubblico del titolare⁵⁴². Infatti, a detta della Corte, non si tratta di una nuova comunicazione dell'opera riservata al titolare poiché questi in realtà ne mantiene il controllo sul proprio sito⁵⁴³.

⁵³⁹ Così citando Cf. *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, supra, 508 F.3d at 1159-61; In re *Aimster Copyright Litigation*, supra, 334 F.3d at 646-47. La Corte continua il proprio ragionamento affermando che (p. 16):

“*To call the provision of contact information transmission or communication and thus make myVidster a direct infringer would blur the distinction between direct and contributory infringement [...] myVidster doesn't touch the data stream, which flows directly from one computer to another, neither being owned or operated by myVidster*”.

⁵⁴⁰ “*But if the public performance is the transmission of the video when the visitor to myVidster's website clicks on the video's thumbnail (the second interpretation) and viewing begins, there is an argument that **even though the video uploader is responsible for the transmitting and not myVidster, myVidster is assisting the transmission by providing the link between the uploader and the viewer, and is thus facilitating public performance***”, ivi a p. 17 (enfasi aggiunta).

⁵⁴¹ *Warman v. Fournier*, 2012 FC 803 (CanLII), decisione del 21 giugno 2012, disponibile su <http://www.canlii.org/en/ca/jct/doc/2012/2012fc803/2012fc803.html>. La Corte ha inoltre affermato che per il fatto di rendere la propria opera liberamente accessibile sul proprio sito, il titolare ne autorizzerebbe la diffusione dell'accesso da parte di terzi: “*making a work available on an internet website accessible to the public constitutes authorization of communication by telecommunication*” (paragrafo 36).

⁵⁴² Il Canada ha recepito il diritto di messa a disposizione al pubblico all'interno del diritto di comunicazione:

Communication to the public by telecommunication

(1.1) *For the purposes of this Act, communication of a work or other subject-matter to the public by telecommunication includes making it available to the public by telecommunication in a way that allows a member of the public to have access to it from a place and at a time individually chosen by that member of the public.*

⁵⁴³ “[*the*] *Work was within the applicant's full control and if he did not wish it to be communicated by telecommunication, he could remove it from his website, as he eventually did*” (paragrafo 38).

In un altro caso, *Crookes v Newton* (decisione del 19 ottobre 2011, disponibile su: <http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/7963/index.do>) la Corte Suprema Canadese ha ritenuto che i *link* non costituiscano di per sé un atto di “pubblicazione” del contenuto collegato. Si trattava di una controversia in tema di diffamazione, e la Corte affermò che i *link* altro non erano che note: “***Hyperlinks thus share the same relationship with the content to which they refer as do references. Both communicate that something exists, but do not, by themselves, communicate its content. And they both require some act on the part of a third party before he or she gains access to the content. The fact that access to that content is far easier with hyperlinks than with footnotes does not change***”.

In definitiva, dunque, il denominatore comune nelle decisioni sopra riportate è il fatto che la mera predisposizione di un *link* non configuri un atto di comunicazione al pubblico (e ciò in particolare per quanto riguarda *surface* e *deep link*).

Di per sé, infatti, un *link* non implica una trasmissione dell'opera. Pertanto, al di là del fatto che il *linking* costituisca una violazione di altri diritti riservati ai titolari laddove faciliti l'accesso non autorizzato a opere protette, un atto di comunicazione al pubblico avverrebbe soltanto laddove il *link* si affiancasse a operazioni di *upload* e servisse quindi come mezzo di diffusione dell'opera (tramite un'offerta in *download* o *streaming*).

Infatti, è con l'*upload* che un individuo immette un'opera su un server dal quale poi il pubblico potrà accedere, così "offrendo" l'opera al pubblico e configurando una messa a disposizione "diretta". In tale ambito, un *link* può rilevare quando agisce in funzione "distributiva" del contenuto *uploadato*, indicando al pubblico l'ubicazione di quest'ultimo. E tuttavia potrà rilevare solo all'interno di una condotta complessa, laddove renda di fatto accessibile un contenuto altrimenti irraggiungibile⁵⁴⁴.

Tale aspetto può essere chiarito prendendo ad esempio i servizi che permettono la fruizione di contenuti in *cloud*⁵⁴⁵. A questo proposito, affinché si configuri una messa a disposizione dell'opera ai sensi dell'art. 3 della Direttiva InfoSoc, è necessaria: (i) la disponibilità dell'opera (ii) al pubblico (iii) *on demand*. Quanto al primo requisito, non è sufficiente che un contenuto sia ospitato su un dato server⁵⁴⁶. E' altresì necessario che il pubblico possa accedervi (senza invece la necessità che si registri un accesso effettivo, basta che ciò sia possibile)⁵⁴⁷. A questo proposito quindi si richiede un ulteriore intervento,

the reality that a hyperlink, by itself, is content-neutral — it expresses no opinion, nor does it have any control over, the content to which it refers” (cfr. paragrafo 30, enfasi aggiunta).

⁵⁴⁴ Cfr. Triaille J. P. et al., “*Study on the Application of Directive 2001/29/CE on copyright and Related Rights in the Information Society*”, cit., p. 44: “*the distribution of the access key (hyperlink) that allows the public access the stored content may in some cases trigger the qualification as an act of ‘making available’*”

⁵⁴⁵ I servizi in *cloud* prevedono che un cd. *hosting provider* (in luogo dell'utente) ospiti sui propri server i contenuti dell'utente e permetta l'accesso dall'esterno da parte di un pubblico più o meno ampio.

⁵⁴⁶ V. Corte di Appello di Amburgo, 14 marzo 2012, caso *Rapidshare* Az. 5 U 87/09, cit. Cfr. Triaille et al. J. P., “*Study on the Application of Directive 2001/29/CE on copyright and Related Rights in the Information Society*”, p. 39.

⁵⁴⁷ V. Guglielmetti G., “*Il diritto di comunicazione e messa a disposizione del pubblico*”, AIDA, 2010, p. 147-158.

Si tratta di quanto espresso anche dalla Corte in *Svensson* al par. 19:

“*perché vi sia «atto di comunicazione» è sufficiente, in particolare, l'opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso, senza che sia determinante che utilizzino o meno tale possibilità (v.,*

attraverso il quale l'operatore fornisca l'accesso agli utenti del pubblico, come la pubblicazione di un *link* all'indirizzo dove l'opera è memorizzata, e che la renda disponibile per il *download* o lo *streaming*⁵⁴⁸.

Solo in questa particolare ipotesi, dunque, un *link* potrebbe essere considerato come il culmine di un processo di comunicazione/trasmissione dell'opera. Occorrerebbe tuttavia un *quid pluris* (l'*upload* dell'opera) che trasformi la natura altrimenti solo referenziale del *link*. Eppure, anche in questo caso, sembrerebbe più ragionevole ritenere che il *linking*, in sé, configuri semmai una messa a disposizione "indiretta" (sanzionabile come *contributory infringement*).

In sintesi, dunque, un *link* o svolge una funzione meramente referenziale (non configurando una messa a disposizione dell'opera), o concorre nel fornire l'accesso all'opera all'interno di una condotta complessa, dove l'*upload* compie la messa a disposizione dell'opera "diretta", mentre il *link* contribuisce a localizzare le coordinate di accesso, compiendo una messa a disposizione "indiretta" (infatti, venendo meno la disponibilità del contenuto sul *server*, il *link* smetterà di funzionare); configurando quindi una responsabilità concorsuale che tuttavia dovrebbe trovare una collocazione più appropriata nell'ambito del *contributory infringement*.

2.4.2 (ii) Il criterio del "new public"

Nelle decisioni in esame, la CGE si rifà a un criterio giurisprudenziale, quello del *new public*, per la prima volta espresso dalla Corte stessa nel caso SGAE⁵⁴⁹, e poi ulteriormente sviluppato in altre sentenze⁵⁵⁰.

per analogia, sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C-306/05, Racc. pag. I-11519, punto 43".

⁵⁴⁸ Cfr. *Study on the Application of Directive 2001/29/EC on copyright and Related rights in the Information Society*, De Wolf & Partners in collaborazione con il Crids, cit., p. 176.

⁵⁴⁹ Caso (C-306/05) paragrafo 40. Il principio del *new public* era stato espresso in questo come in casi successivi, prevalentemente in relazione al concetto di comunicazione al pubblico in radiodiffusioni o trasmissioni satellitari. Il *new public* era stato definito "un pubblico diverso dal pubblico cui è diretto l'atto di comunicazione originario dell'opera, ossia ad un pubblico nuovo".

⁵⁵⁰ V. le decisioni:

- *TV Catchup, ITV Broadcasting and Others*, C-607/11, 7 marzo 2013;
- *Del Corso*, C-135/10, 15 marzo 2012;

Attraverso una serie di decisioni, infatti, la CGE ha delineato i requisiti affinché si possa configurare una comunicazione al pubblico. A tal proposito, i criteri principali sono:

- a) un “intervento” attraverso il quale viene fornito al pubblico l’accesso all’opera. Tale intervento deve avvenire:
- b) attraverso “specifici mezzi tecnici” diversi da quelli della comunicazione originale⁵⁵¹; oppure, qualora i mezzi di comunicazione siano identici⁵⁵²,
- c) verso un “nuovo pubblico”;
- d) possibilmente, tenendo in considerazione se ciò avviene a “fine di lucro”⁵⁵³ (nonostante la finalità di lucro non debba essere considerata un elemento essenziale)⁵⁵⁴;

Quanto al criterio del *new public*, a detta della Corte, esso si ricaverebbe quasi “automaticamente” dal tenore dell’art. 11 *bis*, primo comma, sub *ii*), della Convenzione di Berna (“*comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell’opera radiodiffusa*”).

Si tratta di un’argomentazione piuttosto soggettiva: la norma in questione⁵⁵⁵ estende l’esclusiva del titolare dei diritti contro qualsiasi atto di comunicazione “*by wire or by rebroadcasting of the broadcast of the work*” effettuato da un “ente di trasmissione differente da

– *Football Association Premier League e a.*, Casi riuniti C-403/08 e C-429/08, par. 197;

– Casi riuniti C-431/09 and C-432/09, *Airfield NV e Canal Digitaal BV v Sabam and Airfield NV v Agicoa Belgium*, 13 ottobre 2011, par. 72;

– *Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon*, Caso C-136/09, Ordinanza, 18 Marzo 2010.

⁵⁵¹ *TV Catchup*, paragrafo 26.

⁵⁵² In *TV Catchup*, paragrafo 39, la Corte ha affermato che il criterio del “new public” non si applica se i mezzi di comunicazione sono differenti da quelli della comunicazione originale.

⁵⁵³ V. *Airfield*, casi C-431/09 e C-432/09; *Rafael Hoteles*, 7 dicembre 2006, Caso 306/05.

⁵⁵⁴ Cfr. SGAE par. 44, FAPL 204; e *TV Catchup*.

⁵⁵⁵ *Article 11 bis Broadcasting and Related Rights: 1. Broadcasting and other wireless communications, public communication of broadcast by wire or rebroadcast, public communication of broadcast by loudspeaker or analogous instruments; 2. Compulsory licenses; 3. Recording; ephemeral recordings.*

(1) *Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing:*

(i) *the broadcasting of their works or the communication thereof to the public by any other means of wireless diffusion of signs, sounds or images;*

(ii) *any communication to the public by wire or by rebroadcasting of the broadcast of the work, when this **communication is made by an organization other than the original one;***

(iii) *the public communication by loudspeaker or any other analogous instrument transmitting, by signs, sounds or images, the broadcast of the work.*

[...] (enfasi aggiunta)

quello originale” (“*organization other than the original one*”). Il che non lascia affatto intendere un concetto di “nuovo pubblico” (o quantomeno non automaticamente).

Per giungere a questa conclusione, invece, la Corte si rifà, più che al dettato normativo, all’interpretazione contenuta in una “Guida alla Convenzione di Berna” della WIPO, con un ragionamento così sintetizzabile: l’autore, al momento della comunicazione al pubblico prenderebbe in considerazione solo utilizzatori diretti; qualora questa ricezione fosse tuttavia ritrasmessa (da un terzo) per intrattenere un pubblico più ampio, una nuova frazione del pubblico verrebbe ammessa a usufruire dell’opera e l’opera trasmessa verrebbe comunicata a un nuovo pubblico; conseguentemente tale ricezione pubblica rientrerebbe nel diritto esclusivo dell’autore di autorizzarla⁵⁵⁶.

Ora, secondo alcuni commentatori⁵⁵⁷, questa conclusione non sarebbe condivisibile per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto, il criterio del “new public” era stato proposto e poi intenzionalmente rigettato dai lavori preparatori della convenzione di Berna.

A conferma di ciò, nei lavori preparatori si legge che la commissione Belga propose una bozza di articolo 11bis 1co. (ii) in cui si attribuisse il diritto esclusivo di autorizzare “*toute nouvelle communication publique soit par fil soit sans fil, de l’œuvre e radiodiffusée*”. Una nota alla bozza specificava che per “nuova comunicazione” dovesse intendersi la trasmissione di

⁵⁵⁶ V. SGAE: 41 Infatti, come chiarisce la **guida alla Convenzione di Berna**, documento interpretativo elaborato dall’OMPI il quale, senza avere forza giuridica vincolante, contribuisce tuttavia all’interpretazione della detta Convenzione, l’autore, autorizzando la radiodiffusione della sua opera, prende in considerazione solo gli utilizzatori diretti, ossia i detentori di apparecchi di ricezione i quali, individualmente o nella loro sfera privata o familiare, captano le trasmissioni. Secondo questa guida, poiché questa ricezione avviene per intrattenere un pubblico più ampio, e talvolta per fini di lucro, una nuova frazione del pubblico ricevente viene ammessa a beneficiare dell’ascolto o della visione dell’opera e la comunicazione della trasmissione mediante altoparlante o uno strumento analogo non è più la semplice ricezione della trasmissione stessa, ma un atto indipendente col quale l’opera trasmessa viene comunicata ad un **nuovo pubblico**. Come precisa la detta guida, tale ricezione pubblica dà adito al diritto esclusivo dell’autore di autorizzarla.

⁴²Orbene, **la clientela di un albergo costituisce un tale pubblico nuovo**. Infatti, la distribuzione dell’opera radiodiffusa a tale clientela mediante apparecchi televisivi non costituisce un semplice mezzo tecnico per garantire o migliorare la ricezione della trasmissione originaria nella sua zona di copertura. Per contro, l’albergo è l’organismo che interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso all’opera protetta. Infatti, in assenza di questo intervento, tali clienti, pur trovandosi all’interno della detta zona, non potrebbero, in via di principio, usufruire dell’opera diffusa. (enfasi aggiunta).

⁵⁵⁷ V. per es. Mihály J. Ficsor, “*Svensson: honest attempt at establishing due balance concerning the use of hyperlinks - spoiled the erroneous “new public” theory*”, 22 settembre 2014 (disponibile al seguente indirizzo: http://www.copyrightseesaw.net/archive/?sw_10_item=68).

un'opera a un *nouveau cercle* di utenti⁵⁵⁸. Tuttavia, la proposta Belga non fu poi accolta, preferendo a essa - come si vede dal testo definitivo - adottare il criterio dell'"ente di trasmissione diverso da quello originale".

In secondo luogo, si è sottolineato come il riferimento alla Guida WIPO sulla Convenzione di Berna non fosse del tutto conferente. Si trattava infatti di un documento risalente, pubblicato nel 1978⁵⁵⁹.

Pur in assenza di un'indicazione esplicita del paragrafo cui la Corte si è riferita, da una lettura del documento, l'unico punto astrattamente conciliabile sembrerebbe il seguente:

"11bis 12 [...] Just as, in the case of a relay of a broadcast by wire, an additional audience is created (paragraph (1)(ii)); so in this case too, the work is made perceptible to listeners (and perhaps viewers) other than those contemplated by the author when his permission was given. Although, by definition, the number of receiving a broadcast cannot be ascertained with any certainty, the author thinks of his licence to broadcast as covering only the direct audience receiving the signal within the family circle. Once this reception is done in order to entertain a wider circle, often for profit, an additional section of the public is enabled to enjoy the work and it ceases to be merely a matter of broadcasting. The author is given control over this, new performance of his work" (p. 68, enfasi aggiunta).

Osservando attentamente, si tratta di un commento al successivo numero (iii) dell'art. 11 bis co. 1, "diritto di comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o altri analoghi strumenti" (che forse, per la sua natura, parrebbe più conciliabile col criterio del *new public*), il quale tuttavia si apre con un riferimento al precedente numero (ii): "in the case of a relay of a broadcast by wire, an additional audience is created (paragraph 1ii). So in this case too, the work is made perceptible to listeners (and perhaps viewers) other than those contemplated by the author when his permission was given". Pertanto, il commento si riferiva solo incidentalmente alla norma pertinente.

In ogni caso, la lettura del testo WIPO operata dalla Corte appare piuttosto "estrema".

⁵⁵⁸ V. p. Documents de la Conférence de Bruxelles, IRPI, 1951, p. 266 e 270.

⁵⁵⁹ "Guide to the Berne Convention" WIPO publication No. 615(E), 1978 (disponibile al seguente indirizzo: <ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/Guide-Berne-Convention-wipopub615E.pdf>). Cft. anche. Ficsor, "Svensson: honest attempt at establishing due balance concerning the use of hyperlinks - spoiled the erroneous "new public" theory", cit..

Infatti:

- (a) lo stesso documento WIPO nel commento dedicato al paragrafo dell'art. 11 bis.1 n. (ii) si limita a richiamare il criterio dell'“ente di trasmissione diverso da quello originario”⁵⁶⁰, senza che l'applicabilità dei numeri (ii) e (iii) dell'art. 11 bis co. 1 dipenda dal fatto che la ritrasmissione sia diretta a un nuovo pubblico (e per cui senza un nuovo pubblico la ritrasmissione sarebbe lecita)⁵⁶¹;
- (b) si tratta di un'interpretazione in contrasto con quanto emerso nei lavori preparatori della Convenzione;
- (c) la Guida WIPO citata dalla Corte è stata poi sostituita nel 2003 con una nuova versione, la quale non fa alcun riferimento al concetto di “nuovo pubblico”⁵⁶², così apparentemente smentendo l'interpretazione data dalla precedente versione.

Da qui un'ulteriore critica: sostenere che non vi è comunicazione al pubblico se non è raggiunto un nuovo pubblico, implica affermare anche che il titolare non può opporsi ad atti di ri-trasmissione dell'opera a meno che essi non amplino la cerchia di pubblico inizialmente considerato. Ma così facendo si finisce per applicare una sorta di principio dell'esaurimento non previsto dalla legge, per di più a diritti che di per sé non possono

⁵⁶⁰ Si legge infatti: “A secondary right is the subsequent use of this emission: the author has the exclusive right to authorize communication [...] if the communication is made by an organisation other than the original one. [...] The essential point is that no intermediary body interposes between the emitting antennae and the aerial at receiving point [...] what matters is that the whole operation is carried out by one and the same organization. If however non-Herzian means are used (the classical case is cable) it is a case of public communication by wire and falls under paragraph (1) (ii) [...] this paragraph demands that the author shall enjoy the exclusive right to authorize the broadcasting of his work, and, once broadcast [...] if this is done by an organization other than that which broadcast it [...] Article 11bis deals with the diffusion of someone else's broadcast. [...] What matters is whether or not a second organization takes part in the distribution of the broadcast programmes to the public.” (pp. 67-68).

⁵⁶¹ Ficsor, “Svensson: honest attempt at establishing due balance concerning the use of hyperlinks - spoiled the erroneous “new public” theory”, cit..

⁵⁶² Anzi, il testo della nuova guida (disponibile al seguente indirizzo: www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/891/wipo_pub_891.pdf) è del tutto in linea con il dettato normativo, e ne suggerisce una interpretazione letterale:

“BC-11bis.14. The text of paragraph (1)(ii) **is very clear in one aspect**. The right provided for in it covers “any communication to the public by wire... of the broadcast of the work, when this communication is made by an organization other than the original one.” That is, **the decisive criterion is that the communication is made by an organization other than the original one**: if this is the case, the author or other owner of copyright has a right separate from the right to authorize the original act of broadcasting. **There is no basis in the text of the Convention for which it would be justified at all to consider theories according to which “any” such communication only means “some”, in the sense that the quite frequent communications in a “direct reception zone” or “service zone” would not be covered**” (p. 78, enfasi aggiunta).

esaurirsi per espressa riserva legale.⁵⁶³

Altro profilo problematico sembrerebbe sorgere per via dell'alto grado di soggettività cui il criterio del *new public* è sottoposto.

Come accennato, dopo aver introdotto nel caso SGAE il concetto di “nuovo pubblico”, la Corte si è preoccupata di definirlo con maggiore dettaglio in due successive decisioni.

In *Airfield NV Canal Digitaal BV*, in relazione a radiodiffusioni, la Corte ha definito il “nuovo pubblico” come “*un pubblico che non era preso in considerazione dagli autori di tali opere quando hanno autorizzato l'utilizzazione di queste ultime da parte dell'organismo di radiodiffusione*” (ivi paragrafo 76).

In FAPL (casi riuniti C-403/08 e C-429/08) e *Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon* (Caso C-136/09) la Corte ha poi ritenuto, in maniera simile per entrambi i casi, che al momento della comunicazione al pubblico iniziale i titolari non consideravano come “pubblico diretto” l'insieme di utenti che fruiva della TV rispettivamente in pub e hotel. Al contrario, questo era rappresentato solo dai “*detentori di apparecchi televisivi i quali, individualmente o nella loro sfera privata o familiare, ricevono il segnale e seguono le trasmissioni*.”⁵⁶⁴

Questo concetto si basa dunque sul pubblico inizialmente considerato dal titolare, dovendo quindi effettuare una sorta di analisi psicologico-mentale *ex ante* delle intenzioni dello stesso. Nei casi che hanno preceduto *Svensson*, il pubblico inizialmente considerato dall'autore era relativamente ristretto (cerchia familiare). Per converso, il pubblico iniziale considerato in *Svensson* è molto vasto, e comprende tutti gli utenti di internet. Questa circostanza conferma quindi come il criterio del *new public* possa essere applicato in maniera molto discrezionale, e non sempre predeterminabile.

Da qui due corollari. Nel caso in cui il titolare non abbia del tutto autorizzato una prima

⁵⁶³ In senso analogo v. Ginsburg J. C., “*Hyperlinking and Infringement: The CJEU Decides (sort of)*”, *The Media Institute Blog Post*, 17 Marzo 2014, disponibile su <http://www.mediainstitute.org/IPI/2014/031714.php>.

⁵⁶⁴ FAPL, paragrafo 198, che prosegue osservando come “*nel momento in cui una trasmissione di un'opera radiodiffusa viene effettuata in un luogo accessibile al pubblico e rivolta ad un pubblico ulteriore al quale viene consentito, dal detentore dell'apparecchio televisivo, di godere dell'ascolto o della visualizzazione dell'opera, tale intervento deliberato dev'essere considerato quale atto con cui l'opera in questione viene comunicata ad un pubblico nuovo*”.

In maniera analoga, in *Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon*, la Corte ha stabilito che il pubblico nella mente del titolare erano: “*les usagers directs, c'est-à-dire les détenteurs d'appareils de réception qui, individuellement ou dans leur sphère privée ou familiale, captent les émissions*” (paragrafo 39).

comunicazione o messa a disposizione dell'opera, non vi sarebbe alcun "pubblico" considerato inizialmente. Conseguentemente, applicando i principi di *Svensson*, un *link* a quest'opera sarebbe per definizione indirizzato a un nuovo pubblico, e costituirebbe quindi una violazione del diritto di comunicazione al pubblico. Tale assunto dovrebbe ulteriormente escludere la possibilità di giustificare *link* a materiali illeciti⁵⁶⁵ (anche nel caso in cui l'opera inizialmente resa disponibile sia successivamente riservata a un pubblico ristretto)⁵⁶⁶.

In secondo luogo, la soggettività di tale criterio comporterebbe il rischio di interpretazioni restrittive, che potrebbero portare a una regolamentazione eccessivamente rigida dei *link* (per es. potrebbe considerarsi "ristretto" un contenuto rivolto ai soli *follower* di una determinata pagina su un *social network*? sul punto v. *infra*)⁵⁶⁷.

Da ultimo, una serie di ulteriori dubbi si ricavano dal fatto che la Corte si riferisce esclusivamente al caso in cui la prima pubblicazione avvenga con "l'autorizzazione del titolare". Da un lato, infatti, in linea di principio, il concetto di comunicazione "autorizzata" opera una limitazione rispetto a quello di comunicazione "legittima": si tratta per esempio dell'ipotesi di applicazione di una delle libere utilizzazioni che giustifichi una prima comunicazione dell'opera⁵⁶⁸ (caso in cui il linking non può essere ritenuto illecito).

Dall'altro lato, questa impostazione si scontra con il fatto che il sito secondario non è sempre in grado di sapere se la prima comunicazione sia avvenuta con o senza l'autorizzazione del titolare. Pertanto, in caso di "buona fede" del sito secondario, il principio della Corte dovrebbe forse applicarsi solo nei casi di *linking* a fonti

⁵⁶⁵ Oltre al fatto che la Corte dà come presupposto il fatto che la prima comunicazione sia stata autorizzata dal titolare.

⁵⁶⁶ V. *Svensson* par. 31:

"Ciò avviene, in particolare, allorché l'opera non sia più a disposizione del pubblico sul sito in cui sia stata comunicata inizialmente o sia ormai disponibile su tale sito esclusivamente per un pubblico ristretto, mentre sia accessibile su un altro sito Internet senza autorizzazione degli aventi diritto" (enfasi aggiunta).

⁵⁶⁷ Cfr. Triaille et al. J. P., "Study on the Application of Directive 2001/29/CE on copyright and Related Rights in the Information Society", cit., p. 51:

"A similar uncertainty exists where a work is made available in the context of an online service (e.g. an online streaming service offered to paying members) and where the service provider offers the users the possibility of making play lists and sharing these with the members of their networks ("friends"). Should such intervention be considered an act of making available, considering on the one hand that a "new public" may be reached but, on the other hand, that no new copy is made and that the "new public" are already paying members of the same service?".

⁵⁶⁸ Cfr. Husovec M. "CJEU: Hyperlinks Are Copyright Free. Are They Really?". 13 febbraio 2014, disponibile su husovec.eu.

manifestamente illegittime⁵⁶⁹.

In definitiva, dunque, appare che, sebbene l'obiettivo complessivo ricercato dalla Corte sia più che condivisibile, il risultato raggiunto poggia su pilastri fragili.

Se venisse in qualche modo scardinato il principio del *new public*, facendone valere l'erroneità, non vi sarebbero più molti presupposti per considerare i *link* legittimi (ovvero per sostenere che essi non costituiscano una messa a disposizione dell'opera).

La questione doveva invece essere risolta a monte, considerando che (a) il diritto di messa a disposizione del pubblico non costituisce un “*access right*” bensì riguarda una particolare forma di trasmissione (e quindi costituisce una *species* del diritto di comunicazione al pubblico); e, (b) poiché i *link* non operano una “trasmissione” dell'opera, essi non rientrano nell'ambito di applicazione di tale diritto.

2.4.3 (iii) *non si è in presenza di un “nuovo pubblico” se il contenuto oggetto del link era liberamente accessibile sul sito sorgente (in assenza di “misure restrittive”)*

Facendo applicazione del criterio del *new public*, la Corte ha affermato che un *link* non viola il diritto di comunicazione al pubblico se il contenuto cui fa riferimento era liberamente accessibile sul sito originario. Ciò perché, in questo caso, il pubblico considerato dal titolare dei diritti al momento della prima comunicazione dell'opera coinciderebbe con qualsiasi utente di internet.

Al contrario, la Corte ha ritenuto che non sono leciti i *link* che consentono di “eludere misure restrittive” di accesso ai contenuti, come nel caso di accesso riservato ad abbonati⁵⁷⁰.

A questo proposito, alcuni commentatori hanno affermato che tale principio potrebbe sottendere una cd. licenza implicita, per cui il titolare, non avendo “ristretto” l'accesso al proprio contenuto, avrebbe implicitamente accettato la sua diffusione⁵⁷¹.

⁵⁶⁹ Savola Pekka, “*Hyperlinks, making available and the ‘new public’ -- or just a dead end?*”, 14 febbraio 2014, The 1709 Blog, disponibile su: <http://the1709blog.blogspot.com/2014/02/hyperlinks-making-available-and-new.html>.

⁵⁷⁰ V. par. 31: “*Per contro, nell'ipotesi in cui un collegamento cliccabile consenta agli utilizzatori del sito in cui si trova tale collegamento di eludere misure restrittive adottate dal sito in cui l'opera protetta si trova per limitare l'accesso del pubblico ai soli abbonati e, in tal modo, costituisca un intervento senza il quale tali utilizzatori non potrebbero beneficiare delle opere diffuse [...] Ciò avviene, in particolare, allorché l'opera non sia più a disposizione del pubblico sul sito in cui sia stata comunicata inizialmente o sia ormai disponibile su tale sito esclusivamente per un pubblico ristretto, mentre sia accessibile su un altro sito Internet senza autorizzazione degli aventi diritto*”.

⁵⁷¹ Arezzo E., “*Hyperlinks and Making Available Right in the European Union – What Future for the Internet After*

Tale approccio del resto non sembrerebbe poi tanto distante da quanto affermato dalla Corte in *BestWater*:

“fintanto che tale opera è liberamente disponibile sul sito verso il quale il link è indirizzato, si deve ritenere che nel momento in cui i titolari dei diritti d'autore hanno autorizzato questa comunicazione, hanno preso in considerazione l'insieme degli utenti di Internet come pubblico” (par. 18)⁵⁷².

D'altro canto, l'interpretazione più aderente al testo delle decisioni porterebbe ad affermare che siano soggetti a “misure restrittive” tutti quei contenuti il cui accesso sia subordinato a forme di pagamento, vuoi con sistemi *pay per click*, vuoi per abbonamento; e che la Corte abbia quindi tracciato un'equazione “contenuti riservati” = “misure di accesso a pagamento”.

La formulazione della Corte pecca tuttavia di una certa genericità. In particolare ci si interroga se tale “restrizione” possa essere estesa di fronte alle nuove forme remunerazione dei siti web ottenute attraverso meccanismi pubblicitari, per cui non è l'utente a pagare l'accesso al contenuto bensì - all'atto pratico - gli sponsor (per es. nel caso di un contenuto riservato ai soli iscritti a un social network, etc.)⁵⁷³.

Sempre più spesso, infatti, in un'economia *online* sorretta dai ricavi pubblicitari, la moneta di scambio su Internet non è direttamente il denaro quanto il dato personale dell'utente, che fa salire il numero di visualizzazioni e permette lo sfruttamento indiretto attraverso pubblicità comportamentali (si pensi ai motivi per cui Google e Facebook offrono tutti i loro servizi ai consumatori gratuitamente).

Se dunque un contenuto è riservato a soli utenti registrati (anche senza il pagamento di

Svensson?, IIC, agosto 2014, Volume 45, Issue 5, pp 524-555. Così anche Ginsburg J. C., “*Hyperlinking and Infringement: The CJEU Decides (sort of)*”, The Media Institute Blog Post, cit.:

“while affirming the general scope of the making available right, most importantly, that it covers offering works and not just delivering them. In effect, as applied in Svensson, the condition operates rather like an implied license: If the author made the work freely available on the website, then it follows that the author consents to third-party links to that website. If the “new public” condition should be conceived as a kind of implied license, the condition should apply differently if the content on the source website, albeit made available to an unrestricted public, were infringing, i.e., should not have been made available to any public in the first place. In those instances, there will have been no license, implied or otherwise”.

⁵⁷² Traduzione libera e non ufficiale dal testo francese.

⁵⁷³ Infatti, ben potrebbe darsi il caso di contenuti ad accesso ristretto poiché riservati ai soli iscritti a un determinato sito. In quel caso, infatti, non è da sottovalutare il fatto che il gestore del sito, in luogo del pagamento di danaro, richieda l'iscrizione al proprio portale e quindi la disponibilità a ricevere pubblicità o altre forme di marketing, profilazione.

In altre parole, esistono altre forme di business online che non sono subordinate al pagamento di una *access-fee*, bensì sfruttano altri modelli remunerativi come le pubblicità comportamentali, per cui tuttavia spesso richiedono la registrazione al sito e il conferimento di dati personali.

denaro), sarebbe lecito effettuare un *inline link* che ne rendesse possibile l'accesso agli utenti esterni?

La risposta, dovendo tenere conto di tutti gli interessi in gioco, non è scontata.

In aggiunta, come dovrebbero considerarsi eventuali riserve “contrattuali” a *deep linking*, *framing* o *embedding*, apposte dal gestore del sito nelle proprie condizioni d'uso?⁵⁷⁴

Varrebbero a far venire meno il consenso implicito rilevato dalla Corte?

Si tratta infatti di fronteggiare le nuove modalità di remunerazione e marketing che si stanno sviluppando in rete. In considerazione di questi interessi, sarebbe stato opportuno considerare se estendere l'interpretazione del principio dell'accesso “ristretto”.

Si consideri per esempio, come si vedrà più in dettaglio in seguito, che i social network spesso permettono a terzi l'*embedding* dei propri contenuti anche a scopo commerciale, ma soltanto attraverso modalità specifiche, proprio per preservare la propria capacità di sfruttamento dei contenuti. In questo caso non è chiaro dunque se anche tali modalità riservate di *linking* dovrebbero far ritenere che i contenuti sono riservati.

Analogamente, anche la giurisprudenza di alcuni stati ha riconosciuto la rilevanza delle nuove forme di remunerazione attraverso sistemi di inserzioni pubblicitarie, e ha valutato negativamente le conseguenze prodotte da *framing* ed *embedding*.

Sotto altro profilo, la Corte si riferisce in maniera troppo generica al concetto di elusione di misure restrittive.⁵⁷⁵ Soprattutto perché nella pratica le misure restrittive efficaci non possono essere aggirate attraverso dal *linking*⁵⁷⁶. Si presume dunque la Corte vorrà approfondire maggiormente il tema nel citato caso *C More Entertainment* (sospeso nelle more di Svensson)⁵⁷⁷.

⁵⁷⁴ Così anche Ginsburg J. C., “*Hyperlinking and Infringement: The CJEU Decides (sort of)*”, cit.

⁵⁷⁵ Svensson, paragrafo 31: Per contro, nell'ipotesi in cui un collegamento cliccabile consenta agli utilizzatori del sito in cui si trova tale collegamento di eludere misure restrittive adottate dal sito in cui l'opera protetta si trova per limitare l'accesso del pubblico ai soli abbonati e, in tal modo, costituisca un intervento senza il quale tali utilizzatori non potrebbero beneficiare delle opere diffuse, il complesso di tali utilizzatori dovrà essere considerato quale pubblico nuovo, che non è stato preso in considerazione dai titolari del diritto d'autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale, ragion per cui per tale comunicazione al pubblico si impone l'autorizzazione dei titolari.

⁵⁷⁶ Così anche Savola Pekka, “*Hyperlinks, making available and the 'new public' – or just a dead end?*”, cit.

⁵⁷⁷ Cfr. il terzo quesito posto alla corte: “*Se assuma rilievo il fatto che la disponibilità dell'opera alla quale rimanda il collegamento sia in qualche modo limitata?*”.

2.4.4 (iv) non rileva il fatto che l'utente abbia l'impressione che il contenuto provenga dal secondo sito (e non dal sito sorgente): la (ir)rilevanza di framing ed embedding nelle decisioni in esame

La Corte non ha ravvisato alcuna distinzione e/o particolare conseguenza in ragione delle diverse modalità di *linking*. Tuttavia tale presa di posizione non convince del tutto.

La valutazione degli *inline link* viene infatti liquidata in *Svensson*, senza particolari approfondimenti, con una considerazione quasi dogmatica per cui:

Tale constatazione non potrebbe essere rimessa in discussione nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse rilevare – cosa che non risulta chiaramente dagli atti – che, quando gli internauti cliccano sul collegamento in esame, l'opera appare dando l'impressione di essere a disposizione sul sito in cui si trova tale collegamento, mentre in realtà proviene da un altro sito.

Infatti, tale circostanza aggiuntiva non modifica affatto la conclusione secondo cui la fornitura su un sito di un collegamento cliccabile verso un'opera protetta, pubblicata e liberamente accessibile su un altro sito, ha l'effetto di mettere a disposizione degli utilizzatori del primo sito l'opera medesima e costituisce, quindi, una comunicazione al pubblico. Tuttavia, dal momento che non vi è un pubblico nuovo, per tale comunicazione al pubblico in ogni caso non è necessaria l'autorizzazione dei titolari del diritto d'autore⁵⁷⁸.

In difetto di una effettiva motivazione sul punto in *Svensson*, ci si aspettava un approfondimento maggiore in *BestWater*, dove la questione principale aveva proprio a oggetto *framing* ed *embedding*.

Senonché, la Corte si è limitata a richiamare quanto già specificato in *Svensson*, aggiungendo ben poco:

“Ai punti 29 e 30 della sentenza “Svensson et al.”, la Corte ha dichiarato che tale conclusione non è inficiata dal fatto che, quando gli utenti cliccano sul link in questione, l'opera protetta parrebbe dare l'impressione di essere visualizzata sul sito in cui si trova tale link, mentre in realtà proviene da un altro sito. Ora, tale circostanza è, in sostanza, quella che caratterizza l'uso, come nel presente caso, della tecnica dell'“inclusione”, che consiste nel suddividere una pagina di un sito web in più riquadri e visualizzare all'interno di uno di essi, attraverso un “embedded” link (c.d. “inline linking”), un elemento proveniente da un altro sito al fine di nascondere agli utenti del primo sito l'ambiente originale a cui tale elemento appartiene.

⁵⁷⁸ *Svensson*, paragrafi 29 e 30.

Certo, come rilevato dal giudice di rinvio, questa tecnica può essere utilizzata per mettere a disposizione del pubblico un'opera evitando la necessità di doverla copiare, così ricadendo nell'ambito di applicazione delle disposizioni relative al diritto di riproduzione, ma resta il fatto che il suo utilizzo non comporta che l'opera in questione venga comunicata a un nuovo pubblico. Infatti, fintanto che tale opera è liberamente disponibile sul sito verso il quale il link è indirizzato, si deve ritenere che nel momento in cui i titolari dei diritti d'autore hanno autorizzato questa comunicazione, hanno preso in considerazione l'insieme degli utenti di Internet come pubblico.

Alla luce di quanto precede, la risposta alla domanda posta è che il solo fatto che un'opera protetta da copyright, liberamente disponibile su un sito web, sia inserita su un altro sito internet attraverso un link che utilizza la tecnica di "inclusione", come quello usato nella causa principale, non può essere qualificata come una "comunicazione al pubblico" ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, nella misura in cui l'opera in questione non venga comunicata a un nuovo pubblico o divulgata con una modalità tecnica specifica diversa dalla comunicazione originale"⁵⁷⁹.

Come si vede, la Corte non motiva se e perché un *inline link* non presenti differenze rispetto a un normale *link*, ma si limita ad aggirare una risposta richiamando testualmente e in maniera quasi apodittica i principi per la liceità del *linking* espressi in *Svensson*.

Come infatti si è già accennato in precedenza, in *BestWater* la Corte ha ritenuto che le circostanze in discussione fossero pacifiche e ha conseguentemente adottato la decisione sotto forma di ordinanza.

Tale approccio non appare condivisibile. Sembrerebbe invece necessario operare un distinguo tra le categorie di *link*, soprattutto sotto un profilo di bilanciamento degli interessi in gioco.

Le tipologie di *link* più semplici (*surface link* e *deep link*) non sembrano porre problemi significativi al titolare dei contenuti, e dovrebbero essere ammesse senza particolari riserve laddove conducano a materiali liberamente accessibili. Essi, infatti, si limitano a una mera funzione referenziale (anzi, in giurisprudenza si è ritenuto che questi *link* avrebbero addirittura effetti positivi, attraendo traffico sul sito sorgente)⁵⁸⁰ e vanno a costituire il tessuto di Internet stesso. Eventuali problemi di "confondibilità" collegati ai *deep link* sarebbero semmai risolti sul piano concorrenziale, dal momento che essi non dovrebbero

⁵⁷⁹ *BestWater*, paragrafi 17 / 19 - traduzione libera e non ufficiale dal testo francese.

⁵⁸⁰ V. per es. *Ticketmaster Corp. v. Tickets.com, Inc.*, 2000 U.S. Dist. LEXIS 4553, 54 U.S.P.Q.2d (BNA) 1344, (C.D. Ca. 2000).

concernere una tutela autoriale.

Le stesse conclusioni non sembrerebbero così facilmente condivisibili per l'impiego di *framed* e *embedded link*.

A questo proposito, la Corte ha affermato che il principio del “new public”, e quindi la liceità dei *link*, non viene meno di fronte al fatto che l'utente abbia l'“impressione” che il contenuto provenga dallo stesso sito secondario. Entrambe le decisioni sembrano ricondurre la questione a un problema di mera confusione da parte dell'utente tra il primo e il secondo sito⁵⁸¹; e considerando il problema sotto questa prospettiva ne escludono una rilevanza sotto un profilo di diritto d'autore.

La CGE sembrerebbe allinearsi alla giurisprudenza americana nel citato caso *Perfect 10 v. Amazon*, che pur riconoscendo come “*in-line linking and framing may cause some computer users to believe they are viewing a single Google webpage*” ha ritenuto che “*the Copyright Act (...) does not protect a copyright holder against acts that cause consumer confusion*”⁵⁸².

Tuttavia, sembrerebbe che la Corte non abbia considerato un aspetto essenziale. Non è tanto la percezione del pubblico a creare un problema per il titolare del sito sorgente. Quanto il fatto che, alla luce delle concrete modalità di monetizzazione online affidate a sistemi pubblicitari, l'*embedding* impedisce (o limita) al sito sorgente di ottenere una remunerazione per la fruizione dell'opera da parte dell'utente del sito secondario. Il contenuto viene di fatto “re-distribuito” dal sito secondario.⁵⁸³

L'impostazione della Corte, tuttavia, alla luce delle dinamiche dei modelli di business online non appare del tutto condivisibile. *Inline, framed* e *embedded links*, sono tipologie di *link* caratterizzate da una fisionomia simile. Essi catturano contenuti presenti sul sito sorgente per visualizzarli direttamente sul sito secondario, con la logica conseguenza che l'utente non avrà più bisogno di accedere al sito secondario. Questi infatti potrà fruire dell'opera direttamente dal sito secondario (pur se essa sarà ancora tecnicamente fornita dai server del

⁵⁸¹ In questo senso cfr. la Corte Suprema Francese (12 luglio 2012, n. 11/13.666), che ha ritenuto decisiva nella valutazione dell'*embedding* l'impressione generata sull'utente, sostenendo che tale condotta in difetto di autorizzazione del titolare sia illecita poichè l'utente ha l'impressione che il contenuto sia ospitato sul sito secondario. Cfr. nello stesso senso, Tribunale di Parigi, 25 giugno 2009, caso *Société Générale des services aériens v. Easyvoyage*.

⁵⁸² *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., et al.*, 487 F.3d 701, N. 06-55405 (9th Cir., 16 maggio 2007), cit., 5772.

⁵⁸³ Come è noto, la Direttiva Infosoc (art. 4) stabilisce che il diritto di distribuzione non si applica in ambiente online, per l'assenza di un dispositivo fisico che incorpori il contenuto, e in questo caso la “distribuzione” del contenuto dematerializzato online è regolata dal diritto di comunicazione al pubblico.

sito sorgente). E il sito secondario andrà di fatto (anche se non tecnicamente, dal momento che non agisce come intermediario della trasmissione) a sottrarre “pubblico” (fuori dalla sua definizione tecnica) al sito sorgente.

Ora, occorre considerare che per i siti che offrono i contenuti in maniera gratuita (e cioè proprio quei contenuti di cui la Corte autorizza i *link*) la fonte di remunerazione è rappresentata pressoché esclusivamente dai ricavi pubblicitari. A questo punto è evidente che l'avvallamento indiscriminato di tutte le tipologie di *link* provoca un pregiudizio ai titolari dei diritti, impedendo di fatto il pieno sfruttamento dei loro contenuti.

Non solo. In questo caso il sito secondario potrà arricchirsi proprio tramite lo sfruttamento dei contenuti del sito sorgente⁵⁸⁴ (mentre il contenuto è offerto e trasmesso dai server di quest'ultimo).

Al di là poi della fruizione del singolo contenuto, queste tipologie di *link* (a dispetto dei *deep link*), evitando all'utente di accedere al sito sorgente non permettono a quest'ultimo di avvantaggiarsi di un “effetto rete” che attragga l'utente verso altri contenuti ospitati sul proprio sito.

Occorrerebbe quindi distinguere a seconda che la remunerazione del sito sorgente avvenga secondo un modello *pay per view* del contenuto, oppure *pay per access* alla pagina internet. Cioè se l'inserzione pubblicitaria sia visualizzata nella pagina che ospita il contenuto (intorno a esso) o all'interno del contenuto stesso (es. uno spot pubblicitario visualizzato prima di un video). Solo in quest'ultimo caso un embedded *link* non priverebbe il titolare della propria remunerazione (l'inserzione pubblicitaria sarebbe comunque visualizzata). Nel caso invece in cui il sito sorgente collocasse banner pubblicitari esterni al contenuto, verrebbe privato della propria remunerazione.

In definitiva, il rischio è dunque di veder ridotta la capacità remunerativa del titolare dei contenuti. Capacità remunerativa che è proprio l'obiettivo della protezione del diritto autore⁵⁸⁵, e che ripaga l'investimento creativo della produzione del servizio.

⁵⁸⁴ Come di sovente accade, infatti, il sito secondario potrà inserire banner pubblicitari e attrarre visite degli utenti sul proprio sito grazie alla visualizzazione dei contenuti del sito sorgente.

⁵⁸⁵ Cfr. CGE in *Football Association Premier League*, cit., par. 90:

“la restrizione sottesa alla normativa [...] può essere giustificata con riguardo ai diritti dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale, in quanto risulterebbe necessaria per garantire la tutela di un'adeguata remunerazione dei titolari medesimi, ove tale remunerazione presuppone che questi ultimi dispongano del diritto di rivendicarla per l'utilizzazione delle loro opere o di altri oggetti protetti in ogni singolo Stato membro e di concedere al riguardo un'esclusività territoriale”.

Sarebbe quindi forse più opportuno limitare la liberalizzazione dei soli *link* che non pregiudichino in maniera sostanziale la remunerazione del titolare dell'opera. Altrimenti, autorizzando indistintamente le tipologie di *link* "invasive" si finirebbe per ottenere un "aggiramento tecnologico" dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico, con l'*escamotage* che l'opera non è tecnicamente ri-trasmessa, intermediata, né riprodotta da parte del sito secondario, o comunque comunicata al medesimo pubblico. Mentre, al di là delle definizioni tecniche, di fatto il sito secondario incorpora il contenuto del sito sorgente.

Come rilevato da uno studio comparatistico sulla giurisprudenza in tema di *embedding*, i giudizi delle Corti su questa particolare modalità di *linking* si fondano prevalentemente su una valutazione delle circostanze concrete del caso⁵⁸⁶.

In particolare, una posizione che riflette le considerazioni sopra esposte è stata recentemente sostenuta dal Tribunale dell'Aja, nel caso *Nederland.fm*⁵⁸⁷. La vertenza riguardava un sito che permetteva l'accesso in streaming a oltre 50 stazioni radio online. Il sito presentava il logo di ogni stazione radio, il quale conteneva poi un *embedded link* al relativo *streaming radio* operato dai server del sito sorgente. Il Tribunale ritenne che gli *embedded links* operassero in modo tale da appropriarsi della capacità remunerativa dei contenuti, sottraendo al titolare il proprio compenso:

[this] modus operandi in fact gives him the opportunity to exploit the musical works, and, in practice, he takes advantage of that opportunity: his websites' home pages include advertisements. Because of the way his websites are designed, those advertisements remain visible when the radio streams are played. In this way, Souren is generating income from the copyright-protected musical works belonging to the parties represented by Buma/Stemra.

Oltretutto occorre considerare che mentre il *linking* in generale assolve a una funzione essenziale per il funzionamento di internet, e può essere ulteriormente giustificato, in un ottica di bilanciamento, dal fatto di sottendere valori fondamentali quali l'accesso pubblico

⁵⁸⁶ V. Plog P. e Johnson T. (ed.), "An Overview Of International Jurisprudence On Embedded Linking And Framing And Related Unfair-Competition, Passing-Off And Trademark Questions", cit.

⁵⁸⁷ Tribunale dell'Aja, 19 dicembre 2012, Buma c. Nederland.fm, caso n. 407402 / HA ZA 11-2675. Testo della decisione disponibile in inglese su: <https://www.bumastemra.nl/.../2012-12-19-judgment-Buma-Stemra-Souren-Eng.pdf>.

V. anche in senso simile Tribunale di Colonia, 17 maggio 2012, che ha ritenuto che il framing a un database di poesie e altre opere letterarie, laddove il sito secondario apponga inserzioni pubblicitarie sui contenuti originali, costituisca una violazione dei diritti d'autore del titolare delle opere secondo la normativa tedesca (cfr. "Links & Law" <http://www.linksandlaw.com/linkingcases-framing.htm#DerPoet.de>).

all'informazione⁵⁸⁸, *framing* ed *embedding* assolvono prevalentemente a funzioni di intrattenimento, evitando all'utente di dover raggiungere la pagina del sito sorgente (al posto di un *deep link*). Pertanto una sottrazione dei ricavi del sito sorgente non parrebbe giustificata.

Tutte queste problematiche avrebbero forse meritato un approfondimento maggiore da parte della Corte.

In conclusione, non sembra corretto affermare che qualsiasi *embedding* a materiale *liberamente disponibile* sia permesso. Bisognerebbe distinguere a seconda delle circostanze. Se cioè l'*embedding* e il *framing* sottraggano al sito sorgente la possibilità di sfruttare economicamente l'opera e senza il suo consenso.

A questo proposito, la Corte ritiene che il *linking* sia comunque giustificabile poiché si dovrebbe ritenere che il sito sorgente non imponendo una *access fee* ha implicitamente acconsentito alla successiva circolazione dell'opera. Occorrerebbe tuttavia avere un approccio più realistico e considerare se effettivamente il sito sorgente abbia acconsentito al *linking*. Solo infatti in mancanza di un divieto espresso dal sito sorgente nelle proprie Condizioni d'uso dovrebbe ritenersi possibile l'*embedding*. Qualora invece il sito sorgente si fosse riservato la possibilità di autorizzare l'*embedding*, bisognerebbe considerare lo stesso illecito⁵⁸⁹.

⁵⁸⁸ V. per es il caso *Home v. Ofir*, Corte di Appello di Copenaghen (Corte Marittima e Commerciale), 24 febbraio 2006, dove la Corte ha evidenziato la funzione fondamentale dei link:

“Different kinds of search services which may be considered to be increasing in number on the Internet must be considered to be desirable as being necessary for the functioning of today’s Internet as a medium for searching and exchanging an incredibly extensive and steadily increasing quantity of information. [...] It must be considered that search services generally make available deep links whereby the user can efficiently directly arrive at the desired information which, as the Internet is established and functions, generally must be seen to comply with the interests followed by those who choose to use the Internet for the provision of information to the public” (traduzione disponibile su *“Links & Law”*, <http://www.linksandlaw.com/linkingcases-deeplinks-3.htm>).

⁵⁸⁹ Cfr. tale posizione è stata esempio confermata dalla giurisprudenza canadese in *Century 21 Canada Ltd. Partnership v. Rogers Communications*, 2011 BCSC 1196, 96 C.P.R. (4th). In Canada l'*embedding* è considerato generalmente lecito a condizione che: (i) il contenuto sia liberamente accessibile, e (ii) il sito sorgente nelle sue Condizioni d'uso non proibisca condotte di *framing* o *framing*.

In particolare, le Corti canadesi danno rilevanza al fatto che *framing* e/o *embedding* siano specificamente vietati nelle Condizioni d'uso (tramite clausole di 'browse wrap' o 'click wrap'), e in caso di violazione dei relativi termini considerano il *linking* illecito. Cfr. Plog P. e Johnson T. (ed.), *“An Overview Of International Jurisprudence On Embedded Linking And Framing And Related Unfair-Competition, Passing-Off And Trademark Questions”*, cit.

2.5 La regolamentazione del *linking* operata dal mercato: l'approccio dei social network

A lungo la definizione della questione del *linking* è stata relegata al mercato.

Effettivamente molti siti, e tutti i social network, regolano in maniera più o meno specifica il *linking*. E tale regolamentazione assume particolare rilievo per l'uso dei contenuti caricati sui social network. Infatti, le piattaforme web impongono quasi sempre ai propri utenti (sia persone fisiche che imprese) la condivisione dei contenuti anche all'esterno. Tale meccanismo consente la disseminazione del contenuto e la moltiplicazione dei relativi introiti pubblicitari.

Tutto ciò è però possibile non permettendo la condivisione libera del contenuto in sé (infatti generalmente non è possibile scaricarlo), ma mantenendo una sorta di controllo sulle modalità di fruizione e sulla fonte, così che ogni utente debba fruirne (anche all'esterno) attraverso il portale e i mezzi da esso messi a disposizione.

Infatti, molto spesso i social network adottano dei meccanismi di pubblicizzazione anche all'interno dei contenuti caricati dagli utenti. Pertanto, condotte di *framing* o *embedding* non risultano pregiudizievoli nei loro confronti. Anzi, sono sovente caldegiate attraverso la predisposizione di funzionalità che ne agevolano la condivisione con queste modalità (tasto "embed").

I termini d'uso dei social network acconsentono quindi generalmente al *linking*, in taluni casi "incentivando" specificamente tali attività, prevedendo tuttavia alcuni accorgimenti.

Sistemi di diffusione tramite *embedding* sembrano per esempio autorizzati da (i) YouTube, combinato disposto degli artt. 8.1(B)⁵⁹⁰ e 5.1.(C) dei Termini d'uso; (ii) Instagram, paragrafo 8⁵⁹¹ della sezione "General conditions" dei Termini d'uso; e (iii) Twitter,

⁵⁹⁰ Art. 8.1(B) dei Termini d'uso di YouTube: "When you upload or post Content to YouTube, you grant: (...) to each user of the Service, a worldwide, non-exclusive, royalty-free licence to access your Content through the Service, and to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display and perform such Content to the extent permitted by the functionality of the Service and under these Terms".

⁵⁹¹ Paragrafo 8 della sezione "General conditions" dei Termini d'uso di Instagram:

"Functionality on the Service may also permit interactions between the Service and a third-party web site or feature, including applications that connect the Service or your profile on the Service with a third-party web site or feature. For example, the Service may include a feature that enables you to share Content from the Service or your Content with a third party, which may be publicly posted on that third party's service or application".

paragrafo I⁵⁹² delle Developer Rules of the Road dei Termini d'uso.

Diversamente non li prevedono, ma non sembra nemmeno vietarli Facebook e Pinterest.

A conferma dei rilievi sui meccanismi di remunerazione sopra esposti, l'*embedding* può venire autorizzato solo con determinate modalità (che assicurino la monetizzazione da parte del portale).

Per quanto riguarda YouTube, gli artt. 5.1(A)⁵⁹³, 5.1(F)⁵⁹⁴, 5.1(L)⁵⁹⁵ e 5.1(M)⁵⁹⁶ dei Termini d'uso, letti congiuntamente, permettono la diffusione/distribuzione (e quindi l'*embedding*) dei Contenuti solo nel caso in cui YouTube stesso metta a disposizione dei "mezzi" di riproduzione/distribuzione tramite specifiche funzionalità (il cd. YouTube Player).

Un uso dei contenuti avente finalità commerciali da parte di terzi è dunque consentito da YouTube solo se effettuato attraverso il plug-in YouTube Player (seppur con delle ulteriori limitazioni in tema di inserimento di messaggi pubblicitari).

2.6 Sintesi e prospettive

In definitiva dunque, attraverso le decisioni esaminate, la CGE ha introdotto in Europa un'interpretazione aperta nei confronti del *linking* stabilendo che:

⁵⁹² Paragrafo I delle Developer Rules of the Road dei Termini d'uso di Twitter:

"You may use the Twitter API and Twitter Content in connection with the products or services you provide to search, displays, analyse, retrieve, view and submit information to or on Twitter".

⁵⁹³ Art. 5.1(A) dei Termini d'uso di YouTube:

"you agree not to distribute any part of or parts of the Website or the Service, including but not limited to any Content, in any medium without YouTube's prior written authorisation, unless YouTube makes available the means for such distribution through functionality offered by the Service (such as the YouTube Player)".

⁵⁹⁴ Art. 5.1(F) dei Termini d'uso di YouTube:

"prohibited commercial uses shall not include (i) uploading an original video to YouTube, (ii) maintaining an original channel on the Website in order to promote a business or artistic enterprise, (iii) showing YouTube videos through the YouTube Player or otherwise on an ad-enabled blog or website, subject to those advertising restrictions set out in 5.1(E)(iii) above; and (iv) any use that is expressly authorised by YouTube in writing".

⁵⁹⁵ Art. 5.1(L) dei Termini d'uso di Youtube:

"you agree not to access Content or any reason other than your personal, non-commercial use solely as intended through and permitted by the normal functionality of the Service, and solely for Streaming".

⁵⁹⁶ Art. 5.1(M) dei Termini d'uso di Youtube: *"You shall not copy, reproduce, distribute, transmit, broadcast, display, sell, license, or otherwise exploit any Content for any other purposes without the prior written consent of YouTube or the respective licensors of the Content"*.

- 1 i *link*, fornendo un primo accesso all'opera, costituiscono astrattamente una messa a disposizione della stessa, e conseguentemente un atto di comunicazione al pubblico; tuttavia,
- 2 non si avrà tuttavia una violazione del diritto di comunicazione al pubblico qualora la comunicazione avvenga (a) con mezzi tecnici identici e (b) verso un "pubblico nuovo";
- 3 non si è in presenza di un "nuovo pubblico" se il contenuto oggetto del *link* era liberamente accessibile sul sito sorgente (in assenza di misure restrittive che limitassero l'accesso a un pubblico selezionato);
- 4 e ciò, indipendentemente dal fatto che l'utente abbia l'impressione che il contenuto provenga dal secondo sito (e non dal sito sorgente); ammettendo quindi indistintamente *inline links*, *framing* ed *embedding*.

Quello della Corte sembra dunque un tentativo di mantenere una certa flessibilità dell'architettura di Internet e di facilitare l'accesso all'informazione per il pubblico.

Orbene, pur condividendo le conclusioni raggiunte dalla Corte e il generale atteggiamento di apertura nei confronti del *linking*, entrambe le decisioni si fondano tuttavia su principi non del tutto condivisibili e che rischiano di creare problematiche nel lungo termine. In particolare:

- i *link* dovevano essere considerati sotto una prospettiva maggiormente tecnica: essi si limitano a dare indicazioni sulla localizzazione di contenuti, mentre non operano in nessun caso una trasmissione di informazioni.
- il diritto di messa a disposizione del pubblico non dovrebbe prescindere da un concetto di "trasmissione" (individuandone una particolare modalità tecnica), e non dovrebbe estendersi a un *access right*.
- conseguentemente il *linking* non dovrebbe configurare un atto di messa a disposizione al pubblico né tantomeno un atto di comunicazione. In caso di condotte illecite, la responsabilità per il *linking* dovrebbe essere individuata nell'ambito del *contributory infringement* e/o della concorrenza sleale.
- il concetto di *new public* posto alla base di entrambe le decisioni si fonda su una interpretazione errata da parte della Corte alla luce di un fraintendimento di un vecchio documento WIPO.

- in ogni caso, per “contenuti riservati” la Corte sembra riferirsi solamente a contenuti a pagamento, escludendo altre tipologie di contenuti riservati in ragione di meccanismi di accesso mediante registrazione degli utenti o limitazioni contenute nelle condizioni d’uso di siti web e social network.
- le differenze tra *link* e *inline link* (*embedding* e *framing*) viene ricondotta dalla Corte a una questione di confusione (escludendone la rilevanza sotto una prospettiva di diritto d’autore); la Corte non prende invece in considerazione i meccanismi remunerativi per lo sfruttamento dei contenuti su internet, per cui, di fatto, queste tipologie di *link* re-distribuiscono il contenuto e, a seconda dei meccanismi pubblicitari adottati dal sito sorgente, sono in grado di sottrarre o diminuire la capacità di sfruttamento economico del contenuto da parte di quest’ultimo.

I principi di Svensson e BestWater hanno già trovato di recente le prime applicazioni positive.⁵⁹⁷ Tuttavia sono sorti alcuni timori sulla loro tenuta nel lungo termine.

Si è persa infatti la possibilità di qualificare i *link* come mere referenze a fonti sul web e non invece atti di messa a disposizione al pubblico. Qualora dunque il criterio del *new public* dovesse essere sconfessato, il *linking* potrebbe essere giustificato solo invocando una eccezione o limitazione al diritto d’autore. Tuttavia, a tale proposito, si è già discusso nel precedente capitolo quanto la portata delle attuali eccezioni non sia armonizzata e spesso molto restrittiva. E tali problematiche hanno spinto a ipotizzare un intervento chiarificatore in relazione al *linking*.⁵⁹⁸

Resta invece il convincimento che guardando al funzionamento tecnico dei *link* e procedendo a una interpretazione più accurata del concetto di messa a disposizione del pubblico la soluzione sarebbe stata più agevole. Come testimoniato dalle soluzioni emerse negli USA attraverso le decisioni richiamate.

⁵⁹⁷ V. il recente provvedimento AGCOM che seguendo i criteri dettati dalla Corte ha scagionato una condotta di *linking* (delibera n. 67/14/CSP, caso *risorsedidattiche.net*, 19 giugno 2014).

⁵⁹⁸ Cfr. la Bozza provvisoria di White Paper della Commissione Ue sulla riforma della Direttiva InfoSoc, a seguito della pubblica consultazione (cfr. nota, capitolo precedente).

3 SOCIAL NETWORK E RESPONSABILITÀ DEGLI ISP

3.1	La responsabilità degli ISP, tra neutralità e divieto di monitoraggio.....	202
3.2	La normativa UE.....	206
3.3	La normativa USA. Due sistemi non lontani.....	209
3.4	Interpretazioni diverse di concetti simili. La giurisprudenza europea in tema di <i>hosting provider</i> e l'applicabilità delle <i>safe harbour</i> ai social network.....	213
3.5	<i>Host</i> “neutri” vs <i>host</i> “attivi”	214
3.5.1	La giurisprudenza USA.....	215
3.5.2	La giurisprudenza delle corti nazionali Europee.....	217
3.5.3	Il canone dell'host attivo nella giurisprudenza della CGE.....	221
3.5.4	Social network e hosting provider di II e III generazione	224
3.6	Il problema della “conoscenza”	230
3.6.1	Il particolare caso della conoscenza “qualificata”	234
3.7	La possibilità di imporre provvedimenti inibitori e attività di monitoraggio nei confronti degli ISP.....	237
3.7.1	Il caso Netlog e la possibilità di imporre obblighi di filtraggio nei confronti di social network. La necessità di un bilanciamento.....	240
3.7.2	La giurisprudenza delle corti europee dopo Scarlett e Netlog	246
3.8	ISP, UGC e Fair Use. Un rapporto da riconciliare tra l'esigenza di prevenire abusi e le posizioni “pilatesche” degli ISP: il caso <i>Lenz vs. Universal</i>	251
3.8.1	Il caso Lenz vs Universal	253
3.9	Autorità di controllo della rete. Il nuovo regolamento Agcom sulla tutela dei diritti d'autore in rete in Italia	258
3.10	Sintesi e prospettive	261

3.1 La responsabilità degli ISP, tra neutralità e divieto di monitoraggio

La questione della responsabilità degli internet service *provider* (ISP) scaturisce generalmente dal fatto che gli utenti dei social network e delle piattaforme che permettono la pubblicazione di contenuti, caricano file audiovisivi tratti da opere protette (canzoni, film, serie tv, etc.). Risultando troppo complicato esperire azioni legali nei confronti degli utenti, difficili da identificare e spesso non facilmente solvibili, i titolari dei diritti d'autore dirigono le loro contestazioni nei confronti dei *provider* del servizio.

Già con l'emergere delle tecnologie di p2p le grandi major si accorsero che era

sconveniente e costoso citare gli utenti, per tutta una serie di evidenti ragioni: l'identità degli utenti è spesso tutelata dalla normativa *privacy*; gli utenti possono più facilmente invocare le libere utilizzazioni o il *fair use*, e difficilmente agiscono per scopi di lucro; non possono essere facilmente oggetto di condanne pecuniarie particolarmente significative (cd. *soft pocket*); e, non da ultimo, anche riuscendo a colpire un utente “*is a teaspoon solution to an ocean problem*”⁵⁹⁹. In ragione di ciò, cominciarono a rivolgere le proprie attenzioni ai gestori dei servizi.

La responsabilità degli ISP è così diventato campo di battaglia di molte controversie su Internet vedendo contrapposti gli interessi (i) dei titolari dei diritti d'autore alla lotta contro la pirateria; (ii) degli ISP a una maggiore esenzione da responsabilità al fine di permettere lo sviluppo dell'innovazione su internet; e (iii) degli utenti finali per un accesso libero all'informazione.

La regolamentazione dei ruoli degli ISP sul web assume dunque centrale rilevanza, e richiede un attenta ponderazione degli interessi in gioco.

Sulla responsabilità degli ISP si sono prospettate le tesi più diverse. Un filone tradizionale riconduce tale ambito a una responsabilità indiretta, poiché la violazione dei diritti d'autore, o di altri diritti, avviene per il fatto di terzi. A questo proposito, si ritiene che gli ISP possano rispondere delle violazioni in concorso nei casi in cui incoraggino, agevolino, siano coinvolti, abbiano controllato o comunque beneficiato di una attività illecita posta in essere da altri⁶⁰⁰. Alcuni autori hanno tuttavia sostenuto la necessità di riconoscere una

⁵⁹⁹ Cfr. *Aimster Copyright Litigation*, 334 F.3d 643, 651 (7th Cir. 2003); Nimmer & Nimmer, *Nimmer on Copyright* § 12.04[A][3], pp. 12-84 to 12-85 (2012). Cfr. anche *Flava Works, Inc. v Gunter Case No. 11-3190* (C.A. 7, Aug. 2, 2012), cit.: “*As we explained in Aimster, “Recognizing the impracticability or futility of a copyright owner’s suing a multitude of individual infringers (chasing individual consumers is time consuming and is a teaspoon solution to an ocean problem,”*; Randal C. Picker, ‘*Copyright as Entry Policy: The Case of Digital Distribution*,’ 47 *Antitrust Bull.* 423, 442 (2002), *the law allows a copyright holder to sue a contributor to the infringement instead, in effect as an aider and abettor*”.

⁶⁰⁰ Si veda a questo proposito l’approccio delle corti statunitensi emerso nei casi *Metro Godwin Mayer Studios, Inc. c. Grokster, Ltd.*, 125 II Cir., 2000; *Shapiro Bernstein & Co c. H.L. Green Co.* 316 F II Cir. 304, n. 307, 1963; e il già citato caso *Perfect 10, Inc. c. Amazon.com Inc.*, 9th Cir, 10 dicembre 2007, dove è stata applicata la teoria del *contributory infringement*.

Anche nella tradizione continentale europea tuttavia si è richiamata la natura concorsuale della responsabilità in caso di contraffazione (in tedesco *Störerhaftung*), sovente in connessione all’omissione dei necessari controlli (*Prüfungspflicht*). Cfr. sul punto Musso, “*Neutralità della rete e principio di responsabilità da controllo: un conflitto pressoché endemico*”, *Dir. Inf.* 2010, p. 797. L’autore sottolinea come comunque non sia riscontrabile alcuna norma che imponga un controllo preventivo per l’ISP sui dati che transitano sulla propria rete. Anche perché di fatto un tale controllo sarebbe tecnicamente impossibile (anche nei confronti di *host* “attivi”, v. *infra*).

responsabilità diretta, quasi oggettiva, a causa di un'omissione di controllo, che l'ha avvicinata addirittura alla responsabilità tipica delle attività pericolose⁶⁰¹.

Il primo tentativo di regolare la questione della responsabilità degli intermediari in rete per le violazioni degli utenti a livello internazionale risale al WIPO Copyright Treaty del 1996, il quale introdusse il concetto che gli ISP non dovessero essere considerati responsabili per il solo fatto di fornire agli utenti gli strumenti di comunicazione utilizzati per compiere gli illeciti⁶⁰².

Successivamente, a cavallo del nuovo millennio, i legislatori americano ed europeo hanno trasposto in due normative speciali (il cd. DMCA e la Direttiva E-Commerce) l'esigenza di garantire una certa neutralità della rete ed evitare di imporre un ruolo di censori agli ISP, i quali altrimenti avrebbero visto la loro attività oltremodo onerata da obblighi di controllo.⁶⁰³

I due sistemi di esenzione di responsabilità degli ISP sono peraltro stati adottati in maniera molto simile (e anzi, si può vedere nella Direttiva E-Commerce traccia dell'approccio adottato precedentemente dal DMCA americano). La scelta condivisa è stata quella da un lato di garantire a certi requisiti l'esenzione di responsabilità degli ISP; dall'altro, di offrire ai titolari dei diritti una procedura più semplice per ottenere la rimozione dei contenuti illeciti.

Tale sistema di responsabilità sembrava il più adatto a individuare un giusto equilibrio della rete, contemperando le diverse esigenze in gioco⁶⁰⁴. La regolamentazione della responsabilità degli ISP (attraverso l'inesigibilità di un controllo del gestore sulle informazioni presenti sulla sua rete) è infatti apparsa sin da subito indispensabile per garantire che i servizi su Internet potessero essere forniti salvaguardando la libera

⁶⁰¹ Cfr. Nivarra, *“Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle sanzioni a tutela della proprietà intellettuale”*, AIDA, 2000, p. 334 e ss.

⁶⁰² WCT, *Agreed statements concerning Article 8 of the Treaty*: “It is understood that the mere provision of physical facilities for enabling or making a communication does not in itself amount to communication within the meaning of this Treaty or the Bern Convention”.

⁶⁰³ Oltretutto, al fine di dover soddisfare le richieste dei titolari dei diritti d'autore ed evitare profili di responsabilità, gli ISP avrebbero convenienza a rimuovere indiscriminatamente tutti i contenuti segnalati loro da parte dei titolari dei diritti.

⁶⁰⁴ Come affermato anche dalla Commissione Europea nella “Comunicazione Della Commissione Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line”, 2011 COM/2011/0942, disponibile al seguente indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0942&from=en>: “Tanto i prestatori quanto gli utenti di servizi on-line devono essere in grado di accedere a, o di ricevere, informazioni sufficientemente complete e affidabili relative alle proprie attività. In particolare, i consumatori devono godere della tutela dei propri diritti ed essere certi che i propri dati personali siano utilizzati in maniera appropriata”

circolazione delle informazioni unitamente allo sviluppo di nuovi servizi online⁶⁰⁵. L'imposizione di un controllo sulle informazioni che transitano sulla rete avrebbe imposto eccessivi costi a carico del gestore del servizio e avrebbe avuto ripercussioni negative sul consumatore⁶⁰⁶. D'altro canto, una regolamentazione certa delle responsabilità avrebbe rassicurato i titolari dei diritti d'autore stimolandoli a offrire in rete i loro contenuti.

Le Corti americane ed Europee sono state tuttavia costrette ad affrontare un'interpretazione non sempre agevole di queste norme al fine di mantenerle al passo con un quadro di costante sviluppo. Da un lato a causa dell'intensificarsi nel corso dei primi anni di applicazione di fenomeni di pirateria; dall'altro per l'evoluzione tecnologica ed economica di internet, culminata, da ultimo, con la nascita e la diffusione dei nuovi portali interattivi per la condivisione di UGC e dei social network.

A questo proposito, il tipo di responsabilità che si intende riconoscere nei confronti dei *provider* delle reti sociali implica una serie di conseguenze importanti. Se infatti i social network dovessero affrontare un alto rischio di responsabilità per le condotte illecite degli utenti, sarebbero portati a riversare tale rischio sugli utenti stessi (ad esempio introducendo proporzionalmente costi per il servizio). In secondo luogo i *provider* sarebbero spinti a implementare soluzioni tecnologiche preventive in grado di prevenire la commissione di illeciti da parte degli utenti. Infatti, tanto più si riconosce una responsabilità tendente all'oggettivo nei confronti del social network, tanto più questi agirà per rimuovere i contenuti caricati dagli utenti. Tuttavia, come si vedrà più avanti, non esistono strumenti tecnici in grado di valutare il merito dei contenuti (siano quindi essi leciti o illeciti). Al più infatti la tecnologia permette di individuare quei contenuti al cui interno sono presenti tracce di opere precedenti, ma non di determinare la liceità di tale condotta. Pertanto, i social network sarebbero costretti a ripiegare su costosi sistemi per identificare i contenuti

⁶⁰⁵ Cfr. Nivarra L. "La responsabilità degli intermediari", AIDA, 2002, p. 307, dove sottolinea che l'imposizione di un sistema di responsabilità degli ISP eccessivamente rigido si tradurrebbe in un disincentivo allo sviluppo di tutte quelle nuove iniziative economiche che stanno formando la nuova economia della rete. Non solo. Un tale sistema avrebbe ripercussioni anche sulle attività di vita sociale associate a tale sviluppo, dal momento che la vita dell'individuo è "sempre più intrecciata alla vita della rete".

⁶⁰⁶ *Relazione Della Commissione Al Parlamento Europeo, Al Consiglio E Al Comitato Economico E Sociale Europeo "Prima relazione in merito all'applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico)", COM/2003/702, del 21 novembre 2003, p. 14, disponibile al seguente indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0702:FIN:IT:PDF>.*

illeciti, spesso attraverso l'intervento umano. E, nonostante ciò, non sarebbe comunque agevole determinare se un contenuto possa essere giustificato da fattori esterni (libere utilizzazioni o libera manifestazione del pensiero).

Ciò detto, il rischio connaturato al riconoscimento di un'esenzione di responsabilità del *provider* (astenendosi cioè dall'entrare nel merito dei contenuti) è quello di assistere a una "pilatesca" azione di rimozione dei contenuti, al fine di sottrarsi da contestazioni dei titolari dei diritti (i quali, si sa, dispongono di più mezzi e sono più interessati alla rimozione dei contenuti). Finendo quindi per snaturare la vocazione appunto "sociale" dei social network, che si basa proprio sullo stimolo della libertà di espressione degli utenti.

Come si vedrà in seguito, inoltre, tale effetto è amplificato dal fatto che un social network non riceve una remunerazione diretta né un particolare vantaggio dalla presenza di un singolo contenuto (in luogo di un altro). Vale a dire che sui social network la fungibilità dei contenuti è totale, ed è proprio l'offerta massiva di contenuti a portare valore al servizio. Conseguentemente, di fronte al rischio di contestazioni, sarà più conveniente rimuovere un singolo contenuto.

La determinazione della responsabilità dei social network deve quindi tenere in considerazione il fatto che, se davvero neutrale, "*l'hosting provider offre un servizio basato proprio sulla libertà degli utenti*"⁶⁰⁷ (rispondendo, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, a importanti valori fondamentali). La concessione di un "libero arbitrio online" dunque che come tale comporta il rischio di condotte negative a danno di terzi. E, tuttavia, penalizzare eccessivamente i *provider* per le scelte degli utenti varrebbe a svuotare quest'area di una effettiva libertà⁶⁰⁸.

3.2 La normativa UE

La responsabilità degli intermediari su internet è disciplinata dalla Direttiva E-Commerce (29/2000). Gli artt. da 12 a 14 individuano limiti ben definiti per quanto riguarda la responsabilità degli ISP, i quali sono diretti ad alcune attività anziché a determinate categorie di fornitori di servizi. La Direttiva E-Commerce non individua poi specifiche

⁶⁰⁷ *Angelucci c. Wikimedia Foundation, Inc.*, Tribunale di Roma, 9 luglio 2014.

⁶⁰⁸ Cfr. Sartor G. e Rosati E., "*Social networks e responsabilità del provider*", EUI Working Papers, 2012/05, p. 18

ipotesi di responsabilità degli intermediari, piuttosto determina le circostanze in cui tale responsabilità deve essere esclusa (cd. safe harbour).

Come illustrato dalla Commissione stessa, le limitazioni di responsabilità “si estrinsecano in modo orizzontale”, vale a dire che trovano applicazione sia nei confronti della responsabilità civile che penale, per qualsiasi tipo di attività illegale di terzi⁶⁰⁹.

Anzitutto, per poter beneficiare di tali esenzioni occorre essere qualificabili in generale come “service provider”. A questo proposito la Direttiva E-Commerce adotta un concetto piuttosto aperto e funzionale, vale a dire: “la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione”⁶¹⁰; servizio che è a sua volta definito come “qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”.⁶¹¹

A questo proposito, la Direttiva E-Commerce individua tre categorie di intermediari che possono beneficiare di tale esenzione, modulandola poi in maniera differente a seconda di ciascuna tipologia. Si tratta di intermediari che agiscono in qualità di (i) “mere conduit”, (ii) “caching providers” o (iii) “hosting providers”.

Mere conduit

La responsabilità dei *mere conduit provider*, detti anche *access provider*, è regolata dall’art. 12 della Direttiva E-Commerce. Il principio affermato dalla norma è che il mero trasporto delle informazioni o la semplice fornitura dell’accesso alla rete non dà adito a responsabilità qualora il *provider* adotti un atteggiamento neutro rispetto alle informazioni trasmesse.

In particolare gli *access provider*, non rispondono per l’eventuale illiceità delle informazioni che transitano sulle loro reti se (i) non iniziano la trasmissione; (ii) non selezionano il destinatario della trasmissione; (iii) non selezionano o modificano le informazioni trasmesse.

⁶⁰⁹ *Relazione Della Commissione Al Parlamento Europeo, Al Consiglio E Al Comitato Economico E Sociale Europeo “Prima relazione in merito all’applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico)”*, cit., p. 13.

⁶¹⁰ Art. 2 let. B).

⁶¹¹ Art. 1 co. 2) Direttiva 98/94/CE come modificata dalla Direttiva 98/48/CE. La direttiva non richiede requisiti generali pratici come l’adozione di particolari policy.

Caching provider

Rispetto ai *caching provider* (come per es. i motori di ricerca), i cui servizi riguardano la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni allo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari su loro richiesta, l'esenzione di responsabilità prevista dall'art. 13 della Direttiva E-Commerce è applicabile qualora il *provider* non solo adotti un atteggiamento neutro rispetto alle informazioni trasmesse ma collabori altresì con le autorità in caso di necessità di rimozione, o disabiliti l'accesso non appena sia venuto a effettiva conoscenza del fatto che la sorgente delle informazioni sia stata bloccata⁶¹².

Hosting provider

Quanto infine agli *hosting provider*, essi permettono la memorizzazione "duratura" di informazioni fornite dai destinatari del servizio. L'esenzione di responsabilità si applica qualora il *provider* non sia effettivamente a conoscenza dell'informazione illecita e, non appena a conoscenza di tali fatti, collabori in caso di necessità di rimozione.

In particolare, quindi, l'*hosting provider* non è responsabile delle informazioni che transitano sulle proprie reti qualora (i) il contenuto non sia stato caricato sotto il suo controllo; oppure, (ii) non abbia conoscenza del contenuto legale, ma (iii) si attivi tempestivamente per la rimozione dell'informazione non appena riceva una richiesta⁶¹³.

Quanto all'effettiva conoscenza, l'art. 14 specifica che il *provider* non deve essere "effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione sia illecita", e per quanto specificamente riguarda azioni risarcitorie "non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione".

Restano fuori dal computo di questi soggetti i *provider* che in maniera "attiva" gestiscano i contenuti e le informazioni che transitano sulle proprie reti (responsabilità editoriale).

⁶¹² Art. 13 co. 1 let. E): "agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso".

⁶¹³ V. sul punto la consultazione lanciata il 1 giugno 2012 dalla Commissione UE sulla esenzione di responsabilità per gli *hosting provider*. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/clean-and-open-internet_en.htm.

A seguito di queste norme a carattere specifico, l'articolo 15⁶¹⁴ della Direttiva detta un principio a carattere generale (riferito cioè a tutti e tre i prototipi di ISP sopra delineati) e vieta agli Stati membri d'imporre (i) un obbligo generale di controllare le informazioni che circolano sulle reti degli ISP, ovvero (ii) un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze atte a indicare la presenza di attività illegali⁶¹⁵.

Sotto questo profilo, la Direttiva lascia la possibilità agli Stati membri di imporre un obbligo a carico degli ISP di informare le autorità pubbliche in caso di scoperta di presunte attività o informazioni illecite degli utenti dei loro servizi⁶¹⁶.

L'assenza di obblighi generali di controllo assume una duplice rilevanza. Da un lato infatti tale principio limita il contenuto di provvedimenti inibitori nei confronti degli ISP. Dall'altro lato, non impedisce alle autorità pubbliche degli Stati membri di imporre obblighi di controllo in relazione a singoli casi specifici chiaramente definiti.

All'interno di tale tipizzazione normativa degli ISP, la Direttiva E-Commerce non pone invece alcun limite all'applicazione delle esenzioni di responsabilità in relazione al fatto che l'ISP tragga un diretto beneficio dall'attività illecita svolta dagli utenti. A questo proposito, tuttavia, la tendenza giurisprudenziale delle corti nazionali sembra andare verso il riconoscimento di un tale limite⁶¹⁷.

Da ultimo, la Direttiva E-commerce non ha voluto regolamentare le procedure di segnalazione dei contenuti illeciti agli ISP (cd. *notice and take down*, v. infra) che costituiscono

⁶¹⁴ Art. 15 co. 1 Direttiva E-commerce: "Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite".

⁶¹⁵ Il divieto generale di cui all'art. 15 deve essere interpretato in compianto con i principi illustrati nei considerando 42, 43 e 44 (pur se con qualche insidia interpretativa, come si vedrà nel prosieguo della trattazione). Essi precisano infatti che:

- le esenzioni di responsabilità sono applicabili solamente ai *provider* che si limitano a svolgere processi tecnici di attivazione o fornitura di accesso a una rete sulla quale transitano o sono memorizzate informazioni, al solo scopo di rendere più efficiente la loro diffusione;
- il *provider* per poter beneficiare delle safe harbour non deve modificare le informazioni che transitano sulla sua rete (salvo manipolazioni tecniche che non ne alterino il contenuto) e che non ne abbia conosciuto la natura illecita;
- il *provider* non deve collaborare con gli utenti del servizio nella commissione degli atti illeciti.

⁶¹⁶ L'implementazione di tale principio ha fatto sì che in alcuni Stati Membri gli ISP non hanno alcun dovere di controllo dei materiali immessi nella rete, tuttavia, essi devono: (i) informare le autorità qualora siano a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite; (ii) fornire, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni sui soggetti coinvolti; (iii) rimuovere il materiale a richiesta delle autorità.

⁶¹⁷ Cfr. Martinet Farano B. "Internet Intermediaries' Liability for Copyright and Trademark Infringement: Reconciling the EU and U.S. Approaches", Stanford - Vienne Transatlantic Technology Law Forum, no. 14, 2012, p. 25.

la base dell'esenzione di responsabilità (art. 14, par. 1 lett. b), lasciando tale compito al mercato. A questo proposito, il successivo art. 16 e il Considerando 40 della Direttiva E-Commerce incoraggiano infatti l'autoregolamentazione di tali procedure (da parte quindi degli ISP). Scelta che, salvo alcune eccezioni, è stata confermata anche dai legislatori nazionali⁶¹⁸.

3.3 La normativa USA. Due sistemi non lontani

Il sistema di *safe harbour* della Direttiva E-Commerce segue in maniera simile quello implementato dal Legislatore USA con il DMCA del 1998, tramite l'approvazione del cd. *Online Copyright Infringement Liability Limitation Act*⁶¹⁹.

Il DMCA prevede quattro diverse "safe harbour", che esentano la responsabilità in caso di violazioni di diritti d'autore in relazione a quattro tipologie di attività: *mere conduit*, *caching*, *hosting* e *linking*. Se tuttavia la Direttiva E-Commerce ha adottato un approccio "orizzontale", il DMCA è invece limitato all'esenzione di responsabilità per contenuti che violano diritti d'autore⁶²⁰.

Le *safe harbour* americane postulano il rispetto di una serie di requisiti generali e specifici.

⁶¹⁸ A detta della Commissione, al momento dell'implementazione della Direttiva E-commerce soltanto l'Islanda ha introdotto una procedura obbligatoria di notifica e rimozione. Mentre solo il Belgio ha introdotto un sistema di cooperazione tra l'amministrazione pubblica e l'associazione belga dei fornitori di servizi internet. Cfr. *Relazione Della Commissione Al Parlamento Europeo, Al Consiglio E Al Comitato Economico E Sociale Europeo "Prima relazione in merito all'applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico)"*, cit., p. 16.

In merito agli ultimi sviluppi si rinvia ai successivi paragrafi.

⁶¹⁹ La riforma ha così introdotto la nuova sezione 17 U.S.C., § 512, 1976 Copyright Act, "*Limitations on Liability relating to material online*".

⁶²⁰ In precedenza, il legislatore americano aveva introdotto nel 1996 il cd. CDA, il quale prevedeva una clausola cd. *Good Samaritan Defenses*, che garantisce una esenzione di responsabilità per gli intermediari a largo spettro (esclusi tuttavia proprietà intellettuale e privacy). Il CDA, poi dichiarato incostituzionale eccezion fatta proprio per la particolare previsione appena citata (che è rimasta in vigore), rifletteva il tentativo di incentivare gli ISP a sforzarsi per monitorare i contenuti illeciti senza incorrere in una responsabilità di tipo editoriale, tipica dei content *provider*. Tale tentativo costituiva la risposta a una decisione della Corte Suprema di New York (nel caso *Stratton Oakmont, Inc v. Prodigy Services Co.*, 1995 WL 323710, N.Y. Sup. Ct. 1995) che aveva condannato un *hosting provider* per aver filtrato contenuti inopportuni da una chat room, attribuendogli così un controllo editoriale.

La responsabilità degli ISP per violazioni di diritti IP diversi dal copyright, come nel caso dei marchi, non trova una specifica disciplina e delle *safe harbour* analoghe. Tuttavia, anche in questi casi le corti US hanno di fatto applicato principi simili e sono giunte a risultati analoghi a quelli ottenuti anche in Europa tramite l'applicazione delle *safe harbour* a casi di violazione di marchio. Cfr. Martinet Farano B. "*Internet Intermediaries' Liability for Copyright and Trademark Infringement: Reconciling the EU and U.S. Approaches*", cit., p. 29.

Quanto ai requisiti generali, un ISP deve (i) essere qualificato come “service provider” ai sensi dell’art. 512 k⁶²¹; (ii) adottare, implementare ragionevolmente, e informare gli utenti di una policy che preveda la rimozione degli account in caso di illeciti ripetuti; (iii) non interferire con le misure tecniche standard adottate dal titolare dei diritti d’autore.

Quanto ai requisiti specifici essi sono declinati a seconda della tipologia di attività.

Mere conduit

La prima *safe harbour* del DMCA⁶²² si riferisce agli *access provider* che si limitano a fornire accesso a una rete trasmettendo informazioni digitali tra un punto e un altro: “acts of transmission, routing or providing connections for the information, as well as the intermediate and transient storage of that material that are made automatically in the operation of a network”⁶²³.

Per beneficiare dell’esenzione l’ISP deve mantenere un atteggiamento neutro e non iniziare la trasmissione, non selezionare il materiale o i destinatari, né modificare i contenuti trasmessi.

Caching providers

La seconda *safe harbour* si riferisce alle attività di memorizzazione temporanea delle informazioni attuata allo scopo di rendere i contenuti più facilmente disponibili al

⁶²¹ Art. 512 (k): Service provider.

(A) As used in subsection (a), the term “service provider” means an entity offering the transmission, routing, or providing of connections for digital online communications, between or among points specified by a user, of material of the user’s choosing, without modification to the content of the material as sent or received.

(B) As used in this section, other than subsection (a), the term “service provider” means a provider of online services or network access, or the operator of facilities therefor, and includes an entity described in subparagraph (A).

La norma adotta dunque due diverse definizioni di *service provider*. La prima riguarda gli *access provider*; la seconda per le altre tre categorie, e si riferisce in partica a qualsiasi operatore di servizi online. A questo ultimo proposito, è dunque necessario soltanto che l’ISP non dia origine alla comunicazione.

⁶²² § 512 a): *Transitory Digital Network Communications*. A service provider shall not be liable for monetary relief, or, except as provided in subsection (j), for injunctive or other equitable relief, for infringement of copyright by reason of the provider’s transmitting, routing, or providing connections for, material through a system or network controlled or operated by or for the service provider, or by reason of the intermediate and transient storage of that material in the course of such transmitting, routing, or providing connections, if, (1) the transmission of the material was initiated by or at the direction of a person other than the service provider; (2) the transmission, routing, provision of connections, or storage is carried out through an automatic technical process without selection of the material by the service provider; (3) the service provider does not select the recipients of the material except as an automatic response to the request of another person; (4) no copy of the material made by the service provider in the course of such intermediate or transient storage is maintained on the system or network in a manner ordinarily accessible to anyone other than anticipated recipients, and no such copy is maintained on the system or network in a manner ordinarily accessible to such anticipated recipients for a longer period than is reasonably necessary for the transmission, routing, or provision of connections; and (5) the material is transmitted through the system or network without modification of its content.

⁶²³ U.S. Copyright Office summary of the DMCA.

pubblico⁶²⁴.

Per beneficiare dell'esenzione anche in questo caso l'ISP deve mantenere una atteggiamento passivo e rispettare una serie di condizioni di "neutralità" più dettagliate⁶²⁵.

Hosting provider

La terza *safe harbour* si riferisce alla memorizzazione di informazioni su una rete allo scopo di: "storage at the direction of a user of material that resides on a system or network controlled or operated by or for the service provider".

In sintesi per poter beneficiare dell'esenzione l'ISP:⁶²⁶

⁶²⁴ § 512 (b) *System Caching*. (1) *Limitation on liability*. A service provider shall not be liable for monetary relief, or, except as provided in subsection (j), for injunctive or other equitable relief, for infringement of copyright by reason of the intermediate and temporary storage of material on a system or network controlled or operated by or for the service provider in a case in which (A) the material is made available online by a person other than the service provider; (B) the material is transmitted from the person described in subparagraph (A) through the system or network to a person other than the person described in subparagraph (A) at the direction of that other person; and (C) the storage is carried out through an automatic technical process for the purpose of making the material available to users of the system or network who, after the material is transmitted as described in subparagraph (B), request access to the material from the person described in subparagraph (A), if the conditions set forth in paragraph (2) are met.

⁶²⁵ (2) *Conditions*.— The conditions referred to in paragraph (1) are that

(A) the material described in paragraph (1) is transmitted to the subsequent users described in paragraph (1)(C) without modification to its content from the manner in which the material was transmitted from the person described in paragraph (1)(A); (B) the service provider described in paragraph (1) complies with rules concerning the refreshing, reloading, or other updating of the material when specified by the person making the material available online in accordance with a generally accepted industry standard data communications protocol [...];

(C) the service provider does not interfere with the ability of technology associated with the material to return to the person described in paragraph (1)(A) the information that would have been available to that person if the material had been obtained by the subsequent users described in paragraph (1)(C) directly from that person, except that this subparagraph applies only if that technology; (i) does not significantly interfere with the performance of the provider's system [...]; (ii) is consistent with generally accepted industry standard communications protocols; and (iii) does not extract information from the provider's system [...];

(D) if the person described in paragraph (1)(A) has in effect a condition that a person must meet prior to having access to the material, such as a condition based on payment of a fee or provision of a password or other information, the service provider permits access to the stored material in significant part only to users of its system or network that have met those conditions and only in accordance with those conditions; and

(E) if the person described in paragraph (1)(A) makes that material available online without the authorization of the copyright owner of the material, the service provider responds expeditiously to remove, or disable access to, the material that is claimed to be infringing upon notification [...], except that [...] the material has previously been removed from the originating site or access to it has been disabled, or a court has ordered that the material be removed from the originating site or that access to the material on the originating site be disabled; and (ii) the party giving the notification includes in the notification a statement confirming that the material has been removed from the originating site [...].

⁶²⁶ In particolare, l'ISP deve:

- (i) does not have actual knowledge that the material or an activity using the material on the system or network is infringing;
- (ii) in the absence of such actual knowledge, is not aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent; or
- (iii) upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove, or disable access to, the material;

In aggiunta, deve rispettare altre due condizioni:

- (B) does not receive a financial benefit directly attributable to the infringing activity, in a case in which the service provider has the right and ability to control such activity; and

- (i) non deve avere una conoscenza effettiva dell'attività illecita e/o non deve essere a conoscenza di fatti o circostanze che rendano apparente l'attività illecita.
- (ii) non deve beneficiare direttamente dell'attività illecita in caso abbia i mezzi per controllare tale attività;
- (iii) non appena sia venuto a conoscenza dell'attività illecita si attivi per rimuovere prontamente o bloccare l'accesso ai materiali illeciti.

In aggiunta, l'ISP deve nominare un rappresentante deputato a ricevere le notifiche delle violazioni.

Infine, le *notice* dei titolari dei diritti d'autore agli ISP devono rispondere a una serie di requisiti di validità predeterminati (al fine di poter provocare la "conoscenza effettiva" dell'ISP),⁶²⁷ mentre sono previste alcuni meccanismi di tutela per rimediare a eventuali segnalazioni infondate. Infatti, al ricevimento della segnalazione l'ISP deve attivarsi per rimuovere il contenuto inviando anzitutto una comunicazione all'utente creatore del contenuto contestato. Quest'ultimo sarà a sua volta legittimato a inviare una *counter notice* (per es. in caso di applicabilità del *fair use*)⁶²⁸, nella cui ipotesi l'ISP dovrà ripristinare il contenuto entro 14 giorni.

(C) upon notification of claimed infringement as described in paragraph (3), responds expeditiously to remove, or disable access to, the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity.

⁶²⁷ § 512(c)(3): "To be effective under this subsection, a notification [...] must be a written communication provided to the designated agent of a service provider that includes substantially the following: (i) A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. (ii) Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works at that site. (iii) Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit the service provider to locate the material. (iv) Information reasonably sufficient to permit the service provider to contact the complaining party, such as an address, telephone number, and, if available, an electronic mail address at which the complaining party may be contacted. (v) A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law. (vi) A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed".

I requisiti sopra esposti sono essenziali ai fini dell'efficacia della segnalazione. Infatti, qualora non venissero rispettati i requisiti sostanziali, la segnalazione "shall not be considered under paragraph (1)(A) in determining whether a service provider has actual knowledge or is aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent".

⁶²⁸ § 512 (g)(3): "Contents of counter notification. To be effective under this subsection, a counter notification must be a written communication provided to the service provider's designated agent that includes [...]: A) A physical or electronic signature of the subscriber. B) Identification of the material that has been removed or to which access has been disabled and the location at which the material appeared before it was removed or access to it was disabled. C) A statement under penalty of perjury that the subscriber has a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material to be removed or disabled. D) The subscriber's name, address, and telephone number [...]".

Linking

La quarta *safe harbour* si riferisce a *information location tools*, e riguarda attività di *linking* a materiali illeciti eventualmente effettuate da *provider* quali i motori di ricerca.

I requisiti per beneficiare di tale esenzione di responsabilità sono simili a quelli previsti per l'*hosting*, con talune differenze relative esclusivamente alle modalità e ai requisiti delle segnalazioni⁶²⁹.

3.4 Interpretazioni diverse di concetti simili. La giurisprudenza europea in tema di *hosting provider* e l'applicabilità delle *safe harbour* ai social network

Nonostante il quadro normativo sulla responsabilità degli ISP sia fondamentalmente simile, l'interpretazione delle norme data dalle Corti europee e americane ha portato a soluzioni differenti, sia per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti per beneficiare delle esenzioni, sia per l'interpretazione delle condizioni che configurano la responsabilità.

Tuttavia, anche a livello Europeo i giudici nazionali sono giunti a conclusioni spesso opposte rispetto all'applicazione di norme pressoché identiche. E tale circostanza pone problemi assai gravi, dal momento che la regolamentazione dell'attività dei *provider* nella società dell'informazione assume rilevanza centrale e richiede un alto livello di armonizzazione all'interno del Mercato interno. Tale circostanza, come sopra accennato, rileva non solo sotto un profilo economico, ma anche sociale. Infatti, a seconda del regime di responsabilità che si intende adottare, cambierà l'atteggiamento dei *provider* rispetto alle condotte degli utenti e alla delimitazione dello spazio di libertà che viene loro riservato in rete.

⁶²⁹ Per poter beneficiare dell'esenzione del *linking* un *provider* di *information location tools*:

- Non deve avere conoscenza effettiva dell'attività illecita o non deve essere a conoscenza di fatti o circostanze che rendano apparente l'attività illecita;
- Non ha tratto vantaggi diretti dall'attività illecita nel caso fosse in grado di controllarla;
- Deve rimuovere prontamente o bloccare l'accesso al materiale non appena giunto a conoscenza del carattere illecito,

I tre temi su cui si sono riscontrate maggiori problematiche interpretative riguardano tre aspetti essenziali sui quali è opportuno concentrare l'indagine:

1. la qualificazione degli *hosting provider*, tra intermediazione attiva e passiva (o neutrale);
2. il requisito della “conoscenza” della presenza di condotte illecite sulla propria rete da parte degli utenti (conoscenza che come accennato è in grado di far scattare la responsabilità);
3. atteso il divieto generale di monitoraggio sulla rete da parte degli ISP, quale tipologie di ordini inibitori (o imposizione di sistemi di filtraggio) siano ammissibili e in che limiti siano applicabili.

L'analisi giurisprudenziale si concentrerà prevalentemente, ove possibile, sui casi relativi a social network e a piattaforme UGC al fine di poterne condividere i principi applicativi nei confronti delle tipologie di *provider* più interattive presenti in rete.

3.5 *Host* “neutri” vs *host* “attivi”

A una stretta lettura normativa, la qualifica di *hosting provider* dovrebbe essere attribuita a servizi di mera memorizzazione di informazioni per conto di terzi. Tuttavia, una interpretazione più elastica e ampia (e sotto un certo verso più moderna) del termine porterebbe a includere l'attività di *hosting* come parte di un più complesso servizio interattivo online.

In questo senso i social network come altri portali che ospitano UGC sarebbero qualificabili come *hosting provider* dal momento che ospitano contenuti di terzi in luogo di offrire la visualizzazione di contenuti propri. Tuttavia, il rapporto tra *hosting provider* e portali attivi nella pubblicazione di UGC ha portato alla luce non pochi problemi circa la loro inquadrabilità all'interno delle categorie di ISP dettate dalla Direttiva E-commerce, in particolare quando siano riscontrabili funzioni interattive ulteriori che comportino una se pur minima elaborazione delle informazioni degli utenti.

3.5.1 La giurisprudenza USA

Sotto questo profilo, la giurisprudenza americana tende ad adottare un concetto ampio di

hosting provider, all'interno del quale sono stati pacificamente fatti rientrare *service provider* quali eBay⁶³⁰ e YouTube⁶³¹.

Nel caso *Veob*⁶³², la Corte d'Appello ha ritenuto che la piattaforma di *video sharing* potesse beneficiare della *safe harbour* come *hosting provider* in quanto non aveva conoscenza né controllo sulle attività illecite degli utenti. Tale conclusione non veniva meno per il fatto che il portale mettesse a disposizione sistemi di semplificazione degli accessi e di *upload* e catalogazione interattiva dei file (invece che caratterizzarsi come un mero *hosting service*).

Il caso *Viacom c. YouTube* rappresenta uno dei *landmark case* e ha dato luogo a una lunga saga, terminata di recente con una transazione tra le parti⁶³³. Il caso riguardava un'azione proposta da alcuni titolari di decine di migliaia di contenuti video (circa 79.000) apparsi sul celebre *social network* tra il 2005 e il 2008⁶³⁴.

Nell'ambito di tale giudizio⁶³⁵, i giudici americani hanno stabilito che la capacità di "controllo" dell'ISP sulle attività dei propri utenti (così qualificandolo come *host* attivo) è riconoscibile soltanto laddove l'ISP eserciti una certa influenza sugli utenti stessi.⁶³⁶ In

⁶³⁰ *Hendrickson v. eBay, Inc.*, 165 F. Supp. 2d 1082-1088, (CD Cal. 2001), 1088: "there is no dispute over whether eBay is an "Internet Service Provider" within the meaning of section 512. eBay clearly meets the DMCA's broad definition of online service provider".

⁶³¹ *Viacom International Inc et. Seq. vs. YouTube*, 718 F. Supp. 2d 514 (S.D.N.Y. 2010): "as a provider of online services or network access or the operator of facilities thereof as defined in 17 U.S.C., YouTube is a service provider for purposes of 512 c)".

⁶³² *UMG Recordings c. Veob (Shelter Capital Partners LLC)*, 667 F.3d 1022 (9th Cir. 2011),

⁶³³ V. per es. Stempel J., "Google, Viacom settle landmark YouTube lawsuit", Reuters, 18 marzo 2014, disponibile su: <http://www.reuters.com/article/2014/03/18/us-google-viacom-lawsuit-idUSBREA2H11220140318>.

⁶³⁴ Viacom contestava a YouTube il fatto di non essersi attivata per l'eliminazione dei video nonostante (i) avesse un'effettiva conoscenza o quantomeno una sufficiente consapevolezza degli illeciti commessi dagli utenti; e (ii) disponesse di adeguato controllo sulla loro attività, traendone un vantaggio remunerativo diretto. La piattaforma traeva introiti pubblicitari dalla visualizzazione dei video e non configurava un mero servizio di *hosting*.

⁶³⁵ In primo grado (*Viacom International Inc et. Seq. vs. YouTube*, S.D.N.Y. 2010), la Corte di New York ha ritenuto che YouTube potesse beneficiare della *safe harbour* come *hosting provider*, in virtù del fatto che il livello di conoscenza o di consapevolezza necessario per configurare la responsabilità del *provider* dovesse essere specifico e riferito a contenuti ben individuati. Al contrario, YouTube disponeva solamente di una conoscenza generale di quale materiale fosse stato caricato lecitamente dagli utenti o meno. Confermando quanto già espresso in *Veob*, la Corte ha escluso che una generica conoscenza delle attività illecite perpetrate dagli utenti fosse sufficiente per configurare un onere di monitoraggio nei confronti del *provider*. Tale circostanza nel caso di YouTube era oltretutto avvalorata dal fatto che il social network non aveva un'attitudine alla condivisione di materiali illeciti, bensì si caratterizzava come primaria funzione per la diffusione di video del tutto leciti. Infine, la Corte ha stabilito che la capacità di controllo sulle attività illecite degli utenti dovesse essere ricollegata a violazioni specificamente identificate e segnalate.

⁶³⁶ *Viacom Int'l, Inc., Football Ass'n Premier League Ltd. v. YouTube, Inc.* (2nd Cir. 2012), n. r.g. 10-3270-cv, 5 aprile 2012, 28: "exerting substantial influence on the activities of users, without necessarily - or even frequently - acquiring knowledge

questo caso, secondo il DMCA, l'ISP non può beneficiare della *safe harbour* qualora tragga un beneficio diretto dall'illecito commesso dagli utenti (secondo un'interpretazione più estensiva che circoscrive sostanzialmente tale ipotesi al caso in cui l'attività principale del portale sia quella di offrire l'accesso a materiali illeciti).⁶³⁷⁶³⁸

Da ultimo, quindi, la Corte di New York ha ritenuto che YouTube (al di là di non avere un'effettiva conoscenza di ciascuna specifica violazione contestata da Viacom, né di aver mantenuto una condotta di cd. "willful blindness"⁶³⁹) non aveva un diritto e/o una capacità di controllo sull'attività degli utenti in quanto "*there is no evidence that YouTube induced its users to submit infringing videos, provided users with detailed instructions about what content to upload or edited their content, prescreened submissions for quality, steered users to infringing videos, or otherwise interacted*

of specific infringing activity".

Nel giudizio di appello, la Corte del Second Circuit (Viacom Int'l, Inc., Football Ass'n Premier League Ltd. v. YouTube, Inc. (2nd Cir. 2012), n. 10-3270-cv, 5 aprile 2012) ha ritenuto che, sebbene il requisito della conoscenza fosse stato interpretato correttamente (nel senso di evidenziarne la necessaria specificità), non fosse condivisibile il fatto che il principio del "controllo" necessitasse una "conoscenza specifica" della violazione. Così sostenendo che YouTube avrebbe dovuto mantenere un certo controllo sulla propria rete dal momento che aveva una generica consapevolezza delle violazioni in essere sulla propria rete "*a reasonable jury could find that YouTube had actual knowledge or awareness of specific infringing activity on its website*". In aggiunta, la Corte ha chiarito che mentre tre delle funzioni di YouTube che avrebbero dovuto fondarne la responsabilità (visualizzazione di thumbnail collegati ai video, playback e transcoding) rientravano nella *hosting safe harbour*, una quarta funzione, relativa all'attività di selezione e di negoziazione di licenze su taluni contenuti (third party syndication function), in altre parole la "monetizzazione" degli UGC, necessitava un ulteriore approfondimento in fatto.

⁶³⁷ Secondo l'interpretazione americana, il fatto che un ISP conduca un business legittimo non è considerata un'ipotesi di vantaggio diretto attribuibile all'attività illecita, laddove l'utente che compie la violazione accede al servizio con le medesime modalità di pagamento degli altri utenti. Non è dunque il fatto che il portale riceva una remunerazione per l'uso del sito da parte degli utenti che commettono le attività illecite a configurare un vantaggio diretto dalla condotta illecita. Tale situazione si ritrova invece laddove il valore del servizio si fondi sostanzialmente nel fornire accesso a materiali illeciti.

⁶³⁸ E' interessante notare come tuttavia negli USA sia presente una disciplina speciale in materia di Internet (Communication Decency Act), se pur non afferente specificamente al diritto d'autore, che esclude nei confronti degli ISP una qualifica di tipo "editoriale" in relazione a contenuti pubblicati dagli utenti: "*No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider*"⁶³⁸. In applicazione a tale disciplina, vari ISP come social network, sono stati esentati dalla responsabilità per i contenuti caricati dagli utenti (v. per es. il caso *Gaston c. Facebook, inc.*, 2012). L'unico limite all'applicazione di tale disciplina riguarda la sussistenza di un contributo materiale del *provider* in relazione alla comunicazione degli utenti.

⁶³⁹ La cd. Willful Blindness è una teoria elaborata dalla giurisprudenza Americana per cui: (i) "the defendant must subjectively believe that there is a high probability that a fact exists" and (ii) "the defendant must take deliberate actions to avoid learning of that fact" (*Global-Tech Appliances, Inc., v. SEB S.A.*, 131 S. Ct. 2060, 2070 (2011)). In particolare in relazione a circa 70.000 video, YouTube aveva sostenuto di non avere mai ricevuto una specifica notice & take down da parte di Viacom. Né quest'ultima era stata in grado di smentire tale eccezione. Quanto poi all'asserita *willful blindness*, anche sotto questo profilo Viacom non era riuscita a dimostrare la fondatezza dell'accusa, poiché, a detta della Corte "*The specific locations of infringements are not supplied: at most, an area of search is identified, YouTube is left to find the infringing clip*".

*with infringing users to a point where it might be said to have participated in their activity*⁶⁴⁰.

3.5.2 La giurisprudenza delle corti nazionali Europee

In Europa si è riscontrata una certa incertezza da parte delle corti nazionali nella qualificazione degli *hosting provider*, soprattutto in relazione a piattaforme UGC e social network. Ciò in particolare, poiché a fronte di una definizione risalente al 2000, la maggior parte degli *hosting provider* si è evoluta drasticamente. Infatti da meri servizi di memorizzazione in *cloud*, i nuovi operatori offrono servizi più evoluti.

Il problema sta dunque nel confine tra concetto di *host provider* neutro o attivo alla luce delle nuove funzionalità interattive.

Inizialmente, molte corti nazionali europee avevano escluso l'applicabilità della *safe harbour* agli *hosting provider* più evoluti che non fornivano servizi di mero *hosting*.

Ad esempio, la giurisprudenza francese aveva escluso la configurabilità di un *host provider passivo* nei confronti di un social network come MySpace⁶⁴¹. Il Tribunale di Parigi infatti aveva sostenuto che il social network doveva essere considerato più simile a un editore piuttosto che un *hosting provider*, poiché permetteva agli utenti di caricare i propri video attraverso una specifica funzionalità e otteneva una remunerazione attraverso inserzioni pubblicitarie pubblicate sul sito.

Analoghe conclusioni sono state riservate anche service *provider* quali Tiscali (per aver ospitato sui suoi server un blog)⁶⁴², eBay⁶⁴³, Google⁶⁴⁴ e Google Video⁶⁴⁵.

⁶⁴⁰ Il testo della decisione è disponibile su <https://www.eff.org/deeplinks/2013/04/victory-youtube-viacom-youtube-case-anyone-think>.

⁶⁴¹ *Jean-Yves Lafesse v. MySpace*, Tribunale di Parigi, 22 giugno 2007, riformata pur se sulla scorta di questioni di preliminari da Corte di Appello di Parigi, 29 ottobre 2008. Il caso riguardava un'azione legale promossa dall'umorista francese Lafesse, il quale lamentava una violazione dei suoi diritti d'autore e di immagine a seguito della pubblicazione sul sito di MySpace di una serie di suoi sketch. Il Tribunale di Parigi ha condannato MySpace alla rimozione dei contenuti supportando l'ordine con una serie di penali, nonché imponendogli il pagamento di un importo di circa 60,000 Euro a titolo di risarcimento dei diritti morali.

⁶⁴² *Telecom Italia (già Tiscali Media) v. Companies Dargaud Lombard and Lucky Comics*, Corte di Cassazione 14 gennaio 2010. La Corte ha ritenuto che Tiscali non poteva beneficiare del regime di responsabilità special per ospitare sui suoi server un blog sul quale erano stati pubblicati delle riproduzioni di un fumetto dell'artista francese Dargaud. Secondo la Corte, per il fatto di permettere all'utente di creare una propria pagina e di offrire a terzi la possibilità di piazzare inserzioni pubblicitarie su tale pagina, doveva riconoscersi una funzione di co-editore del blog.

⁶⁴³ *LVMH v. eBay*, Corte di Appello di Parigi, 3 settembre 2010; *Hermes v. eBay*, Corte di Appello di Reims, 20

In maniera simile, anche la giurisprudenza italiana ha mostrato alcune incertezze nel qualificare i *provider* di servizi interattivi come *host* neutri.

Nel caso “*The Pirate Bay*”⁶⁴⁶, la Corte di Cassazione ha riconosciuto (in maniera condivisibile) la natura “attiva” del noto sito dedicato al *file sharing* di contenuti illeciti. Il portale infatti non fungeva da mero fornitore del protocollo di comunicazione della rete p2p (“mero ‘corriere’ che organizza il trasporto dei dati”), bensì, attraverso l’indicizzazione delle informazioni, permetteva agli utenti di orientarsi e selezionare i file da scaricare. In questo caso l’attività di “trasporto dei file” non sarebbe più stata “agnostica”, ma diventava qualificabile come “attività di trasporto di contenuti tutelati da diritto d’autore”.⁶⁴⁷

A tale decisione (meno problematica giacché relativa a un’attività manifestamente illecita) sono seguite tuttavia pronunce più controverse (all’interno di un quadro giurisprudenziale non univoco)⁶⁴⁸ a dimostrazione delle difficoltà interpretative emerse.

luglio 2010; *eBay International v. Burberry et al.*, Corte di Appello di Parigi 23 gennaio 2012.

⁶⁴⁴ *Olivier Martinez v. Google and Prisma Presse*, Tribunale di Parigi, 14 novembre 2011.

⁶⁴⁵ *Zadig Productions v. Google Video*, Tribunale di Parigi 19 ottobre 2007. La Corte ha ritenuto che sebbene Google Video offrisse i mezzi tecnici per *uploadare* video illeciti, il portale doveva essere considerato un *hosting provider* poiché i contenuti illeciti erano stati forniti da terzi. In quel caso la Zadig Productions aveva citato in giudizio Google per il fatto che un proprio video, Tranquillity Bay, era stato ripetutamente *uploadato* sul portale. La Corte ha ritenuto Google responsabile per il re-upload del video. Cfr. Martinet Farano B. “*Internet Intermediaries’ Liability for Copyright and Trademark Infringement: Reconciling the EU and U.S. Approaches*”, cit, p. 73. Contra v. però il più recente orientamento stabilito dalla Corte Suprema Francese (12 luglio 2012, n. 11-13.669 *Google Inc. and others v. Bac Films et al.*, n. 11-13.666, *Google Inc. and others v. Bac Films et al.*, n. 11-15.165 e 11-15.188, *Google Inc. and Aufeminin.com et al. v. André Rau, H & K*), per cui YouTube non è stato ritenuto obbligato a un obbligo di monitoraggio per il re-upload dei medesimi contenuti rimossi da parte degli utenti (cd. “*no stay down obligation*”). Cfr. Coslin C. e Gateau C. “*No ‘Stay Down’ Obligation for Hosting Providers in France*”, The IT Law Community, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.scl.org/site.aspx?i=ed32661>.

⁶⁴⁶ Corte di Cassazione penale, sez. III, 29 settembre 2009, n. 49437, Foro it., 2010, II, 135 (con nota di Di Paola).

⁶⁴⁷ Cfr. Petruso R., “*Fatto illecito degli intermediari tecnici della rete e diritto d’autore: un’indagine di diritto comparato*”, in Europa e dir. priv., 2012, 04, p. 1175..

⁶⁴⁸ Vedi invece come *service provider* del tutto analoghi sono stati considerati come neutrali in *RTI c. Yahoo, Inc.*, “*About Elly*”, Tribunale di Roma, 22 marzo 2011 (Dir. Inf., 2011, p. 532 e ss. - che ha ritenuto che Yahoo potesse beneficiare della safe harbour come *caching provider*, imponendo tuttavia un ordine di inibitoria). La decisione è stata poi riformata in sede di reclamo da Tribunale di Roma 22 luglio 2011 (assolvendo totalmente il portale, dal momento che non aveva ricevuto una segnalazione adeguata).

V. anche *RTI v. Google*, Tribunale di Roma, 13 dicembre 2011, che ha escluso la natura attiva del *provider*. Cfr. G. Cassano e M. Iaselli, “*Caso “About Elly”: la responsabilità dell’Internet service provider*”, Il corriere del merito, 2011, p. 922 e ss.

Il tribunale ha affermato che: “*se dunque da un lato il gestore del motore di ricerca nella fase di selezione e posizionamento delle informazioni in generale non svolge un ruolo attivo e quindi non ha conoscenza dei, e non esercita un controllo preventivo sui contenuti dei siti sorgente a cui è effettuato il link, dall’altro però, una volta venuto a conoscenza del contenuto illecito di specifici siti, identificati da cd. URLs (Uniform Resource Locator), è in condizione di esercitare un controllo successivo e di impedirne la indicizzazione e il*

Nel caso *RTI c. YouTube*,⁶⁴⁹ con due decisioni simili a cavallo tra il 2009 e il 2010, il Tribunale di Roma ha ritenuto che YouTube non poteva beneficiare della *safe harbour* in quanto (i) offriva servizi aggiuntivi rispetto ai servizi di mero *caching* e *hosting*; (ii) aveva predisposto una *policy* interna con cui si riservava il diritto di controllo su contenuti illeciti.

Nei casi *IOL*⁶⁵⁰ e *Yahoo*,⁶⁵¹ sempre in relazione a piattaforme di *video sharing*, il Tribunale di Milano nel 2011 ha escluso la qualifica di *hosting provider* ai portali di Italia On-Line e di Yahoo. In particolare, il Tribunale di Milano ha evidenziato l'esigenza di riconoscere, alla luce delle nuove evoluzioni del mercato, l'emersione di una nuova tipologia di *provider* non espressamente considerata dalla Direttiva E-commerce⁶⁵². *Host* non meramente passivi (come richiesto dalla Direttiva e confermato dalla giurisprudenza della CGE, v. infra), la cui natura "attiva" si ricaverebbe dal fatto che queste piattaforme di UGC:

- forniscono un sistema che permette l'introduzione di inserzioni pubblicitarie in relazione ai contenuti caricati degli utenti;
- adottano delle Condizioni d'uso che includono un contratto di licenza sui contenuti dell'utente a favore del *provider*;
- includono un motore di ricerca che permette l'indicizzazione dei video e dei contenuti,

collegamento”.

⁶⁴⁹ Cfr. *RTI c. YouTube*, Tribunale di Roma 16 dicembre 2009 (in Foro It., I, 2010, p.1348) e 11 febbraio 2010: (...) *la giurisprudenza sta ormai orientandosi nel senso di un valutazione caso per caso della responsabilità del provider che seppur non è riconducibile ad un generale obbligo di sorveglianza rispetto al contenuto non ritenendosi in grado di operare una verifica di tutti i dati trasmessi che si risolverebbe in una inaccettabile responsabilità oggettiva, tuttavia, assoggetta il provider a responsabilità quando non si limiti a fornire la connessione alla rete, ma eroghi servizi aggiuntivi (per es. Caching, hosting) e/o predisponga un controllo delle informazioni e, soprattutto quando, consapevole della presenza di materiale sospetto si astenga dall'accertarne la illiceità e dal rimuoverlo o se consapevole dell'antigiuridicità ometta di intervenire; nella specie innegabile ed evidente è la responsabilità delle convenute che, oltre ad organizzare la gestione dei contenuti video, anche a fini di pubblicità (raccolta con le diverse modalità disponibili sulla Rete), nonostante le ripetute diffide e le azioni giudiziarie iniziate da RTI e la consapevolezza della sua titolarità dell'opera hanno continuato la trasmissione del Grande Fratello (...)*”.

⁶⁵⁰ *RTI c. Italia On-Line*, Tribunale di Milano 7 giugno 2011. Il portale è stato ritenuto "attivo" in quanto organizzava il servizio di video sharing e offriva servizi aggiuntivi a scopo commerciale: *"Italia On Line S.r.l. quale soggetto che fornisce (quantomeno) un hosting attivo, in quanto organizza e seleziona il materiale trasmesso dagli utenti (...) e ne arricchisce e completa la fruizione, tanto da poter ritenere l'attività del prestatore del servizio – ancorché eseguita mediante l'ausilio di software - come rivolta alla gestione complessiva dei contenuti originari che risultano selezionati, arricchiti, organizzati mediante prestazione di servizi ulteriori in vista di uno sfruttamento commerciale che pare travalicare la mera remunerazione del servizio offerto, tanto da offrire al visitatore un prodotto che per la sua complessità ed organicità ha come sola base di partenza i contenuti trasmessi dagli utenti e fornisce invece ai visitatori un vero e proprio prodotto audiovisivo dotato di una sua specifica individualità ed autonomia"*.

⁶⁵¹ *RTI c. Yahoo*, Tribunale di Milano, 9 settembre 2011, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, nota di Saraceno. Cfr. però la decisione nel merito

⁶⁵² Esiste infatti una *"diversa figura di prestatore di servizi non completamente passiva e neutra rispetto all'organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli utenti (cd. hosting attivo), organizzazione da cui trae anche sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione (organizzata) di tali contenuti"*.

nonché dei contenuti collegati o pertinenti (related-video);

- caricherebbero talvolta alcuni video di loro autonoma iniziativa;
- in base alla policy del sito, si riservano il controllo e la rimozione di contenuti illeciti.⁶⁵³

In virtù di tali circostanze i portali dovrebbero essere qualificati come attivi e non potrebbero beneficiare delle *safe harbour*.

Tale orientamento è stato confermato più di recente dai Tribunali di Milano e Roma, sempre in riferimento alle funzionalità interattive di Google (v. caso “*Google autocomplete*”⁶⁵⁴, e l’ultimo caso della saga RTI c. Google⁶⁵⁵⁶⁵⁶).

⁶⁵³ La predisposizione di tale policy e di un servizio di segnalazione della presenza di contenuti illeciti vale a significare “un impegno - non rispettato - alla verifica della legittimità dei contenuti immessi autonomamente dagli utenti”.

⁶⁵⁴ Tribunale di Milano, ord. 23 maggio 2013, r.g. 28994/13 (in Diritto mercato tecnologia, nota di Fabrizio Ventriglia, 23 luglio 2013, disponibile su: <http://www.dimt.it/2013/07/23/linternet-service-provider-tra-neutralita-e-responsabilita-il-caso-google-autocomplete/>). se pur in relazione a un caso di diffamazione. Il caso aveva a oggetto la funzione di Google “autocomplete”. Il Tribunale ha ritenuto che Google “sia pure attraverso un meccanismo automatico affidato a un algoritmo, recupera dal “*mare di internet*” i suggerimenti di ricerca e le correlazioni alla ricerca eseguita dall’utente secondo un criterio prestabilito dalla stessa. Così operando Google opera direttamente e attivamente nell’aggregazione delle parole e nella formazione delle stringhe di ricerca, finendo per agire come ISP attivo evidentemente privo di quella neutralità che costituisce carattere essenziale per ricondurre il servizio dell’ISP nella disciplina degli artt. 15 e 16 D. L.G.S. 70/03). **Con particolare riguardo alle funzioni “autocomplete” e “ricerche correlate” Google non opera dunque come mero intermediario - ISP passivo - ma come ISP attivo, con la conseguenza che la responsabilità della reclamata in relazione a tali funzioni va esaminata alla luce dei principi ordinari in materia di illecito aquiliano, non essendo applicabili le esenzioni [...]**” (enfasi aggiunta).

Contra v. Tribunale di Milano 25 marzo 2013 (che ha affermato la natura neutrale di Google per le stesse funzionalità interattive): “i termini visualizzati dagli utenti sulla stringa di ricerca attraverso la funzionalità Autocomplete, ovvero in fondo alla pagina di ricerca nella sezione Ricerche Correlate, non costituiscono un archivio, né sono strutturati, organizzati o influenzati da Google che, tramite un software automatico, si limita ad analizzarne la popolarità e a rilasciarli sulla base di un algoritmo [...] trattasi di servizi della c.d. attività di “caching” svolta da Google al fine di facilitare, a loro richiesta, l’accesso ad altri destinatari di informazioni fornite da destinatari del servizio, senza che il prestatore del servizio, nella specie Google, sia responsabile del contenuto di tali informazioni a norma dell’art. 15 cit. D.lgs.”.

Cfr. per i precedenti a tale caso, Tosi E., “La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi “Google suggest” per errata programmazione del software di ricerca e “Yahoo! Italia” per “link” illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale” (in nota a Tribunale di Milano, 25 gennaio 2011; Tribunale di Milano, 31 marzo 2011; Tribunale di Roma 22 marzo 2011; Tribunale di Roma sez. 11 luglio 2011), in Riv. Dir. Ind., 2012, pp. 44 e ss.

⁶⁵⁵ In maniera analoga, RTI c. Google, Tribunale di Roma, 13 dicembre 2011. Nuovamente il Tribunale di Roma ha considerato Google (in relazione a un servizio di blogging attraverso il quale degli utenti avevano allestito in pratica dei portali di *video sharing* illeciti) come un *hosting provider* attivo. Tuttavia, in quel caso, i giudici avevano escluso la responsabilità del portale, in quanto aveva rimosso prontamente i materiali contestati a seguito dalla ricezione delle segnalazioni. A questo proposito, i giudici capitolini hanno affermato l’esigenza di escludere la possibilità di individuare una forma di responsabilità oggettiva dei *provider*, individuando dunque laddove il *provider* si attivi su istanza del titolare di diritti d’autore una limitazione di responsabilità.

⁶⁵⁶ Tali considerazioni hanno portato a ritenere che, esercitando un certo controllo sui contenuti, i portali potessero essere qualificati come editori o co-editori dei contenuti, così qualificandosi come *host* attivi e non potendo beneficiare delle *safe harbour*. Per ulteriori dettagli sui casi v. Bonadio E., “*Court of Milan holds video*

Il fatto dunque di offrire funzionalità più evolute per la fruizione dei contenuti e di ottenere un guadagno attraverso meccanismi pubblicitari ha indotto in un primo momento le Corti a identificare i *provider* come “attivi”⁶⁵⁷. In questo caso è stata conseguentemente riconosciuta una responsabilità omissiva degli ISP collegata alla disposizione di poteri di controllo sui contenuti caricati dagli utenti (come per es. si potrebbe evincere dalle Condizioni d’uso del sito), portando dunque l’ISP ad addossarsi obblighi di sorveglianza.

3.5.3 Il canone dell’host attivo nella giurisprudenza della CGE

Anche la CGE ha recepito la figura del cd. *host* attivo, se pure in maniera diversa rispetto alla prima elaborazione operata della giurisprudenza italiana.

In *Louis Vuitton c. Google France*⁶⁵⁸, la Corte si è pronunciata per la prima volta sull’esonazione di responsabilità degli ISP. Il caso riguardava la possibilità di considerare Google, in relazione alla sua attività di fornitura di servizi pubblicitari connessi al motore di ricerca, un *hosting provider*, e quindi di beneficiare della relativa *safe harbour* a seguito di violazioni di marchio commesse dai suoi utenti (attraverso la registrazione di parole chiave per le inserzioni pubblicitarie corrispondenti a marchi di concorrenti).

La Corte da un lato ha ritenuto che nonostante la previsione normativa si riferisse tradizionalmente ad altre tipologie di operatori, Google potesse essere qualificato come *hosting provider* in relazione al servizio di inserzioni pubblicitarie. Dall’altro ha chiarito che per beneficiare dell’esonazione di responsabilità il *provider* deve pur sempre mantenere una posizione neutrale e quindi assumere un ruolo meramente tecnico, automatico e passivo⁶⁵⁹.

Si trattava in particolare di estendere tali requisiti, previsti dal Considerando 42 della

sharing platforms liable for copyright infringement?, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2012, Vol. 7, No. 1.

⁶⁵⁷ Oltretutto in tali casi, confortate dal fatto che gli *host* fossero “attivi” le corti italiane hanno imposto agli ISP ordini di inibitoria unitamente al divieto di proseguire l’attività anche in futuro, così di fatto introducendo un obbligo di sorveglianza.

⁶⁵⁸ *Louis Vuitton c. Google France*, 23 marzo 2010, Cause riunite C-236/08 a C-238/08.

⁶⁵⁹ Par. 120: *[l’esonazione] si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia ommesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi.*

Direttiva E-Commerce per i *mere conduit* e *caching provider*⁶⁶⁰, anche nei confronti degli *hosting provider*. La Corte ha poi lasciato alle corti nazionali di decidere se la responsabilità nei confronti di Google possa essere esentata nel caso concreto.

Successivamente, in *L’Oreal c. eBay*,⁶⁶¹ nonostante l’Avvocato Generale avesse espresso una serie di dubbi circa il requisito della neutralità indicato dalla Corte per l’applicabilità dell’esenzione agli *hosting providers*⁶⁶², la Corte ha confermato la sua precedente interpretazione dell’art. 14 della Direttiva E-Commerce. A questo proposito, ha aggiunto che tale esenzione di responsabilità deve essere interpretata: “*non soltanto in considerazione del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte*”⁶⁶³ (senza tuttavia specificare a quali scopi e contesto si riferisse). La Corte ha così stabilito che gli ISP possono beneficiare delle *safe harbour* fintanto che non svolgono un ruolo attivo rispetto alle azioni degli utenti della propria rete, o non hanno conoscenza e quindi un controllo sui dati che circolano sulla propria rete. In ogni caso l’esenzioni non si applicano se l’ISP “scopre” le violazioni di propria iniziativa e non si attivi per rimuoverle.

Nei due casi appena citati la CGE ha chiarito che non escluderebbero la natura neutrale dell’*host* il fatto che: a) il *provider* memorizzi sul proprio server offerte di vendita e stabilisca le modalità di somministrazione dei propri servizi; b) i servizi siano erogati a fine di lucro ovvero che il servizio di posizionamento sia a pagamento (sarebbe naturale che un *provider* all’interno di un’attività imprenditoriale miri a un vantaggio economico); e c) siano fornite informazioni di carattere generale agli inserzionisti per guidarli nella redazione del messaggio pubblicitario.⁶⁶⁴

Al contrario, sarebbe riconoscibile una natura “attiva” se l’apporto del *provider* fosse diverso, vale a dire in caso di ruolo attivo: a) nella redazione e nell’ottimizzazione delle inserzioni pubblicitarie, ovvero b) nella selezione delle parole chiave; oppure c) nell’attività

⁶⁶⁰ V. paragrafo 113: “*Dal quarantaduesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/31 risulta, a tal proposito, che le deroghe alla responsabilità previste da tale direttiva riguardano esclusivamente i casi in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione sia di ordine ‘meramente tecnico, automatico e passivo’, con la conseguenza che detto prestatore ‘non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate’*”.

⁶⁶¹ *L’Oreal c. eBay*, 12 luglio 2011, caso Case C-324/09.

⁶⁶² V. l’opinione dell’Avvocato Generale in *L’Oreal v. eBay*, paragrafi 140-142, per cui il considerando 46 non dovrebbe applicarsi anche agli *hosting provider*.

⁶⁶³ Paragrafo 111.

⁶⁶⁴ V. par. 53 *Google France*, cit.

promozionale dei beni oggetto di vendita tramite l'acquisto di spazi pubblicitari (eBay per es. acquistava *keyword* associate a marchi famosi su motori di ricerca per pubblicizzare i prodotti dei propri utenti). Da qui infatti si ricaverebbe una conoscenza e un controllo sui dati ospitati dai propri server.

In definitiva dunque, il concetto di *host* attivo elaborato dalla CGE appare meno ampio di quello della giurisprudenza italiana (estendendo dunque l'ambito di applicabilità della *safe harbour*). La semplice offerta di funzionalità interattive, o la presenza di per sé di inserzioni pubblicitarie non farebbe mutare la natura neutrale del *provider*. Sarebbe al contrario necessario un maggior coinvolgimento fattivo da parte di quest'ultimo.

Sulla scorta delle decisioni della CGE nei casi citati, si è assistito a una sorta di evoluzione della consapevolezza delle corti nazionali e quindi della ammissibilità di forme più complessi di *hosting provider*.

Già nella giurisprudenza italiana è forse possibile vedere una maggiore elasticità nell'interpretazione del concetto di *hosting provider* passivo. Nel caso *Delta TV c. YouTube*,⁶⁶⁵ il Tribunale di Torino ha riconosciuto infatti lo status di *host* passivo di YouTube (se pure in via cautelare). Ad analoghe conclusioni è giunta anche la Corte di Cassazione Penale rispetto al portale video di Google nell'atto conclusivo del lungo caso *Google c. Vividown*.⁶⁶⁶

Non solo. Sulla scorta di valutazioni simili, anche nel caso *Wikipedia*⁶⁶⁷, il Tribunale di Roma ha affermato la natura neutra del celebre portale Wikipedia. Infine, nel caso di *Yahoo*

⁶⁶⁵ *Delta TV Programs s.r.l. a YouTube LLC*, Tribunale di Torino, 5 maggio 2014. La Corte ha qualificato YouTube come un *provider* neutro in assenza di prove sulla sua natura di *host* "attivo". Contra v. però la decisione in sede di reclamo, Tribunale di Torino, 23 giugno 2014, disponibile su <http://www.marchiebrevevettiveb.it/giurisprudenza/merito/2837-tribunale-torino-ord-23-06-2014-diritto-d-autore-pubblicazione-illegale-di-contenuti-audiovisivi-online-onere-per-l-hosting-provider-di-impedire-la-reiterazione-della-violazione-del-diritto-su-contenuti-gia-segnalati-dal-titolare.html>, che ha riconosciuto una partecipazione più attiva di YouTube, obbligandolo a prevenire la reiterazione delle condotte illecite tramite il proprio servizio ID Content.

⁶⁶⁶ Corte di Cassazione (Pen.) 3 febbraio 2014, n. 3672. La quale ha affermato la natura neutra del portale video di Google: "La posizione di Google Italia S.r.l. e dei suoi responsabili, imputati nel presente procedimento, è infatti quella di mero Internet host provider, soggetto che si limita a fornire una piattaforma sulla quale gli utenti possono liberamente caricare i loro video; video del cui contenuto restano gli esclusivi responsabili. Ne consegue che gli imputati non sono titolari di alcun trattamento e che gli unici titolari del trattamento dei dati sensibili eventualmente contenuti nei video caricati sul sito sono gli stessi utenti che li hanno caricati".

⁶⁶⁷ *Angelucci c. Wikimedia Foundation, Inc.*, Tribunale di Roma, 9 luglio 2014. La Corte ha basato la propria decisione sul fatto che la creazione del contenuto delle pagine dell'enciclopedia online è rimessa interamente agli utenti, e il portale ne è del tutto neutrale.

*Answer*⁶⁶⁸, il tribunale di Bologna ha ritenuto che il provider dei servizi di un forum non può essere ritenuto responsabile per le condotte e i messaggi degli utenti. I giudici felsinei hanno infatti rifiutato l'idea di una responsabilità editoriale per le condotte degli utenti degli ISP che agiscono da meri moderatori.

3.5.4 *Social network e hosting provider di II e III generazione*

Gli orientamenti restrittivi in materia di *host* attivi hanno posto alcuni dubbi sulla possibilità di qualificare i social network come *host* passivi.

In *Netlog*⁶⁶⁹, tuttavia, la CGE si è soffermata sulla possibilità di qualificare un social network come *hosting provider*. Come nelle più classiche piattaforme social, infatti, Netlog fornisce a ogni utente uno spazio virtuale personale, il cd. profilo, attraverso il quale è possibile scambiare messaggi tra utenti, stringere amicizie, accedere ai profili dei propri amici, visualizzare foto e pubblicare video.

A questo proposito la Corte ha affermato che “*il gestore di una piattaforma di rete sociale in linea, quale la Netlog, memorizza sui propri server informazioni fornite dagli utenti di tale piattaforma e relative al loro profilo e che, pertanto, questi è un prestatore di servizi di hosting ai sensi dell’articolo 14 della direttiva*”⁶⁷⁰.

In definitiva dunque, la CGE ha stabilito in via generale che i social network possono essere considerati *hosting provider* e beneficiare della relativa esenzione. Tale interpretazione dovrebbe definitivamente aprire il concetto di *host* neutro anche a piattaforme interattive, dal momento che i social network non limitano la loro operatività all’offerta di un mero spazio di *hosting*, bensì offrono agli utenti una serie di funzionalità più avanzate. Così segnando l’emersione di una certa consapevolezza rispetto alle evoluzioni tecnologiche che hanno contrassegnato e modificato i *provider*.

Come nel caso Netlog appena citato, alcune recenti pronunce europee stanno operando un aggiornamento della definizione di *hosting provider* rispetto alle nuove piattaforme online.

⁶⁶⁸ *Yahoo answer*, Tribunale di Bologna, (Ordinanza) 11 agosto 2011. In senso conforme v. Tribunale di Lucca, 20 agosto 2007, in <http://www.dirittodellinformatica.it/sentenze/criminiinformatici/newsgroup-diffamazione-responsabilita-hosting-provider-trib-lucca-20-08-2007-20080221113.html>.

⁶⁶⁹ Per un’analisi più dettagliata del caso v. infra.

⁶⁷⁰ V. Netlog paragrafo 27.

Un'analisi comparata porta infatti alla scoperta di tre generazioni di *hosting provider* (contrapposte agli *host attivi*):

- prima generazione: fornitori di servizi di mero *hosting*;
- seconda generazione: fornitori di servizi di *hosting* a cui si aggiungono servizi o funzionalità automatiche;
- terza generazione: fornitori di servizi di *hosting* che costituiscono solo una parte dell'attività complessiva del portale, che include anche servizi diversi (più vicini a quelli di un content *provider*) ma che sono gestiti separatamente (o comunque si basano su presupposti differenti) da quelli di mero *hosting*⁶⁷¹.

Quanto alle piattaforme di seconda generazione, ci si è interrogati se tali intermediari possano o meno essere considerati *providers* attivi o passivi.

La questione è stata recentemente affrontata da giudici francesi e spagnoli.

Il caso francese Google AdWords

Nel caso *Google AdWords*, la Corte di Appello di Parigi si è pronunciata sul servizio di inserzioni pubblicitarie di Google⁶⁷². In particolare, il servizio AdWords prevede la generazione e la selezione di *keyword* all'interno di servizi di sponsorizzazione connessi al noto motore di ricerca (*keyword* che possono corrispondere al marchio del concorrente, generando, in certi casi, un uso illecito di quest'ultimo). Relativamente alla fornitura dei servizi pubblicitari Google è stato considerato un *hosting provider*. Tuttavia, deve considerarsi che il particolare funzionamento degli AdWords fa sì che Google identifichi e suggerisca all'inserzionista le parole chiave cui associare i propri servizi, unitamente anche alla creazione delle inserzioni pubblicitarie. Tale circostanza aveva portato il Tribunale di Parigi a considerare Google come un *host* "attivo", attribuendogli una condotta partecipativa e quindi editoriale⁶⁷³.

La Corte di Appello ha tuttavia riformato tale decisione riconoscendo il fatto che la

⁶⁷¹ Cfr. in questo senso Rosati E., "TF1 v Dailymotion: meet third generation hosting providers", 6 dicembre 2014, <http://ipkitten.blogspot.it/2014/12/tf1-v-dailymotion-meet-third-generation.html>.

⁶⁷² Corte di Appello di Parigi, 9 aprile 2014. Testo della decisione disponibile su: http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4101.

⁶⁷³ Tribunale di Parigi, 7 gennaio 2009. Testo della decisione disponibile su: http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2532.

generazione e la proposta della keyword all'inserzionista avviene attraverso modalità completamente automatiche. Tutto il processo avviene attraverso l'uso di un software, che elabora precedenti richieste degli utenti collegabili a determinate parole chiave, e che non prevede alcun coinvolgimento diretto di Google (il cui intervento sarebbe invece limitato all'avvertimento degli utenti che alcuni termini potrebbero essere soggetti a diritti di esclusiva). Tale intervento di natura meramente tecnica e automatica non è dunque in grado di generare una conoscenza delle informazioni memorizzate sulla propria rete né implica un controllo: “*il apparaît que Google n'intervient, par son offre AdWords, que comme un prestataire intermédiaire dont l'activité est purement technique, automatique et passive, impliquant l'absence de connaissance ou de contrôle des données qu'il stocke*”⁶⁷⁴.

Il caso Telecinco c. YouTube

Nel caso *Telecinco c. YouTube* (caso speculare al già citato *RTI c. YouTube*: Telecinco è un emittente televisiva del gruppo italiano RTI), il Tribunale di Madrid aveva ritenuto che YouTube potesse beneficiare dell'esenzione di responsabilità per gli *hosting provider*⁶⁷⁵. E tale valutazione non veniva meno per il fatto che il servizio di *hosting* fosse svolto a fini commerciali. Infatti, lo scopo della Direttiva E-commerce sarebbe proprio quello di stimolare la nascita di nuove attività online, anche commerciali. Sarebbe quindi errato far discendere dalla natura commerciale dell'attività una responsabilità del *provider*⁶⁷⁶.

Telecinco ha tuttavia appellato la decisione, sul presupposto che YouTube dovesse essere qualificato come un *active host*, poiché: (i) imponeva una policy per la pubblicazione degli UGC; (ii) all'interno delle Condizioni d'uso del sito, gli utenti erano tenuti a concedere una licenza d'uso a YouTube su tutti i contenuti caricati; (iii) avrebbe avuto un controllo sui

⁶⁷⁴ La Corte ha quindi ritenuto applicabile l'esenzione nei confronti di Google, poiché dopo aver ricevuto la segnalazione della presenza di contenuti illeciti (si trattava dei marchi di due agenzie di viaggi utilizzate come keyword) si era prontamente attivata per la rimozione dei contenuti. In relazione alla contestazione di successivi illeciti da parte, la Corte ha ritenuto che non erano stati rispettati i requisiti di specificità richiesti dalla legge francese per le *notice* agli ISP. Pertanto, Google non era tenuto ad attivarsi per controllare i contenuti sospetti.

⁶⁷⁵ I giudici spagnoli hanno infatti considerato che il portale si limita a utilizzare un software per convertire i video in formato “flash” e ospitarli sui propri server. Il tutto in maniera completamente automatizzata. In aggiunta YouTube non facilita il download dei video né fornisce alcuno strumento. Inoltre, la Corte ha constatato che, siccome sino ad allora erano stati caricati sul portale oltre 500 milioni di video, era tecnicamente impossibile esercitare un controllo su una tale massa di contenuti. Cfr. Bonadio E., “*Madrid court confirms YouTube's host status*”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2011, Vol. 6, No. 2, p. 83.

⁶⁷⁶ V. per analogia *Google c. Louis Vuitton*, CGE, cit.

contenuti memorizzati (poiché in grado di rimuoverli se segnalati come inadeguati); (iv) infine, avrebbe sottoscritto una serie di contratti di licenza con varie società di gestione dei diritti d'autore.

La Corte di Appello di Madrid⁶⁷⁷ ha respinto l'appello di Telecinco e confermato la decisione di primo grado. In particolare, la Corte ha ritenuto che dalle circostanze eccepite da Telecinco non si ricaverebbe alcun ruolo attivo di YouTube. In particolare, il fatto che YouTube (i) esaminasse i contenuti quando erano segnalati come "inadeguati" al fine di eliminarli in caso di illeciti; (ii) selezionasse determinati video all'interno di classifiche dei video più popolari, o per inserirli all'interno di talune categorie, in base all'opinione degli utenti; (iii) cercasse di ottenere licenze per l'utilizzo di contenuti da parte degli utenti, non configurava una condotta attiva.⁶⁷⁸

Paradossalmente, il caso *Telecinco c. YouTube* si fondava sugli stessi presupposti nei confronti delle stesse parti del già citato caso italiano *RTI c. YouTube*, giungendo eppure a risultati diametralmente opposti.

Il caso Dailymotion

Un recente caso francese (*TF1 c. Dailymotion*)⁶⁷⁹ ha portato alla luce l'emersione di nuove tipologie di *providers*, di cd. III generazione. La vertenza riguardava una piattaforma di *video sharing* che offriva tuttavia anche una serie di servizi ulteriori non meramente automatizzati (canali speciali, classifiche, e servizi premium per utenti professionisti).

Secondo l'attrice (la rete televisiva TF1) il ruolo svolto da Dailymotion non si limitava a una posizione passiva, bensì a quella attiva di un content *provider* (contestando quindi

⁶⁷⁷ *Telecinco c. YouTube*, Corte di Appello di Madrid, 14 gennaio 2014 (n. 11/2014). Testo della decisione disponibile su: https://www.dropbox.com/s/b256qfyqbcron3c/Telecinco%20v%20YouTube_Appeal%20decision_SP.pdf.

⁶⁷⁸ Infatti, il fatto di selezionare alcuni video per creare delle "classifiche" o suddividerli in categorie, non sarebbe sufficiente a perdere l'esenzione di responsabilità poiché nel caso di YouTube, poiché in realtà il portale demanda agli utenti gran parte dell'intervento di catalogazione dei video, non lasciando trasparire un ruolo proattivo di YouTube a partire da tale catalogazione, e comunque coinvolgendo un bassissimo numero di video rispetto a quelli presenti sul portale. Quanto alle altre contestazioni, i termini delle condizioni di servizio di un sito non determinano di per sé l'esclusione del regime delle *safe harbour* (in linea con quanto ritenuto dalla CGE - *L'Oreal c. eBay*, cit., paragrafo 115 e Google France paragrafo 116: "la mera circostanza che il gestore di un mercato online memorizzi sul proprio server le offerte in vendita, stabilisca le modalità del suo servizio, sia ricompensato per quest'ultimo e fornisca informazioni d'ordine generale ai propri clienti non può avere l'effetto di privarlo delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31").

⁶⁷⁹ Corte di Appello di Parigi, 3 dicembre 2014, testo della decisione disponibile su <http://static.pcinpact.com/medias/ardailymotion021214.pdf>.

l'impossibilità di beneficiare delle *safe harbour*).

La Corte di Appello di Parigi ha tuttavia ritenuto che la natura dei servizi aggiuntivi non modificasse la qualificazione del portale come un *hosting provider*. In particolare, l'esistenza di servizi alternativi per cui sarebbe stata ravvisabile in capo alla Dailymotion una condotta "editoriale" non vale a estendere tale caratterizzazione anche ai contenuti per i quali lo stesso *provider* non esercita alcun controllo, dal momento che essi si riferiscono a servizi di mero *hosting*⁶⁸⁰. La Corte oltretutto ha confortato questa analisi alla luce del tenore letterale delle Condizioni d'uso del sito relativamente ai due diversi servizi: specialmente per il fatto che (i) in relazione ai servizi di mero *hosting* il portale dichiarava di non effettuare alcun controllo sulle informazioni caricate⁶⁸¹ (salvo riservarsi il diritto di rimuovere contenuti manifestamente illeciti, nell'interesse di terzi); mentre (ii) solo per i servizi alternativi si garantiva una licenza per un loro successivo uso.

Da ciò consegue che in relazione a tali tipologie di portali è configurabile un duplice ruolo del *provider*:

–*hosting provider* in relazione UGC ospitati dal sito, con possibilità di applicazione dell'esenzione di responsabilità prevista dalla Direttiva E-commerce;⁶⁸²

⁶⁸⁰ "Considérant en effet que la SA DAILYMOTION peut revendiquer les statuts distincts d'hébergeur et d'éditeur dès lors que les prestations fournies sont différentes et qu'elle offre à certains internautes divers services en contrepartie d'une plus grande maîtrise des contenus mis en ligne ; Considérant que désormais ces services distincts sont proposés dans le cadre de partenariats aux motion makers et aux official users, prévoyant notamment une cession de droits ou une licence autorisant la SA DAILYMOTION à exploiter commercialement les vidéos mises en ligne dans ce contexte particulier; Que l'existence de ces partenariats et le fait que dans ce cadre particulier la SA DAILYMOTION exerce un rôle d'éditeur n'exclut pas qu'elle puisse avoir le statut d'hébergeur pour les autres contenus pour lesquels elle se contente de fournir des prestations techniques pour leur stockage".

⁶⁸¹ "Qu'il en résulte que l'organisation des espaces personnels des utilisateurs du site, le postage, l'accessibilité et le retrait des vidéos s'effectuent par les utilisateurs eux-mêmes sous leur seule responsabilité, sans possibilité d'interférence de la SA DAILYMOTION".

⁶⁸² "Considérant que la mise en avant par la SA DAILYMOTION en page d'accueil dans la rubrique "Membres mis en avant" de certains membres ne relève pas davantage d'une politique éditoriale de cette société, étant relevé que dans la plupart des cas relevés par les sociétés du groupe TF1 il s'agit de motion makers ou d'official users dans le cadre des partenariats énoncés précédemment (ainsi par exemple les membres "Christian Cac", "Eye on Films", "les ateliers Orange", "bastienh"); Que dans les autres cas il ne s'agit que d'une fonctionnalité du service offert aux utilisateurs leur permettant de noter les vidéos d'autres utilisateurs et de faire ainsi remonter ces vidéos dans les requêtes "vidéos les plus vues" ou "vidéos les plus populaires"; Considérant enfin que la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d'outils de classification des contenus sont justifiés par la seule nécessité, en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l'organisation du service et d'en faciliter l'accès à l'utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne; Considérant que du fait de l'analyse concrète du processus de mise en ligne des vidéos par les internautes au regard des critères définis par l'arrêt du 23 mars 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne, il apparaît que la SA DAILYMOTION n'intervient que comme un prestataire intermédiaire dont l'activité est purement technique et passive, impliquant l'absence de connaissance ou de contrôle a priori des données qu'il stocke ;

– content *provider* in relazione alla fornitura di servizi a utenti professionali, con applicazione dei normali canoni di responsabilità.

La Corte di Parigi ha dunque escluso che Dailymotion fosse soggetto a un onere di controllo preventivo nei confronti degli UGC. Conseguentemente il portale poteva beneficiare della *safe harbour* della Direttiva e rispondere solamente in caso di conoscenza effettiva delle informazioni illecite (attraverso una dettagliata “*notice*” da parte del titolare, con indicazione precisa degli URL dei contenuti)⁶⁸³ e mancata attivazione tempestiva al fine di rimuoverle⁶⁸⁴.

In definitiva, appare dunque che le Corti europee stiano acquistando una maggiore elasticità nell’apprezzare l’evoluzione dei *provider* e dei servizi interattivi, giungendo a tracciare un canone dell’*hosting provider* (neutro, o quantomeno ibrido) più razionale e attento alla individuazione di un’effettiva neutralità rispetto ai contenuti ospitati.

3.6 Il problema della “conoscenza”

Come accennato, sia la Direttiva che il DMCA formulano la *safe harbour* per gli *hosting provider* sul presupposto che il prestatore (i) non abbia effettiva conoscenza o (ii) non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, e (iii) una volta venuto a conoscenza dell’illecito agisca immediatamente

qu’il s’ensuit que la SA DAILYMOTION est bien fondée à revendiquer le statut d’intermédiaire technique et le régime de responsabilité limitée instaurée par l’article 6 I. 2 de la LCEN”

⁶⁸³ Ai fini della configurazione dell’effettiva conoscenza, la legge francese (art. 6.I-5 Legge 575/2004) richiede, in linea con la Direttiva E-Commerce e la prevalente giurisprudenza europea, che il titolare dei diritti invii una *notice* dettagliata contenente l’indicazione precisa delle coordinate dei contenuti al fine di permettere all’ISP di identificarli senza avviare procedure di monitoraggio:

“La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :

-la date de la notification ;

-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

-les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

-la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

-la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.”

⁶⁸⁴ Sennonché, Dailymotion dopo aver ricevuto le *notice* da parte della TF1 ha mantenuto i contenuti disponibili (pari a 566) per oltre una settimana. Tale termine è stato giudicato eccessivo dai giudici francesi i quali hanno conseguentemente ritenuto inapplicabile l’esonero di responsabilità.

per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso⁶⁸⁵.

Uno dei principi sui quali la giurisprudenza Europea ha registrato posizioni contrastanti riguarda il requisito della “effettiva conoscenza”.

In effetti, si tratta di uno degli elementi principali su cui fondare la responsabilità dell'*hosting provider*. Sia la Direttiva che il DMCA suddividono in maniera simile il concetto di “conoscenza” in due sotto-categorie: l’“effettiva conoscenza”, e la “sufficiente consapevolezza” in presenza di circostanze “sospette” o comunque tali da rendere manifesto l'illecito.

L'approccio USA

Nella concezione americana le due regole della “conoscenza” sono ispirate dagli standard di conoscenza tipici della *contributory Liability*⁶⁸⁶. In particolare, quanto al secondo requisito, la sufficiente consapevolezza delle violazioni in essere, viene generalmente ricondotto a un cd. “red flag test”. In pratica, laddove un ISP sia consapevole di un *red flag*, un grave sospetto, in presenza di circostanze da cui l'illecito risulti apparente (secondo uno standard di diligenza medio del settore), deve attivarsi per rimediare alla violazione.

In sintesi, quindi, la “conoscenza effettiva” deriva da una segnalazione tipizzata da parte del titolare dei diritti, mentre la “sufficiente consapevolezza” deriva dalla presenza di informazioni che configurino dei *red flag*.

La giurisprudenza americana adotta una concezione tendenzialmente restrittiva della sufficiente consapevolezza, facendola quasi coincidere con la conoscenza effettiva⁶⁸⁷. Nel

⁶⁸⁵ Il DMCA prevede alcuni requisiti aggiuntivi, e cioè che l'*hosting provider* può comunque essere responsabile se avendo la capacità di controllare l'attività degli utenti, tragga un beneficio dall'illecito. Nonostante questo ulteriore requisito non appaia espressamente nella Direttiva, la giurisprudenza nazionale di molti stati membri ha tenuto in considerazione anche questo principio nel giudicare la responsabilità degli ISP (come emerso nella determinazione della natura attiva dell'*host*).

⁶⁸⁶ Cd. “*actual or constructive knowledge standard*” previsto tradizionalmente dalla dottrina del *contributory infringement* in relazione a violazioni di copyright o marchi. Cfr. Martinet Farano B. “*Internet Intermediaries' Liability for Copyright and Trademark Infringement: Reconciling the EU and U.S. Approaches*”, cit., p.83. Jane C. Ginsburg, “*Separating the Sony Sheep from the Grokster Goats. Reckoning the future Business Plans of Copyright Dependant technology entrepreneurs*”, 50 ARIZ., L. REV. 577, p. 595.

⁶⁸⁷ V. per es. il caso *Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC*, 488 F.3d 1102 (9th Cir. 2007), dove in relazione a un servizio di *hosting* di fotografie di celebrità non autorizzate, la Corte ha ritenuto che se per verificare la presenza di materiale illecito è necessaria una attività di investigazione in merito a “*facts and circumstances*” del caso concreto, queste circostanze non potrebbero costituire *red flags*.

In altri casi, applicando la dottrina del *contributory infringement*, le Corti hanno confermato la necessità di una

caso *Viacom c. YouTube*,⁶⁸⁸ per esempio, i giudici americani hanno stabilito che per configurare la responsabilità del social network non era sufficiente una generale consapevolezza della presenza di materiale illecito sulla propria rete. Infatti, tale circostanza avrebbe imposto sul portale un onere di monitoraggio e di ricerca sulla propria rete. Al contrario, il social network sarebbe stato responsabile soltanto qualora fosse stato a conoscenza di specifiche e identificabili violazioni in relazione a singoli contenuti.

In *Veoh*⁶⁸⁹, analogamente, ha confermato il principio per cui il solo fatto di avere una conoscenza generica che il proprio portale potesse essere usato per condividere materiali illeciti non era sufficiente a imputare una conoscenza effettiva o un livello sufficiente di consapevolezza. A questo riguardo, il cd. *red flag test* potrebbe applicarsi soltanto laddove l'ISP ricevesse e-mail di segnalazione da parte degli utenti e non rimuovesse il materiale in tempi brevi.

Sotto quest'ultimo profilo, nel recente caso *Perfect 10 v. Giganews*⁶⁹⁰, i giudici americani hanno confermato che la consapevolezza può derivare soltanto da segnalazioni che identifichino precisamente le coordinate degli illeciti.

L'approccio Europeo

L'approccio europeo al requisito della "effettiva conoscenza" è stato di segno opposto, e ha portato a un'interpretazione estensiva del termine, pur registrando orientamenti talvolta contrastanti.

In *Google France*⁶⁹¹, la CGE ha affermato che la mancata rimozione o disabilitazione

conoscenza specifica (non meramente generica) delle violazioni (v. per es. *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*, 600 F.3d 93, 2d cir., 1 aprile 2010); in altre decisioni tuttavia hanno condannato la cd. "willful blindness", laddove i *provider*, di fronte a una alta probabilità di illeciti sulla propria rete, avevano intenzionalmente ignorato il problema e evitato di venire a conoscenza delle violazioni attraverso condotte investigative (v. per es. il caso *A&M Records Inc v Napster, Inc* (9th Cir. 2001, e più di recente il caso *Perfect 10 v. Megaupload*, No. 11cv0191-IEG, BLM, S.D. Cal., 2011).

⁶⁸⁸ *Viacom International Inc et. al. v. YouTube*, 718 F. Supp. 2d 514 (S.D.N.Y. 2010), parzialmente confermata in appello in *Viacom Int'l, Inc., Football Ass'n Premier League Ltd. v. YouTube, Inc.* (2nd Cir. 2012), Docket 10-3270-cv, 5 aprile 2012.

⁶⁸⁹ (ii) *UMG Recordings, Inc. v. Shelter Capital Partners LLC*, 667 F.3d 1022 (9th Cir. 2011), cit.

⁶⁹⁰ *Perfect 10 v. Giganews*, United States District Court for the Central District of California, 29 gennaio 2014, testo della decisione disponibile su <http://digitalcommons.lam.scu.edu/historical/633>. La Corte ha confermato che l'onere di ricerca e identificazione degli illeciti sia a carico del titolare dei diritti d'autore.

⁶⁹¹ Per una descrizione dettagliata del caso v. Petruso R., "Fatto illecito degli intermediari tecnici della rete e diritto d'autore: un'indagine di diritto comparato", in cit., p. 1175.

dell'accesso dopo essere giunti al corrente dell'illecito riporta il regime di responsabilità alle normali regole risarcitorie. Tuttavia, a questo riguardo, la Corte ha chiarito che una "consapevolezza generica" non sarebbe idonea a fondare una conoscenza né a dimostrare l'esercizio di un controllo sulle informazioni contenute nei propri server. A tale scopo invece la consapevolezza potrebbe derivare da un'informazione "fornita dalla persona lesa o in altro modo"⁶⁹².

In *L'Oreal c. eBay* la CGE ha precisato ulteriormente i requisiti della conoscenza adottando una lettura a maglie larghe. La Corte infatti ha introdotto un parametro nuovo che si rifà a uno standard di diligenza media, per cui il provider "*sia stato al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità di cui trattasi e agire in conformità*"⁶⁹³.

In secondo luogo la CGE ha richiesto una lettura comunque ampia del concetto di "conoscenza" o "*consapevolezza di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività*", interpretandola secondo l'"effetto utile" che la Direttiva E-commerce intende perseguire. A questo proposito dunque, lo standard di consapevolezza dovrebbe rifarsi a "*qualsiasi situazione nella quale il prestatore considerato viene ad essere, in qualunque modo, al corrente di fatti o circostanze*"⁶⁹⁴. Conseguentemente, la CGE ammette che per fondare la conoscenza sia sufficiente una qualsiasi comunicazione che porti il *provider* a prendere consapevolezza dell'informazione lecita. O addirittura un'indagine interna del *provider*.

A tale proposito tuttavia, le segnalazioni di un terzo non sono da sole sufficienti a far venire meno l'esenzione della responsabilità⁶⁹⁵, dal momento che potrebbero rivelarsi "insufficientemente precise o dimostrate"⁶⁹⁶. Queste semmai dovrebbero costituire un

⁶⁹² Cfr. Google France par. 109.

⁶⁹³ *L'Oreal c. eBay*, par. 120.

⁶⁹⁴ Per disattivare la *safe harbour* occorre quindi determinare se (i) l'intermediario fosse "effettivamente al corrente" del fatto illecito; per le azioni risarcitorie, che non fosse al corrente di fatti o circostanze "che rendono manifesta l'illegalità" del contenuto; (iii) in caso di consapevolezza, che il *provider* abbia agito prontamente per rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso.

⁶⁹⁵ V. par. 122. L'Avvocato Generale sul punto aveva infatti ammonito la Corte del fatto che una mera segnalazione da parte del titolare dei diritti d'autore su un contenuto non poteva essere adeguata a instaurare la "consapevolezza" dell'attività illecita. Ciò perché altrimenti si verificherebbe il rischio di privare l'autore del contenuto contestato delle possibilità di difesa, o comunque di rimuovere contenuti leciti sulla base di una segnalazione arbitraria. Al contrario, sarebbe necessario un corretto bilanciamento degli interessi in gioco. Cfr. parr. 157 e ss.

⁶⁹⁶ Par. 122.

indizio per il giudice nel valutare il parametro della conoscenza.

Il requisito di consapevolezza tracciato dalla CGE è dunque molto meno specifico di quello della “conoscenza effettiva”. E sembra farlo derivare da iniziative di monitoraggio autonomamente assunte dall’ISP, pur in assenza di uno specifico obbligo di legge a riguardo.

Tale posizione è riflessa anche a livello nazionale dalle singole corti europee. In Francia per esempio, nel già citato caso *LVMH c. eBay*, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Parigi hanno ritenuto che l’ISP fosse a conoscenza dell’illecito presupponendo il fatto che il portale dovesse assicurarsi che i beni venduti sul proprio sito non fossero contraffatti.

In Inghilterra, in *Twentieth Century Fox et al. c. British Telecommunications*⁶⁹⁷, i giudici hanno ritenuto che il requisito della conoscenza da parte dell’ISP corrisponda alla consapevolezza generale che i servizi della BT fossero utilizzati per commettere violazioni di diritti d’autore.

In altri casi invece le Corti hanno elevato il requisito della conoscenza a un livello di specificità delle violazioni. V. per es. il caso *Nord-Ouest Production et al v. Dailymotion, UGC Images*⁶⁹⁸, dove la Corte Suprema Francese ha escluso l’“effettiva conoscenza” da parte del portale di UGC per la sola consapevolezza che il portale potesse potenzialmente essere utilizzato per condividere contenuti illeciti.

Il problema della “conoscenza” rileva anche per il fatto che solo in caso di “effettiva conoscenza” l’ISP è tenuto a attivarsi proattivamente per eliminare l’illecito (rimozione o disabilitazione dell’accesso ai contenuti), mentre nel caso di assenza di una conoscenza specifica, come per il caso di generale consapevolezza, l’ISP non dovrebbe essere tenuto a un generale obbligo di monitoraggio.

Nuovamente, mentre questo principio è stato applicato in maniera precisa dalle Corti americane⁶⁹⁹, in Europa alcune Corti hanno segnato una tendenza a interpretazioni diverse.

Sia in *Telecinco c. YouTube*⁷⁰⁰ che in *FAPAV c. YouTube*⁷⁰¹, i giudici hanno ritenuto che il

⁶⁹⁷ *Twentieth Century Fox et al. v. British Telecommunications PLC*, U.K. High Court, 28 luglio 2011.

⁶⁹⁸ *Nord Ouest Production et al v. Dailymotion, UGC Images*, Cour de Cassation, 17 febbraio 2011.

⁶⁹⁹ V. per es. il citato caso *UMG Recordings v. Veoh Networks Inc*, dove i giudici americani hanno ritenuto che in assenza di una conoscenza specifica non può essere imposto all’ISP (in quel caso una piattaforma di video sharing), alcun obbligo di monitoraggio.

⁷⁰⁰ Tribunale di Madrid, cit.,

divieto generale di monitoraggio nei confronti degli ISP impone ai titolari dei diritti di segnalare e informare i *provider* della presenza sulla loro rete di materiale illecito. A questo proposito, come affermato anche in altri casi analoghi (v. Corte di appello di Parigi in *Dailymotion v Carion*)⁷⁰², la segnalazione dei contenuti illegittimi per poter innescare l'“effettiva conoscenza” deve essere precisa e circostanziata. Vale a dire indicando (i) quali siano i contenuti contestati; (ii) la loro localizzazione all'interno del sito, e (iii) la natura illecita del contenuto (in maniera analoga a quanto sostenuto dai giudici americani in *Viacom c. YouTube*).

3.6.1 Il particolare caso della conoscenza “qualificata”

L'implementazione della Direttiva E-commerce in alcuni Stati Membri è portata tuttavia a una implementazione differente del requisito della “conoscenza”⁷⁰³.

In Italia per esempio, la trasposizione italiana delle *safe harbour* (attuata dal d. lgs. 70/2003 sul commercio elettronico) è caratterizzata dalla particolarità che, a fondare il requisito della “conoscenza”, la richiesta di rimozione deve provenire da una pubblica autorità⁷⁰⁴. Non è quindi sufficiente, quantomeno in linea di principio, che l'ISP riceva una notifica da parte di un soggetto privato⁷⁰⁵ (la quale varrebbe invece a fondare la generica consapevolezza)⁷⁰⁶.

Un approccio analogo è stato adottato anche in Spagna⁷⁰⁷, che per l'effettiva conoscenza

⁷⁰¹ Tribunale di Roma, 4 aprile 2010.

⁷⁰² *Dailymotion v Carion, Nord-Ouest Production et al.*, Corte di Appello di Parigi, 4th Ch., Sez. A, 6 maggio 2009.

⁷⁰³ UK e Francia richiedono che la segnalazione risponda a determinati requisiti di completezza per poter fondare una effettiva conoscenza.

⁷⁰⁴ Art. 16.

⁷⁰⁵ In questa ipotesi il *provider* dovrebbe semmai informare una pubblica autorità della presenza di informazioni illecite sulla propria rete.

⁷⁰⁶ Un sistema per certi versi simile è stato implementato altresì in Finlandia, dove la rimozione può avvenire sulla base di un ordine giudiziario, oppure se su segnalazione del titolare dei diritti d'autore. Ma in quest'ultimo caso deve essere assicurato un diritto di replica all'autore del contenuto contestato. V. par 159 delle conclusioni Avvocato Generale in *L'Oreal c. eBay*: “il fornitore di servizi di hosting è tenuto a rimuovere le informazioni memorizzate nel suo sistema soltanto se gli è stato ordinato di farlo da un provvedimento giurisdizionale, nell'ipotesi di una violazione di diritti di marchio, o previa notifica del titolare dei diritti, in caso di asserita violazione del diritto d'autore o di un diritto connesso. In quest'ultimo caso, l'utente può opporsi alla rimozione entro 14 giorni”.

⁷⁰⁷ V. art. 16 “Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico”:

“Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que

richiede che una pubblica autorità verifichi la natura illecita di un contenuto.

Tale requisito è stato quindi definito come “conoscenza qualificata”. Evidentemente il legislatore italiano riteneva necessario sottoporre il sistema di safe harbour (e quindi all’atto pratico il sistema di rimozione dei contenuti illeciti) a una garanzia ulteriore. Pertanto per fare venire meno l’esenzione di responsabilità ha preferito imporre un vaglio preventivo da parte di una autorità pubblica.

Il principio della conoscenza qualificata è stata peraltro interpretato in maniera difforme dalla giurisprudenza, secondo una valutazione caso per caso.

Un primo orientamento aveva interpretato la riserva di legge per la segnalazione da parte dell’autorità pubblica in maniera letterale⁷⁰⁸. In *RTI c. YouTube*⁷⁰⁹, l’attività di indicizzazione, distribuzione, preparazione, compiuta dal social network a scopo di lucro, come detto, hanno fatto propendere i giudici italiani a riconoscere una qualità di *active host provider* nei confronti di YouTube. In quel caso il Tribunale di Roma ai fini di riconoscere una consapevolezza per l’ISP ha ritenuto sufficiente una semplice segnalazione dettagliata da parte del titolare dei diritti d’autore violati. In aggiunta, ha ritenuto che se il *provider* si dota di regole per intervenire sui contenuti, deve attivarsi anche solo sul sospetto di file illeciti.

Tuttavia, in Spagna nel già citato caso *Telecinco c. YouTube*⁷¹⁰, la Corte di Appello di Madrid ha escluso che potesse ritenersi configurato il requisito della conoscenza poiché YouTube aveva ricevuto delle notifiche di carattere generale né per il solo fatto che i video contenevano il marchio dell’emittente televisiva Telecinco (si sarebbe altrimenti imposto di fatto un obbligo di monitoraggio generale).

Una posizione simile è stata adottata dai giudici italiani nel citato caso *Yahoo / About Elly* (in

puédieran establecerse”.

⁷⁰⁸ Tribunale di Milano, 16 luglio 2007, in *Dir. Internet*, 2008, 134: “è sostanzialmente non rilevante l’inoltro di diffide stragiudiziali volte a costituire doveri di intervento dell’intermediario, come si desume dalle norme del d. lgs. n. 70/2003 che abilitano unicamente l’autorità giudiziaria (o amministrativa di vigilanza) a disporre la cessazione delle (altrui) violazioni da parte del prestatore, su ricorso giurisdizionale dell’avente diritto”.

⁷⁰⁹ Tribunale di Roma, 16 dicembre 2009, cit.

⁷¹⁰ Quanto al requisito della conoscenza effettiva dell’IPS non è sufficiente un mero sospetto o un indizio, dovendo invece risultare da una allegazione precisa per cui si richiede la collaborazione del titolare dei diritti d’autore. Infatti, atteso il divieto di monitoraggio preventivo da parte dell’ISP, spetta al titolare dei diritti portare alla conoscenza dell’ISP le violazioni in forma individualizzata e concreta.

relazione a link che permettevano il download illegittimo del film *About Elly*)⁷¹¹. I giudici, in sede di reclamo,⁷¹² hanno escluso la responsabilità di Yahoo sostenendo che ai fini della consapevolezza e del requisito della conoscenza dell'ISP è necessario che il titolare dei diritti lesi invii una segnalazione circostanziata, che non obblighi l'ISP a doversi attivare per monitorare la rete e ricercare le informazioni illecite.

Quanto allo specifico requisito della “conoscenza qualificata”, un orientamento consolidatosi successivamente in Spagna⁷¹³ (mentre in Italia segue con risultati altalenanti) ha stabilito che nonostante la specificazione contenuta nella norma (per cui la conoscenza dipende da una comunicazione di una autorità pubblica) deve attribuirsi ugual valore alla conoscenza ottenuta di fatti nel caso concreto attraverso “*otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse*” in conformità con quanto affermato dalla CGE in *L'Oreal c. eBay* per cui: “*afinché non siano private del loro effetto utile, le norme enunciate all'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva 2000/31 devono essere interpretate nel senso che riguardano qualsiasi situazione nella quale il prestatore considerato viene ad essere, in qualunque modo, al corrente di tali fatti o circostanze*”⁷¹⁴.

In definitiva, appare dunque che requisito della “conoscenza” debba essere coordinato con la possibilità di adottare misure per impedire per il futuro violazioni. Infatti, qualora si richieda all'ISP di assumere un ruolo attivo per rimuovere le violazioni, ai fini del requisito della conoscenza e del divieto di monitoraggio, la notifica del titolare dei diritti deve essere specifica (altrimenti richiedendo all'ISP di attivarsi proattivamente per ricercare il materiale

⁷¹¹ Tribunale di Roma, 22 marzo 2011, Il corriere del merito n. 10/2011, con nota di Cassano e Iaselli.

⁷¹² Tribunale di Roma. 11 luglio 2011, n. 25471. Il Tribunale di Roma in prime cure aveva ritenuto responsabile Yahoo, in qualità di *caching provider* che gestisce un motore di ricerca, laddove pur nella consapevolezza dell'illecito (dopo aver ricevuto una segnalazione) non aveva effettuato un controllo successivo (analizzando la legittimità dei siti e eliminando ogni riferimento nel caso l'accertamento sia positivo).

⁷¹³ Cfr. Corte suprema spagnola dicembre 2009, Alto. Trib. 18 maggio 2010, 10 febbraio 2011, 4 dicembre 2012, 26 febbraio 2013 e 4 marzo 2013.

⁷¹⁴ Paragrafo 121. La CGE prosegue affermando che:

“Sono quindi contemplate, segnatamente, la situazione in cui il gestore di un mercato online scopre l'esistenza di un'attività o di un'informazione illecite a seguito di un esame effettuato di propria iniziativa, nonché la situazione in cui gli sia notificata l'esistenza di un'attività o di un'informazione siffatte. In questo secondo caso, pur se, certamente, una notifica non può automaticamente far venire meno il beneficio dell'esonero dalla responsabilità previsto all'art. 14 della direttiva 2000/31 – stante il fatto che notifiche relative ad attività o informazioni che si asseriscono illecite possono rivelarsi insufficientemente precise e dimostrate –, resta pur sempre fatto che essa costituisce, di norma, un elemento di cui il giudice nazionale deve tener conto per valutare, alla luce delle informazioni così trasmesse al gestore, l'effettività della conoscenza da parte di quest'ultimo di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità”.

illecito). Sul punto si tornerà nei prossimi paragrafi.

Si tratta dunque di una interpretazione più equilibrata che da un lato impone al titolare dei diritti d'autore l'onere di attivarsi per individuare le violazioni e di indicarle in maniera dettagliata all'ISP. Mentre dall'altro lato l'ISP venuto a conoscenza dell'illecito (in maniera precisa) deve attivarsi per la rimozione dei contenuti (evitando tuttavia obblighi di controllo preventivi).

3.7 La possibilità di imporre provvedimenti inibitori e attività di monitoraggio nei confronti degli ISP

Il sistema di *safe harbour* sopra illustrato porta con sé un inevitabile paradosso: i soggetti deresponsabilizzati sono proprio quelli “*che si trovano nella migliore condizione per porre fine alle attività illecite degli utenti*”⁷¹⁵.

Nell'ottica di un bilanciamento degli interessi occorre interrogarsi entro quali limiti sia possibile chiedere agli ISP di attivarsi per la rimozione dei contenuti illeciti, fermo restando che l'esenzione di responsabilità per gli ISP è connaturata al divieto di imporre un obbligo di monitoraggio preventivo.

A questo proposito, si è già accennato che il divieto di monitoraggio non esclude di per sé l'ammissibilità di richieste di controllo e di rimozione o blocco di contenuti illeciti nei confronti degli ISP. Gli artt. 12.3, 13.3, e 14.3 della Direttiva E-Commerce permettono infatti alle Corti e agli Stati di richiedere agli ISP di adottare misure adeguate per far cessare le violazioni degli utenti, anche rivolte al futuro. Tale previsione rispecchia gli obblighi previsti in altre Direttive, quali l'art. 8.3 della Direttiva InfoSoc⁷¹⁶ e l'art. 11 della Direttiva Enforcement⁷¹⁷, anche alla luce della clausola generale di protezione della proprietà

⁷¹⁵ Petruso R., “Fatto illecito degli intermediari tecnici della rete e diritto d'autore: un'indagine di diritto comparato”, cit., p. 1193.

⁷¹⁶ Art. 8.3 Direttiva InfoSoc: “Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi”.

⁷¹⁷ Art. 11 Direttiva Enforcement: “Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se previsto dalla legislazione nazionale, il mancato rispetto di un'ingiunzione è oggetto, ove opportuno, del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. **Gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/29/CE**”

intellettuale di cui all'art. 17(2) della Carta Europea dei diritti fondamentali⁷¹⁸. Alla luce di tali norme infatti, ai titolari dei diritti d'autore è permesso richiedere ordini di ingiunzione nei confronti degli ISP i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare i diritti d'autore.

Conseguentemente, prendendo a riferimento in particolare il caso degli *hosting provider*, non appena questi vengono a conoscenza delle violazioni sono tenuti non solo a eliminare i file illeciti ma anche a porre in essere tutte quelle misure ragionevoli per prevenire future violazioni delle opere protette; anche attraverso un monitoraggio della propria rete. Come accennato, tale obbligo si scontra tuttavia con il limite di cui all'art. 15 della Direttiva E-commerce, per cui questa attività di controllo non può equivalere a un monitoraggio generale dell'intero traffico della rete o nella ricerca proattiva di fatti e circostanze che indichino l'attività illecita.

Dalla lettura combinata delle norme appena citate, si ricava quindi che un onere di monitoraggio può essere ammissibile soltanto quando sia circoscritto a casi individuali e specifici (come sancito anche dal Considerando 47)⁷¹⁹.

A questo proposito, se la Direttiva non fornisce ulteriori indicazioni, nel disciplinare le sanzioni comminabili per la violazione di diritti di proprietà intellettuale, le Direttive InfoSoc ed Enforcement indicano che un ordine di intervento nei confronti degli ISP deve essere proporzionato, efficace, equo, non eccessivamente costoso e complicato, e con adeguate barriere contro eventuali abusi⁷²⁰. Pertanto, occorre domandarsi anzitutto se

- (i) l'ordine sia efficace per gli scopi che deve soddisfare; e
 - (ii) sia proporzionato rispetto agli interessi dell'ISP e degli altri utenti su internet.
- Conseguentemente, tale principio sarà declinato in maniera differente a seconda della

(enfasi aggiunta).

⁷¹⁸ Art. 17.2: "La proprietà intellettuale è protetta".

⁷¹⁹ Considerando 47: "Gli Stati Membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni".

⁷²⁰ Art. 8.1 Direttiva InfoSoc: "[...]Le sanzioni previste devono essere **efficaci, proporzionate e dissuasive**".

Art. 3 Direttiva Enforcement: "1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono **leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi** e non comportano **termini irragionevoli né ritardi ingiustificati**. Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono **effettivi, proporzionati e dissuasivi** e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da **prevedere salvaguardie contro gli abusi**" (enfasi aggiunta).

tipologia di ISP (e degli interessi fondamentali coinvolti nella sua attività).

A questo proposito, la giurisprudenza ha raggiunto risultati alterni nell'imposizione di ingiunzioni per la rimozione di file illeciti. Talvolta limitando gli ordini di intervento nel rispetto del principio del divieto di monitoraggio, altre volte ritenendo invece che la responsabilità del *provider* giustificasse attività di controllo per prevenire violazioni future⁷²¹, sino al blocco di contenuti o siti stessi⁷²². Rimedi che (se si riconosce la pressoché impossibilità di mantenere controlli generali su milioni di dati) spesso si rivelano estremamente costosi e talvolta sproporzionati rispetto alle violazioni⁷²³.

In merito ai presupposti per l'irrogazione di ordini ingiuntivi nei confronti degli ISP, è risultato fondamentale il contributo della CGE, la quale ne ha chiarito i contorni attraverso una serie di decisioni.

In *L'Oreal c. eBay*,⁷²⁴ la Corte aveva stabilito che gli ISP possono beneficiare delle *safe harbour* fintanto che non svolgono un ruolo attivo rispetto alle azioni degli utenti della propria rete o non hanno conoscenza e quindi un controllo sui che ospitano. Tuttavia, anche se l'ISP non svolge un ruolo attivo, può essere obbligato ad adottare ogni misura ragionevole e proporzionata per prevenire futuri illeciti. A questo proposito, la Corte aveva evidenziato tuttavia che le misure ragionevoli richiedono che l'attività di un ISP, se legittima, non deve essere eccessivamente oberata dall'attività di monitoraggio (la quale alla luce degli ingenti costi non sarebbe sopportabile).⁷²⁵

⁷²¹ V. per es. il caso *Zadig Productions v. Google Video*, cit., in cui la Corte di Parigi aveva contestato a Google il re-upload a più riprese di un video, così di fatto imponendo un obbligo di monitoraggio nei confronti di violazioni future.

⁷²² V. per es. il caso *RTI c. YouTube* (16 dicembre 2009, cit.), dove il Tribunale di Roma ha ordinato una misura inibitoria generale senza necessità da parte del titolare dei diritti d'autore di collaborare indicando i riferimenti specifici delle opere violate, bensì rimettendo l'intero onere di monitoraggio a carico di YouTube. Il tribunale ha infatti ordinato la rimozione dal portale di "tutti i contenuti riproducenti sequenze di immagini fisse o in movimento relative al programma 'Grande Fratello' decima edizione". Il testo della decisione è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.tgcom24.mediaset.it/res/doc/sentenzaTribunale.pdf>.

⁷²³ Per una analisi comparata delle cd. *blocking injunctions* cfr: Filer L. "Website Blocking Injunctions under EU and U.S. Copyright Law—Slow Death of the Global Internet or Emergence of the Rule of National Copyright Law?", TITF Working Papers, 2012; Kleinschmidt B, "An International Comparison of ISP's Liabilities for Unlawful Third Party Content", International Journal of Law and Information Technology, 2010, Vol. 18 No. 4.

⁷²⁴ *L'Oreal c. eBay*, 12 luglio 2011, caso Case C-324/09. In tale caso la Corte ha aggiunto che dovrebbe ritenersi in linea di principio possibile di ingiungere agli ISP (in quel caso eBay, gestore di un mercato online): (i) la sospensione dell'account dell'utente autore dell'illecito; (ii) l'adozione di misure di identificazione dell'autore della violazione.

⁷²⁵ Senza porsi in contraddizione con quanto precedentemente affermato in *Promusicae* (CGE 29 gennaio

Se dunque la Corte in *L'Oreal c. eBay* ha affermato la compatibilità di una tutela inibitoria anche per violazioni future, non ne ha tuttavia identificato in concreto le modalità operative da rispettare.

3.7.1 *Il caso Netlog e la possibilità di imporre obblighi di filtraggio nei confronti di social network. La necessità di un bilanciamento*

Nei casi *Scarlet c. Sabam*⁷²⁶ e *Netlog c. Sabam*⁷²⁷ la CGE si è espressa sulla possibilità di imporre un obbligo di implementare un meccanismo di filtraggio di opere protette da diritto d'autore a carico degli ISP.

In entrambi i casi, il rinvio pregiudiziale alla Corte è giunto da giudici belgi, a partire da due richieste della Sabam (*Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA*), società belga di gestione che rappresenta autori compositori e editori di opere musicali, di imposizione di sistemi di filtraggio e monitoraggio nei confronti degli utenti di due ISP: una piattaforma p2p, *Scarlet*, e un social network diffuso a livello mondiale, *Netlog*.

Il quesito pregiudiziale in ambedue i casi era il medesimo⁷²⁸. Le differenze nei due casi riguardavano le tipologie di ISP contro i quali si chiedeva l'imposizione di strumenti di filtraggio: *Scarlett*, in quanto piattaforma p2p (che non memorizza i contenuti degli utenti ma permette lo scambio tra privati), configurava un *access provider*; *Netlog*, in quanto social network (che permette la memorizzazione dei contenuti degli utenti sui propri server, un *hosting provider*).⁷²⁹

La Corte ha affrontato il quesito in *Scarlett* per poi confermare la propria interpretazione in maniera sostanzialmente analoga in *Netlog*. Conseguentemente è possibile soffermarsi in

2008, caso C-275/06), in cui la tutela del diritto alla privacy degli individui aveva impedito la comunicazione dei dati personali degli utenti che avevano condiviso file illeciti in una rete p2p (sulla scorta della valutazione di un bilanciamento tra diritti in gioco). In *Promusicae* gli utenti agivano nella sfera privata. Su eBay invece si tratta di operatori commerciali. Cfr. Petruso, "Fatto illecito degli intermediari tecnici della rete e diritto d'autore: un'indagine di diritto comparato", cit., 1200.

⁷²⁶ *Scarlet c. Sabam* (C-70/10) 24 novembre 2011.

⁷²⁷ *Sabam c. Netlog* (C-360/10) 16 febbraio 2012. Cfr. Bellia, Bellomo, Mazzoncini, "La responsabilità civile dell'Internet service provider per violazioni del diritto d'autore", in *Dir. ind.*, 2012, pp. 346-362.

⁷²⁸ E' possibile ai sensi della Direttiva InfoSoc, della Direttiva Enforcement e della Direttiva E-Commerce, nonché nel rispetto della normativa privacy comunitaria e della Carta Europea dei diritti fondamentali imporre una obbligazione di filtraggio a carico di un ISP?

⁷²⁹ Attesa l'identità dei principi affermati nelle due decisioni, la presente analisi si soffermerà prevalentemente sui profili affermati da *Netlog* in relazione ai social network.

particolare sulla seconda decisione relativa ai social network.

In *Netlog*, la Sabam aveva rilevato che vari utenti del social network avevano condiviso svariati file video in violazione dei diritti d'autore da essa gestiti. Tale condivisione non era limitata a una stretta cerchia di persona, ma molti altri utenti di Netlog potevano accedere a questi file, senza alcuna autorizzazione della Sabam e senza alcun compenso versato da parte di Netlog. Pertanto, nel febbraio 2009 la Sabam si è rivolta a Netlog per concordare un accordo relativo al versamento di un compenso per l'utilizzo dei contenuti protetti. Non ottenendo alcuna risposta fattiva, alcuni mesi dopo, la Sabam ha intimato a Netlog di attivarsi per cessare e prevenire per il futuro la messa a disposizione del pubblico delle proprie opere. Senza nuovamente ottenere alcun successo, la Sabam ha citato Netlog davanti al tribunale di Bruxelles.

Netlog da parte sua ha sostenuto che l'accoglimento delle richieste della Sabam equivaleva all'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza, vietato dalla legge belga alla stregua dell'art. 15 della Direttiva E-commerce. Infatti, l'adempimento delle richieste della Sabam comportava la predisposizione nei confronti dell'intera utenza del social network, in via astratta e a titolo preventivo, a proprie spese e senza limiti nel tempo, di un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni ospitate sui propri server, al fine di individuare le opere della Sabam e bloccarne la diffusione.

A questo proposito, la CGE ha confermato da un lato che (ai sensi delle già citate normative: Direttiva InfoSoc, Direttiva Enforcement, Direttiva E-Commerce) i giudici nazionali possono imporre ordini e ingiunzioni nei confronti degli ISP al fine di ordinare la cessazione della condotta illecita, segnatamente in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale⁷³⁰. Tali ingiunzioni possono includere anche obblighi di filtraggio che impediscano violazioni future. Tuttavia, devono essere considerati due limiti.

Da un lato, un limite "intrinseco". Come affermato in *L'Oreal c. eBay*, deve trattarsi di

⁷³⁰ In *Scarlett*, la CGE si era chiesta se il fatto che un utente di un *access provider* avesse posto in essere condotte in violazione di diritti d'autore, significava che il servizio era utilizzato da un terzo per violare diritti d'autore. La Corte ha risposto a questo quesito in *LSG c. Tele2* (19 febbraio 2009, C-557/07), in maniera negativa. Il caso riguardava l'obbligo di Tele2 di rivelare l'identità dei propri utenti che utilizzavano servizi di p2p per scambiarsi contenuti illeciti. La Corte ha dunque osservato che: "un fornitore di accesso che si limiti a procurare agli utenti l'accesso a Internet, senza proporre altri servizi, quali, ad esempio, un servizio di posta elettronica, un FTP o un servizio di condivisione dei file, né esercitare un controllo giuridico o sostanziale sul servizio utilizzato, deve essere considerato un «intermediario» ai sensi dell'art. 8, n. 3, della direttiva 2001/29".

misure “eque e proporzionate”, che “non devono essere eccessivamente costose”⁷³¹, né persistere per un periodo di tempo irragionevole. In *Netlog*, così come in *Scarlett*, la richiesta della Sabam di imposizione di un sistema di filtraggio non incontrava questi requisiti. Si trattava infatti di un sistema complicato, costoso e permanente. Inoltre, la Sabam voleva che tale sistema venisse imposto a spese degli ISP. Pertanto la Corte ha ritenuto che la richiesta della Sabam sotto tale profilo non fosse condivisibile.

Dall'altro lato, un limite “estrinseco”. L'imposizione di sistemi di filtraggio non può sfociare in un obbligo generale di monitoraggio a carico degli ISP, vietato dal divieto generale dall'art. 15 della Direttiva E-commerce. In *L'Oreal c. eBay* infatti la Corte ha affermato che: “*i provvedimenti richiesti al prestatore di servizi online di cui trattasi non possono consistere in una vigilanza attiva di tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione dei diritti di proprietà intellettuale*”.⁷³² Anche sotto questo profilo, dunque, la Corte ha ritenuto che il sistema di filtraggio richiesto dalla Sabam (sia in *Netlog* che in *Scarlett*) non fosse compatibile con il divieto di monitoraggio, in quanto implicava un controllo su tutti i dati di tutti gli utenti per qualsiasi violazione futura e per un periodo di tempo indeterminato. Vale a dire un obbligo di monitoraggio generale.

In definitiva, dunque, la Corte ha ammesso l'imposizione di sistemi di filtraggio specifici, nei confronti di un gruppo di individui/utenti determinati (es. gli uploader sospetti), pur se generali quanto ai contenuti controllati (il traffico internet totale del gruppo), e per un tempo determinato (secondo un principio di ragionevolezza).⁷³³

Nell'imporre il rispetto di una tale esigenza di bilanciamento come principio che giustifichi le ingiunzioni nei confronti degli ISP, la Corte ha raccomandato l'attenta considerazione dei diritti fondamentali che entrano in gioco nel regolamentare la responsabilità degli ISP.

Infatti, all'interno di questa valutazione complessiva deve essere considerato, da un lato, che il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non configura un diritto “intangibile”, né postula che “*la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto*”⁷³⁴. Non si tratta di un principio

⁷³¹ *L'Oreal c. eBay*, paragrafo 139.

⁷³² *L'Oreal c. eBay*, paragrafo 139.

⁷³³ Così anche Kulk S. e Zuiderveen Borgesius, “*Filtering for Copyright Enforcement in Europe After the Sabam Cases*”, EIPR, 2012, 11, pp. 54-58.

⁷³⁴ *Netlog*, paragrafo 41. *Scarlett* paragrafo 43.

nuovo nella giurisprudenza della CGE. Già in *Promusicae*,⁷³⁵ la Corte aveva già affermato che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale deve essere bilanciata con altri diritti fondamentali. E, per le stesse ragioni, le Direttive (InfoSoc ed Enforcement) devono essere interpretate in maniera tale da non confliggere con i principi generali del Diritto comunitario, quale il generale principio di proporzionalità⁷³⁶.

Dall'altro lato, tale protezione deve essere parametrata a valori fondamentali, quali la libertà di iniziativa economica degli ISP. In altre parole, deve considerarsi che l'imposizione di un sistema di filtraggio generale *“l'obbligerebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a sue spese”*⁷³⁷, finendo per violare la libertà d'impresa dell'*hosting provider*.

Non solo. La Corte ha sottolineato che questa esigenza di bilanciamento deve estendersi anche nei confronti dei diritti fondamentali degli utenti. In particolare, il diritto degli utenti alla protezione dei dati personali e alla libertà di accesso all'informazione (artt. 8 e 11 della Carta Europea dei diritti fondamentali). A questo proposito, infatti, l'imposizione di un sistema di filtraggio *“implicherebbe, da un lato, l'identificazione, l'analisi sistematica e l'elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale dagli utenti della medesima, informazioni, queste, che costituiscono dati personali protetti”*⁷³⁸. Dall'altro, *“rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito”*.

In tale contesto, inoltre, entrerebbero in gioco le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore. A questo proposito, infatti, la Corte ha richiamato il fatto che i contenuti caricati dagli utenti potrebbero essere giustificati dall'applicazione di una libera utilizzazione, e che tuttavia un sistema di filtraggio non sarebbe in grado di riconoscere *“l'applicazione di eccezioni di legge al diritto d'autore che variano da uno Stato membro all'altro”*.

Di recente la CGE ha confermato i principi affermati in *Netlog* e *Scarlett* in *UPC*

⁷³⁵ *Promusicae c. Telefonica de Espana*, 29 gennaio 2008, cit.

⁷³⁶ *Promusicae*, paragrafo 68.

⁷³⁷ *Netlog* paragrafo 46, *Scarlett* paragrafo 48.

⁷³⁸ *Netlog* paragrafo 49, *Scarlett* paragrafo 51.

*Telekabel Wien*⁷³⁹. In particolare la Corte ha richiamato la necessità di valutare le ingiunzioni nei confronti degli ISP secondo un principio di ragionevolezza e proporzionalità, in modo tale “da garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali applicabili”.

In particolare, quanto ai diritti dell’ISP, l’ordine dovrà riguardare “misure ragionevoli” e che non richiedano “sacrifici insostenibili”.⁷⁴⁰ Quanto invece ai diritti degli utenti, deve essere tutelata la libertà di informazione, attraverso l’adozione di misure “mirate”.⁷⁴¹

In definitiva dunque nelle decisioni citate la CGE ha affermato che:

- i diritti di proprietà intellettuale, seppure configurano un diritto fondamentale in ambito Europeo, non formano un diritto assoluto; e tale diritto deve essere

⁷³⁹ *UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH*, CGE 27 marzo 2014, causa C314/12. In particolare il caso riguardava la compatibilità con il diritto comunitario di un ordine di ingiunzione emesso da un giudice nei confronti di un ISP che non specificava le misure concrete da adottare. In tale ipotesi ci si chiedeva se l’ISP potesse ritenersi liberato della propria responsabilità adottando le misure ritenute più adeguate e ragionevoli.

⁷⁴⁰ Par. 53: L’ISP potrà “sottrarsi alla propria responsabilità qualora dimostri di aver adottato tutte le misure ragionevoli”. Infatti tale “*circostanza che appare in particolare giustificata alla luce del fatto che quest’ultimo non è l’autore della violazione del diritto fondamentale della proprietà intellettuale che ha dato luogo alla pronuncia della suddetta ingiunzione*”.

⁷⁴¹ V. par. 56: “*nel senso che devono servire a porre fine alla violazione arrecata da parte di un terzo al diritto d’autore o a un diritto connesso, senza pregiudizio degli utenti di Internet che ricorrono ai servizi di tale fornitore al fine di accedere lecitamente ad informazioni. Nel caso contrario, l’ingerenza di detto fornitore di accesso nella libertà di informazione di tali utenti sarebbe ingiustificata alla luce dell’obiettivo perseguito*”.

A questo proposito la CGE ha caldeggiato l’esigenza che “*le norme processuali nazionali prevedano la possibilità degli internauti di far valere i propri diritti dinanzi al giudice, una volta venuti a conoscenza delle misure di esecuzione adottate dal fornitore di accesso ad Internet*”.

In aggiunta, la Corte ha riconosciuto che non sempre le ingiunzioni possono rivelarsi efficaci (parr. 59-63):

“*Infatti, da un lato, come è stato constatato, il destinatario di tale ingiunzione ha la possibilità di sottrarsi alla propria responsabilità e dunque di non adottare talune misure eventualmente realizzabili, qualora non possano essere considerate ragionevoli. Dall’altro lato, è possibile che non esista alcuna tecnica che consenta di porre completamente fine alle violazioni del diritto di proprietà intellettuale, o che non sia praticamente realizzabile, con la conseguenza che alcune misure adottate all’occorrenza potrebbero essere aggirate in un modo o nell’altro. [...] Ciò detto, le misure adottate dal destinatario di un’ingiunzione [...] devono essere sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva del diritto fondamentale in parola, vale a dire esse devono aver l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di tale ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del suddetto diritto fondamentale. Di conseguenza, sebbene le misure adottate in esecuzione di un’ingiunzione [...] non siano idonee a condurre, eventualmente, alla cessazione completa delle violazioni arrecate al diritto di proprietà intellettuale, esse non possono essere considerate incompatibili con l’esigenza di trovare un giusto bilanciamento, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, in fine, della Carta, tra tutti i diritti fondamentali applicabili, a condizione tuttavia, da un lato, che non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall’altro, che abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di tale ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale*”. (enfasi aggiunta)

bilanciato con i diritti fondamentali di terzi.

- tale bilanciamento deve essere tenuto in considerazione nel valutare l'imposizione di un obbligo di filtraggio a carico di ISP e dei social network (dando evidente rilievo al fatto che questi ultimi rappresentano un mezzo di espressione del pubblico).
- è dunque possibile imporre un obbligo di filtraggio a carico di social network o altri ISP a patto che: (i) sia diretto a un gruppo di individui/utenti determinati (es. gli uploader sospetti), (ii) pur se generale quanto ai contenuti controllati (il traffico internet totale del gruppo); (iii) per un tempo determinato (secondo un principio di ragionevolezza); e (iv) non risulti eccessivamente costoso.
- qualora un giudice superi i limiti sopra delineati e tenti di imporre un onere eccessivo sugli ISP, il limite individuato dagli artt. 15 della Direttiva E-Commerce e 16 della Carta Europea dei diritti fondamentali diventa operativo come argine esterno della discrezionalità giudiziale.

Si tratta dunque di una serie di decisioni ragionevoli, mosse dall'esigenza di ricercare un bilanciamento dei diritti in gioco, che confermano la generale propensione della CGE a considerare l'obbligo di monitoraggio e di azione contro la violazione dei diritti d'autore in rete fondamentalmente a carico dei titolari dei diritti (come nel precedente ambiente offline)⁷⁴². Si rileva soltanto che la Corte avrebbe potuto riservare un maggiore approfondimento al bilanciamento della tutela dei diritti IP rispetto ai diritti fondamentali degli utenti su internet, e quindi alle libere utilizzazioni.

3.7.2 *La giurisprudenza delle corti europee dopo Scarlett e Netlog*

I principi affermati dalla CGE hanno iniziato a trovare applicazione da parte delle corti nazionali, le quali hanno riconosciuto l'esigenza di operare un bilanciamento dei diritti nel valutare l'imposizione di sistemi di filtraggio a carico di ISP.⁷⁴³

⁷⁴² Cfr. Bonadio E. e Santo M., "ISPs cannot be ordered to adopt general and preventive filtering systems", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2012.

⁷⁴³ V. per es. Corte Appello di Madrid, *Telecinco c. YouTube*, cit. Ritenendo oltretutto che un ordine di filtraggio pro futuro senza limiti di tempo non sarebbe compatibile con un equo bilanciamento.

Le cd. “Stay down obligations”

L'applicazione di un giudizio di proporzionalità è stata seguita dalle corti nazionali nel valutare l'ammissibilità delle cd. *stay down obligations*. Si tratta dell'obbligo per l'ISP di prevenire il re-upload dei medesimi contenuti già rimossi da parte degli utenti, la cui valutazione, imponendo di fatto un obbligo di monitoraggio, ha condotto a esiti alternativi.

Tale misura è stata ritenuta proporzionata nel caso *GEMA c. YouTube*⁷⁴⁴ dal Tribunale di Amburgo, il quale ha imposto a carico di YouTube l'installazione di una serie di filtri collegati ad alcune parole chiave. Il tribunale aveva infatti ritenuto che alla luce delle possibilità tecnologiche di YouTube non si sarebbe trattato di un onere particolarmente costoso⁷⁴⁵.

Una interpretazione di segno opposto è stata invece adottata dalla Corte Suprema Francese nel caso *Google Inc. and others v. Bac Films et al*⁷⁴⁶, la quale ha ritenuto che l'imposizione di un tale obbligo non sarebbe proporzionata e confliggerebbe con il divieto generale di monitoraggio nei confronti degli ISP⁷⁴⁷.

Il caso RTI c. Google

Nella controversa giurisprudenza italiana, il Tribunale di Roma nella già citata sentenza *RTI c. Google* del 2 dicembre 2011, richiamando i principi affermati in *Scarlett*, ha riconosciuto l'inesigibilità di un obbligo generalizzato di sorveglianza preventivo sui contenuti immessi nella rete del *provider*. La Corte ha dunque assunto una posizione di maggiore equilibrio statuendo che l'ISP “*non può essere assoggettato all'onere di procedere ad una verifica in tempo reale del materiale immesso dagli utenti, onere non esigibile in ragione della complessità tecnica di siffatto controllo e*

⁷⁴⁴ GEMA c. YouTube, 20 aprile 2012, caso 310 O 461/10, press release disponibile su: <http://justiz.hamburg.de/presseerklarungen/3384912/pressemeldung-2012-04-20-olg-01.html>. Per un commento del caso cfr. Brigit Clark, “GEMA vs YouTube - what the Hamburg court really said...”, IPKat, 21 aprile 2012, <http://ipkatten.blogspot.it/2012/04/gema-vs-youtube-what-hamburg-court.html>.

⁷⁴⁵ Nello stesso senso v. caso *Delta TV c. YouTube*, Tribunale di Torino, 23 giugno 2014, cit.

⁷⁴⁶ V. nota 45.

⁷⁴⁷ Corte Suprema Francese, 12 luglio 2012, n. 11-13.669, cit.: “*the prevention imposed on the Google companies to prevent the infringing videos from being re-uploaded, without them having been informed through another regular notice that is yet required for them to obtain actual knowledge of its illicit nature and location and be required to promptly act to remove it or block access to it, leads to imposing on them, beyond the mere possibility to order a measure of such a kind as to prevent or end the damage related to the current content of the website in question, a general obligation to monitor the images they store and seek illicit postings and ordering them, in a disproportionate manner compared to the objective sought, to implement a blocking device without any limitation in time, [as a consequence] the Court of Appeal breached the abovementioned provisions*”. Cfr. “No ‘Stay Down’ Obligation for Hosting Providers in France”, cit., nota 45.

del costo”, e che “anche ove il controllo divenisse attuabile con costi contenuti e con meccanismi automatici, configgerebbe con forme di libera manifestazione e comunicazione del pensiero”.

Il caso EMI Records Ltd c. British Sky Broadcasting Ltd

In relazione a portali di file sharing, in un recente caso (*EMI Records Ltd c. British Sky Broadcasting Ltd*),⁷⁴⁸ i giudici inglesi applicando il principio di bilanciamento stabilito dalla CGE hanno adottato un ordine di “blocco” piuttosto esteso nei confronti dei contenuti di alcuni siti pirata (che permettevano il download di file *torrent* connessi a file illeciti). In quel caso infatti l’attività di indicizzazione dei *torrent* o l’attività di moderazione degli utenti portava a ritenere il sito un *host* attivo, facendo venire meno l’applicabilità delle *safe harbour* (ritenendolo direttamente responsabile per la violazione dei diritti di comunicazione delle opere, in quanto il sito appariva congegnato appositamente per tali violazioni). Il blocco appariva equo alla luce del fatto che il sito era volto esclusivamente all’offerta in download di contenuti di intrattenimento pirata.

A questo proposito, la Corte inglese ha oltretutto considerato se l’imposizione dell’ordine fosse proporzionata rispetto ai diritti fondamentali degli ISP coinvolti nonché della libera manifestazione del pensiero degli utenti e dei gestori del sito⁷⁴⁹.

All’esito di tale valutazione, la misura sanzionatoria è stata ritenuta circoscritta, necessaria e proporzionata nel rispetto di tutti gli interessi in gioco.

Il caso BREIN c. PirateBay.org

In un altro caso analogo, un’associazione olandese di titolari di diritti d’autore, la BREIN, ha avviato un’iniziativa nei confronti di PirateBay.org davanti al Tribunale di Amsterdam,

⁷⁴⁸ *Emi Records c. British Sky Broadcasting*, 2013, EWHC 370 (ch), in O’Sullivan K. T., “*Enforcing Copyright Online: Internet Service Provider Obligations and the Europea Charte of Fndamental Right*”, EIPR, 2014, vol. 36, 9, p. 858. Cfr. anche Bently L. e Sherman B., “*Intellectual Property Lan*”, 2014, Oxford, p. 1253.

⁷⁴⁹ Quanto alla posizione degli ISP, la proporzionalità dell’ordine di blocco del sito pirata era confermata dal fatto che nessuno degli ISP in questione aveva sollevato alcuna eccezione, e che l’operazione non presentava costi particolarmente alti alla luce delle capacità tecniche dei siti in questione.

Quanto ai diritti degli utenti e dei gestori del sito, l’art. 11 della Carta Europea dei diritti fondamentali circa la libera manifestazione del pensiero non poneva un limite nel caso concreto. Infatti, gli utenti avrebbero potuto accedere agli stessi contenuti in maniera legittima attraverso molti altri canali, mentre gli operatori del sito traevano un profitto illecito dalle violazioni (per cui non era giustificabile alcuna tutela).

In questo senso dunque potrebbe leggersi tra le righe della sentenza che il diritto di libera manifestazione del pensiero è escluso (o quantomeno non è invocabile) laddove il numero di violazioni sia sproporzionato rispetto agli usi leciti.

ottenendo l'ordine di cancellare tutti i file torrent illegittimi e di bloccare l'accesso al sito agli utenti olandesi⁷⁵⁰. Di fronte al prevedibile rifiuto del portale pirata di adempiere, la Brein ha quindi avviato un ulteriore procedimento davanti al Tribunale dell'Aia e ha richiesto al più importante ISP olandese di bloccare l'accesso al sito pirata dall'Olanda.

Il Tribunale dell'Aia⁷⁵¹, sulla scorta dei principi affermati dalla CGE in *L'Oreal c. eBay* (per cui ordini di inibitoria possono essere utilizzati per prevenire illeciti e non devono essere circoscritti contro singoli illeciti) ha concesso le misure richieste dalla Brein, osservando altresì che alla luce della presenza predominante di contenuti illeciti rispetto a quelli leciti sul sito, il principio di proporzionalità era rispettato. In ragione di ciò la Corte ha ordinato a due dei più importanti ISP olandesi (Ziggo e XS4ALL) di bloccare 24 pagine web e un certo numero di indirizzi IP⁷⁵².

I due ISP hanno tuttavia impugnato la decisione, sostenendo che l'ordine non sarebbe stato proporzionato alla luce dell'artt. 16 e art. 52 della Carta Europea dei diritti fondamentali,⁷⁵³ giacché il blocco avrebbe violato la loro libertà di iniziativa economica e non ne sarebbe stata verosimile l'efficacia. Sotto quest'ultimo profilo, gli ISP hanno sostenuto che tale valutazione derivava dal fatto che l'ordine era facilmente superabile dagli utenti attraverso sistemi di *proxy changing*, e che in generale è dimostrato che nonostante l'imposizione di misure analoghe il traffico di *torrent* illeciti non cali. In aggiunta, gli utenti avrebbero potuto accedere agli stessi materiali illeciti in maniera agevole attraverso altri siti. Per cui l'ordine non avrebbe avuto alcun effetto pratico utile, imponendo tuttavia gravi costi agli ISP⁷⁵⁴.

Seguendo tale tesi, la Corte dell'Aia, con una decisione sicuramente controversa, ha riformato la decisione del primo grado annullando l'ordine di ingiunzione.⁷⁵⁵

⁷⁵⁰ Tribunale di Amsterdam 22 ottobre 2009, LJN BK 1067.

⁷⁵¹ Corte dell'Aia, 11 gennaio 2012, LJB BV0549.

⁷⁵² Cfr. Arnbak A., "*Blocking The Pirate Bay: will the Dutch court ruling hold in appeal?*", Kluwer Copyright blog, 18 gennaio 2012.

⁷⁵³ Ai sensi dell'art 52 ogni limitazione nell'esercizio dei diritti e delle libertà prevista dalla Carta deve essere stabilita in base alla legge ed essere proporzionale, necessaria e rispondere all'interesse generale dell'Unione o all'esigenza di tutelare diritti o libertà di altri.

⁷⁵⁴ La BREIN è stata infine condannata alla restituzione dei costi sostenuti dagli ISP pari rispettivamente a Euro 300.000 e 400.000, cfr. "*Dutch court lifts Pirate Bay blocks*", 30 gennaio 2014, <http://www.worldipreview.com/news/dutch-court-lifts-pirate-bay-blocks>.

⁷⁵⁵ *Ziggo & XS4ALL c. BREIN*, Corte d'appello dell'Aia, 28 gennaio 2014. Testo della decisione disponibile al seguente indirizzo: <http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2014:88>.

I casi RapidShare

In Germania è di recente emersa una tendenza più restrittiva attraverso l'imposizione di obblighi di monitoraggio piuttosto invasivi. In due casi relativi al portale Rapidshare⁷⁵⁶, la Corte Suprema Tedesca ha adottato una interpretazione ampia dell'obbligo di monitoraggio imposto agli *hosting provider*, per cui il controllo può essere esteso anche a siti terzi e non solo ai propri server, riconoscendo un *market surveillance duty*. E tale obbligo deve considerarsi tanto più esteso quanto il *provider* beneficia finanziariamente delle attività illecite dei propri utenti⁷⁵⁷.

In *Altari c. Rapidshare (Alone in the dark)*⁷⁵⁸, alcuni contenuti di proprietà dell'Altari (noto produttore di videogame) erano stati messi a disposizione pubblicamente tramite Rapidshare. Trascorse più di due settimane dalla recezione di una segnalazione dell'Atari, i contenuti non erano stati rimossi. La Corte Suprema Tedesca ha ritenuto che Rapidshare potesse beneficiare della *safe harbour* come *hosting provider* passivo poiché non aveva effettiva conoscenza delle violazioni degli utenti. Tuttavia, ha poi ritenuto il portale responsabile per non aver ottemperato alle proprie obbligazioni di monitoraggio, non essendosi azionato per rimuovere le informazioni illecite e prevenire future infrazioni⁷⁵⁹.

Secondo l'orientamento dei giudici tedeschi, il particolare coinvolgimento dell'intermediario (nelle attività degli utenti) è determinante nel valutare la proporzionalità dell'ingiunzione.⁷⁶⁰ Tuttavia, nonostante nel caso di specie Rapidshare non agevolasse in alcun modo le attività illecite degli utenti (il servizio era in sé legittimo), richiamando i principi di *L'Oreal c. eBay*, la Corte ha considerato che un ISP può essere soggetto a obblighi di monitoraggio fintanto che questi non ne pregiudichino la sua attività. E in particolare che monitorare un numero preciso di siti esterni in relazione a una singola opera condivisa illecitamente risponde a un

⁷⁵⁶ Rapidshare è uno degli *hosting provider* più diffusi. Il suo servizio permette agli utenti di memorizzare file e condividerli tuttavia solamente attraverso link (non è invece possibile la navigazione interna).

⁷⁵⁷ Gartner A. e Jauch A. "GEMA v. RapidShare: German Federal Supreme Court Extends Monitoring Obligations for online File Hosting Providers", EIPR, 2014, p. 197 e ss., p. 200.

⁷⁵⁸ Caso "Alone in the dark", BGH, 12 luglio 2012, I ZR 18/11.

⁷⁵⁹ In particolare il monitoraggio aveva a oggetto nove siti che raccoglievano link esterni (che permettevano agli utenti di accedere dall'esterno ai link a Rapidshare), tutti espressamente indicati dalla Atari. Secondo la Corte infatti il monitoraggio di questi siti era l'unica opzione per prevenire in maniera effettiva gli illeciti in atto, e conseguentemente un tale obbligo era stato ritenuto ragionevole e proporzionato al caso.

⁷⁶⁰ Gartner A. e Jauch A. "GEMA v. RapidShare: German Federal Supreme Court Extends Monitoring Obligations for online File Hosting Providers", cit., p. 202. Se un ISP è coinvolto in maniera attiva nelle condotte dei suoi utenti, è soggetto a obblighi più stringenti rispetto a un ISP neutrale.

principio di proporzionalità, e a un equo bilanciamento degli interessi del titolare dei diritti d'autore rispetto a quelli di libera iniziativa economica dell'ISP.

In un'altra vicenda analoga, nel caso *GEMA c. RapidShare (file-Hosting Service)*⁷⁶¹, la GEMA (*collecting society* tedesca) ha contestato a Rapidshare la presenza sui suoi server di 4.815 copie illecite di brani musicali. La mancata rimozione dei contenuti a seguito di una *take down notice* ha quindi condotto a una azione legale.

La Corte Suprema tedesca ha confermato e approfondito l'approccio tracciato in *Alone in The Dark*. Tuttavia, a differenza del precedente caso, qui la Corte ha ritenuto che la condotta di Rapidshare agevolava in realtà l'attività illecita degli utenti (giustificando così l'imposizione di un onere di più severo). Seguendo l'apprezzamento dei fatti operato dalla Corte di appello⁷⁶², infatti, la Corte ha ritenuto che RapidShare avesse perso il suo ruolo neutrale perché aveva offerto account premium (dietro il pagamento di un canone di abbonamento) che potevano essere "attraenti" e utili al solo scopo di condividere materiale illecito (infatti offrivano all'utente premium la possibilità di lucrare in base al numero di download dei propri file, di cui alcuni avevano raggiunto anche i 100.000 download). E un tale traffico era reso possibile solo grazie al fatto di offrire contenuti illeciti. Alla luce di ciò, la Corte aveva considerato "attivo" il coinvolgimento di RapidShare nell'offerta dei servizi e quindi nella violazione dei diritti d'autore. Di conseguenza, il perimetro dell'obbligo di monitoraggio è stato ampliato notevolmente, sino a imporre il controllo regolare di tutti i siti che contenevano link al proprio servizio. Addirittura, la Corte è giunta a imporre un obbligo di monitoraggio generale nei confronti di motori di ricerca e di social network come parte di un "*market surveillance duty*".

In sintesi, tenendo in mente il principio di proporzionalità espresso in *L'Oreal c. eBay*, la Corte ha ritenuto che il fatto che il portale agevolasse le condotte illecite giustificava una serie di misure più ampie⁷⁶³.

Questa interpretazione potrebbe non rispondere ai canoni di *fairness* e proporzionalità discussi precedentemente, e dovrebbe variare se si considera che molti degli *host* interattivi

⁷⁶¹ BGH, 15 agosto 2013, I ZR 80/12, in GRUR 1030.

⁷⁶² OLG Hamburg, 14 marzo 2013, 5 U 87/09.

⁷⁶³ Gartner A. e Jauch A. "*GEMA v. RapidShare: German Federal Supreme Court Extends Monitoring Obligations for online File Hosting Providers*", EIPR, 2014, 197 e ss.

oggi presenti, come i social network, non fondano la loro attività sulla condivisione di materiali illeciti. La portata della decisione deve essere tuttavia parametrata ai fatti del caso, dove è stato ritenuto che il portale agevolasse e lucrasse dalla condivisione di file illeciti; e appare quindi pienamente condivisibile.

3.8 ISP, UGC e Fair Use. Un rapporto da riconciliare tra l'esigenza di prevenire abusi e le posizioni "pilatesche" degli ISP: il caso *Lenz vs. Universal*

Il regime di responsabilità degli ISP porta con sé una serie di rischi nei confronti della libera circolazione dell'informazione online e dell'esercizio di diritti fondamentali da parte degli utenti.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, non di rado gli ISP sono portati per pura convenienza a rimuovere dalle proprie reti i contenuti degli utenti non appena ricevono una segnalazione da parte dei titolari dei diritti d'autore. In altre parole, assumono una posizione "pilatesca" al fine di non incombere in successive contestazioni. Infatti, tutto il *business* collegato agli UGC e ai portali social si fonda su una questione quantitativa e su un fenomeno di massa (si calcola che su YouTube vengano caricate più di 100 ore di video ogni minuto)⁷⁶⁴, per cui la conservazione di un singolo contenuto non è vitale, e soprattutto non è conveniente rispetto ai rischi di un'azione legale.

Oltretutto, il legislatore comunitario, come accennato in precedenza, non ha disciplinato specificamente i sistemi di *notice & take down*. In conseguenza di ciò, in Europa, non viene generalmente concesso un "diritto di replica" all'utente in caso di segnalazioni da parte del titolare dei diritti, quantomeno attraverso una previsione di legge.

Tale facoltà è dunque rimessa esclusivamente alla autoregolamentazione degli ISP. E se da un lato la prevalenza di ISP statunitensi (i quali sono per ovvie ragioni impostati sulla scorta del sistema di *notice & take down* americano) ha fatto sì che tale facoltà fosse di regola concessa, resta una questione puramente di mercato, come tale variabile nel tempo⁷⁶⁵.

⁷⁶⁴ Cfr. <https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html>.

⁷⁶⁵ Cfr. per es. la modifica delle policy di YouTube che, a seguito di alcuni accordi con la Universal Music, nel 2013, aveva dichiarato di non concedere più le *counter notice* rispetto ad alcuni contenuti:

Si noti oltretutto che nel caso in cui un ISP si rifiutasse di dare seguito a una *counter notice*, il rischio di un'azione legale sarebbe minimo, dal momento che questa proverrebbe dall'utente (raramente invogliato a intentare un'azione per la rimozione di un UGC). Senza contare che gli ISP introducono non di raro limitazioni contrattuali per l'esercizio di tali facoltà⁷⁶⁶.

Ciò detto, deve considerarsi che molto spesso i titolari dei diritti sui contenuti immessi in rete utilizzano degli speciali software per l'identificazione dei loro contenuti in rete;⁷⁶⁷ i quali, quando individuano contenuti illeciti su una determinata rete, generano automaticamente una segnalazione nei confronti dell'ISP⁷⁶⁸.

Questi sistemi sono senz'altro efficienti per affrontare l'immenso numero di contenuti in rete. Tuttavia non sono in grado di distinguere se il dato contenuto di un utente possa costituire un *fair use*. Conseguentemente, in questa ipotesi, verrà ugualmente inviata una segnalazione. Dal momento che tuttavia l'ISP non avrà alcuna convenienza a verificare la fondatezza della contestazione (la quale oltretutto deve essere effettuata per legge in "buona fede"), sarà portato a rimuovere il contenuto dell'utente.

Alla luce di ciò, come sottolineato anche dalla CGE nel caso Netlog, appare che il regime di responsabilità degli ISP e la perseguibilità delle violazioni dei diritti d'autore sulle loro reti

"YouTube enters into agreements with certain music copyright owners to allow use of their sound recordings and musical compositions. In exchange for this, some of these music copyright owners require us to handle videos containing their sound recordings and/or musical works in ways that differ from the usual processes on YouTube. Under these contracts, we may be required to remove specific videos from the site, block specific videos in certain territories, or prevent specific videos from being reinstated after a counter notification. In some instances, this may mean the Content ID appeals and/or counter notification processes will not be available"

Cfr. McKay P. "YouTube Refuses to Honor DMCA Counter-Notices" <http://fairusetube.org/articles/27-youtube-refuses-counter-notices>; Masnick M., "YouTube Won't Put Your Video Back Up, Even If It's Fair Use, If It Contains Content From Universal Music", 5 aprile 2013, <https://www.techdirt.com/articles/20130405/01191322589/youtube-wont-put-your-video-back-up-even-if-its-fair-use-if-it-contains-content-universal-music.shtml>.

⁷⁶⁶ Cfr. le Condizioni d'uso di YouTube:

*If a counter-notice is received by the Copyright Agent, YouTube may send a copy of the counter-notice to the original complaining party informing that person that it may replace the removed Content or cease disabling it in 10 business days. Unless the copyright owner files an action seeking a court order against the Content provider, member or user, the removed Content **may be replaced**, or access to it restored, in 10 to 14 business days or more after receipt of the counter-notice, **at YouTube's sole discretion**.*

⁷⁶⁷ Seidenberg S., "Copyright in the Age of YouTube", 95 A.B.A.J. 46, 49 (2009), p. 48. Cfr. anche Geeta Dayal, "The Algorithmic Copyright Cops: Streaming Video's Robotic Overlords", WIRED, 6 settembre 2012, <http://www.wired.com/threatlevel/2012/09/streaming-videos-robotic-overlordsalgorithmic-copyright-cops/2/>.

⁷⁶⁸ Cfr. Carlisle S., DMCA "Takedown" Notices: Why "Takedown" Should Become "Take Down and Stay Down" and Why It's Good for Everyone", 23 luglio 2014, disponibile su: <http://copyright.nova.edu/dmca-takedown-notices/#note-554-2>.

non possa sempre garantire un bilanciamento con i diritti degli utenti, e in particolare con il regime delle libere utilizzazioni.

3.8.1 Il caso *Lenz vs Universal*

Il contrasto tra diritti degli utenti, responsabilità degli ISP, e sistemi di *notice & take down* è emerso nel caso americano *Lenz c. Universal*⁷⁶⁹. Si tratta di un caso “scuola”, dove la corte americana ha affermato un principio che non trova precedenti per il quale i titolari dei diritti d’autore sono tenuti a verificare la sussistenza dei presupposti del *fair use* prima di richiedere ai *service provider* la rimozione di contenuti ritenuti illegittimi: “*a copyright owner shall consider the fair use doctrine in formulating a good faith belief that use of the material in the manner complained of was not authorized by the copyright owner, its agent, or the law*”

Nel febbraio 2007 la signora Stephanie Lenz ha registrato un video del proprio figlio che ballava nella cucina di casa sul sottofondo di “Let’s Go Crazy”, un brano del celebre artista americano Prince. Il giorno successivo la signora Lenz ha postato il video (della durata di circa venti secondi e di scarsa qualità sonora) su YouTube.

Il 4 giugno 2007 la Universal ha inviato all’apposito indirizzo di YouTube una *takedown notice* richiedendo la rimozione del video della signora Lenz sul presupposto della violazione dei propri diritti d’autore sul brano “*Let’s Go Crazy*”. In ossequio a tale richiesta il giorno successivo YouTube ha rimosso il video, informandone conseguentemente la signora Lenz.

In tutta risposta, la signora Lenz ha inviato a YouTube una *counter-notice* richiedendo che il proprio video venisse pubblicato nuovamente, dal momento che non poteva essere ritenuto illegittimo, poiché l’utilizzo del brano musicale in questione all’interno del video stesso era da considerarsi un uso *fair*. Il video è stato quindi reintegrato da YouTube sei settimane più tardi, raggiungendo in non molto tempo oltre 500.000 visite.

⁷⁶⁹ *Stephanie Lenz v. Universal Music Corp., Universal Music Publishing, Inc. and Universal Music Publishing Group*, United States District Court For The Northern District Of California, Caso C 07-3783 JF, 20 agosto 2008. Per una ulteriore analisi del caso cfr. Koss J., “*Protecting Free Speech for Unequivocal Fair Users: Rethinking Our Interpretation of the § 512(f) Misrepresentation Clause*”, *Cardozo arts. & ent. Law journal*, 2010, p. 149; O’Donnell K., “*Lenz v. Universal Music Corp. and the Potential Effect of Fair Use Analysis Under the Takedown Procedures of § 512 of the DMCA*”, 2009 *duke l. & tech rev.* 10, 1; in senso contrario, per una critica al caso, cfr. Fortunato M., “*Let’s Not Go Crazy: Why Lenz v. Universal Music Corp. Undermines the Notice and Takedown Provisions of the Digital Millennium Copyright Act*”, *Journal of Intellectual Property Law*, 2009, p. 147; Sawyer M. S., “*Filters, Fair Use & Feedback: User-Generated Content Principles and the DMCA*”, *Berkeley Tech. L. J.*, 2009, p. 363.

Senonché, supportata dalla EFF⁷⁷⁰ e dal professor Lessig, il 24 giugno 2007 la signora Lenz ha citato davanti al tribunale californiano la Universal per *misrepresentation*,⁷⁷¹ come previsto dal DMCA nel caso il titolare dei diritti d'autore non agisca in buona fede.

La Universal ha resistito affermando in particolare che i titolari dei diritti d'autore non possono essere ritenuti costretti a verificare la sussistenza del *fair use* prima di inviare una *takedown notice*, dal momento che il *fair use* costituirebbe una mera "scusante" alla violazione del diritto d'autore, e non invece un uso autorizzato dal titolare dei diritti stesso o dalla legge. Oltretutto il *fair use* non sarebbe nemmeno menzionato dal DMCA nel regolare i procedimenti di *notice and take down*. Non solo. A detta della Universal se anche dovesse ammettersi che il titolare dei diritti d'autore sia tenuto a verificare la sussistenza del *fair use* in relazione al materiale ritenuto illecito, tale onere incomberebbe non al momento della formulazione iniziale della *takedown notice*, ma solo dopo che il titolare riceva una *counter-notice* da parte dell'utente.

La Corte non ha ritenuto condivisibili tali osservazioni e non ha pertanto accolto le pretese di rigetto formulate dalla Universal. In particolare la decisione in esame ha preso le mosse dal fatto che, nonostante la *fair use doctrine* non sia espressamente menzionata, il DMCA richiede un'asserzione in buona fede che l'uso del materiale nelle modalità lamentate non è autorizzato né dal titolare stesso né dalla legge. In aggiunta, lo US Copyright Act prevede che il *fair use* di un'opera protetta non comporti una violazione dei diritti d'autore sulla stessa, individuando invece un uso lecito, cioè autorizzato dalla legge. Pertanto la Corte ha affermato il principio per cui affinché il titolare dei diritti d'autore possa avviare un procedimento di *notice and take down* questi è tenuto a verificare se il materiale ritenuto illecito configuri un uso *fair* dell'opera protetta⁷⁷².

⁷⁷⁰ Electronic Frontier Foundation (www.eff.org) è un'organizzazione no profit, formata prevalentemente da giuristi, volta alla tutela dei diritti in rete.

⁷⁷¹ § 512 (f): "Any person who **knowingly materially misrepresents** under this section . . . that material or activity is infringing . . . shall be liable for any damages, including costs and attorneys' fees, incurred by the alleged infringer, by any copyright owner or copyright owner's authorized licensee, or by a service provider, who is injured by such misrepresentation, as the result of the service provider relying upon such misrepresentation in removing or disabling access to the material or activity claimed to be infringing, or in replacing the removed material or ceasing to disable access to it".

⁷⁷² Il caso si è quindi risolto nel 2013 confermando il principio affermato nella precedente decisione citata, cfr. *Lenz v. Universal Music Corp.*, 2013 WL 271673 (N.D. Cal. Jan. 24, 2013): "[T]he Court disagrees that it is sufficient for a copyright holder to consider facts that might be relevant to a fair use analysis without making any effort to evaluate the significance of such facts in the context of the doctrine itself. Because the question of whether something constitutes fair use is a

Alcuni altri casi simili sono stati successivamente affrontati dalla corti statunitensi (citando Lenz come precedente)⁷⁷³. Si veda per esempio il caso *Ouellette v. Viacom*⁷⁷⁴, nel quale un utente aveva lamentato la rimozione di contenuti da parte di YouTube e MySpace su richiesta della Viacom. I contenuti rimossi, a detta dell'utente, configuravano un *fair use*, in quanto si trattava di recensioni critiche ai programmi televisivi della Viacom⁷⁷⁵.

Una vicenda analoga si è riproposta di recente nel già citato caso *Lessig v. Liberation Music*⁷⁷⁶, dove un video amatoriale creato dal prof. Lessig (della durata di una qualche decina di secondi), che mostrava delle persone che ballavano un pezzo della band francese Phoenix, è stato rimosso da YouTube a seguito delle contestazioni della Liberation Music. La vicenda si è conclusa in via amichevole con il riconoscimento da parte della Liberation Music del fatto che il video fosse *fair*.

In linea con tali casi, uno studio del *Chilling Effects Project*,⁷⁷⁷ elaborato nel 2006, ha calcolato che nel complesso delle *take down notice* ricevute da Google in un periodo di riferimento di 3 anni (per un totale 1000 segnalazioni dal 2002 al 2005), circa il 30% non erano correttamente fondate.

Si tratta ovviamente di casi provocatori, ma che se applicati su una larga scala rendono l'idea delle possibili distorsioni del sistema attuale che, in sintesi: (i) individua attraverso i servizi degli *hosting provider* delle aree di libertà per gli utenti; (ii) prevede una deresponsabilizzazione per gli ISP che restino neutrali rispetto ai contenuti immessi in rete; (iii) induce di fatto gli ISP, per mantenere tale deresponsabilizzazione, a collaborare con i titolari dei diritti accondiscendendo alle loro richieste di rimozione, (iv) anche in caso di segnalazioni arbitrarie da parte dei titolari dei diritti, (v) i quali tuttavia sono costretti a

“legal judgment,” proper consideration of the doctrine must include at least some analysis of the legal import of the facts. The Court concludes that at a minimum, for the reasons discussed at length in its prior order, a copyright owner must make at least an initial assessment as to whether the fair use doctrine applies to the use in question in order to make a good faith representation that the use is not “authorized by law”.

⁷⁷³ Cfr. Alderfer Rock R., “Fair use analysis in Dmca takedown notices: necessary or noxious?”, Temple Law Review, 2014, vol. 86, p. 708. Si tratterebbe di otto casi.

⁷⁷⁴ *Ouellette v. Viacom International, Inc.*, No. CV 10-133-M-DWM-JCL, 2012 WL 850921, 13 marzo 2012.

⁷⁷⁵ Cfr. Alderfer Rock R., “Fair use analysis in Dmca takedown notices: necessary or noxious?”, cit., p. 709. L'utente dopo aver ricevuto diverse *notice & take down* dalla Viacom, replicando sempre attraverso *counter notice*, aveva quindi deciso di avviare un'azione legale nei confronti della Viacom per *misrepresentation*.

⁷⁷⁶ Caso 1:13 cv 120128-NMG United States Court of Massachusetts, 22 agosto 2013.

⁷⁷⁷ <http://www.chillingeffects.org/about>, si tratta di un progetto portato Avanti dalla EFF in collaborazione con altre istituzioni accademiche. Lo studio si è concentrato sulle segnalazioni ricevute da Google (che al tempo non aveva ancora acquisito YouTube), in relazione al suo motore di ricerca.

intraprendere necessariamente campagne di lotta massive contro l'uso di contenuti senza autorizzazione da parte degli utenti.

Un sistema dunque che all'atto pratico difficilmente potrebbe garantire quel bilanciamento di interessi richiamato a più riprese dalla CGE, portando invece a un rischio di abusi nei confronti del *fair use* su internet.

Occorre tuttavia riconoscere che le critiche ai sistemi di *notice & take down* (che si fondano sulla possibilità di distorsioni e abusi da parte dei titolari dei diritti d'autore e delle posizioni pilatesche degli ISP) si scontrano necessariamente con i numeri del fenomeno della pirateria e di quelle condotte degli utenti (non pirata) che utilizzano contenuti non autorizzati in rete (non sempre attraverso usi *fair*). Il numero di segnalazioni è infatti in aumento esponenziale. Recentemente è stato raggiunto il traguardo 100 milioni di *notice & take down* ricevute dalla sola Google, la quale ha contato circa 6 milioni di segnalazioni in una sola settimana⁷⁷⁸:



Le dimensioni del fenomeno renderebbero di fatto molto difficile e costoso effettuare un'analisi preventiva della sussistenza del *fair use* o di una libera utilizzazione durante un procedimenti di *notice & take down*, sia per i titolari dei diritti d'autore che per un ISP.⁷⁷⁹ Nonostante quanto in linea di principio affermato dalla corte in *Lenz*, sia del tutto

⁷⁷⁸ Carlisle S., *DMCA "Takedown" Notices: Why "Takedown" Should Become "Take Down and Stay Down" and Why It's Good for Everyone?*, cit.

Cfr. il Rapporto sulla trasparenza di Google: <http://www.google.com/transparencypreport/>.

⁷⁷⁹ Cfr. nello stesso senso le argomentazioni difensive della Universal in *Lenz*.

condivisibile⁷⁸⁰, un sistema di scrutinio degli UGC prima dell'invio di una *notice & take down* risulterebbe estremamente costoso e non sempre praticabile. Quindi, sproporzionato.

Come accennato in precedenza, l'invio di segnalazioni su larga scala è possibile soltanto grazie all'impiego di tecnologie automatizzate sia da parte dei titolari dei diritti che degli ISP, con risultati che non sarebbe possibile ottenere attraverso l'impiego di personale "umano" (YouTube ha affermato che se il proprio sistema di Content ID dovesse richiedere l'intervento fisico del proprio personale, sarebbero necessari 36.000 impiegati con turni di lavoro stringenti per controllare il materiale caricato dagli utenti).⁷⁸¹ E tuttavia tali tecnologie si basano sulla rilevazione della presenza nei contenuti caricati dagli utenti di dati riconducibili a opera protette (sequenze video e/o audio che superano una certa dimensione di peso o temporale), mentre non sono in grado di entrare nel merito di una valutazione sulla applicabilità di una libera utilizzazione. Pertanto, qualora una parodia utilizzasse una sequenza video di un noto film, i sistemi di rilevamento automatico utilizzati da titolari dei diritti segnalerebbero il contenuto richiedendone la rimozione⁷⁸².

Una soluzione al problema richiederebbe probabilmente un intervento di adattamento della disciplina della Direttiva E-Commerce. Sarebbe forse opportuno che il legislatore comunitario prendesse infatti una posizione sui sistemi di *notice & take down*. Inoltre, attesa la difficoltà nel perseguire le violazioni online, sarebbe auspicabile, in luogo di una difficile lotta alla condivisione dei contenuti, stimolare altresì la partecipazione dei titolari dei diritti alla remunerazione dei loro contenuti online, imponendo una concertazione con gli ISP. E, infine, occorrerebbe una riflessione sull'introduzione di meccanismi di tutela dei diritti d'autore da parte di autorità indipendenti che si affianchino ai sistemi di autoregolamentazione degli ISP (oltretutto attesa la mancata regolamentazione da parte del legislatore di tali procedure).

⁷⁸⁰ Cfr. Lenz., cit.: "*in the majority of cases, a consideration of fair use prior to issuing a takedown notice will not be so complicated as to jeopardize a copyright owner's ability to respond rapidly to potential infringements*".

⁷⁸¹ Cfr. YouTube "How Content ID Works", disponibile al seguente indirizzo: <https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=en>; cfr. anche Seidenberg S., "Copyright in the Age of YouTube", 95 A.B.A.J., 2009, p. 46; Cfr. "Copyright: the policing dilemma", 2 maggio 2012, Financial Review, disponibile al seguente indirizzo: http://www.afr.com/p/technology/copyright_the_policing_dilemma_vpWUboN9Jd7zLJpnFK8GM.

⁷⁸² V. per esempio il caso *Ouellette v. Viacom*, cit..

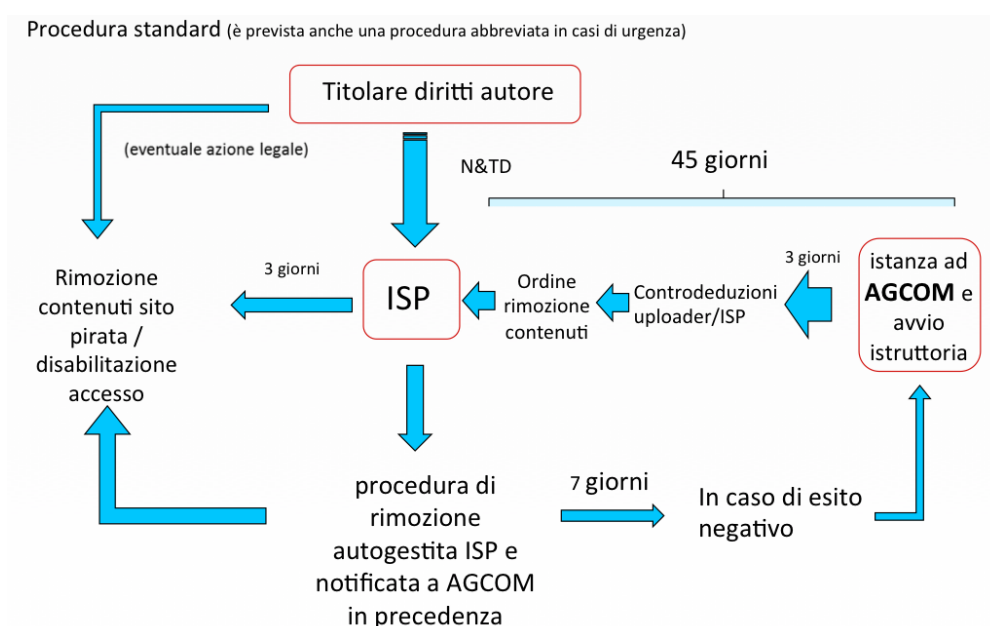
3.9 Autorità di controllo della rete. Il nuovo regolamento Agcom sulla tutela dei diritti d'autore in rete in Italia

Il 31 marzo 2014 è entrato in vigore in Italia il nuovo Regolamento AGCOM sulla tutela dei diritti d'autore sulle reti di comunicazione elettronica⁷⁸³.

Il Regolamento istituisce una nuova procedura amministrativa davanti all'AGCOM per la rimozione dei contenuti illeciti su Internet, unica nel suo genere a livello internazionale⁷⁸⁴, con la cui introduzione si intende, da un lato, promuovere la tutela del diritto d'autore sulla rete e, dall'altro, sviluppare l'offerta di contenuti legali e l'utilizzo lecito delle opere protette online.

Il Regolamento si divide in due principali sezioni: la prima ha a oggetto la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi su Internet, la seconda la tutela sui media (reti televisive, telefonia mobile), prevedendo comunque due procedure analoghe (la cui tutela differisce invece per i rimedi accordati).

La nuova procedura è così riassumibile:



⁷⁸³ Il regolamento è stato adottato il 12 dicembre 2013 con Delibera 680/13/CONS.

⁷⁸⁴ Per un'analisi comparata dei nuovi strumenti di regolamentazione di internet attivi o in fase di implementazione in altri paesi cfr. Martinet Farano B. "Internet Intermediaries' Liability for Copyright and Trademark Infringement: Reconciling the EU and U.S. Approaches", cit.

Il titolare dei diritti può presentare un'istanza direttamente sul sito dell'AGCOM (ddlaonline.it) domandando la rimozione dei contenuti illeciti. Entro sette giorni, se ritiene l'istanza fondata, l'AGCOM avvia il procedimento, dandone notizia all'*uploader*, al gestore della pagina web, e ai relativi ISP (*access o hosting provider*)⁷⁸⁵. Entro cinque giorni questi ultimi, qualora non intendano spontaneamente rimuovere i contenuti contestati, possono presentare le proprie difese (tale termine può essere esteso in caso di esigenze istruttorie o per casi piuttosto complessi). Entro trentacinque giorni dalla ricezione dell'istanza, completata la fase istruttoria, l'AGCOM emette la propria decisione⁷⁸⁶.

Qualora venga accertato l'illecito, oltre a ordinare la cessazione dell'attività, l'AGCOM potrà (i) se il sito è ospitato su server ubicati in Italia, chiedere agli *hosting*-ISP di provvedere alla rimozione dei contenuti illeciti o, in caso di violazione massiva, la disabilitazione dell'accesso alle opere; (ii) se il sito risiede su server ubicato all'estero, chiedere ai *mere conduit* ISP la disabilitazione dell'accesso all'intero sito. In tale ipotesi, entro 3 giorni gli ISP dovranno osservare le misure richieste.

Inoltre è prevista una procedura "abbreviata" in presenza di violazioni gravi o diffuse, in tale ipotesi, i termini sopra esposti sono ridotti (di circa la metà), e l'iter del procedimento si concluderà in dodici giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'eventuale inottemperanza agli ordini dell'AGCOM può essere punita con una sanzione che varia da 10.000 a 250.000 Euro.

Quanto ad esigenze di bilanciamento con interessi dei singoli utenti, il Regolamento AGCOM non colpisce le attività di streaming o condivisione di file su reti p2p da parte degli utenti finali, né coinvolge i cd. *caching* ISP.

Infine, la procedura è alternativa e non sostituisce la tutela giudiziaria ordinaria. Infatti, la pendenza di un procedimento giudiziario (tra le medesime parti e avente il medesimo oggetto) comporta l'improcedibilità dell'istanza; analogamente, qualora dopo aver presentato l'istanza all'AGCOM, il titolare dei diritti dovesse eventualmente adire l'autorità giudiziaria, l'istanza verrebbe immediatamente archiviata. Infine, restano ferme eventuali

⁷⁸⁵ La procedura non coinvolge motori di ricerca o altri *caching provider*. Cfr. art. 1 lett. f) del Regolamento AGCOM (All. A - Delibera 680/13/CONS).

⁷⁸⁶ Cfr. artt. 5-9 Regolamento AGCOM.

procedure di autoregolamentazione proprie degli ISP.

In sintesi dunque, il nuovo Regolamento può garantire una soluzione bilanciata che offre uno strumento alternativo e più agile rispetto alla giustizia ordinaria. In ogni caso, resta ferma la possibilità di ricorrere al giudice ordinario, a garanzia della tutela di valori fondamentali. In secondo luogo, il regolamento, se pur con termini abbreviati garantisce alle controparti interessate la possibilità di presentare repliche e far valere posizioni legittime, così evitando rischi di abusi insiti nella autoregolamentazione del mercato (e in difetto di una regolamentazione normativa sul punto da parte della Direttiva E-Commerce)⁷⁸⁷.

I primi sei mesi di applicazione del regolamento hanno portato al seguente quadro. Sono pervenute all'autorità un totale di 108 istanze, di cui il 22% relativo a violazioni massive, che hanno avuto accesso a procedure di urgenza. Nel 39% dei casi le istanze sono state archiviate per adeguamento spontaneo (anche in caso di siti con server localizzati all'estero). Il 18% dei provvedimenti ha avuto a oggetto l'ordine nei confronti di ISP di disabilitare l'accesso a siti illegali⁷⁸⁸.

Appare dunque che l'applicazione del Regolamento sia per ora limitata quanto al suo scopo principale, combattere i fenomeni di pirateria massiva. Tuttavia, qualora l'AGCOM mantenesse una applicazione del Regolamento equilibrata, tale strumento potrebbe servire anche come fonte di risoluzione alternativa di controversie minori sul web, nonostante proprio su questo punto esso abbia subito le maggiori critiche da parte di chi vede nella sua applicazione una minaccia per i diritti fondamentali in rete.

Eppure, al contrario, attesa la "terzietà" dell'AGCOM rispetto a eventuali vertenze tra titolari dei diritti d'autore e utenti o altri operatori (a differenza delle procedure di autoregolamentazione degli ISP, i quali come detto mantengono posizioni pilatesche al fine di non incorrere in profili di responsabilità), il Regolamento potrebbe costituire uno strumento utile per dirimere controversie in rete senza dover attendere i tempi della giustizia (restando sempre aperta la via della giustizia ordinaria in caso di esigenze

⁷⁸⁷ Sul tema cfr. Ubertazzi L. C., *"Il regolamento Agcom sul diritto d'autore"*, Quaderni di AIDA, Giuffrè, 2014.

⁷⁸⁸ Cfr. AGCOM, comunicato stampa: *"Bilancio dei primi sei mesi di applicazione del regolamento in materia di tutela del diritto d'autore"*, 31 ottobre 2014.

particolari⁷⁸⁹), al fine di assurgere a strumento di collegamento funzionale tra diritti e mercati.

Difetta tuttavia ancora una misurazione precisa sugli effetti e del funzionamento del Regolamento in questa sua fase di rodaggio. Non pare tuttavia astrattamente escludibile che, una volta adottate le modifiche necessarie a garantire una applicazione equilibrata (e in caso di interventi normativi successivi), il Regolamento possa rappresentare uno strumento efficace al pari dei sistemi di ricorso già offerti da altre autorità indipendenti (v. per es. il Garante Privacy), anche a vantaggio dei singoli utenti (per es. qualora non sia concessa loro una *counter notice*).

3.10 Sintesi e prospettive

In sintesi, l'analisi giurisprudenziale effettuata ha evidenziato un'evoluzione della concezione degli ISP e del loro ruolo di intermediari della rete.

Il sistema attuale riconosce infatti un'esonazione di responsabilità per l'immissione in rete di contenuti lesivi del diritto d'autore da parte degli utenti a vantaggio di quegli ISP (in particolare gli *host*) che siano "neutrali". Vale a dire che non controllino le informazioni che circolano sulla loro rete.

A questo proposito, da un lato la giurisprudenza ha chiarito che questi *provider* si contrappongono agli *host* "attivi" che non possono partecipare dei benefici delle *safe harbour* (dove per *host* attivo si dovrebbe intendere il *provider* che in qualche modo partecipi delle condotte degli utenti, stimolandole e mettendo gli utenti in grado di commettere violazioni); dall'altro lato alcune corti hanno operato un "aggiornamento" del concetto di *host* neutrale, nel tentativo di riconoscere l'evoluzione dei servizi interattivi dei nuovi *provider* in un'epoca di rapidi cambiamenti (senza limitare tale categoria al servizio di mero *hosting*)⁷⁹⁰. A questo proposito, la neutralità non viene meno (i) se il *provider* offre funzionalità interattive automatizzate; (ii) se il *provider* riceve una remunerazione (a patto

⁷⁸⁹ Anche se il ricorso alla giustizia ordinaria non sembra sempre possibile laddove l'oggetto del contendere siano dei semplici UGC

⁷⁹⁰ Cfr. per es. sulle nuove dinamiche degli ISP, Montagnani M. L., "Primi Orientamenti In Materia Di Responsabilità Dei Fornitori Di Servizi Cloud Per Violazione Del Diritto D'autore In Rete", *Riv. dir. ind.*, fasc. 3, 2014, pag. 177.

che essa non sia univocamente connessa a un'attività illecita), né, (iii) se il *provider* si attiva autonomamente per eliminare contenuti palesemente illeciti in conformità con le policy di servizio.

Infine, in tale ottica, la CGE ha definitivamente riconosciuto la possibilità di qualificare i social network come *hosting provider* neutri.

In secondo luogo, le corti hanno riconosciuto che la natura neutrale dei *provider* comporta il riconoscimento di un onere di vigilanza sulle violazioni essenzialmente in capo al titolare dei diritti d'autore. La stessa normativa individua il punto di equilibrio fra la libertà del *provider* e la tutela dei soggetti danneggiati, fissando l'obbligo del *provider* di attivarsi non appena venuto a conoscenza degli illeciti. A questo proposito il titolare dei diritti deve tuttavia mettere in grado il *provider* di agire senza oneri di ulteriore monitoraggio, attraverso l'invio di segnalazioni sufficientemente circostanziate.

In terzo luogo, in relazione alla imposizione di ingiunzioni nei confronti degli ISP, la CGE ha affermato l'esigenza di individuare un bilanciamento tra gli interessi in gioco. Da un lato quello dei titolari dei diritti d'autore alla lotta contro la pirateria e l'utilizzo illegittimo dei propri contenuti in rete (pur sottolineando come i diritti di proprietà intellettuale non siano assoluti); dall'altro quelli degli ISP alla libertà economica e quelli degli utenti alla riservatezza e alla libera manifestazione del pensiero; dovendo quindi ricondurre all'interno della regolamentazione degli ISP anche la tutela delle libere utilizzazioni. In ragione di ciò la CGE ha sottolineato la necessità di regolare questo quadro considerando un equo bilanciamento degli interessi all'insegna di un generale principio di proporzionalità. E tale principio dovrebbe segnare un'applicazione diversa proprio nei confronti di quei siti come i social network che stimolano condotte di libera manifestazione del pensiero degli utenti (contrapponendosi a quei portali vocati alla mera condivisione di materiali illeciti).

Sotto questo ultimo profilo si è tuttavia osservato che il sistema attuale delineato dalla Direttiva E-Commerce non è sempre conciliabile con la tutela delle libere utilizzazioni e della libera manifestazione del pensiero in rete. Da un lato infatti gli ISP sono spinti a mantenere posizioni "pilatesche" per assicurarsi quella neutralità che li deresponsabilizza. Dall'altro la sorveglianza della rete da parte dei titolari dei diritti d'autore è affidata a software che scansionano i contenuti in maniera automatica inviando segnalazioni per la

richiesta di rimozione dei contenuti agli ISP senza possibilità di valutare la sussistenza di eventuali *fair use*. Tuttavia, atteso l'uso massivo di contenuti illeciti in rete un equilibrio tra gli interessi in gioco appare difficilmente conciliabile.

In definitiva dunque, da un lato non si può considerare Internet una “*sconfinata prateria di Internet dove tutto è permesso e niente è vietato*”⁷⁹¹. Dall'altro occorre non imporre una tutela eccessivamente rigida dei diritti d'autore, per permettere l'attività di chi attraverso questi contenuti innova (tutelando dunque la neutralità degli intermediari) e per non degradare certe forme di libertà di espressione in rete.

All'interno di tale dilemma, un'alternativa potrebbe essere quella di stimolare a beneficio dei titolari dei diritti d'autore una partecipazione maggiore alla retribuzione ottenuta dagli ISP tramite lo sfruttamento (talvolta illecito) dei contenuti protetti. Ciò potrebbe essere possibile per esempio auspicando un maggiore sfruttamento dei sistemi di Content ID di YouTube⁷⁹². Ferma l'esigenza di contrastare la pirateria in rete e in generale il *free riding*, occorrerebbe forse considerare il diverso approccio di chi ritiene che “*the best way to fight piracy is to find alternatives to takedowns that will allow copyright owners to monetize content rather than have it repeatedly taken down*”⁷⁹³.

Infine, nella ricerca di un difficile equilibrio tra interessi contrapposti, il legislatore comunitario dovrebbe forse considerare l'ausilio di autorità indipendenti. A questo proposito si è dunque analizzato il nuovo Regolamento AGCOM, che rappresenta il primo tentativo a livello internazionale di tipizzare una procedura di *notice & take down* davanti a una autorità indipendente. Se il Regolamento necessita ancora di un'attenta analisi, volta a garantire una applicazione equilibrata, potrebbe comunque rappresentare una valida soluzione per introdurre un giudizio imparziale nella valutazione della liceità di taluni usi in rete e allo stesso tempo garantire una maggiore efficacia per la lotta alla pirateria e al *free riding* su internet.

⁷⁹¹ Dott. Oscar Magi, sentenza del 12 aprile 2010, n. 1972/2010, IV Sezione Penale del Tribunale di Milano in Resp. civ. e prev. 2010, 7-8, 1556.

⁷⁹² Cfr. <https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=it>. Cfr. per es. come il Tribunale di Torino nel recente caso *Delta TV Programs s.r.l. a YouTube LLC*, abbia tracciato un'apertura imponendo a YouTube di attivarsi per la ricerca dei contenuti illeciti attraverso il sistema di content ID a favore della Delta TV.

⁷⁹³ Cfr. Oyama K, Google Counsel, “Highlights of Digital Millennium Copyright Act Congressional Hearings”, 4 aprile 2014, disponibile su: <http://www.trademarkandcopyrightlawblog.com/2014/04/highlights-of-digital-millennium-copyright-act-congressional-hearings/>.

CONCLUSIONI

In un contesto generale di irrigidimento normativo (si vedano le tendenze restrittive evidenziate nella Direttiva Infosoc, unitamente agli ultimi interventi normativi nazionali, come la recente riforma tedesca, cd. “Lex Google”), finalizzato a garantire ai titolari dei diritti d’autore il mantenimento di remunerazioni che essi non sembrano più in grado di ottenere, occorre tuttavia preservare la libera circolazione dell’informazione e l’innovazione su internet.

A questo proposito, i social network rappresentano l’ultima mutazione di Internet. Essi hanno rivoluzionato la fruizione dell’informazione in rete e portato alla “disintermediazione” dei contenuti, operando un radicale rinnovamento di Internet attraverso una vera e propria partecipazione sociale alla rete.

Il presente lavoro ha tentato di analizzare il rapporto tra diritto d’autore e social network attraverso lo studio di tre profili distinti che tuttavia operano in dialogo tra loro. L’applicabilità ai social network delle libere utilizzazioni, il *linking* e il regime di responsabilità dei provider dovrebbero infatti restituire un quadro generale sul bilanciamento tra (i) istanze di accesso all’informazione e alla cultura in rete (che attualmente attraverso i social network trovano una delle massime espressioni); (ii) creazione di nuovi servizi su Internet; e (iii) tutela degli interessi dei titolari dei diritti d’autore in rete.

Il risultato complessivo emerso è tuttavia contrastante.

Quanto al regime delle libere utilizzazioni e alla sua applicabilità nell’ambiente dei social network, il sistema introdotto a livello comunitario dalla Direttiva InfoSoc è doppiamente frenato dall’adozione di un sistema “chiuso” di eccezioni e limitazioni soggette all’applicazione restrittiva del cd. *three step test*. Tali eccezioni appaiono dunque prive di elementi di flessibilità che le permettano di adattarsi alle innovazioni e ai nuovi usi online. Questa circostanza è confermata anche da un confronto con il sistema del *fair use* americano, la cui analisi ha dimostrato una capacità di adattamento alle innovazioni tecnologiche ben superiore.

Tra le libere utilizzazioni che maggiormente apparivano applicabili su Internet (in assenza di eccezioni che si riferiscano specificamente a usi trasformativi o ai contenuti creati dagli

utenti), sono stati analizzati in specifico il cd. *quotation right* e la parodia. L'analisi si è rivolta sia alla normativa comunitaria che all'implementazione nazionale da parte degli Stati Membri, verificando altresì gli orientamenti giurisprudenziali emersi all'interno delle corti europee.

In relazione all'eccezione di citazione, l'analisi del testo della Direttiva InfoSoc (confortata anche dalla interpretazione data dalla CGE nel caso *Painer*), ha svelato che, in realtà, quantomeno a livello astratto, il prototipo fornito dalla Direttiva sarebbe in realtà caratterizzato da una certa flessibilità, anche grazie all'inclusione di clausole aperte che ne permetterebbero l'estensione a nuovi usi (in maniera non eccessivamente distante da quanto previsto dalla *fair use doctrine*). Infatti, il *quotation right* della Direttiva non è limitato a particolari finalità (es. critica, discussione), né a limiti quantitativi di ripresa dell'opera originale. Viceversa il suo perimetro di applicazione risponde a un criterio di *fairness* (“*le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico*”).

L'implementazione da parte degli Stati Membri è stata tuttavia del tutto disarmonica e ha ridotto l'ambito di applicazione di tale libera utilizzazione. Solo in rari casi, infatti, laddove i legislatori nazionali hanno trasposto in maniera letterale l'eccezione prevista dalla Direttiva InfoSoc, si è assistito a un orientamento piuttosto liberale che ha permesso l'adattabilità del *quotation right* ai nuovi usi online (v. per es. il caso olandese). Nei restanti casi, a fronte di una trasposizione normativa nazionale più restrittiva di quella comunitaria, si è registrato a un orientamento piuttosto rigido, non in grado di adattarsi alle innovazioni di internet. Per ovviare a tale situazione, alcune corti nazionali sono dovute ricorrere a rimedi “esterni” al fine di imporre maggiore flessibilità alla normativa autoriale e salvaguardare importanti innovazioni o usi che sottintendevano valori costituzionali.

Infine, attraverso l'analisi giurisprudenziale emersa nei vari Stati Membri è stato possibile elaborare un canone minimo comune di applicazione del *quotation right* in rete, il quale, tuttavia, appare piuttosto limitato.

Quanto all'eccezione di parodia, anch'essa non risulta armonizzata in maniera uniforme tra gli ordinamenti degli Stati Membri. Il concetto fatto proprio dalla Direttiva, infatti, riconduce la parodia a una mera eccezione e non invece a un'opera derivata autonoma come avviene in altri paesi. In ragione di ciò, tale eccezione è stata implementata

solo in alcuni Stati Membri.

Ad ogni modo, il prototipo di eccezione della Direttiva, come recentemente interpretato dalla CGE, contiene alcuni elementi di elasticità. Anzitutto, proprio in virtù della sua natura di eccezione (e non di opera derivata autonoma), non è richiesto un particolare gradiente di originalità dell'opera parodiata, né un significativo distacco dall'opera originale. Piuttosto, i limiti della parodia devono essere individuati in un criterio di ragionevolezza: “*un giusto equilibrio*” tra gli interessi dei titolari dei diritti d'autore sull'opera originale e “*la libertà di espressione dell'utente di un'opera protetta*” (CGE, caso *Deckmyn*).

Tuttavia, il concetto comunitario di parodia tracciato dalla CGE è circoscritto a una rielaborazione dell'opera in chiave comico-umoristica. Tale impostazione si contrappone alla tradizione di altri Stati Membri, per i quali la parodia si riferisce a un concetto più classico di “reinterpretazione dell'opera” attraverso l'attribuzione di un nuovo significato artistico, e indipendentemente dalla presenza di tratti umoristici. In questa accezione, dunque, la parodia si porterebbe al confine con gli usi trasformativi, incontrando interpretazioni più o meno permissive a seconda degli orientamenti vigenti negli Stati Membri (v. per es il concetto di *free use* tedesco, o l'apertura all'*appropriation art* registrata in Italia).

Questa interpretazione si avvicina maggiormente al concetto di parodia emerso nella *fair use doctrine*. Nella tradizione americana, infatti, la parodia ha rappresentato un canone di interpretazione generale per gli usi trasformativi, e ha giustificato una ampia gamma di nuovi usi di opere preesistenti, consentendo così l'apertura del sistema alle innovazioni di internet.

In definitiva, dunque, sarebbe stato più opportuno non circoscrivere il concetto di parodia alla presenza di tratti comico-burleschi, ma tentare di raggiungere un comune determinatore tra le tradizioni esistenti nei vari Stati Membri; rifacendosi cioè a un concetto di parodia classico che comprende tutte le rivisitazioni di un'opera tramite l'attribuzione di un diverso significato artistico.

Questa soluzione permetterebbe infatti di riconoscere nella parodia un canone generale per gli usi trasformativi, permettendo dunque di adattare tale eccezione a molti usi online. L'interpretazione proposta risponderebbe altresì a un pubblico interesse, dal momento che, come si è dimostrato, la presenza di UGC trasformativi e parodistici sui social network è

diffusissima, mentre non sono stati rilevati effetti negativi sul mercato delle opere parodiate.

In conclusione, non è senz'altro condivisibile la scelta effettuata dalla Direttiva InfoSoc di voler raggiungere un'armonizzazione dei sistemi di diritto d'autore lasciando tuttavia meramente facoltativa l'implementazione delle eccezioni e limitazioni. Appare infatti che i legislatori abbiano preferito mantenere intatte le proprie tradizioni nazionali, demandando invece al mercato l'individuazione di una soluzione per i nuovi usi online, attraverso accordi tra provider e titolari dei diritti (così rischiando di frustrare la nascita di nuovi servizi).

In secondo luogo, in attesa di un aggiornamento dei prototipi di eccezioni e limitazioni previsti dalla Direttiva InfoSoc (che non sembra attuabile nel breve termine)⁷⁹⁴, sarebbe comunque auspicabile la valorizzazione di quei meccanismi di elasticità già presenti nella normativa comunitaria e confermati nell'esperienza di alcuni Stati Membri (v. per es. Olanda e Spagna) in grado di rendere l'attuale sistema di libere utilizzazioni europeo adattabile a nuovi usi e all'offerta di nuove funzionalità.

A questo proposito, dopo aver escluso l'opportunità di adottare nel sistema Europeo un regime di eccezioni aperto come quello del *fair use* (a causa della sua incertezza), la soluzione più efficiente sembrerebbe rappresentata dall'implementazione di un sistema "ibrido". Tale soluzione sarebbe possibile attraverso l'impiego del principio del *three step test* in maniera (non restrittiva ma) "aperta": come vaglio dell'applicabilità di un'eccezione, anche in via estensiva, nel caso pratico. Affiancando cioè a un sistema di eccezioni chiuso (come quello attuale) un meccanismo di interpretazione aperto che permetta il raggiungimento di un effettivo equilibrio tra il diritto alla libertà di espressione degli utenti e l'esclusiva riconosciuta agli autori. Come è stato analizzato, infatti, un'applicazione simile del *three step test* avrebbe permesso di estendere l'applicazione delle eccezioni di citazione e parodia a nuovi usi online, senza tuttavia provocare danni ingiusti ai titolari dei diritti d'autore. Tale principio dovrebbe oltretutto trovare un'applicazione ancor più estesa nell'ambiente dei social network, attesa la presenza di valori costituzionalmente rilevanti

⁷⁹⁴ Lo slancio riformatore iniziale della Commissione è presto svanito: la proposta di riforma della Direttiva InfoSoc ha già lasciato intendere che non verrà modificato l'attuale assetto delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore.

posti alla base delle attività “social” degli utenti.

Al di là dell’applicabilità o meno di talune libere utilizzazioni, i limiti alla condivisione di informazioni e la libertà di impresa in rete passano anche attraverso il riconoscimento di una maggiore o minore libertà al fenomeno del *linking*. I *link*, infatti, formano la struttura “a rete” di internet, e proprio attraverso di loro si esprime la gestualità degli utenti sui social network. Conseguentemente, un’applicazione ingiustificatamente restrittiva delle norme del diritto d’autore ai *link* finirebbe per “imbrigliare” il *web*.

Attraverso due recenti decisioni, la CGE ha introdotto in Europa un’interpretazione aperta nei confronti del *linking*, nel tentativo di mantenere una certa flessibilità e di facilitare l’accesso all’informazione per il pubblico.

Pur condividendo le conclusioni raggiunte dalla Corte e il generale atteggiamento di apertura nei confronti del *linking*, entrambe le decisioni si fondano tuttavia su principi non condivisibili, che rischiano di creare problematiche nel lungo termine.

La Corte ha infatti qualificato astrattamente i *link* come atti di comunicazione (e messa a disposizione) dell’opera al pubblico. Solo ricorrendo al controverso principio del *new public* (sulla cui dubbia ammissibilità si rinvia a quanto ampiamente argomentato) ha poi potuto escludere la violazione dei diritti di comunicazione riservati al titolare, introducendo una sorta di esaurimento di tale diritto.

La questione del *linking* avrebbe invece meritato un approccio più tecnico e meno concettuale, che ne facesse emergere l’effettiva neutralità. Si è persa infatti la possibilità di qualificare i *link* come mere referenze a fonti sul web, e che nulla hanno a che vedere con atti di messa a disposizione al pubblico. Considerando il funzionamento tecnico dei *link* (i quali si limitano a indicare al browser il percorso per visualizzare un contenuto) e procedendo a una interpretazione più accurata del concetto di messa a disposizione del pubblico, la soluzione sarebbe stata più agevole (come testimoniato dalle soluzioni emerse negli USA e in altri paesi attraverso le decisioni giurisprudenziali richiamate).

Tale situazione ha fatto inoltre emergere la necessità di un ripensamento generale del concetto di distribuzione online e diritto di messa a disposizione del pubblico. Occorrerebbe infatti prendere una posizione definitiva sul fatto che il diritto di messa a disposizione del pubblico debba o meno prescindere da un concetto di “trasmissione” e

non possa invece sconfinare in un vero e proprio *access right* delle opere in rete.

La soluzione proposta non avrebbe peraltro privato i titolari dei diritti d'autore di una adeguata tutela. Infatti, condotte illecite sarebbero comunque punibili ricorrendo alle tutele del *contributory infringement* e/o della concorrenza sleale. Senza dover associare un *link* a una violazione diretta del diritto d'autore, tali istituti avrebbero oltretutto permesso di distinguere meglio le diverse dinamiche coinvolte nelle condotte di linking più pericolose (*framing* ed *embedding*), verso le quali la Corte, per necessità di coerenza, ha dovuto mantenere un atteggiamento approssimativo (escludendo in maniera dogmatica che sussistano effetti e conseguenze differenti per le diverse tipologie di *link*, così evitando di considerare le effettive dinamiche con cui avviene la monetizzazione di contenuti sui social network e su altri portali).

Sotto altro profilo, le decisioni della CGE non hanno considerato la regolamentazione convenzionale del *linking* da parte dei social network, che incide sul regime di circolazione degli UGC creati dagli utenti riservandone la diffusione e lo sfruttamento economico.

Da ultimo, quanto al profilo della responsabilità degli ISP, è stata effettuata un'analisi giurisprudenziale che ha evidenziato un'evoluzione a livello europeo della concezione degli ISP e del loro ruolo di intermediari e di innovatori della rete, facendo emergere tuttavia un quadro problematico nel rapporto con le libere utilizzazioni, con l'accesso dell'informazione in rete e con le esigenze di remunerazione dei titolari dei diritti.

In particolare, l'analisi giurisprudenziale si è concentrata su tre principali questioni.

Anzitutto, il problema della conoscenza del provider delle violazioni commesse dagli utenti sulle proprie reti. La disciplina della Direttiva E-commerce individua il punto di equilibrio fra la libertà del *provider* e la tutela dei soggetti danneggiati, fissando l'obbligo del *provider* di attivarsi non appena venuto a conoscenza degli illeciti, e imponendo un onere di sorveglianza esclusivamente in capo al titolare dei diritti d'autore. A questo proposito, la giurisprudenza ha convenuto come spetti a quest'ultimo mettere in grado il *provider* di agire per la rimozione dei contenuti, inviando segnalazioni sufficientemente circostanziate al fine di non imporre oneri di monitoraggio generale.

In secondo luogo, è stato analizzato il problema della qualificazione di host provider

“attivi” o “passivi”, e della applicabilità di tale ultimo concetto anche ai provider di servizi interattivi più evoluti. Il sistema attuato dalla Direttiva E-commerce riconosce infatti un’esenzione di responsabilità per l’immissione in rete di contenuti lesivi del diritto d’autore da parte degli utenti a vantaggio di quegli ISP (in particolare gli *host*) che siano “neutrali”. Vale a dire che non controllino le informazioni che circolano sulla loro rete.

A questo proposito, se da un lato la qualifica di provider attivo viene riconosciuta in maniera sovente discordante a livello nazionale, alcune corti hanno riconosciuto tre diverse generazioni di *host* provider neutrali, operando un “aggiornamento” di tale concetto nel tentativo di restare al passo con l’evoluzione dei servizi interattivi offerti in rete. Quanto alla possibilità di considerare i social network come *hosting provider* neutri, sul punto è intervenuta la CGE, nel caso *Netlog*, confermando la possibilità per i portali *social* di beneficiare delle esenzioni di responsabilità previste dalla Direttiva E-Commerce.

Da ultimo, è stata esaminata la possibilità di imporre ingiunzioni nei confronti degli ISP. A questo proposito, la CGE, con una serie di decisioni, ha affermato l’esigenza di individuare un bilanciamento tra gli interessi in gioco. Da un lato quello dei titolari dei diritti d’autore (pur sottolineando come i diritti di proprietà intellettuale non siano assoluti); dall’altro quelli degli ISP alla libertà di iniziativa economica; infine quelli degli utenti alla riservatezza e alla libera manifestazione del pensiero. A quest’ultimo proposito, la Corte ha richiamato la necessità di considerare all’interno di tale bilanciamento anche la tutela delle libere utilizzazioni, secondo un generale principio di proporzionalità degli interessi coinvolti.

Tale principio di proporzionalità dovrebbe dunque trovare un’applicazione particolarmente flessibile proprio nei confronti di quei siti che, come i social network, stimolano condotte di libera manifestazione del pensiero degli utenti (contrapponendosi a quei portali vocati alla mera condivisione illecita di contenuti di intrattenimento), impedendo l’imposizione di ingiunzioni particolarmente invasive.

Il criterio di proporzionalità dettato dalla CGE sta trovando una vasta applicazione da parte delle corti nazionali, portando a un buon livello di armonizzazione e a un’applicazione più equilibrata della disciplina della responsabilità degli ISP.

Se dunque le indicazioni tracciate dalla CGE appaiono pienamente condivisibili, il sistema

di responsabilità degli ISP delineato dalla Direttiva E-Commerce non è sempre conciliabile con la tutela delle libere utilizzazioni e della libera manifestazione del pensiero in rete. Gli ISP sono infatti spinti a mantenere posizioni “pilatesche” per garantirsi una posizione neutrale rispetto ai contenuti che transitano sulle proprie reti e quindi la possibilità di beneficiare delle esenzioni di responsabilità. Tale effetto è amplificato dal fatto che un social network non riceve una remunerazione diretta per la presenza di un singolo contenuto (in luogo di un altro). Sui social network, infatti, la fungibilità dei contenuti è totale, ed è invece l’offerta massiva a portare valore al servizio. Conseguentemente, di fronte al rischio di contestazioni, sarà più conveniente per il portale *social* rimuovere un singolo contenuto.

D’altro canto, la sorveglianza della rete da parte dei titolari dei diritti d’autore è in realtà affidata a software che segnalano automaticamente la presenza di contenuti illeciti, senza essere in grado di valutare la sussistenza di eventuali utilizzazioni libere. Tuttavia, se si considerano gli impressionanti numeri dei contenuti immessi sulle reti dei social network, un tale sacrificio appare inevitabile.

Di fronte a questa problematica, la posizione degli utenti non è tutelata dalla disciplina della Direttiva E-Commerce. A differenza della normativa americana che regola i procedimenti di *notice & take down* garantendo agli utenti la possibilità di opporsi alle richieste di rimozione inviate dai titolari dei diritti d’autore, la scelta del legislatore comunitario è stata quella di demandare al mercato la regolamentazione di tali procedure.

In definitiva, dunque, in un’ottica di bilanciamento degli interessi, da un lato il regime di deresponsabilizzazione risulta vitale per la sopravvivenza quegli intermediari che innovano creando nuovi servizi e offrendo spazi di libertà ed espressione per gli utenti (spazi ai quali è fisiologico un rischio di violazioni dei diritti d’autore). Sotto questo profilo, appare altresì necessaria l’adesione da parte delle Corti nazionali ai principi di proporzionalità indicati dalla CGE al fine di garantire una applicazione equilibrata e armonica di tale disciplina.

Dall’altro lato, occorrerebbe conciliare maggiormente tale sistema con il regime di libere utilizzazioni (già di per sé frustrato da un quadro normativo inadeguato). Sotto questo profilo, se risulta all’atto pratico impossibile per i titolari dei diritti d’autore vagliare la sussistenza di libere utilizzazioni al momento dell’invio agli ISP di richieste di rimozione di

contenuti, sarebbe quantomeno preferibile garantire un diritto di replica all'utente (che l'attuale disciplina non prevede, rimettendo la gestione dei sistemi di *notice & take down* al mercato).

Quanto infine alla tutela degli interessi dei titolari dei diritti d'autore, l'alternativa alle politiche di rimozione, dovrebbe essere quella di stimolare una partecipazione maggiore alla remunerazione ottenuta dagli ISP tramite lo sfruttamento (talvolta illecito) dei loro contenuti.

Da ultimo, attesa la difficoltà di raggiungere un equilibrio tra tutti questi interessi contrapposti, il legislatore comunitario dovrebbe avviare una riflessione sulla possibilità di coinvolgere autorità indipendenti a presidio della rete, sulla scorta dell'esempio del Regolamento AGCOM. Infatti, seppure il Regolamento necessita ancora di un'attenta analisi e di un'ulteriore fase di rodaggio, sembrerebbe rappresentare una valida soluzione, garantendo un giudizio imparziale ed equo nella valutazione della liceità di taluni usi in rete e allo stesso tempo offrendo un valido strumento per la lotta alla pirateria e al *free riding* su internet.

BIBLIOGRAFIA

- “*Guide to the Berne Convention*” WIPO publication No. 615(E), 1978 (disponibile al seguente indirizzo: <ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/Guide-Berne-Convention-wipopub615E.pdf>).
- “*Munich Declaration on a Balanced Interpretation of the ‘Three-Step Test’ in Copyright Law*”, MPI for Intellectual Property, 2008.
- Adeney e Antons, “*The Germania 3 decision translated: the quotation exception before the German Constitutional Court*”, EIPR 2013, 11, 646-657, p. 12.
- Adler, *Fair Use Illustrated in Appropriation Art*, Adler Vermillion LLP, 16 ottobre 2014.
- ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale) “*Report and Opinion on the making available and communication to the public in the internet environment – focus on linking techniques on the Internet*”, 16 settembre 2013, disponibile su www.alai.org/en/.../2014-opinion-new-public.pdf.
- Alderfer Rock, R., “*Fair use analysis in Dmca takedown notices: necessary or noxious?*”, Temple Law Review, 2014, vol. 86.
- Arezzo E., “*Hyperlinks and Making Available Right in the European Union – What Future for the Internet After Svensson?*”, IIC, 2014, Volume 45, Issue 5, pp 524-555.
- Arnbak A., “*Blocking The Pirate Bay: will the Dutch court ruling hold in appeal?*”, Kluwer Copyright blog, 18 gennaio 2012.
- Baylos, Baz et al., “*Exceptions to copyright protection and the permitted uses of copyright works in the hi-tech and digital sectors*”, AIPPI Document, Question Q216, 8 marzo 2010.
- Beebe B., “*An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978-2005*”,

University of Pennsylvania Law Review, vol. 156 no. 3, 2008, 549 – 624.

- Bellia, Bellomo, Mazzoncini, “*La responsabilità civile dell’“Internet service provider” per violazioni del diritto d’autore*”, in *Dir. ind.*, 2012.
- Bently L. & B. Sherman, “*Intellectual Property Law*”, III ed., Oxford University Press, 2008.
- Bently, L., “*Parody and copyright in the common Law World*”, in *Copyright and Freedom of Expression*, Proceedings of the ALAI conference Barcelona, Huygens, 2006, pp. 355-389.
- Bently, L., Sherman, B., “*Intellectual Property Law*”, 2014, Oxford, p. 1253.
- Bonadio, E. e Santo M., “*ISPs cannot be ordered to adopt general and preventive filtering systems*”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2012.
- Bonadio, E., “*Court of Milan holds video sharing platforms liable for copyright infringement*”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2012, Vol. 7, No. 1.
- Bonadio, E., “*Madrid court confirms YouTube’s host status*”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2011, Vol. 6, No. 2, p. 83.
- Brigit Clark, “*GEMA vs YouTube - what the Hamburg court really said...*”, *IPKat*, 21 aprile 2012.
- Bugos K., “*BuzzFeed Faces \$3.6 Million Lawsuit for Copyright Infringement*”, *The Spectacle Blog*, 18 giugno 2013.
- Bunker, M. D., Calvert, C., “*The Jurisprudence of Transformation: Intellectual Incoherence and Doctrinal Murkiness Twenty Years After Campbell v. Acuff-Rose Music*”, *12 Duke Law & Technology Review* 92-128, giugno 2014.
- Burrell R. e Coleman A. “*Copyright Exceptions: The Digital Impact*”, Cambridge, 2005,

4.

- C. Geiger, *'Flexibilising Copyright – Remedies to the Privatisation of Information by Copyright Law'*, 39 IIC, 2008, p. 178.
- Carlisle, S., *DMCA "Takedown" Notices: Why "Takedown" Should Become "Take Down and Stay Down" and Why It's Good for Everyone'*, 23 luglio 2014.
- Carrier, *"The Pirate Bay, Grokster, and Google"*, Rutgers University School of Law, Camden, 2009.
- Carrol M. W., *"Fixing Fair Use"*, 85 N.C. L. Rev. 1087, 2007, 1106.
- Cassano, G., Iaselli, M., *"Caso "About Elly": la responsabilità dell'Internet service provider"*, Il corriere del merito, 2011.
- Cimino, I., *"Fattispecie Di Concorrenza Sleale Mediante Internet: Gli Atti Riguardanti Le Pagine web, in Diritto dell'internet e delle nuove tecnologie telematiche"*, Padova, 2009, 375-410.
- Coase R. H., *"The Problem of Social Cost"*, 3 Journal of Law and Economics 1 (1960).
- Cohen H. Jehoram, *"Restrictions on copyright and their Abuse"*, EIPR, 2005, p. 364.
- Commissione EU, *"Comunicazione Della Commissione Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line"*, 2011 COM/2011/0942.
- Commissione UE, *"Proposal for a European Parliament and Council Directive on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society"*, COM/97/0628 final - COD 97/0359 */Official Journal C 108 , 07/04/1998 P. 0006.
- Commissione UE, *Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the*

Future A Reflection Document of DG INFSO and DG MARKT, 22 ottobre 2009, p. 16.

- Commissione UE, Libro Verde - Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza - 16 luglio 2008.
- Corio M., "La parodia come opera dell'ingegno", Mensile Italia Arte, settembre 2009.
- Coslin C., Gateau C. "No 'Stay Down' Obligation for Hosting Providers in France", The IT Law Community, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.scl.org/site.aspx?i=ed32661>.
- D'Arrigo R., "Rassegne Stampa On-Line E Tutela Della Concorrenza", Dir. informatica, fasc.6, 1998, pag. 995.
- Dayal, G., "The Algorithmic Copyright Cops: Streaming Video's Robotic Overlords", WIRED, 6 settembre 2012.
- De Cata, M., "La responsabilità civile dell'Internet service provider", Giuffrè, 2010, p. 47.
- De Grandis, V., "Dizionario etimologico scientifico delle voci italiane d greca origine", Napoli, 1824, p. 283.
- De Wolf & Partners, in collaborazione con il Crids, "Study on the Application of Directive 2001/29/EC on copyright and Related rights in the Information Society", Studio commissionato dalla Commissione UE, 2013.
- Deazley, R., "Copyright and Parody: Taking Backwards the Gowers Review?" Modern Law Review, 2010, pp. 785-823.
- "Documents de la Conférence de Bruxelles", IRPI, 1951.
- Ellison N. e Boyd D., "Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship", Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 13, 2007.
- Ellison, N. B. e Boyd D., "Sociality Through Social Network Sites", The Oxford

Handbook Of Internet Studies, Oxford, 2013, pp. 151- 172.

- Ercolani S., “*Una sommessa riflessione sul diritto d’autore all’epoca della convergenza*” (prima parte), IDA, ottobre - dicembre 2007.
- Erickson K., “*Evaluating the impact of parody on the exploitation of copyright works: an empirical study of music video content on YouTube*”, Project Report - Intellectual Property Office UK, Newport, UK, 2013.
- European Copyright Society, L. Bently, E. Derclaye, R. Clark, G. Dinwoodie, T. Dreier, S. Dusollier, J. Griffiths, R.M. Hilty, P.B. Hugenholtz,, M.-C. Janssens, M. Kretschmer, A. Metzger, A. Peukert, M. Ricolfi, M. Senftleben, A. Strowel, M. Vivant and R. Xalabarder, “*Opinion on The Reference to the CJEU in Case C-466/12 Svensson*”, University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 6/2013, 15 febbraio 2013, disponibile su http://www.ivir.nl/news/European_Copyright_Society_Opinion_on_Svensson.pdf.
- UK gov., “*Explanatory Memorandum to the Copyright and rights in performance Regulation 2014*”, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111112717/memorandum/contents>.
- Fabiani, V. M., “*La protezione giuridica della parodia con particolare riferimento a recenti orientamenti di giuristi stranieri*”, IDA, 1979.
- Filer, L. ,”*Website Blocking Injunctions under EU and U.S. Copyright Law—Slow Death of the Global Internet or Emergence of the Rule of National Copyright Law?*”, TTLF Working Papers, 2012.
- Fortunato M., “*Let’s Not Go Crazy: Why Lenz v. Universal Music Corp. Undermines the Notice and Takedown Provisions of the Digital Millennium Copyright Act*”, Journal of Intellectual Property Law, 2009.
- Franchi, “*Leggi e convenzioni su diritti di autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere*

e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l'Italia e altri stati”, a cura della Società italiana degli autori, 2 ed., Hoepli, Milano, 1902.

- Fusilier, S., “*The relations between copyright law and consumers’ rights from a European perspective*” - for the European Parliament, DG for Internal policies, Novembre 2010.
- Gartner A., Jauch A., “*GEMA v. RapidShare: German Federal Supreme Court Extends Monitoring Obligations for online File Hosting Providers*”, EIPR, 2014, p. 197 e ss.
- Geiger C. “*Promoting Creativity through Copyright Limitations: Reflections on the Concept of Exclusivity in Copyright Law*”, 2010, Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, 12, pp. 515 e ss.
- Geiger C., “*The Three-Step-Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?*”, IIC, vol. 37, 6/2006, 690.
- Geiger e Schingerr, “*Defining the scope of protection of copyright in the EU: the need to reconsider the acquis regarding limitations and exceptions*”, in Codification of European Copyright Law, Challenges and Perspectives, Kluwer, 2012, pp. 133 e ss.
- Geller P.E., “*A German Approach to Fair Use: Test Cases for TRIPs Criteria for Copyright Limitations?*”, Journal of the Copyright Society of the U.S.A. 57, 2010.
- Gervais D. J., “*The Tangled Web of UGC: Making Copyright Sense of User-Generated Content?*”, 11 Vand J Ent & Tech L, 2009, p. 842.
- Ghidini, G., “*Profili evolutivi di diritto industriale*”, terza edizione in fase di pubblicazione.
- Gigliotti, G., Manuale di HTML, 1999.
- Ginsburg J. C., “*Hyperlinking and Infringement: The CJEU Decides (sort of)*”, The Media Institute Blog Post, 17 Marzo 2014, disponibile su

<http://www.mediainstitute.org/IPI/2014/031714.php>.

- Ginsburg J. C., “*Hyperlinking and making available*”, EIPR, 2014, vol. 36, 3.
- Ginsburg J. e Gorman G., “*Copyright Law*”, Reuters, 2012.
- Ginsburg J. C., “*Separating the Sony Sheep from the Grokster Goats. Reckoning the future Business Plans of Copyright Dependant technology entrepreneurs*”, 50 ARIZ, L. REV. 577, p. 595.
- Gordon W., “*Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors*”, 82 Colum. L. Rev. 1600, 1982, 1604.
- Gowers A. et al., “*Gowers Review of Intellectual Property*”, London: HM Treasury, 2006.
- Grimmelmann J., “*Saving Facebook*”, Iowa Law Review, 2009, vol. 94, p. 1137.
- Guglielmetti G., “*Il diritto di comunicazione e messa a disposizione del pubblico*”, AIDA, 2010, p. 147-158.
- Guglielmetti, G., “*Riproduzione e riproduzione temporanea*”, in AIDA, 2002, pag. 28 e ss.
- Guibault L., “*Why Cherry-Picking Never Leads to Harmonisation, Journal of Intellectual Property*”, Information Technology and E-Commerce Law, 2010, 1, p. 55.
- Guibault, L., “*The Netherlands: Darfurnica, Miffy and the right to parody!*”, *Journal of Intellectual Property Information Technology and E-Commerce Law*, 2011, 3, pp. 236-248.
- Guida HTML, www.html.it, “*Link e Ipertestualità*”, 2006.
- Hargreaves Ian, “*Digital Opportunity: A Review of Intellectual Property and Growth*”, London: HM Government, 2011.
- Helberger, Natali, Guibault, Lucie, Janssen, E. H. Van Eijk, N.A.N.M., Angelopoulos, Christina, Van Hoboken, e Joris, “*Legal Aspects of User Created*

Content”, 3 novembre 2009, disponibile su SSRN:
<http://ssrn.com/abstract=1499333>.

- Hetcher S., “*User-Generated Content and the Future of Copyright: Part One – Investiture of Ownership*”, 10 Vand J Ent & Tech L. 2008, p. 863.
- Heymann L. A., “*Inducement as Contributory Copyright infringement: Metr-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.*”, IIC, 2006, p. 33.
- Hilty e Néerisson, “*Balancing Copyright - A Survey on National Approaches*”, Springer, 2012.
- Hugenholtz B. e Okediji R. L., “*Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright*”, Study for the Open Society Institute, 2008.
- Hugenholtz B., “*Fair Use in Europe: Examining the mismatch between copyright law and technology-influenced evolving social norms in the European Union*”, Communication of the ACM, Maggio 2013, vol. 56, no. 5.
- Hugenholtz B. e Senftleben M., “*Fair Use in Europe: in search of flexibilities*”, IViR, 2011, disponibile all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=1959554>.
- Hunt K. “*Copyright And YouTube: Pirate’s Playground Or Fair Use Forum*”, 14 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev., 2007, p. 197.
- Husovec M., “*CJEU: Hyperlinks Are Copyright Free. Are They Really?*”. 13 febbraio 2014, disponibile su husovec.eu.
- Jacob, R., “*Parody and IP claims: a defence? - a right to parody?*”, in *Intellectual Property at the edge*, (ed.) Ginsburg e Dreyfuss, Cambridge 2014, 427 e ss.
- Kirkpatrick D., “*The Facebook Effect: The Inside Story of the Company That Is Connecting the World*”, Simon and Schuster, 2010.

- Kleinschmidt, B., “*An International Comparison of ISP’s Liabilities for Unlawful Third Party Content*”, International Journal of Law and Information Technology, 2010, Vol. 18 No. 4.
- Koelman K. J., “*Copyright Law & Economics in the EU Copyright Directive: Is the Droit d’Auteur Passé?*”, IIC, No. 6/2004, p. 611.
- Koss J., “*Protecting Free Speech for Unequivocal Fair Users: Rethinking Our Interpretation of the § 512(f) Misrepresentation Clause*”, Cardozo arts. & ent. Law journal, 2010, p. 149.
- Kulk S. e Zuiderveen Borgesius, “*Filtering for Copyright Enforcement in Europe After the Sabam Cases*”, EIPR, 2012.
- Landes, “*An Empirical Analysis of Intellectual Property Litigation: Some Preliminary Results*”, Houston Law Review, 41, 2004, p. 772
- Leistner M., “*The German Federal Supreme Court’s Judgment on Google’s Image Search - A topical example of the “limitations” of the European Approach to Exceptions and Limitation*”, IIC, 2001, 42, p. 417.
- Lemely, “*Property, Intellectual Property, and Free Riding*”, Texas Law Review, Vol. 83, 2005, 1031.
- Lessig L., “*Free Culture*”, Apogeo, 2004.
- Lessig L., “*Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*”, 2008, Penguin.
- Lessig L., “*The architecture of Innovation*”, 51 Duke Law Journal, 2001, p. 1789.
- Lessig L., “*Remix: Il futuro del copyright (e delle nuove generazioni)*”, 2009, Etas, p. 266.
- Leval P. N., “*Toward a Fair Use Standard*”, 103 Harv. L. Rev., 1990, p. 1105.
- Liebowitz S., “*The Economics of Betamax: Unauthorized Copying of Advertising Based*

Television Broadcasts”, University of Texas at Dallas, 1985, 3.

- Linsley D., “*The law and economics of copyright, contract and mass market licences*”, Centre for Copyright Studies Ltd, 2002, 27.
- Loren L. P., “*Redefining the market failure approach to fair use in an era of copyright permission system*”, *Journal of Intellectual Property Law*, Volume 5, Fall 1997, No. 1, p. 3.
- Madison Michael J., “*Rewriting Fair Use and the Future of Copyright Reform*”, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 2005, volume 23, n. 2, p. 392.
- Mandillo A.M., “*Diritto d’autore e nuovi servizi al pubblico*”, *Digitali*, 2005, disponibile su: http://digitalia.sbn.it/upload/documenti/digitalia20050_MANDILLO.pdf.
- Marchi, A., “*Dizionario tecnico-etimologico-filologico*”, II, Milano, 1829, p. 29.
- Mari G., “*Brevi cenni al tema della responsabilità a titolo di concorso materiale “agevolatore” dei “consapevoli fornitori di link” nel sistema delle reti p2p*”, *IDA*, 2008, p. 106.
- Markellou M. P. “*Appropriation art under Copyright Protection: Recreation or Speculation?*”, *EIPR*, 35, 7, 2013, p. 371.
- Martinet Farano B. “*Internet Intermediaries’ Liability for Copyright and Trademark Infringement: Reconciling the EU and U.S. Approaches*”, *Stanford - Vienne Transatlantic Technology Law Forum*, no. 14, 2012.
- Masnick M., “*YouTube Won’t Put Your Video Back Up, Even If It’s Fair Use, If It Contains Content From Universal Music*”, 2013.
- Mazziotti G., “*Eu Digital Copyright Law And The End-User*”, Springer, 2008.
- McKay P. “*YouTube Refuses to Honor DMCA Counter-Notices*”, 2013.
- Mendis, D., Kretschmer, M., “*The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven*

Jurisdictions: A Comparative Review of the Underlying Principles”, UK Intellectual Property Office, 2013.

- Merges R. P., “*The End of Friction, Property Rights and Contract in the “Newtonian” World of On-line Commerce*”, 12 Berkeley Tech. L.J., 1997, 115.
- Metafora V., “*Satira, opera satirica e diritto d’autore*”, in *Contratto e Impresa*”, 2001, p. 781.
- Mihály J. Ficsor, “*Svensson: honest attempt at establishing due balance concerning the use of hyperlinks - spoiled the erroneous “new public” theory*”, 22 settembre 2014 (disponibile al seguente indirizzo: http://www.copyrightseesaw.net/archive/?sw_10_item=68).
- Montagnani M. L., “*Dal peer to peer ai sistemi di Digital Right Management: primi appunti sul melting pot della distribuzione online*”, *IDA*, 2007, pp. 1-57.
- Montagnani M.L., “*A new interface between copyright law and technology: how user-generated content will shape the future of online distribution*”, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, vol 26, n. 9, 2009, pp. 719- 773.
- Montagnani M. L., “*Primi Orientamenti In Materia Di Responsabilità Dei Fornitori Di Servizi Cloud Per Violazione Del Diritto D’autore In Rete*”, *Riv. dir. ind.*, fasc. 3, 2014.
- Montagnani, M. L., “*Il diritto d’autore nell’era digitale – La distribuzione online delle opere dell’ingegno*”, Giuffrè, 2012.
- Montanari A. “*“Lex Google’: Copyright law and the Internet Providers - future Enemies or Allies*”, *EIPR*, 2014, 55, 8.
- Muntañola, M. Sol, *El régimen jurídico de la parodia*, Marcial Pons, Madrid, 2005.
- Musso A., “*Neutralità della rete e principio di responsabilità da controllo: un conflitto pressoché endemico*”, *Dir. Inf.*, 2010, p. 797.

- Netanel N.W., “*Copyright and a Democratic Civil Society*”, 106 *Yale Law Journal* 283, 1996, 293.
- Netanel, N. W., “*Making Sense of Fair Use*”, 15 *Lewis and Clark Law Review*, 2011, p. 715.
- Nimmer & Nimmer, “*Nimmer on Copyright*”, Bender, 2012.
- Nivarra L. “*La responsabilità degli intermediari*”, AIDA, 2002, p. 307.
- Nivarra L., “*Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle sanzioni a tutela della proprietà intellettuale*”, AIDA, 2000, p. 334 e ss.
- Nobre T., “*Mapping Copyright Exceptions and Limitations in Europe*”, Creative Commons Project Open Educational Resources Policy in Europe Working Paper 2014.
- O’Donnell K., “*Lenz v. Universal Music Corp. and the Potential Effect of Fair Use Analysis Under the Takedown Procedures of § 512 of the DMCA*”, 2009 *duke l. & tech rev.* 10, 1.
- O’Sullivan K. T., “*Enforcing Copyright Online: Internet Service Provider Obligations and the Europea Charter of Fundamental Right*”, EIPR, 2014, vol. 36, 9, p. 858.
- Oberholzer-Gee - Koleman Strumpf, “*File Sharing and Copyright*”, NBER’s Innovation Policy and the Economy series, volume 10. ed. Joushua Lerner and Scott Stern. MIT Press, 2009.
- Ohly A., “*Economic rights*” in, *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, E. Derclaye (ed.), Cheltenham, Edward Elgar, 2009, p. 225.
- Oyama K, Google Counsel, “*Highlights of Digital Millennium Copyright Act Congressional Hearings*”, 4 aprile 2014.

- Pascuzzi, *Videoregistrazione e "Copyright" Statunitense: Violazione, "Fair Use" o Terza via?*, in Foro it., 1984, IV, 29.
- Petruso R., "Fatto illecito degli intermediari tecnici della rete e diritto d'autore: un'indagine di diritto comparato", Europa e dir. priv., 2012, 04, p. 1175 ss.
- Peukert A., "Territoriality and Extraterritoriality in Intellectual Property Law - Beyond Territoriality: Transnational Legal Authority In An Age Of Globalization", Gunther Handl & Joachim Zekoll, eds., Queen Mary Studies in International Law, Brill Academic Publishing, Leiden/Boston, 2011, disponibile su: <http://ssrn.com/abstract=1592263>, per cui "the newly created internet-right of making a work available on the internet according to the 1996 World Copyright Treaty and EU copyright law is understood to cover the whole act of communication, including the upload and the entire transmission to the download".
- Plog, P., Johnson, T. (ed.), "An Overview Of International Jurisprudence On Embedded Linking And Framing And Related Unfair-Competition, Passing-Off And Trademark Questions", 7 aprile 2014, p. 12, disponibile su <http://www.fieldfisher.com/publications/2014/04/an-overview-of-international-jurisprudence-on-embedded-linking-and-framing#sthash.uQqTbz00.dpbs>.
- Randal C. Picker, "Copyright as Entry Policy: The Case of Digital Distribution", 47 Antitrust Bull., 2002, p. 423.
- Reese R. A., "The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks", 44 B.C. L. Rev 57, 2003, 585.
- Reinbothe, J., Von Lewinski, S., "The WIPO Treaties 1996", Londra, Butterworths, 2002, p. 108.
- Commissione UE, Relazione Della Commissione Al Parlamento Europeo, Al Consiglio E Al Comitato Economico E Sociale Europeo "Prima relazione in merito all'applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico)",

COM/2003,/702, 21 novembre 2003.

- Reynolds G., “*Towards a Right to Engage in the Fair Transformative Use of Copyright-Protected Expression*,” in M. Geist (ed.), *From “Radical Extremism” to “Balanced Copyright”: Canadian Copyright and the Digital Agenda* (Toronto: Irwin Law, 2010).
- Ricketson, S., Ginsburg, J.C., “*International Copyright and Neighbouring Rights - The Berne Convention and Beyond*”, II ed., Vol. 1, Oxford, 2006, p. 786.
- Ricolfi, *Le utilizzazioni libere dell'IP nei social network*, AIDA, 2011, p. 295.
- Rogers M. et al., “*The economic impact of consumer copyright exceptions: A literature review*”, UK, 2010., p. 28.
- Rosati E., “*Originality in EU Copyright*”, Elgar, 2013.
- Rosati E., “*TF1 v Dailymotion: meet third generation hosting providers*”, IPKaT, 6 dicembre 2014.
- Rothman J. E., “*The Questionable Use of Custom in Intellectual Property*”, *Virginia Law Review*, 2007, p. 1903.
- Sag, “*God in the machine: a new structural analysis of copyright's fair use doctrine*”, 11 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 1, 2005, p. 444.
- Samuelson P., “*The Generativity of Sony v. Universal: The Intellectual Property Legacy of Justice Stevens*”, 74 Fordham L. Rev., 102, 2006, p. 112.
- Samuelson P., “*Unbundling Fair Uses*”, 77 *Fordham Law Review*, 2009, p. 2537.
- Santoro, E., “*Brevi osservazioni in tema di parodia*”, in IDA, 1968, pp. 1-2.
- Sartor, G., Rosati, E., “*Social networks e responsabilità del provider*”, EUI Working Papers, 2012/05.

- Savola Pekka, “*Hyperlinks, making available and the ‘new public’ -- or just a dead end?*”, 14 febbraio 2014, The 1709 Blog, disponibile su: <http://the1709blog.blogspot.com/2014/02/hyperlinks-making-available-and-new.html>.
- Savola Pekka, “*Blocking Injunctions and Website Operators’ Liability for Copyright Infringement for User-Generated Links*”, EIPR, 2014, Issue 5, pp. 279-288, disponibile al seguente indirizzo: SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2432248>.
- Sawyer M. S., “*Filters, Fair Use & Feedback: User-Generated Content Principles and the DMCA*”, Berkeley Tech. L. J., 2009.
- Scassa T., “*Acknowledging Copyright’s Illegitimate Offspring: User-Generated Content and Canadian Copyright Law*”, in *The copyright Pentology*, (ed.) Geist M, University of Ottawa Press, 2013.
- Schlesinger M., “*Legal issues in peer-to-peer file sharing, focusing on the making available right*” in, *Peer-to-peer file sharing and secondary liability in copyright law*, A. Strowel (ed.), Cheltenham, Edward Elgar, 2009, 47, 68.
- Seidenberg S., “*Copyright in the Age of YouTube*”, 95 A.B.A.J. 46, 49 (2009).
- Senders A.J., “*J.K. Rowling and the Lexicon: Warner Bros. Entertainment Inc. and J.K. Rowling v. RDR Books, et al.*”, EIPR, 2009, p. 37.
- Senftleben M., “*Copyright, Limitations and the Three-Step Test. An Analysis of the Three-Step Test in International and Ec Copyright Law*”, Kluwer Law International, The Hague, 2004, p. 34 3 ss.
- Senftleben M., “*Towards a Horizontal Standard for Limiting Intellectual Property Rights? WTO Panel Report Shed Light on the Three-Step Test in Copyright Law and Related Tests in Patent and Trademark Law*”, 37 IIC, 2006, p. 407.
- Senftleben M., “*Bridging the Differences between Copyright’s Legal Traditions – The Emerging EC Fair Use Doctrine*”, Journal of the Copyright Society of the U.S.A., Vol.

57, No. 3, 2010, p.526.

- Senftleben M., “*Comparative approaches to fair use, Methods and perspective in Intellectual Property law*”, (ed.) Dinwoodie G. B., ATRIP Intellectual Property Series, Elgar, 2013, p. 33.
- Senftleben, M., “*Explanatory notes on MOU Concerning the Interpretation of the Right of Quotation*”, Consumer In the digital age, settembre 2012.
- Senftleben, “*Quotations, Parody and Fair Use*”, 2012, 1912-2012: A Century Of Dutch Copyright Law, P.B. Hugenholtz/A.A. Quaedvlieg/D.J.G. Visser, eds., Amstelveen: deLex 2012, p. 372, disponibile su: <http://ssrn.com/abstract=2125021>.
- Signette, J., *Recent Developments in copyright law in the Netherlands*, Marzo 2013, ALAI (Association Littéraire Et Artistique Internationale) (disponibile su: <http://www.alai.org/assets/files/infos-nationales/netherlands-2013.pdf>).
- Simon, I., “*Case Comment: Parodies: A Touch of Magic*”, EIPR, 2004, 26 (4), pp. 185-190, p. 186.
- Smithson P., “*User Generated Content The growing phenomenon that is changing the way we publish and consume media on-line*”, 2012 Smashwords Edition.
- Stagi, K., “*Internet e diritto: considerazioni sulla legittimità del linking*”, in <http://www.archivioceradi.luiss.it/net/linking.php>.
- Stamatoudi I e Torremans P., “*EU copyright law : a commentary*”, Edward Elgar, 2014.
- Steinmueller W. E., “*Peer to Peer Media File Sharing: From Copyright Crisis to Market?*”, Peer-To-Peer Video: The Economics, Policy, And Culture Of Today’s New Mass Medium, a cura di Eli M. Noam e L.M. Pupillo, Springer, 2008.
- Stempel J., “*Google, Viacom settle landmark YouTube lawsuit*”, Reuters, 18 marzo 2014.

- Sun H., *“Copyright Law Under Siege: An inquiry into the Legitimacy of Copyright Protection in the Context of the Global Digital Divide”*, IIC Vol. 36, 2005, p. 204.
- Szabo C. M., *“Thwack!! Take That, User-Generated: Content!: Marvel Enterprises v. NCSoft”*, 62 Fed. Comm. L.J. 541, 2009-2010.
- Tosi E., *“La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi “Google suggest” per errata programmazione del software di ricerca e “Yahoo! Italia” per “link” illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale”*, in Riv. Dir. Ind., 2012, pp. 44 e ss.
- Tosi E., *“Domain grabbing, linking, framing e utilizzo illecito di meta-tag nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie online vecchie e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale”*, Riv. Dir. Ind., 2002 fasc. 4-5, pt. 2, p. 371.
- Tsoutsanis, A., *“Why Copyright and Linking Can Tango”*, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2014, Vol. 9 Issue 6, p. 495-509.
- Tushnet, R., *“Make me walk, make me talk, do whatever you please: Barbie and exceptions”*, in *“Intellectual Property at the Edge”*, (ed.) Ginsburg J. C. e Dreyfuss R. C., Cambridge, 2014, 411.
- Ubertazzi L. C., *“Il regolamento Agcom sul diritto d'autore”*, Quaderni di AIDA, Giuffrè, 2014.
- UK Government, *“Modernising Copyright: A modern, robust and flexible framework Government response to consultation on copyright exceptions and clarifying copyright law”*, 2012.
- Van der Noll R., *Flexible copyright: the law and economics of introducing an open norm in the Netherlands*, IViR report, 2012.
- Von Lewinski S., Walter M., *“Information Society Directive”*, 983, 11.3.30, nota 145.
- Von Lewinski S., Walter M., *“European Copyright Law - A Commentary”*, Oxford,

2010, 983.

- Walsh, A., “*Parody of intellectual property: prospects for a fair use/ dealing defence in the United Kingdom*”, *International Company and commercial Law Review*, 2010, pp. 386-391.
- Westkamp G., “*Study on the implementation and effect in Member States’ Laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. Part II: Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States*”.*European Commission (Brussels), 2007.*
- Xalabarder R., “*Study On Copyright Limitations And Exceptions For Educational Activities In North America, Europe, Caucasus, Central Asia And Israel*”, WIPO Standing Committee on Copyright and Related Rights, 5 novembre 2009, p. 19.
- Xalabarder R., “*Google News and copyright*”, in Lopez-Tarruella, Springer, 2012.
- Xalabarder, “*Spanish Supreme Court rules in favour of Google search engine*”, 15 giugno 2012, Kluwer, disponibile al seguente indirizzo: <http://kluwercopyrightblog.com/2012/06/15/spanish-supreme-court-rules-in-favor-of-google-search-engine/>.
- Yeh J., “*Bright Lights, Bright-Line: Toward Separation and Reformation of the Transformative Use Analysis*”, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Vol. 35, 10 ottobre 2014, p. 995.

DECISIONI CITATE

CGE

- 2 giugno 2005, C-89/04.
- 14 luglio 2005, C. 192/04.
- SGAE, 7 dicembre 2006, C-306/05.
- Promusicae c. Telefonica de Espana, 29 gennaio 2008, C-275/06.
- LSG c. Tele2, 19 febbraio 2009, C-557/07.
- Infopaq International, 16 luglio 2009, caso C-5/08.
- Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, Caso C-136/09, Ordinanza, 18 Marzo 2010.
- Louis Vuitton c. Google France, 23 marzo 2010, Cause riunite C-236/08 a C-238/08.
- L'Oreal c. eBay, 12 luglio 2011, C-324/09.
- Football Association Premier League e a., 4 ottobre 2011, Casi riuniti C-403/08 e C-429/08.
- Airfield NV e Canal Digitaal BV v Sabam and Airfield NV v Agicoa Belgium, casi riuniti C-431/09 and C-432/09, 13 ottobre 2011.
- Scarlet c. Sabam, 24 novembre 2011, C-70/10.
- Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH e altri, 1 dicembre 2011 C-145/10.
- Sabam v. Netlog, 16 febbraio 2012, C-360/10.

- Del Corso, C-135/10, 15 marzo 2012.
- ITV Broadcasting, 7 marzo 2013, C-607/11.
- Svesson, 13 febbraio 2014, C-466/12.
- UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, 27 marzo 2014, C-314/12.
- Meltwater, Public Relations Consultants Association Ltd (PRCA) c. The Newspaper Licensing Agency Limited and Others (NLA), 5 giugno 2014, caso C-360/13.
- Johan Deckmyn e Vrijheidsfonds VZW c. Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH e WPG Uitgevers België, sentenza del 3 settembre 2014, caso C-201/13.
- BestWater, 21 ottobre 2014, C-348/13.
- More Entertainment, Caso C-279/13, pendente.
- Opinione dell'Avvocato Generale Trstenjak, 12 aprile 2011, caso C-145/10, Eva Maria Painer/Axel Springer et al.

Austria

- Caso Vorschaubilder/123people.at, Corte suprema austriaca, 20 settembre 2011, 4Ob105/11m.

Belgio

- Google Inc, v. Copiepresse, Sofam, S.A.J., S.C.A.M., Assucopie and Pressbanking, Tribunale di Bruxelles (Brussels tribunal de première instance), 12 febbraio 2007, IIC vol. 38, 7-2007, 849.
- Google Inc. v. Copiepresse, Corte di Appello di Bruxelles, 5 maggio 2011.
- Belgian Association of Newspaper Editors v. Google, Corte Appello di Bruxelles, decisione 11 maggio 2011.

Canada

- Crookes v Newton, 19 ottobre 2011, disponibile su: <http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/7963/index.do>.
- Century 21 Canada Ltd. Partnership v. Rogers Communications, 2011 BCSC 1196, 96 C.P.R. (4th).
- Warman v. Fournier, 2012 FC 803 (CanLII), 21 giugno 2012, disponibile su <http://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2012/2012fc803/2012fc803.html>.

Danimarca

- Home v. Ofir, Corte di Appello di Copenaghen (Corte Marittima e Commerciale), 24 febbraio 2006.

Francia

- Nord Ouest Production et al v. Dailymotion, UGC Images, Corte Suprema Francese, 17 febbraio 2011.
- Google Inc. and others v. Bac Films et al., Corte Suprema Francese, 12 luglio 2012, n. 11-13.669 n. 11-13.666.
- Google Inc. and others v. Bac Films et al., Corte Suprema Francese, 12 luglio 2012, n. 11-15.165.
- Google Inc. and Aufeminin.com et al. v. André Rau, H & K, Corte Suprema Francese, 12 luglio 2012, n. 11-15.188.
- Pagnol v/ Société VOG, Tribunal de Grande Instance de Paris, 1ère Chambre, Section 1, 30 aprile 1997.
- Société Seri Brode v/ Procter & Gamble France, Corte di Appello di Parigi, 4ème Ch., Section A, 9 settembre 1998.
- Tribunal de Grand Instance de Paris, 3 ch., I sez., 13 febbraio 2002.
- Jean T. dit Jean Ferrat, Sarl Productions Alléluia, Gérard Meys, Sarl Teme / Sté I-France (venant aux droits de la SA Opcion Innovation) c. association Music Contact, Corte di Appello di Parigi, 18 settembre 2002, Dalloz 2002 A.J.
- Tribunale di Parigi, 39 Aprile 2004, 36 IIC 2005, p. 148.
- Corte d'Appello di Parigi, 22 Aprile 2005, 37 IIC 2006, p.112.

- Jean-Yves Lafesse v. MySpace, Tribunale di Parigi, 22 giugno 2007.
- Zadig Productions v. Google Video, Tribunale di Parigi, 19 ottobre 2007.
- Tribunal de Grande Instance Paris, 20 maggio 2008.
- *Moulinart sa c. éditions Léopard Masqué*, Tribunal de Grande Instance de Paris 6 gennaio 2009.
- Tribunale di Parigi, 7 gennaio 2009.
- Dailymotion v Carion, Nord-Ouest Production et al., Corte di Appello di Parigi, 4th Ch., Sez. A, 6 maggio 2009.
- Société Générale des services aériens v. Easyvoyage, Tribunale di Parigi, 25 giugno 2009.
- Hermes v. eBay, Corte di Appello di Reims, 20 luglio 2010.
- LVMH v. eBay, Corte di Appello di Parigi, 3 settembre 2010.
- Corte di Appello di Parigi, 26 gennaio 2011.
- Corte di Appello di Parigi, 2me Chambre, 18 febbraio 2011.
- Olivier Martinez v. Google and Prisma Presse, Tribunale di Parigi, 14 novembre 2011.
- eBay International v. Burberry et al., Corte di Appello di Parigi, 23 gennaio 2012.
- Corte di Appello di Parigi, 9 aprile 2014.
- TF1 c. Dailymotion, Corte di Appello di Parigi, 3 dicembre 2014, IPKaT.

Germania

- BGH 1993, 11 marzo 1993, ZUM 534 1994.
- Handelsblatt Publishers Group c. Paperboy, BGH, 17 luglio 2003, I ZR 259/00 [2005] ECDR (7) 67, 77.
- BGH, 29 aprile 2010, caso I ZR 69/2008 - Zimbehl P., Google Images, BGH Entscheidung vom 29.04.2010, I ZR 69/08 (Vorschaubilder), English Introduction, 1 (2010) JIPITEC 190, para. 1.
- BGH, 20 novembre 2008, I ZR 112/06.
- Blühende Landschaften, BGH, 30 novembre 2011 caso 1 ZR 212/10, ZUM 2012, 681.
- BGH, 19 ottobre 2011, caso I ZR 140/10.
- Freiburger Holbein-Pferd, Tribunale di Mannheim 14 febbraio 1997 7 S 4/96.
- Kidnet.de v. babynet.de, Tribunale di Colonia, 25 agosto 1999 [2000] CR 400.
- OLG Munich, Stimme Brecht, NJW 1999, 1975.
- Corte di appello di Jena 27 febbraio 2008 - caso n. 2 U 319/07.
- Tribunale di Amburgo, 26 settembre 2008, caso n. 308 O 248/07, sez. IIB 4.
- Zitat eines fremden Textes in einem Kunstwerk, OLG Cologne, 31 luglio 2009, caso 6 U 52/09, ZUM 2009, 961.
- Corte di Appello di Amburgo, 14 marzo 2012, caso Rapidshare Az. 5 U 87/09.

- Corte di Appello di Colonia, 16 marzo 2012, n. 6 U 206/11.
- GEMA c. YouTube, Tribunale di Amburgo, 20 aprile 2012, caso 310 O 461/10.
- Tribunale di Colonia, 17 maggio 2012.
- Mein Kampf , OLG München, 14 giugno 2012, caso 29 U 1204/12, ZUM-RD 2012, 479. Altari c. Rapidshare (Alone in the dark), 12 luglio 2012, I ZR 18/11.
- Caso “Cherry Stones”, Corte di Appello di Colonia, 14 settembre 2012, n. 6 u 73/12.
- Tribunale (L.G.) di Braunschweig, 16 gennaio 2013, caso 9 O 1144/12.
- OLG Hamburg, 14 marzo 2013, 5 U 87/09.
- GEMA c. RapidShare (file-Hosting Service), 15 agosto 2013, I ZR 80/12, in GRUR 1030.

Italia

- Cassazione, 15 gennaio 1992, n.412, in IDA, 1994, 60 e in Mass. Giur. It, 1992.
- Cass. civ. 19 dicembre 1996, n.11343, in Giust. civ., 1997, I, 1603, in Foro It. 1997, I, 2555, in Giur. It., 1997, I, 1, 1194.
- Cassazione 7 marzo 1997, n.2089, in Giur. It., 1998, 1191.
- Tribunale di Roma, 26 marzo 1999, IDA, 1999, 619.
- Cassazione 2 settembre 2005, DeJure.

- Cassazione 20 settembre 2006, n. 20410, IDA, 2007, 3, 493 (nota di: MARI).
- Cassazione penale, sez. III, 29 settembre 2009, n. 49437, Foro it., 2010, II, 135.
- Telecom Italia (già Tiscali Media) v. Companies Dargaud Lombard and Lucky Comics, Cassazione, 14 gennaio 2010, DeJure.
- Corte di Cassazione (Pen.) 3 febbraio 2014, n. 3672, DeJure.

- Tribunale di Napoli, 27 maggio 1908, in M. Fabiani, Il diritto d'autore nella giurisprudenza, Padova, 1963, 36.
- Tribunale di Milano, 13 maggio 1980, in Riv. Dir. Ind., 1980, II, 292.
- Tribunale di Roma, 10 agosto 1980, in IDA, 1991, 76.
- Tribunale di Roma, 23 maggio 1981, in Riv. Dir. Comm, 1983, II, 415.
- Tribunale di Bologna, 21 ottobre 1991, DeJure.
- Tribunale di Napoli, 15 febbraio 2000, in Giur. napoletana, 2000, 184.
- Tribunale di Crema, 24 luglio 2000, in Riv. dir. ind., 2000, 371.
- Tribunale di Genova, 22 dicembre 2000, in IDI, 01, 529.
- Armonia Italia c. La 7 Televisioni S.p.a., Tribunale di Roma, 13 ottobre 2004, DeJure.
- Tribunale di Lucca, 20 agosto 2007, DeJure.
- SIAE c. T. Spa, Tribunale di Roma, 22 aprile 2008, IDA 2009, 1, 146.
- Tribunale Roma 22 aprile 2008, SIAE c. T. Spa, IDA 2009, 1, 146 (nota di:

MULLER).

- Tribunale di Milano, Sezione specializzata PI, 1 luglio 2009, no. 8787, disponibile su <http://www.ictlex.net/?p=1102>.
- Caso “Grande Fratello”, RTI, Reti Televisive Italiane c. YouTube LLC, Google UK Inc., Google UK Ltd. Tribunale di Roma 16 dicembre 2009, in *Giur. it.* . 2010, 1323 ss.
- RTI c. YouTube, Tribunale di Roma 11 febbraio 2010, in *Foro It.*, I, 2010, p.1348.
- Tribunale di Milano, caso Tvgratis.net, 20 marzo 2010, r.g. 45191/06, DeJure.
- FAPAV c. YouTube, Tribunale di Roma, 4 aprile 2010, DeJure.
- RTI c. Yahoo, Inc., “About Elly”, Tribunale di Roma, 22 marzo 2011, DeJure.
- Caso “Portale Italia OnLine”, Reti Televisive Italiane c. Italia onLine, Tribunale di Milano 7 giugno 2011, DeJure.
- Tribunale di Roma, 9 giugno 2011, DeJure.
- Tribunale di Roma. 11 luglio 2011, n. 25471, DeJure.
- Tribunale di Milano, sent. 13 luglio 2011, Sez. Spec. IP.
- Yahoo answer, Tribunale di Bologna, (Ordinanza) 11 agosto 2011, DeJure.
- RTI c. Yahoo, Tribunale di Milano, 9 settembre 2011, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011.
- RTI c. Google, Tribunale di Roma, 13 dicembre 2011, DeJure.
- Tribunale di Milano, ord. 23 maggio 2013, r.g. 28994/13, DeJure.
- Tribunale di Milano, 25 marzo 2013, DeJure.

- Delta TV Programs s.r.l. a YouTube LLC, Tribunale di Torino, 5 maggio 2014, Marchiebrevevettiweb.it.
- Angelucci c. Wikimedia Foundation, Inc., Tribunale di Roma, 9 luglio 2014, DeJure.
- AGCOM, Delibera n. 67/14/CSP, caso risorsedidattiche.net, 19 giugno 2014, disponibile su www.ddlaonline.it.

Norvegia

- Corte Suprema Norvegese, 27 gennaio 2005, in IIC, 2006, 120. Traduzione in inglese non ufficiale disponibile su: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1107112.

Olanda

- Corte Suprema Olandese, 20 ottobre 1995, NL 1996, no. 682.
- Anne Frank Fonds v. Het Parool, Corte di Appello di Amsterdam, 8 luglio 1999.
- Newspaper v. Eureka, Tribunale di Rotterdam n. 139609/KG ZA 00/846 22/8/2000.
- Tribunale di Rotterdam, 22 agosto 2000.

- Het Financieele Dagblad c. Euroclip Tribunale di Amsterdam 4 settembre 2002.
- Van Toor c. Phanta Vision, Corte di appello di Amsterdam, 30 gennaio 2003.
- Scientology v. Spaink., Corte di Appello dell'Aia, 4 settembre 2003.
- Rowling /Uitgeverij Byblosœ, Tribunale di Amsterdam, BV 2003 E.C.D.R. 23.NDP v. De Staat, Tribunale dell'Aja, 2 marzo 2005.
- Tribunale di Arnhem, 4 Luglio 2006, caso n. 06/416, LJN AY0089, MEDIAFORUM 21 (2007).
- Tribunale di Alkmaar, 7 agosto 2007, 148, AMI/Tijdschrift Voor Auteurs caso n. 96.206.
- Corte di Appello di Amsterdam, con sentenza del 13 dicembre 2007, caso LJN BC0125.
- Tribunale di Amsterdam 22 ottobre 2009, LJN BK 1067.
- Mercis B.V. c. Punt.nl B.V., Tribunale di Amsterdam, 22 dicembre 2009, LJN: BK7383. Tribunale dell'Aia, 4 maggio 2011, caso 389526/KG ZA 11-294, IER 2011/39.
- Tribunale di Harleem, caso n. 173726 / HA ZA 10-1325. Decisione del 17 agosto 2011.
- Corte dell'Aia, 11 gennaio 2012, LJB BV0549.
- Mercis B.V. c. Punt.nl B.V., Corte di appello Amsterdam, 13 settembre 2011, LJN: BS7825.
- Sanoma c. GeenStijl, Tribunale di Amsterdam, 12 Settembre 2012, MF 2012/23.
- Tribunale dell'Aja, 19 dicembre 2012, Buma c. Nederland.fm, caso n. 407402 / HA

ZA 11-2675.

- Ziggo & XS4ALL c. BREIN, Corte d'appello dell'Aia, 28 gennaio 2014.

UK

- Paramount Home Entertainment International Ltd & Ors v British Sky Broadcasting Ltd & Ors, High Court of England and Wales, 13 novembre 2013, 3479, IPKaT.
- Twentieth Century Fox et al. v. British Telecommunications PLC, U.K. High Court, 28 luglio 2011.
- Emi Records c. British Sky Broadcasting, EWHC, 2013,370.

Spagna

- Corte suprema spagnola 10 febbraio 2011.
- Corte Suprema spagnola, 3 aprile 2012, n.172/2012.
- Corte suprema spagnola 4 dicembre 2012.
- Corte suprema spagnola 26 febbraio 2013.
- Corte suprema spagnola 4 marzo 2013.
- Audiencia Provincial Madrid. sez.13, 2 febbraio 2000, Westlaw ES AC2000/848.

- Audiencia Provincial Barcelona, sez.15, 24 aprile 2002, Westlaw ES JUR2004/14049. Audiencia Provincial Barcelona, sez.15, 10 ottobre 2003, Westlaw ES AC2003/1895.
- Vegap c. Barcanova, Audicencia Provincial Barcelona, Sezione 15, 31 ottobre 2002.
- El Mundo v. Periodista Digital, Tribunale di Madrid, Juzgado Mercantil no. 2, 12 giugno 2006, n. 183319/06.
- Periodista Digital, Corte di appello di Madrid 6 giugno 2007 AC 2007/1146.
- SGAE vs. Jesús Guerra Calderón. Decisione N. 67/10 del 9 marzo 2010, tribunale commerciale di Barcellona Sez. 7., disponibile su http://www.uaipit.com/files/jurisprudencias/1314354464_1283949725_JPIBarcelonan67-10.pdf.
- Telecinco c. YouTube, Corte di Appello di Madrid, 14 gennaio 2014, n. 11/2014, IPKat.

USA

- Shapiro Bernstein & Co c. H.L. Green Co. 316 F II Cir. 304, n. 307, 1963.
- Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc., 443 F.2d 1159, 1162 (2d Cir. 1971).
- Sony Corp. Of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 448, 1984.
- Am. Geophysical Union v. Texaco Inc., 802 F. Supp. 1, 12-13 (S.D.N.Y. 1992).
- Rogers v. Koons, 960 F.2d 301, 309 (2d Cir. 1992).

- Campbell, v. Acuff-Rose Music, Inc., 114 U.S. 1164 (1994).
- Stratton Oakmont, Inc v. Prodigy Services Co., WL 323710, N.Y. Sup. Ct. 1995.
- Matthew Bender & Co. v. West Publishing Co., 158 F.3d 693, 706 (2d Cir. 1998).
- Worldwide Church of God v. Phila. Church of God, Inc., 227 F.3d 1110 (9th Cir.2000).
- Nunez v. Caribbean Int'l News Corp., 235 F.3d 18 (1st Cir. 2000).
- Metro Godwin Mayer Studios, Inc. c. Grokster, ltd, 125 II Cir., 2000.
- Ticketmaster Corp. v. Tickets.com, Inc., 2000 U.S. Dist. LEXIS 4553, 54 U.S.P.Q.2d (BNA) 1344, (C.D. Ca. 2000).
- A&M RECORDS, INC. V. NAPSTER, INC., 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001).
- Hendrickson v. eBay, Inc, 165 F. Supp. 2d 1082-1088, (CD Cal. 2001), 1088.
- Mattel Inc. v. Waling Mountain Prods., 353 F. 3d 792 (9th Cir. 2003).
- Kelly v. Arriba Soft Corp., 336 F.3d 811, 816 (9th Cir. 2003).
- Elvis Presley Enters., Inc. v. Passport Video, 349 F.3d 622 (9th Cir.2003).
- Aimster Copyright Litigation, 334 F.3d 643, 651 (7th Cir. 2003).
- Authors Guild v. Google, Inc., No. 05-CV-8136 (S.D.N.Y. 20 Settembre, 2005).
- Blanch v. Koons, the Solomon R. Guggenheim Foundation, and Deutsche Bank AG, 26 ottobre 2006, n. 05-6433, 2nd Cir. 2006.
- Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146, 1172 (9th Cir. 2007).
- Perfect 10 c. Google, Inc., Court of Appeal for the Ninth Circuit, 416 F.Supp.2d

828 (C.D.Cal.2006), 487 F.3d 701 (USCA, 9th Cir. 16 maggio 2007).

- Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC, 488 F.3d 1102 (9th Cir. 2007).
- Stephanie Lenz v. Universal Music Corp., Universal Music Publishing, Inc. and Universal Music Publishing Group, United States District Court For The Northern District Of California, Caso C 07-3783 JF, 20 agosto 2008.
- A.V. ex rel. Vanderhye v. iParadigms, LLC, 562 F.3d 630, 645 (4th Cir. 2009).
- Tiffany Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93, 2d cir., 1 aprile 2010.
- Viacom International Inc et. Seq. vs. YouTube ,718 F. Supp. 2d 514 (S.D.N.Y. 2010).
- UMG Recordings c. Veoh (Shelter Capital Partners LLC), 667 F.3d 1022 (9th Cir. 2011).
- Perfect 10 v. Megaupload, No. 11cv0191-IEG, BLM, S.D. Cal., 2011.
- Ouellette v. Viacom International, Inc., No. CV 10-133-M-DWM-JCL, 2012 WL 850921, 13 marzo 2012.
- Monge v. Maya Magazines Inc., Inc., 688 F.3d 1164 (9th Cir. 2012).
- Global-Tech Appliances, Inc., v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060, 2070 (2011). Viacom Int'l, Inc., Football Ass'n Premier League Ltd. v. YouTube, Inc. (2nd Cir. 2012), n. r.g. 10- 3270-cv, 5 aprile 2012.
- Flava Works, Inc. v. Gunter, No. 11-3190 7th Cir., 2 agosto 2012, disponibile su: <https://www.eff.org/files/filenode/kf1ffp8u.pdf>.
- Associated Press v. Meltwater U.S. Holdings, Inc., 931 F. Supp. 2d 537, 555 (S.D.N.Y. 2013).

- Lenz v. Universal Music Corp., 2013 WL 271673 (N.D. Cal. Jan. 24, 2013).
- Associated Press v. Meltwater U.S. Holdings, Inc., 931 F. Supp. 2d 537, 555 (S.D.N.Y. 2013).
- Eiselein v. BuzzFeed, Inc., No. 13 CV 3910 (S.D.N.Y. June 7, 2013), 2013 WL 3171845.
- Lessig v. Liberation Music (Caso 1:13 cv 120128-NMG United States Court of Massachusetts, 22 agosto 2013).
- Authors. Guild, Inc. v. Google Inc., 721 F.3d 132, 134 (2d Cir. 14 novembre 2013).
- Perfect 10 v. Giganews, United States District Court for the Central District of California, 29 gennaio 2014.
- Kienitz v. Sconnie nation llc, Corte di Appello, 7th Circuit, 15 settembre 2014.

WTO PANEL

- WTO Panel – Copyright, WTO Document WT/DS160/R, para. 6.165.
- WTO Panel – Patents, WTO Document WT/DS174/R, para. 7.53.

Un sentito ringraziamento va al prof. Ghidini e al prof. Guglielmetti per i preziosi consigli forniti, nonché alla mia famiglia per il sostegno che non ha mai fatto mancare.