

# RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE

*DIRETTA DA*

**GIUSEPPE SENA - VINCENZO FRANCESCHELLI**

*FONDATA DA*

**REMO FRANCESCHELLI**

## INDICE SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### I. - Articoli - Saggi - Studi

PHILIPP FABBIO, <i>Intelligenza artificiale e disciplina dei disegni e modelli</i> . . . . .	129
CATERINA SGANGA, <i>Evoluzioni e trasformazioni dei diritti connessi nei percorsi di armonizzazione del diritto d'autore europeo</i> . . . . .	146

### PARTE SECONDA

#### I. - Giurisprudenza nazionale

CORTE DI CASSAZIONE, 27 luglio 2021, n. 21566 Convalida del marchio - Interpretazione evolutiva dell'art. 48 l.m. - Convalida del marchio - Art. 48 l.m. - Invio diffide. Con nota di MICHELE FRANZOSI, <i>La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla necessità di interpretare in chiave evolutiva le norme sulla convalida</i> . . . . .	197
I. Giurì di Autodisciplina pubblicitaria, 21 aprile 2020, n. 16-bis/2020 Pubblicità - Green Claims - Autodisciplina pubblicitaria - Pubblicità ingannevole - Art. 2 c.a. - Pregio comune ai prodotti concorrenti - Consumatore medio - Appelli al pubblico - Art. 46 c.a. - Effettiva portata degli impegni assunti dall'inserzionista - Sfruttamento commerciale del senso di colpa del consumatore	
II. Giurì di Autodisciplina pubblicitaria, 25 maggio 2020, n. 22 Pubblicità - Green Claims - Autodisciplina pubblicitaria - Pubblicità ingannevole - Art. 2 c.a. - Pregio comune ai prodotti concorrenti - Consumatore medio - Appelli al pubblico - Art. 46 c.a. - Effettiva portata degli impegni assunti dall'inserzionista - Sfruttamento commerciale del senso di colpa del consumatore - Inottemperanza - Art. 42 c.a. Con nota di CHIARA PAPPALARDO, <i>"Sottolineare il carattere ecologico di un prodotto nell'attuale momento storico, nel quale il valore ecologico riscuote la generalità dei consensi"</i> - Trent'anni di Green Claim nella giurisprudenza del Giurì e dell'AGCM . . . . .	219

CATERINA SGANGA

EVOLUZIONI E TRASFORMAZIONI DEI DIRITTI  
CONNESSI NEI PERCORSI DI ARMONIZZAZIONE  
DEL DIRITTO D'AUTORE EUROPEO (\*)

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Dalla Convenzione di Roma alla *Digital Single Market Agenda*: la breve ma intensa storia multilivello dei diritti connessi. — 3. Il nuovo diritto connesso per gli editori di giornali nella Direttiva CDSM. — 4. I diritti connessi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: quattro fasi e un intermezzo. — 4.1. Fase Uno: i primi tentativi di riordino sistematico. — 4.2. Fase Due: cittadini di serie A e B? L'era *Reprobel*. — 4.3. Intermezzo: la risposta della Commissione UE. — 4.4. Fase Tre: uniti nella diversità. Il caso *Pelham*. — 4.5. Fase Quattro: Siamo davvero tutti uguali? *Spedidam contro INA*. — 5. Dove stiamo andando?

1. *Introduzione.*

Oltre che relativamente recente, quella dei diritti connessi è una storia di marginalizzazione dottrinale e, dunque, di scarsa rielaborazione teorica. Da sempre considerati istituti di importanza secondaria, alieni al paradigma della privativa autorale e convitati di pietra al tavolo dei diritti di proprietà intellettuale, la loro rilevanza economica, seppur spiccata, non ha mai costituito incentivo sufficiente a stimolarne una più attenta considerazione scientifica e puntuale sistematizzazione. Di contro, lo strumento del diritto connesso e, più in generale, dei diritti *sui generis* ha assunto nel tempo un ruolo di rilievo crescente tra le opzioni regolatorie disponibili ed utilizzate in risposta ad esigenze di tutela incompatibili, per le loro caratteristiche, con natura, struttura e *rationes* del diritto d'autore.

Dopo la prima spinta impressa dalla Convenzione di Roma nel 1951, protagonista dell'introduzione per molti versi e per molti Stati innovativa di diritti *ad hoc* per artisti interpreti ed esecutori,

---

(\*) Il presente contributo prende le mosse, sviluppandone e rielaborandone le idee, da C. SGANGA, *The many metamorphoses of related rights in EU copyright law: unintended consequences or inevitable developments?*, in *GRUR Int.*, 70, 2021, 821 ss.

produttori di fotogrammi ed organismi di radiodiffusione <sup>(1)</sup>, nel 1991 il legislatore UE, dovendo estendere i diritti di noleggjo anche ai diritti connessi, ha colto l'occasione per procedere alla loro armonizzazione lungo linee simili a quelle tracciate dalla standardizzazione internazionale, gettando così le fondamenta per un riavvicinamento tra modello anglosassone di *copyright* e modello continentale di diritto d'autore, fino a quel momento nettamente divergenti nel proprio approccio alla questione: la matrice utilitarista e di tutela del c.d. "sweat of the brow" del primo, infatti, aveva fin da principio reso possibile estendere direttamente la privativa autorale a beni e servizi non caratterizzati da creatività e originalità, ma la cui protezione era giustificata dalla necessità di tutelare gli investimenti compiuti per la loro produzione e fornitura; tale soluzione non era naturalmente stata percorribile dagli ordinamenti continentali, ove la presenza del diritto morale e la natura ibrida di diritto patrimoniale e personale del *droit d'auteur* avevano obbligato alla separazione concettuale tra quest'ultimo e i c.d. "neighboring rights" <sup>(2)</sup>.

Sul solco dell'apertura dei confini esterni della materia a ricom-

---

(1) Per una panoramica critica delle prime fasi della storia dei diritti connessi, può farsi riferimento a J. STRAUS, *Recent international and European developments in the field of neighbouring rights protection*, in AIDA, 2, 1993, pp. 187 ss.; si veda inoltre W. NORDEMANN, L. VINCK, P. HERTIN, G. MEYER, *International Copyright and Neighbouring Rights*, Weinheim, 1990, 127 ss. In Italia v. S. ERCOLANI, *Il diritto d'autore e i diritti connessi. La legge n. 631/1941 dopo l'attuazione della Direttiva n. 2001/29/CE*, Torino, 2004, 79 ss.; V. FALCE, *La modernizzazione del diritto d'autore*, Torino, 2021, 162 ss.; più risalente A. GIANNINI, *Il diritto dello spettacolo*, Milano, 1959, 3; V. DE SANCTIS, *I diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore. Problemi in tema di difese giudiziarie*, Perugia, 1961, nonché Id., voce *Autore (diritti connessi)*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959, 378 ss.

(2) La natura del copyright anglosassone, infatti, aveva consentito a tale sistema di incorporare molto più facilmente creazioni non propriamente riconducibili al paradigma delle opere dell'ingegno di matrice autorale, e dunque di poter applicare le stesse categorie dogmatiche e gli stessi diritti esclusivi ad autori, esecutori, produttori di fonogrammi e similia. Ben diversamente, la centralità del creatore-persona fisica e la riconduzione del diritto continentale d'autore in tutto o in parte alla categoria dei diritti della personalità osta all'estensione dell'istituto a situazioni non caratterizzate da un rapporto di "paternità" tra autore e opera, da cui lo sviluppo della categoria dei diritti connessi. Similmente, sul punto, v. le osservazioni di P. GOLDSTEIN, P.B. HUGENHOLTZ, *International Copyright: Principles, Law and Practice*, Oxford, 2019, 48-49; S. RICKETSON, J. GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Rights: the Berne Convention and Beyond*, 2<sup>a</sup> ed., Oxford, 2006, 142. In Italia v. A. MUSSO, *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja e Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2008, 299 ss., nonché V. FALCE, *La modernizzazione*, cit., 168, che distinguono tra tre tipologie di diritti connessi a seconda del gradiente di creatività presente: prodotti privi (fotografie semplici, banche dati, progetti di ingegneria, edizioni critiche o scientifiche), prodotti quasi-autorali (interpretazioni ed esecuzioni), e prodotti incorporanti o diffondenti opere dell'ingegno, informazioni o altri materiali (fonogrammi, videogrammi e altri).

prendere anche funzioni di tutela ed incentivo di attività non puramente creative ma prevalentemente industriali, nel 1993 e 1996 l'armonizzazione comunitaria ha introdotto ulteriori diritti *sui generis*, seguita a ruota da analoghe iniziative nazionali, esitate da ultimo nell'avvento del c.d. *ancillary copyright* termine coniato dal legislatore tedesco per distinguere da altri diritti connessi il nuovo diritto conferito agli editori (*Leistungsschutzrecht für Presseverleger*) <sup>(3)</sup>.

La progressiva frammentazione della disciplina in rivoli di diversa matrice, natura ed ispirazione ha ingenerato, come prevedibile, un incremento sostanziale nel numero di pronunce giurisprudenziali in materia, tanto a livello europeo quanto nelle singole esperienze nazionali. A creare le maggiori difficoltà e dubbi di natura sistematica è stata, tuttavia, la decisione legislativa di introdurre, per i nuovi diritti connessi, diritti economici esclusivi simili in denominazione e contenuto alle prerogative autorali, scelta questa che ha reso necessario chiarire se e fino a che punto le due categorie dovessero essere oggetto di interpretazioni convergenti, o se la loro diversa natura ne giustificasse il perdurante trattamento distinto.

E su questo filone che si inseriscono una serie di precedenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) che, nel tentativo di riportare ordine, hanno, come avvenuto già in altri settori, spinto in avanti i confini dell'armonizzazione eurounitaria attraverso un processo caratterizzato da specificazioni successive, intervenendo sull'interpretazione sistematica dei diritti connessi, sulla loro natura e sulle loro funzioni nel contesto del diritto d'autore europeo <sup>(4)</sup>. E nonostante non siano mancate severe critiche dottrinali, che hanno enfatizzato come l'avvento della digitalizzazione abbia reso la protezione degli investimenti di produttori ed intermediari obsoleta e quindi non più giustificabile <sup>(5)</sup>, il più recente intervento legislativo UE in materia — la Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (2019/720/UE,

(3) Sul punto si veda maggiormente *infra*, paragrafo 3.

(4) Come si avrà modo di analizzare *infra*, paragrafo 4.

(5) Così, esplicitamente, P.B. HUGENHOLTZ, *Neighboring rights are obsolete*, in IIC, 50, 2019, 1006-1011 ("My interim conclusion is that the concept of neighbouring rights based on technological investment, such as the phonographic right, the broadcaster's right and Europe's film producer's right, is outdated. Absent an alternative economic justification, these rights should be abolished or, at the very least, thoroughly reduced", 1008). Ma v. già J. HAKFOORT, *Copyright in the Digital Age: the Economic Rational Re-Examined*, in R. TOWSE (a cura di), *Copyright in the Cultural Industries*, Cheltenham-Northampton, 2002, 76 ss., che nota come Internet, consentendo nuove forme di distribuzione disintermediate, abbia minato alle basi la ragione ultima degli investimenti e della conseguente protezione di molti dei titolari di diritti connessi.

CDSM) — (6), introducendo un nuovo diritto connesso per gli editori di giornali, ha reiterato l'utilizzo della categoria quale soluzione regolatoria più agile ed efficiente per ampliare i confini della disciplina autorale ove richiesto dai nuovi bisogni di mercato (7).

Nella loro costante seppur alternata progressione, tali linee evolutive hanno impresso modifiche sostanziali al codice genetico del diritto d'autore europeo ed al *common core* del diritto d'autore degli Stati Membri dell'Unione. Resta da comprendere, ora, se l'esito dei più recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali rappresenti o meno l'inizio di una nuova era nelle relazioni tra diritto d'autore e diritti connessi e quali ne siano le implicazioni più importanti a livello sistematico. A tale compito saranno dedicate le pagine che seguono: si procederà prima ad una breve analisi del percorso legislativo multilivello che dalla Convenzione di Roma ha condotto alla superfetazione eurounitaria di diritti *sui generis* e connessi nel corso delle ultime due decadi (§ 2), con particolare enfasi su luci ed ombre della più recente innovazione, l'art. 15 CDSM (§ 3); seguiranno la ricostruzione ed il commento delle più significative pronunce della CGUE in materia di rapporto tra diritto d'autore e diritti connessi (§ 4), sulla cui base trarre poi conclusioni ed indicazioni sulla via di là da venire (§ 5).

## 2. *Dalla Convenzione di Roma alla Digital Single Market Agenda: la breve ma intensa storia multilivello dei diritti connessi.*

Come e ancor più che per altri istituti giuridici, lo studio dell'evoluzione storica del diritto d'autore è tappa obbligata per cogliere i tratti essenziali del codice genetico dei singoli diritti, identificare i bisogni e le istanze di tutela a cui sono stati chiamati a rispondere e delineare le funzioni ordinamentali alla cui realizzazione cui sono stati predisposti (8). Ciò è ancora più vero per la ma-

---

(6) Direttiva (UE) 2019/790/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, GGUE L-130/92 del 17 maggio 2019 [d'ora innanzi (Direttiva) CDSM o CDSMD].

(7) Come sottolineato da A. PEUKERT, *Copyright and the Two Cultures of Online Communication*, in P.L.C. TORREMANS (a cura di), *Intellectual Property Law and Human Rights*, 3<sup>a</sup> ed, L'Aja, 2015, 372 ss. Parla di deriva espansiva dei diritti connessi V. FALCE, cit., 168; ma si veda già H. COHEN JEHORAM, *The Nature of Neighbouring Rights of Performing Artists, Phonogram Producers and Broadcasting Organizations*, in *RIDA*, 80, 1990, 144 ss. In Italia v., tra tutti, M. BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Milano, 2000, *passim*, nonché ID., *Diritto d'autore europeo*, Torino, 2011, 289 ss.

(8) L'importanza dell'indagine storica nel diritto d'autore è stata avvertita fin dagli albori dei suoi studi dottrinali moderni. Ne sono testimonianza, in tempi più ri-

teria dei diritti connessi: analizzarne genesi e sviluppo aiuta non solo a comprenderne l'essenza e le finalità ultime, ma anche e soprattutto a tracciarne i punti di contatto e divergenza rispetto alla privativa autorale tradizionale.

La storia dei diritti connessi, come si diceva, è relativamente recente. Non è un caso che se ne trovi una prima traccia in leggi nazionali risalenti agli anni 1920-1930: è in questo torno di anni che lo sviluppo tecnologico pone la necessità di proteggere non solo la creatività degli autori, ma anche il lavoro di esecutori ed interpreti e l'investimento dei produttori di fonogrammi <sup>(9)</sup>. Se, infatti, l'avvento della Convenzione di Berna del 1886 aveva comportato un generale miglioramento del trattamento giuridico degli autori, i creatori di opere quali le fotografie o gli oggetti di arte applicata erano rimasti spesso esclusi dal novero dei soggetti beneficiari della disciplina, e ciò era particolarmente vero in quegli ordinamenti di tradizione continentale ove l'enfasi riposta sulle nozioni di creatività e originalità tendeva ad escludere dalla protezione autorale, appunto perché non originali né dotati del tocco personale dell'artista, lavori simil-industriali o standardizzati <sup>(10)</sup>. La stessa sorte

---

salenti, R.R. BOWKER, *Copyright, Its History and Its Law*, Boston 1912; W.B. ELLINGER, *An Outline of the History of Copyright and Its Principal Laws*, 1940; L. RAY PATTERSON, *Copyright in Historical Perspective*, Nashville, 1968. Più recentemente, accanto a sforzi ricostruttivi come quelli di *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, disponibile su <http://www.copyrighthistory.org/cam/index.php>, da cui è derivato anche L. BENTLY, M. KRETSCHMER, R. DEAZLEY (a cura di), *Privilege and Property. Essays on the History of Copyright*, New York, 2010, si veda anche M. ROSE, *Authors and Owners: the Invention of Copyright*, Cambridge (MA), 1993, nonché la raccolta di I. ALEXANDER, H.T. GOMEZ-AROSTEGUI (a cura di), *Research Handbook on the History of Copyright Law*, Cheltenham-Northampton, 2016. Un ottimo esempio dell'utilizzo dell'indagine storica nella comparazione in materia si ritrova in A. STROWEL, *Droit d'auteur et copyright, Divergences et convergences*, Parigi-Bruxelles, 1993. In Italia può farsi riferimento, tra tutti, a L.C. UBERTAZZI, *I Savoia e gli autori*, Milano, 2000, e relativi riferimenti bibliografici, nonché U. IZZO, *Alle origini del copyright e del diritto d'autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico*, Roma, 2010.

(9) Per usare l'esempio italiano, i primi tentativi di approntare una tutela specifica per l'industria fonografica risalgono al r.d.l. 18 febbraio 1937, n. 595, convertito con l. 17 giugno 1937, n. 1251, mai applicato per mancanza del regolamento di attuazione, fino all'abrogazione ad opera della l.d.a. del 1941, mentre una disposizione specifica per la protezione delle emittenti radiotelevisive era contenuta nell'art. 9 della l. 14 giugno 1928, n. 1352, che faceva divieto ai radioauditori di valersi della radiodiffusione per qualsiasi utilizzazione non autorizzata, specie se a scopo di lucro. V. la ricostruzione proposta da M. BERTANI, *sub 72-78-ter*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve, alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 7<sup>a</sup> ed, Padova, 2019, 225 ss. Un'attenta analisi critica del percorso che ha condotto dalla Convenzione di Berna alla Convenzione di Roma si ritrova in S. RICKETSON, *Rights on the Border: the Berne Convention and Neighbouring Rights*, in R.L. OKEDILI (a cura di), *Copyright Law in an Age of Limitations and Exceptions*, Cambridge, 2017, 341-374.

(10) Sul punto, e con osservazioni analoghe, v. P. GOLDSTEIN, P.B. HUGENHOLTZ, cit., 50; sugli effetti della Convenzione di Berna per gli autori sulla parallela scarsa con-

era toccata ad altri operatori del settore culturale e creativo, come produttori e distributori. Nell'impossibilità di utilizzare lo strumento del diritto d'autore per rispondere alle nuove istanze di tutela, i legislatori nazionali avevano iniziato ad introdurre nuove categorie di diritti simil-autorali in testi normativi *ad hoc*, evitando in questo modo di contaminare — o quantomeno questa era la volontà ultima sottesa alla scelta regolatoria — l'integrità del modello e dell'istituto (11).

Per analoghe ragioni, la prima regolazione internazionale dei diritti connessi non viene da una modifica della Convenzione di Berna, ma, dopo tre decenni di trattative (12), dalla Convenzione di Roma per la protezione degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di fotogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961) (13), caratterizzata da una originale peculiarità: si tratta, infatti, del primo trattato in materia di proprietà intellettuale che armonizza diritti protetti, all'epoca della sua entrata in vigore, solo da alcuni degli Stati contraenti (14). La Convenzione introduce uno standard minimo di tutela per una serie di diritti esclusivi differenziati sulla base del loro titolare (esecutori, produttori di fonogrammi, organismi di radiodiffusione) ed oggetto, della durata di

---

siderazione di altri attori di mercato, la cui rilevanza diventava progressivamente più crescente, v. S. RICKETSON, J. GINSBURG, cit., 149, e similmente S. RICKETSON, *Rights on the Border*, cit., 358.

(11) V. le osservazioni P. GOLDSTEIN, P.B. HUGENHOLTZ, cit., 346. Autorevole dottrina italiana ritiene però che diritto d'autore e diritti connessi condividano lo stesso fondamento costituzionale della tutela, circostanza che ne giustificherebbe per molti versi, e nei limiti della compatibilità delle norme, un trattamento non dissimile. Cfr., tra tutti, L.C. UBERTAZZI, *I diritti d'autore e connessi*, in *Quaderni di Aida*, n. 5, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2000, 210-211; G. SENA, voce *Opere dell'ingegno*, in *Digesto Disc. Priv. - Sez. Comm.*, IV, Torino 1989, 364 ss.; M. BERTANI, *Impresa culturale*, cit., 481. Sull'impossibilità di apprestare una tutela efficace a produttori di fonogrammi ed interpreti esecutori se non per il tramite di un diritto esclusivo, già E. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore. Commentario della nuova legge 22 aprile 1941 n. 633 corredato dei lavori preparatori e di un indice analitico delle leggi interessanti la materia*, Torino, 1943, 24, nonché P. GRECO, P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, II, Torino, 1974, 413.

(12) Numerose organizzazioni furono coinvolte nelle negoziazioni, dai precursori dell'UNESCO all'UNIDROIT e l'ILO. Una commissione di esperti si incontrò a Samedan, in Svizzera, nel 1939 per discutere varie bozze di trattato che introducevano diverse forme di protezione per esecutori, produttori di fonogrammi, organismi di radiodiffusione, editori di giornale, nonché il diritto di seguito. I lavori della Commissione rappresentarono il punto di partenza per il dibattito che condusse alla redazione della Convenzione di Roma. Cfr. S. RICKETSON, cit., 358.

(13) Convenzione internazionale per la protezione di artisti interpreti ed esecutori, produttori di fonogrammi e organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961, 496 U.N.T.S. 43 (1961).

(14) La particolare rilevanza di tale elemento è evidenziata da S. RICKETSON, J. GINSBURG, cit., 141, nonché da C. MASOUE, *Guide to the Rome Convention and to the Phonograms Convention*, Geneva, 1981, 2-5.

venti anni dalla fissazione del fonogramma, dall'esecuzione o dalla trasmissione, e limitati da circoscritte eccezioni *ad hoc*, a cui i legislatori nazionali possono discrezionalmente aggiungere, ove lo ritengano opportuno, le proprie eccezioni al diritto d'autore<sup>(15)</sup>. Per eliminare ogni dubbio di natura sistematica, il testo convenzionale prevede implicitamente una gerarchia interna tra situazioni giuridiche soggettive non altrimenti deducibile per vie esegetiche: l'art. 1, infatti, ribadisce come la protezione dei diritti connessi non possa e non debba pregiudicare i diritti esclusivi conferiti agli autori, a cui viene attribuita in ogni caso prevalenza<sup>(16)</sup>. Sulla stessa linea si porrà trent'anni dopo il *Performance and Phonograms Treaty* (WPPT, 1996) dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO-OMPI)<sup>(17)</sup>, parte dei c.d. *WIPO Internet Treaties* che, nell'adattare — richiamandola — la Convenzione di Roma alle sfide della digitalizzazione, opererà sostanziali modifiche al sostrato convenzionale, aggiungendovi i diritti di noleggio e comunicazione al pubblico, prolungando la durata dei diritti a cinquant'anni, ma escludendo gli organismi di radiodiffusione e limitando la protezione dei produttori di fonogrammi al solo diritto di riproduzione<sup>(18)</sup>.

Per molti Stati la Convenzione di Roma ha rappresentato il motore ultimo dell'introduzione dei diritti connessi quale nuova categoria di situazioni giuridiche soggettive all'interno della disciplina del diritto d'autore<sup>(19)</sup>: solo alcuni ordinamenti appartenenti alla tradizione anglosassone, infatti, hanno ricondotto i diritti di esecutori interpreti, produttori di fonogrammi e organismi di radiodiffusione al *copyright*, seppure sempre con specificazioni e di-

(15) Le eccezioni sono limitate all'uso personale, all'utilizzo di brevi estratti a fini di informazione su eventi correnti, la fissazione effimera da parte di organismi di radiodiffusione per mezzo dei propri strumenti e per le proprie trasmissioni, e l'uso ai soli fini di insegnamento e ricerca scientifica (art. 15). Per un commento v. S. RICKETSON, J. GINSBURG, cit., 144 ss., e NORDEMANN ET AL, cit., 128 e ss. Per una contestualizzazione nel più generale quadro delle eccezioni al diritto d'autore, v. F. MEZZANOTTE, *Le "eccezioni e limitazioni" al diritto d'autore UE, parte 1*, in AIDA, 2016, 480 ss., e relativa bibliografia.

(16) Convenzione di Roma, art. 1. La stessa interpretazione è fornita anche da C. MASOUEY, cit., p. 59, nonché P. GOLDSTEIN, P.B. HUGENHOLTZ, cit., 54.

(17) WIPO Performances and Phonograms Treaty, 20 dicembre 1996, S. Treaty Doc. No. 105-17 (1997); 2186 U.N.T.S. 203; 36 I.L.M. 76 (1997).

(18) Per un'analisi più dettagliata delle trattative che portarono all'approvazione del WPPT e delle ragioni del suo parziale allontanamento dal testo della Convenzione di Roma, v. M. FICSOR, *The Law of Copyright and the Internet: the 1996 WIPO Treaties, Their Interpretation and Implementation*, Oxford, 2002, 591 ss.

(19) Ne discute ampiamente S. VON LEWINSKI, *International Copyright Law and Policy*, Oxford, 2008, 4.11 ss.

stinzioni<sup>(20)</sup>. E seppur l'intervento di armonizzazione internazionale abbia facilitato la convergenza delle discipline statali verso un sistema di norme caratterizzato da standard minimi di tutela ed equivalenza funzionale degli effetti, la differente qualificazione sistematica dei nuovi diritti non poteva che avere effetti sostanziali sulla loro interpretazione evolutiva giurisprudenziale e, quindi, sull'effettivo grado di standardizzazione sovranazionale<sup>(21)</sup>.

All'alba dell'armonizzazione comunitaria del diritto d'autore, anche gli Stati europei presentavano un elevato livello di frammentazione nelle soluzioni adottate: se già la Convenzione di Roma, con il suo intervento limitato ai soli diritti economici esclusivi di base e la sola determinazione di termini minimi di durata della protezione, aveva infatti creato le precondizioni per uno sviluppo divergente delle discipline nazionali<sup>(22)</sup>, la mancata adesione di alcuni degli Stati membri dell'allora CEE al testo convenzionale aveva ulteriormente complicato il quadro. Non vi è da stupirsi, quindi, come nell'armonizzare i diritti di noleggio e prestito per rimuovere gli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, dovendo attribuire tali prerogative anche ad esecutori e produttori di fonogrammi in ragione dell'impatto negativo del noleggio non autorizzato sui mercati primari delle loro opere<sup>(23)</sup>, il legislatore comunitario abbia sentito il bisogno di ampliare l'oggetto del proprio intervento, introducendo nella Direttiva 92/100/CEE (Direttiva Noleggio I)<sup>(24)</sup> un catalogo di diritti per specifiche cate-

(20) Cfr. M. FICOR, cit., pp. 670-671. V. inoltre le valutazioni sull'implementazione prodotte periodicamente dalla Commissione Intergovernativa ILO-UNESCO-WIPO, ICR Sub-Committee on the Implementation of the Rome Convention, disponibile su [https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group\\_id=36](https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=36).

(21) In questo senso v. anche S. RICKETSON, J. GINSBURG, cit. 140. Sull'effetto di rafforzamento della protezione di produttori di fonogrammi *et similia*, v. M. RICOLFI, *Copia privata e diritti di produttori ed artisti*, in AIDA, 1992, 78 ss.; D. SARTI, *Appunti in tema di emissioni radiofoniche, sincronizzazioni di brani musicali su pellicola e diritti del produttore fonografico*, ivi, 1993, 508 ss. Esplicitamente sulla progressiva equiparazione tra titolari di diritti connessi e autori, v. J. STRAUS, *Recent International and European developments in the field of neighbouring rights protection*, ivi, 187 ss.

(22) Come tutti i trattati appartenenti alla prima fase dell'internazionalizzazione della disciplina, secondo la classificazione proposta da D. GERVAIS, *The Internationalization of Intellectual Property: Challenges from the Very Old and the Very New*, 12 *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* 929 (2002).

(23) Su questo punto si può far rinvio alle più articolate osservazioni di S. von LEWINSKI, M. WALTER, *EU Copyright Law. A Commentary*, Oxford, 2011, 6.0.3 ss., nonché alle osservazioni dei lavori preparatori, come Commissione Europea, Libro Verde su Diritto d'autore e sfide della tecnologia, COM (88) 172 final, 7 giugno 1988, 83 ss., su cui v. il commento di M. MOLLER, *Author's Rights or Copyright?*, in F. GOTZEN (a cura di), *Copyright and the European Community. The Green Paper on Copyright and the challenge of new technology*, Bruxelles, 1989, 9 ss.

(24) Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il

gorie di beneficiari, denominati “connessi” al fine di utilizzare una terminologia neutra che non richiamasse né la tradizione di *copyright* né quella di diritto d’autore, a cui più si sarebbe attagliata la nomenclatura “diritti vicini” (25). Rispetto alla Convenzione di Roma, che quasi pedissequamente richiama, la Direttiva Noleggio aggiunge anche il diritto di riproduzione e di distribuzione di originali e copie in favore dei produttori cinematografici, aumentando la durata della protezione a cinquant’anni (26), e prevedendo per alcuni diritti la massima armonizzazione, per altri maggiore discrezionalità nazionale (27).

E da questo momento in poi che l’uso dello strumento del diritto connesso nei testi comunitari diviene ricorrente. Nel 1993, la Direttiva Durata ne prevede due di libera adozione per i legislatori nazionali, contribuendo alla parcellizzazione dei cataloghi nazionali di diritti esclusivi e relativi titolari, e rafforzando l’idea che i diritti connessi possano costituire una valida alternativa al diritto d’autore per rispondere a nuovi bisogni di mercato senza contaminare, alterandole, natura e struttura dell’istituto della privativa autorale (28). Segue la stessa filosofia la previsione di un diritto *sui*

---

diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, GGUE L-346/61 del 27 novembre 1992 [d’ora innanzi (Direttiva) Noleggio I], che seguiva la Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore [d’ora innanzi (Direttiva) Software I], GGUE L-122/42 del 17 maggio 1991. La Direttiva Noleggio I è stata successivamente codificata da Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata), GGUE L 376/28 del 27 dicembre 2006 [d’ora innanzi (Direttiva) Noleggio II].

(25) Sul punto v. anche S. VON LEWINSKI, M. WALTER, cit 6.0.12.

(26) Direttiva Noleggio I, art. 12, che recita “senza pregiudizio alla successiva armonizzazione”.

(27) La scelta è illustrata e motivata nell’Explanatory Memorandum to the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on rental right, lending right, and on certain rights related to copyright, 24 gennaio 1991, COM (90) 585 final, paragrafo 5.2, p. 55, ripreso dai commenti di S. VON LEWINSKI, *International Copyright Law*, cit., paragrafo 3.68.

(28) Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, G.U. L-290/9 del 24 novembre 1993 [d’ora innanzi (Direttiva) Durata I], artt. 4-5 che prevedono, rispettivamente, la protezione di opere inedite, attribuendo all’editore diritti esclusivi identici a quelli attribuiti all’autore, per la durata di 25 anni dopo la prima pubblicazione o comunicazione al pubblico legittima dell’opera dopo lo spirare della privativa autorale, e la protezione di pubblicazioni scientifiche o critiche di opere in pubblico dominio, per trent’anni dalla pubblicazione. I due diritti sono stati introdotti nella l.aut. agli artt. 85-ter e 85-quater con D.Lgs. 25 maggio 1997, n. 154. Offre una panoramica delle implementazioni negli Stati Membri, con relativi riferimenti bibliografici, S. LAVAGNINI, *sub artt. 85-ter-quinquies*, in L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve*, cit., 283 ss. Per un’analisi storica e critica sulle origini nazionali dei due nuovi di-

*generis* per i produttori di banche dati, la cui concessione è infatti fondata su requisiti diversi dall'originalità prevista per il diritto d'autore (si parla di investimenti diretti ad ottenere, verificare e presentare i dati), come diversi sono anche i diritti esclusivi conferiti (estrazione e riutilizzazione) e la durata (15 anni rinnovabili ad ogni nuovo investimento, potenzialmente in perpetuo) <sup>(29)</sup>. Pur mantenendo il diritto *sui generis* distinto dal diritto d'autore sulla struttura originale della banca dati, la Direttiva 96/9/CE compie un ulteriore passo in avanti verso l'adozione di un nuovo modello regolatorio, dove la disciplina del diritto d'autore ricomprende un vasto e variegato novero di diritti che, pur condividendo tratti strutturali e oggetto con il *copyright*, rispondono a *rationes*, svolgono funzioni e perseguono obiettivi differenti e, per tale ragione, richiedono regole di bilanciamento ed interpretazioni diversificati <sup>(30)</sup>.

La scelta di rendere più granulare il sistema ha sicuramente avuto il merito, quantomeno teorico, di offrire risposte più specifiche ad interessi ed istanze per loro natura disomogenei. A tali buone intenzioni, tuttavia, si sono affiancate poco lungimiranti "semplificazioni" legislative, come l'estensione automatica di alcuni diritti esclusivi d'autore ai titolari di diritti connessi o l'uti-

---

ritti esclusivi e della loro natura, con ampia discettazione sull'impatto dell'approccio rispetto alla percezione dei diritti connessi quale strumento di elezione per la risposta ad istanze di tutela mercantile, v. V.L. BENABOU, *Droits d'auteur, droits voisins et droit communautaire*, Bruxelles, 1997, 377 ss; similmente v. M. BERTANI, *Impresa culturale*, cit., 62.

(29) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, G.U. L-77/20 del 27 marzo 1996 [d'ora innanzi (Direttiva) Database].

(30) Queste e analoghe osservazioni si ritrovano in un numero cospicuo di contributi dottrinali. Tra le analisi più complete e recenti, che includono anche la descrizione ed il commento della giurisprudenza CGUE in materia, si può fare riferimento a E. DERCLAYE, *The Legal Protection of Databases: a Comparative Analysis*, Cheltenham-Northampton, 2008, e particolarmente pp. 44-50; ID., *Database rights: success or failure? The chequered yet exciting journey of database protection in Europe*, in C. GEIGER (a cura di), *Constructing European Intellectual Property. Achievements and New Perspectives*, Cheltenham-Northampton, 2013, pp. 340-354; T.E. SYNODINOU, *Database producer protection: between rights and liabilities*, in T. APLIN (a cura di), *Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies*, Cheltenham-Northampton, 2020, pp. 81-106; M.J. DAVISON, *The Legal Protection of Databases*, Cambridge, 2002, pp. 237 ss. Simili valutazioni *ex post* ad opera della Commissione si ritrovano nello *Study in support of the evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases* (2018), disponibile su <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-support-evaluation-database-directive>, e nel relativo Commission Staff Working Document, *Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases*, SWD(2018) 146 final. In Italia si vedano, tra i primi commenti, V. DI CATALDO, *Banche dati e diritto sui generis: la fattispecie costitutiva*, in *AIDA*, 1997, 20 ss; M.S. SPOLIDORO, *Il contenuto del diritto connesso*, *ivi*, 45 ss.

lizzo di denominazioni analoghe, pur in presenza di definizioni a tratti differenti, per diritti ed eccezioni appartenenti alle due categorie, scelte queste inevitabilmente destinate a creare questioni interpretative di rilievo e a rimettere nelle mani della giurisprudenza decisioni fondamentali per lo sviluppo sistematico della disciplina<sup>(31)</sup>. Esempio di tale approccio è la Direttiva InfoSoc (2001/29/CE), che offre una definizione onnicomprensiva del diritto di riproduzione per ciascuno dei titolari di diritti d'autore e connessi (art. 2) ed estende a questi ultimi il diritto di messa a disposizione del pubblico (art. 3)<sup>(32)</sup>. La codificazione della Direttiva Noleggio nel 2006 non è intervenuta, come auspicato, in funzione chiarificatrice, lasciando alle corti l'arduo compito di coordinare la complessa rete di norme generali e di settore<sup>(33)</sup>: non si è infatti dovuto attendere molto per osservare le prime attese difficoltà dei giudici nazionali nell'applicare nuovi concetti e, soprattutto, nel distinguere tra materie settoriali su cui sarebbe stato opportuno applicare principi e dottrine generali e quelle su cui invece il principio della *lex specialis* avrebbe suggerito un approccio sistematico diverso<sup>(34)</sup>.

A seguito dell'implementazione delle direttive europee, alcuni Paesi hanno mantenuto il proprio catalogo di diritti connessi, mentre altri ne hanno aggiunti di nuovi, in alcuni casi spingendosi oltre le indicazioni dei testi comunitari, con il paradossale risultato di una ulteriore frammentazione delle soluzioni nazionali, in netto contrasto con gli obiettivi dell'intervento armonizzatore<sup>(35)</sup>. La

---

(31) L'estensione delle eccezioni in materia di diritto d'autore ai diritti connessi è però valutata positivamente da L.C. UBERTAZZI, cit., nota 15, che ritiene la scelta necessaria ed utile a livello sistematico.

(32) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GGUE L-167/10 del 22 giugno 2001 [d'ora innanzi (Direttiva) InfoSoc].

(33) Per un commento critico sull'assimilazione si rinvia a A. OHLY, *Economic rights*, in E. DERCLAYE (a cura di), *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, Cheltenham-Northampton, 2008, 215, 219, ed a S. BECHTOLD, *Directive 2001/29/EC*, in T. DREIER, P.B. HUGENHOLTZ, *Concise European Copyright Law*, Oxford, 2016, 357. Per l'Italia v., invece, S. ERCOLANI, cit., 38, e più recentemente A. MUSSO, *L'impatto dell'ambiente digitale su modelli e categorie dei diritti d'autore e connessi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, 2018, 472, 502. In prospettiva storica, in occasione dell'emanazione della Direttiva CDSM, v. S. PIENNISI, *L'applicazione della Direttiva Copyright in Digital Single Market ai diritti connessi*, in *AIDA*, 2019, 179 ss.

(34) Nel campo dei diritti sulle banche dati si veda, per esempio, l'acuta analisi di E. DERCLAYE, *Recent French Decisions on Database Protection: Towards a More Consistent and Compliant Approach with the Court of Justice's Case Law?*, in *European Journal of Law and Technology*, 3(2), 2012, 1 ss.

(35) Così come riportato da S. VON LEWINSKI, M. WALTER, cit., 356 ss.; v. inoltre M. VAN EECHOUDE ET AL., *Harmonizing European Copyright Law: The Challenges of Better*

dottrina si è così interrogata, con tesi contrastanti, sugli effettivi margini di discrezionalità lasciati agli Stati Membri nell'introdurre *related rights* ulteriori rispetto al catalogo comunitario <sup>(36)</sup>, in particolar modo dinanzi all'approccio non univoco adottato dalla Direttiva Noleggio, che anche dopo la codificazione del 2006 ha continuato a distinguere tra disposizioni di armonizzazione massima e disposizioni di armonizzazione minima. Di poco aiuto è stata, purtroppo, la CGUE, che si è pronunciata sul tema in maniera solo indiretta: prima statuendo, in *C More contro Sandberg* (2015) <sup>(37)</sup>, come i legislatori nazionali non possano ampliare né l'ambito applicativo né l'estensione dei diritti esclusivi attribuiti dalla Direttiva InfoSoc; poi chiarendo, in *HP v Reprobel* (2015) <sup>(38)</sup>, come il novero dei soggetti protetti da tali norme sia da intendersi quale esaustivo e non modificabile dagli Stati Membri; infine ribadendo in via oramai definitiva, nell'importante trio di decisioni pronunciate dalla Grande Sezione nel luglio 2019 (*Funke Medien, Pelham e Spiegel Online* <sup>(39)</sup>), come le disposizioni InfoSoc introducenti diritti economici esclusivi vadano intese quali misure di armonizzazione massima, a differenza quindi delle eccezioni *ex art. 5* InfoSoc, oggetto invece di armonizzazione minima. Mancano, tuttavia, indicazioni concrete ed univoche applicabili a tutta la materia ed oltre i confini della Direttiva InfoSoc, con conseguenze di non poco conto ri-

---

*Lawmaking*, L'Aja, 2009, 33-34 e 303. Offre una valutazione comparata dei percorsi di armonizzazione IViR, *The Recasting of Copyright and Related Rights for the Knowledge Economy - Final Report, European Commission DG Internal Market Study*, 91-103.

(36) Recentemente, con riferimento al diritto connesso degli editori, cfr. E. ROSATI, *Neighbouring Rights for Publishers: Are National and (Possible) EU Initiatives Lawful?*, in *IIC*, 47, 2016, 579 ss.; nettamente contrario M. RICOLFI, ult. cit., 39-40, nonché già M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., nota 521. A sostegno di tale teoria gli autori fanno riferimento ai considerando 20 della Direttiva Durata I e II (Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata), GGUE L-372/12 del 27 dicembre 2006), nonché ai considerando 16 e 17 della Direttiva Noleggio II. Più in generale, sulle competenze della UE in materia, A. RAMALHO, *Beyond the Cover Story — An Enquiry into the EU Competence to Introduce a Right for Publishers*, in *IIC*, 48, 2017, 71 ss.

(37) Corte di Giustizia UE, 26 marzo 2015, C-279/13, *C More Entertainment AB contro Linus Sandberg*, EU:C:2015:199, su cui v. le riserve espresse da A. Cogo, *L'armonizzazione comunitaria del diritto patrimoniale d'autore*, in *AIDA*, 2016, 41 ss. Contra E. ROSATI, *Is the publishers' right waivable?*, in *IPKat*, 1 aprile 2019, disponibile su <https://ipkitten.blogspot.com/2019/04/dsm-directive-series-2-is-press.html>

(38) Corte di Giustizia UE, 12 novembre 2015, C-572/13, *Hewlett-Packard Belgium SPRL contro Reprobel SCRL*, EU:C:2015:750.

(39) Corte di Giustizia UE, 29 luglio 2019, C-476/17, *Pelham GmbH e altri contro Ralf Hütter and Florian Schneider-Esleben*, EU:C:2019:624; Corte di Giustizia UE, 29 luglio 2019, C-479/17, *Funke Medien NRW GmbH contro Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2019:623; Corte di Giustizia UE, 29 luglio 2019, C-516/17, *Spiegel Online GmbH contro Volker Beck*, EU:C:2019:625.

spetto alla linearità dello sviluppo del diritto d'autore europeo. La questione dei margini di discrezionalità lasciati ai legislatori nazionali, infatti, si è dimostrata presto essere tutto tranne che teorica: ne è riprova il fatto che nell'ultima decade ben due Stati Membri si siano resi protagonisti dell'introduzione in via autonoma di un nuovo diritto connesso, diretto a rispondere alle istanze di tutela mosse dall'industria editoriale rispetto allo sfruttamento digitale dei prodotti giornalistici.

Nel 2013 la Germania ha esordito con la previsione in capo agli editori di un diritto di messa a disposizione del pubblico di quotidiani, magazines e loro parti a fini commerciali, della durata di un anno dalla pubblicazione, non opponibile agli autori dei singoli articoli, i quali sono tuttavia beneficiari di un diritto ad un equo compenso, dedotto automaticamente dai profitti della società editrice di pertinenza <sup>(40)</sup>. Con le stesse finalità e gli stessi beneficiari, la Spagna ha introdotto nel 2015 un diritto irrinunciabile alla remunerazione, soggetto a gestione collettiva obbligatoria ed avente un ambito oggettivo di applicazione più ampio della norma tedesca, con l'inclusione di blogs e RSS <sup>(41)</sup>. Le due iniziative sono state oggetto di dure critiche, che ne hanno sottolineato la provata inefficacia, il forte sbilanciamento tra esclusiva e accesso, e la contrarietà alle numerose evidenze economiche che dimostrano l'obsolescenza e venuta meno delle *rationes* ultime dei diritti connessi <sup>(42)</sup>,

---

(40) Il nuovo diritto è ora contenuto nei §§ 87(f)-(h) della legge tedesca sul diritto d'autore (Urheberrecht, UrhG), come modificato dalla legge 1 ottobre 2013, in Bundesgesetzblatt, I, 2013, p. 3728. Per una panoramica degli interventi giurisprudenziali precedenti all'esordio del diritto connesso nella legislazione di uno degli Stati Membri, v. M. STANGANELLI, *Spreading the News Online: A Fine Balance of Copyright and Freedom of Expression in News Aggregation*, in EIPR, 34(11), 2012, 745 ss. Per un'analisi sovranazionale, cfr. S. RICKETSON, J. GINSBURG, *Intellectual Property in News? Why Now?*, in S. RICKETSON, M. RICHARDSON (a cura di), *Research Handbook on Intellectual Property in Media and Entertainment*, Cheltenham-Northampton, 2016, 10 ss.

(41) L'art. 32(2) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual [TRLPI] ha introdotto una limitazione in favore di providers di servizi digitali di aggregazione di contenuti, unita ad un diritto irrinunciabile all'equo compenso per editori di giornali, che autorizza i primi a mettere a disposizione del pubblico "estratti non rilevanti di contenuto" già pubblicato su siti di news online, aventi "lo scopo informativo di creare opinione pubblica o di intrattenere". Dalla disposizione sono escluse immagini, foto e parole isolate, quando il loro utilizzo sia senza scopo di lucro e necessario a fornire risultati di ricerca con link alla fonte originale. Per un commento iniziale alla riforma v. R. XALABARDER, *The Remunerated Statutory Limitation for News Aggregation and Search Engines Proposed by the Spanish Government; Its compliance with international and EU law*, IN3 Working Paper Series WP14-004, 2013.

(42) Più in generale sul punto v. P.B. HUGENHOLTZ, *Neighbouring Rights are Obsolete*, cit., 1006, che sottolinea come anche i diritti connessi più tradizionali stiano perdendo la propria giustificazione originaria, che li riteneva necessari per proteggere gli investimenti tecnologici di produttori di fonogrammi e organismi di radiodiffusione

particolarmente alla luce della diminuzione degli investimenti necessari alla produzione e distribuzione dei contenuti, nonché della varietà di strumenti alternativi disponibili per combattere la pirateria e stimolare il mercato delle licenze (43). È stato poi paventato il rischio che l'esempio di Germania e Spagna potesse comportare l'adozione incontrollata di soluzioni analoghe nei fini ma diverse nei contenuti in altri Stati Membri, con una sempre maggiore frammentazione del mercato interno ed il sorgere di ancora più complesse questioni relative all'interrelazione tra diritti connessi e principi generali del diritto d'autore (44): iniziative nazionali di tal fatta, ed in particolare la soluzione tedesca, avevano infatti creato per la prima volta una parziale ma effettiva convergenza tra diritti esclusivi d'autore e diritti esclusivi conferiti ai titolari di diritti connessi, con ovvie ripercussioni sistemiche sul *common core* del diritto d'autore europeo.

Per ragioni formali e non legate a tali aspetti critici, in *VG Media contro Google* (45) la CGUE ha dichiarato la legge tedesca inap-

---

contro la pirateria, incentivando invece la stipulazione di contratti di licenza. La rivoluzione digitale ha infatti comportato una riduzione dei costi di registrazione, produzione e distribuzione di fonogrammi, i generi musicali contemporanei più di successo non hanno più bisogno di studi di registrazione per la loro produzione, operare un organismo di trasmissione internet è incomparabilmente meno costoso che operare una radio o una televisione, mentre anche gli investimenti necessari a gestire un organismo radiotelevisivo tradizionale sono venuti diminuendo drasticamente grazie alla digitalizzazione. "Absent an alternative economic justification" — l'articolo conclude — "these rights should be abolished or, at the very least, thoroughly reduced" (p. 1008). Allo stesso modo, anche altri argomenti supportanti l'introduzione di diritti connessi per "depurare" il diritto d'autore e per proteggere gli autori dalla lotta impari contro intermediari, offrendo a questi ultimi diritti autonomi e a sé stanti, sono stati confutati dai fatti e dalle pratiche anche censurabili di produttori e organismi di radiodiffusione (ivi, p. 1009).

(43) In Germania Google ha introdotto un sistema di opt-in per i giornali, scelta che ha comportato un crollo verticale nelle visite dei loro siti web, circostanza che ha convinto gli editori a offrire licenze gratuite al gigante di Mountain View. Un fenomeno simile si è verificato in Spagna dopo la decisione di Google News di abbandonare il mercato locale. Su tali dinamiche v. NERA CONSULTING, *Impact of the New Article 32.2 of the Spanish Intellectual Property Act* (9 luglio 2015), <https://www.nera.com/publications/archive/2015/impact-of-the-new-article-322-of-the-spanish-intellectual-property-act>. Per simili critiche e, più in generale, per una valutazione oggettiva delle numerose criticità affliggenti il diritto degli editori, v. M. KRETSCHMER, S. DUSOLLIER, C. GEIGER, P.B. HUGENHOLTZ, *The European Commission's public consultation on the role of publishers in the copyright value chain: a response by the European Copyright Society*, in *EIPR*, 38(10), 2016, 591 ss.; M. RICOLFI, ult. cit., 42 ss., alla cui ampia bibliografia si fa inoltre rinvio.

(44) Cfr. ad esempio E. ROSATI, ult. cit., 75-76.

(45) Corte di Giustizia, C-299/17, 12 settembre 2019, *VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH contro Google LLC*, EU:C:2019:716. L'inefficacia delle nuove disposizioni discendeva dalla mancata notifica della loro adozione alla Commissione UE, in violazione dell'art. 8

plicabile tra privati <sup>(46)</sup>. L'intervento ablativo della Corte, tuttavia, è giunto tanto incisivo quanto anacronisticamente inutile: la via verso l'introduzione dell'*ancillary copyright* a livello europeo, infatti, era oramai segnata, con l'adozione di una disciplina prevalentemente ispirata al modello disegnato dal *Bundestag* che, quindi, moriva per risorgere entro poco come fenice dalle ceneri.

Già nel 2015 la Comunicazione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore" (2015) <sup>(47)</sup>, pur criticando le leggi tedesca e spagnola quale causa di frammentazione del mercato unico digitale, aveva giustificato l'attribuzione di un nuovo diritto *ad hoc* agli editori quale risposta inevitabile alle mancanze del diritto d'autore europeo ed alla sua incapacità di tutelare il valore generato dall'industria giornalistica digitale <sup>(48)</sup>. Un anno più tardi, nella Comunicazione di accompagnamento alla Direttiva CDSM <sup>(49)</sup>, il c.d. *press publisher right*, definito quale diritto connesso, veniva presentato quale misura necessaria a garantire la certezza del diritto, a rafforzare la posizione negoziale degli editori rispetto ai prestatori di servizi online ed a proteggere i loro investimenti ed il loro contributo alla creazione di contenuto giornalistico di qualità <sup>(50)</sup>, secondo conclusioni supportate dai risultati della consultazione pubblica sul ruolo degli editori nella *value chain* del diritto d'autore lanciata dalla Commissione nella prima metà del 2016 <sup>(51)</sup>.

E proprio la sinopsi delle risposte raccolte in tale contesto ad offrire una panoramica abbastanza fedele della varietà di posizioni

---

della Direttiva Servizi (98/34/CE), che obbliga gli Stati Membri a rendere edotto il legislatore eurounitario dell'introduzione di ogni testo normativo tecnico avente un impatto sulla prestazione di servizi della società dell'informazione e rientrante nelle categorie indicate dalla norma.

(46) Ivi, paragrafo 39. La Corte ha ritenuto che il diritto concesso agli editori, che impedisce solo ai motori di ricerca di mettere a disposizione del pubblico opera di carattere giornalistico ed ha quindi quale obiettivo quello di regolare in maniera circostanziata dei servizi della società dell'informazione, rientrasse appieno nella definizione di norma sui servizi, rappresentante *ex art. 8* della Direttiva 98/34/CE una delle quattro categorie di testo normativo tecnico soggetto ad obbligo di notifica.

(47) Commissione Europea, Comunicazione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore", COM (2015) 626 final, 9 dicembre 2015.

(48) Ivi, p. 10. Sul punto S. LAVAGNINI, *La direttiva digital copyright: evoluzione normativa e interessi in campo* in *AIDA*, 2019, 208 ss.

(49) Commissione Europea, Comunicazione "Promuovere un'economia europea equa, efficiente e competitiva basata sul diritto d'autore nel mercato unico digitale", COM (2016) 592 final, 14 settembre 2016.

(50) Ivi, p. 8.

(51) Public consultation on the role of publishers in the copyright value chain and on the "panorama exception", disponibile su <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-role-publishers-copyright-value-chain-and-panorama-exception>.

contrapposte che hanno animato il dibattito precedente alla redazione della Direttiva: editori di giornali richiedenti a gran voce l'introduzione di un diritto connesso (salva una sparuta minoranza — curiosamente proprio dalla Spagna — che attribuiva alla soluzione legislativa spagnola il drastico calo nel numero di visite ai quotidiani online); editori di libri, di musica e di opere scientifiche concentrati sulla sola necessità di superare gli effetti della dottrina *Reprobel* — su cui si avrà modo di ritornare tra breve —<sup>(52)</sup>; giornalisti e autori intimoriti dalla possibilità di veder ridotte le proprie rendite ed il proprio potere contrattuale quale conseguenza dell'introduzione di un diritto connesso per gli editori; utenti finali ed istituzionali preoccupati dalla potenziale riduzione nell'accesso a contenuti giornalistici di qualità e del correlato aumento dei prezzi; piattaforme online, infine, nettamente contrari all'*ancillary copyright* per le conseguenze che quest'ultimo avrebbe causato in termini di maggiori costi transattivi a loro carico e più alte barriere all'ingresso per nuovi operatori, senza che vi fossero sufficienti evidenze empiriche di un reale fallimento del mercato atto a giustificare l'intervento normativo<sup>(53)</sup>.

Nonostante le ampie critiche mosse da eminente dottrina<sup>(54)</sup>, il diritto connesso degli editori è riuscito a sopravvivere nel testo finale della Direttiva CDSM, poi approvata nel marzo 2019 e già implementata dalla maggior parte degli Stati membri<sup>(55)</sup>.

### 3. *Il nuovo diritto connesso per gli editori di giornali nella Direttiva CDSM.*

Nella sua versione finale, più volte soggetta a modifiche, l'art. 15 CDSM si articola in cinque complessi commi e si propone l'obiettivo di riconoscere ed incoraggiare il contributo organizzativo e fi-

---

(52) V. *infra*, paragrafo 4.2.

(53) La consultazione è rimasta aperta dal 23 marzo al 15 giugno 2016. Una sintesi ragionata delle risposte pervenute, articolate per tipologia di portatore di interesse, è ancora disponibile su <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/synopsis-reports-and-contributions-public-consultation-role-publishers-copyright-value-chain>.

(54) Per una panoramica del dibattito dottrinale, oltre alle fonti citate *infra*, nota 70, S.KARAPAPA, *The Press Publication Right in the European Union: an Overreaching Proposal and the Future of News Online*, in E. BONADIO, N. LUCCHI (a cura di), *Non-Conventional Copyright: Do New and Non-Traditional Works Deserve Protection?*, Cheltenham-Northampton, 2018, 316 ss.

(55) Una mappatura aggiornata dello stato delle trasposizioni nazionali e delle relative fonti può ritrovarsi sulla CREATE CDSM implementation resource page, sviluppata in cooperazione con il progetto H2020 *reCreating Europe* ([www.recreating.eu](http://www.recreating.eu)), disponibile online su <https://www.create.ac.uk/cdsm-implementation-resource-page/>.

nanziario degli editori e di assicurare la sostenibilità dell'industria quale strumento per facilitare la disponibilità di informazioni affidabili<sup>(56)</sup>. La lunga disposizione impone agli Stati Membri di attribuire agli editori di giornali i diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico *ex artt. 2 e 3 InfoSoc* sull'uso online delle loro pubblicazioni<sup>(57)</sup>, escludendo dall'ambito applicativo della norma gli usi privati e non commerciali individuali, l'*hyperlinking* e l'impiego di singole parole o estratti molto brevi. La disposizione introduce inoltre il principio della prevalenza dei diritti d'autore sulle opere incorporate in una pubblicazione di carattere giornalistico, statuendo come i diritti introdotti *ex art. 15 CDSM* non modifichino né pregiudichino in alcun modo i diritti attribuiti su opere e materiali incorporati in una pubblicazione di carattere giornalistico ad autori ed altri soggetti, né possano essere invocati contro questi ultimi o essere utilizzati per privarli del diritto di sfruttare le proprie opere indipendentemente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi, e lo stesso dicasi per opere incorporate sulla base di licenze non esclusive o in pubblico dominio. Il nuovo diritto connesso ha una durata di due anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione per tutti i pezzi pubblicati dopo il 6 giugno 2019. Come per altri diritti di natura analoga, l'art. 15, comma 3 CDSM richiede l'adattamento delle eccezioni previste dall'art. 5 InfoSoc e dalle Direttive

---

(56) Come chiarito dal considerando 55. Per un'analisi economica e d'impatto v. G. COLANGELO, V. TORTI, *Copyright, online news publishing and aggregators: a law and economics analysis of the EU reform*, in *International Journal of Law and Information Technology*, 27(1), 2019, 75 ss., e relativa bibliografia; con riferimento ai dati del mercato italiano, v. A. FAMENGO, *Giornali: on line vs carta*, in *Almanacco della Scienza*, 4 settembre 2019, disponibile su [https://www.almanacco.cnr.it/reader/cq\\_usr\\_view\\_articolo.html?id\\_articolo=9447&id\\_rub=32&giornale=9458](https://www.almanacco.cnr.it/reader/cq_usr_view_articolo.html?id_articolo=9447&id_rub=32&giornale=9458). Sulle variabili centrali dell'economia editoriale in rete, v. S. QUINTARELLI, *Capitalismo immateriale. Le tecnologie digitali e il nuovo conflitto sociale*, Torino, 2019, 110 ss. A livello internazionale v. OECD, *The Evolution of News and the Internet*, 2010, disponibile su [www.oecd.org](http://www.oecd.org), nonché FTC, *Potential Policy Recommendations to Support the Reinvention of Journalism*, 15 giugno 2010, disponibile su <http://www.ftc.gov/ftc/workshops.shtm>.

(57) Il considerando 56 limita l'oggetto della norma alle sole pubblicazioni di natura giornalistica, escludendo quindi la creazione di un diritto connesso per ogni editore di opere protette commercializzate online. La specificazione è stata ritenuta necessaria in fase di redazione dalla bozza di direttiva e confermata nella sua validità nel successivo dibattito parlamentare, al fine di limitare la nuova esclusiva alla sola industria effettivamente penalizzata dalla digitalizzazione ed a rischio di fallimenti e centralizzazione oligopolistica dell'offerta nelle mani di pochi outlet, economicamente potenti e capaci di differenziare il rischio grazie alla copertura transnazionale e multisettoriale, con conseguenze quindi non solo di natura economica ma estremamente rilevanti per il dibattito pubblico, la libertà di stampa e la qualità dei prodotti giornalistici circolanti in rete.

Marrakech e sulle opere orfane<sup>(58)</sup>. Infine, coerentemente con l'atteggiamento protettivo nei confronti degli autori caratterizzante l'intera Direttiva CDSM<sup>(59)</sup>, si richiede agli Stati Membri di garantire agli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico la percezione di una quota dei proventi ottenuti dagli editori per lo sfruttamento delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi online, salve le previsioni *ad hoc* contenute in specifiche disposizioni nazionali in materia di diritto d'autore e rapporto di impiego<sup>(60)</sup>.

Ad oggi, la maggior parte degli Stati Membri ha implementato la Direttiva CDSM, in prevalenza a ridosso della scadenza ultima, fissata per il 7 giugno 2021, e con trasposizioni dell'art. 15 CDSM rappresentanti per larghissima parte la copia quasi fedele del testo

---

(58) Il riferimento va all'eccezione di cui all'art 6 della Direttiva 2012/28/UE del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, GGUE L-299/5 del 27 ottobre 2012, ed all'eccezione introdotta dalla Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GGUE L-242/6 del 29 settembre 2017. Sulla prima v. M.C. JANSSEN, R. TRYGGVADOTTIR, *Orphan Works, Out of Commerce Works and Making the European Cultural Heritage Available: 'Are We Nearly there Yet?'*, in I.A. STAMATOUDI (a cura di), *New Developments in EU and International Copyright Law*, L'Aja, 2016, 189 ss.; S. VAN GOMPEL, *Unlocking the potential of pre-existing content: how to address the issue of orphan works in Europe*, in *IIC*, 2007, 669 ss.; L. MONTAGNANI, *L'utilizzazione delle opera orfane*, in *AIDA*, 2013, 162 ss.. Sulla seconda, per il quadro internazionale v. L.R. HELFER, M.K. LAND, R.L. OKEDIJI, J.H. REICHMAM, *The World Blind Union Guide to the Marrakesh Treaty. Facilitating Access to Books for Print-Disabled Individuals*, Oxford, 2017, e per l'Unione Europea R. XALABARDER, *The Marrakesh Treaty on Certain Permitted Uses for the Benefit of Blind, Visually Impaired and Print-Disabled Persons*, in I. STAMATOUDI, P. TORREMANS (a cura di), *EU Copyright Law. A Commentary*, Cheltenham-Northampton, 2<sup>a</sup> ed., 2021, 610 ss.

(59) Si vedano in tal senso gli artt. 18-22 CDSM, che introducono il principio dell'equa remunerazione per gli autori e meccanismi diretti ad assicurare il ribilanciamento di potere negoziale tra autori e altri titolari di diritti di natura industriale o commerciale. V., *ex multis*, M. BERTANI, *Tra paternalismo ed autonomia negoziale: il nuovo assetto dei rapporti fra autore, artista ed impresa culturale nel "digital single market"*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2, 2020, 453 ss.; F. LOCATELLI, *Il sistema di risoluzione delle controversie in materia di trasparenza ed equa remunerazione degli autori ed artisti nella direttiva UE "Digital copyright": riflessioni in punto di rito applicabile*, in *AIDA*, 2019, 313 ss.; G. GHIDINI, F. BANTERLE, *A critical view on the European Commission's Proposal for a Directive on copyright in the Digital Single Market*, in *Giurisprudenza commerciale*, 6, 2018, 921 ss.; G. PRIORA, *Catching sight of a glimmer of light. Fair remuneration and the emerging distributive rationale in the reform of EU copyright law*, in *JIPITEC*, 10, 2019, 330 ss.

(60) Come specificato tanto dal considerando 50 quanto dall'art. 15, quinto comma CDSM.

eurounitario <sup>(61)</sup>. In ragione del ridottissimo lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, è ancora prematuro ipotizzarne e commentarne gli effetti: sarà necessario ancora qualche anno per valutarne l'effettivo impatto sul mercato editoriale, sull'accesso ai contenuti giornalistici e sulla loro qualità. Rappresenta però un utile banco di prova la Francia che, con un approccio peculiare, ha deciso di implementare la Direttiva in più step successivi, arrivando così a trasporre quasi pedissequamente l'art. 15 CDSM già nell'ottobre 2019 <sup>(62)</sup>. Gli effetti della nuova norma non hanno esitato troppo a farsi sentire: già nell'aprile 2020 l'Autorità Garante per la Concorrenza francese ha adottato misure cautelari contro Google per sanzionare il rifiuto di quest'ultimo di pagare il dovuto compenso agli editori, decisione confermata dalla Corte d'Appello di Parigi <sup>(63)</sup>, che è risultata, nonostante i tentativi di pervenire ad una soluzione di compromesso, con la comminazione di una imponente sanzione (500 milioni di euro) contro il gigante di Mountain View per il mancato adempimento delle ordinanze pregresse, nella pronuncia di un nuovo dispositivo che impone a Google di presentare entro due mesi un'offerta di remunerazione per l'uso corrente delle opere giornalistiche protette, con relative informazioni necessarie a valutarne la ragionevolezza, a editori ed agenzie che hanno fatto ricorso all'*Autorité*, accompagnata da una penale periodica di 900.000 euro per ogni giorno di ritardo <sup>(64)</sup>.

(61) Oltre che dalla mappatura CREATE riportata supra, nota 58, si vedano inoltre gli aggiornamenti forniti dalla Commissione Europea su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32019L0790>.

(62) Con la Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, in JORF 172 del 26 luglio 2019, che modifica il Code de la Propriété Intellectuelle francese. Per dei primi commenti v. P. MOURON, *Le nouveau droit voisin des éditeurs et agences de presse*, in *La revue européenne des media et numérique*, 52, 2019, disponibile su <https://la-rem.eu/2019/11/le-nouveau-droit-voisin-des-editeurs-et-agences-de-presse>; T. AZZIT, *Le droit voisin des éditeurs de publications de presse ou l'avènement d'une propriété intellectuelle catégorielle*, in *Dalloz IP/IT*, 270, 2019, 297 ss.; J.-M. BRUGUIERE, *Le droit voisin des éditeurs de presse dans la directive sur le droit d'auteur dans le marché numérique et sa transposition en droit français*, in *Legipresse*, 371, 2019, 267 ss.

(63) Autorité de la Concurrence, Décision n° 20-MC-01 du 9 avril 2020 relative à des demandes de mesures conservatoires pré sentées par le Syndicat des éditeurs de la presse magazine, l'Alliance de la presse d'information générale e.a. et l'Agence France-Presse, disponibile su [https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/integral\\_texts/2020-04/20mc01.pdf](https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/integral_texts/2020-04/20mc01.pdf).

(64) Dal testo del comunicato stampa disponibile su <https://www.autoritedelaconcurrence.fr/en/press-release/remuneration-related-rights-press-publishers-and-agencies-autorite-fines-google-500>, nelle parole del Presidente dell'*Autorité* Isabelle de Silva: "At the end of an in-depth investigation, the Autorité found that Google had not complied with several injunctions issued in April 2020. First of all, Google's nego-

La controversia rappresenta con molta probabilità l'inizio di saghe nazionali analoghe, con l'evidente rischio di decisioni non necessariamente coincidenti, mentre è lecito aspettarsi molteplici rinvii pregiudiziali alla CGUE su questioni come, tra tutti, l'interpretazione della nozione di brevi estratti, i confini esterni della categoria dei titolari del diritto, e i margini di discrezionalità rimessi agli Stati membri sulla definizione dei meccanismi di raccolta e versamento dei compensi <sup>(65)</sup>. Proprio su quest'ultima questione e a testimonianza della sua rilevanza, la Commissione è stata chiamata a rispondere ad una interrogazione parlamentare, volta a chiarire se ed in che termini gli Stati Membri potessero introdurre sistemi di gestione collettiva obbligatoria della remunerazione dovuta agli editori da parte delle piattaforme online <sup>(66)</sup>. La risposta negativa dell'esecutivo europeo è stata significativamente giustificata dal fatto che tale sistema condurrebbe alla trasformazione di un diritto

---

tations with press publishers and agencies cannot be regarded as having been conducted in good faith, while Google imposed that the discussions necessarily take place within the framework of a new partnership, called Publisher Curated News, which included a new service called Showcase. In doing so, Google refused, as it has been asked on several occasions, to have a specific discussion on the remuneration due for current uses of content protected by related rights. In addition, Google unjustifiably restricted the scope of the negotiation, by refusing to include content from press agencies included in publications (pictures for example) and by excluding all the non-IPG press from the discussion, even though it is undoubtedly affected by the new law, and its content is also associated with significant revenues for Google. These breaches were aggravated by the non-transmission of information that would have allowed fair negotiation, and by the violation of obligations aimed at ensuring the neutrality of the negotiation vis-à-vis the display of protected content and existing economic relations elsewhere between Google and publishers and news agencies. The fine of 500 million euros takes into account the exceptional seriousness of the infringements observed and how Google's behaviour has led to further delay the proper implementation of the law on related rights, which aimed to better take into account the value of content from press publishers and agencies included on the platforms. The Autorité will be extremely vigilant on the proper application of its decision, as non-execution can now lead to periodic penalty payment".

(65) Sul punto v. l'acuta analisi di M. RICOLFI, *ult. cit.*, 40 ss.

(66) La domanda, molto diretta, chiedeva testualmente "Does Article 12 of Directive 2019/790, Article 5 of Directive 2001/29/EC, Directive 2014/26/EU or any other EU law prevent the Member States from establishing either a mandatory collective management of the right of internet search engines to display a press publication in the results of an online search (i.e. not only single words or very short extracts), or a mandatory collective management of the right of press publishers to remuneration for the use and display of the content of a press publication in the results of an online search (i.e. not only single words or very short extracts), without affecting the other aspects of the exclusive right of press publishers to their press publications (this second option should not be understood to mean that the exclusive right is reduced to the right to remuneration)?" Cfr. *Question for written answer E-004603/2020 to the Commission, MEP Vondra, Rule 138, 24 Agosto 2020*, disponibile su [https://www.europa.rl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004603\\_EN.html](https://www.europa.rl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004603_EN.html).

esclusivo in un mero diritto alla remunerazione<sup>(67)</sup>, con una conclusione molto simile alla posizione assunta dalla CGUE nel caso *Spedidam contro INA*<sup>(68)</sup> in materia di diritti degli interpreti esecutori, di cui si avrà modo di dire a breve.

In attesa di verificare nella pratica gli effetti della nuova disciplina, è già ora possibile evidenziare, come già fatto da cospicua dottrina<sup>(69)</sup>, punti di forza e criticità dell'art. 15 CDSM. Rappre-

(67) Cfr. *Answer given by Mr Breton on behalf of the European Commission, Question reference: E-004603/2020*, 9 novembre 2020: "The Commission considers that Member States are not allowed to implement Article 15 of Directive (EU) 2019/790 on copyright in the digital single market (the 'DSM Directive') through a mechanism of mandatory collective management. Article 15 grants publishers of press publications the exclusive rights to authorise or prohibit the distribution and the making available of their publications by information society services. Imposing mandatory collective management would deprive publishers of this exclusive right by precluding publishers' choice to authorise or prohibit the use of their publication". Il testo è disponibile su [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004603-ASW\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004603-ASW_EN.html).

(68) Corte di Giustizia UE, C-484/18, 14 novembre 2019, *Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) e altri contro Institut national de l'audiovisuel*, EU:C:2019:970, su cui si avrà modo di concentrarsi *infra*, paragrafo 4.5.

(69) Tra i primi contributi v. T. HOPNER, M. KRETSCHMER, R. XALABARDER, *CREATE public lectures on the proposed EU right for press publishers*, in *EIPR*, 39(10), 2017, 607 ss.; L. BENTLY ET AL., *Response to Article 11 of the Proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market, entitled 'Protection of Press Publications concerning Digital Uses' on behalf of 37 Professors and Leading Scholars of Intellectual Property*, 5 Dicembre 2016, disponibile su <https://www.cipil.law.cam.ac.uk/sites/www.law.cam.ac.uk/files/images/www.cipil.law.cam.ac.uk/documents/ipomodernisingipoprofresponsepresspublishers.pdf>; EUROPEAN COPYRIGHT SOCIETY, *Opinion on the Proposed Press Publisher Right*, disponibile su [https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2018/06/2018\\_european-copyright-societyopiniononpresspublishersright.pdf](https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2018/06/2018_european-copyright-societyopiniononpresspublishersright.pdf); C. GEIGER, O. BULAYENKO E G.F. FROSIO, *The Introduction of a Neighbouring Right for Press Publisher at EU Level: the Unneeded (and Unwanted) Reform*, in *EIPR*, 39(4), 2017, 202 ss.; R.M. HILTY, V. MOSCON et al., *Modernisation of the EU Copyright Rules. Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 17-12, disponibile su <http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/item/escidoc:2470998:11/component/escidoc:2479390/E-Book%20-%20Hilty%20-%20Moscon%20-%202018.09.2017.pdf>; L. BENTLY, M. KRETSCHMER, T. DUDENBOSTEL, M. CLATRAVA MORENO, A. RADAUER, *Strengthening the Position of Press Publishers and Authors and Performers in the Copyright Directive*, 10 settembre 2017, Studio per il JURI Committee del Parlamento Europeo, disponibile su [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596810/IPOL\\_STU\(2017\)596810\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596810/IPOL_STU(2017)596810_EN.pdf); A. PEUKERT, *An EU related right for press publishers concerning digital uses. A legal analysis, Research Paper of the Faculty of Law, Goethe University Frankfurt am Main*, No 22/2016; A. RAMALHO, *Beyond the cover story - an enquiry into the EU competence to introduce a right for publishers*, in *IIC*, 48, 2017, 71 ss.; M. VAN EECHOUD, *A publisher's intellectual property right: Implications for freedom of expression, authors and open content policies*, in *OpenForum Europe*, 2017, 32. In Italia v. M. RICOLFI, *La tutela delle pubblicazioni giornalistiche in caso di uso online*, in *AIDA*, 2019, 33 ss.; V. FALCE, M.L. BIXIO, *Verso un nuovo diritto connesso a favore degli editori online. Brevi note su recenti derive iper-protezionistiche*, in [www.dmt.it](http://www.dmt.it); G. RICCIO, G. GIANNONE CODIGLIONE, *Ancillary copyright and liability of intermediaries in the EU Di-*

sentano indiscussi effetti positivi della norma la maggiore certezza giuridica e chiarezza nei diritti tutelati e nei loro titolari, particolarmente utili per sviluppare efficienti schemi di gestione collettiva — seppure nei termini e limiti specificati di recente dalla Commissione —, e facilitare così lo sviluppo di nuovi modelli di business (70). Le criticità, purtroppo, sono in numero maggiore. Non è chiaro, ad esempio, se la disposizione rappresenti un atto di armonizzazione massima o minima: il suo testo non sembra lasciare margini di discrezionalità o essere sottoposto a condizione, ma non offre risposte univoche sul punto (71), e delle conseguenze negative di tale incertezza sono testimonianza le numerose e differenti *nuances* implementative adottate dagli Stati Membri, con relative ulteriori segmentazioni del mercato interno (72). Le eccezioni e limitazioni previste dall'art. 15, terzo comma CDSM, poi, rimangono di adozione opzionale e derogabili per contratto, creando così il rischio di ulteriori frammentazioni tra soluzioni nazionali (73), mentre l'ambito oggettivo di applicazione della norma resta molto ampio e dai confini incerti, solo collateralmente definiti dall'esclusione di usi privati e brevi estratti, con inevitabili effetti deterrenti sull'esercizio della libertà di espressione (74). Pur assumendo, inoltre, una prospettiva puramente mercantilistica, è empiricamente innegabile come la suddivisione dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera giornalistica tra un numero più ampio di soggetti non potrà che ridurre la quota spettante a ciascuno degli attori di mercato. E ad aggiungere al rischio di potenziali effetti collaterali, la creazione di un diritto connesso autonomo in favore degli editori potrebbe consentire a questi ultimi di beneficiare di doppia fonte di profitto (ossia del c.d. *double-dipping*): a seconda della tipologia e delle condizioni del contratto di impiego del singolo giornalista e dell'eventuale cessione di diritti da parte di quest'ultimo in favore del suo datore di lavoro, infatti, l'editore potrebbe ottenere, ad esempio, una remunerazione per la copia privata, ove ad essere trasferito sia stato il diritto di riproduzione del giornalista, ed una remunerazione derivante dallo sfruttamento del pro-

---

*rective Proposal on Copyright*, in *Comparazione e diritto civile*, 2018, 88 ss.; G. COLANGELO, V. TORTI, cit., 75 ss.

(70) Di questi argomenti in support si trova ampia traccia in Commission Staff Working Document, *Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules*, SWD (2016) 301 final, 155-172.

(71) Come sottolineato tra tutti da R. HILTY-V. MOSCON, cit., 4.

(72) Per una mappatura aggiornata v. i riferimenti riportati *supra*, nota 55.

(73) In questo senso esplicitamente C. GEIGER ET AL., cit., 206.

(74) In termini analoghi cfr. M. VAN ERCHOUD, cit., 36.

prio diritto *ex art.* 15 CDSM <sup>(75)</sup>. Sotto un profilo prettamente sistematico, invece, la disposizione può avere effetti perturbanti rispetto all'architettura interna del diritto d'autore europeo: si introducono, infatti, per gli editori diritti simili a quelli che la Direttiva InfoSoc attribuisce agli autori, completando così il processo di convergenza tra diritti esclusivi d'autore e diritti connessi, ma senza prevedere alcun filtro minimo di originalità e, più in generale, adeguate regole di bilanciamento come accade nel diritto d'autore tradizionale, creando così un rischio di protezione e privatizzazione eccessiva, non adeguatamente calmierata da un effettivo sistema di eccezioni <sup>(76)</sup>.

Anche nell'improbabile ipotesi in cui tali corto-circuiti siano efficacemente risolti dal mercato, le corti nazionali saranno in ogni caso costrette ad affrontare e dirimere questioni interpretative di non scarsa portata ogni qual volta verranno chiamate ad adattare i diritti e le eccezioni InfoSoc ai dettami dell'art. 15 CDSM. A tali sfide è già adusa da tempo la Corte di Giustizia, che è stata più volte interpellata nell'ultima decade per risolvere dilemmi esegetici creati da un *drafting* legislativo non sempre attento, a cui ha risposto in maniera più o meno esaustiva, ma cogliendo sempre l'occasione per rimodellare in più fasi il rapporto tra diritto d'autore e diritti connessi nella pratica del diritto vivente.

#### 4. *I diritti connessi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: quattro fasi e un intermezzo.*

Ad uno sguardo di insieme, gli interventi della CGUE in materia possono, per praticità espositiva, raggrupparsi in quattro fasi, ciascuna caratterizzata da un approccio particolare e distinto, ed intervallate da un intermezzo legislativo introdotto in funzione di riordino e correzione di indirizzi giurisprudenziali ritenuti problematici per i loro effetti economici e di sistema.

##### 4.1. *Fase Uno: i primi tentativi di riordino sistematico.*

La Fase Uno, in cui alla Corte giungono le prime richieste di

---

(75) Per simili considerazioni di carattere economico v. T. HOPPNER, M. KRETSCHMER, R. XALABARDER, cit., pp. 607 ss. e, sulla stessa linea, M. SENFTLEBEN, M. KERK, M. BUITEN, K. HEINE, *New Rights or New Business Models? An Inquiry into the Future of Publishing in the Digital Era*, in *IIC*, 48, 2017, 538 ss., che sostengono come il diritto degli editori finirà per frenare anziché stimolare il mercato online dei contenuti giornalistici e lo sviluppo di nuovi modelli di business.

(76) Si tratta di una posizione quasi unanimemente condivisa. Cfr. C. GEIGER ET AL, cit., 208; M.VAN EECHOU, cit., 37; R. HILTY, V. MOSCON, cit., 7; M. RICOLFI, ult. cit., 41.

chiarimento del puzzle di definizioni e norme introdotte dal legislatore europeo, si apre con *SCF contro Del Corso* <sup>(77)</sup> nel marzo 2012.

*SCF*, una società di gestione collettiva per produttori di fonogrammi, aveva per lungo tempo intrattenuto trattative con l'Associazione dei Dentisti Italiani per la conclusione di un accordo collettivo che quantificasse l'equo compenso dovuto ai titolari dei diritti per la comunicazione al pubblico dei propri fonogrammi in studi dentistici privati. Fallita la negoziazione, la società aveva deciso di esperire azione giudiziaria simbolica contro un singolo dentista, Marco del Corso, con l'obiettivo di ottenere una decisione che sancisse come la trasmissione di fonogrammi protetti quale musica d'ambiente in uno studio dentistico costituisca un atto di comunicazione al pubblico, in quanto tale generante l'obbligo di remunerare i titolari dei diritti. Decisiva era, ai fini della risoluzione della controversia, l'interpretazione della definizione di "comunicazione al pubblico" dei fonogrammi *ex art. 8*, secondo comma della Direttiva Noleggio I, ed in particolar modo l'identificazione delle fonti di riferimento obbligate nell'esercizio esegetico. Era necessario, in particolare, chiarire se e fino a che punto la nozione introdotta dalla Direttiva Noleggio I dovesse essere letta alla luce delle indicazioni offerte dai trattati internazionali in materia vincolanti per l'UE, nonché essere uniformata alla definizione orizzontale di comunicazione al pubblico fornita dall'*art. 3 InfoSoc*.

Dopo aver ribadito come tanto l'Accordo TRIPs quanto il WPPT costituiscano parte dell'ordinamento giuridico UE, e come lo stesso possa dirsi della Convenzione di Roma in virtù del richiamo alla stessa operato dall'*art. 1*, primo comma WPPT <sup>(78)</sup>, la CGUE ha statuito come l'interpretazione del concetto di comunicazione al pubblico debba uniformarsi alle definizioni offerte dai trattati internazionali a cui i singoli testi comunitari si sono ispirati nell'adempimento degli obblighi internazionali dell'Unione: ne discende come le varie nozioni fornite dalle Direttive si possano e debbano ritenere convergenti solo se tale allineamento sia prima verificato a livello di fonti internazionali <sup>(79)</sup>. Per offrire una risposta quanto più corretta e puntuale, la Corte ha poi riformulato il quesito sottoposto dalla corte del rinvio, guardando all'*art. 8*, secondo comma Noleggio (trasmissione e comunicazione al pubblico di un fonogramma) anziché all'*art. 3 InfoSoc* <sup>(80)</sup>, ed operando così

---

<sup>(77)</sup> Corte di Giustizia UE, C-135/10, 15 marzo 2012, *Società Consortile Fonografici (SCF) contro Marco Del Corso*, EU:C:2012:140, su cui v. anche *infra*, nota 94.

<sup>(78)</sup> Ivi, paragrafi 37-42.

<sup>(79)</sup> Ivi, paragrafo 55.

<sup>(80)</sup> Ivi, paragrafo 70.

una netta distinzione tra le due disposizioni, motivata dal fatto che a differenza dei diritti esclusivi InfoSoc, per loro natura preventivi, l'art. 8, secondo comma Noleggio introduce un diritto di natura compensatoria, circostanza questa che ne richiede anche una interpretazione differente<sup>(81)</sup>. Sulla scorta di tale conclusione, la CGUE ha sì utilizzato i medesimi criteri interpretativi sviluppati dalla sua giurisprudenza per l'art. 3 InfoSoc<sup>(82)</sup>, ma ne ha riadattato i contenuti alla natura remuneratoria del diritto connesso *de quo*, limitandoli quindi alle sole variabili necessarie a valutare l'impatto della comunicazione non autorizzata sugli interessi economici del titolare del diritto, ossia il livello di interazione del dentista rispetto alla comunicazione, lo scopo di lucro (o meno) della trasmissione e il numero di utenti destinatari della stessa<sup>(83)</sup>.

Quasi contemporaneamente a *SCF*, *Luksan* sceglie invece di favorire la quasi completa convergenza tra Direttive Noleggio e InfoSoc<sup>(84)</sup>.

L'attore, sceneggiatore e principale direttore di un documentario, aveva trasferito tutti i propri diritti, d'autore e connessi, al convenuto, Petrus van der Let, riservandosi tuttavia alcune forme di sfruttamento dell'opera, tra cui la messa a disposizione del pubblico su network digitali e la trasmissione su pay-TV. L'accordo tra le parti era rimasto tuttavia silente sull'attribuzione dei diritti all'equo compenso *ex lege* quali, tra tutti, quelli dovuti per la riproduzione su supporto dell'opera. Citato in giudizio per aver reso il documentario disponibile online su una piattaforma *pay-per-view*, van der Let si era difeso sostenendo come ai sensi del § 38 della legge austriaca sul diritto d'autore (UrhG) egli fosse titolare *ex lege*, in qualità di produttore, di tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera, e che la norma, in quanto inderogabile a livello contrattuale, rendesse nullo ogni patto in deroga<sup>(85)</sup>.

La questione centrale, che la CGUE ha risolto negativamente<sup>(86)</sup>, era se il § 38 UrhG fosse compatibile con il diritto UE,

(81) Ivi, paragrafi 75-77.

(82) Ivi, paragrafi 81-88, ove si identificano concetto e natura di pubblico (indeterminato e sufficientemente ampio numero di persone, effetto cumulative di mettere il lavoro a disposizione, ruolo indispensabile degli utenti, ecc.).

(83) Ivi, paragrafi 94-99.

(84) Corte di Giustizia UE, C-277/10, 9 febbraio 2012, *Martin Luksan contro Petrus van der Let*, EU:C:2012:65. Sull'importanza di *Luksan* nella giurisprudenza CGUE sul diritto d'autore, v. J. GRIFFITHS, *Taking power tools to the acquis-the Court of Justice, the Charter of Fundamental Rights and European Union copyright law*, in C. GEIGER, C.A. NARD, X. SEUBA (a cura di), *Intellectual Property and the Judiciary*, Cheltenham-Northampton, 2018, 144-174.

(85) Ivi, paragrafi 23-30.

(86) Ivi, paragrafi 71-72.

ed in particolar modo con gli artt. 1 e 2 della Direttiva Durata, che attribuivano a titolo originario i diritti esclusivi d'autore sull'opera cinematografica al direttore, in qualità di suo autore. Tra i quesiti ulteriori, tuttavia, uno richiedeva, per il suo tenore, di ritornare nuovamente sul rapporto tra norme generali e di settore e di fornire, ove possibile, indicazioni esegetiche dalla portata generale ne rimaneva, ovvero se la presunzione di trasferimento del diritto di noleggio dal direttore al produttore di opera cinematografica, introdotto dalla Direttiva Noleggio, potesse essere estesa ad altri diritti esclusivi InfoSoc da parte dei legislatori nazionali <sup>(87)</sup>. La CGUE ha giustificato il proprio parere positivo sostenendo come anche nel contesto della Direttiva InfoSoc la presunzione di trasferimento sia fondata sulla medesima *ratio* di protezione degli investimenti e bilanciamento di interessi contrapposti <sup>(88)</sup>, e come la stessa Direttiva abbia mantenuto validi i principi già introdotti in precedenti testi normativi comunitari <sup>(89)</sup>. Un simile percorso argomentativo ha condotto all'esclusione della possibilità per il direttore di rinunciare al proprio diritto all'equo compenso, con un parallelismo tra il divieto introdotto nel contesto dell'eccezione di copia privata *ex* art. 5, secondo comma, lettera *b*) InfoSoc e l'irrinunciabilità alla remunerazione dovuta agli autori in caso di trasferimento del diritto di noleggio <sup>(90)</sup>. Si equiparavano così le nozioni di compenso e remunerazione, e si statuiva come le due disposizioni, condividendo i medesimi obiettivi e *rationes*, richiedessero pertanto interpretazione analoga.

Sempre nel tentativo di uniformare la lettura delle varie direttive, in *ITV contro TVCatchup* <sup>(91)</sup> la Corte ha utilizzato alcune disposizioni della Direttiva SatCab per giustificare una lettura dell'art. 3 InfoSoc che ampliasse la nozione di comunicazione al pubblico per ricondurvi anche la ritrasmissione di programmi contenenti opere protette, anche se già ricevute nello stesso territorio attraverso altri mezzi tecnici <sup>(92)</sup>. TVCatchup offriva streaming in-

(87) Come riformulato *ivi*, paragrafo 76.

(88) *Ivi*, paragrafo 82.

(89) *Ivi*, paragrafo 85.

(90) *Ivi*, paragrafi 102-104.

(91) Corte di Giustizia UE, C-607/11, 7 marzo 2013, *ITV Broadcasting Ltd e altri contro TVCatchUp Ltd*, EU:C:2013:147, su cui v. i commenti di P.B. HUGENHOLTZ, S.C. VAN VELZE, *Communication to a New Public? Three Reasons Why EU Copyright Law Can Do Without a "New Public"*, in *IIC*, 47, 2016, 797 ss.; E. AREZZO, *Hyperlinks and Making Available Right in the European Union — What Future for the Internet After Svensson?*, *ivi*, 45, 2014, 524 ss.; M. LEISTNER, *Copyright at the interface between EU law and national law: definition of "work" and "right of communication to the public"*, in *JIPLP*, 8, 2015, 626 ss.

(92) *Ivi*, paragrafi 24-26.

ternet gratuiti di trasmissioni televisive in chiaro, ma dava accesso solo a contenuti che gli utenti erano già in grado di guardare nel Regno Unito sulla base della propria licenza televisiva: i suoi termini d'uso, infatti, richiedevano ai navigatori di dichiarare il possesso di un titolo valido di accesso ai contenuti e il sito utilizzava filtri in grado di determinare e validare la provenienza geografica dei consumatori. Per ampliare la nozione di nuovo pubblico e coprire così anche i casi di comunicazione diretta agli stessi destinatari ove effettuata per il tramite di nuovo mezzo tecnico, la CGUE ha sostenuto come “tali constatazioni sono suffragate inoltre dagli articoli 2 e 8 della direttiva 93/83, che richiedono una nuova autorizzazione per una ritrasmissione simultanea, inalterata e completa, via satellite o via cavo, di una trasmissione iniziale di programmi televisivi o radiofonici che contengono opere protette, sebbene tali programmi possano essere già ricevuti nella loro zona di copertura mediante altri mezzi tecnici, come le onde radioelettriche delle reti terrestri”<sup>(93)</sup>.

La convergenza delle interpretazioni di norme generali e settoriali in materia di diritti connessi può dirsi compiuta nel 2016 con *Reha Training*<sup>(94)</sup>. I fatti della controversia sono molto simili a quelli di *SCF: GEMA*, la principale società di gestione collettiva tedesca, aveva citato in giudizio *Reha Training*, un centro riabilitativo privato, per richiedere la corresponsione dell'equo compenso dovuto in ragione della comunicazione al pubblico di trasmissioni televisive nelle sue sale d'attesa e di trattamento. Seppure la decisione confermi la differente natura degli artt. 3 InfoSoc e 8 Nolegg, la CGUE ha parzialmente superato e smentito *SCF e Del Corso*, sostenendo come, dal momento che i due diritti fanno riferimento alla stessa condotta e hanno identico titolare, essi debbano essere interpretati utilizzando i medesimi criteri per evitare risultati esegetici contrastanti<sup>(95)</sup>. Ne è risultata la fusione dei principi di cui

(93) Ivi, paragrafo 25.

(94) Corte di Giustizia UE, C-117/15, 31 maggio 2016, *Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH contro Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA)*, EU:C:2016:379, su cui, anche in rapporto a *SCF e Del Corso*, v. J.Koo, *Walking forward with backward facing feet: the CJEU decision in Reha Training and the development of the communication to the public right*, in *JiPLP*, 11(10), 2016, 732 ss e, per la rilevanza generale del caso, P. TORREMANS, *When the Court of Justice of the European Union sets about defining exclusive rights: copyright quo vadis?*, in Id. (a cura di), *Research Handbook on Copyright Law*, 2a ed., Cheltenham-Northampton, 85 ss.

(95) Ivi, paragrafo 28. Tale linea interpretativa è stata recentemente confermata da Corte di Giustizia UE, C-753/18, 2 aprile 2020, *Stim e SAMI v Feetmanager Sweden AB et al*, EU:C:2020:268, paragrafo 28: “Si deve rammentare, in limine, che, alla luce della giurisprudenza della Corte, non avendo il legislatore dell'Unione

in *SCF* con la giurisprudenza in materia di art. 3 InfoSoc, nonché l'utilizzo dello scopo di lucro dell'attività quale criterio diretto non a determinare se ci fosse stata o meno una comunicazione al pubblico *ex art. 8 Noleggio*, come in *SCF*, ma solo al fine di calcolare la remunerazione dovuta ai titolari del diritto <sup>(96)</sup>.

#### 4.2. Fase Due: cittadini di serie A e B? L'era Reprobel.

La seconda fase, in parziale contrapposizione con la prima, ha fortemente limitato i margini di discrezionalità rimessi agli Stati Membri in materia di diritti connessi, rimarcando la necessità di operare una netta distinzione tra diverse categorie di titolari dei diritti. Pronuncia iconica è *HP contro Reprobel* <sup>(97)</sup>, avente ad oggetto la valutazione di legittimità di criteri di calcolo ed identificazione dei beneficiari di uno schema di prelievo per la remunerazione da copia privata, secondo cui HP avrebbe dovuto corrispondere a Reprobel, una società di gestione collettiva belga, una certa somma quale equo compenso per la vendita delle sue stampanti multifunzione. *Reprobel* nega la possibilità per i legislatori nazionali di allocare parte delle somme raccolte *ex art. 5*, secondo comma, lettera *b*) InfoSoc agli editori, sostenendo come questi ultimi non risultino tra i titolari del diritto di riproduzione *ex art. 2* InfoSoc che, essendo disposizione di armonizzazione massima, non ammette deroghe, neppure in funzione maggiormente protettiva, da parte degli Stati Membri <sup>(98)</sup>, e come ciò escluda che essi possano soffrire un pregiudizio dall'esercizio di eccezioni quali la reprografia o la copia privata, e dunque essere beneficiari di parte delle somme versate in equa compensazione <sup>(99)</sup>. Una decisione contraria — ha affermato la Corte — priverebbe inoltre i reali titolari del diritto di cui all'art. 2 InfoSoc di parte del compenso loro dovuto, in chiaro contrasto con la volontà del legislatore eurounitario <sup>(100)</sup>.

Fin dalla sua pronuncia, la decisione è stata aspramente contestata sotto molteplici profili e da più direzioni. In occasione della

---

espresso diversa volontà, la locuzione «comunicazione al pubblico», di cui alle due menzionate disposizioni, dev'essere interpretato nel senso che possiede lo stesso significato [v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2012, *Phonographic Performance (Ireland)*, C-162/10, EU:C:2012:141, punti 49 e 50, nonché del 16 febbraio 2017, *Verwertungsgesellschaft Rundfunk*, C-641/15, EU:C:2017:131, punto 19 e giurisprudenza citata]”.

(96) Ivi, paragrafo 64.

(97) *Reprobel*, cit. *supra*, nota 39.

(98) Come può implicitamente derivarsi dalle affermazioni di cui ai paragrafi 47-48.

(99) Ivi, paragrafo 48.

(100) Ivi, paragrafi 45 e 48.

consultazione pubblica lanciata dalla Commissione sul diritto connesso degli editori, un numero cospicuo di *stakeholders*, ed in particolar modo gli editori scientifici e musicali e le società di gestione collettiva, hanno sostenuto fortemente la necessità di superare la dottrina *Reprobel* a livello legislativo, accusando la pronuncia di aver causato, con il mettere in dubbio la legittimità di molti schemi di prelievo e distribuzione nazionali che conferivano agli editori parte dell'equo compenso, un aumento dei propri costi transattivi e gestionali ed il parallelo indebolimento della propria forza contrattuale, con effetti distorsivi di non lieve entità sull'intero settore di mercato <sup>(101)</sup>.

#### 4.3. *Intermezzo: la risposta della Commissione UE.*

Il legislatore eurounitario ha pienamente recepito le doglianze mosse contro *Reprobel* nell'art. 16 CDSM, che stabilisce ora come il trasferimento o concessione in licenza del diritto di riproduzione da autore a editore rappresenta base giuridica sufficiente perché il secondo riceva parte dell'equo compenso *ex art. 5*, secondo comma, lettere *a)* e *b)* InfoSoc, ponendo così fine alle incertezze create dalla CGUE e dalla sua lettura stringente della natura di armonizzazione massima della norma di cui all'art. 2 InfoSoc. Nel preambolo della Direttiva CDSM, il sessantesimo considerando chiarisce come l'introduzione dell'art. 16 sia stata necessaria al fine di proteggere gli investimenti degli editori dalle conseguenze dell'incertezza ingenerata dal caso *Reprobel*, e che per tale ragione la sua applicazione debba essere anche retroattiva e coprire gli schemi di prelievo e distribuzione operanti prima della data della decisione CGUE. Allo stesso tempo, il considerando specifica tuttavia come la disposizione non debba intendersi quale velata spinta verso l'introduzione di meccanismi di condivisione del compenso tra diverse categorie di titolari di diritti, rappresentando questa una materia riservata alle politiche culturali nazionali, con cui la Direttiva si pone l'obiettivo di non interferire <sup>(102)</sup>.

(101) *Sinossi delle risposte alla consultazione pubblica*, cit. supra, nota 56, pp. 4-5; per un ulteriore inquadramento e commento cfr. S. LAVAGNINI, cit., 208 ss.

(102) Direttiva CDSM, considerando 60: "La presente direttiva dovrebbe applicarsi in modo non discriminatorio a tutti gli Stati membri, ma dovrebbe rispettare le tradizioni in questo settore e non obbligare gli Stati membri che attualmente non dispongono di tali regimi di ripartizione dei compensi a introdurli. La direttiva non dovrebbe incidere sugli accordi esistenti o futuri negli Stati membri in materia di remunerazione nel contesto del prestito pubblico. Essa dovrebbe inoltre lasciare salve le disposizioni nazionali relative alla gestione dei diritti e ai diritti alla remunerazione, a condizione che siano conformi al diritto dell'Unione. Tutti gli Stati membri dovreb-

Seppure non sia la prima volta che il legislatore UE interviene a correggere gli effetti distorsivi e non previsti di alcune decisioni della Corte, l'art. 16 CDSM, nel non mediare a sufficienza tra istanze contrapposte, si distingue per il fatto di incarnare una scelta di politica del diritto in netto contrasto con la generale tendenza della Direttiva a sostenere i tentativi che la CGUE ha nel tempo fatto di riportare l'autore al centro della disciplina del *copyright*: la disposizione interviene, infatti, in dichiarato contrasto con una pronuncia diretta scientemente a limitare la possibilità per la libertà negoziale privata e la discrezionalità legislativa nazionale di identificare i titolari dei diritti e definirne status e rango gerarchico, cristallizzando una scelta del legislatore comunitario che esprimeva un chiaro *favor* nei confronti dell'autore singolo rispetto a — se non in contrapposizione con — gli intermediari industriali e commerciali a vario titolo coinvolti.

La presenza contemporanea di due anime così apparentemente antitetiche nel più recente testo legislativo eurounitario non è, comunque, un *unicum* nel panorama del diritto d'autore europeo: essa riproduce infatti fedelmente l'approccio oscillante della Corte rispetto alla definizione del rapporto tra diritti d'autore e diritti connessi, un'oscillazione che ne ha caratterizzato anche le pronunce più recenti.

#### 4.4. *Fase Tre: uniti nella diversità. Il caso Pelham.*

Una chiara svolta nelle posizioni assunte dalla CGUE viene dalla terza fase, segnata da *Pelham*, caso che sin dall'atto del rinvio pregiudiziale aveva promesso di dipanare i più complessi nodi interpretativi relativi al trattamento del c.d. *sampling* musicale nel settore dei diritti connessi, da solo ed in comparazione con il trattamento riservato allo stesso nel settore del diritto d'autore <sup>(103)</sup>.

---

bero poter stabilire, ma non essere obbligati a farlo, che, quando un autore trasferisce i suoi diritti o li concede in licenza a un editore ovvero contribuisce altrimenti con le sue opere a una data pubblicazione ed è previsto un sistema di compenso per il pregiudizio causato loro da un'eccezione o limitazione, anche attraverso organismi di gestione collettiva che rappresentano congiuntamente autori ed editori, l'editore ha diritto a una quota di tale compenso. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di determinare come gli editori debbano giustificare la loro richiesta di compenso o remunerazione e di stabilire le condizioni relative alla ripartizione di tale compenso o remunerazione tra gli autori e gli editori conformemente ai rispettivi sistemi nazionali”.

(103) Molti autori avevano riposto elevatissime aspettative sull'impatto potenziale della decisione. Cfr., tra tutti, C. GEIGER, E. IZYUMENKO, *Freedom of expression as an external limitation to copyright law in the EU: the Advocate General of the CJEU shows the way*, in *EIPR*, 41(3), 2019, 131 ss.; J. GRIFFITHS, *European Union copyright law and the Charter of Fundamental Rights-Advocate General Szpunar's Opinions in (C-469/17)*

Nella pronuncia, parte dell'oramai storico trio della Grande Sezione del 29 luglio 2019, la CGUE ha distinto l'interpretazione di diritti apparentemente simili sulla base del loro diverso retroterra assiologico e di argomenti fondati sul necessario bilanciamento tra privative e diritti fondamentali, con un approccio che, distaccandosi dalle suggestioni tipiche delle due precedenti fasi, può ben definirsi come ispirato al principio dell'unità nella diversità.

*Pelham* origina da una saga giudiziale tedesca lunga quasi due decenni. Gli attori, Hütter ed altri, erano membri del gruppo musicale Kraftwerk, che nel 1977 aveva inciso un fonogramma contenente la canzone "Metall auf Metall". Venti anni dopo i convenuti, Pelham e Haas, avevano composto e pubblicato la canzone "Nur mir", che utilizzava in *loop* circa due secondi di "Metall auf Metall", utilizzando una tecnica tipica dello stile *hip hop* e nota come *sampling*. Nella loro qualità di produttori di fonogrammi, gli attori avevano citato in giudizio Pelham, sostenendo che questi avesse violato i loro diritti connessi, e principalmente il loro diritto di riproduzione *ex art. 2*, lettera *c*) InfoSoc ed il loro diritto di distribuzione *ex art. 9* Nolegg, e le corrispondenti disposizioni di diritto tedesco. Al cuore della controversia vi era la qualificazione del *sampling* quale condotta non autorizzata e lesiva di uno o più dei diritti esclusivi dei produttori di fonogrammi, nonché l'applicabilità del c.d. "diritto all'utilizzazione libera" sancito dal § 24 della legge sul diritto d'autore tedesca (UrhG), secondo cui un'opera indipendente creata per il tramite del libero utilizzo di opera altrui può essere pubblicata e commercializzata senza il consenso del titolare del diritto sull'opera originaria.

A seguito del rigetto dell'ultimo appello dinanzi alla Corte Suprema Federale (BGH) <sup>(104)</sup>, Pelham aveva deciso di ricorrere alla Corte Costituzionale tedesca (BVerfG), sostenendo come l'interpretazione restrittiva dell'eccezione *ex § 24(1) UrhG* da parte del BGH avesse comportato una patente violazione della sua libertà di

*Funke Medien, (C-476/17) Pelham GmbH and (C-516/17) Spiegel Online*, in *ERA Forum*, 20, 2019, 35 ss; L. BENTLY, S. DUSOLLIER, C. GEIGER, J. GRIFFITHS, A. METZGER, A. PEUKERT & M. SENFTLEBEN, *Sound Sampling, a Permitted Use Under EU Copyright Law? Opinion of the European Copyright Society in Relation to the Pending Reference before the CJEU in Case C-476/17, Pelham GmbH v. Hütter*, in *IIC*, 50, 2019, 467 ss. Per commenti sulla saga giudiziale tedesca, v., *inter alia*, M. LEISTNER, *Die "Metall auf Metall" - Entscheidung des BVerfG. Oder: Warum das Urheberrecht in Karlsruhe in guten Händen ist*, in *GRUR*, 118(8), 2016, 772 ss.; B.J. JUTTE, H. MAIER, *A Human Right to Sample — Will the CJEU Dance to the BGH-Beat*, in *JiPLP*, 12(9), 2017, 784 ss.; P. MEZEL, *Thou Shalt (Not) Sample? New Drifts in the Ocean of Sampling*, in *Zeitschrift für Geistiges Eigentum*, 11(2), 2019, 170 ss.

(104) BGH, decisione del 13 dicembre 2012, I ZR 182/1 (*Metall auf Metall II*), preceduta da BGH, decisione del 20 novembre 2008, I ZR 112/06 (*Metall auf Metall I*).

espressione artistica, costituzionalmente tutelata. Il BVerfG aveva accolto la doglianza, rinviando il caso al BHG per le necessarie correzioni e determinazioni (105). Alla luce delle molteplici incertezze relative all'interpretazione di fonti UE, con particolare riguardo alle implicazioni dell'applicazione orizzontale dei diritti fondamentali nel diritto d'autore europeo, il BGH aveva deciso di sollevare articolate questioni pregiudiziali alla CGUE. Rinviando ad altra sede per un approfondimento dei temi e dell'importanza della decisione per lo sviluppo della disciplina (106), ai fini della presente trattazione è sufficiente concentrarsi sulle definizioni che la Corte offre dei diritti esclusivi di riproduzione e distribuzione attribuiti ai produttori di fonogrammi.

In prima battuta, la corte del rinvio aveva chiesto alla CGUE se l'art. 2, lettera c) InfoSoc sul diritto di riproduzione consentisse ai produttori di fonogrammi di impedire l'attività di *sampling*, anche se concernente estratti molto brevi (107). La Corte ha ammesso che la condotta integri una forma di riproduzione parziale, in linea con una interpretazione letterale delle fonti vigenti, con gli obiettivi della Direttiva InfoSoc, e con la finalità di protezione degli investimenti che sottende ai diritti connessi dei produttori di fonogrammi (108). Allo stesso tempo, però, i massimi giudici europei hanno rilevato come la necessità di operare un equo bilanciamento tra diritto d'autore e diritti fondamentali richieda di considerare gli effetti di tale interpretazione sul godimento della libertà di espressione artistica, protetta dall'art. 13 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) ed esercitata (an-

(105) BVerfG, decisione del 31 maggio 2016, 1 BvR 1585/13, DE:BVerfG:2016:rs20160531.1bvr158513.

(106) Per una disamina più attenta della decisione in *Pelham*, da sola e nel contesto più ampio di *Funke Medien* e *Spiegel Online*, sia consentito fare riferimento a C. SGANGA, *A Decade of Fair Balance Doctrine, and How to Fix It: Copyright Versus Fundamental Rights Before the CJEU from Promusicae to Funke Medien, Pelham and Spiegel Online*, in *EIPR*, 41, 2019, 672 ss. Si vedano inoltre C. GEIGER, E. IZYUMENKO, *The Constitutionalization of Intellectual Property Law in the EU and the Funke Medien, Pelham and Spiegel Online Decisions of the CJEU: Progress, but Still Some Way to Go!*, in *IIC*, 51, 2020, 282 ss.; T. SNIJDERS, S. VAN DEURSEN, *The Road Not Taken — the CJEU Sheds Light on the Role of Fundamental Rights in the European Copyright Framework — a Case Note on the Pelham, Spiegel Online and Funke Medien Decisions*, in *IIC*, 50, 2019, 1176 ss.; D. JONGSMA, *Fundamental Rights as External Constraints on Copyright Law: Horizontal Effect of the EU Charter after Funke Medien and Spiegel Online*, in *JiPLP*, 15, 2020, 1003 ss.; B.J. JUTTE, J. QUINTAIS, *The Pelham Chronicles: Sampling, Copyright and Fundamental Rights*, in *JiPLP*, 16(3), 2021, 213 ss. Nella dottrina italiana v. F. BANTERLE, *Libertà di sampling ed equilibri tra espressione artistica e diritti esclusivi nel caso Pelham*, in *AIDA*, 2020, 388 ss.

(107) *Pelham*, cit., paragrafo 26.

(108) *Ivi*, paragrafo 29.

che) ogni qual volta si utilizzi il *sampling* per creare una nuova opera <sup>(109)</sup>. Sulla base di tali premesse, la Corte ha statuito come l'art. 2, lettera c) InfoSoc non possa estendersi fino al punto da coprire *samples* che siano irriconoscibili all'orecchio e utilizzati per una nuova creazione artistica, poiché tale conclusione sarebbe non solo contraria al significato comune del termine riproduzione ed al principio dell'equo bilanciamento, ma anche non necessaria al fine di consentire al produttore un adeguato ritorno dai propri investimenti <sup>(110)</sup>.

Con la seconda questione pregiudiziale la corte del rinvio aveva domandato se l'art. 9 Noleggio sul diritto di distribuzione di "copie" dei fonogrammi si applicasse anche a lavori contenenti estratti di altre opere <sup>(111)</sup>. La CGUE ha esordito anche in questo caso con un'analisi della finalità della disposizione — sempre la protezione degli investimenti dei produttori di fonogrammi contro le minacce di pirateria —, e ha sostenuto come per realizzarla fosse sufficiente vietare la riproduzione di tutta o di una parte sostanziale dei brani fissati sul fonogramma, idonea a sostituire e quindi porsi in concorrenza con le copie legittime, mentre non fosse necessario estendere il diritto fino a coprire creazioni contenenti solo estratti di dimensione limitata <sup>(112)</sup>. Nonostante la specificazione, la Corte ha omesso di affrontare la questione centrale della definizione dei requisiti-soglia minimi di protezione, elemento questo tenuto invece in grande considerazione nelle Conclusioni dell'Avvocato Generale Szpunar, che ne ha fatto perno della sua definizione pericolosamente più ampia del diritto di distribuzione *ex art. 9 Noleggio*: per l'AG, infatti, doveva considerarsi copia ogni frammento di un fonogramma, dal momento che in questo settore "non esiste alcun requisito di originalità, in quanto il fonogramma, contrariamente all'opera, non è tutelato in ragione della sua creatività ma in ragione dell'investimento finanziario e organizzativo" <sup>(113)</sup>.

L'unica soglia fissata da *Pelham* è, invece, che l'estratto non sia riconoscibile all'ascolto, con una conclusione che parrebbe suggerire come l'art. 2, lettera c) InfoSoc non copra le modificazioni dell'opera, diversamente dal generale diritto di riproduzione *ex art. 2, lettera a) InfoSoc*. La distinzione tra i due diritti, a ben vedere, è

(109) Ivi, paragrafi 34-35.

(110) Ivi, paragrafo 39.

(111) Ivi, paragrafo 40.

(112) Ivi, paragrafo 47.

(113) Conclusioni dell'Avvocato Generale Szpunar in C-476/17, 12 dicembre 2018, *Pelham GmbH e altri contro Ralf Hütter and Florian Schneider-Esleben*, EU:C:2018:1002, paragrafo 30 (corsivo aggiunto).

in linea con la diversa giustificazione e *ratio* di diritto d'autore e diritti connessi: dal momento che i secondi proteggono solamente investimenti, l'estensione dell'esclusiva deve ragionevolmente essere limitata a quelle riproduzioni che entrano in competizione diretta con l'originale, e non coprire ogni frammento che presenta ancora il tocco personale dell'autore e può essere inteso già in quanto tale quale sua creazione intellettuale, come nel caso della riproduzione parziale in *Infopaq* <sup>(114)</sup>. La decisione ricorda, per molti aspetti, l'approccio di *British Horseracing Board* (BHB), decisione in cui la CGUE ha offerto una lettura restrittiva della nozione di parte qualitativamente o quantitativamente sostanziale di una banca dati che, se estratta o riutilizzata, costituisce violazione del diritto *sui generis* protetto dall'art. 7 della Direttiva Database, escludendo che il valore intrinseco dei dati o del denaro investito per generarli potessero costituire criteri rilevanti ai fini della valutazione <sup>(115)</sup>. Al contrario, *BHB* sottolinea come debba guardarsi alla serietà dell'impatto di una determinata estrazione o riutilizzo sull'investimento fatto dal creatore del database, con particolare riguardo al rischio di competizione con l'opera originaria <sup>(116)</sup>. In entrambi i casi la differenza con *Infopaq* <sup>(117)</sup>, in cui la Corte utilizza invece la

(114) Sulla nozione di riproduzione parziale ed i suoi collegamenti con il concetto di originalità, v. C. SGANGA, *The right of reproduction*, in E. ROSATI (a cura di), *The Routledge Handbook on EU Copyright Law*, Londra, 2021, 139 ss. Sulla stessa linea, con un'analisi della giurisprudenza CGUE da *Infopaq* in poi, v. E. ROSATI, *Copyright and the Court of Justice of the European Union*, Oxford, 2019, 88-93; v. anche T.E. SYNODINOU, *The foundations of the concept of work in European copyright law*, in Id. (a cura di), *Codification of European Copyright Law. Challenges and Perspectives*, L'Aja, 2012, p. 99 ss., e T. RENDAS, *Copyright protection of designs in the EU: how many originality standards is too many?*, in *JIPLP*, 13(6), 2018, pp. 442 ss. Si veda inoltre C.E. MAYR, *I diritti di riproduzione e distribuzione, Relazione al Convegno AIDA "Internet e diritto d'autore UE"*, Milano, 15-16 settembre 2017, in *AIDA*, 2017, 234 ss.; A. COGO, *L'armonizzazione*, cit., 431 ss.; R. CASO, *I libri nella "tempesta perfetta": dal "copyright" al controllo delle informazioni digitali*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2013, 1, 97 ss.

(115) Corte di Giustizia UE, C-203/02, 9 novembre 2004, *The British Horseracing Board Ltd e altri contro William Hill Organization Ltd*, ECR I-10415, paragrafo 78. Per un primo commento v. A. MANAVELLO, *Prima decisione della Corte di giustizia sulla protezione delle banche dati*, in *Dir. ind.*, 2005, 409, e C. LUCIONI, *L'oggetto e l'estensione del diritto sui generis a favore del costituente di banche dati compilative nell'interpretazione della Corte di giustizia*, in *Dir. pub. comp. eur.*, 2005, 97 ss. Nella dottrina internazionale, tra tutti, v. E. DERCLAYE, *The Court of Justice Interprets the Database sui generis Right for the First Time*, *European Law Review*, 2005, 420-430.

(116) Ivi, paragrafo 91.

(117) Corte di Giustizia UE, C-5/08, 16 luglio 2019, *Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening*, ECR I-6569. Nella dottrina italiana, sul ruolo della decisione nella definizione dei confini esterni del diritto d'autore UE, cfr. P. FABBIO, cit., 293 ss.; M. CISTARO, *Un diritto in cerca d'autore: riflessioni sullo stato del processo di armonizzazione europea del diritto d'autore*, in *Il Diritto industriale*, 1, 2016, 41-45. Per una ricostruzione dell'evoluzione del diritto di riproduzione, anche a fronte dell'armonizza-

sola nozione di originalità, senza alcun riferimento a sforzi o investimenti, per distinguere tra riproduzione parziale protetta ed estratti non protetti *ex art. 2, lettera a)* InfoSoc, non può essere più marcata ed evidente.

#### 4.5. *Fase Quattro: Siamo davvero tutti uguali? Spedidam contro INA.*

L'ultimo e più recente atto della saga della Corte di Giustizia in materia di diritti connessi viene da *Spedidam contro INA*, considerato da molti quale decisa svolta verso l'equiparazione giudiziale di diritti d'autore e diritti connessi <sup>(118)</sup>.

In *Spedidam* gli eredi di un musicista morto nel 1985 avevano citato in giudizio INA — l'*Institut national de l'audiovisuel*, incaricato di archiviare tutte le trasmissioni radiofoniche e audiovisive francesi — per aver commercializzato senza la loro autorizzazione fonogrammi e videoregistrazioni delle performances del loro avo, prodotti e trasmessi dalla televisione nazionale. La commercializzazione era avvenuta sulla scorta dell'art. 49 della legge francese sulla libertà delle comunicazioni che, in deroga al Codice della Proprietà Intellettuale, consente ad INA di esercitare i diritti di sfruttamento economico degli artisti esecutori dietro pagamento di adeguato compenso e secondo le condizioni fissate da accordi tra INA e gli esecutori o associazioni loro rappresentative.

Le corti francesi di prima e seconda istanza avevano deciso in favore degli eredi, sostenendo come l'accordo tra INA e le associazioni di esecutori e interpreti determinasse solo la remunerazione dovuta per gli atti di sfruttamento delle opere, senza sostituirsi al necessario atto di autorizzazione preventiva da parte dei titolari dei diritti per ogni uso o sfruttamento delle opere protette. La *Cour de Cassation* aveva invece concluso come la lettera della legge non richiedesse ad INA di provare l'avvenuto ottenimento della prima autorizzazione da parte del titolare del diritto, ma aveva ritenuto comunque necessario chiedere alla CGUE se tale soluzione fosse compatibile con gli artt. 2, 3 e 5 InfoSoc.

Non è certo un caso, ma è anzi significativo, che la Corte abbia

---

zione europea, v., oltre ai contributi citati supra, nota 114, anche P. GALLI, *sub art. 18*, in L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve*, cit., 66-68, ed i suoi ampi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali.

(118) *Spedidam*, cit. supra, nota 69. Per un primo commento italiano v. C. SAPPÀ, *Le regole francesi sui contratti degli artisti interpreti ed esecutori finalizzate alla valorizzazione delle collezioni INA (Institut National de L'Audiovisuel)*, in *AIDA*, 2020, 428 ss.

risolto la controversia richiamando in molti passaggi gli argomenti utilizzati in *Soulier and Doke* su temi simili, ma nel campo dei diritti esclusivi d'autore <sup>(119)</sup>.

*Soulier and Doke* originava dalla richiesta di due autori di opere letterarie, Mark Soulier e Sara Doke, al *Conseil d'Etat* di dichiarare invalido il decreto n. 2013-182, che aveva introdotto nel Codice della Proprietà Intellettuale francese un sistema di licenze collettive estese per aumentare la disponibilità di libri fuori commercio <sup>(120)</sup>. Il meccanismo attribuiva alla Biblioteca Nazionale la gestione di un database all'interno del quale venivano ad essere registrati ogni anno nuovi titoli pubblicati in Francia dopo il 1° gennaio 2001, non più distribuiti in commercio da un editore e non attualmente pubblicati in formato cartaceo o digitale <sup>(121)</sup>. Sei mesi dopo la registrazione, il diritto di autorizzare la riproduzione e la comunicazione al pubblico dei libri in formato digitale veniva trasferita ad una società di gestione collettiva individuata dal Ministero della Cultura, a sua volta obbligata ad offrire indietro tali diritti all'editore originario che, in caso di accettazione, avrebbe ottenuto una licenza esclusiva per dieci anni, con possibilità di rinnovo tacito e l'obbligo di commercializzare il titolo entro tre anni. In caso di rifiuto o mancata risposta, la società di gestione collettiva era libera di commercializzare la licenza sul mercato. Per assicurare la correttezza e la trasparenza dello schema, il decreto pre-

(119) Corte di Giustizia UE, C-301/15, 16 novembre 2016, *Marc Soulier e Sara Doke contro Premier ministre and Ministre de la Culture et de la Communication*, EU:C:2016:878. Inizialmente passata in sordina e considerato quasi esclusivamente dalla dottrina francese, che se ne è interessata per ovvie ragioni di impatto sulla disciplina nazionale, la decisione è stata oggetto di numerosi commenti per la sua estrema rilevanza sistematica all'interno del diritto d'autore europeo. Per menzionare solo alcuni dei contributi ad essa dedicati, si faccia riferimento a E. ROSATI, *Ebooks and mass digitization projects: the role of licensing*, in T. APLIN (a cura di), *Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies*, Cheltenham-Northampton, 2020, 205 ss.; J.P. QUINTAIS, *Copyright in the age of online access. Alternative compensation systems in EU law*, L'Aja, 2017, 162 ss.; S. ERCOLANI, *Eccezioni e licenze collettive estese nella Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico europeo*, in *AIDA*, 2019, 339 ss.; V.L. BENA-BOU, *Pourquoi l'arrêt Soulier et Doke dépasse le cas ReLire: le contrôle par la CJUE des modalités de l'autorisation préalable de l'auteur*, in *Dalloz IP|IT*, 2017, 108 ss.

(120) Loi n° 2012-287, du 1er mars 2012, relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, JORF No. 53 del 1 marzo 2012, p. 3986, a cui fa seguito il Décret n° 2013-182, du 27 février 2013, portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle, JORF No. 51 del 1 marzo 2013, p. 3835.

(121) Art. L. 134-2 del Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). Tra i primi commenti v. J. GINSBURG, *Fair Use for Free, or Permitted but-Paid*, Berkeley Tech LJ, 29, 2014, 1426 e O. BULAYENKO, *Permissibility of Non-Voluntary Collective Management of Copyright Under EU Law. The Case of the French Law on Out-of-Commerce Books*, JI-PIPEC, 1, 2016, 52 ss.

vedeva un numero cospicuo di misure di salvaguardia, che andavano dall'equa rappresentazione di autori ed editori negli organismi di governo della società alla previsione di regole eque per la distribuzione dei proventi, nonché due meccanismi di *opt-out* <sup>(122)</sup>: il primo dava ai titolari dei diritti la possibilità di opporsi entro sei mesi alla registrazione delle proprie opere nel database (se editori, rimaneva l'obbligo di commercializzare il libro entro due anni); il secondo consentiva agli autori di ritirare i propri titoli in ogni momento, subordinatamente alla prova che la pubblicazione avrebbe potuto lederne l'onore o la reputazione. Al di là di tali ipotesi, gli autori potevano escludere le proprie opere dal database solo dimostrando di essere gli unici titolari del diritto esclusivo allo sfruttamento digitale delle opere. In caso contrario, il decreto consentiva solo un ritiro congiunto ad opera di autore ed editore, con obbligo del secondo di commercializzare l'opera entro diciotto mesi, ritiro in ogni caso negato se un altro editore avesse già acquisito la licenza sull'opera ed iniziato la sua distribuzione commerciale <sup>(123)</sup>.

Soulier e Doke avevano lamentato che il decreto violasse i propri diritti costituzionalmente protetti di proprietà, e che lo schema fosse inoltre incompatibile con il divieto di formalità imposto dall'art. 2, quinto comma della Convenzione di Berna e con gli artt. 2-5 InfoSoc. Il *Conseil d'Etat* aveva respinto la doglianza di incostituzionalità <sup>(124)</sup> ed escluso la contrarietà del decreto alla Convenzione di Berna, sostenendo come il meccanismo di *opt-out* non interferisse con l'esistenza del diritto ma solo con il suo esercizio <sup>(125)</sup>. Per la valutazione di ammissibilità dello schema rispetto ai pre-

(122) Art. L. 134-3-6 CPI.

(123) Sulle criticità e le falle del sistema, con particolare riguardo alle deboli e poco efficaci norme per il ritiro ed il favor nei confronti degli editori commerciali, v. E. DERIEUX, *Le régime juridique de l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle: Cheval de Troie de Google?*, in *Revue Lamy droit de l'immatériel (RLDI)*, 87, 2012, 65-68, e S. NERISSON, *La gestion collective des droits numériques des "livres indisponibles du XXe siècle" renvoyée à la CJEU, le Conseil d'Etat face aux fondamentaux du droit d'auteur*, in *Recueil Dalloz*, 24, 2015, 1428 ss. Allo stesso modo O. BULAYENKO, cit., 143; J. GINSBURG, cit., 129, che sostiene come "the law expropriate authors"; v. inoltre E. EMILE-ZOLA-PLACE, *L'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle: une gestion collective d'un genre nouveau*, in *Légipresse*, 295, 2012, 35 ss.

(124) Su questo punto il Conseil d'Etat ha sollecitato anche il parere del Conseil Constitutionnel, che si è espresso in maniera contraria. *Marc S et autres*, Conseil Constitutionnel, Décision no 2013-370, QPC (*question prioritaire de constitutionnalité*), 28 febbraio 2014. La decisione è stata aspramente criticata per la sua interpretazione "industry-oriented" del concetto di pubblico interesse. Cfr. S. NERISSON, cit., 1429, nonché E. DERIEUX, *Exploitation numérique des livres indisponibles: déclaration de conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-9 du Code de la propriété intellectuelle*, in *RDLI*, 91, 2014, 103 ss.

(125) Conseil d'Etat, Decision No 368208, 6 maggio 2015, *M.S., MMme D.*, FR:CESSR:2015:368208.20150506.

cetti della Direttiva InfoSoc, tuttavia, la corte francese aveva ritenuto necessario ricorrere alla CGUE.

Con una pronuncia prevedibile nei contenuti ma pericolosa per le sue possibili estese implicazioni <sup>(126)</sup>, la Corte ha dichiarato il meccanismo predisposto dal decreto francese incompatibile con gli artt. 2-5 InfoSoc, con argomenti molti dei quali sono stati poi utilizzati, *mutatis mutandis*, in *Spedidam*, che cita l'importante precedente in più passaggi.

In *Spedidam* come in *Soulier*, ai diritti esclusivi di riproduzione e messa a disposizione del pubblico è data interpretazione ampia per garantire certezza del diritto <sup>(127)</sup>. La protezione offerta dagli artt. 2 e 3 InfoSoc copre non solo il loro godimento ma anche il loro esercizio, “esattamente come per la protezione conferita dal diritto d'autore” <sup>(128)</sup>. Entrambi i diritti sono definiti come di natura preventiva, il che implica che ogni atto di riproduzione o messa a disposizione del pubblico richieda il preventivo consenso del loro titolare, in assenza del quale è necessario che la condotta sia coperta da un'eccezione per non costituire una violazione <sup>(129)</sup>. La CGUE ha ritenuto tale interpretazione dovuta rispetto al precetto dell'elevato livello di protezione richiesto dal nono considerando della Direttiva InfoSoc ed alla necessità di offrire sufficiente remunerazione per l'utilizzo del fonogramma <sup>(130)</sup>.

Ancora come in *Soulier*, *Spedidam* ha ammesso che il consenso possa essere anche espresso in forma implicita, purché le sue condizioni siano chiaramente definite e non frustrino il principio del consenso preventivo <sup>(131)</sup>. Pur tuttavia, e questa volta diversamente che in *Soulier*, lo schema francese è stato ritenuto compatibile con il diritto UE, giacché — dice la CGUE — è possibile presumere che gli esecutori abbiano autorizzato la fissazione delle proprie performances, e tale presunzione può considerarsi legittima poiché può essere rovesciata in ogni momento ed interviene su un requisito, quello dell'autorizzazione scritta, che non appartiene al diritto UE ma solo al Codice della Proprietà Intellettuale fran-

(126) Per un commento più approfondito, oltre che i testi richiamati *supra*, nota 123, v. C. SGANGA, *The eloquent silence of Soulier and Doke and its critical implications for EU copyright law*, in *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 12(4), 2017, 321 ss.

(127) *Spedidam*, cit., paragrafo 36, come in *Soulier e Doke*, cit., paragrafo 30, ed i precedenti ivi citati.

(128) *Spedidam*, cit., paragrafo 37, come in *Soulier e Doke*, paragrafo 31.

(129) *Spedidam*, cit., paragrafo 38, come in *Soulier e Doke*, paragrafi 33-34, più tardi confermato in Corte di Giustizia UE, C-161/17, 7 agosto 2018, *Land Nordrhein-Westfalen contro Dirk Renckhoff*, EU:C.2018:634, paragrafo 29.

(130) *Spedidam*, cit., paragrafo 39.

(131) Ivi, paragrafo 40, come in *Soulier e Doke*, paragrafo 35.

cese <sup>(132)</sup>. *Ad abundantiam* rispetto alla linea argomentativa principale, la Corte ha inoltre sottolineato come lo schema sia in linea con il diritto eurounitario, poiché in grado di garantire l'equo bilanciamento tra diritti fondamentali per due diverse ragioni: da un lato, se INA non fosse messa nelle condizioni di sfruttare appieno i propri cataloghi, un certo numero di artisti otterrebbe scarsa o nulla remunerazione; dall'altro lato, la presunzione *ex lege* non pregiudica il diritto degli esecutori di ottenere appropriato compenso <sup>(133)</sup>.

L'ultima affermazione è di gran lunga la più importante dell'intera pronuncia, ed in grado di porre in dubbio la possibilità ed opportunità di tracciare un parallelismo biunivoco ed una piena analogia tra *Spedidam* e *Soulier*. In *Spedidam*, infatti, la CGUE ripone massima enfasi sul concetto di remunerazione, mentre le garanzie richieste per il consenso implicito e per rovesciarne la presunzione sono soggetti a scrutinio molto leggero. Al contrario, in *Soulier* l'importanza del consenso prevale esplicitamente sulla remunerazione, poiché il diritto dell'autore di controllare l'uso della propria opera rappresenta il valore più importante da preservare. Questa differenza, ancora una volta, i diritti d'autore tradizionali dai diritti connessi più "industriali", anche quando titolari sono gli artisti esecutori, che rappresentano sicuramente la categoria più vicina a quella degli autori tra tutti i titolari di *related rights*.

##### 5. Dove stiamo andando?

Nella via verso l'armonizzazione eurounitaria, lo spazio ed il ruolo riservati ai diritti connessi nel diritto d'autore europeo è venuto aumentando nel tempo in maniera rapida e progressiva. Ne è stato ampliato l'ambito di applicazione e l'estensione, e parallelamente si è optato per la standardizzazione e fusione delle definizioni dei principali diritti esclusivi conferiti ad esecutori, produttori di fonogrammi, produttori di opera cinematografiche ed organismi di radiodiffusione (ad es. i diritti di riproduzione e messa a disposizione del pubblico) con le definizioni dei corrispondenti diritti attribuiti agli autori, secondo un trend di equiparazione di status e trattamento di tutte le categorie di titolari di diritti. È diventata poi pratica consolidata l'utilizzo dei *related rights* quale strumento più flessibile ed idoneo a rispondere a nuovi bisogni di mercato, particolarmente ove le caratteristiche delle nuove istanze di

---

(132) *Spedidam*, cit., paragrafo 43.

(133) *Ivi*, paragrafo 44.

tutela si rivelino poco compatibili con i fondamenti del diritto d'autore e rischino di contaminarne contenuto e struttura o incontrare severe resistenze se ricondotti al suo paradigma.

Una evoluzione legislativa di tal fatta, i cui motori immobili sono ben chiari, non poteva che comportare però una serie di conseguenze imprevedute, che allo stesso tempo costituiscono lo sviluppo inevitabile dell'armonizzazione del settore.

Se, da un lato, la compresenza di disposizioni di minima e massima armonizzazione lascia avvolti nelle nubi dell'incertezza i confini tra competenze UE e nazionali, nubi che la CGUE non è riuscita a dipanare in via definitiva nonostante i suoi numerosi ed incisivi interventi, dall'altro l'utilizzo di simili denominazioni, quando non di simili definizioni per i diritti esclusivi d'autore e per i diritti connessi, la previsione di nuove tipologie di situazioni giuridiche soggettive (si pensi, ad esempio, al diritto *sui generis* sulle banche dati ed al più recente diritto degli editori *ex art. 15 CDSM*), nonché l'indiscriminata applicazione degli stessi principi interpretativi generali all'intera materia, senza un adeguato distinguo tra diritti aventi *rationes* e finalità differenti, hanno creato problemi e corto-circuiti esegetici non trascurabili, prima per le corti nazionali e poi per la Corte di Giustizia. Ne sono conseguite decisioni confliggenti, contaminazioni del sistema di diritto d'autore e distorsioni nell'interpretazione di alcuni dei suoi principi fondamentali, ancora lungi dall'essere risolte.

Nell'ultima decade, il principale compito assunto dalla CGUE è stato quello di chiarire il rapporto tra norme generali e di settore e di stabilire se e fino a che punto definizioni e concetti appartenenti alla materia del diritto d'autore potessero e dovessero applicarsi per analogia a situazioni giuridiche soggettive simili nel settore dei diritti connessi. Con un percorso articolato in quattro fasi, distinte per approcci e conclusioni, la Corte ha tentato di costruire un modello giurisprudenziale che definisse con la maggior chiarezza e coerenza possibile ruolo, rango gerarchico, contenuto e funzioni dei diritti connessi nel più generale contesto del diritto d'autore europeo, particolarmente in rapporto a diritti di matrice più tradizionale. Se il processo è sicuramente di là dall'essere compiuto, è già possibile, tuttavia, identificarne le direzioni maestre e liberare il campo da preconcetti e passati fraintendimenti.

I principi di coerenza nell'interpretazione di termini e nozioni analoghe e di concetto autonomo di diritto europeo hanno convinto la CGUE ad optare per una convergenza nell'interpretazione di diritti esclusivi analogamente denominati nei due sottosistemi: è questo stato il caso nella prima fase dell'evoluzione giurisprudenziale, culminata in *Luksan* e *Reha Training*. Già in *Reprobel*, tutta-

via, i massimi giudici europei hanno dimostrato maggiore cautela nell'omologare il trattamento di tutti i titolari di diritti, interpretando molto più rigidamente gli artt. 2 e 5, secondo comma, lettera b) InfoSoc allo scopo di proteggere *in primis* gli interessi degli autori. Le decisioni più recenti evidenziano invece con molta più forza e danno molta più rilevanza alle differenze di obiettivi e *rationes* di diritto d'autore e diritti connessi, giustificando così su base assiologica l'utilizzo di diversi concetti, principi e definizioni nella loro interpretazione ed applicazione concreta. Di tale approccio, articolato intorno ad una serie di distinguo, è principale testimone la decisione nel caso *Pelham* e la sua definizione di riproduzione parziale di fonogrammi nel contesto del diritto connesso di distribuzione, pronuncia questa opposta e ben distante dalla dottrina generale in materia di diritto di riproduzione sviluppata da *Infopaq* e dalla sua progenie. E lo è più recentemente *Spedidam* con riguardo alla (non) centralità attribuita al consenso rispetto ad altre finalità di tutela nel settore dei diritti connessi, con una decisione ben distante dalla dottrina *Soulier and Doke* sulla imprescindibilità dell'autorizzazione del titolare del diritto per l'esercizio dei diritti esclusivi d'autore, a testimonianza della rilevanza che ai fini dell'interpretazione giudiziale hanno le finalità originarie e tradizionali delle due discipline: là la tutela dell'investimento e la remunerazione, qui l'autore ed il suo rapporto con l'opera protetta, da cui il diritto alla remunerazione discende solo in seconda istanza.

Lo sforzo della Corte di offrire una più attenta interpretazione sistematica giunge, ben accetto, in un settore da tempo necessitante di riordino e di guida esegetica. Per alcuni aspetti ed entro certi limiti, il contributo del massimo organo giurisdizionale europeo può contribuire a controllare i rischi e le distorsioni derivanti dal sempre più frequente uso e abuso dello strumento dei diritti connessi quale risposta immediata a nuovi bisogni di mercato non bene accomodabili nell'alveo del diritto d'autore tradizionale. Grazie ai suoi distinguo ed alle sue specificazioni, la CGUE ha ribadito come da finalità diverse debbano discendere principi interpretativi, gradi di tutela e criteri di bilanciamento differenti, con ciò evitando derive ed improprie assimilazioni che stavano lentamente portando, come già per altre vie e cause <sup>(134)</sup>, alla pericolosa equi-

(134) Si pensi, in tal senso, al fenomeno della tecnicizzazione del diritto d'autore causato dall'ingresso nel suo oggetto di programmi per elaboratore e banche dati, al cumulo di tutele nel settore del design ed alle derive dovute all'apertura giurisprudenziale dell'oggetto del diritto d'autore sulla base dell'unico criterio dell'originalità, da *Infopaq* in poi. Sul punto v. V. FALCE, *Diritto d'autore e innovazione "derivata" nelle information technologies*, ivi, 2003, I, 73 ss.; ID., *La tutela sulle informazioni in quanto tali*.

parazione tra i vari titolari di diritti ed alla c.d. “industrializzazione” del diritto d’autore <sup>(135)</sup> quale mero strumento di protezione degli investimenti. Si tratta di un passo avanti encomiabile, molto atteso e bene accetto, tanto quanto lo è stata in paralleli filoni giurisprudenziali la spinta verso una rinnovata attribuzione di centralità alla figura dell’autore, poi fatta propria dal legislatore eurounitario. L’auspicio è che i suggerimenti della CGUE siano anche in questo caso raccolti dalla Commissione UE, e che portino ad un più cauto utilizzo dello strumento del diritto connesso — anche dinanzi alle evidenze empiriche di una sua obsolescenza economico-funzionale — in favore di altri strumenti regolatori esterni al diritto d’autore, o quantomeno ad una più attenta definizione delle differenze assiologiche, concettuali e strutturali tra diritti esclusivi ed eccezioni dell’una e dell’altra categoria, ed alla predisposizione di guide teleologiche più chiare per la delineazione in concreto del rapporto tra *lex generalis* e *leges speciales*.

---

*Profili di novità e di continuità della disciplina sulle banche dati rispetto al diritto d’autore*, in A. GAMBINO, V. FALCE (a cura di), *Scenari e prospettive del diritto d’autore*, Roma, 2009, 156 ss.; M. RICOLFI, *Making Copyright Fit for the Digital Agenda*, in *Dir. Aut.*, 2011, 359 ss.; P. FRASSI, *Creazioni utili e diritto d’autore*, Milano, 1997, 34 ss., 339 ss.; G. GHIDINI, *I programmi per computers fra brevetto e diritto d’autore*, in *Giur. comm.*, 1984, I, 251 ss.; M.S. SPOLIDORO, *Creazioni industriali, software e banche di dati*, in *Dir. aut.*, 1999, 59. Sul rapporto tra funzione estetica e utilitaria ed i limiti della distinzione classica v. R. FRANCESCHELLI, *Contenuto e limiti del diritto industriale*, in *Studi riuniti di diritto industriale*, II, Milano, 1972, 8 ss.; Più in generale, sull’evoluzione dell’oggetto del diritto d’autore ed i suoi effetti sistematici, v., senza pretesa di esaustività e tra la dottrina più recente, V. FALCE, *La modernizzazione*, cit., 248 ss.; M. BERTANI, *Diritto d’autore europeo*, cit., 124 ss.; A. COGO, *Il plagio d’opera musicale tra identità del testo e diversità del contesto*, in *Giur. it.*, 2016, 109 ss.; P. FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d’autore UE*, in *AIDA*, 2016, 281 ss. Sia concesso, a margine, rinviare inoltre a C. SGANGA, *La nozione di opera protetta nel diritto d’autore europeo tra armonizzazione silente e silenzi controversi*, in questa *Rivista*, 2, 2020, 159 ss. Nella letteratura in lingua inglese v. T. APLIN, *Subject matter*, e R. CASAS VALLES, *The Requirement of Originality*, entrambi in E. DERCLAYE (a cura di), *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, Cheltenham-Northampton, 2009, 40 ss. e 102 ss.; E. DERCLAYE, *Assessing the Impact and Reception of the Court of Justice of the European Union Case Law on UK Copyright Law: What Does the Future Hold?*, in *RIVA*, 2014, 5 ss.; L. BENTLY, *The return of industrial copyright?*, in *EIPR*, 2012, 654 ss.; sulla stessa linea U. SUTHERSANEN, *Copyright and Industrial Objects: Aesthetic Considerations and Policy Discriminations*, in M. DAVID, D. HALBERT (a cura di), *The SAGE Handbook of Intellectual Property*, 2014, 539; M. VAN EECHOU, *Along the road to uniformity*, *Diverse readings of the Court of Justice judgments on copyright work*, in *JIPITEC*, 2012, 69; *contra* D. SARTI, *La tutela d’autore del design fra disciplina ordinaria e diritto intertemporale*, in *AIDA*, 2012, 405-406.

(135) Nelle parole di L. BENTLY, ult. cit., 654.; v. inoltre M. RICOLFI, *Il diritto d’autore*, in N. ABRIANI, G. COTTINO, G. RICOLFI, *Diritto industriale*, Padova, 2001, 401 ss.