

AIDA

Annali italiani del diritto d'autore,
della cultura e dello spettacolo

diretti da
Luigi Carlo Ubertazzi



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

INDICI

I

INDICE DELLA PARTE PRIMA

	<i>pag.</i>
SILVIA GUIZZARDI, <i>Il requisito della originalità delle opere dell'ingegno come armonizzato dalla Corte di Giustizia</i>	3
GIUSEPPE SANSEVERINO, <i>IA e diritto dei brevetti</i>	28
GIANCARLO FROSIO, <i>L'(I)Autore inesistente: una tesi tecno-giuridica contro la tutela dell'opera generata dall'intelligenza artificiale</i>	52
ALESSANDRA DONATI, <i>La tutela autoriale delle installazioni artistiche</i> ..	92
RAFFAELE SERVANZI, <i>I sistemi di opt out dalle eccezioni e limitazioni</i> ..	117
CARLO EMANUELE MAYR, <i>Brevi note sulla libertà di panorama</i>	131
CATERINA SGANGA, <i>Principio di proporzionalità e misure di tutela del diritto d'autore</i>	147
GIULIO ENRICO SIRONI, <i>Intellectual Property Rights and Liability Rules: Proportionality in Injunctive Relief – A Focus on Non-Patent Industrial Property Rights</i>	190
CESARE GALLI, <i>Funzioni e compiti dell'ufficio italiano brevetti e marchi in relazione ai marchi aventi ad oggetto nomi geografici, ai segni che rivestano interesse pubblico e ai cosiddetti «marchi storici», tra diritto industriale e diritto amministrativo</i>	207
GIORGIO REMOTTI, <i>Modelli di licensing e strutture di prezzo nella disciplina speciale della gestione collettiva dei diritti d'autore</i>	226
CARLOTTA DE MENECH, <i>Sanzioni civili e danno antitrust</i>	275
LUCAS LIXINSKI, <i>Commercializing Traditional Culture: Promises and Pitfalls in the Convergence of Intellectual Property Law and Cultural Heritage Law</i>	298
ANNA FUBELLI e LUIGI CARLO UBERTAZZI, <i>Alcuni documenti negoziali sulle opere di Giuseppe Verdi. Trascritti da ANNA FUBELLI. Con una premessa di ANNA FUBELLI ed una prefazione di LUIGI CARLO UBERTAZZI</i>	315

II

INDICE DELLA PARTE SECONDA

	<i>pag.</i>
1. Giurisprudenza pubblicata	
organi internazionali e UE	343
giurisdizioni superiori italiane	498
giudici di merito	548

891

giurisprudenza amministrativa	748
2. Note critiche alla giurisprudenza pubblicata	
FEDERICA GIOVANELLA, <i>Eccezioni al diritto d'autore e ruolo dei diritti fondamentali: niente di nuovo dal «fronte europeo»</i> , nota a CGUE 29 luglio 2019, in causa C-469/17, Funke Medien, 1913.....	356
FRANCESCO BANTERLE, <i>Libertà di sampling ed equilibrismi tra espressione artistica e diritti esclusivi nel caso Pelham</i> , nota a CGUE 29 luglio 2019, in causa C-476/17, Pelham, 1914.....	388
MARK BOSSHARD, <i>La tutela contro l'imitazione dell'aspetto del prodotto industriale nel diritto europeo alla luce della "dottrina Cofemel"</i> , nota a CGUE 12 settembre 2019, in causa C-683/17, Cofemel, 1915	407
CRISTIANA SAPPÀ, <i>Le regole francesi sui contratti degli artisti interpreti ed esecutori finalizzate alla valorizzazione delle collezioni INA (Institut National de L'Audiovisuel)</i> , nota a CGUE 14 novembre 2019, in causa C-484/18, Spedidam, 1916	435
SIMONA LAVAGNINI, <i>Le azioni contrattuali ed extracontrattuali nella proprietà intellettuale</i> , nota a CGUE 18 dicembre 2019, in causa C-666/18, IT Development, 1917	455
GIOVANNI TRABUCCO, <i>La sentenza Tom Kabinet e l'esaurimento digitale nell'UE</i> , nota a CGUE 19 dicembre 2019, in causa C-263/18, Tom Kabinet, 1918.....	474
ROBERTO GANDIN, <i>Ognuno per sé e Dio per tutti: comunione ed atti di disposizione dei diritti di utilizzazione economica sull'opera cinematografica da parte del coproduttore</i> , nota a Cass. 16 dicembre 2019 n. 33231, 1920.....	504
CARLO EMANUELE MAYR, <i>Il diritto all'immagine della mummia</i> , nota a Trib. Palermo, 23 maggio 2019, 1925	571
CARMINE DI BENEDETTO, <i>Il diritto dell'autore alla menzione del nome</i> , nota ad App. Milano, 18 giugno 2019, 1928	607
LUDOVICO ANSELMI, <i>Provider "attivi" e "passivi": vecchie risposte a problemi attuali</i> , nota a Trib. Roma, 12 luglio 2019, 1933.....	654
GIORGIO REMOTTI, <i>Il nuovo mercato della gestione collettiva dei diritti d'autore tra resistenze monopolistiche (illecite) e funzioni di interesse economico generale (lecite)</i> , nota a TAR Lazio, 26 settembre 2019, 1946.....	761
3. Giurisprudenza solo massimata	777
4. Repertori sistematici	
I - diritto d'autore	809

INDICI

II - diritti connessi.....	859
III - diritti della personalità economica	868
IV - segni distintivi	873
VI - impresa e azienda.....	877
VII - concorrenza	880

III

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA PUBBLICATA
ORGANI INTERNAZIONALI E COMUNITARI

1913 Corte UE 29 luglio 2019, in causa C-469/17.....	343
1914 Corte UE 29 luglio 2019, in causa C-476/17.....	376
1915 Corte UE 12 settembre 2019, in causa C-683/17	401
1916 Corte UE 14 novembre 2019, in causa C-484/18	428
1917 Corte UE 18 dicembre 2019, in causa C-666/18	449
1918 Corte UE 19 dicembre 2019, in causa C-263/18	464
1919 Corte UE 11 giugno 2020, in causa C-833/18.....	493

GIURISDIZIONI SUPERIORI ITALIANE

1920 Cass. Sezione I civile, 16 dicembre 2019 n. 33231	498
1921 Cass. Sezione I civile, 27 dicembre 2019 n. 34532.....	522
1922 Cass. Sezione I civile, 30 aprile 2020 n. 8433	532

GIUDICI DI MERITO ITALIANI

1923 Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 19 marzo 2019	548
1924 Trib. Firenze, Sez. specializzata impresa, 23 maggio 2019	552
1925 Trib. Palermo, 23 maggio 2019.....	568
1926 Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, 10 giugno 2019	580
1927 App. Roma, Sez. specializzata impresa, 12 giugno 2019	589
1928 App. Milano, Sez. specializzata impresa, 18 giugno 2019.....	598
1929 Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 24 giugno 2019	621
1930 Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 26 giugno 2019	629
1931 Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 2 luglio 2019	638
1932 Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 12 luglio 2019	643
1933 Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 12 luglio 2019	648
1934 Trib. Roma, 17 luglio 2019	665
1935 Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 19 luglio 2019	672
1936 Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 25 luglio 2019	677
1937 Trib. Milano, 4 dicembre 2019.....	680

1938	Trib. Roma, 8 gennaio 2020	687
1939	Trib. Reggio Calabria, 25 febbraio 2020	694
1940	Trib. Palermo, 3 marzo 2020	700
1941	Trib. Firenze, Sez. specializzata impresa, 4 marzo 2020	705
1942	Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, 9 marzo 2020	711
1943	Trib. Venezia, Sez. specializzata impresa, ord. 9 aprile 2020 ...	719
1944	Trib. Roma, 10 aprile 2020	727
1945	Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, 23 aprile 2020	731

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

1946	TAR Lazio, 26 settembre 2019	748
1947	TAR Lazio, 9 ottobre 2019	769

IV

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA SOLO
MASSIMATA

II.350	Corte EDU 4 dicembre 2018, caso n. 11257/16	777
II.351	Corte EDU 12 dicembre 2019, caso n. 25047/05	777
II.352	Corte UE 29 luglio 2019, in causa C-516/17	778
II.353	Corte UE 12 settembre 2019, in causa C-299/17	778
II.354	Corte UE 3 ottobre 2019, in causa C-18/18	779
II.355	Corte UE 2 aprile 2020, in causa C-753/18	779
II.356	Corte UE 9 luglio 2020, in causa C-264/19	780
II.357	Trib. UE 24 settembre 2019, in causa T-219/18	780
II.358	Corte cost. 9 giugno-13 luglio 2020 n. 149	780
II.359	Cass. Sez. I civile 14 maggio 2019 n. 12847	781
II.360	Cass. Sez. I civile 4 settembre 2019 n. 22078	781
II.361	Cass. Sez. I civile 12 novembre 2019 n. 29237	781
II.362	Cass. Sez. I civile 12 novembre 2019 n. 29238	782
II.363	Cass. Sez. I civile 21 gennaio 2020 n. 1192	782
II.364	Cass. Sez. I civile 7 febbraio 2020 n.2981	783
II.365	Cass. Sez. I civile ordinanza 6 marzo 2020 n. 6469	783
II.366	Cass. S.U. 28 aprile 2020 n. 8238	783
II.367	Cass. S.U. 28 aprile 2020 n. 8239	783
II.368	Cass. Sez. III civile ordinanza 13 maggio 2020 n. 8880	783
II.369	Cass. Sez. I civile 29 maggio 2020 n. 10300	784
II.370	Cons. Stato Sez. VI 3 febbraio 2020 n. 831	784
II.371	Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 11 aprile 2019	785
II.372	Trib. Firenze, Sez. specializzata impresa, 12 aprile 2019	785
II.373	App. Torino, Sez. specializzata impresa, 16 aprile 2019	786

INDICI

II.374	Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 16 maggio 2019	786
II.375	Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, ordinanza 22 maggio 2019	786
II.376	Trib. Monza, 27 maggio 2019	787
II.377	Trib. Catania, Sez. specializzata impresa, 29 maggio 2019.....	787
II.378	Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, 10 giugno 2019	788
II.379	Trib. Bologna, Sez. specializzata impresa, ordinanza 10 giugno 2019	788
II.380	Trib. Roma, 14 giugno 2019	789
II.381	Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 18 giugno 2019	789
II.382	Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 18 giugno 2019	789
II.383	Trib. Bologna, Sez. specializzata impresa, ordinanza 20 giugno 2019	790
II.384	Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 26 giugno 2019	790
II.385	Trib. Nuoro, 8 luglio 2019	791
II.386	Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 12 luglio 2019	791
II.387	Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, 18 luglio 2019	792
II.388	Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, ordinanza 8 agosto 2019	792
II.389	Trib. Bologna, Sez. specializzata impresa, ordinanza 20 agosto 2019.....	793
II.390	Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, ordinanza 2 settembre 2019.....	793
II.391	Trib. Bologna, 5 settembre 2019	793
II.392	Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, ordinanza 5 settembre 2019.....	794
II.393	App. Torino, Sez. specializzata impresa, 16 settembre 2019.....	794
II.394	Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, 17 settembre 2019..	794
II.395	Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, 17 settembre 2019..	795
II.396	Trib. Perugia, 19 settembre 2019	795
II.397	Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 2 ottobre 2019.....	795
II.398	App. Bari, 8 ottobre 2019	796
II.399	Trib. Venezia, Sez. specializzata impresa, 8 ottobre 2019.....	796
II.400	Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, 9 ottobre 2019	797
II.401	Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, 10 ottobre 2019.....	797
II.402	Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 11 novembre 2019 ...	797
II.403	Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 14 ottobre 2019.....	798
II.404	Trib. Firenze, Sez. specializzata impresa, 19 novembre 2019..	798
II.405	Trib. Reggio Calabria, 27 novembre 2019	798

II.406	Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, ordinanza 3 dicembre 2019.....	799
II.407	Trib. Catania, Sez. specializzata impresa, 3 dicembre 2019 ...	799
II.408	App. Milano, Sez. specializzata impresa, 16 dicembre 2019...	800
II.409	Trib. Torino, Sez. specializzata impresa, 20 dicembre 2019 ..	800
II.410	Trib. Bologna, Sez. specializzata impresa, 15 gennaio 2020 ..	800
II.411	Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 17 gennaio 2020	801
II.412	Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 17 gennaio 2020	801
II.413	Trib. Bologna, Sez. specializzata impresa, ordinanza 27 gennaio 2020	802
II.414	App. Venezia, 4 febbraio 2020	802
II.415	Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 4 febbraio 2020.....	802
II.416	App. Catania, Sez. specializzata impresa, 6 febbraio 2020	802
II.417	Trib. Crotone, 8 febbraio 2020	803
II.418	App. Venezia, Sez. specializzata impresa, 10 febbraio 2020 ...	803
II.419	App. Firenze, Sez. specializzata impresa, 11 febbraio 2020....	803
II.420	Trib. Bolzano, Sez. specializzata impresa, 21 febbraio 2020 ..	804
II.421	Trib. Bologna, Sez. specializzata impresa, 26 febbraio 2020 ..	804
II.422	Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, 3 marzo 2020.....	804
II.423	Trib. Monza, 3 marzo 2020	805
II.424	Trib. Firenze, 6 marzo 2020	805
II.425	App. Venezia, 31 marzo 2020	806
II.426	Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 10 aprile 2020.....	806
II.427	Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, 23 aprile 2020.....	806
II.428	Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 29 aprile 2020.....	807
II.429	Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, 30 aprile 2020.....	807
II.430	AGCOM, delibera 5 maggio 2020	808
II.431	Trib. Roma, Sez. specializzata impresa, 26 maggio 2020.....	808

V

INDICE DELLE PARTI DELLA GIURISPRUDENZA PUBBLICATA

(I numeri sono quelli attribuiti alle pronunce da questa Rivista)

20 Federik s.r.l., 1923	Aracne Editrice Internazionale
A, 1943	s.r.l., 1938
Adobe Systems Inc., 1938	Arce Fuentes, 1930
AGCM, 1946	Armosia Italia s.r.l., 1945
Age Fotostock Spain s.l., 1931	Assicuratori dei Lloyd's, 1924
Agri-Frass s.r.l., 1943	Associazione Artistico Culturale
Alessandroni, 1929	“M.A.R.E.”, 1930

- Associazione dell'autorialità cine-televisiva 100 autori, 1946
 Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi (AIDAC), 1946
 Associazione LEA, 1946
 Associazione nazionale autori cinematografici (ANAC), 1946
 Associazione nazionale di editori musicali italiani (FEM), 1946
 Associazione nazionale editori musicali (ANEM), 1946
 Associazione Nazionale Industrie Informatica Telecomunicazioni ed Elettronica di Consumo – Federazione Industria Digitale (ANITEC), 1947
 Associazione Produttori Televisivi, 1947
 Battisti D'Amario, 1929
 Bellavia, 1940
 Bonino, 1928
 Brompton Bicycle Ltd., 1919
 Buglioni, 1930
 Calcagni, 1926
 Casinò de la Vallée gestione straordinaria in liquidazione, 1921
 Casinò de la Vallée s.p.a., 1921
 Chedech/Get2Get, 1919
 Ciacci, 1929
 Cofemel – Sociedade de Vestuário SA, 1915
 Comitato Firenze Promuove, 1941
 Comune di Frosinone, 1936
 Comune di Monza, 1924
 Comune di Terrasini, 1940
 Data Stampa s.r.l., 1927
 De Gasperi, 1942
 Dirscherl, 1931
 Eco della Stampa s.p.a., 1927
 Elle Claims S.A., 1921
 Euro Immobilfin S.r.l., 1944
 Fallimento Ermes Servizi Editoriali Integrati s.r.l., 1938
 Federazione autori doc/it - Associazione documentaristi italiani, 1946
 Federazione italiana editori – FIEG, 1927
 Fernando Leon de Aranoa, 1935
 Florian Schneider-Esleben, 1914
 Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, 1944
 Free Mobile SASE, 1917
 Funke Medien NRW GmbH, 1913
 Gedi News Network s.p.a., 1928
 Genovese, 1935
 Gentile, 1932
 Google Inc., 1939
 Google Italy s.r.l., 1939
 Groep Algemene Uitgevers, 1918
 G-Star Raw CV, 1915
 Gutman, 1930
 Haring, 1930
 Ifnet s.r.l., 1924
 Innovaetica s.r.l., 1946
 Institut national de l'audiovisuel, 1916
 Iosca, 1938
 IT Development SAS, 1917
 Keith Haring Studio LLC, 1930
 Kiko s.p.a., 1922
 La Ferla O., 1925
 La Ferla R., 1925

Lattanzi, 1941
 Look Die Bildagentur der
 Fotografen GmbH, 1931
 Loreti, 1936
 Lotus Production s.r.l., 1935
 Mariani, 1941

 Martin Haas, 1914
 Mazarese, 1939
 Mediaset s.p.a., 1946
 Mediatech Group s.r.l., 1924
 Microsoft Corporation, 1938
 Miniero, 1935
 Ministero per i Beni e le Attività
 Culturali, 1947
 Morricone, 1929
 Moses Pelham, 1914
 Naor s.r.l., 1944
 Nederlands Uitgeversverbond,
 1918
 Nemni Aldo, 1920
 Neri, 1931
 News 3.0 s.p.a., 1937
 Nico Thrinkhaus, 1937
 Onorati Gioacchino, 1938
 Palermo, 1926
 Pelham GmbH, 1914
 Pepito Produzioni s.r.l., 1934
 Promopress 2000, 1927
 Provincia di Lecco – Sistema
 bibliotecario provinciale di
 Lecco, 1924
 Provincia di Palermo dell'Ordine
 dei Frati Minori Cappuccini,
 1925
 Rai Cinema s.p.a., 1920
 Rai-Radiotelevisione Italiana
 S.p.a., 1932
 Ralf Ralf Hütter, 1914
 RCS Mediagroup s.p.a., 1942

 Regolo, 1936
 Repubblica federale di Germania,
 1913
 Reti Televisive Italiane s.p.a.,
 1923, 1933, 1934
 Rosini, 1930
 Rosini-Gutman & C. s.r.l., 1930
 Rucher, 1929
 Samsung Electronics Italia s.p.a.,
 1947
 Serse s.r.l., 1943
 SI, 1919
 SIAE, 1946, 1947
 Sky Italia s.r.l., 1946
 Société de perception et de
 distribution des droits des
 artistes-interprètes de la
 musique et de la danse
 (Spedidam), 1916
 Sonic Solution Entertainment
 s.r.l., 1926
 Soundreef s.p.a., 1946
 Sturz, 1942
 Telecom Italia s.p.a., 1945
 The Keith Haring Foundation
 Inc., 1930
 Tom Kabinet Holding BV, 1918
 Tom Kabinet Internet BV, 1918
 Tom Kabinet Uitgeverij BV, 1918
 Toscana Aeroporti s.p.a., 1941
 Variety Distribution s.r.l., 1944
 Vimeo LLC, 1933
 Vodafone Italia s.p.a., 1946
 Vueling Airlines s.a., 1931
 Wind Tre s.p.a., 1945
 Writers Guild Italia, 1946
 Wycon s.p.a., 1922

VI
 INDICE DELLE PARTI DELLA GIURISPRUDENZA
 SOLO MASSIMATA

(I numeri sono quelli attribuiti alle pronunce da questa Rivista)

- A & T Europe s.p.a., II.368
 Adams, II.360
 AIE, II.418
 Alessandrini, II.365
 Alfa Sistemi, II.389
 Antoci, II.407
 Antonio Marras s.r.l., II.427
 Antonioli Fratelli di Antonioli
 Valerio e c. s.n.c., II.387
 Ares Design Modena s.r.l., II.383
 Artista Artigiano di Cecchi Anna e
 Massaini Andrea s.n.c.,
 II.404
 Assicuratori dei Lloyd's, II.410
 Associazione Lei Disse Sì, II.421
 Azzurra Music s.r.l., II.363
 Badams Music Limited, II.360
 Banca d'Italia, II.384
 Bazzacco s.r.l., II.418
 Bazzacco, II.418
 Bchc Eurl, II.387
 Beitempi s.p.a., II.409
 Benvenuto Edizioni Musicali di
 Bonizzoni Roberto, II.370
 Beta Machining Center, II.389
 Bit Kitchen Inc., II.397
 Bolli & Romiti s.r.l., II.412
 Bolli, II.412
 Brauerei Forst A.G., II.420
 Brondi s.p.a., II.382
 Business competence s.r.l., II.395
 Cafè express animazione e
 spettacolo s.r.l., II.377
 Calcagni, II.378
 Canaria s.a.s. di Augusto Guzzo
 & C., II.363
 Capuani, II.411
 Cardinale, II.396
 Cartier Creation Studio S.A.,
 II.425
 Cartier International AG, II.425
 Casa Cura Angrisani s.r.l., II.364
 Casa Editrice Leonida Edizioni,
 II.405
 Cassina s.p.a., II.390
 Casucci, II.369
 Cherubin, II.418
 Cherubini Lorenzo, II.419
 Chimetto C., II.425
 Chimetto M., II.425
 Codazzi, II.409
 Collia, II.417
 Comedy Film s.r.l. in
 liquidazione, II.381
 Comune di Bracigliano, II.364
 Consoli, II.377
 Constantin Film Verleih, II.356
 Coppini, II.384
 Cox, II.427
 DAE s.r.l., II.399
 Dailymotion s.a., II.386
 Daniel & Mayer s.r.l., II.422
 De Angelis Film Production and
 Distribution Italy s.r.l.,
 II.403
 De Padova s.r.l., II.401
 Digital World Television s.r.l.,
 II.394
 Diladdarno edizioni e produzioni
 musicali, II.372
 DitalGo s.p.a., II.380
 Drescher, II.420

Drexcode s.r.l., II.427
 Dynit s.r.l., II.429
 E. s.p.a., II.371
 E.MUS.A. – Editori Musicali
 Italiani Associati e E.M.I.
 Music Publishing Italia s.r.l.,
 II.366
 Edizioni Master s.p.a., II.388
 Edizioni Star Comics s.r.l., II.396
 Egim s.r.l., II.404
 EUIPO, II.357
 Eva Glawischnig-Piesczek, II.354
 F. M., II.371
 F.B.S. s.r.l., II.376
 Facebook Inc., II.395
 Facebook Ireland Ltd., II.354,
 II.395
 Facebook Italy s.r.l., II.395
 Fastweb s.p.a., II.375
 Fenice s.r.l., II.380
 Ferrari s.p.a., II.383, II.413
 Fleetmanager Sweden AB, II.355
 Föreningen Svenska Tonsättares
 Internationella Musikbyrå
 u.p.a. (Stim), II.355
 Frigomat s.r.l., II.399
 Furlani Walter s.r.l., II.390
 G.S.C. s.r.l., II.423
 Gespark s.r.l., II.368
 GoBright Media Ltd., II.392
 Google Inc., II.356
 Google LLC., II.353
 Grattoni s.r.l., II.390
 I Wonder s.r.l., II.421
 I. Lamioni, II.372
 Idotea di Franco Salvia e Lucia
 Colombo, II.416
 Il distico s.r.l., II.400
 Il Gazzettino s.p.a., II.414
 Il Sole 24 Ore s.p.a., II.430
 Inventist Distribution BV, II.413
 Kennedy, II.360
 Kinoview s.r.l., II.374
 Koch Media s.r.l., II.429
 L'Eco della Stampa s.p.a. II.430
 L'Unione Editoriale s.p.a., II.385
 L'Unione sarda s.p.a., II.385
 La Gamba, II.424
 Lamminpaa, II.421
 Lebro Antonio, II.364
 Lega Nazionale Professionisti
 Serie A, II.375
 Lettoli Patrick, II.370
 LIT Edizioni s.r.l., II.411
 LMnext CH S.A., II.361
 Locci, II.385
 Loi, II.408
 LombardReport.com s.r.l., II.379
 Loudness Management Ltd.,
 II.378
 Magyar Jeti ZRT, II.350
 Manfredi A., II.385
 Manfredi L., II.385
 Manfredi M., II.385
 Marchione, II.426
 Marcucci Pallucco, II.401
 Marescotti, II.403
 Mark Tv & Communication s.r.l.,
 II.372
 Mezzedimi, II.404
 Montblanc Simplo GmbH, II.425
 Mori, II.385
 Musuraca II.369
 Nebbiai, II.372
 New Business Media s.r.l., II.359
 Niantic Inc., II.422
 Nocilli, II.396
 Nordisk Biluthyrning AB, II.355
 Nucciarelli Gia., II.404
 Nucciarelli Gio., II.404
 Nucciarelli P., II.404
 Nucciarelli S., II.404
 Nuov@ Periodici Italia s.r.l.,
 II.359

- Officine Panerai AG, II.425
 Oxarte s.a.g.l., II.428
 Palermo, II.378
 Partner Media Investment s.r.l.,
 II.374
 Patruno, II.398
 Pecchioli, II.421
 Pepe, II.360
 Pepito Produzioni s.r.l., II.415
 Piaggio & C. s.p.a., II.357, II.373
 Poligrafici Editoriale s.p.a., II.391
 Prex, II.368
 Pryanishnikov, II.351
 Pulisci, II.402
 Queriot de la Bougainville s.r.l.,
 II.408
 Rada Film s.r.l., II.426
 Rai – Radiotelevisione italiana
 s.p.a., II.403, II.431
 Rai Cinema s.p.a., II.381
 Rai Com s.p.a., II.388
 Rainbow s.r.l., II.365
 Reti Televisive Italiane s.p.a.,
 II.386, II.397, II.415
 Richemont International S.A.,
 II.425
 Richemont Italia s.p.a., II.425
 Righetti, II.428
 Rizzoli education s.p.a., II.400
 Rolex Italia s.p.a., II.393
 Rolex s.a., II.393
 Romano Libri s.r.l., II.418
 Romano, II.400
 Romiti, II.412
 Ronco, II.425
 Rossi, II.398
 Rossi, II.423
 Rostagno s.r.l., II.376
 Russia, II.351
 Ryanair Ltd., II.361, II.362
 SACMI s.c., II.410
 Sammontana s.p.a., II.368
 Santarnecchi, II.419
 Satsipay Limited, II.406
 Satsipay s.p.a., II.406
 Ser.it s.r.l., II.379
 Servereasy s.r.l., II.431
 Sestini, II.391, II.431
 SIAE, II.359, II.366, II.367,
 II.370, II.382
 Simone Mazzone Editore s.r.l.,
 II.407
 Sisal Group s.p.a., II.406
 Sky Italia s.r.l., II.394
 SM Publishing Italy s.r.l., II.360
 SM Publishing Uk Ltd, II.360
 Smilax Publishing s.r.l., II.370
 Società per azioni editrice del Sud
 – Edisud s.p.a., II.398
 Soldani, II.421
 Soleluna s.r.l., II.419
 Sonic Solution Entertainment
 B.V., II.378
 Sorelle Ronco s.n.c. di C.
 Chimetto, II.425
 Spiegel Online GmbH, II.352
 Stellino, II.405
 Subrisio Saltatoris s.r.l., II.401
 Svenska artisters och musikers
 intresseorganisation ek. för.
 (SAMI), II.355
 Swift Company s.r.l., II.393
 Systems Comunicazioni s.r.l.,
 II.359
 Tamburella, II.412
 Tassone, II.417
 Telecolor International T.C.I.
 s.r.l., II.416
 Telecom Italia s.p.a. II.375
 Telestar s.r.l., II.409
 The Boss s.r.l., II.428
 Thun s.p.a., II.424

Tiscali Italia s.p.a., II.375
Todeschino, II.400
Tozzi, II.368
Unipol Assicurazioni s.p.a.,
II.369
Universal Music Group, II.360
Universal Music Italia s.r.l.,
II.360, II.419
Universal Music Publishing
Ricordi s.r.l., II 367
Urgu, II.402
Valenti, II.419
VG Media Gesellschaft zur
Verwertung der Urheber-
und Leistungsschutzrechte
von Medienunternehmen
mbH, II.353
Trenitalia s.p.a., II.392
Ungheria, II.350
Unidis Jolly Film s.r.l., II.416
Viaggiare s.r.l., II.362
Vicenza Holding s.p.a., II.369
Visconti, II.414
Vodafone Italia s.p.a., II.375
Volker Beck, II.352
Wind Tre s.p.a., II.375
X, II.410
Yamato s.r.l., II.429
YouTube LLC, II.356
Zaccaria, II.412
Zhejiang Zhongneng Industry
Group, II.373

INDICE GENERALE

	pag.
Collaboratori.....	V
Avvertenze	VIII
Parte prima.....	1
Parte seconda	341
Giurisprudenza pubblicata	343
organi internazionali e UE.....	343
giurisdizioni superiori italiane	498
giudici di merito italiani.....	548
giurisprudenza amministrativa	748
Giurisprudenza solo massimata	777
Repertorio	809
Indici	
Indice della parte prima	891
Indice della parte seconda.....	891
Indice cronologico della giurisprudenza pubblicata.....	893
Indice cronologico della giurisprudenza solo massimata	894
Indice delle parti della giurisprudenza pubblicata.....	896
Indice delle parti della giurisprudenza solo massimata	899

Principio di proporzionalità e misure di tutela del diritto d'autore (*)

INDICE SOMMARIO. 1. Incipit. – 2. Origini e sviluppo del principio di proporzionalità. – 3. Proporzionalità e diritto d'autore europeo: le fonti. – 4. Rielaborazioni del principio da parte della Corte di Giustizia UE: quale proporzionalità, e dove? – 5. I retroterra nazionali e gli effetti dell'armonizzazione. – 6. Distonie, discrasie e possibili soluzioni

1. Al pari di quanto accaduto ad alcuni tra i pilastri di diritto sostanziale, tra cui diritti esclusivi ed eccezioni, in risposta agli effetti della rivoluzione digitale, anche le misure cautelari e le sanzioni civili in tutela del diritto d'autore sono state oggetto di una profonda revisione legislativa nelle due decadi a cavallo di fine millennio, sperimentando a propria volta l'intervento pervasivo della standardizzazione minima internazionale e della armonizzazione europea (1). Tali già profonde innovazioni sono state integrate dall'armonizzazione silente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), i cui interventi non hanno solamente riempito le intercapedini lasciate scoperte dal legislatore comunitario, ma hanno introdotto principi e dottrine il cui impatto sugli ordinamenti nazionali, in larga parte ancora da verificare, promette di essere sostanziale e non necessariamente ordinato nei suoi sviluppi (2).

(*) Questo scritto ha ricevuto un giudizio positivo di un referee.

(1) Tra i primi contributi in dottrina italiana, v. i numerosi interventi in S. GIUDICI, P. FRASSI (a cura di), *Adeguamento della legislazione nazionale agli accordi TRIPS e procedimenti cautelari in materia di proprietà industriale: atti del Convegno di Milano del 16 aprile 1996*, Ipsoa, Milano, 1996; i contributi di VITT. DE SANCTIS, F. GHEZZI, F. MACARIO, M. LAMANDINI, N. ZORZI, P. FRASSI, M. RICOLFI, G. GITTI, GIOV. GUGLIELMETTI, O. TROIANO, D. SARTI, A. GIUSSANI, L.P. COMOGLIO, V. MELI, L. NIVARRA e M. BERTANI per il tema "Deterrence e sanzioni civili nella proprietà intellettuale" in questa *Rivista* 2000, 5-369. V. inoltre G. BONELLI, *Diritto d'autore. Le nuove norme a tutela del diritto d'autore: un primo commento alla l. 248/2000*, in *IDI* 2000, 391 ss.; L. CHIMIENTI, *Nuove norme di tutela del diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.* 2000, III, 19 ss.; G. GALEAZZI, *Il diritto d'autore tra vecchie e nuove formulazioni*, in *NLCC* 2000, 1218 ss.; F. POJAGHI, *Il diritto d'autore e i diritti connessi al suo esercizio nella ultima evoluzione normativa: aspetti civilistici e processuali civili della cosiddetta "Legge antipirateria"*, in *IDI* 2000, 444 ss.; M. BERTANI, *La novella del 2000 alla legge d'autore*, in *Corr. Giur.* 2001, 255 ss.

(2) La CGUE si è resa protagonista di interventi armonizzatori sul diritto d'autore europeo già molto prima dell'azione legislativa, facendo leva sull'art. 36 TCE e sull'impatto dei monopoli sull'esercizio delle libertà fondamentali. Sul punto v. l'ottima ricostruzione di T.D. KEELING, *Intellectual Property Rights in EU Law, vol I, Free Movement and Competition Law*, Oxford University Press, Oxford, 2004, 54 ss., nonché M. LEISTNER, *Copyright Law in the EC: Status Quo, Recent Case Law and Policy Perspectives*, in *CMLR* 2009, 854; E. DERCLAYE, *Abuses of dominant Position and Intellectual Property Rights: a Suggestion to Reconcile the Community Courts Case Law*, in *World Competition* 2003, 685. Per un'analisi qualitativa delle caratteristiche principali degli interventi della Corte, v. M. FAVALE, M. KRETSCHMER, P. TORREMANNS, *Is There a EU Copyright Jurisprudence? An Empirical Analysis of the Workings of the European Court of Justice*, in *MLR* 2016, 31 ss. Nota invece l'utilizzo ampio dei diritti fondamentali quale strumento per l'armonizzazione silente del diritto d'autore J. GRIFFITHS, *Constitutionalizing or Harmonizing? The Court of Justice, the Right to Property and European Copy-*

Per lungo tempo la materia di misure, sanzioni e mezzi di ricorso è stata lasciata alla piena discrezionalità dei legislatori nazionali, nella convinzione che gli obiettivi sottesi alla standardizzazione minima sovranazionale potessero essere raggiunti con il solo riavvicinamento delle più importanti definizioni di diritto sostanziale e la previsione di meccanismi amministrativi di mutuo riconoscimento (3). È con l'intervento dell'Accordo TRIPs del WTO che si assiste ad una svolta storica nell'impostazione seguita: con la rinnovata enfasi posta sul ruolo che la protezione della proprietà intellettuale ha per il corretto svolgersi degli scambi commerciali internazionali, all'armonizzazione di diritti, durata e limitazioni viene ad affiancarsi una spiccata attenzione per le procedure e gli strumenti di tutela tanto preventiva quanto correttiva (4). Dinanzi alla fuga in avanti del WTO, anche il legislatore comunitario ha avvertito la necessità di abbandonare il proprio atteggiamento cauto e rispettoso delle competenze nazionali in materia di diritto processuale (5), intervenendo in più istanze nel settore.

Quella del diritto d'autore è stata, senza tema di smentita, la disciplina più intensamente rivoluzionata dai moti innovatori sovranazionali: l'impianto internazionale e comunitario vede oggi una uniformazione delle tutele lungo tutto lo spettro dei diritti di proprietà intellettuale, con una chiara predominanza dell'impostazione industrialistica propria delle discipline di brevetti e marchi, le cui azioni a tutela hanno storicamente formato oggetto di più approfondita regolamentazione ed elaborazione giurisprudenziale e dottrinale (6). Degli effetti più o meno dirompenti, e non scevri da controversie, delle nuove misure si sono occupati negli anni numerosi studi (7). Più di recente, tuttavia, ed in particolar modo a seguito dei numerosi interventi della CGUE in materia, l'attenzione della dottrina si è venuta spostando verso le conseguenze sistemiche dell'introduzione di nuovi principi generali e clausole di chiusura dirette a fornire criteri guida per l'implementazione di misure, mez-

right Law, in *ELR* 2013, 65 ss.

(3) Di questo si ha traccia, ad esempio, nei lavori preparatori della Convenzione di Berna e delle sue successive modifiche, come riportato da S. RICKETSON, J. GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond*, vol I, Oxford University Press, Oxford, 2006, 85 ss.

(4) Sul versante della storia legislativa dell'Accordo TRIPs e del dibattito sull'introduzione di disposizioni relative a strumenti di tutela, v. D. GERVAIS, *The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*, IV ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2012, che vi dedica l'intera parte 2.3.

(5) Seppure, come si avrà modo di sottolineare più avanti, testi comunitari precedenti all'Accordo TRIPs includessero già riferimenti all'obbligo degli Stati Membri di provvedere a strumenti di tutela effettivi. I riferimenti erano, tuttavia, settoriali e limitati ad opere tecniche di nuova protezione, come programmi per elaboratore e banche dati. V. infra, note 41-42

(6) Lo notano A. POJAGHI-F. POJAGHI, *I diritti d'autore e i diritti connessi al suo esercizio nell'ultima evoluzione normativa: aspetti civilistici e processuali civili della cosiddetta Legge Antipirateria*, in *IDA* 2000, 445, e vi ripone particolare enfasi G. BERGOMI, *Introduzione al Capo III – Difese e sanzioni giudiziarie*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed., Cedam, Padova, 2007, 386.

(7) Tanto in Italia quanto all'estero. Per l'Italia, accanto alla dottrina già citata supra, nota 1, si veda l'ampia ricostruzione di G. FLORIDIA, *La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed., Giappichelli, Torino, 2012, 673 ss.

zi e procedure (8). Se, infatti, la materia è sempre stata caratterizzata da ampia discrezionalità giudiziale nel bilanciamento tra interessi confliggenti, la rinnovata consapevolezza dell'impatto che gli strumenti di tutela possono avere tanto sulla realizzazione degli obiettivi della disciplina, quanto sull'interesse pubblico e su diritti fondamentali di convenuto e terze parti ha suggerito l'opportunità di contrapporre alla più pervasiva armonizzazione ed aumento del livello di protezione nuovi "open standards" diretti al contenimento tra istanze contrapposte (9). Tali clausole generali si affiancano ai criteri di bilanciamento proposti dalle singole disposizioni di dettaglio, con lo scopo di fornire alla disciplina la flessibilità necessaria per rispondere alle evoluzioni di tempi, tecnologie e meccanismi di mercato.

Le pagine che seguono concentrano la propria attenzione sul principio di proporzionalità nelle misure cautelari e definitive in tutela dei diritti economici esclusivi d'autore, così come introdotto prima dall'Accordo TRIPs (art.46) e poi dalla Direttiva 2001/29/CE (Direttiva InfoSoc, art.8(3)) (10) e dalla Direttiva 2004/48/CE (Direttiva Enforcement, o IPRED, art.3(2)) (11), in ragione non solo del suo impatto sullo sviluppo della giurisprudenza CGUE in materia, ma anche e soprattutto della peculiarità dei risultati ottenuti dalla sua implementazione a livello europeo, e degli effetti della sua trasposizione in legislazioni nazionali che non ne conoscevano l'esistenza nella materia del diritto d'autore. La mancata definizione dei significati del lessema "proporzionalità" da parte delle direttive, complici anche le origini del principio quale tecnica di bilanciamento costituzionale tra diritti fondamentali e strumento di controllo di legittimità dell'azione legislativa ed amministrativa, ha infatti inevitabilmente influenzato l'utilizzo che della proporzionalità è stato fatto dalla Corte di Giustizia nel contesto delle inibitorie e, più in generale, degli strumenti di tutela del diritto d'autore (12): ne è risultato lo sviluppo di un concetto polimorfo ed ambiguo, nonché indebolito nella portata innovativa a causa del suo quasi completo appiattimento sul ruolo di criterio valutativo per l'equo bilanciamento tra diritto d'autore e diritti o libertà fondamentali con esso confliggenti ex art.52(1) CDFUE e considerando 31 InfoSoc, con la conseguente non applicazione dell'art.3(2) IPRED e, quindi, la mancata considerazione di interessi ed obiettivi

(8) Si pensi ad esempio all'interessante saggio di O. FISCHMAN AFORI, *Proportionality – A New Mega Standard in European Copyright Law*, in *IIC* 2014, 880 ss., nonché ID., *Flexible remedies as a means to counteract failures in copyright law*, in *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal* 2011, 1 ss.

(9) O. FISCHMAN AFORI, op. ult. cit., 3. Offre approfondita analisi di lavori preparatori ed impatto delle scelte comunitarie sulle legislazioni degli Stati Membri, con un approccio pratico ma non per questo poco attento al dibattito dottrinale, F. PETILLION, *Enforcement of Intellectual Property Rights in the EU Member States*, Intersentia, Antwerp, 2018, con un focus sull'impostazione voluta dal legislatore comunitario a pp. 9 ss.

(10) Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, in *GUCE* 22 giugno 2001, L167/10.

(11) Direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in *GUUE* 30 aprile 2004, L157/45.

(12) Lo nota esplicitamente FISCHMAN AFORI, *Proportionality*, cit., 882. Della mancata definizione di alcuni dei termini chiave della Direttiva IPRED si occupano, commentandone gli effetti, anche gli autori riportati infra, nota 59.

toccati dall'enforcement del diritto d'autore ma non riconducibili al novero dei diritti fondamentali (13). È parimenti testimone degli effetti della sovrapposizione terminologico-concettuale la sorte in cui il principio incorre nelle sue applicazioni nazionali, aggravata nelle sue manifestazioni dalla commistione non sempre ponderata tra nuovi concetti di matrice comunitaria e tecniche di bilanciamento proprie della tradizione giuridica locale dei sistemi "riceventi".

Al fine di comprendere le ragioni delle aporie sistematiche che caratterizzano l'intervento della proporzionalità tra le maglie degli strumenti preventivi e correttivi di tutela del diritto d'autore, risulta molto utile guardare alle origini ed allo sviluppo storico del principio moderno: è dall'analisi dei suoi tratti genetici (§2), infatti, che possono intuirsi i meccanismi che hanno portato alla fusione e scomparsa degli artt.8(3) InfoSoc e 3(2) IPRED (§3) all'interno della dottrina dell'equo bilanciamento tra diritto d'autore e diritti fondamentali, le cui implicazioni si palesano nelle argomentazioni utilizzate dalla Corte di Giustizia UE nell'esame di questioni interpretative aventi ad oggetto, tra tutte, inibitorie dirette contro gli intermediari della rete (§4). Similmente, l'esame degli effetti dell'implementazione delle Direttive InfoSoc e IPRED sui sistemi rimediali nazionali, in questa sede limitato, per esigenze di sintesi, all'ordinamento italiano, offre un'immediata percezione delle conseguenze della confusione terminologico-concettuale, visibile nell'impatto relativamente trascurabile del principio sull'interpretazione di vecchie e nuove misure (§5). È sulla base di queste brevi annotazioni, e delle conclusioni che ne derivano, che si tenterà di formulare proposte interpretative a idonee a valorizzare appieno il potenziale dei disposti comunitari, nonché a raggiungere maggiore e più solida coerenza sistematica nelle loro implementazioni pratiche (§6).

2. Storicamente, il principio di proporzionalità affonda le sue radici nelle nozioni filosofiche greche di giustizia correttiva e distributiva (14), mentre alcuni dei suoi elementi fondanti si ritrovano già nei testi classici di diritto romano (15). La nozione emerge implicitamente nella Magna Charta del 1215, che richiede sanzioni

(13) La dottrina tende ad ignorare gli effetti "depotenzianti" di tale sovrapposizione concettuale per il principio e per le opportunità di bilanciamento della tutela autorale rispetto ad interessi e politiche confliggenti, concentrandosi invece sulla potenzialità che un criterio unitario possa dimostrare quale "mega standard" orizzontale per il diritto d'autore europeo, "aimed at balancing the internal traditional interests vis-a-vis the new challenges posed by the fundamental rights discourse", e capace di accompagnare la disciplina verso una nuova fase costituzionale (come in FISCHMAN AFORI, op. ult. cit., 888). Sul punto si veda inoltre, con considerazioni analoghe, M. HUSOVEC, *How will the European patent judges understand proportionality?*, in corso di pubblicazione su *Jurimetrics*, 2020.

(14) Si veda similmente J. WEINRIB, *Corrective Justice*, in *Iowa Law Review* 1992, 409; nonché I. ENGLARD, *Corrective and Distributive Justice: From Aristotle to Modern Times*, Oxford University Press, Oxford, 2009, 26 ss. Sui riferimenti operati da Platone ai principi fondanti la nozione di proporzionalità, v. T. POOLE, *Proportionality in Perspective*, in *New Zealand Law Review* 2010, 373 ss.

(15) Come riportato in K. STERN, *Zur Entstehung und Ableitung des Ubermassverbots*, in P. BADURA e R. SCHOLZ (a cura di), *Wege und Verfahren des Verfassungslebens: Festschrift für Peter Lerche zum 65. Geburtstag*, C.H. Beck, Monaco, 1993, passim. Sui riferimenti alla proporzionalità in Cicerone, v. T. POOLE, op. cit., 378-379.

proporzionali all'offesa (16), negli scritti di Tommaso D'Aquino (17), e nella dottrina della guerra giusta medievale, che teorizzava la necessità di bilanciare l'utilità complessiva dell'impresa bellica con i danni che essa avrebbe potuto causare (18). Lo sviluppo del concetto è inestricabilmente legato all'Illuminismo e alla nozione di contratto sociale, per cui i cittadini conferiscono poteri limitati ai propri governanti da esercitarsi nell'interesse pubblico, e trova la sua consacrazione ultima nello stato liberale dell'Europa della fine del XIX secolo, dove all'interesse pubblico si affianca l'obiettivo ed il limite intrinseco della protezione dei diritti fondamentali dell'individuo (19).

E' nella Germania di fine XIX secolo, tuttavia, che la proporzionalità trova il suo vero sviluppo di diritto positivo in forma prototipica, quale parte del più generale passaggio dalla giurisprudenza dei concetti (*Begriffsjurisprudenz*) alla giurisprudenza degli interessi (*Interessenjurisprudenz*) e del crescente bisogno di sviluppare un arsenale di principi giuridici in grado di garantire la protezione dei diritti umani dai poteri statali (20). Secondo pacifica dottrina tedesca, è a Carl Gottlieb Svarez, tra i principali autori del Codice Civile prussiano del 1794 (*Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten*) che si deve lo sviluppo moderno del principio: in una serie di lezioni che Svarez tenne tra il 1791 e il 1792, note come *Kronprinzenvorträge*, egli osservò come lo Stato può limitare la libertà di un soggetto solo al fine di garantire la libertà e sicurezza altrui, e sottolineò come deve esistere una "relazione minima" tra la problematica sociale affrontata dalla misura e la limitazione della "libertà naturale" dei singoli individui, in linea con i principi di ragionevolezza e giustizia (21). La nozione positivista di proporzionalità (*Verhältnismäßigkeit*) apparve per la prima volta nel diritto amministrativo prussiano di metà XIX secolo e nella letteratura amministrativista tedesca dei decenni immediatamente successivi nel

(16) «For a trivial offence a free man shall be fined only in proportion to the degree of his offence, and for a serious offence correspondingly but not so heavily as to deprive him of his livelihood». Il testo è riportato in questa dizione in G.R.C. DAVIS, *Magna Carta*, Trustees of the British Museum, Londra, 1963, 19.

(17) Si trova traccia delle questioni etiche e filosofiche della proporzione tra illecito e sanzione in T. D'AQUINO, *Somma di Teologia*, II, Città Nuova, Roma, 2009, Quaestio 64, 7 (p.41).

(18) Per alcuni appunti generali sul concetto di Guerra Giusta, v. J. VON ELBE, *The Evolution of the Concept of Just War in International Law*, in *American Journal of International Law* 1939, 665; J.T. JOHNSON, *Ideology, Reason and the Limitation of War: Religious and Secular Concepts, 1200-1740*, Princeton University Press, Princeton, 1975; J. GARDAM, *Necessity, Proportionality and the Use of Force by States*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, 8-10.

(19) Un'analogia ricostruzione si ritrova in A. BARAK, *Proportionality. Constitutional Rights and Their Limitations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, 176-177.

(20) È possibile tracciare un parallelismo tra questo fenomeno e quello che più tardi sarà lo sviluppo di analoghi concetti nel contesto del realismo giuridico inordamericano. Si veda, in proposito, M. COHEN-ELIYA, I. PORAT, *American Balancing and German Proportionality: the Historical Origins*, in *International Journal of Constitutional Law* 2010, 266.

(21) Cfr. i testi riportati in H. CONRAD, G. KLEINHEYER (a cura di), *Vortrage uber Recht und Staat*, VS Verlag, Colonia, 1960, 40 ss., anche nelle traduzioni di A. STONE SWEET, J. MATHEWS, *Proportionality, Balancing and Global Constitutionalism*, in *Columbia Journal of Transnational Law* 2009, 99-101.

contesto del *Polizeirecht* (22), e fu successivamente utilizzato dal massimo organo della giustizia amministrativa prussiano (il *Preußisches Oberverwaltungsgericht*) per valutare la legittimità di ordini ed azioni di polizia (23). Il principio venne poi sviluppato più ampiamente dalla giurisprudenza della Repubblica di Weimar fino all'avvento del regime nazista, che ne causò come prevedibile una temporanea frenata. Nonostante il suo ampio utilizzo quale criterio di bilanciamento costituzionale, non vi è tuttavia sua traccia nella *Grundgesetz* del 1949 (24), che si limita a suggerire come tutti i diritti e le libertà da essa protetti siano relativi e non assoluti. Sarà invece la Corte Costituzionale tedesca a riprendere il vecchio principio di proporzionalità di matrice amministrativista quale strumento idoneo a fornire criteri equi e trasparenti per la valutazione della legittimità costituzionale di interventi legislativi limitanti libertà o diritti individuali, ed a cristallizzarne gli elementi costitutivi: la legittimità dello scopo, l'appropriatezza della misura rispetto ai suoi obiettivi, la necessità ed assenza di soluzioni meno invasive, e la proporzionalità *stricto sensu* tra limitazione del diritto e beneficio arrecato dalla misura (25).

La versatilità del principio e la sua adattabilità a qualsivoglia conflitto tra diritti ed interessi ne ha reso l'adozione da parte delle dottrine e giurisprudenze costituzionali nazionali un fenomeno prevedibile, progressivo ed incrementale nel corso della seconda metà del secolo scorso, tanto da rendere la proporzionalità uno dei più studiati fenomeni di "legal transplant" del costituzionalismo moderno (26) e paradigma post-bellico della protezione dei diritti umani (27). Il suo ingresso in altri ordinamenti non è stato, tuttavia, né completo né armonico nei contenuti: come in ogni migrazione di concetti, ciascun sistema ricevente ha operato scelte differenti, adottando ora tutti ora solo alcuni dei criteri di valutazione, e spesso con significati e valori non omogenei ma adattati alla propria tradizione giurisprudenziale (28).

Di un vero e proprio trapianto si è resa protagonista l'Europa, prima con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, e poi, questa volta come Unione Europea, con la giurisprudenza della Corte di Giustizia e con la Carta dei Diritti Fondamentali. Esattamente come nell'esperienza tedesca, la CEDU non contiene precetti richiamanti il princi-

(22) Di tale evoluzione si occupa, con abbondanza di dettagli analitici, M.P. SINGH, *German Administrative Law in Common Law Perspective*, II ed., Springer, Berlino, 2001, 48, che fa riferimento a Gunther Heinrich von Berg quale primo utilizzatore del termine tecnico di proporzionalità in letteratura. V., inoltre, M. COHEN-ELIYA, I. PORAT, op. cit., 268.

(23) Alcuni casi sono riportati in A. STONE SWEET, J. MATHEWS, op. cit., 101, nonché A. BARAK, op. cit., 179.

(24) Seppure non manchino disposizioni che menzionino esplicitamente il principio di proporzionalità di alcune costituzioni dei Länder, come nota anche D.P. CURRIE, *The Constitution of the Federal Republic of Germany*, University of Chicago Press, Chicago, 1994, 305.

(25) V., tra tutti, K. STERN, op. cit., 165 ss.

(26) Se ne occupa specificamente M. COHEN, *Legal Transplant Chronicles: the Evolution of Unreasonableness and Proportionality Review of the Administration in the United Kingdom*, in *American Journal of Comparative Law* 2010, 583 ss.

(27) Da L.E. WEINRIB, *The Postwar Paradigm and American Exceptionalism*, in S. CHOUDHRY (a cura di), *The Migration of Constitutional Ideas*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, 84 ss.

(28) Per un esame più approfondito dei più rilevanti esempi nazionali, v. A. BARAK, op. cit., 181 ss.; M. COHEN-ELIYA, I. PORAT, op. cit., 270 ss.

pio di proporzionalità, il cui sviluppo si deve alla Corte EDU sulla base dei riferimenti che le disposizioni della Convenzione fanno ai limiti e dunque alla relatività dei singoli diritti e libertà da essa contemplate. E' al caso *Handyside* (29) (1976) che si riconduce il debutto della nozione, ispirato al linguaggio usato dal *Bundesverfassungsgericht*, che recita come «every 'formality', 'condition', 'restriction' or penalty imposed in this sphere must be proportionate to the legitimate aim pursued» (30). Di proporzionalità non si parla neppure nei trattati costitutivi delle Comunità e successivamente dell'Unione Europea: il concetto viene sviluppato negli anni dalla Corte di Giustizia sulla base del suo riconoscimento quale principio generale del diritto comunitario, accanto al rispetto dei diritti fondamentali e delle aspettative legittime ed ai principi dello stato di diritto e della giustizia naturale (31). La dottrina è anche in questo caso concorde nel riscontrare una chiara adesione al modello tedesco (32), già visibile nei primi casi che ne fanno lata menzione negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, e poi del tutto palese nella decisione che marca il debutto ufficiale della proporzionalità nella giurisprudenza della massima corte europea, *Internationale Handelsgesellschaft* (1970) (33), che ne riconduce le origini già ai trattati costitutivi della Comunità. Il principio è stato successivamente analizzato e declinato in maniera più dettagliata in una cospicua linea di casi negli anni Ottanta, sempre in occasione della verifica di compatibilità di leggi nazionali con il diritto comunitario (34).

(29) *Handyside v United Kingdom*, App. No. 5493/72, 1 EHRR 757 (1979).

(30) *Handyside v United Kingdom*, cit., § 47. Per una ricostruzione della casistica della Corte EDU in materia, si vedano M. EISSEN, *The Principle of Proportionality in the Case Law of the European Court of Human Rights*, in R.S.J. MACDONALD, F. MESTSCHER, H. PETZOLD (a cura di), *The European System for the Protection of Human Rights*, Kluwer Law International, L'Aia, 1993, 125 ss.; J. MCBRIDE, *Proportionality and the European Convention on Human Rights*, in E. ELLIS (a cura di), *The Principle of Proportionality in the Laws of Europe*, Bloomsbury Academic, Portland, 1999, 25 ss.; Y. ARAI-TAKAHASHI, *The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR*, Intersentia, Oxford, 2002, 63 ss.; J. VILJANEN, *The European Court of Human Rights as a Developer of the General Doctrines of Human Rights Law: a Study of the Limitations Clauses of the European Convention on Human Rights*, Tampere University Press, Tampere, 2003, 266 ss. Nella dottrina italiana, tra tutti, v. S. BARTOLE, P. DE SENA, G. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Cedam, Padova, 2012, 627 ss.

(31) Ampiamente analizzato in N. EMILIOU, *The Principle of Proportionality in European Law: a Comparative Study*, Kluwer Law International, Londra, 1996, 35 ss., alla cui bibliografia si fa ulteriore rimando, nonché alla dottrina citata infra, nota 34.

(32) Come in J. WEILER, N. LOCKHARD, *Taking Rights Seriously: the European Court and Its Fundamental Rights Jurisprudence – Part 1*, in *Common Market Law Review* 1995, 81; W. VAN GERVEN, *The Effect of Proportionality on the Actions of Member States of the European Community: National Viewpoints from Continental Europe*, in E. ELLIS (a cura di), *The Principle of Proportionality in the Laws of Europe*, cit., 37 ss.; N. EMILIOU, op. cit., 67.

(33) CGUE 17 dicembre 1970, in causa C-11/70, *Internationale Handelsgesellschaft mbH c Einfuhr- und Vorratsstelle fur Getreide und Futtermittel*.

(34) Oltre che in N. EMILIOU, op. cit., 134 ss., si vedano anche G. DE BURCA, *The principle of Proportionality and Its Application in EC Law*, in *Yearbook of European Law* 1993, 105 ss.; T. TRIDIMAS, *The principle of Proportionality in Community Law: From the Rule of Law to Market Integration*, in *Irish Jurist* 1996, 83 ss.; ID., *Proportionality in Community Law: Searching for the Appropriate Standard of Scrutiny*, in E. ELLIS (a cura di), *The Principle of*

Sarà solo con il Trattato di Lisbona e con la Carta dei Diritti Fondamentali, recepita dalla Carta di Nizza del 2000, che la proporzionalità farà il suo ingresso ufficiale nel diritto primario dell'Unione, con l'art.5(4) TUE che recita come "in virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati", e con l'art. 52(1) CDFUE, che statuisce che limitazioni ai diritti da essa protetti devono essere previste dalla legge, rispettare il loro contenuto essenziale e, "nel rispetto del principio di proporzionalità", essere introdotte "solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui" (35). Complice l'effetto trainante del modello tedesco e delle innovazioni a livello europeo, il principio ha trovato affermazione crescente nelle giurisprudenze degli Stati membri, pur nel generale silenzio delle carte fondamentali nazionali (36).

Grazie alle sue peculiari caratteristiche di strumento flessibile ed idoneo ad assorbire e riflettere nella valutazione discrezionale giudiziale le circostanze del caso concreto, guardando all'appropriatezza, necessità ed efficacia della misura adottata rispetto allo scopo perseguito ed alle costrizioni inflitte agli interessi e diritti confliggenti, la proporzionalità ha dimostrato nel tempo la capacità di svolgere un ruolo ben più complesso di quello di mero criterio di bilanciamento tra diritti relativi costituzionalmente tutelati. Nei fatti, il principio agisce da metro di valutazione della sostanza e non solo della forma e legittimità dell'atto: come è stato acutamente notato da autorevole dottrina, il risultato dell'analisi di necessità ed appropriatezza della misura è la misurazione della sua efficienza, ed è per il tramite di questo strumento che al giudice è offerta la possibilità di suggerire la soluzione più efficace per raggiungere gli obiettivi sottesi all'azione pubblica, nella maniera meno dannosa possibile per altri interessi pubblici o situazioni giuridiche soggettive confliggenti (37).

Non stupisce, allora, che nelle ultime tre decadi linguaggio e criteri della proporzionalità di diritto costituzionale ed amministrativo siano venuti diffondendosi in altre aree del diritto quale paradigma di elezione per l'introduzione di clausole di bilanciamento in discipline settoriali (38): ne è esempio significativo, in chiave multi-

Proportionality in the Laws of Europe, cit., 65; J.H. HANS, *Proportionality Revisited*, in *Legal Issues of European Integration* 2000, 239 ss.

(35) Per un primo commento v. S. PEERS, S. PRECHAL, *Article 52 – Scope of guaranteed right*, in J. KENNER, A. WARD, S. PEERS e T. HARVEY (a cura di), *The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary*, Bloomsbury Publishing, Oxford, 2014, 1455 ss.

(36) Della circolazione del modello verso altri ordinamenti, con un'analisi di meccanismi ed effetti, si occupa nel dettaglio A. BARAK, op. cit., 181-210, al cui ricco apparato bibliografico e giurisprudenziale si fa riferimento per approfondimenti.

(37) Come in M. COHEN-ELIYA e I. PORAT, *Proportionality and the Culture of Justification*, in *American Journal of Comparative Law* 2011, 470, che sostengono come per tali ragioni rappresenti la massima espressione del cambiamento globale del costituzionalismo da una cultura dell'autorità ad una cultura della giustificazione (p. 474). Analoghe considerazioni si ritrovano in T. TRIDIMAS, op. cit., 91, ed in A. BARAK, op. cit., 182.

(38) Non stupisce che le riflessioni dottrinali sul punto siano numerose. Sul versante del diritto civile, v. P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*, ESI, Napoli, 2005, 441 ss.; E. DEL PRA-

livello, anche la materia dei diritti di proprietà intellettuale e, in tale contesto, il diritto d'autore ed il suo enforcement. Con l'applicazione in altre materie, tuttavia, sono mutati i riferimenti esterni utilizzati per dare significato e metro ai concetti di appropriatezza, necessità e proporzionalità *stricto sensu*, con un necessario adattamento degli stessi ai diversi equilibri e strutture proprie delle singole discipline: valutare, infatti, la proporzionalità di una misura cautelare o correttiva nel caso di violazione di un diritto economico esclusivo d'autore richiede la considerazione di elementi fattuali, interessi e fattori che vanno necessariamente al di là del perimetro dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e del loro conflitto (39). A tale percorso di ampliamento e diversificazione di significati ed implicazioni del principio si è venuto però affiancando, in parallelo, il diffondersi tra le giurisprudenze nazionali e comunitarie dell'applicazione orizzontale dei diritti fondamentali, attraverso cui lo strumento della proporzionalità di diritto costituzionale ha lentamente fatto il proprio ingresso, in forme più o meno esplicite, nelle maglie del diritto privato quale criterio interpretativo delle sue norme (40). Ne è risultata la contestuale presenza, negli stessi ambiti disciplinari, di due diversi concetti e set di criteri di valutazione sottesi allo stesso lessema, con effetti del tutto peculiari nelle sue successive declinazioni giurisprudenziali. Uno degli esempi più interessanti viene proprio dal settore del diritto d'autore europeo, ove la proporzionalità viene utilizzata nei testi legislativi quale criterio discretivo nell'applicazione di misure cautelari o correttive, ricorrendo allo stesso tempo, in particolare nella giurisprudenza CGUE, quale strumento fondamentale per l'equo bilanciamento tra diritto d'autore e altri diritti fondamentali.

TO, *Ragionevolezza e bilanciamento*, in *Riv. dir. civ.* 2010, 23 ss. Nel diritto del lavoro, v. il contributo monografico di P. LOI, *Il principio di ragionevolezza e proporzionalità nel diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2014. Nel diritto penale v., tra gli interventi più recenti, G. RUGGIERO, *La proporzionalità nel diritto penale. Natura e attuazione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, nonché N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2020. Per una riflessione più generale v. A. FACHECHI, G. PERLINGIERI, *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, ESI, Napoli, 2017.

(39) La stessa osservazione si ritrova, argomentata sotto un profilo comparato e con una sensibilità più vicina agli ordinamenti di common law ed alle caratteristiche della c.d. law of remedies, v. FISCHMAN AFORI, *op. ult. cit.*, 12.

(40) A livello europeo v. D. LECZYKIEWICZ, *Horizontal Application of the Charter of Fundamental Rights*, in *ELR* 2013, 479 ss.; E. FRANTZIOU, *The Horizontal Effect of the Charter of Fundamental Rights of the EU: Rediscovering the Reasons for Horizontality*, in *ELJ* 2015, 657 ss.; H. COLLINS, *On the (In)compatibility of Human Rights Discourse and Private Law*, in H. MICKLITZ (a cura di), *Constitutionalization of European Private Law*, Oxford University Press, Oxford, 2014, 26 ss.; G. COMANDÉ, *Co-determining European Private Law(s) and Constitutionalization Process(es)*, in S. GRUNDMAN (a cura di), *Constitutional Value and European Contract Law*, Kluwer Law International, L'Aia, 2008, 336 ss.; A. TORRES PEREZ, *Conflicts of Rights in the European Union: a Theory of Supranational Adjudication*, Oxford University Press, Oxford, 2009. A livello comparativo nazionale, v. G. BRÜGGEMEIER, A. COLOMBI CIACCHI, G. COMANDÉ (a cura di), *Fundamental Rights and Private Law in the European Union*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010; C. MAK, *Fundamental Rights in European Contract Law: A Comparison of the Impact of Fundamental Rights on Contractual Relationships in Germany, the Netherlands, Italy and England*, Kluwer Law International, L'Aia, 2008.

3. Tanto nei testi internazionali quanto nelle fonti comunitarie in materia di diritto d'autore, il termine "proporzionalità" ricorre quasi esclusivamente, e con un avvento relativamente tardo, nel settore dell'enforcement.

L'Accordo TRIPs, nel procedere alla determinazione di uno standard minimo di tutela anche con riguardo agli strumenti probatori, ai mezzi di ricorso ed alle misure preventive e definitive che gli Stati membri del WTO devono prevedere in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale, statuisce all'art.46 che nel considerare le richieste di parte lesa, "the need for proportionality between the seriousness of the infringement and the remedies ordered as well as the interests of third parties shall be taken into account". Analogamente, l'art.47 TRIPs richiede che i legislatori nazionali attribuiscano all'organo giudiziario il potere di ordinare alla parte colpevole di violazione di un diritto di proprietà intellettuale di rivelare l'identità di terzi coinvolti nella produzione e distribuzione di beni e servizi contraffatti "unless this would be out of proportion to the seriousness of the infringement". Sono invece silenti sul punto i due c.d. Trattati Internet della WIPO (il *WIPO Copyright Treaty* – (WCT) e il *WIPO Performers and Phonogram Producers Treaty* (WPPT)), che si limitano ad obbligare gli Stati contraenti a mettere a disposizione mezzi di ricorso idonei a prevenire, terminare e dissuadere da violazioni di diritto d'autore e diritti connessi (artt.14(2) WCT e 23(2) WPPT).

Già prima dell'entrata in vigore di TRIPs e Trattati WIPO, le Direttive Software (art.7) (41) e Database (art.12) (42) avevano introdotto disposizioni relative a misure speciali di tutela e sanzioni in caso di violazione, senza tuttavia menzionare il principio di proporzionalità. Similmente, il Regolamento n.3295/94 (43), introduttore misure contro la commercializzazione di merci contraffatte, aveva previsto l'obbligo per gli Stati membri di disporre penali che fossero sufficientemente severe da incoraggiare il rispetto delle disposizioni regolamentari, ma solo sue modifiche successive avevano fatto riferimento alla necessità che tali misure fossero efficaci, proporzionate e deterrenti (44). Per avere un'estrinsecazione piena della proporzionalità deve attendersi l'art.8(3) InfoSoc che, nel trasporre le indicazioni dell'Accordo TRIPs, richiede ai legislatori nazionali di prevedere adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti protetti dalla Direttiva, che siano ef-

(41) Direttiva 91/250/CEE del 14 maggio 1991 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in GU L122/42 del 17 maggio 1991, abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/24/CE del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in GU L111/16 del 5 maggio 2009.

(42) Direttiva 96/9/CE dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, in GU L077/20 del 27 marzo 1996.

(43) Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative, in GU L341/8 del 30 dicembre 1994.

(44) Da ultimo nel Regolamento (CE) n.1383/2003 del 22 luglio 2003 relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, art. 18, che statuisce come «ciascuno Stato membro adotta sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento. Queste sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».

ficaci, proporzionati e dissuasivi. Sulla stessa linea, il secondo paragrafo prevede che ai titolari dei diritti sia riconosciuta la possibilità di domandare il risarcimento del danno e/o l'inibitoria e, ove appropriato e quindi proporzionato alla situazione ed agli interessi in gioco, il sequestro dei materiali contraffatti, mentre nessun riferimento a simili criteri di bilanciamento si ritrova nel terzo paragrafo, che consente l'adozione di provvedimenti inibitori nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi (45). Tale ultima fattispecie, rientrando nelle ipotesi di responsabilità secondaria o ausiliaria e pertanto non soggetta all'armonizzazione comunitaria, trova quale confine esterno la limitazione di responsabilità prevista per gli *host providers* al ricorrere di determinati requisiti, determinati dai c.d. "safe harbors" ex artt.12-14 della Direttiva 2000/31/CE (E-Commerce) (46), lasciata esplicitamente impregiudicata dal considerando 16 InfoSoc.

A specificare i contenuti del TRIPs Agreement interviene nel 2004 la Direttiva IPRED, che nella volontà del legislatore europeo mira ad introdurre standard di tutela più elevati e puntuali di quelli imposti agli Stati membri dalla comune adesione al WTO, con particolare riguardo alle misure preventive, oggetto di estrema frammentazione nel mercato interno (47). I lavori preparatori rivelano particolare attenzione verso il bilanciamento tra, da un lato, obiettivi di efficacia ed effetto dissuasivo delle misure e sanzioni e, dall'altro, protezione dei diritti dei consumatori in buona fede nonché del più generale interesse pubblico all'accesso ed alla diffusione della conoscenza (48). E' in questo contesto che, per ragioni di proporzionalità, il Comitato Economico e Sociale aveva proposto di inserire all'interno del preambolo della Direttiva gli obiettivi delineati dagli artt.7 e 8 TRIPs (49), al fine di enfatizzare la sensibilità poliedrica dell'intervento di armonizzazione comunitaria su misure e sanzioni in tutela della proprietà intellettuale, mentre la Commissione Giuridica (JURI) del Parlamento Europeo si era spinta ancora oltre, suggerendo di dare maggiore co-

(45) Il tema delle inibitorie verso intermediari è stato uno dei più fecondi per la dottrina di diritto d'autore europeo nell'ultima decade. Senza alcuna pretesa di esaustività, e volendo fare riferimento ai soli testi monografici in materia, si rinvia, tra tutti, a J. RIORDAN, *The Liability of Internet Intermediaries*, Oxford University Press, Oxford, 2016; C. ANGELOPOULOS, *European Intermediary Liability and Copyright: a Tort-based Analysis*, Kluwer Law International, L'Aia, 2017; M. HUSOVEC, *Injunctions against intermediaries in the European Union*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017; e, più recentemente, alla raccolta edita da G.FROSIO (a cura di), *The Oxford Handbook of Online Intermediary Liability*, Oxford University Press, Oxford, 2020.

(46) Direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, in GU L178/1 del 17 luglio 2000.

(47) Sono questi gli obiettivi enucleati nella Relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su misure e procedure per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, COM(2003), 46 def. 12-13.

(48) Opinione del Comitato Economico e Sociale sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su misure e procedure per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del 29 ottobre 2003, in GU C32/15 del 5 febbraio 2004, §4.5.

(49) Opinione del Comitato Economico e Sociale sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su misure e procedure per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del 29 ottobre 2003, cit., §4.4.

genza al bilanciamento di interessi contrapposti attraverso la previsione di un obbligo per gli Stati membri di applicare sanzioni e misure in maniera graduata (50). Temendo che una disposizione così ampia avrebbe spinto i legislatori nazionali ad atteggiamenti troppo cauti nella trasposizione della Direttiva, la Commissione JURI presso il Consiglio aveva proposto la menzione della proporzionalità nel solo preambolo (51), lasciando alle singole disposizioni il compito di specificare concretamente il principio con un'elencazione in via esemplificativa e non esaustiva delle tipologie di violazioni o delle circostanze giustificanti l'adozione di ogni data misura o sanzione. Dopo ampio dibattito, il Parlamento aveva comunque deciso di convalidare all'interno di una norma introduttiva i principi generali di bilanciamento previsti dall'Accordo TRIPs, adattandone testo e formulazione ai contenuti della disciplina comunitaria (52).

E' su queste basi che si fonda la decisione di introdurre una disposizione, l'art.3 IPRED, che nel delineare la cornice entro cui dovranno essere declinati gli obblighi degli Stati membri dettagliati dalle norme successive, richiede che le singole procedure, mezzi di ricorso e misure introdotti a livello nazionale siano "leali ed equi" ("fair and equitable" nel testo inglese), e dunque non prони ad abusi da parte dei titolari dei diritti e non inutilmente complessi o costosi, o comportanti termini irragionevoli o ritardi ingiustificati. In linea con il precetto dell'art.41(2) TRIPs e con quanto già previsto dall'art.8 InfoSoc e dall'art.11 del Regolamento 1994/99, misure, procedure e mezzi di ricorso devono essere effettivi, proporzionati e dissuasivi, ed applicati in maniera tale da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi. A complemento di tali principi generali, poi, il preambolo e le disposizioni specifiche offrono indicazioni più concrete sul significato del concetto di proporzionalità ed equità nell'*enforcement*.

Il considerando 14, ad esempio, limita l'applicazione delle misure di cui agli artt.6(2), 8(1) e 9(2) IPRED unicamente agli atti commessi su scala commerciale, ossia gli atti «effettuati per ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti, con l'esclusione di norma degli atti effettuati dai consumatori finali in buona fede», suggerendo così come, al di là di tali ipotesi, le ordinanze imponenti la comunicazione di documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, il rilascio di informazioni su origine e reti di distribuzioni di merci o prestazione di servizi violanti diritti di proprietà intellettuale, nonché il sequestro conservativo di beni mobili, immobili, conti ed altri averi del presunto autore della violazione possano intendersi

(50) Report della Commissione per gli affari giuridici ed il mercato interno del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su misure e procedure per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del 5 dicembre 2003, A5-0468/2003, anche noto come "Fourtou Report", §3.

(51) E particolarmente nel testo dei considerando 14, 17, 24 e 25 della prima proposta di Direttiva IPRED, cit. *supra*, nota 47. Report della Commissione per gli affari giuridici ed il mercato interno del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su misure e procedure per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del 5 dicembre 2003, cit., §5.

(52) Come osservato da A. LAKITS-JOSSE in T. COTTIER e P.VÉRON (a cura di), *Concise International and European Intellectual Property Law: TRIPs, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology*, II ed., Kluwer Law International, L'Aia, 2011, 466.

come sproporzionate e pertanto da evitare (53). Similmente, il considerando 17 richiede che le misure introdotte dalla Direttiva siano trasposte «in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione», mentre il considerando 20 chiarisce, per analoghe ragioni, che per le violazioni commesse su scala commerciale gli organi giurisdizionali possano «ordinare l'accesso, se del caso, a documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso del presunto autore della violazione». Il considerando 22 sottolinea l'indispensabilità delle misure provvisorie, ma ritiene altrettanto necessario assicurare la loro proporzionalità «in funzione delle specificità di ciascuna situazione e avendo adottato tutte le garanzie necessarie a coprire le spese o i danni causati alla parte convenuta in caso di domande infondate», giudicandole invece particolarmente giustificate «nei casi in cui è debitamente accertato che un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto». Misure inibitorie volte ad impedire nuove violazioni, o misure correttive (ritiro ed esclusione dal commercio, distruzione del materiale contraffatto) dopo una decisione di merito possono essere adottate purché si tenga conto «degli interessi dei terzi inclusi, segnatamente, i consumatori ed i privati che agiscono in buona fede» (considerando 24). Per le stesse ragioni, ove una violazione sia commessa non intenzionalmente e senza negligenza, e le misure correttive o inibitorie risultino sproporzionate, gli Stati Membri devono prevedere «la possibilità, in casi appropriati, di erogare compensazioni pecuniarie alla parte lesa come misura alternativa» (considerando 25).

Analoghi riferimenti impliciti alla proporzionalità tra mezzi, obiettivi, costi, benefici e interessi contrapposti si trovano all'interno delle disposizioni che delineano le discipline di dettaglio. L'art.6(2) IPRED limita la possibilità di accesso a documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali in possesso di controparte alle violazioni commesse su scala commerciale, in linea con il testo del considerando 14, che esclude in ogni caso gli atti effettuati dai consumatori finali in buona fede, pur se finalizzati ad ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti, con una precisazione che rinforza la netta separazione tra condotte inserite in un contesto commerciale e condotte che, sebbene orientate al profitto ed in grado di arrecare un danno economico al titolare del diritto, abbiano una caratterizzazione privata e non siano intenzionalmente dirette alla violazione di diritti (54). Del principio di proporzionalità è concretizzazione anche il disposto dell'art.7 IPRED che, nel prevedere misure cautelari di protezione delle prove (descrizione e sequestro), fa salva la tutela delle informazioni riservate, specificando come la loro adozione debba intendersi limitata ma comunque connessa a casi in cui eventuali ritardi nella raccolta

(53) La definizione della nozione di utilizzo commerciale è stata lungamente dibattuta già prima della trasposizione della Direttiva a livello nazionale. Sul punto si veda A. KUR, *The Enforcement Directive – Rough Start, Happy Landing?*, in *IIC* 2004, 821 ss.; nonché l'ampia ricostruzione offerta da M.M. WALTER, S. VON LEWINSKI, *European Copyright Law. A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2010, 1243-45, e relativo apparato bibliografico.

(54) Per esempi sul diverso contenuto della nozione di scala commerciale negli Stati Membri, si veda già P. SUDGEN, *How Long is a Piece of String the meaning of "Commercial Scale" in Copyright Piracy*, in *EIPR* 2009, 202 ss.

potrebbero causare un danno irreparabile ai titolari dei diritti o esista rischio di distruzione degli elementi probatori. E' prevista inoltre la costituzione di un deposito da parte dell'attore per garantire l'eventuale risarcimento del danno in caso di successiva revoca o decadenza delle misure, o mancata instaurazione di successivo giudizio di merito (art.7(2)-(4)) (55). La disposizione non specifica quali tipologie di misure ispettive siano autorizzate al fine di prelevare campioni di materiale contraffatto, ma la dottrina è concorde nel ritenere che l'autorità giudiziaria possa e debba fissarne i limiti sulla base del principio di proporzionalità ex art.3(2) IPRED (56). Sempre per analogo principio, lo standard probatorio richiesto ai fini della concessione della misura non è quello della certezza, come nel caso delle misure cautelari nei procedimenti sommari, ma della presentazione di "elementi di prova ragionevolmente accessibili" in supporto delle proprie istanze, senza che vi sia necessità di specificare, tuttavia, le prove da ricercare (57). Nel caso di adozione di misure *inaudita altera parte*, invece, il legislatore comunitario specifica come ai fini di un adeguato bilanciamento di interessi il convenuto debba essere informato entro il momento immediatamente successivo all'esecuzione delle misure, e debba potersi veder garantita la possibilità di essere sentito nel contesto di un riesame al fine di decidere, entro un termine congruo, se le misure vadano modificate, revocate o confermate (art.7(1) IPRED) (58).

Nel contesto del diritto di informazione ex art.8 IPRED – di implementazione obbligatoria a differenza dell'analogo art. 47 TRIPs – l'ordinanza dell'autorità giudiziaria competente deve giungere «in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente», mentre viene fatta salva l'applicazione di disposizioni regolanti, tra tutti, la responsabilità per abuso del diritto di informazione, i casi di rifiuto a fornire informazioni che costringerebbero a testimoniare contro se stessi o stretti familiari, o la protezione o riservatezza delle fonti informative o il trattamento di dati personali (59). E' in questo contesto che, dato l'ampio margine di discrezionalità

(55) È stato correttamente notato come anche in questo caso l'autorità giudiziaria debba operare una valutazione di proporzionalità ex art. 3 IPRED tutte le volte in cui la predisposizione di una garanzia bancaria possa risultare eccessivamente onerosa, come nelle ipotesi in cui parte convenuta e obbligata sia residente, domiciliata o stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui la controversia giudiziaria è radicata. Cfr. K. GARNETT, G. DAVIES, G. HARBOTTLE, *Copinger and Skone James on Copyright*, XV ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2010, para 22-141.

(56) In questo senso M. WALTER e S. VON LEWINSKI, op. cit., 1252-1254. Allo stesso modo, si ritiene che il silenzio in merito ai soggetti presso i quali le prove possano essere salvaguardate sia colmato dal combinato disposto tra clausola generale dell'art. 3 e considerando 24 della Direttiva IPRED che, come già ricordato, richiede che gli interessi dei terzi siano tenuti in considerazione nell'applicazione di misure correttive.

(57) Cfr., sul punto, L.P. COMOGLIO, *Istruzione e discovery nei giudizi in materia di proprietà industriale*, in questa *Rivista* 2000, 274 ss.

(58) Per una prima introduzione v M. BENVENUTO, *Il sistema della discovery e del diritto di informazione nel Codice della Proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 2007, I, 108 ss.; G. FLORIDIA, *Il diritto all'informazione*, in questa *Rivista* 2006, 236 ss.

(59) Il diritto di informazione è una delle disposizioni più contestate e dibattute della Direttiva IPRED, particolarmente per via dei diritti con esso potenzialmente confliggenti. Già prima dell'approvazione del testo, v. le osservazioni di W.R. CORNISH, J. DREXL, R. HILTY e A. KUR, *Procedures and Remedies for Enforcing IPRS: the European Commission's Proposed Di-*

rimesso ai legislatori nazionali, più si rende necessario l'intervento dei principi di proporzionalità ed effettività di cui all'art.3(2) IPRED, a cui si affianca, inevitabilmente, la questione dell'equo bilanciamento tra diritti fondamentali confliggenti: da un lato i diritti di proprietà intellettuale e ad una tutela effettiva (artt.17 e 47 CDFUE), dall'altro i diritti alla tutela dei dati personali e della vita privata e familiare (artt.7 e 8 CDFUE). Non è un caso, quindi, che sia proprio in questo settore che la giurisprudenza CGUE mostra maggiore confusione concettuale a causa della sovrapposizione di due distinti concetti di proporzionalità, il primo proveniente da una fonte speciale di diritto secondario, il secondo derivato dai principi generali del diritto comunitario e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (60).

Riferimenti esemplificativi ancora più espliciti al principio provengono dall'art.9 IPRED, che regolamenta le misure provvisorie e cautelari implementando ed integrando il disposto dell'art.50 TRIPS: già il primo paragrafo, lettera (a) dispone come l'autorità giudiziaria possa emettere una misura interlocutoria tanto volta a prevenire o far cessare violazioni di diritti di proprietà intellettuale, eventualmente dietro pagamento di una pena pecuniaria reiterabile, quanto volta ad obbligare, in alternativa, il presunto violatore a costituire garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare per proseguire la propria attività. Pur senza menzionarlo, il principio di proporzionalità ex art.3(2) IPRED sottende tanto la decisione sulla pena pecuniaria reiterabile ("se del caso"), quanto la determinazione dell'alternativa tra inibitoria e garanzia pecuniaria per futuro risarcimento (61). In ragione della maggior pregnanza degli effetti di tali misure sulla posizione del convenuto, è poi data facoltà al giudice di richiedere in supporto alla domanda attorea prove ragionevolmente accessibili in grado di accertare "con un sufficiente grado di certezza", e quindi in maniera più netta che nei casi previsti dall'art.7 IPRED, il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* (art.9(3) IPRED) (62). Ed è sempre secondo proporzionalità che l'autorità giudiziaria è chiamata a scegliere tra sequestro o consegna dei prodotti sospettati di pregiudicare un diritto di proprietà intellettuale per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali (art.9(1)(b) IPRED), mentre risponde ad istanze generali di bilanciamento la limitazione del sequestro conservativo e della comunicazione di documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali a tale scopo finalizzate che l'art.9(2) IPRED fa ai soli casi di violazioni commesse su scala commerciale in cui vi sia rischio che il pagamento del futuro risarcimento sia

rective, in *EIPR* 2003, 446 ss.; e J. DREXL, R. HILTY e A. KUR, *Proposal for a Directive on Measures and Procedures to Ensure the Enforcement of Intellectual Property Rights – a First Statement*, in *IIC* 2003, 530 ss. V., inoltre, i commenti sul punto di E. BONADIO, *Remedies and sanctions for the infringement of intellectual property rights under EC law*, in *EIPR* 2008, 322; D. ELLARD, *The EU's Enforcement Directive – Origin, key provisions and future of the EU's IPR Enforcement Directive*, in *Computer Law Review*, 2004, 65 ss.

(60) Riflettono sul rapporto tra diritto all'informazione e diritti fondamentali, G. FLORIDIA, op. ult. cit., 241 ss. Sul punto si veda, tra tutti, la decisione nel caso *Coty Germany*, di cui si avrà modo di parlare infra, nota 99.

(61) Sono di questo avviso anche M. WALTER e S. VON LEWINSKI, op. cit., 1280, nonché A. KUR, *The Enforcement Directive*, cit., 824.

(62) E' questa anche l'osservazione di E. BONADIO, op. cit., 323, e similmente di A. LAKITS-JOSSE, op.cit., 477.

pregiudicato (63). Come nel caso dell'art.7 IPRED e per analoghe ragioni, si prevedono garanzie di notifica tempestiva e riesame nel caso di provvedimenti adottati inaudita altera parte, revoca delle misure in caso di mancata promozione di un'azione di merito entro un periodo ragionevole, richiesta di deposito di cauzione o garanzia adeguata da parte dell'attore per assicurare l'eventuale risarcimento derivato da misure poi revocate o soggette a decadenza.

E' l'art.10 IPRED, in materia di misure correttive adottate a seguito di sentenza di merito (distruzione, ritiro o esclusione definitiva dai circuiti commerciali delle merci riguardo alle quali sia stata accertata una violazione e di materiali e strumenti utilizzati per la loro realizzazione) a prevedere invece esplicitamente la necessità per l'autorità giudiziaria di tener conto della «proporzionalità tra la gravità della violazione e i mezzi di ricorso ordinati, nonché degli interessi dei terzi», che possono essere coinvolti in quanto, per esempio, proprietari dei beni soggetti a distruzione o ritiro dal commercio (64). La specificazione esplicita ed aggiuntiva rispetto al disposto dell'art.3(2) IPRED, frutto di un lungo lavoro di compromesso in fase di approvazione della Direttiva, risponde all'esigenza di contenere gli eccessi applicativi di una disposizione che, a differenza di altre misure previste nello stesso testo legislativo, non è limitata a violazioni commesse su scala commerciale (65). Dell'alternativa tra misura correttiva e risarcimento del danno quale conseguenza della valutazione di proporzionalità da' conferma, sul modello dell'art.46 TRIPs, il considerando 25, che menziona inoltre la violazione commessa in modo non intenzionale e senza negligenza quale esempio di illecito non grave e quindi tale da escludere l'inibitoria. Il principio è reiterato dall'art.12 IPRED, che stabilisce come in casi adeguati la corte possa ordinare il pagamento di un indennizzo anziché l'applicazione di una delle misure correttive della Sezione quinta della Direttiva «se tale soggetto ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente» (66).

Mentre l'art.11 IPRED, in materia di ingiunzioni dirette a vietare il proseguimento della violazione dopo una decisione di merito, non opera rinvii espliciti al tema della proporzionalità, il considerando 25 specifica come spetti agli Stati Membri delineare procedure dirette allo scopo, il cui contenuto dovrà naturalmente conformarsi ai principi generali di cui all'art.3(2) IPRED (67). Con un linguaggio iden-

(63) Sul punto si veda N. ZORZI, *I sequestri*, in questa *Rivista* 2000, 77 ss.

(64) Cfr. M. LAMANDINI, *La restitutio in integrum nel diritto della proprietà intellettuale: la rimozione e la distruzione*, in questa *Rivista* 2000, 67 ss.

(65) Tale giustificazione è chiarita esplicitamente nella Relazione di accompagnamento cit. supra, n. 47, p.7. Traccia del dibattito è ripresa anche da J. DREXL, R. HILTY e A. KUR, *Proposal*, op. cit., 533.

(66) Si tratta di clausole di salvaguardia ulteriori introdotte dal Parlamento Europeo durante l'ultimo giro di consultazioni, mitigate in negativo dall'intervento del Consiglio. Si veda in tal senso il Fourtout Report, cit., §§35-36 nonché l'Opinione del Comitato Economico e Sociale, cit., 21 ss.

(67) Della scarsa considerazione verso l'art. 3(2) IPRED nel contesto dell'implementazione dell'art. 11 IPRED, con particolare riguardo alla materia delle inibitorie contro gli intermediari si occupa ampiamente M. HUSOVEC, *Injunctions*, cit., 85, nonché D.F. LINDSAY, *Website Blocking Injunctions to Prevent Copyright Infringements: Proportionality and*

tico all'art.8(3) InfoSoc, il legislatore comunitario rinnova la possibilità per i titolari dei diritti di chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati per violare diritti di proprietà intellettuale, senza operare tuttavia specificazione alcuna dei criteri di bilanciamento a disposizione dell'autorità giudiziaria in materia, se non per l'implicito riferimento *de relato* all'equo bilanciamento previsto dalla Direttiva InfoSoc, la cui operatività è lasciata impregiudicata dai considerando 16 e 23 IPRED (68).

Pur se non dettagliati dall'art.3(2) IPRED, definizione, criteri e riferimenti esterni del principio di proporzionalità impiegato nella Direttiva sono ampiamente deducibili dalle esemplificazioni operate da preambolo e disposizioni di dettaglio, a cui la clausola generale fa da cornice e norma di chiusura per invitare ad una lettura delle misure e sanzioni di derivazione comunitaria attraverso la lente dell'appropriatezza, necessità e stretta proporzionalità, e con riferimento a diritti ed interessi pubblici e privati di diverso carattere e natura. Per quanto ne possa condividere meccanismi e struttura, tuttavia, il principio non è sovrapponibile al concetto di proporzionalità animante il bilanciamento tra diritti fondamentali ex art.52(1) CDFUE, i cui tratti caratterizzanti sono indissolubilmente legati alla matrice costituzionale ed al particolare oggetto di riferimento. In ragione del frequente ricorso alla *Drittwirkung* per l'interpretazione delle norme di diritto d'autore europeo da parte della CGUE, non deve allora stupire che l'assonanza lessicale ma non definitoria abbia condotto la massima corte dell'Unione a prediligere la nozione di proporzionalità più utilizzata nella sua giurisprudenza – quella costituzionale – accantonando quasi completamente l'art.3(2) IPRED e le sue pur importanti peculiarità.

4. Fatta eccezione per menzioni limitate e scarsamente cogenti, la giurisprudenza CGUE non opera alcun riferimento al principio di proporzionalità in relazione all'apparato rimediabile oggetto della Direttiva IPRED. Il debutto del principio in materia, non direttamente riferibile a questioni di invalidità di norme comunitarie, si ritrova in *Promusicae v Telefonica de España*, decisione che nel 2008 apre anche per le privative autorali la stagione dell'applicazione orizzontale dei diritti fondamentali (69) E' già qui in nuce e visibile la dicotomia che caratterizzerà il ricorso alla pro-

Effectiveness, disponibile su https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3129812, e P. SAVOLA, *Proportionality of Website Blocking: Internet Connectivity Providers as Copyright Enforcers*, in *JIPITEC* 2014, 119.

(68) Della necessità di un bilanciamento all'interno del diritto UE e nelle implementazioni nazionali si occupa però esplicitamente Consiglio d'Europa, Raccomandazione CM/Rec(2008)6 della Commissione dei Ministri agli Stati Membri su misure per promuovere il rispetto della libertà di espressione e informazione rispetto ai filtri internet, adottata il 26 marzo 2008 al 102esimo Incontro dei Vice-Ministri, che fa ripetuta menzione dell'obbligo di rispettare il principio di proporzionalità tanto nel c.d. content filtering quanto nell'imposizione di obblighi sugli intermediari. La Raccomandazione è disponibile su [https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec\(2008\)6&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75](https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2008)6&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75).

(69) CGUE 29 gennaio 2008, in causa C-275/06, *Promusicae v Telefonica de Espana*. A ben vedere, *Promusicae* non rappresenta il debutto dei diritti fondamentali quale fattore determinante gli esiti dell'esercizio esecutivo del massimo giudice nel settore del diritto d'autore.

porzionalità da parte della massima giurisprudenza europea, inevitabile conseguenza delle origini concettuali del principio: da una parte criterio generale di bilanciamento, adattabile a settori e materie finanche disparati; dall'altra, ed in maniera molto più pregnante, principio cardine per la valutazione della legittimità degli interventi legislativi limitanti diritti costituzionalmente garantiti e, successivamente, per un'interpretazione della normativa vigente che assicuri il corretto bilanciamento tra diritti fondamentali.

Oggetto della controversia in *Promusicae* è proprio il tema, presto diventato ricorrente, dei provvedimenti inibitori verso intermediari. La CGUE era stata chiamata dallo *Juzgado de lo Mercantil de Madrid* a determinare se il diritto comunitario richiedesse agli Stati Membri di introdurre l'obbligo per gli ISP di rivelare i dati personali dei propri clienti nel contesto di procedimenti civili inerenti la violazione di diritti esclusivi d'autore. Il rinvio pregiudiziale originava da un gravame mosso da Telefonica contro l'ordinanza cautelare ottenuta da *Promusicae*, associazione di produttori musicali, obbligante la società di telecomunicazioni spagnola a svelare le identità degli utenti a cui erano associati gli indirizzi IP da cui erano stati scambiati illegittimamente brani musicali oggetto di privativa, al fine di predisporre prove sufficienti ad introdurre successive azioni nel merito. Ad ulteriore supporto delle pro-

Già nel 1998 in *Metronome Music* (CGUE 28 aprile 1998, in causa C-200/96, *Metronome Music GmbH c Music Point Hokamp GmbH*, punto 21) la CGUE guarda al bilanciamento tra diritti fondamentali per decidere, negativamente, su una questione di invalidità dell'art. 1 della Direttiva Noleggio (Direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore, in GU L346/61), sollevata da una società di noleggio e vendita di compact-discs che riteneva la propria libertà di iniziativa economica lesa in maniera sproporzionata dall'introduzione del diritto esclusivo di noleggio a livello comunitario. Otto anni più tardi, un simile copione si ripete in *Laserdisken* (CGUE 12 settembre 2006, in causa C-479/04, *Laserdisken ApS c Kulturministeriet*, punto 61), dove una società danese che aveva fatto a lungo affidamento sul principio dell'esaurimento internazionale del diritto di distribuzione per condurre i propri traffici transfrontalieri di copie di opere cinematografiche aveva sollevato questione di invalidità dell'art. 4, secondo comma InfoSoc e la sua introduzione dell'esaurimento comunitario, per presunta violazione sproporzionata della sua libertà di espressione. In entrambi la Corte ha respinto le doglianze attoree, facendo ricorso a quello che è stato definito un "loose proportionality assessment" (J. GRIFFITHS, *Constitutionalizing*, op. cit., 67) composto di due elementi, il primo consistente nell'identificazione dei diritti o libertà confliggenti e coinvolte nell'esercizio di bilanciamento, il secondo sostanziandosi nell'esame della validità della soluzione legislativa adottata, articolato quest'ultimo a sua volta nella verifica della sua (a) legalità, (b) giustificazione alla luce dell'interesse pubblico, e (c) necessità e proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito (*Laserdisken*) oppure proporzionalità ed interferenza non intollerabile con l'essenza dei diritti tutelati (*Metronome*). Tale applicazione embrionale del test di proporzionalità, già utilizzato dalla CGUE in altri settori e costruito sulla base delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati Membri, della CEDU e della Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (si vedano, ad es., CGUE 17 ottobre 1995, in causa C-44/94 *R v Minister of Agriculture, Fisheries and Food*, ex parte *Fishermen's Organisations e altri*, punto 55; CGUE 10 dicembre 2002, in causa C-491/01 *British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco*, punto 122; con riferimento alla libertà di espressione, v. CGUE 25 marzo 2004, in causa C-71/02, *Karner*, punto 50, che opera evidentemente nel diverso e molto più tradizionale contesto dell'applicazione verticale dei diritti fondamentali quale metro per la verifica della legittimità e validità di disposizioni di diritto comunitario.

prie doglianze, *Promusicae* aveva sostenuto come la previsione di una *disclosure* obbligatoria in capo agli ISP discendesse direttamente dagli artt.17(2) e 47 CDFUE, rispettivamente tutelanti i diritti di proprietà intellettuale ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

La Corte, nell'escludere l'esistenza di un simile obbligo in capo ai legislatori nazionali, ha colto l'occasione per introdurre nel proprio arsenale interpretativo due precetti esegetici destinati a diventare pilastri fondanti dell'armonizzazione giurisprudenziale del diritto d'autore europeo (70): in uno dei più citati paragrafi di sempre, la CGUE ha statuito come, in occasione della trasposizione delle direttive UE, gli Stati Membri siano tenuti a «a fondarsi su un'interpretazione di queste ultime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario», in linea con il considerando 31 della Direttiva InfoSoc. *Promusicae*, tuttavia, fa un passo ulteriore, richiedendo che, in aggiunta, «le autorità e i giudici degli Stati membri [debbano] non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alle dette direttive, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità» (71). Il debutto della *Drittwirkung* nel diritto d'autore europeo viene così a coincidere con l'introduzione della nozione di proporzionalità quale strumento interpretativo obbligato nell'applicazione delle norme di matrice comunitaria, e finalizzato al raggiungimento di un equo bilanciamento tra diritti ed interessi confliggenti.

Perché tale dottrina potesse operare in maniera coerente ed efficace, la CGUE avrebbe dovuto sviluppare chiari criteri di bilanciamento ed assicurarne un'applicazione puntuale nel tempo, specificando maggiormente significato ed implicazioni del principio di proporzionalità nell'esegesi delle fonti comunitarie in materia di diritto d'autore. Ben al contrario, tuttavia, le numerose pronunce degli anni successivi si sono distinte per un'argomentazione estremamente concisa e fattuale, spesso silente sulla connessione tra criteri valutativi generali ed elementi del caso concreto, e caratterizzati da scarsi o nulli sforzi di sistematizzazione del frammentato quadro normativo di riferimento (72).

(70) I due principi sono ripresi e rielaborati da CGUE 6 novembre 2003, in causa C-101/01, *Lindqvist*, punto 87; e in CGUE 26 giugno 2007, in causa C-305/05, *Ordre des barreaux francophones et germanophone e altri*, punto 28.

(71) CGUE 29 gennaio 2008, *Promusicae*, cit., punto 68.

(72) CGUE 1 dicembre 2011, in causa C-145/10, *Eva-Maria Painer c Standard Verlags GmbH and Others*, concernente la pubblicazione non autorizzata di fotografie raffiguranti una giovane rapita e successivamente rilasciata, perpetrate da una serie di quotidiani riportanti l'evento, la CGUE si è rifiutata di utilizzare la tutela della libertà di espressione e di stampa quale fondamento per una interpretazione estensiva dell'eccezione di cui all'art.5, terzo comma InfoSoc a favore dei convenuti, sostenendo come lo scopo della disposizione non fosse quello di operare un bilanciamento tra art.10 CDFUE e diritto d'autore, ma tra quest'ultimo e la tutela della sicurezza pubblica. Nell'elidere qualsivoglia riferimento a proporzionalità ed equo bilanciamento, la Corte ha giustificato il diniego circoscrivendo la portata di *Promusicae* e limitando la *Drittwirkung* in materia di eccezioni ai soli diritti fondamentali alla cui protezione è sottesa la norma oggetto di interpretazione.

Ne sono esempio le sentenze gemelle *Scarlet Extended* (73) e *Netlog* (74), che ritornano sul tema delle misure cautelari verso ISP. Oggetto della controversia è, in entrambi i casi, la legittimità di un provvedimento giudiziale imponente a fornitori di connessione web un obbligo generale, illimitato nel tempo e a proprie spese, di sorveglianza sulle informazioni trasmesse attraverso le proprie infrastrutture, finalizzato alla prevenzione di violazioni di diritto d'autore. Nell'analizzare la questione, la Corte si concentra prevalentemente sui profili di incompatibilità della misura rispetto a disposizioni di diritto secondario UE, prime fra tutte l'art.15 E-Commerce sul divieto di imposizione di obblighi generali di monitoraggio ad ISP (75). Solo in seconda battuta e con un'applicazione cursoria della dottrina *Promusicae*, molto concisa e di ben poca utilità generale (76), la CGUE enfatizza come un sistema di monitoraggio preventivo e generale imporrebbe oneri tecnici ed economici così elevati da pregiudicare l'esercizio della libertà di iniziativa economica da parte dell'ISP, tutelata dall'art.16 CDFUE, e comporterebbe un'interferenza su comunicazioni private degli utenti lesiva del loro diritto alla protezione dei dati personali e della loro libertà di ricevere ed impartire informazioni ex artt.8 e 11 CDFUE, senza distinzione tra contenuti leciti e illeciti (77). Il richiamo all'art.3 IPRED ed al suo divieto di introduzione di misure che siano eccessivamente onerose, non eque e non proporzionali è solo collaterale e ad abundantiam, senza che venga chiarita la relazione tra il principio di proporzionalità della Direttiva IPRED e la proporzionalità quale strumento dell'equo bilanciamento tra diritti fondamentali, e questo nonostante la corte belga del rinvio avesse domandato esplicitamente alla CGUE se il diritto UE obbligasse «il giudice nazionale, adito per statuire su una richiesta di ingiunzione nei confronti di un intermediario dei cui servizi si avvalgano terzi per violare il diritto d'autore, ad applicare il principio della proporzionalità quando è chiamato a pronunciarsi sull'efficacia e sull'effetto dissuasivo della misura richiesta» (78).

(73) CGUE 24 novembre 2011, in causa C-70/10, *Scarlet Extended SA c Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*.

(74) CGUE 12 febbraio 2012, in causa C-360/10, *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) c Netlog NV*.

(75) CGUE 24 novembre 2011, *Scarlet Extended*, cit., punto 35; CGUE 12 febbraio 2012, *Netlog*, cit., punto 33.

(76) CGUE 24 novembre 2011, *Scarlet Extended*, cit., punto 44; CGUE 12 febbraio 2012, *Netlog*, cit., punto 42. Un ragionamento parimenti conciso e secco si ha in caso CGUE 2 marzo 2012, in causa C-277/10, *Martin Luksan c Petrus van der Let*, dove il non riconoscimento della titolarità del diritto d'autore al direttore di un'opera cinematografica è stata definita come una deprivazione di proprietà ex art. 17.1 CDFUE. Tale argomento, tuttavia, è solo secondario e collaterale rispetto alla constatazione della violazione di norme di diritto secondario dell'Unione, causate dalla inesatta trasposizione di una direttiva comunitaria, e non assiste in alcun modo nella definizione di contenuto e struttura dell'art. 17.2 CDFUE. Minimizza l'importanza della decisione, infatti, H. GROSSE RUSE-KHAN, *Overlaps and Conflict Norms in Human Rights Law: Approaches of European Courts to Address Intersections with Intellectual Property Rights*, in C. GEIGER (a cura di), *Research Handbook on Intellectual Property and Human Rights*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2015, 78.

(77) CGUE 24 novembre 2011, *Scarlet Extended*, cit., punto 48; CGUE 12 febbraio 2012, *Netlog*, cit., punto 46.

(78) CGUE 24 novembre 2011, *Scarlet Extended*, cit., punto 36; CGUE 12 febbraio 2012, *Netlog*, cit., punto 34.

Poco tempo dopo, nell'affrontare una questione esegetica sovrapponibile a quella analizzata in *Promusicae*, ma riferita ad una disposizione già introdotta dal legislatore svedese, *Bonnier Audio* (79) ritiene compatibile con il diritto comunitario un provvedimento cautelare imponente agli ISP di rivelare i dati personali dei propri utenti nel contesto di procedimenti civili aventi ad oggetto la violazione di diritti esclusivi d'autore. Alla base del giudizio positivo di proporzionalità risiede il fatto che la normativa oggetto di scrutinio richiede prova evidente della contraffazione, adeguata analisi costi-benefici della misura, ed un collegamento biunivoco chiaro tra la necessità probatoria processuale e l'informazione di cui si richiede la rivelazione (80). La valutazione della presenza di un equo bilanciamento tra diritti fondamentali contrapposti è ancora una volta concisa ed estremamente fattuale (81), senza menzione del principio, di cui emergono, tuttavia, gli elementi essenziali: nel sostenere come «le ragioni giustificanti la misura superano in rilevanza i pregiudizi da essa eventualmente causati» (82), i massimi giudici europei richiamano infatti il criterio cardine della proporzionalità lato sensu, tracciando allo stesso tempo, tuttavia, una linea di collegamento invisibile, quasi di sinonimia, tra quest'ultima ed il concetto di equità (83).

L'inevitabile prodotto dell'estrema vaghezza con cui la Corte definisce il significato pratico del principio è il collegamento stretto, e spesso lasciato implicito, tra proporzionalità e art.52(1) CDFUE, disciplinante le limitazioni ai diritti e le libertà protetti dalla Carta, con il conseguente accantonamento del concetto più ampio a cui fa invece riferimento l'art.3 IPRED, ed ovvie ripercussioni su contenuto, struttura ed implicazioni del principio nella materia del diritto d'autore. Di tale fenomeno è testimone la giurisprudenza CGUE che, con il passare degli anni e l'affinamento della dottrina dell'equo bilanciamento, prende a menzionare sempre più frequentemente il criterio della proporzionalità quale strumento esegetico per la risoluzione dei conflitti tra diritti, anche nel contesto dei provvedimenti cautelari verso gli ISP e sempre, salvo recentissime eccezioni, in scarsa o nulla considerazione dell'art.3 IPRED (84).

(79) CGUE 19 aprile 2012, in causa C-461/10, *Bonnier Audio AB and Others c Perfect Communication Sweden AB*.

(80) CGUE 19 aprile 2012, cit. punto 52.

(81) CGUE 19 aprile 2012, cit., punti 57-59.

(82) CGUE 19 aprile 2012, cit., punto 58.

(83) CGUE 19 aprile 2012, cit., punto 60.

(84) Dopo una prima fase di "preistoria" dell'intervento dei diritti fondamentali nell'arena del diritto d'autore europeo, iniziata con *Metronome Music* nel 1998, ed una seconda fase di sviluppo originata da *Promusicae* nel 2008 e continuata dalla sua progenie, di cui si è già avuto modo di illustrare brevemente i tratti, la terza fase (2013-2018), il cui inizio può farsi coincidere con il caso CGUE 22 gennaio 2013, in causa C-283/11, *Sky Österreich GmbH c Österreichischer Rundfunk*, porta all'emersione più netta degli elementi fondanti la valutazione di proporzionalità. Per maggiori approfondimenti, sia consentito il rinvio 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* 2019, 683 ss. La casistica in materia di bilanciamento tra diritto d'autore e diritti fondamentali è stata analizzata e classificata secondo differenti criteri. Si vedano, tra tutti, P. OLIVER e C. STOTHERS, *Intellectual Property under the Charter: Are the Court's Scales Properly Calibrated?*, in *CMLR* 2017, 54, che guardano alla presenza o meno di riferimenti all'art. 17

Il momento di svolta rispetto alla declinazione specifica degli elementi del test di proporzionalità è segnato dalla decisione della Grande Sezione in *Sky Österreich*, incentrata sulla questione di legittimità dell'art.15(6) della Direttiva 2010/13/UE (85), autorizzante gli Stati Membri a determinare le condizioni legittimanti l'utilizzo libero e gratuito da parte di emittenti di brevi frammenti di eventi di rilevante interesse per il pubblico, trasmessi in esclusiva in un dato territorio da altra emittente. Con un'applicazione puntuale e diretta dell'art.52(1) CDFUE (86), la Corte introduce un test strutturato in due passaggi. Il primo verifica se l'applicazione della norma pregiudichi l'essenza del diritto/libertà, che nella controversia de quo è la libertà di iniziativa economica, e in caso di risposta positiva esclude ab origine l'esistenza di un equo bilanciamento. Accertata la non lesione dell'essenza, che si estrinseca nella possibilità che il diritto o la libertà possano essere ancora esercitati altrimenti (87), il secondo passaggio opera la vera e propria valutazione di proporzionalità dell'interferenza legislativa, articolata sull'esame di quattro elementi, in linea con i precetti della Carta e la giurisprudenza della Corte: lo scopo legittimo della misura, ossia se la stessa sia stata adottata nell'interesse generale o per tutelare libertà o diritti altrui; la sua appropriatezza, definita quale effettività ed adeguatezza al raggiungimento dell'obiettivo; la sua necessità, integrata dalla mancanza di soluzioni meno restrittive per il raggiungimento del medesimo risultato; la proporzionalità *stricto sensu*, incarnante la vera nozione di equo bilanciamento, che si sostanzia nella capacità della misura di bilanciare efficacemente le esigenze di tutela dei due o più diritti e libertà confliggenti (88). Sulla base di tali criteri, la Corte giudica l'eccezione de qua legittima e proporzionata, poiché introdotta nel pubblico interesse ed al fine di proteggere il diritto di ricevere ed impartire informazioni, adeguatamente in grado di garantire accesso a notizie su eventi di pubblico interesse, e circoscritta a sufficienza da lasciare ai titolari dei diritti la possibilità di ottenere adeguata remunerazione dallo sfruttamento dei propri programmi, ove invece una piena e incondizionata esclusiva avrebbe reso troppo elevato il costo di accesso agli stessi (89).

Nella decade successiva, la CGUE ritorna sulla materia dell'incontro-scontro tra diritto d'autore e diritti fondamentali numerose volte, con riferimento all'interpretazione di eccezioni e limitazioni, alla definizione dell'ambito oggettivo di applicazione dei diritti esclusivi ed alle inibitorie ed altre misure dirette contro gli intermediari (90).

E' all'ultimo gruppo di casi che è opportuno volgere l'attenzione, al fine di evi-

CDFUE, o S. VAN DEURSEN e T. SNIJDERS, *The Court of Justice at the Crossroads: Clarifying the Role for Fundamental Rights in the EU Copyright Framework*, in *IIC* 2018, 1080, che optano invece per un raggruppamento basato sui temi toccati dalla decisione (diritti esclusivi, eccezioni, tutela giurisdizionale tra tutti).

(85) Direttiva 2010/13/UE del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in *GU* L95/1 del 15 aprile 2010.

(86) CGUE 22 gennaio 2013, *Sky Österreich*, cit., punto 48.

(87) CGUE 22 gennaio 2013, cit., punto 49.

(88) CGUE 22 gennaio 2013, cit., punto 50.

(89) CGUE 22 gennaio 2013, cit. punti 51-66.

(90) Tra cui quelle menzionate infra, note 114 e 115.

denziare ruolo, contenuto e falle del principio di proporzionalità in materia di strumenti di tutela nel diritto d'autore europeo.

I criteri sviluppati in *Sky Österreich* trovano applicazione in *UPC Telekabel* (91), intervenente sulla compatibilità con i diritti fondamentali UE di un provvedimento inibitorio che imponeva al provider convenuto, dietro pagamento di penale, di impedire l'accesso ad un sito accusato di violazione di diritto d'autore, senza specificare però le misure che l'ISP avrebbe dovuto adottare, ma consentendogli di adempiere provando di aver implementato tutte le soluzioni tecniche più ragionevoli allo scopo (92). La Corte fa, tuttavia, un passo indietro tanto per qualità dell'argomentazione quanto per cura dei dettagli nell'illustrazione ed applicazione del test di bilanciamento (93): Se, infatti, il primo passaggio, relativo alla non lesività dell'essenza del diritto, si conclude con linearità osservando come la discrezionalità lasciata all'ISP sulle misure da implementare sia sufficiente a preservare il nucleo dell'art.16 CDFUE (94), il secondo passaggio, che avrebbe richiesto maggiore elaborazione, è liquidato con poche righe di impostazione prettamente fattuale e ben poco suscettibili di generalizzazione. Nel delegare alle corti di merito nazionali il compito di verificare che l'intermediario – novello legislatore – rispetti, nella scelta della misura, il disposto dell'art.52(1) CDFUE, la CGUE si limita infatti ad enucleare i criteri cardine della proporzionalità della Carta, senza assistere il futuro interprete né con più ampie argomentazioni di respiro generale, né con spunti esegetici relativi al rapporto tra art.52(1) CDFUE e art.3(2) IPRED: in linea con le più tradizionali valutazioni di legittimità dei testi legislativi, la misura prescelta dall'ISP deve essere appropriata (95), e aver cioè «l'effetto di prevenire accessi non autorizzati» (96), necessaria, vale a dire non privante senza necessità gli utenti internet della propria libertà di informazione (97), e proporzionata in senso stretto, ossia in grado di garantire un equo bilanciamento tra tutti i diritti fondamentali coinvolti (98).

Dopo che in *Coty Germany* (99) la Corte ha colto l'occasione per chiarire come misure risultanti in seria violazione di un diritto protetto dalla Carta siano da ritenersi contrarie all'equo bilanciamento (100), facendo dipendere dal pregiudizio

(91) CGUE 27 marzo 2014, in causa C-314/12, *UPC Telekabel Wien GmbH c Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH*.

(92) CGUE 27 marzo 2014, *UPC Telekabel*, cit. punto 51.

(93) Per una critica più ampia al caso, si può fare rinvio a M. HUSOVEC, M. PEGUERA, *Much Ado About Little – Privately Litigated Disconnecting Injunctions*, in *IIC* 2015, 10 ss.

(94) CGUE 27 marzo 2014, *UPC Telekabel*, cit. punti 52-53.

(95) CGUE 27 marzo 2014, cit., punti 58-61.

(96) CGUE 27 marzo 2014, cit., punto 62.

(97) CGUE 27 marzo 2014, cit., punto 63.

(98) CGUE 27 marzo 2014, cit., punto 57.

(99) CGUE 6 dicembre 2017, in causa C-230/16, *Coty Germany GmbH c Parfümerie Akzente GmbH*.

(100) CGUE 6 dicembre 2017, cit., punto 35. Il caso concerneva la validità di una disposizione tedesca che consentiva agli istituti di credito di opporre il segreto bancario contro ogni richiesta di informazioni su nome ed indirizzo dei titolari di conti correnti, e che era stata usata dalla convenuta Stadtsparkasse per rifiutarsi di svelare l'identità del titolare di un conto connesso con un venditore online di profumi contraffatti sul cui marchio Coty Germany van-

all'essenza di un diritto fondamentale il sorgere di una presunzione di ingiustizia ed illegittimità del provvedimento (101), *McFadden* (102) conferma la proporzionalità delle c.d. "open-ended injunctions", già sostanziata in *UPC Telekabel*, e rielabora i criteri di *Coty Germany* per valutare la legittimità di tre provvedimenti (sorveglianza generale delle comunicazioni, chiusura della rete, protezione dell'accesso con password) a disposizione della corte di merito per obbligare il titolare di un'attività commerciale a prevenire violazioni di diritto d'autore perpetrate attraverso la rete wi-fi a cui quest'ultimo dava libero accesso ai suoi clienti (103). Esclusa ab initio la legittimità di misure imponenti il monitoraggio indiscriminato degli scambi, poiché contrarie all'art.15 E-Commerce, nonché di misure di chiusura della rete, poiché compromettenti l'essenza della libertà di iniziativa economica del commerciante e della libertà di informazione degli utenti, solo il provvedimento richiedente la protezione della rete wi-fi con password è ammesso alla successiva valutazione di proporzionalità ex art.52 CDFUE, che viene tuttavia svolta in maniera relativamente sintetica.

La Corte ne verifica appropriatezza, necessità e proporzionalità stricto sensu (104), ritenendo che essa sia strettamente mirata a porre fine alla violazione arrecata (105), efficace nel raggiungere l'obiettivo di impedire, rendere difficilmente realizzabili o scoraggiare le consultazioni non autorizzate di materiali protetti (106), e rappresentante la misura meno restrittiva disponibile allo scopo, nonché necessaria per garantire un'effettiva protezione del diritto fondamentale alla tutela della proprietà intellettuale ex artt.17 e 47 CDFUE (107). Le caratteristiche della valutazione condotta dalla Corte sono ben compatibili tanto con una lettura ex art.3(2) IPRED quanto con un'analisi ex art.52(2) CDFUE: in questo senso, *McFadden* avrebbe potuto rappresentare per la CGUE una ottima occasione per specificare le interrelazioni tra le due disposizioni, occasione ancora una volta persa nel silenzio

tava licenza esclusiva di distribuzione. La Corte ha concluso che la disposizione, escludendo ogni possibilità per il titolare del diritto di acquisire informazioni sui dati del presunto violatore, privava lo stesso di una tutela effettiva, violando così l'essenza dei diritti protetti dagli artt.17(2) e 47 CDFUE (ivi, §38).

(101) Sul ruolo dell'essenza del diritto e della sua tutela nella valutazione di legittimità della limitazione, v. S. PEERS e S. PRECHAL, op. cit., §51.1. L'approccio era già implicito in *Sky Österreich*, in cui la Corte ha verificato il rispetto dell'essenza del diritto prima di procedere con il test di bilanciamento. *Coty*, tuttavia, cristallizza l'affermazione in una presunzione cogente di illegittimità della misura, apparentemente in linea con la c.d. teoria assoluta dell'essenza, che esclude la necessità di svolgere una valutazione di proporzionalità ove l'essenza stessa del diritto fondamentale sia lesa, e con un uso dell'art. 17(2) CDFUE diretto ad ampliare i confini dell'armonizzazione riducendo allo stesso tempo la discrezionalità lasciata agli Stati Membri. Sulla stessa linea cfr. T. MYLLY, op. cit., 119-120, nonché M. HUSOVEC, *Harmonization by Conflict*, cit., 262, che legge in *Coty* l'introduzione di un obbligo attivo per gli Stati membri di introdurre specifiche misure rimediali.

(102) CGUE 15 settembre 2016, in causa C-484/14, *Tobias Mc Fadden c Sony Music Entertainment Germany GmbH*.

(103) CGUE 15 settembre 2016, cit., punti 88-89, 91, 92.

(104) CGUE 15 settembre 2016, *McFadden*, cit., punti 93-97.

(105) CGUE 15 settembre 2016, cit., punto 93.

(106) CGUE 15 settembre 2016, cit., punto 95.

(107) CGUE 15 settembre 2016, cit., punti 98-99

di un'argomentazione estremamente concisa e troppo ancorata alle circostanze del fatto concreto.

Lo stesso approccio caratterizza *Bastei Lübbe* (108), inerente la compatibilità con il diritto comunitario di una disposizione tedesca che consentiva al titolare di una connessione internet, utilizzata per perpetrare una violazione del diritto d'autore, di superare la presunzione di colpevolezza legata al suo status con la mera indicazione di nomi di altri familiari aventi potenziale accesso alla rete, senza essere tenuto a testimoniare ulteriormente su momenti e modi di tali usi, in ossequio al diritto fondamentale alla protezione della vita familiare. Anche grazie alla formulazione delle questioni da parte della corte del rinvio, la CGUE organizza la propria argomentazione partendo dalle fonti di diritto secondario UE regolanti il carattere di sanzioni e misure in tutela del diritto d'autore, offrendone un'interpretazione quanto più possibile unitaria (109): vengono così in gioco, in combinato disposto, l'art.8 InfoSoc e l'art.3 IPRED, richiedenti la previsione di sanzioni e mezzi di ricorso efficaci, proporzionati e dissuasivi al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno (considerando 10 IPRED) (110). Lo sviluppo dell'analisi, tuttavia, non conduce ad un approfondimento del concetto di proporzionalità ex art.3 IPRED, né ad un chiarimento sui rapporti tra tale nozione e quella derivata invece dall'art.52(1) CDFUE.

La CGUE parte infatti dall'art.6(1) IPRED, che obbliga gli Stati Membri ad assicurare che l'autorità giudiziaria possa ordinare l'accesso a prove in possesso della controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate (111), ma anziché guardare all'art.3 IPRED per valutare la bontà della soluzione legislativa tedesca, concentra la propria attenzione sul conflitto tra tutela del diritto d'autore e rispetto del diritto fondamentale alla tutela della vita familiare e, sulla base del considerando 32 IPRED, che esplicita come la Direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta, riconduce il suo esercizio di valutazione alla sola dottrina dell'equo bilanciamento e ad una nozione di proporzionalità ancora una volta fondata sui criteri di cui all'art.52(1) CDFUE. E nonostante l'art.8(1) IPRED menzioni, quale applicazione concreta del principio di proporzionalità ex art.3(2) IPRED, che il diritto di informazione possa essere derogato, tra tutti, da disposizioni che accordino la possibilità di rifiutare di fornire prove incriminanti la propria persona o i propri parenti stretti, la CGUE esclude la legittimità della disposizione contestata sulla sola base della seria lesione dell'essenza degli artt.17(2) e 47 CDFUE (112), circostanza che esime la Corte dalla necessità di entrare nel merito dell'esame di proporzionalità ex art.52(1) CDFUE, senza ulteriori riflessioni (113).

(108) CGUE 18 ottobre 2018, in causa C-149/17, *Bastei Lübbe GmbH & Co. KG c Michael Strotzer*,.

(109) CGUE 18 ottobre 2018, cit., punti 26-27.

(110) CGUE 18 ottobre 2018, cit., punti 29-33.

(111) CGUE 18 ottobre 2018, *Bastei Lübbe*, cit., punto 39.

(112) CGUE 18 ottobre 2018, cit., punti 45-47.

(113) Eccezione fatta per secondari ed impliciti riferimenti all'effettività e necessità della misura, come nel punto 53 di CGUE 18 ottobre 2018, cit.: «sarebbe tuttavia diverso se, per evitare un'ingerenza ritenuta inammissibile nella vita familiare, i titolari di diritti potessero di-

Nelle decisioni successive il principio di proporzionalità trova espressione implicita e sempre nel solo contesto dell'equo bilanciamento, complice la maggior frequenza di controversie inerenti l'ampiezza dei diritti economici esclusivi, con particolare riguardo al diritto di comunicazione al pubblico (114), e natura, esaustività ed ambito applicativo delle eccezioni (115), queste ultime oggetto di tre fondamentali e storiche pronunce della Grande Sezione nel luglio 2019, intervenuta a ridefi-

sporre di un'altra forma di ricorso effettivo, che in un simile caso consentisse loro, in particolare, di far riconoscere la responsabilità civile del titolare della connessione internet di cui trattasi».

(114) Con riferimento agli hyperlinks, v. il *leading case* CGUE 8 settembre 2016, in causa C-160/15, *GS Media BV c Sanoma Media Netherlands BV e altri*. In *GS Media*, alla Corte era stato chiesto di chiarire se la pubblicazione di un link a un'opera protetta, liberamente accessibile su altro sito web senza l'autorizzazione del titolare del diritto, costituisca un atto illecito in violazione del diritto di comunicazione al pubblico ex art. 5 InfoSoc. Nel richiamare il bisogno di raggiungere un equo bilanciamento tra diritto d'autore ed altri diritti fondamentali, la Corte ammette che una tale estensione dell'art. 5 InfoSoc avrebbe avuto effetti deterrenza eccessivi sugli utenti internet che, non in grado di sapere con certezza se il contenuto linkato fosse stato pubblicato lecitamente, avrebbero piuttosto evitato il linking anziché esporsi a rischio violazione. Tuttavia, anziché seguire le indicazioni dell'AG Wathelet ed escludere completamente gli hyperlinks dall'ambito oggettivo di applicazione della norma, la CGUE ha deciso di introdurre ulteriori criteri-filtro per distinguere tra condotte lecite ed illecite, offrendo ancora una volta una soluzione temporanea e pratica tra diritto d'autore e libertà di espressione, ma senza contribuire in maniera sostanziale alla costruzione di una più solida dottrina dell'equo bilanciamento applicato all'interpretazione del contenuto dei diritti economici esclusivi. Per un primo commento V. F. BANTERLE "*Linking*" a contenuti protetti da diritto d'autore nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Atto terzo. *GS Media* - Nota a CGUE sez. II 8 settembre 2016 (causa C-160/15), in *Riv. dir. ind.* 2017, 469 ss. Poco tempo dopo in CGUE 7 agosto 2018, in caso C-161/17, *Land Nordrhein-Westfalen c Dirk Renckhoff*, in *NGGC* 2019, 1024, con nota di ANSELMINI, la Corte ha confermato il proprio approccio, concentrando tuttavia la sua analisi sulla sola necessità di preservare l'effettività dell'art. 5 InfoSoc, ed evitando completamente di trattare il conflitto tra tutela del diritto d'autore e tutela del diritto all'educazione ex art. 14 CDFUE, preferendo invece una lettura restrittiva e letterale del testo normativo.

(115) Il precedente più significativo è sicuramente CGUE 3 settembre 2014, in caso C-201/13, *Johan Deckmyn e Vrijheidsfonds VZW c Helena Vandersteen and Others*. Al centro del caso vi era la possibilità di qualificare come parodia una vignetta apparsa su un calendario edito dal convenuto - Deckmyn -, che richiamava la copertina di un libro di fumetti del 1961 ed utilizzava il suo personaggio principale, «Il benefattore compulsivo», per criticare con ironia il sindaco di Ghent. La questione sottoposta all'attenzione della CGUE era se l'eccezione di parodia ex art. 5(3)(k) InfoSoc dovesse intendersi quale oggetto di armonizzazione massima e, se sì, quali ne fossero i requisiti. Nel sostenere che "parodia" fosse un concetto autonomo di diritto UE e che l'applicazione dell'art. 5(3)(k) dovesse in ogni caso garantire un equo bilanciamento tra diritto d'autore e diritti fondamentali confliggenti, la Corte ha usato nuovamente questi ultimi per operare un'armonizzazione completa dell'eccezione, escludendo l'ammissibilità di qualsivoglia criterio restrittivo ultroneo rispetto a quelli direttamente deducibili dalla definizione generale del termine. Creando un collegamento diretto tra parodia ed eccezione, poi, la CGUE ha implicitamente trasformato la norma in un'eccezione inderogabile, che gli Stati Membri devono trasporre a meno che non riescano a provare di riuscire ad offrire altrimenti lo stesso equo bilanciamento tra artt. 11 e 17 CDFUE. Sul caso v. EUROPEAN COPYRIGHT SOCIETY, *Opinion on the Judgment of the CJEU in Case C-201/13 Deckmyn*, in *EIPR* 2015, 127 ss.; E. ROSATI, *Just a Laughing Matter? Why the Decision in Deckmyn is Broader than Parody*, in *CMLR* 2015, 511 ss.

nire i confini della *Drittwirkung* nel diritto d'autore europeo (116). Le decisioni in materia di provvedimenti diretti agli ISP restano tra le più dettagliate ed in grado di fornire una definizione essenziale, concisa ma puntuale degli elementi cardine della valutazione di proporzionalità. Permane, tuttavia, un'importante lacuna sistematica sul rapporto tra principio generale di proporzionalità e nozione settoriale ex art.3(2) IPRED.

Più in generale, quel che resta della giurisprudenza CGUE in materia di enforcement del diritto d'autore è un focus quasi esclusivo sui provvedimenti diretti agli ISP, una guida debole su criteri generali e riferimenti da utilizzarsi nella valutazione della proporzionalità della misura, ed un appiattimento quasi esclusivo della nozione di proporzionalità all'equo bilanciamento tra diritti fondamentali ex art.52(1) CDFUE. Ne derivano due ordini di fenomeni: il primo è la mancata elaborazione di una dottrina della proporzionalità tarata sulle peculiarità della materia coperta dalla Direttiva IPRED; il secondo è la limitazione forzata della verifica di proporzionalità di misure e sanzioni ai soli casi in cui queste ultime interferiscano con diritti o libertà fondamentali, con l'ovvia mancata considerazione delle più generali necessità di bilanciamento tra protezione del diritto d'autore ed obiettivi di interesse pubblico non riconducibili strettamente a situazioni giuridiche soggettive protette dalla Carta dei diritti fondamentali, come, tra tutti, l'incentivo all'innovazione, la tutela della concorrenza, l'accesso pubblico alla conoscenza.

Sprovvisi di guida sulle implicazioni della Direttiva IPRED, e particolarmente dei suoi più o meno innovativi principi generali – tra cui, appunto, il principio di proporzionalità –, non deve stupire come anche gli ordinamenti nazionali manifestino analoghi sintomi di confusione sistematica e di occasione persa.

5. La previsione di strumenti di bilanciamento nel settore dei mezzi di tutela della proprietà intellettuale non è il risultato di una sensibilità legislativa recente, ma caratterizza con sfumature, linguaggio e soluzioni diverse, dipendenti dalla tradizione giuridica di riferimento, tutte le legislazioni nazionali degli Stati membri (117). Tecniche, principi e riferimenti esterni variano a seconda della tipologia di

(116) CGUE 29 luglio 2019, in causa C-469/17, *Funke Medien NRW GmbH c Bundesrepublik Deutschland*; CGUE 29 luglio 2019, in causa C-476/17, *Pelham GmbH e altri c Ralf Hütter e Florian Schneider-Esleben*; CGUE 29 luglio 2019, in causa C-516/17 *Spiegel Online GmbH c Volker Beck*, su cui sia consentito fare riferimento al mio ampio commento in C. SGANGA, *A decade*, cit. Le tre decisioni intervengono parallelamente a definire i confini dell'efficacia orizzontale dei diritti fondamentali nel diritto d'autore europeo e della discrezionalità giudiziale nell'interpretare estensivamente o creare nuove norme in applicazione diretta della Carta dei diritti fondamentali, colmando una lacuna che aveva generato risposte contrastanti nelle giurisprudenze degli Stati Membri. Sulla costituzionalizzazione del diritto d'autore europeo v., tra tutti, J. GRIFFITHS, op. cit.; J. SCHOVSBO, *Constitutional foundations and constitutionalization of IPR law*, in *ZGE* 2015, 385; T. MYLLY, op. cit.; 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 (a cura di), *Intellectual Property and the Judiciary*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2018; S. VAN DEURSEN e T. SNIJDERS, op. cit., 1080 ss.; P. OLIVER e C. STOTHERS, op. cit., 571 ss.

(117) Come osservato dal Libro Verde della Commissione "La lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno", COM(1998) 569, 15 ottobre 1998, 3.

misura coinvolta – cautelare o definitiva – e del suo contenuto, e fino all'avvento dell'accordo TRIPS e della trasposizione della Direttiva presentano differenze a volte sostanziali a seconda che oggetto della tutela sia una privativa industriale o un diritto d'autore (118).

Prima delle innovazioni apportate su impulso della standardizzazione sovranazionale, molti degli Stati Membri non offrivano, tra tutti, misure di istruzione preventiva dedicate, la possibilità di ottenere provvedimenti inibitori nei confronti degli intermediari, o per il giudice di comminare penali in funzione deterrente rispetto alla reiterazione dell'illecito, la formalizzazione del diritto di informazione attorea subordinato a specifici requisiti, o la disponibilità del sequestro conservativo (119). Mancava, allo stesso modo, la previsione di principi generali di cornice in grado di guidare l'interpretazione evolutiva delle norme, con una lacuna che le giurisprudenze nazionali avevano provato a colmare in diverso modo attraverso l'applicazione analogica di precetti derivati dal diritto industriale, o da clausole generali desunte dal diritto civile e processuale civile. Il bilanciamento tra istanze ed interessi confliggenti veniva offerto da un vasto e disomogeneo range di strumenti, che andavano dalla previsione di più o meno e stringenti requisiti di *fumus boni iuris* e *periculum in mora* per l'ottenimento di inibitorie cautelari o misure di istruzione preventiva, alla considerazione dell'impatto economico individuale e pubblico della misura, alla subordinazione della domanda alla prestazione di depositi cauzionali idonei a coprire eventuali danni causati a controparte, fino al rimborso totale o parziale delle spese da quest'ultima affrontate per l'adempimento degli obblighi imposti dalla misura (120).

Uno studio comparativo dell'impatto della Direttiva IPRED sulle legislazioni e prassi nazionali in materia di diritto d'autore richiederebbe una trattazione monografica attenta e dettagliata, che trascende, ovviamente, limiti e scopi di questo contributo. Per i suoi più circoscritti obiettivi sarà sufficiente fare riferimento, a mo' di banco di prova, all'ordinamento italiano, osservandone i mutamenti legislativi e giurisprudenziali prima e dopo il D.Lgs. 140/2006 (121), emanato in base alla legge 18 aprile 2005, n.62 e diretto alla trasposizione della Direttiva 2004/48/CE (122).

Nella sua versione originaria, la legge italiana sul diritto d'autore prevedeva un novero ridotto di misure preventive e di sanzioni, introdotte da una norma di apertura che ne tipizzava le tipologie in accertamento del diritto, inibizione dell'attività illegittima, rimozione o distruzione degli esemplari prodotti da attività illecita, e

(118) Le azioni civili a tutela del diritto di brevetto e del diritto di marchio sono inoltre state tradizionalmente oggetto di ben maggiore elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Si veda, sul punto, G. BERGOMI, op. cit., 386, nonché M.S. SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1982, 16.

(119) Ne dà ampio conto C. SPAINI et al., *Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive (IPRED)*, studio commissionato ad EY e Technopolis da DG IMCO, aprile 2017, disponibile al <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/1e3b2f41-d4ba-11e7-a5b9-01aa75ed71a1>, 50 ss.

(120) C. SPAINI et al., op. loc. cit.

(121) Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.140, "Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale", in GU n. 82 del 7 aprile 2006.

(122) Legge 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004, in GU n. 96 del 27 aprile 2005.

condanna al risarcimento del danno (123). Rimozione e distruzione delle opere contraffatte potevano essere ordinate in conseguenza di una decisione di merito accertante la contraffazione, insieme con il risarcimento del danno (art.158 l.a.), senza che il legislatore specificasse i criteri di scelta o le condizioni di cumulo tra il rimedio restitutorio (124), funzionale al ripristino della situazione precedente alla violazione, e rimedio risarcitorio (125). Già nella sua versione originaria, tuttavia, la legislazione italiana aveva previsto elementi preclusivi e sanzioni alternative rispetto ai provvedimenti ex art.158 l.a., chiaramente ispirati a obiettivi di bilanciamento tra istanze confliggenti. Ne erano e sono tuttora esclusi, in primis, esemplari, copie, o apparecchi impiegati per la loro riproduzione o diffusione che «per loro natura non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione» (art.159 l.a., primo comma), in linea con un principio espresso anche dall'art.2933 c.c., che vieta la distruzione di impianti di rilevante valore economico per scongiurare pregiudizi all'economia nazionale (126), e che la giurisprudenza ha tradotto in forma estensiva nel principio per cui debba intendersi vietata la distruzione di beni caratterizzati da una sproporzione tra dimensione complessiva e componenti contraffatti (127). Si ammetteva e si ammette poi la possibilità che, ove parte di esemplare, copia e apparecchio potesse essere impiegata diversamente, questa potesse essere separata a spese dell'interessato per sottrarsi alla distruzione, mentre il giudice poteva e può ordinare d'ufficio il deposito in pubblico museo di opera o apparecchio di singolare pregio artistico e scientifico (128), e venivano e vengono radicalmente esclusi gli

(123) Sulla categorizzazione proposta dall'art.156 l.a., rimasta ad oggi invariata, si vedano G. JARACH e A. POJAGHI, *Manuale del diritto d'autore*, Mursia, Milano, 2011, 297; B.M. GUTIERREZ, *La tutela del diritto di autore*, Giuffrè, Milano, 2000, 227 ss.; V.M. DE SANCTIS, *La protezione delle opere dell'ingegno*, Giuffrè, Milano, 2004, 207 ss. Per un commento sistematico ed ampi riferimenti giurisprudenziali anche risalenti v. G. BERGOMI, op. cit., 390 s.; P. GRECO e P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Utet, Torino, 1974, 362; Z. ALGARDI, *La tutela delle opere dell'ingegno e il plagio*, Cedam, Padova, 1978, 311.

(124) Dottrina maggioritaria configura la distruzione o rimozione quale misura restitutoria. Cfr. L.C. UBERTAZZI e M. AMMENDOLA, *Il diritto d'autore*, Utet, Torino, 1993; D. SARTI, *Esaurimento ed utilizzazione del software*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La legge sul software. Commentario sistematico*, Giuffrè, Milano, 1994; D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Giuffrè, Milano, 1996, 17; A. FRIGNANI, *L'injunction nella Common Law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1974, 541; B. CIACCIA CAVALLARI, voce *Autore (diritto di)*, in *Enc.Giur.*, V, Milano, 3; M. LAMANDINI, *La restitutio in integrum nel diritto della proprietà intellettuale: la rimozione e la distruzione*, in questa *Rivista* 2000, 67, e specialmente 80; B.M. GUTIERREZ, op. cit., 251. Altri la definiscono una misura sanzionatoria a carattere reale (ad es. G. FLORIDIA, *La tutela*, cit., 620).

(125) Per parte della dottrina e della giurisprudenza più risalente il risarcimento del danno rappresentava un rimedio residuale ove distruzione o rimozione non fossero sufficienti alla *restitutio in pristinum* (ad es. M. FABIANI, *Diritto d'autore e diritti degli artisti interpreti o esecutori*, Giuffrè, Milano, 2004, p.227, e nella giurisprudenza Trib. Napoli, 15 marzo 1972, in *Foro it.* 1972, I, 3279; App. Roma, 19 agosto 1958, in *Diritto d'autore*, 1958, 428).

(126) Così già Trib. Milano, 29 novembre 1993, in *GADI* 1993, 2999. Sul punto v. P. GRECO e P. VERCELLONE, op. cit., 369 ss.

(127) Come in Trib. Milano, 27 maggio 1991, in *GADI* 1991, 2674; Trib. Milano, 25 ottobre 1984, ivi 1984, 1803.

(128) Cfr. R. BOCCA, commento all'art.159 l.a., in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve*, cit., 422-423. L'art.159, quarto comma, l.a. prevede, come oggi, che il dan-

esemplari acquistati in buona fede per uso personale (129), escludendo quindi che una loro distruzione possa intendersi come proporzionata alla gravità dell'offesa sanzionata. Per analoghe ragioni di bilanciamento ed equità, il legislatore del 1941 aveva già previsto che la rimozione o distruzione non potessero essere domandate nell'ultimo anno di durata del diritto, lasso di tempo durante il quale l'esemplare sarebbe dovuto essere sottoposto a sequestro (130): il fine, evidente, era quello di consentire a colui che ne aveva illegittimamente ottenuto il possesso di usare la copia allo scadere del termine di protezione, in ossequio al principio di equità e dell'interesse generale alla tutela dell'economia nazionale. Per i soli fini di esercizio delle azioni regolate dagli articoli precedenti, l'art.161 l.a. prevedeva la possibilità di procedere a misure come la descrizione, l'accertamento, la perizia, e finanche il sequestro di materiale asseritamente contraffatto, quest'ultimo escluso in caso di coautoria salvi i casi di particolare gravità. E sempre nell'ottica di un bilanciamento tra le posizioni e gli interessi delle parti, l'art.162 l.a. dava la possibilità all'autorità giudiziaria di imporre al richiedente il pagamento di una idonea cauzione, dalla funzione non specificata nel testo legislativo, ed ammetteva nel caso di evidente periculum in mora che i provvedimenti potessero essere emanati inaudita altera parte.

L'implementazione della Direttiva IPRED è stata relativamente tardiva per la maggior parte degli Stati membri, e conclusa in via completa e definitiva nel 2010 (131). Per alcuni legislatori nazionali lo sforzo di adattamento alla nuova disciplina

neggiato possa richiedere l'assegnazione di copia, esemplare o apparecchio soggetto a distruzione per un prezzo determinato, in conto del risarcimento dovutogli. L'assegnazione viene qualificata come trasferimento coattivo riconducibile ad una funzione ripristinatoria o di restituito in integrum. In questo senso si vedano D. SARTI, *L'assegnazione in proprietà*, in questa *Rivista* 2000, 230; similmente E. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore*, Utet, Torino, 1943, 640; contra P.GRECO e P.VERCELLONE, op. cit., 376, che vi attribuiscono mera funzione risarcitoria. Per ulteriori ricostruzioni v. M.S. SPOLIDORO, *L'assegnazione in proprietà degli oggetti prodotti in contraffazione del brevetto e dei mezzi specifici della contraffazione*, in AA.VV., *Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti*, Giuffrè, Milano, 2004, 1593 ss.; P. AUTERI, *Le tutele reali*, in L. NIVARRA (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, Giuffrè, Milano, 2005, 21.

(129) Secondo un'impostazione utilizzata dalla giurisprudenza già prima dell'avvento della Direttiva IPRED per dedurre a contrario che le misure cautelari a tutela del diritto d'autore possono incidere su diritti dei terzi. Cfr. App. Milano, 24 maggio 2002, in questa *Rivista* 2002, 870; Pret.Milano, 29 settembre 1992, ivi 1993, 114; Pret. Torino, 18 luglio 1990, in *Riv. dir. ind.* 1990, II, 236. Sulla necessità di una diversa impostazione a seguito delle innovazioni apportate dalla Direttiva, v. D. SARTI, *Il terzo e la contraffazione*, in L. NIVARRA (a cura di), *L'enforcement*, cit., 130 ss.

(130) La cui funzione è definita tanto sanzionatoria quanto inibitoria, in ragione della protezione degli interessi del contraffattore. Tra tutti v. E. PIOLA CASELLI, op. cit., 639; M. LAMANDINI, op. cit., 67; M. TAVASSI, *La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza*, in *Riv. dir. ind.* 2001, I, 10; E. PROTETTÌ, *Sulla natura giuridica del sequestro in tema di diritti d'autore*, in *Giur. it.* 1958, I, 210. Ritiene pertanto improprio il richiamo al sequestro conservativo C. CRISTOFORO, *Trattato del diritto d'autore e d'inventore*, Bocca, Milano, 1931, 71.

(131) Cfr. Commission Staff Working Document, Evaluation accompanying the Communication from the Commission "Guidance on certain aspects of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights, SWD(2017) 431 final, 33.

è stato relativamente limitato, mentre per altri la Direttiva ha comportato modifiche sostanziali della propria disciplina in materia di misure, procedure e mezzi di ricorso (132). In Italia, come si è già avuto modo di menzionare, la Direttiva è stata traspunta con D.Lgs. 146/2006, che ha colmato le lacune lasciate dalla l.248/2000 (133), intervenuta in materia di procedimenti di istruzione preventiva e cautelare per introdurre anche nel settore del diritto d'autore gli strumenti di tutela richiesti dagli artt.43-47 TRIPS e già attuati in materia di brevetti e marchi dal D.Lgs. 198/1996 (134). La l.248/2000, infatti, aveva omesso di inserire, tra tutti, l'ordine di esibizione di elementi di prova in possesso della controparte ed il suo interrogatorio, eliminati in sede di approvazione alla Camera per sospetto di incostituzionalità (135).

In termini generali, l'armonizzazione comunitaria ha comportato l'introduzione di una struttura normativa e di concetti e principi per molti versi nuovi: tra questi, il principio di proporzionalità ha costituito una delle più rilevanti ed insieme una delle più problematiche innovazioni, tanto per la sua non immediata interrelazione con gli strumenti di bilanciamento già previsti a livello nazionale, quanto per la sua ambigua valenza semantica. Nell'ordinamento italiano, così come nella disciplina di dettaglio della Direttiva IPRED, gli obiettivi di temperamento tra istanze contrapposte erano raggiunti, come si è visto, attraverso la previsione di soluzioni specifiche e dirette alla risoluzione di ipotesi di conflitto ben determinate. L'assenza di clausole generali non aveva tuttavia impedito alla giurisprudenza di dedurre e costruire principi-cornice di sistema, né di utilizzare lo strumento dell'analogia e dell'interpretazione estensiva per colmare lacune nell'esercizio della valutazione equitativa giudiziale. Ben si comprende, quindi, perché il legislatore italiano non abbia avvertito l'esigenza di introdurre norme generali e residuali ispirate all'art.3 IPRED, ed abbia continuato ad intervenire sulla disciplina di dettaglio con la previsione di strumenti di bilanciamento ad hoc, e solo sporadici riferimenti ai principi di efficacia e proporzionalità.

Tra le innovazioni apportate dal D.Lgs.140/2006 possono menzionarsi la possibilità di inibitoria nei confronti dell'intermediario e di fissazione di una penale per ogni violazione, successiva inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento (art.156 l.a.); il diritto dei titolari di diritto d'autore di ottenere un ordine giudiziale di esibizione dei documenti posseduti da controparte o il rilascio di informazioni sulle violazioni, inclusa la documentazione bancaria, finanziaria o commercia-

(132) Evaluation, loc. cit.

(133) Legge 18 agosto 2000, n. 248, "Nuove norme di tutela del diritto d'autore", in GU n. 206 del 4 settembre 2000. Per un primo commento può farsi riferimento a A. POJAGHI e F. POJAGHI, op. cit., 444 ss.

(134) Il decreto legislativo non aveva coperto anche gli strumenti di tutela del diritto d'autore poiché la competenza all'adeguamento della legislazione interna non era del Ministero dell'Industria, dalla cui proposta il decreto stesso era stato emanato. V. G. FLORIDIA, *L'attuazione italiana dei TRIPS*, in *IDI* 1996, 419 ss.

(135) Sul punto v. L.P. COMOGLIO, op. cit., 277; M. TAVASSI, op. cit., 20; più ampiamente V. PATRONE, *Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo TRIPS*, in *Atti del Convegno di Milano del 16 aprile 1996*, Ipsoa, Milano, 1996, 37 ss., nonché A. GIUSSANI, *L'attuazione dell'accordo TRIPS e l'esibizione di documenti*, in questa *Rivista* 2000, 256 ss.

le nel caso di violazioni commesse su scala commerciale (art.156bis l.a.), nonché sull'origine e sulla rete di distribuzione di merci e prestazione di servizi in violazione, sempre nel caso di scala commerciale (art.156ter l.a.); l'assenza dell'onere di instaurazione del giudizio di merito dopo l'ottenimento di un provvedimento cautelare anticipatorio (art.162bis l.a.); e la previsione della possibilità attorea di ottenere il sequestro conservativo dei beni del presunto autore della violazione (art.162ter l.a.). Così come voluto da Accordo TRIPs e Direttiva IPRED, l'uniformazione delle misure in tutela del diritto d'autore alle misure in tutela di brevetti e marchi ha proseguito nel processo di "industrializzazione" della privativa autorale, già iniziata con l'ampliamento del suo oggetto ad includere creazioni tecniche quali il software e le banche dati, e giustificato dalla sempre maggiore rilevanza ricoperta dagli interessi economici sottesi allo sfruttamento delle opere dell'ingegno rispetto agli aspetti morali e personalistici del diritto (136). Ne è disceso, inevitabilmente, anche un adattamento dei criteri di bilanciamento utilizzati nella determinazione delle misure, con un'enfasi maggiore riposta su fattori ed interessi economici tanto individuali quanto generali, complice anche la riconduzione della tutela autorale alla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale ed il conseguente maggiore impulso verso una convergenza di trend giurisprudenziali (137).

Come nel testo comunitario, il concetto di proporzionalità emerge in maniera più o meno esplicita anche nella disciplina italiana tra le righe delle disposizioni nazionali attuative dei precetti della Direttiva IPRED. Il primo esempio viene, nell'ambito del diritto di informazione, dal bilanciamento tra essenzialità della prova e confidenzialità del dato, estrinsecantesi nella protezione delle informazioni riservate e nella limitazione alle contraffazioni su scala commerciale dell'obbligo di esibizione della documentazione bancaria e finanziaria. (138) Sempre nello stesso contesto, ma con riferimento alle informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o prestazione di servizi in violazione di diritto d'autore, l'art.156ter richiede che l'istanza attorea sia "giustificata e proporzionata", ove la proporzionalità della domanda non è in re ipsa per il solo fatto della scala commerciale della violazione (139). La novella del 2006 non è intervenuta, invece, sul rapporto tra misure defini-

(136) Analogamente cfr. GIOV. GUGLIELMETTI, *L'invenzione di software. Brevetto e diritto d'autore*, Giuffré, Milano, 1996, 239 ss; P.FRASSI, *Creazioni utili e diritti d'autore. Programmi per elaboratore e raccolte dati*, Giuffré, Milano, 1997, 335 ss.

(137) Come osservato anche da G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffré, Milano, 2006, 547 ss.

(138) V. P. AUTERI, in L.C. UBERTAZZI, *Il progetto di novella del Cpi. Le biotecnologie. Atti del Convegno Aippi*, Giuffré, Milano, 2007, 163, che nota come tale disposizione, simile per ispirazione all'art.121 c.p.i., «conferma dunque che la direttiva consentiva al legislatore nazionale di limitare l'applicazione di alcune misure ai casi più gravi. E c'è solo da rammaricarsi che il nostro legislatore non si sia avvalso più largamente di tale possibilità». Sulla rilevanza della proporzionalità nel temperamento degli interessi all'accertamento dei fatti della controversia con l'interesse della controparte alla segretezza delle informazioni, v. A. GIUSSANI, *L'attuazione dell'accordi TRIPs e l'esibizione di documenti*, in questa *Rivista* 2000, 258 ss. Nella giurisprudenza può farsi riferimento già a Trib. Torino, 28 gennaio 2000, in *GADI* 2000, 718.

(139) Similmente v. G. DRAGOTTI, *L'attuazione della direttiva Enforcement*, in *Riv. dir. ind.* 2006, III, 27; nonché B. CUNEGATTI, *Prime osservazioni sulla direttiva 2004/48/CE*, in *IDA* 2006, 195.

tive di distruzione-rimozione e risarcimento del danno, specificandone solo la potenziale cumulabilità («oltre al risarcimento del danno»), già peraltro ammessa da precedente giurisprudenza (140), ma rimettendo al dibattito dottrinale ed alle risoluzioni giurisprudenziali la determinazione dei criteri per l'accoglimento dell'una, dell'altra o di entrambe le domande (141). Una maggiore specificazione viene però dal nuovo art.159 l.a. che, accanto ai criteri di bilanciamento già previsti dall'art.158 l.a. pre-novella, inserisce un settimo comma la cui clausola di chiusura sancisce come «l'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto dell'interesse dei terzi», generalizzando e trasformando in principio ispiratore un criterio che le corti avevano già letto quale tratto unificante i singoli elementi preclusivi e sanzioni alternative a distruzione o rimozione. L'innovazione è stata accolta con favore dalla dottrina, quale norma in grado di evitare il rischio di misure manifestamente eccessive in tutti i casi non riconducibili ad una regola di bilanciamento specifica (142). Rimane poco chiaro e dibattuto, invece, il parallelo riferimento all'interesse dei terzi, da cui viene omesso il richiamo alla buona fede, non rilevando per la finalità della misura – fermare la circolazione di prodotti contraffatti – l'elemento soggettivo del possessore o detentore dei beni (143). Tracce del principio di proporzionalità emergono poi nella rinnovata enfasi sulla necessità della prestazione di garanzie per l'eventuale risarcimento del danno causato al convenuto (art.163 l.a.), nonché nella specificazione del *periculum in mora* necessario tanto per la concessione del sequestro conservativo dei beni del presunto violatore ex art. 162^{ter} quanto per le misure inibitorie regolate ora unitariamente dall'art.163 l.a. Resta invece silente sul punto la disciplina relativa all'inibitoria, tanto cautelare quanto definitiva, verso gli intermediari, con un'omissione simile a quella delle Direttive InfoSoc e IPRED, ma compensata, in linea teorica, dai principi di effettività e proporzionalità di ispirazione comunitaria.

Studi comparati relativi all'implementazione e all'impatto della Direttiva Enforcement nel 2012 (144) 2014 (145) e 2017 (146) mostrano atteggiamenti giudiziali

(140) Come in Pret. Milano, 18 giugno 1999, in questa *Rivista* 2000, 692; Trib. Napoli, 15 marzo 1972, in *Foro it.* 1972, I, 3279; Trib.Torino, 10 gennaio 1966, in *IDA* 1966, 499; App. Roma, 19 agosto 1958, *ivi* 1958, 428.

(141) Il tema, molto complesso tanto sotto il profilo della ricostruzione dottrinale quanto sotto quello dell'applicazione giudiziale, è stato ampiamente affrontato in decenni di elaborazione teorica. Per una ricostruzione delle principali tesi e dei principali filoni giurisprudenziali, si veda l'ampia panoramica offerta da R. BOCCA, commento all'art.158 l.a., in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve*, cit., 401 ss.

(142) Simili critiche contro il potenziale abusivo o iniquo dell'art. 158 l.a. (ora art. 159 l.a.) erano già sorte in reazione a risalenti pronunce giurisprudenziali chiaramente eccessive. Cfr., tra tutte, Trib. Biella, 15 maggio 1999, in questa *Rivista* 2000, 685, con nota di LAVAGNINI, criticante la «sproporzione tra la carica affittiva della sanzione della distruzione, rispetto alla probabile entità della violazione commessa dal convenuto»; similmente Trib. Milano, 25 novembre 2004, *ivi* 2005, 1050.

(143) V. sul punto D.SARTI, *Il terzo*, cit., 137 ss.

(144) Il primo studio commissionato dalla Commissione relativo all'impatto della Direttiva IPRED è TIPIK, *Conformity Assessment of Directive 2004/48/EC*, Maggio 2012.

(145) È l'Action Plan for IPR Enforcement del Luglio 2014, riportato nella Comunicazione "A Digital Single Market Strategy for Europe" COM(2015) 192 final, 3.

più cauti e caratterizzati da minori automatismi nell'emanazione di provvedimenti inibitori e altre misure cautelari e correttive. La differenza statistica e sostanziale è particolarmente visibile in ordinamenti come l'Italia, tradizionalmente caratterizzati da un ricorso ampio ai provvedimenti inibitori per compensare i ritardi della giustizia locale e fornire così una tutela effettiva ai titolari dei diritti (147). Ai limitati fini di questo contributo, è interessante analizzare il ruolo giocato dal principio di proporzionalità nell'evoluzione giurisprudenziale, ed il significato ad esso attribuito dalle corti a seguito all'armonizzazione comunitaria.

I riferimenti giurisprudenziali più recenti, per la stragrande maggioranza di merito e non di legittimità, mostrano lo stesso livello di confusione sistematica e stringatezza argomentativa della giurisprudenza CGUE. Non mancano alcuni spunti di interesse e di buon potenziale, ma il loro sparuto numero e la loro frammentarietà ne rende la significatività inevitabilmente ridotta.

Nel reiterare come agli intermediari non possa imporsi un obbligo di monitoraggio generale, e facendo diretto riferimento ai precedenti della Corte di Giustizia, il Tribunale di Milano ha recentemente enfatizzato come tale divieto debba intendersi discendente direttamente dal fatto che le misure cautelari devono «essere proporzionate e non inutilmente costose», con un richiamo poco argomentato ed implicito all'art.3 IPRED, anteposto sì ai richiami ai diritti fondamentali, ma poco sviluppato nei contenuti e criteri valutativi (148). Ben più articolata è una ordinanza dello stesso giudicante (149) che, invece, indulge più a lungo sull'analisi delle ragioni in supporto della legittimità di misure inibitorie volte ad impedire la reiterazione degli illeciti. La corte meneghina richiede il rispetto del principio di proporzionalità, richiamando direttamente disposizioni della Direttiva IPRED, e segnatamente i principi di cui all'art.3 (150). Allo stesso tempo, tuttavia, ne ricollega il contenuto all'equo bilanciamento tra diritti fondamentali, argomentando come le misure inibitorie devono essere proporzionate «poiché la circolazione d'informazione sulla rete informatica rappresenta una forma di espressione e diffusione del pensiero» (151): si afferma, infatti, come l'effettività debba coniugarsi «in una valutazione ponderata dei diritti confliggenti, con la proporzione della misura adottata, da valutare caso per caso» (152). Su questa base, e dopo aver osservato la compatibilità della misura con il

(146) Riportati nella Comunicazione della Commissione “Guidance on certain aspects of Directive 2004/48/EC”, COM(2017) 708 final, e con più dettagli e dati in support nel correlato Support Study SWD(2017) 431 final. La Comunicazione del 2017 si basa su una serie di consultazioni pubbliche svoltesi nel dicembre 2015 e aprile 2016, i cui risultati sono disponibili ad http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8580.

(147) Si tratta di un'osservazione di stampo pratico e di matrice prettamente statistica, che si ritrova nel Support Study sulla valutazione degli effetti della Direttiva IPRED condotto nel 2017 (Support study, cit., 53).

(148) Trib. Milano, sez. Impresa, 24 luglio 2017, in questa *Rivista*, 2018, 715.

(149) Trib. Milano, sez. Impresa, ord. 11 giugno 2018, in *Quotidiano Giuridico* 2018.

(150) Trib. Milano, sez. Impresa, ord. 11 giugno 2018, cit. punto 12: «Tali misure devono essere efficaci, dissuasive, non creare inutili ostacoli al commercio legittimo» e «assicurare la proporzionalità delle misure provvisorie in funzione delle specificità di ciascuna situazione»

(151) Trib. Milano, sez. Impresa, ord. 11 giugno 2018, loc. cit.

(152) Trib. Milano, sez. Impresa, ord. 11 giugno 2018, cit. punto 14. La corte sottolinea

divieto di obbligo generale di sorveglianza, la corte afferma la sua legittimità in quanto effettiva, dissuasiva, ma particolarmente «proporzionata, in quanto rispettosa di un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali confliggenti, concernenti, da un lato, la proprietà intellettuale e, dall'altro, la libertà di impresa del prestatore che fornisce un servizio di accesso ad una rete di comunicazione, nonché il diritto d'informazione dei destinatari di tale servizio», in un connubio poco ponderato di art.3 IPRED e art.52(1) CDFUE (153). L'ordinanza, in linea con le decisioni nel caso *UPC Telekabel*, ne richiama l'analisi dei profili di bilanciamento dei diritti fondamentali, inquadrando esclusivamente in tale contesto il concetto di proporzionalità dei rimedi avanzato dalla Direttiva IPRED.

Con un approccio opposto, la Sezione specializzata Impresa del Tribunale di Milano, con ordinanza 25 luglio 2017 (154), interviene sull'ammissibilità di una misura inibitoria di contrasto alla commercializzazione di opera discografica contraffatta, ma lo fa, questa volta, utilizzando criteri e metri di valutazione propri della materia dell'enforcement, senza riferimenti diretti ai diritti fondamentali. La proporzionalità della misura è accertata sulla base della sua idoneità ed appropriatezza a proteggere, data la sua celerità e la rapidità e le dimensioni della propagazione dell'illecito, gli interessi del titolare del diritto da un grave pregiudizio; la sua necessità si ritrova nel fatto che il danno determinato dalla condotta illecita «non si presta a essere efficacemente ed esaurientemente risarcito mediante equivalente pecuniario, essendovi un non colmabile scarto tra il protrarsi della condotta lesiva e danni via via crescenti nel tempo» (155); se ne afferma poi la sua proporzionalità *stricto sensu*, poiché la misura «non esclude la commercializzazione dell'opera discografica mediante strumenti elettronici o anche mediante supporti fonografici privi di rivestimenti esteriori o materiale grafico riproduttivo nelle forme espressive dell'opera del ricorrente» (156). I criteri cardine della valutazione di proporzionalità sono presenti, correttamente applicati e dettagliati nel loro funzionamento così da poter essere generalizzati per future utilizzazioni, senza che si renda necessario il ricorso ai diritti fondamentali (157).

inoltre come il principio di effettività delle misure da adottare, da combinarsi e bilanciarsi con quello di proporzionalità, comporta che, in presenza di situazioni peculiari, da valutare caso per caso, il giudice sia tenuto ad adottare misure idonee ad evitare la reiterazione dei fatti illeciti (ivi, punto 16).

(153) Trib. Milano, sez. Impresa, ord. 11 giugno 2018, cit. punto 20.1.

(154) Trib. Milano, sez. Impresa, ord. 25 luglio 2017, in *Foro It.* 2017, I, 3488.

(155) Trib. Milano, sez. Impresa, ord. 25 luglio 2017, cit., punto 10.

(156) Trib. Milano, sez. Impresa, ord. 25 luglio 2017, cit., punto 12.

(157) Analogamente Trib. Milano, sez. Impresa, 13 giugno 2017, in *Dir. ind.*, 2018, 258: «ritenuto che l'inibitoria, nei limiti in cui è disposta, e cioè con esclusivo riguardo alle modalità esteriori di divulgazione dell'opera discografica, sia misura idonea a preservare l'autore dell'opera, senza che vi sia alcuna necessità di accertamento della sussistenza degli elementi soggettivi del dolo o della colpa, operando essa su un piano meramente oggettivo e potendo essere disposta per impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi siano utilizzati per tale violazione [...]; rilevato che tale misura è altresì proporzionata perché non esclude la commercializzazione del supporto fonografico con modalità diverse, incidendo solo sulle modalità esteriori ed estrinseche riproduttive delle opere del ricorrente.»

Quasi contestualmente lo stesso organo giudicante emana sulla stessa falsariga un'altra pronuncia di merito, che ammette una inibitoria cautelare inaudita altera parte di commercializzazione, diffusione e distribuzione di un'opera discografica la cui copertina, libretto illustrativo ed etichetta riproducono le caratteristiche esteriori di un'opera protetta, ritenendo la misura proporzionata «in quanto non esclude la commercializzazione del supporto fonografico con modalità diverse, incidendo solo sulle modalità esteriori ed estrinseche riproduttive dell'opera tutelata» (158). Sep-pure l'argomentazione non sia ampia ed articolata al punto da analizzare compiutamente e separatamente i singoli passaggi della valutazione di proporzionalità, rimane significativo come il metro del bilanciamento tra gravità dell'illecito, tutela au-torale e misura adottata sia l'impatto sul mercato dell'opera parzialmente in contraf-fazione, secondo un'analisi pratica di impatto economico dell'inibitoria, a cui si af-fianca implicitamente la considerazione del *fumus boni iuris* nel riferimento alle ca-ratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante dell'opera di cui si assume la contraffazione.

Nell'applicazione di norme più risalenti nel tempo e quindi non di derivazione diretta comunitaria, la giurisprudenza di merito sembra attestarsi su un uso del principio di proporzionalità più ponderato e meglio collegato con l'esercizio di bi-lanciamento tipico della materia delle azioni in tutela del diritto d'autore ed i suoi ri-ferimenti d'elezione: ne è esempio una decisione che, in merito alla richiesta della «grave misura correttiva della rimozione/distruzione» per la contraffazione del de-sign di una poltrona, rigetta la richiesta attorea «poiché i beni sono utilizzati non per finalità di commercializzazione (...) e la misura non sarebbe proporzionata alla luce della finalità dell'uso di arredamento interno e della gravità dei danni che ca-gionerebbe» (159). Similmente, di mancata proporzionalità della misura di pubbli-cazione della sentenza rispetto all'entità dell'illecito, senza ulteriori specificazioni nell'argomentazione, parla una recente decisione del Tribunale di Roma (160) con riferimento alla riproduzione non autorizzata di una fotografia da parte del Tg1 (161). Analoghi riferimenti alla proporzionalità in base alla gravità del danno ven-gono in una decisione di merito (162) che, nel censurare la distribuzione non auto-rizzata di due opere discografiche di noti artisti italiani, ammette invece la pubblica-zione del dispositivo della sentenza quale misura «proporzionata alla gravità del fat-

(158) Trib. Milano, sez. spec. Impresa, 13 giugno 2017, cit.

(159) Trib. Milano, 22 novembre 2017, in *Giur. dir. ind.*, 2017, 1256. Minore argomen-tazione si ha con riferimento all'inibitoria di fabbricazione, produzione, commercializzazione, offerta in vendita, importazione o esportazione e pubblicizzazione di poltrone che riproducano il modello protetto, ed alla necessità della sanzione accessoria della pubblicazione. In questo contesto, la corte si limita a statuire come «tali misure, oltre ad essere efficaci e proporzionate, sono sufficientemente dissuasive e riparatorie, sì da non rendersi necessarie, anche in conside-razione del lasso di tempo trascorso dal fatto illecito, altre misure, quale quella accessoria della pubblicazione» (ivi, punto 10.3).

(160) La recentissima Trib. Roma, 26 maggio 2020 n.7659, in *De Jure*.

(161) Trib. Roma, 26 maggio 2020, cit.: «le altre domande devono essere rigettate: quel-la di inibitoria non è sorretta da un interesse attuale; quella di condanna alla rimozione dell'immagine dal sito della Rai o da pubblicazioni cartacee appare indeterminata; la pubblica-zione della sentenza non appare misura proporzionata all'entità dell'illecito.»

(162) Trib. Milano, sez. IP, 7 novembre 2011 n.13156, in *De Jure*.

to, vista la rilevanza e il successo dell'operazione discografica oggetto della presente sentenza» (163). Si nega invece l'opportunità a procedere con la pubblicazione del dispositivo, in quanto misura non proporzionale che accrescerebbe il danno anziché limitarlo, in un caso di contraffazione a carico di Dailymotion, argomentando come «la misura richiesta non sia proporzionata e idonea a riparare il nocumento patito, atteso che la diffusività della pubblicazione richiesta (su tre quotidiani a tiratura nazionale) causerebbe, in caso di accoglimento dell'istanza, la situazione paradossale per la quale la platea di individui destinatari della comunicazione al pubblico così attuata sopravanzerebbe di gran lunga la platea degli individui che sono potenzialmente venuti in contatto con i prodotti audiovisivi per cui è causa» (164). Ed è lo stesso caso che utilizza quale metro di valutazione «il comportamento delle parti e la natura delle violazioni accertate» e contempera gli interessi in contrapposizione per negare utilità, opportunità e congruità alla fissazione di una penale preventiva per le future violazioni, ritenendo «preminente l'esigenza di adeguare la sanzione all'effettiva dimensione della lesione patita dalla parte convenuta» (165).

Non mancano, naturalmente, decisioni la cui motivazione è involuta ed il riferimento alla proporzionalità appare generico, quasi cosmetico e non argomentato (166), mentre è ampio il numero di pronunce che, pur richiamando disposizioni le-

(163) L'utilizzo più risalente del concetto di proporzionalità è proprio quello che fa riferimento al collegamento ragionevole ed equo tra sanzione o misura e gravità del danno, di origine penalistica ed abbondantemente usato dalla giurisprudenza in materia di brevetti. Sul punto si è espressa anche la Corte Costituzionale nel 2002, seppur in tema brevetti (Corte cost. 24 giugno 2002 n. 271, in *Giur. cost.* 2002, 1972), rigettando un dubbio di legittimità costituzionale relativo alla sanzione della decadenza dal brevetto per invenzione industriale per il mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza, della tassa annuale dovuta, ritenendo la disposizione non in contrasto con la tutela dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnica e del diritto al lavoro, e non irragionevole, ossia proporzionata alla gravità della violazione ed all'esigenza di tutela dell'interesse protetto. Nella giurisprudenza penale in materia, si vedano, tra le più recenti, Cass. pen. 10 maggio 2011 n. 27054 («La Corte di appello ha condiviso la quantificazione della pena operata dal primo giudice, ritenendola "del tutto adeguata e proporzionata al fatto", considerato tra l'altro che era pressochè pari al minimo edittale. È principio più volte affermato da questa Corte - e che questo Collegio condivide - che, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti di molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3, adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità di reo»); Cass. pen. 4 dicembre 2018 n.1911 («quanto all'aspetto sanzionatorio, i giudici di appello respingono la richiesta di rideterminazione della pena, confermando che la pena inflitta dal primo giudice apparisse proporzionata, con congrua motivazione in riferimento ai connotati complessivamente modesti del fatto»).

(164) Trib. Torino, 24 gennaio 2018, in questa *Rivista*, 2018, 796; v. altresì, con uguale argomentazione, Trib. Torino, 7 aprile 2017, in *Giur. comm.*, 2018, II, 880.

(165) Trib. Torino, 7 aprile 2017, loc.cit.

(166) Come in Trib. Firenze, ord. 25 ottobre 2017, in *Riv. dir. ind.* 2018, II, 277, con nota di M.L. FRANCESCHELLI, che, nel rigettare la richiesta di oscuramento del sito internet VisitFirenze per comunicazione al pubblico non autorizzata di un'opera protetta custodita in un museo fiorentino, giustifica la decisione sostenendo semplicemente come la misura non sarebbe proporzionata alla fattispecie, «salvo l'obbligo di eliminare da esso l'immagine della scultura e di pubblicare sul medesimo il presente provvedimento». Similmente, in Trib. Milano, sez. Impresa, 17 settembre 2013, in *De Jure*, decidente sulla riproduzione non autorizzata di

gislative il cui testo menziona esplicitamente o implicitamente il principio di proporzionalità, non fanno trasparire in motivazione di averne fatto alcun uso ai fini della decisione sull'ammissibilità ed opportunità o meno della misura richiesta (167).

Il quadro delineato dalla più recente giurisprudenza italiana mostra una serie di tratti caratterizzanti che confermano i timori sollevati dalle "falle" aperte dai precedenti della CGUE. Le decisioni riferibili a disposizioni preesistenti alla novella di matrice comunitaria mostrano un utilizzo del principio di proporzionalità, o quantomeno dei suoi criteri essenziali, lineare ed adattato nei contenuti a interessi ed obiettivi tipici della materia degli strumenti di tutela. L'impatto della giurisprudenza comunitaria in materia di equo bilanciamento confonde anche nelle corti di merito nostrane la proporzionalità nei rimedi con il principio di proporzionalità ex art.52(1) CDFUE, seppure con risultati contrastanti ed oscillanti tra decisioni che non menzionano per nulla i diritti fondamentali ed altre che ne fanno invece il cuore della ratio decidendi. L'art.3(2) IPRED e le sue trasposizioni generali e di dettaglio nella legislazione nazionale non sembrano avere alcun sostanziale impatto giurisprudenziale, eccezion fatta per alcuni sporadici riferimenti la cui scarsa coerenza non imprime alcun vero stimolo verso il riordino sistematico. Conclude il quadro un utilizzo altrettanto sporadico e ben poco strutturato della dottrina dell'equo bilanciamento e della sua proporzionalità, frutto di una giurisprudenza comunitaria il cui argomentare conciso e fattuale rende i suoi precedenti incapaci di ergersi a guida di un'armonizzazione *bottom-up* del diritto d'autore europeo solida a livello teleologico e sistematico.

6. Ad una prima e preliminare osservazione comparativa, il carattere rivoluzionario e l'impatto dell'introduzione del principio di proporzionalità all'interno della Direttiva IPRED escono ampiamente ridimensionati.

Come testimoniato dall'esperienza italiana e confermato dai risultati di studi sulle trasposizioni nazionali della Direttiva 2004/48/CE, gli effetti dell'armonizzazione comunitaria si sono estrinsecati prevalentemente nella c.d. "industrializzazione" degli strumenti di tutela del diritto d'autore e nell'ampliamento del novero di misure inibitorie e cautelari tipizzate messe a disposizione dei titolari dei diritti. Complice invece il recente progressivo sviluppo di più sofisticati criteri di bilanciamento da parte delle giurisprudenze nazionali, dettato dalla maggior enfasi riposta sugli interessi economici sottesi allo sfruttamento commerciale delle opere protette e dall'uso in chiave analogica di principi di matrice industrialistica, l'avvento dell'art.3

un articolo su sito web, giudica ogni richiesta attorea ulteriore rispetto alla rimozione dal sito di ogni contenuto ed elemento prelevato dalle pagine web dell'attore come «ultronea e sproorzionata in relazione alla situazione di specie», facendo seguire a tale affermazione una mera ricognizione di frammentati elementi rilevanti alla valutazione, come la natura non economica dello scopo del sito della convenuta, o la circostanza per cui il sito attoreo non abbia perso contatti e dunque non abbia subito un danno patrimoniale documentato.

(167) Ne è esempio eloquente Trib. Roma, sez. IP, 22 novembre 2007, in *Foro it.*, 2008, I, 1329, che fa cursoria menzione dei «connotati di proporzionalità» necessari affinché una compressione del diritto alla riservatezza e segretezza delle comunicazioni possa essere consentita rispetto ad un'istanza cautelare avanzata da parte attrice e riguardante il rilascio di informazioni da parte di ISP su identità dei propri utenti.

IPRED e la menzione che la Direttiva fa di una serie di principi generali e cornice non ha impresso alcuna svolta sostanziale sugli ordinamenti nazionali. La proporzionalità è divenuta un *trait d'union* tra test di bilanciamento già esistenti, o una nuova etichetta per teorie già utilizzate in via analogica o estensiva per colmare lacune legislative e risolvere conflitti non tipizzati. Solo più sporadicamente, ed in maniera del tutto frammentata, il principio ha fatto apparizione in maniera strutturata e dimostrato il suo effettivo potenziale, importando all'interno del ragionamento giudiziale i criteri fondanti la valutazione di proporzionalità ed adattandoli all'intero novero di diritti ed interessi pubblici e privati toccati anche solo indirettamente dalla misura.

A complicare il quadro, la giurisprudenza CGUE si è resa responsabile di ulteriori irrigidimenti e confusioni logico-concettuali. La nozione di proporzionalità utilizzata nelle decisioni del massimo giudice europeo in materia di diritto d'autore, anche ove oggetto siano le misure in tutela della privativa, è infatti ispirata al solo art.52(1) CDFUE e collegata in maniera quasi del tutto biunivoca all'equo bilanciamento tra diritti fondamentali confliggenti. I suoi contenuti sono sfumati, solo superficialmente definiti per via di argomentazioni concise e troppo ancorate alle circostanze del caso concreto per essere generalizzabili (168). Il fenomeno, tipico del copyright in ragione dei suoi più frequenti conflitti con altri diritti protetti dalla Carta (169), spinge i giudici del rinvio e, conseguentemente, i giudici della Corte a ricondurre all'arena dell'incontro-scontro tra diritti fondamentali qualsiasi questione interpretativa relativa alla compatibilità di misure inibitorie o cautelari con le fonti comunitarie, con alcuni risultati peculiari, tra cui un utilizzo ampio e discutibile dell'art.16 CDFUE (libertà di iniziativa economica) per assorbire ogni doglianza relativa all'impatto economico della misura sul convenuto, nonché l'impossibilità di includere nell'esercizio di bilanciamento importanti interessi pubblici e privati ulteriori, toccati anche sostanzialmente dalla misura, ma non riconducibili ad alcuna delle disposizioni della CDFUE. Le conseguenze del fenomeno sono particolarmente visibili nel settore dei provvedimenti inibitori verso gli intermediari, pur caratterizzato, se comparato alle altre aree del diritto d'autore toccate dalla *Drittwirkung* della CGUE, da un livello di dettaglio superiore nell'articolazione di struttura e contenuto dei criteri fondanti la valutazione di proporzionalità. Il pressoché totale ab-

(168) Parte della dottrina più attenta al rapporto tra diritti d'autore e diritti fondamentali si è concentrata sulle debolezze più evidenti della giurisprudenza CGUE in materia e della sua elaborazione della *Drittwirkung* di diritto d'autore europeo. Sul punto può farsi riferimento, a J. GRIFFITHS, *Taking Power Tools*, loc. cit.; S. VAN DEURSEN e T. SNIJDERS, cit., 1080; P. OLIVER e C. STOTHER, op. cit., 517; M. HUSOVEC, *Intellectual Property Rights and Integration by Conflict: The Past, Present and Future*, in *Yearbook of European Legal Studies* 2016, 244; Nella dottrina italiana v., tra tutti, A. OTTOLIA, *L'interferenza permanente fra proprietà intellettuale e libertà di espressione nel diritto dell'Unione Europea: una proposta di bilanciamento*, in questa *Rivista* 2016, 157-192; A. STAZI, *La tutela del diritto d'autore in rete: bilanciamento degli interessi, opzioni regolatorie europee e "modello italiano"*, in *Dir. inf.* 2015, I, 89-110; con riferimento alla giurisprudenza in materia di diritto di comunicazione al pubblico e hyperlinking, v. G. FROSIO, *Pragmatismo, contaminazioni e politiche del "linking" nella giurisprudenza della CGEU*, in questa *Rivista* 2017, 349-375.

(169) Sul processo di costituzionalizzazione del diritto d'autore europeo, si fa rinvio alla dottrina già citata supra alla nota 116.

bandono dell'art.3(2) IPRED ed il mancato sviluppo di una dottrina autonoma della proporzionalità nel settore dei rimedi, parallela e sinergica alla proporzionalità di cui all'art.52(1) CDFUE, implicano una rinuncia alla funzione che la clausola della Direttiva IPRED potrebbe svolgere nel facilitare l'elaborazione di criteri autonomi di bilanciamento adattati all'eterogeneo novero di interessi ivi in gioco.

Dinanzi a tale quadro, variegato nelle sue manifestazioni nazionali e pertanto ancora più "scivoloso" per gli effetti che la frammentazione di soluzioni giuridiche ha sul mercato interno e sull'armonizzazione dell'enforcement dal diritto d'autore, è alla Corte di Giustizia che spetta, con l'aiuto delle corti nazionali e dei loro rinvii, imprimere un cambio di direzione, articolato su tre binari interpretativi distinti.

Il primo binario dovrebbe condurre alla più netta separazione tra species settoriali di proporzionalità, condividenti comuni tratti genetici ma in grado di variare nei contenuti di dettaglio a seconda della disciplina di riferimento e degli interessi e rationes confliggenti che ne rappresentano l'oggetto diretto o indiretto. Nel particolare settore del diritto d'autore, ciò dovrebbe condurre quantomeno ad una distinzione tra proporzionalità nel bilanciamento tra diritto d'autore e diritti fondamentali, e proporzionalità nella scelta e determinazione dei rimedi, che tenga in conto, naturalmente, della possibilità che la valutazione nel caso concreto possa parzialmente sovrapporre i due test, ma che mantenga ferma la loro distinzione teorica ed i loro diversi riferimenti esterni. L'impostazione, di non impossibile implementazione come testimoniato, tra tutti, dalla più recente giurisprudenza inglese (170), condurrebbe ad un arricchimento dell'arsenale interpretativo della Corte di Giustizia e delle corti nazionali, nonché ad un maggiore ordine sistematico nell'esercizio di bilanciamento giudiziale, offrendo all'autorità giudiziaria uno strumento efficace per in-

(170) Si veda, tra tutti, Arnold J., in *Twentieth Century Fox Film Corporation and others v British Telecommunications plc*, [2011] EWHC 1981 (Ch), [2011] EWHC 1981 (Ch), [2012] 1 All ER 806, relativa all'ammissibilità di un'inibitoria contro un intermediario diretta a prevenire l'accesso a siti web contenenti materiale piratato. Seppure il principale *claim* sia incentrato sulla contrarietà della misura all'art. 11 CEDU, tutelante il diritto a ricevere informazioni e la libertà di espressione ed alla necessità di suo bilanciamento con l'art. 17 CDFUE tutelante i diritti di proprietà intellettuale, Arnold J. utilizza tanto la dottrina CGUE su proporzionalità ed equo bilanciamento tra diritti fondamentali (*Promusicae*), quanto la nozione di proporzionalità quale metro per calibrare il contenuto sostanziale della misura inibitoria in funzione di più ampi obiettivi ed in considerazione di un più ampio novero di interessi, sulla base del caso CGUE 12 luglio 2011, in causa C-524/09, *L'Oréal SA e altri contro eBay International AG e altri*. Successivamente, in *Golden Eye (International) Ltd and others v Telefonica UK Ltd*, [2012] EWHC 723 (Ch), concernente la valutazione della richiesta di una misura cautelare simile a quella del caso CGUE *Promusicae*, ancora Arnold J. affianca ad un articolato test di proporzionalità costituzionale un'analisi ex art. 3 IPRED, diretta ad intervenire sui termini specifici della misura per assicurarne l'appropriatezza, necessità e proporzionalità rispetto alla gravità dell'illecito ed agli interessi economici e non che la stessa sarebbe venuta a toccare. Da ultimo, in *Dramatico Entertainment Ltd and others v. British Sky Broadcasting Ltd and others*, [2012] EWHC 1152 (Ch), caso concernente la richiesta da parte di un titolare di diritto d'autore ad un ISP di bloccare l'accesso pubblico al sito web Pirate Bay, la corte ha nuovamente reiterato come «there are two reasons why it is necessary to consider the proportionality of orders in this field: one is the constitutional balance between two fundamental competing rights and the second is that the Enforcement Directive imposes a general obligation to consider the proportionality of remedies».

tervenire sul contenuto della misura e valutarne nel merito efficienza, appropriatezza, necessità e proporzionalità tanto rispetto alla gravità dell'illecito quanto rispetto ai suoi effetti su un molto più ampio novero di interessi economici e non.

Il secondo binario dovrebbe riscoprire l'utilizzo dell'art.3 IPRED quale piattaforma su cui facilitare la convergenza degli ordinamenti nazionali attorno ad una nozione ed un test di proporzionalità nel settore dei rimedi più prismatico, ed in grado di convogliare al suo interno elementi assiologici e sistematici tanto interni al diritto d'autore europeo ed alla Carta dei diritti fondamentali, quanto da tutti gli altri settori toccati dall'armonizzazione comunitaria o dalle sue politiche generali.

Il terzo binario, di più ampio respiro, condividerebbe con il diritto sostanziale un intervento deciso sulla dottrina dell'equo bilanciamento e sul suo principio di proporzionalità per renderne il contenuto meno vago e dunque più cogente, generalizzabile e coerente nelle sue applicazioni successive. Ciò consentirebbe da un lato di consolidare l'operatività della proporzionalità nella *Drittwirkung* di diritto d'autore europeo e, dall'altro, di fornire un paradigma solido per lo sviluppo del principio in altri settori.

Da *Promusicae* (2008) in poi, l'equo bilanciamento tra diritto d'autore e diritti fondamentali ha vissuto quattro intense stagioni caratterizzate da decisioni inerenti un'ampia varietà di temi (171). Dopo un primo periodo di pronunce brevi e concise, dai ragionamenti prettamente fattuali e sincretici, la fase aperta da *Sky Österreich* ha visto la CGUE impegnarsi in argomentazioni tendenzialmente più accurate e dettagliate: particolarmente nel settore delle inibitorie verso intermediari, la Corte ha enucleato con sintetica ma chiara puntualità i passaggi della valutazione ex art.52(1) CDFUE, aiutando a consolidare nel tempo i criteri valutativi fondamentali della proporzionalità. Nel luglio 2019 tre decisioni della Grande Sezione – *Funke Medien*, *Pelham* e *Spiegel Online* (172) – hanno riportato ordine nella dottrina dell'equo bilanciamento, colmando alcune delle sue lacune concettuali più problematiche, dall'identificazione delle fonti da utilizzarsi per definire contenuto e struttura dei diritti fondamentali da bilanciare (173), ai limiti del potere dei diritti fondamentali di sostenere e giustificare l'interpretazione estensiva di norme esistenti o la creazione di nuove norme, segnatamente nel settore delle eccezioni al diritto d'autore. Resta ancora da chiarire, tuttavia, cosa debba intendersi per essenza dei diritti economici esclusivi d'autore ex art.17(2) CDFUE (174), centrale ai fini

(171) Sulle quattro fasi della giurisprudenza CGUE in materia di rapporto tra diritto d'autore e diritti fondamentali, sia permesso di rinviare a C. SGANGA, *A Decade of Fair Balance Doctrine*, cit. 686.

(172) CGUE 29 luglio 2019, in causa C-469/17 *Funke Medien NRW GmbH c Bundesrepublik Deutschland*; CGUE 29 luglio 2019, in causa C-476/17, *Pelham GmbH and Others c Ralf Hütter e Florian Schneider-Esleben*; CGUE 29 luglio 2019, in causa C-516/17 *Spiegel Online GmbH c Volker Beck*.

(173) Come nel caso CGUE 15 febbraio 2016, in causa C-601/15, *N.*, punti 45-46, e CGUE 5 aprile 2017, in cause riunite C-217/15 e C-350/15, *Orsi e Baldetti*, punto 15. Sulla necessità di interpretare i testi comunitari alla sola luce dei diritti fondamentali UE, si veda la dottrina specificata in CGUE 26 febbraio 2013, in causa C-399/11, *Stefano Melloni v Ministero Fiscal*, punto 63.

(174) Il dibattito sul ruolo della nozione di essenza nel bilanciamento tra diritti fondamentali protetti dalla CDFUE si è fatto recentemente molto intenso. Si vedano S. PEERS e S.

dell'esercizio valutativo di cui all'art.52(1) CDFUE, nonché per oggetto specifico degli stessi diritti da utilizzare quale punto di riferimento per la valutazione di proporzionalità nell'equo bilanciamento (175). E manca, parimenti, il tentativo di costruire una cornice concettuale astratta e meno ancorata ai casi di specie, idonea a guidare più efficacemente l'operato delle corti nazionali.

Per offrire una guida stabile per il coerente sviluppo della dottrina dell'equo bilanciamento e curarne le più evidenti falle, la CGUE dovrebbe imbarcarsi in uno sforzo sistematico più maturo e solido, in grado di costruire una piattaforma logico-concettuale stabile e duratura nel tempo. A tal fine, punto di partenza inevitabile è la costruzione del modello costituzionale di proprietà intellettuale protetta dall'art.17(2) CDFUE, dei suoi contenuti e dei suoi limiti interni ed esterni. Si è avuto modo in altre sedi di procedere ad un'analisi più approfondita delle basi concettuali e sistematiche necessarie alla teorizzazione del modello, ad una ricognizione delle sue principali caratteristiche, e all'implementazione dello stesso tra le maglie della dottrina dell'equo bilanciamento (176). Sia sufficiente qui sottolineare come da tale ricostruzione potrebbe partirsi per identificare l'essenza ed il contenuto minimo essenziale dei diritti esclusivi d'autore sottoposti a bilanciamento, tarandone estensione e rapporto con diritti confliggenti sulla base della/e funzione/i (sociale/i) del diritto esclusivo de quo, così come assiologicamente definita dai testi legislativi comunitari, e adattandone il contenuto ai tipi di opera e settore coinvolti (177). Ciò

PRECHAL, op. cit., e M. BRKAN, *The Concept of Essence of Fundamental Rights in the EU Legal Order: Peeling the Onion to its Core*, in *ECLR* 2018, 332.

(175) Decisioni in altri settori hanno indicato il bisogno di evitare che si prendesse a unità di riferimento la maggiore remunerazione possibile. V., ad esempio, CGUE 4 ottobre 2011, in cause riunite C -403/08 *Football Association Premier League Ltd e altri c QC Leisure and Others* e C-429/08 *Karen Murphy c Media Protection Services Ltd* (FAPL), punto 94; CGUE 18 marzo 1980, in causa C-62/79, *SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditel, e altri c Ciné Vog Films e altri*, punti 15-16; CGUE 20 gennaio 1981, in cause riunite C-55/80 e 57/80 *Musik-Vertrieb Membran e K-tel International c GEMA*, punti 9 e 12; CGUE 20 ottobre 1993, in cause riunite C-92/92 e C-326/92, *Phil Collins c Imtrat Handelsgesellschaft mbH e Patricia Im-und Export Verwaltungsgesellschaft mbH e Leif Emanuel Kraul c EMI Electrola GmbH*, punto 20; CGUE 13 dicembre 2003, in causa C-115/02, *Rioglass and Transremar*, punto 23; CGUE 1 maggio 2009, in causa C-222/07 *UTECA*, punto 25.

(176) Sia consentito fare riferimento a C. SGANGA, *Propertizing European Copyright. History, Challenges and Opportunities*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2018, nonché ID., *A Decade*, cit.

(177) Nei preamboli delle direttive, i diritti economici esclusivi sono protetti al fine di offrire agli autori una "remunerazione adeguata", sufficiente a proteggere la loro dignità e a garantir loro un adeguato standard di vita (v., ad es., considerando 11 InfoSoc; Direttiva 2012/28/UE su certi usi consentiti di opere orfane (OWD), in GU L299/5, considerando 5), o per garantire un «adeguato ritorno dagli investimenti» o un «profitto legittimo» che incentivi lo sviluppo sostenibile e la competitività dell'industria creativa europea (considerando 2 e 4 InfoSoc; considerando 1 e 2 IPRED; considerando 11 Direttiva Noleggio; considerando 2, Direttiva Software I; considerando 9, 11-13 Direttiva Database; Direttiva 2001/84/CE relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale, in GU L272/32, considerando 3, 11, 13). Gli aggettivi «giusto» e «appropriato» indicando che la protezione offerta dal diritto d'autore non si estende ad ogni possibile forma di sfruttamento dell'opera, ma solo a quegli atti necessari alla realizzazione delle sue funzioni istituzionali. Allo stesso

verrebbe a rappresentare una base solida per lo svolgimento della valutazione di proporzionalità, in grado di assicurare maggiore prevedibilità e certezza del diritto, senza rinunciare alla flessibilità necessaria all'esercizio di bilanciamento nel caso concreto.

Abstract

Inspired by the paradigm shift impressed by the TRIPs Agreement, which inaugurated the international standardization of IP enforcement measures, also the EU legislator engaged into a pervasive harmonization of the subject. Among other features, Directive 2004/48/EC (IPRED) is characterized by the introduction of specific provisions and open standards directed to strike a balance between IP protection and other conflicting rights and goals. This article focuses on the principle of proportionality (art. 3(2) IPRED), in light of the interpretative short-circuits it triggered in the CJEU copyright case law and of its weak impact on national copyright systems. After an overview of origin and development of the principle, useful to understand the mechanisms that led to the CJEU's overlap of Article 3(2) IPRED with the doctrine of fair balance between copyright and fundamental rights, the paper looks at the Italian implementation of the Directive, in order to exemplify the scarce cogency of the principle and analyze its reasons. Against this background, the article proposes new interpretative solutions, aiming at (i) leveraging the full potential of Article 3(2) IPRED and (ii) reaching a greater systemic coherence in its CJEU and national implementations.

tempo, le direttive comunitarie chiariscono come i diritto economici esclusivi abbiano tra le proprie funzioni quelle di garantire una migliore disseminazione delle opere, accesso alla cultura, e la promozione della diversità culturale ed identitaria, elementi questi che, dunque, non devono essere concepiti solo come fondamento giustificativo di eccezioni, ma quali funzioni sociali del diritto d'autore (v., ad es., considerando 2 IPRED; considerando 18, 20 e 23 OWD; considerando 12 e 14 InfoSoc. Nella dottrina italiana si veda l'ottima analisi critica di A. COGO, *L'armonizzazione comunitaria del diritto patrimoniale d'autore*, in questa *Rivista* 2016, 412-442.