

**Responsabilità degli intermediari online  
ed *enforcement* del diritto d'autore**



*Position paper di Giuseppe Colangelo*

Roma, febbraio 2018

## Responsabilità degli intermediari online ed enforcement del diritto d'autore

Uno studio realizzato da Giuseppe Colangelo\* per ITMedia Consulting

### Abstract

*Nel settembre 2016 la Commissione europea, nell'ambito della strategia per la realizzazione del mercato unico digitale, ha avanzato una proposta di direttiva sul diritto d'autore che, tra le altre cose, mira colmare il cosiddetto value gap, ossia ad assicurare ai titolari dei diritti il controllo sull'utilizzo e sulla circolazione delle opere su Internet nonché una adeguata remunerazione per il suddetto utilizzo. La proposta prevede che gli Internet Service Providers (ISPs) che svolgono un ruolo attivo siano obbligati a stipulare accordi di licenza con i titolari dei diritti e che tutti gli ISPs che immagazzinano una mole significativa di materiali caricati dagli utenti (anche quelli che beneficiano dell'immunità prevista dalla direttiva sul commercio elettronico) siano tenuti ad implementare tecnologie per il riconoscimento dei contenuti. La proposta è bersaglio di numerose e severe critiche. Innanzitutto, la proposta sembra contenere una nuova formulazione della nozione di comunicazione al pubblico. In secondo luogo, si pongono problemi di coordinamento tra la proposta di direttiva ed il quadro legislativo vigente: più precisamente, non si comprende come gli obiettivi della proposta possano essere conseguiti senza riformare la disciplina delle immunità previste dalla direttiva sul commercio elettronico. In terzo luogo, l'impianto delineato dalla proposta di direttiva non risulta supportato da alcuna evidenza empirica: non risultano, in particolare, robuste evidenze statistiche del presunto sviamento delle vendite a causa delle violazioni del diritto d'autore in ambito digitale e, quindi, del denunciato value gap. Il presente lavoro, prendendo le mosse dall'esperienza statunitense, analizza la proposta della Commissione europea in una prospettiva di analisi economica del diritto.*

\* \* \*

*The EU Commission is eager to reform the current rules governing Internet Service Providers' copyright liability. According to the Commission, online services providing access to copyright protected content uploaded by their users without the involvement of right holders have become main sources of access to content online. This affects right holders' possibilities to determine whether, and under which conditions, their works and other subject-matters are used as well as their possibilities to get an appropriate remuneration for them (value gap). In order to close the reported value gap between right holders and online platforms, the Proposal for a Directive on copyright within the DSM strategy endorses a wider definition of the communication to the public and imposes new control obligations on ISPs. Such a policy choice raises some concerns. First, it is doubtful whether the Proposal is consistent with both the interpretation of the notion of communication to the public provided by the European Court of Justice case law and the safe harbor granted by the E-Commerce Directive. Moreover, the Proposal is not supported by any empirical evidence. The lack of robust statistical evidence of displacement of sales by online copyright infringements undermines the ratio of the intervention, that is, the reported value gap and the consequent need to assure the right holders of an adequate remuneration for the circulation of works on the Internet. Moving from an overview of the US scenario, the paper analyzes the current EU Commission Proposal in a comparative law & economics perspective.*

---

\* Jean Monnet Professor of EU Innovation Policy; Associate Professor of Law and Economics, University of Basilicata and LUISS Guido Carli; TTLF Fellow, Stanford University and University of Vienna;

## 1. Introduzione.

E' un dato acquisito che, rispetto ai numerosi percorsi di indagine che si possono esplorare, l'avvento dell'era digitale abbia sconvolto l'orizzonte di riferimento determinando l'emergere di nuovi beni e servizi, nuovi soggetti, nuovi diritti, ma anche nuove forme di sfruttamento e di minaccia dei diritti preesistenti. In questo scenario il legislatore si mostra sovente incapace di tenere il passo dei processi innovativi e talvolta la distanza sembra aumentare progressivamente con il trascorrere degli anni, senza che si intraveda una inversione di tendenza né una possibile composizione tra diritti ed interessi sempre più irrimediabilmente confliggenti. Il diritto d'autore rappresenta un esempio emblematico delle nuove sfide poste dal contesto digitale e dell'affanno con il quale l'impianto normativo cerca di adeguarsi al mutato scenario. Quanto basta per spingere autorevoli studiosi a sollecitare una riforma strutturale per adeguare il diritto d'autore al nuovo contesto ambientale<sup>1</sup>.

A fronte, infatti, di un più ampio accesso per gli utenti ai contenuti digitali e, dunque, a nuove e potenzialmente maggiori opportunità di sfruttamento delle opere da parte degli aventi diritto, la dematerializzazione ha consentito anche il diffondersi di nuove forme di sfruttamento non autorizzato delle opere, alcune delle quali si sono rivelate difficili da contrastare. Vi è di più. Nel passaggio dal mondo analogico a quello digitale il diritto d'autore è probabilmente quello che più di altri ha sofferto una sorte di involuzione che lo ha trasformato nell'opinione pubblica da diritto popolare e diffuso a privilegio odioso e minaccioso<sup>2</sup>. Per un verso, infatti, il diritto d'autore non si sottrae alla vibrante critica mossa verso le ragioni stesse della protezione intellettuale in generale da parte di correnti di pensiero che reputano superato il diritto di esclusiva quale premio necessario all'innovazione, essendo quest'ultima capace, a loro dire, di autoalimentarsi spontaneamente<sup>3</sup>. Per altro verso, i numerosi interventi legislativi che nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti nell'intento di porre un argine alla pirateria online sono stati talvolta percepiti come forme di controllo e censura della libera circolazione delle informazioni, come provvedimenti liberticidi in grado di minacciare la libertà di espressione in rete.

Il filo conduttore di tali interventi legislativi è rappresentato dall'introduzione di obblighi di controllo e conseguentemente forme di responsabilità a carico degli intermediari (Internet Service Providers - ISPs) al fine di ottenere quantomeno la pronta rimozione dei contenuti illegali, ma laddove possibile anche il blocco dei siti Internet interessati ed il filtraggio dei materiali in ingresso caricati dagli utenti. In questo modo tali soluzioni, a prescindere dalla loro (discussa) efficacia, arricchiscono l'annoso

---

<sup>1</sup> Si veda, tra gli altri, P. Samuelson, *The Copyright Principles Project: Directions for Reform*, 25 Berkeley Tech. L.J. 1175 (2010).

<sup>2</sup> V. Franceschelli, *Il buon droit d'auteur e l'odioso diritto d'auteur di oggi*, in Riv. dir. ind., 2008, 151. Si vedano anche J.C. Ginsburg, *How Copyright Got a Bad Name for Itself*, 26 Colum.-VLA J.L. & Arts 61 (2002); C.M. Ho, *Attacking the Copyright Evildoers in Cyberspace*, 55 SMU L. Rev. 1561 (2002).

<sup>3</sup> Per quanto concerne il diritto d'autore, una lettura obbligata è rappresentata dal contributo di S. Breyer, *The Uneasy Case for Copyright: A Study of Copyright in Books, Photocopies, and Computer Programs*, 84 Harv. L. Rev. 281 (1970).

dibattito sul difficile rapporto tra la diffusione delle nuove tecnologie e l'efficacia dei rimedi posti a tutela dei diritti di proprietà intellettuale di un ulteriore profilo problematico che interessa solo il diritto d'autore e riguarda l'intersezione di numerosi interessi contrastanti: ad essere coinvolti sono sia alcuni dei punti cardine del governo della rete e di quello che è stato descritto come un conflitto endemico<sup>4</sup>, quali il diritto di accesso, la neutralità ma anche la responsabilità da controllo, sia alcuni diritti fondamentali, quali la tutela della privacy e la libertà di espressione.

Sul tema dell'*enforcement* del diritto d'autore e della responsabilità degli intermediari online, le regole ed i principi incessantemente divisati negli anni dalla cospicua casistica giurisprudenziale europea e nordamericana e le novità portate in dote dalle proposte avanzate dalla Commissione europea nell'ambito della Digital Single Market Strategy rendono necessaria una ricostruzione dettagliata della attuale cornice regolamentare al fine di calibrare alcune indicazioni di policy.

## **2. Il quadrante statunitense: nascita ed evoluzione della responsabilità secondaria (*vicarious, contributory e inducement liability*).**

Come detto, il progresso tecnologico ha alterato le dinamiche di gestione dei diritti di proprietà intellettuale in rete e la stretta connessione tra lo sviluppo di Internet e lo sfruttamento non autorizzato di opere intellettuali ha generato in tutto il mondo un acceso dibattito sull'adeguatezza degli attuali sistemi di tutela del diritto d'autore. Ad indicare la rotta del nuovo corso, come sovente accade, ha pensato il sistema statunitense attraverso l'applicazione giurisprudenziale di un meccanismo d'imputazione per fatto altrui (*secondary liability*) anche al di fuori della sua esplicita previsione nella sola disciplina brevettuale. La rilevanza ed applicazione della responsabilità secondaria è cresciuta proprio di pari passo con lo sviluppo delle nuove tecnologie e, quindi, con l'emergere di dispositivi capaci di mettere in crisi gli strumenti tradizionali di protezione dei diritti di proprietà intellettuale<sup>5</sup>.

In particolare, la giurisprudenza statunitense, sulla scorta dei principi di *common law*, affianca alla violazione diretta del diritto d'autore (*direct infringement*) le fattispecie del *contributory infringement* e della *vicarious liability*. Per integrare l'ipotesi di *vicarious liability* è necessario dimostrare sia la concreta possibilità di controllo dell'attività illecita del terzo (*the right and ability to supervise*) sia il profitto economico derivato dalla violazione diretta (*direct financial benefit*). Perché ricorra l'ipotesi del *contributory infringement* è necessario dimostrare che il soggetto, essendo a conoscenza dell'attività illecita del terzo (o dovendo ragionevolmente prevederla), ha indotto, causato o contribuito materialmente all'infrazione del terzo.

<sup>4</sup> A. Musso, *La proprietà intellettuale nel futuro della responsabilità sulla rete: un regime speciale?*, in *Dir. inf. e inform.*, 2010, 795. Più in generale si veda P.S. Menell, *Envisioning Copyright Law's Digital Future*, 46 N.Y.L. Sch. L. Rev. 63 (2002-20003).

<sup>5</sup> Per un'analisi comparata e non limitata al diritto d'autore, si veda G.B. Dinwoodie, *A Comparative Analysis of the Secondary Liability of Online Service Providers*, in *Secondary Liability of Internet Service Providers* (ed. G.B. Dinwoodie), Springer 2017, 1.

Punto di partenza obbligato è la nota pronuncia *Sony (Betamax)*, che vede un gruppo di produttori cinematografici citare in giudizio Sony ritenendola rea di concorrere, con la produzione di videoregistratori, alla violazione commessa dagli utilizzatori ogniqualvolta questi registrano un programma televisivo protetto da copyright<sup>6</sup>. I giudici della Corte suprema si affidano alla *staple article of commerce doctrine* presente nel Patent Act, secondo la quale la distribuzione di un componente di un apparecchio brevettato non viola il suddetto brevetto se il componente è suscettibile di *substantial non-infringing uses*: l'obiettivo in tal modo perseguito è quello di bilanciare il legittimo interesse del titolare del diritto esclusivo a difendere il proprio monopolio con il diritto dei terzi di svolgere attività commerciali in settori non strettamente correlati a tali diritti esclusivi. Dunque, al fine di determinare la sussistenza di una responsabilità secondaria del produttore di videoregistratori per le violazioni commesse dagli utenti, è necessario valutare i possibili usi leciti del prodotto: i videoregistratori sono largamente utilizzati per fini leciti che non implicano affatto la violazione del diritto d'autore (*substantial non-infringing uses*) e la funzione del *time-shifting* (che consente al telespettatore di registrare un programma per guardarlo successivamente) rientra nel *fair use*.

Ai fini della presente riflessione, è opportuno sottolineare come la Corte abbia deciso di non richiedere alcun grado di conoscenza dell'attività illecita altrui laddove, in presenza di *substantial non-infringing uses*, il prodotto realizzato e venduto sia suscettibile anche di utilizzi in violazione dei diritti di proprietà intellettuale: se una responsabilità "is to be imposed on petitioners in this case, it must rest on the fact that they have sold equipment with constructive knowledge of the fact that their customers may use that equipment to make unauthorized copies of copyrighted material"<sup>7</sup>. Molti anni dopo, in *Aimster*, si stabilirà che il requisito della conoscenza è comunque soddisfatto in caso di *willful blindness*<sup>8</sup>.

Con l'avvento delle nuove tecnologie, come dimostrano i casi *Napster* e *Grokster*, il tema si è decisamente complicato.

Napster realizza un software, scaricabile gratuitamente dal proprio sito Internet, che consente agli utenti di scambiare file musicali su Internet (*file sharing*). In particolare Napster contiene, nel proprio server, una *directory* e un elenco di file musicali MP3 e

---

<sup>6</sup> *Sony v. Universal City Studios*, 464 U.S. 417 (1984).

<sup>7</sup> *Sony*, cit., 439.

<sup>8</sup> *In re Aimster Copyright Litigation*, 334 F.3d 643, 650-651 (7th Cir. 2003): "We also reject Aimster's argument that because the Court said in *Sony* that mere "constructive knowledge" of infringing uses is not enough for contributory infringement, and the encryption feature of Aimster's service prevented Deep from knowing what songs were being copied by the users of his system, he lacked the knowledge of infringing uses that liability for contributory infringement requires. Willful blindness is knowledge, in copyright law. ... We also do not buy Aimster's argument that since the Supreme Court distinguished ... between actual and potential noninfringing uses, all Aimster has to show in order to escape liability for contributory infringement is that its file-sharing system *could* be used in noninfringing ways, which obviously it could be. Were that the law, the seller of a product or service used *solely* to facilitate copyright infringement, though it was capable in principle of noninfringing uses, would be immune from liability for contributory infringement. That would be an extreme result, and one not envisaged by the *Sony* majority."

consente a chiunque si registri al servizio e scarichi il relativo software di aggiungere file, consultare l'archivio centrale ed effettuare il download dei files di proprio interesse: quando un utente seleziona un titolo, il server di Napster, per consentire il download, opera come un intermediario che mette in comunicazione il software dell'utente richiedente e quello dell'utente che ha inserito il file musicale (modello *peer-to-peer*).

Per la Corte d'appello per il Nono Circuito, Napster è responsabile sia in termini di *vicarious liability* in quanto ha il diritto, il dovere e la possibilità di supervisionare ed eventualmente impedire le attività illecite degli utenti e ha un diretto interesse economico in tale attività (beneficio economico proporzionalmente collegato all'aumento degli utenti), sia in termini di *contributory infringement* dal momento che ha favorito materialmente la violazione mettendo a disposizione un sistema che fornisce gli strumenti per il compimento di violazioni dei diritti esclusivi altrui<sup>9</sup>. Il principio di *Sony* non si applica perché, secondo i giudici, la dimostrazione della conoscenza effettiva (*actual knowledge*) di utilizzi *specific* in violazione dei diritti rappresenta una condizione sufficiente per considerare un intermediario responsabile di *contributory infringement*<sup>10</sup>.

Tale interpretazione di *Sony* è confermata pochi anni dopo dalla medesima Corte d'appello nel caso *Grokster*, al fine tuttavia di motivare un esito diverso da quello di *Napster*<sup>11</sup>. La Corte d'appello, infatti, respinge l'accusa di *contributory infringement* per *Grokster* e *Streamcast* a causa della mancanza dell'*actual knowledge* di specifiche violazioni richiesto per far scattare l'obbligo di attivarsi per impedirle. Del resto, a seguito della regola divisata in *Napster*, i sistemi *peer-to-peer* hanno eliminato il ricorso all'archivio centrale prevedendo semplicemente un software di condivisione che, una volta scaricato, consente il dialogo diretto tra gli elaboratori degli utenti connessi: il fatto che *Grokster* e *Streamcast*, a causa della struttura decentralizzata del software, non abbiano alcun potere di controllare le modalità d'uso da parte degli utenti e non possiedano le capacità tecniche per monitorare la rete *peer-to-peer* esclude, per i giudici di appello, la possibilità di configurare una responsabilità secondaria.

<sup>9</sup> *A&M Records et al. v. Napster*, 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2009).

<sup>10</sup> *Napster*, cit., 1020-1022: "Napster's actual, specific knowledge of direct infringement renders *Sony*'s holding of limited assistance to Napster. ... if a computer system operator learns of specific infringing material available on his system and fails to purge such material from the system, the operator knows of and contributes to direct infringement. Conversely, absent any specific information which identifies infringing activity, a computer system operator cannot be liable for contributory infringement merely because the structure of the system allows for the exchange of copyrighted material. To enjoin simply because a computer network allows for infringing use would, in our opinion, violate *Sony* and potentially restrict activity unrelated to infringing use. We nevertheless conclude that sufficient knowledge exists to impose contributory liability when linked to demonstrated infringing use of the Napster system. The record supports the district court's finding that Napster has actual knowledge that specific infringing material is available using its system, that it could block access to the system by suppliers of the infringing material, and that it failed to remove the material".

<sup>11</sup> *Metro-Goldwyn-Mayer Studios et al. v. Grokster*, 380 F.3d 1154 (9th Cir. 2004).

La Corte suprema è, tuttavia, di diverso avviso<sup>12</sup>: se un prodotto si presta esclusivamente a un uso illecito non c'è alcun interesse pubblico nella sua disponibilità e non è ingiusto presumere o imputare l'intento di violare la legge. Secondo i giudici supremi, la Corte d'appello non ha applicato correttamente i principi espressi nel caso *Sony*.

Niente nella decisione *Sony* lascia presumere che i giudici debbano ignorare le prove relative all'intento dei soggetti coinvolti: laddove le prove dimostrino l'intento di indurre terzi in condotte illecite, a prescindere dalle caratteristiche del prodotto e dalla conoscibilità delle singole infrazioni, la *staple-article rule* espressa in *Sony* non preclude la possibilità di riscontrare una responsabilità indiretta<sup>13</sup>.

A parere della Corte, nel caso di specie trova applicazione la *inducement rule*, anch'essa presa in prestito dal sistema brevettuale al pari della *staple article rule*, secondo la quale colui che distribuisce un dispositivo con l'obiettivo di promuovere il suo uso in violazione del copyright, come dimostrato da una serie di condotte concrete poste in essere per incoraggiare la violazione, è responsabile per le conseguenti violazioni commesse dai terzi nell'uso del dispositivo<sup>14</sup>.

La *inducement rule* si compone, dunque, di quattro elementi: *i*) la distribuzione di un dispositivo o di un prodotto; *ii*) condotte di *infringement*; *iii*) l'obiettivo di promuovere un utilizzo in violazione del diritto d'autore; *iv*) il nesso di causalità. I giudici individuano, quali prove a sostegno dell'accusa di *inducement*, l'utilizzo di annunci pubblicitari per attirare gli utenti, le informazioni fornite agli utenti per promuovere gli *infringing uses* (ad esempio, la distribuzione di una newsletter elettronica che presenta una serie di link ad articoli che evidenziano le potenzialità di Grokster nel dar accesso a opere musicali coperte da esclusiva), le comunicazioni interne che esplicitamente testimoniano l'intento illegittimo sotteso alla promozione del prodotto in questione, nonché, quali «other affirmative steps», il non aver provato a sviluppare sistemi di filtro o altri meccanismi finalizzati a contenere l'attività illecita, i proventi derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari e dalle inserzioni che appaiono sugli schermi dei computer che hanno adottato il software in questione<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> *Metro-Goldwyn-Mayer Studios et al. v. Grokster*, 545 US 913 (2005).

<sup>13</sup> *Grokster*, cit., 934-935.

<sup>14</sup> *Grokster*, cit., 936-937: “We are, of course, mindful of the need to keep from trenching on regular commerce or discouraging the development of technologies with lawful and unlawful potential. Accordingly, just as *Sony* did not find intentional inducement despite the knowledge of the [Betamax] manufacturer that its device could be used to infringe, mere knowledge of infringing potential or of actual infringing uses would not be enough here to subject a distributor to liability. Nor would ordinary acts incident to product distribution, such as offering customers technical support or product updates, support liability in themselves. The inducement rule, instead, premises liability on purposeful, culpable expression and conduct, and thus does nothing to compromise legitimate commerce or discourage innovation having a lawful promise.”

<sup>15</sup> Per una recente applicazione dei principi espressi in *Grokster*, si veda *Columbia Pictures Industries et al. v. Gary Fung and Isohunt Web Technologies*, 710 F.3d 1020 (9<sup>th</sup> Cir. 2013).

## 2.1 Il Digital Millennium Copyright Act: *red flag test* e *notice and take down*.

L'avvento delle nuove tecnologie e le sollecitazioni provenienti in particolare dall'industria musicale hanno spinto il Congresso americano a disciplinare normativamente, attraverso il Digital Millennium Copyright Act (DMCA) del 1998, il regime di responsabilità degli ISP per le violazioni online del diritto d'autore. In particolare, si introducono una serie di *safe harbors*, differenziate a seconda del ruolo svolto dall'ISP, per ogni violazione del diritto d'autore derivante dai contenuti ospitati e trasmessi dai siti Internet<sup>16</sup>.

Si procede innanzitutto ad individuare quattro categorie di *service providers*: quelli impegnati in *transitory communications*, che semplicemente ricevono materiale in transito tramite il funzionamento di un sistema di ricezione automatizzato, senza che di tale materiale il provider faccia alcuna selezione; quelli che forniscono un servizio di *system caching* del materiale altrui tramite un sistema automatizzato che consente agli utenti di ricevere il materiale facendo richiesta direttamente all'utente che ha inviato al sito il materiale; quelli che consentono lo *storage* ospitando sul proprio sito materiale su disposizione dei propri utenti; e quelli che forniscono *information location tools*, ossia *links* a siti che ospitano materiale potenzialmente in violazione del diritto d'autore.

Per le prime due categorie, il DMCA recepisce la teoria del «mero conduttore» inizialmente elaborata dai giudici nella pronuncia *Netcom*<sup>17</sup>, ai sensi della quale non sussiste alcuna responsabilità se, nel caso di *transitory communications*, l'informazione provenga da un soggetto terzo, la cui trasmissione rientri in un processo tecnico senza alcuna selezione da parte dell'ISP né del materiale, né dei destinatari ed il contenuto non sia mantenuto per un lasso di tempo superiore a quello strettamente necessario alle finalità tecniche e non sia stato modificato da parte dell'ISP; e, nel caso del *caching*, laddove, nell'ambito di un sistema automatizzato, il *provider* non intervenga sul contenuto dell'informazione o interferisca con la tecnologia usata, rispetti gli standard in tema di *refreshing*, limiti l'accesso al materiale in base alle condizioni previste da colui che lo ha inserito ed elimini o blocchi prontamente lo stesso appena ricevuta la notifica della sua rimozione dal sito originario. Differentemente, per i *providers* di servizi di *storage* o di *information location tools* si stabilisce che un ISP sarà esente dall'accusa di *infringement* se ricorrono i seguenti presupposti soggettivi ed oggettivi: *a*) non essere a conoscenza (*actual knowledge*) della presenza, sulle pagine del proprio sito, di materiale illecito, oppure non essere a conoscenza di fatti o circostanze dai quali risulti evidente la condotta illecita (c.d. *red flag knowledge or awareness*), oppure agire prontamente per rimuovere o impedire l'accesso al materiale una volta avuta conoscenza della sua natura<sup>18</sup>; *b*) non ricevere alcun vantaggio finanziario diretto dalla

---

<sup>16</sup> 17 U.S.C. §512.

<sup>17</sup> *Religious Technology Center v. Netcom On-line Communication Services*, 907 F.Supp. 1361 (N.D. Cal. 1995).

<sup>18</sup> La disposizione, codificata al 17 U.S.C. §512(c)(1)(A), prevede precisamente che l'esenzione si applica solo se l'ISP "(i) does not have *actual knowledge* that the material or an activity using the material on the system or network is infringing; (ii) in the absence of such actual knowledge, is not *aware of facts* or



condotta illecita laddove abbia il diritto e la possibilità di controllare tale attività; c) agire prontamente, a seguito di una denuncia di violazione, per rimuovere o impedire l'accesso al materiale (*notice and take-down*).

Riguardo al requisito della conoscenza, la pronuncia *Viacom*<sup>19</sup>, nel ribadire come la responsabilità di un ISP presupponga in ogni caso la conoscenza di specifici atti di violazione del diritto d'autore (ipotesi integrata anche in caso di *willful blindness*<sup>20</sup>, ma non di mera *negligence*<sup>21</sup>), ha precisato come sussista una differenza tra (mancanza di) *actual knowledge* e *red flag knowledge*, entrambe ipotesi contemplate per l'applicazione dell'esenzione. Nello specifico, mentre la prima risponde ad uno standard di valutazione soggettivo, la seconda ad uno tipo di oggettivo: "the actual knowledge provision turns on whether the provider actually or "subjectively" knew of specific infringement, while the red flag provision turns on whether the provider was subjectively aware of facts that would have made the specific infringement "objectively" obvious to a reasonable person. The red flag provision, because it incorporates an objective standard, is not swallowed up by the actual knowledge provision under our construction of the §512(c) safe harbor. Both provisions do independent work, and both apply only to specific instances of infringement"<sup>22</sup>. In questo senso, per una recente applicazione dei principi espressi in *Viacom*, si segnala la sentenza *Vimeo*<sup>23</sup>, laddove si è affermato che non è sufficiente a configurare in capo all'ISP una *red flag knowledge* la circostanza che alcuni impiegati di un *provider* abbiano visionato video caricati dagli utenti e contenenti canzoni riconoscibili come protette dal diritto d'autore, spingendosi anche ad interagire con gli utenti postando commenti e "like" ai video in questione: "The mere fact that an employee of the service provider has viewed a video posted by a user (absent specific information regarding how much of the video the employee saw or the reason for which it was viewed), and that the video contains all or nearly all of a copyrighted song that is "recognizable," would be insufficient for many reasons to make infringement *obvious* to an ordinary reasonable person, who is not an expert in music or the law of copyright"<sup>24</sup>.

---

*circumstances from which infringing activity is apparent; or (iii) upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove, or disable access to, the material"* (enfasi aggiunta).

<sup>19</sup> *Viacom Int'l v. YouTube, Inc.*, 676 F.3d 19 (2<sup>nd</sup> Cir. 2012).

<sup>20</sup> *Viacom*, cit., 35.

<sup>21</sup> *BMG Rights Management Llc et al. v. Cox Communications, Inc. et al.*, \_\_\_\_\_ (4<sup>th</sup> Cir. 2018).

<sup>22</sup> *Viacom*, cit., 31. Standard di valutazione confermato poi in *UMG Recordings v. Shelter Capital Partners*, 718 F.3d 1006 (9<sup>th</sup> Cir. 2013) e, in precedenza, in *UMG Recordings v. Shelter Capital Partners*, 667 F.3d 1022 (9<sup>th</sup> Cir. 2011).

<sup>23</sup> *Capitol Records et al. v. Vimeo*, 826 F.3d 78 (2<sup>nd</sup> Cir. 2016).

<sup>24</sup> *Vimeo*, cit., 94. Aggiungono i giudici, "employees of service providers cannot be assumed to have expertise in the laws of copyright. Even assuming awareness that a user posting contains copyrighted music, the service provider's employee cannot be expected to know how to distinguish, for example, between infringements and parodies that may qualify as fair use. Nor can every employee of a service provider be automatically expected to know how likely or unlikely it may be that the user who posted the material had authorization to use the copyrighted music. Even an employee who was a copyright expert cannot be expected to know when use of a copyrighted song has been licensed. Additionally, the service provider is under no legal obligation to have its employees investigate to determine the answers to these questions" (pp. 96-97).

Profilo diverso e probabilmente più rilevante per le possibili conseguenze in termini di *policy* è quello interessato dalla pronuncia *LiveJournal*, nella quale invece si è limitata significativamente la possibilità di invocare la protezione della *safe harbor* per le piattaforme di *social media* e altri siti Internet che utilizzano moderatori per controllare i posts caricati dagli utenti, persino laddove le piattaforme intervengano prontamente per rimuovere i materiali identificati in *takedown notices*<sup>25</sup>. I giudici del Nono Circuito, dopo aver ricordato che il presupposto di applicazione del *safe harbor* per i *providers* di servizi di *storage* è che il materiale sia stato caricato “at the direction of a user”<sup>26</sup>, rilevano come tale circostanza sia in dubbio laddove una piattaforma online carichi materiale inviato dagli utenti e coperto dal diritto d’autore (nel caso di specie, fotografie) dopo che un team di moderatori volontari, guidato da un impiegato della piattaforma, abbia revisionato ed approvato i materiali in questione. Secondo la corte, stabilire se i suddetti materiali siano stati postati “at the direction of a user”, piuttosto che direttamente imputabili alla piattaforma, dipende dal ruolo svolto dai moderatori nel controllo e nella selezione dei posts inviati dagli utenti: attività che vadano oltre il semplice facilitare l’accesso ai materiali inviati dagli utenti e contemplino, invece, un esame sostanziale degli stessi potrebbero privare una piattaforma dell’immunità garantita dal DMCA ed esporla a responsabilità per i materiali inviati dagli utenti.

Paradossalmente il principio affermato potrebbe indurre gli intermediari online a ridurre il livello di supervisione sui materiali inviati dagli utenti e riconsiderare, ad esempio, di ricorrere a moderatori. Sul tema, peraltro, si rileva un possibile contrasto giurisprudenziale (evidenziato dagli stessi giudici del Nono Circuito) rispetto a quanto statuito da un’altra corte d’appello pochi mesi prima in *BWP Media*<sup>27</sup>. In quest’ultimo caso, infatti, il Decimo Circuito ha stabilito che, ai fini del requisito dei materiali caricati “at the direction of a user”, i soggetti indipendenti remunerati da un *hosting provider* per lo svolgimento di alcune attività possano essere qualificati come “users”, consentendo così al *provider* di beneficiare del *safe harbor*. I giudici si spingono fino ad ipotizzare che tale principio possa estendersi persino agli impiegati di una piattaforma online: “simply because someone is an employee does not automatically disqualify him as a ‘user’ under §512.”

Al di fuori delle ipotesi di *actual knowledge* e *red flag knowledge*, il sistema nordamericano si basa su un meccanismo di *notice and take-down*: il *provider* è tenuto ad agire prontamente per rimuovere o impedire l’accesso al materiale caricato in violazione del diritto d’autore, solo a seguito di una denuncia di violazione. Perché una denuncia possa considerarsi idonea affinché il *provider* sia messo a conoscenza delle violazioni, è necessario che includa elementi tra i quali “identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit the service provider to locate the material”: un esempio di tale informazione sufficiente è rappresentato dall’indicazione dell’*Uniform Resource Locator* (URL) che

<sup>25</sup> *Mavrix Photographs v. LiveJournal*, 853 F.3d 1020 (9<sup>th</sup> Cir. 2017).

<sup>26</sup> 17 U.S.C. §512(c)(1).

<sup>27</sup> *BWP Media v. Clarity Digital Group*, 820 F.3d 1175 (10<sup>th</sup> Cir. 2016).

contiene il materiale illecito.

Sul *provider*, invece, non grava alcun obbligo di controllo. Ai sensi del DMCA, l'applicazione del *safe harbor* non può essere subordinata alla circostanza che il *provider* assicuri una vigilanza attiva su ciò che è contenuto sul proprio sito (“monitoring its service or affirmatively seeking facts indicating infringing activity”)<sup>28</sup>. Anche a tal riguardo soccorre la decisione *Viacom* che considera chiarissima la disposizione in questione (“DMCA safe harbor protection cannot be conditioned on affirmative monitoring by a service provider”), sicché giudica incompatibile con “a broad common law duty to monitor or otherwise seek out infringing activity based on general awareness that infringement may be occurring”<sup>29</sup>.

In ogni caso, tuttavia, il beneficio del *safe harbor* è riconosciuto solo a quei providers che hanno “adopted and reasonably implemented ... a policy that provides for the termination in appropriate circumstances of subscribers ... who are repeat infringers”<sup>30</sup>. Al riguardo si segnala come, nella recente pronuncia *BMG v. Cox*<sup>31</sup>, la corte abbia riconosciuto al provider una certa flessibilità nella definizione della policy per le ipotesi di *repeat infringers* (“We are mindful of the need to afford ISPs flexibility in crafting repeat infringer policies, and of the difficulty of determining when it is “appropriate” to terminate a person’s access to the Internet”), a patto tuttavia che la policy sia comunque delineata per essere efficace ed effettivamente implementata. Nel caso di specie, invece, Cox aveva definito una alquanto bizzarra e complessa procedura (“thirteen-strike process”) che ha indotto la corte a ritenere che il provider fosse “very clearly determined *not* to terminate subscribers who in fact repeatedly violated the policy”.

I giudici di appello hanno, infine, avuto stabilito come, sebbene il DMCA non fornisca una definizione di *repeat infringer*, alla luce di altre disposizioni si possa definire tale chiunque abbia violato l'altrui diritto più di una volta, non potendosi invece accogliere una definizione che circoscriva tali soggetti solo a coloro nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento che li attesti come appunto *repeat infringers*. A sostegno della sua tesi, la corte richiama la decisione *EMI Christian Music Group v. MP3Tunes*, laddove i giudici hanno fornito una definizione di *infringer* senza far alcun riferimento ad un *adjudication* (“someone who interferes with one of the exclusive rights of a copyright ... again or repeatedly”)<sup>32</sup>.

Sulla procedura di *notice and take-down*, si segnala invece la pronuncia *Lenz*, dove ad esser oggetto di rimozione è un video di 29 secondi postato su YouTube da una madre che aveva ripreso suo figlio mentre ballava in cucina con in lontananza le note di “Let’s Go Crazy” di Prince<sup>33</sup>. La controversia, scaturita a seguito della rimozione richiesta (ed ottenuta) dalla Universal Music per violazione del diritto d’autore, è di interesse perché

<sup>28</sup> 17 U.S.C. §512(m).

<sup>29</sup> *Viacom*, cit., 35.

<sup>30</sup> 17 U.S.C. §512(i)(1)(A).

<sup>31</sup> *BMG Rights Management Llc et al. v. Cox Communications, Inc. et al.*, cit..

<sup>32</sup> 844 F.3d 79, 89 (2nd Cir. 2016).

<sup>33</sup> *Lenz v. Universal Music Corp.*, 801 F.3d 1126 (9th Cir. 2015); la Corte Suprema ha negato il *certiorari*.

pone in rilievo i problemi insiti in una applicazione sovente automatica del *takedown* da parte dei *providers*, preoccupati di non essere considerati corresponsabili di una violazione, e conseguentemente della possibilità che gli aventi diritto possano abusare di tale rimedio<sup>34</sup>. Solo, infatti, la tenacia della signora Lenz ha consentito alla stessa di opporsi (per ben due volte) alla rimozione ed ottenere che la clip venisse ripostata su YouTube. Il quesito di fondo è, tuttavia, se gli aventi diritto abbiano abusato della procedura di *takedown* chiedendo la rimozione del contenuto postato online senza considerare se il suo utilizzo potesse qualificarsi come *fair use* (circostanza che nel caso di specie appare abbastanza evidente). Sebbene per i giudici di appello la signora Lenz non sia riuscita a presentare prove sufficienti a dimostrare che Universal fosse consapevole dell'elevata probabilità che il video costituisse *fair use*, la corte nondimeno, dinanzi ai rischi di *abusive litigation*, afferma che gli aventi diritto sono tenuti a valutare il possibile ricorrere dell'esimente del *fair use* prima di inviare una richiesta di *takedown*.

### 3. Il quadro regolamentare europeo ed il ruolo “attivo” delle piattaforme.

Il modello statunitense, nei passaggi essenziali appena illustrati, ha ispirato il legislatore comunitario. La direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico prevede, infatti, un'esenzione di responsabilità per le attività di semplice trasporto (*mere conduit*), memorizzazione temporanea (*catching*) e *hosting*, l'esenzione di responsabilità, lasciando impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare normative che attribuiscono all'autorità giudiziaria o amministrativa il potere di esigere, attraverso un provvedimento inibitorio, che il *provider* ponga fine ad una violazione o la impedisca, nonché di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

La successiva direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, precisa che gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi (art. 8.3): dal momento che, in ambito digitale, i servizi degli intermediari sono sempre più utilizzati da terzi per attività illecite, in molti casi gli intermediari sono i soggetti più idonei a porre fine a dette attività illecite (considerando 59). Principio ripreso dalla direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. direttiva *enforcement*), che all'articolo 11 impegna gli Stati membri ad assicurare che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale<sup>35</sup>. Impegno, quest'ultimo, che, come la giurisprudenza della Corte

---

<sup>34</sup> Sul tema si veda J.M. Urban, J. Karaganis, B.L. Schofield, *Notice and Takedown in Everyday Practice*, UC Berkeley Public Law Research Paper No. 2755628 (2017), [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2755628](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2755628).

<sup>35</sup> La recente pronuncia della CJEU, 7 luglio 2016, causa C-494/15, *Tommy Hilfiger Licensing et al. c. Delta Center*, ha stabilito che, nella nozione di intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per

di giustizia ha avuto modo di chiarire, deve intendersi riferito all'adozione di provvedimenti che in modo effettivo siano in grado non solo di porre fine alle violazioni, ma anche a prevenire nuove violazioni<sup>36</sup>. A tal fine, tali ingiunzioni devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive e non creare ostacoli al commercio legittimo.

Analizzando nel dettaglio il *safe harbor* della direttiva sul commercio elettronico, si rileva come l'art. 12 preveda che, per le attività di semplice trasporto, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli: i) non dia origine alla trasmissione; ii) non selezioni il destinatario della trasmissione; iii) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse<sup>37</sup>. Allo stesso modo l'art. 13, per l'attività di *catching*, prevede che il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea delle informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli: i) non modifichi le informazioni; ii) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; iii) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; iv) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; v) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso. L'art. 14 esenta, invece, colui che offre un servizio di *hosting* da ogni responsabilità relativa alle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: i) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; ii) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

---

violare un diritto di proprietà intellettuale, rientri anche il locatario di un'area di mercato che concede in sublocazione i diversi punti vendita, estendendo così anche agli ambiti *offline* le disposizioni relative alla richiesta di ingiunzioni.

<sup>36</sup> CJEU, 12 luglio 2011, causa C-324/09, *L'Oréal c. eBay*, para. 144.

<sup>37</sup> In proposito si segnala CJEU, 15 settembre 2016, causa C-484/14, *Mc Fadden c. Sony Music Entertainment Germany*. La Corte dapprima stabilisce che il gestore di un negozio che utilizza una rete locale *wireless* per offrire, nei dintorni della sua impresa, un accesso gratuito e anonimo a Internet rientra nella nozione di intermediario e la prestazione fornita costituisce un servizio della società dell'informazione quando la stessa, sebbene gratuita, è effettuata a fini pubblicitari (nello specifico, al fine di attirare l'attenzione dei clienti dei negozi adiacenti, dei passanti e dei vicini sulla sua attività). La Corte aggiunge, poi, che una misura volta a proteggere la connessione a Internet mediante una password debba essere considerata necessaria al fine di garantire un'effettiva protezione della proprietà intellettuale: sicché a tale intermediario, per beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 12, può essere richiesto di proteggere la connessione a Internet mediante una password, nei limiti in cui gli utenti siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possano quindi agire anonimamente.

In ogni caso, precisa l'art. 15, nella prestazione dei suddetti servizi, gli Stati membri non possono imporre agli ISPs un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite: gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Le pronunce della Grande Sezione della Corte di giustizia in *Google France c. Louis Vuitton*<sup>38</sup> e *L'Oréal c. eBay*<sup>39</sup>, entrambe relative alla tutela dei marchi, hanno precisato gli ambiti di applicazione dell'esenzione di cui all'art. 14 affermando che la stessa vale solo per i *providers* che non abbiano svolto un ruolo attivo in grado di consentire a loro di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati. Occorre, dunque, esaminare se il ruolo svolto dal prestatore di servizi sia neutrale, in quanto il suo comportamento è meramente tecnico, automatico e passivo<sup>40</sup>: così non è allorché l'intermediario abbia prestato un'assistenza consistente nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita e nel promuovere tali offerte<sup>41</sup>. Il prestatore di servizio che non ha svolto un ruolo attivo non può comunque avvalersi dell'esonero dalla responsabilità qualora sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità delle condotte e, nell'ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito per impedirne la reiterazione, rimuovendo i materiali illeciti o disabilitando l'accesso ai soggetti che hanno immesso tali materiali online.

L'implementazione nazionale delle misure contemplate nelle citate direttive è stata a dir poco travagliata. Come già segnalato, i diversi provvedimenti legislativi avanzati nel corso degli anni sono stati spesso osteggiati dall'opinione pubblica in quanto percepiti come forme di controllo e censura in rete. Il potenziale conflitto (e l'accesso dibattito ad esso connesso) tra *enforcement* della proprietà intellettuale e salvaguardia degli altri diritti e libertà coinvolti si è appuntato principalmente sulla legittimità dell'attribuzione dei poteri sanzionatori ad autorità amministrative, anziché giudiziarie.

In questo senso, un ruolo di primo piano è stato svolto dall'iniziativa regolamentare francese, dove nel 2009 è stata approvata la legge sulla diffusione delle opere e sulla protezione dei diritti d'autore (Loi n° 2009-669 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet), che affida a un'autorità amministrativa *ad hoc* (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'Internet, HADOPI) il compito di monitorare le attività degli utenti e dissuaderli da pratiche illecite. Il meccanismo di "risposta graduale" si articola nelle c.d. *three strikes rules*: individuato il reo, l'HADOPI procede all'invio di due *warnings* (uno via mail, uno per raccomandata)

---

<sup>38</sup> CJEU, 23 marzo 2010, causa C-236/08.

<sup>39</sup> *L'Oréal*, cit..

<sup>40</sup> *Google France*, cit., para. 114.

<sup>41</sup> *L'Oréal*, cit., para. 116.

e, qualora, nonostante gli avvertimenti, il download illecito dovesse proseguire, l'HADOPI può irrogare sanzioni, compresa la disconnessione dell'utente da Internet. Il ruolo preminente attribuito a un'autorità amministrativa ha sollevato critiche e perplessità, accolte dal Conseil constitutionnel che, nel giugno 2009, ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge: dal momento che la disconnessione da Internet limita la libertà di espressione, ogni decisione al riguardo può essere decisa solo da un'autorità giudiziaria al termine di un bilanciamento tra gli interessi contrastanti. Il parlamento francese è stato così costretto ad emanare una nuova normativa (Loi n° 2009-1311 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet, c.d. HADOPI 2) alla luce della quale mentre all'autorità amministrativa viene confermato il potere di monitoraggio e di dissuasione delle pratiche illecite, il potere sanzionatorio è riservato all'autorità giudiziaria. Il cambio di governo e l'avvento dell'amministrazione guidata da Hollande hanno rimesso in discussione il tutto e, alla fine, a essere disconnessa è stata proprio la HADOPI, radicalmente depotenziata dal decreto n. 2013-596, con il quale è stata cancellata l'opzione più severa della sospensione di accesso a Internet, sostituendola con una multa.

Il dibattito francese trova eco nell'esperienza italiana del "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica" elaborato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). La versione finale licenziata della procedura di *enforcement* delineata dall'Agcom per l'implementazione delle misure di *notice and take down* ha vissuto un lungo periodo di gestazione ed ha rappresentato il risultato di ben due consultazioni pubbliche, al termine delle quali si è compiuto un significativo sforzo di contemperamento tra i diversi interessi in campo nel tentativo di realizzare un adeguato bilanciamento tra tutela dei diritti vantati dai legittimi titolari, garanzie per i soggetti coinvolti ed esigenze di celerità. Le modifiche apportate in corso d'opera sono state, infatti, ispirate a mitigare alcuni rilievi critici emersi in fase di consultazione (in particolar modo, le garanzie di contraddittorio e il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria) e bersaglio della mobilitazione di piazza, preoccupata dai poteri invasivi di cui si sarebbe autoinvestita l'Agcom e dai corrispondenti rischi connaturati ad un procedimento giudicato sommario<sup>42</sup>: è in quest'ottica che vanno lette sia le disposizioni relative alle garanzie di contraddittorio - tra le quali spicca la possibilità di *counter notice* da parte dell'*uploader* - sia la previsione della possibilità di adire, in ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria.

Si segnala, infine, l'esperienza britannica dove nel 2010 è stata approvata una legge (Digital Economy Act) che prevede un sistema di risposta graduata (*three strikes policy*) in base alla quale, dopo la terza notifica di violazione in un anno, l'utente viene iscritto in un registro tenuto dall'ISP e può essere destinatario di provvedimenti, compresa la disconnessione da Internet, irrogati dal ministro competente a valle di un rapporto dell'OFCOM. La legge autorizza, altresì, il governo a disciplinare l'imposizione di

---

<sup>42</sup> Sul ruolo dell'Agcom, peraltro, è intervenuta la pronuncia del TAR Lazio, 30 marzo 2017, n. 4101, *Altroconsumo c. AGCOM*, secondo la quale la disciplina delle modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Agcom nel settore delle comunicazioni elettroniche descritta nel Regolamento non presenta potenziali profili di incostituzionalità.

provvedimenti di blocco dei siti Internet. Tuttavia, tali disposizioni sono state abrogate dal Deregulation Act 2015 e l'intero impianto sembra destinato a non entrare in applicazione.

Di seguito analizzeremo come il conflitto tra tutela del diritto d'autore e salvaguardia degli altri diritti e libertà coinvolti è stato gestito dalla giurisprudenza comunitaria.

### 3.1 La giurisprudenza comunitaria: diritto d'autore *versus* privacy.

Le preoccupazioni relative alla compatibilità tra *enforcement* del diritto d'autore e tutela della privacy sono quelle sulle quali, almeno in un primo momento, si è appuntato il dibattito più acceso. Al riguardo, la giurisprudenza europea non scioglie il nodo e, sebbene con sfumature diverse, rimanda agli Stati membri la modalità di gestione del contemperamento degli interessi.

In particolare, in *Promusicae* si afferma che le direttive più volte richiamate (quella sul commercio elettronico, la direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e la direttiva *enforcement*) non impongono né impediscono agli Stati membri di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore nel contesto di un procedimento civile<sup>43</sup>. Non risulta, dunque, un dovere, in capo agli Stati membri, di prevedere, per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore, l'obbligo di comunicare i dati personali nel contesto di un procedimento civile: tuttavia, il diritto europeo richiede che gli Stati membri, in occasione della trasposizione delle citate direttive, abbiano cura di fondarsi su un'interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico europeo.

Allo stesso modo, in *LSG*, viene ribadito il principio secondo il quale che l'art. 8.3 della direttiva *enforcement*, in combinato disposto con l'art. 15.1 della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, non osta a che gli Stati membri istituiscano un obbligo di comunicazione a soggetti privati terzi di dati personali relativi al traffico al fine di consentire l'avvio di procedimenti civili per violazioni del diritto d'autore<sup>44</sup>.

Il principio espresso in *Promusicae* e ribadito in *LSG* è ulteriormente confermato dalla decisione *Bonnier Audio*<sup>45</sup>, laddove si afferma che la normativa europea a tutela della privacy non osta all'applicazione di una normativa nazionale che, al fine di assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, consenta di ingiungere ad un operatore Internet di comunicare al titolare di un diritto di autore l'identità dell'utente al quale sia stato attribuito un indirizzo IP che sia servito ai fini della violazione di tale diritto. Nello specifico, la normativa svedese esige che, affinché possa essere disposta l'ingiunzione di comunicazione dei dati in questione, sussistano indizi reali di violazione di un diritto

<sup>43</sup> CJEU, 29 gennaio 2008, causa C-275/06, *Promusicae c. Telefónica*.

<sup>44</sup> CJEU, 19 febbraio 2009, causa C-557/07, *LSG c. Tele2 Telecommunication*.

<sup>45</sup> CJEU, 19 aprile 2012, causa C-461/10, *Bonnier Audio e a. c. Perfect Communication Sweden*.



di proprietà intellettuale su un'opera, che le informazioni richieste siano tali da facilitare le indagini sulla violazione o sulla minaccia di violazione del diritto d'autore e che i motivi alla base di tale ingiunzione si ricolleghino a un interesse superiore agli inconvenienti o agli altri pregiudizi che ne possano derivare per il destinatario o a qualsivoglia altro contrapposto interesse. A parere dei giudici europei, una siffatta normativa è tale da garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari del diritto d'autore, e la tutela dei dati di carattere personale, di cui beneficia un utente Internet: tale normativa, infatti, consente al giudice nazionale di ponderare gli opposti interessi in gioco, in funzione delle circostanze del caso di specie e tenendo in debita considerazione le esigenze risultanti dal principio di proporzionalità<sup>46</sup>.

### **3.2 *Segue.* Diritto d'autore versus libertà di informazione e di iniziativa economica: sistemi di filtraggio e blocco all'accesso dei siti Internet.**

Più articolato e con significativi riflessi nel dibattito attualmente in corso sulla modernizzazione del diritto d'autore in ambito digitale è il tema del rapporto tra *enforcement* della proprietà intellettuale e tutela sia della libertà di informazione sia della libertà di impresa. Il suddetto conflitto si traduce essenzialmente nella discussione relativa alla possibilità di imporre agli ISPs misure capaci non solo di porre fine alle violazioni, ma anche di prevenirne di nuove, quali l'adozione di sistemi di filtraggio delle comunicazioni elettroniche, o di intervenire direttamente bloccando l'accesso degli utenti ad un sito Internet, in linea con quanto richiesto dagli art. 8.3 della direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore nella società dell'informazione e dell'art. 11 della direttiva *enforcement*.

Sul primo profilo, in *Scarlet* la Corte di giustizia ha stabilito come la normativa europea non consenta di imporre a un fornitore di accesso a Internet di predisporre un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi *peer-to-peer*: non può considerarsi compatibile con la disciplina europea una ingiunzione che, al fine di identificare e bloccare il trasferimento di files il cui scambio pregiudichi il diritto d'autore, si applichi indistintamente a tutta l'utenza dell'ISP, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti nel tempo<sup>47</sup>. Un'ingiunzione che imponga a un fornitore di accesso a Internet di predisporre un sistema di filtraggio come quello descritto implica, infatti, l'obbligo di procedere a una sorveglianza attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale, contravvenendo palesemente al principio espresso dall'art. 15 della direttiva sul commercio elettronico che vieta appunto di imporre agli ISPs sia un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano sia un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

---

<sup>46</sup> *Bonnier Audio*, cit., para 59.

<sup>47</sup> CJEU, 24 novembre 2011, causa C-70/10, *Scarlet Extended c. SABAM*.

L'attuazione di tale sistema di filtraggio presupporrebbe che il fornitore di accesso a Internet identifichi, in primo luogo, nell'insieme delle comunicazioni elettroniche di tutti i suoi clienti, i files che appartengono al traffico *peer-to-peer*; che esso identifichi, in secondo luogo, nell'ambito di tale traffico, i files che contengono opere sulle quali i titolari dei diritti di proprietà intellettuale affermino di vantare diritti; in terzo luogo, che esso determini quali tra questi files sono scambiati in modo illecito e, in quarto luogo, che proceda al blocco degli scambi di files che esso stesso qualifica come illeciti. Siffatta sorveglianza preventiva richiederebbe, pertanto, un'osservazione attiva sulla totalità delle comunicazioni elettroniche realizzate sulla rete del fornitore coinvolto e includerebbe tutte le informazioni da trasmettere e ciascun cliente che si avvale di tale rete. Per di più, essendo illimitata nel tempo, la sorveglianza riguarderebbe anche qualsiasi futura violazione, determinando un obbligo di tutela non solo di opere esistenti, ma anche di opere future, ossia non ancora realizzate nel momento in cui viene predisposto detto sistema. In quest'ottica, rilevano i giudici, una ingiunzione di questo genere causerebbe una grave violazione della libertà di impresa dell'ISP, obbligandolo a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a suo carico, il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite dall'art. 3.1 della direttiva *enforcement*, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale siano eque, proporzionate e non inutilmente complesse o eccessivamente costose<sup>48</sup>. A ciò si aggiunga che gli effetti di detta ingiunzione non si limiterebbero all'ISP coinvolto, poiché il sistema di filtraggio in questione andrebbe a ledere anche i diritti fondamentali degli utenti, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni<sup>49</sup>. Ragion per cui, in definitiva, un sistema di filtraggio come quello descritto non garantirebbe un giusto equilibrio tra diritti di proprietà intellettuale e libertà di impresa, tutela dei dati personali e libertà di ricevere o di comunicare informazioni.

Tale principio, affermato nei confronti di un *access provider*, è stato confermato dalla pronuncia *Netlog* anche in relazione agli obblighi a carico di un *hosting provider* (nel caso di specie, un social network)<sup>50</sup>.

Sul tema, invece, della compatibilità con la normativa europea di un provvedimento di blocco dell'accesso a un sito Internet (*website blocking*) che mette a disposizione del pubblico opere in violazione dei diritti d'autore interessati, il riferimento obbligato è rappresentato dalla decisione *Telekabel*<sup>51</sup>.

La questione pregiudiziale sollevata dai giudici austriaci dell'Oberster Gerichtshof permette alla Corte di giustizia di far chiarezza sul contenuto dell'ordine da impartire nei confronti dei prestatori di servizi. In particolare, i giudici austriaci chiedono se sia compatibile con i diritti fondamentali dell'Unione vietare a un *provider*, in modo

<sup>48</sup> *Scarlet*, cit., para. 36 e 48.

<sup>49</sup> *Scarlet*, cit., para. 50.

<sup>50</sup> CJEU, 16 febbraio 2012, causa C-360/10, *SABAM v. Netlog NV*.

<sup>51</sup> CJEU, 27 marzo 2014, causa C-314/12, *UPC Telekabel Wien c. Constantin Film Verleih e Wega Filmproduktionsgesellschaft*.

totalmente generale (ossia senza la prescrizione di misure concrete), di consentire ai propri clienti l'accesso a un determinato sito Internet sul quale vengono messi a disposizione esclusivamente o prevalentemente contenuti senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti: i giudici nazionali designano un tale provvedimento come un divieto di risultato alla luce del quale il destinatario deve impedire un determinato evento (segnatamente l'accesso al sito Internet), senza che vengano menzionate le misure che lo stesso deve adottare a tal fine. In caso di risposta negativa al suddetto quesito, i giudici chiedono se la prescrizione di misure concrete in capo a un *provider* finalizzate a rendere più difficile l'accesso da parte dei clienti a un sito Internet ove siano resi accessibili contenuti in modo illecito soddisfi il bilanciamento dei diritti fondamentali, in particolare qualora le misure comportino un impiego di mezzi non trascurabile e inoltre possano essere facilmente aggirate anche senza particolari conoscenze tecniche: i giudici nazionali intendono ricevere direttive per la valutazione della proporzionalità di misure di blocco concrete, quali ad esempio il blocco dell'indirizzo IP o del DNS.

Nel delineare il corretto bilanciamento degli interessi in campo, la Corte rileva come un'ingiunzione quale quella in oggetto oppone i diritti d'autore alla libertà d'impresa di cui godono gli operatori economici, quali i fornitori di accesso a Internet, nonché alla libertà di informazione degli utenti di Internet. Per quanto riguarda la libertà d'impresa, secondo i giudici comunitari, l'adozione di un provvedimento di blocco di accesso al sito, pur limitando tale libertà, non ne pregiudica la sostanza: da un lato, una siffatta ingiunzione lascia al suo destinatario l'onere di determinare le misure concrete da adottare per raggiungere il risultato perseguito, con la conseguenza che quest'ultimo può scegliere di adottare misure che più si adattino alle risorse e alle capacità di cui dispone e che siano compatibili con gli altri obblighi e sfide cui deve far fronte nell'esercizio della propria attività; dall'altro lato, consente al suo destinatario di sottrarsi alla propria responsabilità qualora dimostri di aver adottato tutte le misure ragionevoli, circostanza che è giustificata dal fatto che quest'ultimo non è l'autore della violazione del diritto fondamentale della proprietà intellettuale che ha dato luogo alla pronuncia della suddetta ingiunzione<sup>52</sup>. Nel momento in cui il destinatario del provvedimento in questione sceglie quali misure adottare al fine di conformarsi al medesimo, entra in gioco un'altra libertà fondamentale di cui tener conto: il destinatario del provvedimento è, infatti, tenuto a garantire il rispetto del diritto fondamentale alla libertà di informazione degli utenti di Internet. A tale proposito, sottolinea la Corte, le misure adottate dal fornitore di accesso a Internet devono essere rigorosamente mirate, nel senso che devono servire a porre fine alla violazione arrecata da parte di un terzo al diritto d'autore o a un diritto connesso, senza pregiudizio degli utenti di Internet che ricorrono ai servizi di tale fornitore al fine di accedere lecitamente a informazioni<sup>53</sup>. I giudici nazionali devono avere la possibilità di verificare che tale sia il caso: è necessario, dunque, che le norme processuali nazionali prevedano la possibilità degli internauti di far valere i propri diritti dinanzi al giudice, una volta venuti a conoscenza

---

<sup>52</sup> *Telekabel*, cit., paras. 52 e 53.

<sup>53</sup> *Telekabel*, cit., para. 56.

delle misure di esecuzione adottate dal fornitore di accesso a Internet<sup>54</sup>. Per quanto concerne, infine, il diritto alla proprietà intellettuale, sebbene forse non esista alcuna tecnica che consenta di porre completamente fine alle violazioni di tale diritto e, dunque, sebbene le misure adottate in esecuzione di un'ingiunzione di blocco di accesso al sito non siano idonee a determinare la cessazione completa delle suddette violazioni, esse comunque devono, almeno, aver l'effetto di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di tale ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto alla proprietà intellettuale.

In conclusione, secondo la Corte, i diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione non ostano a che sia vietato, con un'ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso a Internet di concedere ai suoi abbonati l'accesso a un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure il fornitore di accesso deve adottare e quest'ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli. Ciò a condizione, tuttavia, che, da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall'altro, che tali misure abbiano l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale<sup>55</sup>.

Negli ultimi anni i *website blocking* stanno emergendo in tutta Europa come un rimedio complementare alla *notice-and-takedown*. In tema si segnalano, in particolare, alcune importanti decisioni della High Court britannica: la prima (*Cartier*<sup>56</sup>) per i principi e le condizioni individuati per autorizzare un provvedimento di blocco di un sito Internet, la seconda e la terza (*Football Association Premier League*<sup>57</sup> e *UEFA*<sup>58</sup>) per la particolare tipologia di *website blocking* implementato<sup>59</sup>.

In *Cartier* vengono, in particolare, individuate quattro *threshold conditions* (ossia che il provvedimento sia diretto nei confronti di un ISP; che gli utenti e/o il gestore del sito in questione abbiano violato diritti d'autore e che a tal fine abbiano utilizzati i servizi dell'ISP; infine, che l'ISP abbia *actual knowledge* della violazione, il che può essere il risultato di una denuncia ricevuta da parte degli aventi diritto<sup>60</sup>) e sette principi che

---

<sup>54</sup> *Telekabel*, cit., para. 57.

<sup>55</sup> *Telekabel*, cit., para. 62.

<sup>56</sup> *Cartier International AG and Others v. British Sky Broadcasting Limited and Others* [2014] EWHC 3354 (Ch), confermata in appello ([2016] EWCA Civ 658).

<sup>57</sup> *Football Association Premier League v. British Telecommunications* [2017] EWHC 480 (Ch).

<sup>58</sup> *Union des Associations Européennes de Football v. British Telecommunications plc et al.* [2017] EWHC 3414 (Ch).

<sup>59</sup> Per un'analisi dell'esperienza britannica si veda J. Riordan, *Website Blocking Injunctions under United Kingdom and European Law*, in *Secondary Liability of Internet Service Providers*, cit., 275.

<sup>60</sup> *Cartier*, cit., para. 139.

devono accompagnare la decisione di accordare il provvedimento in questione (dovendo garantire che quest'ultimo sia necessario, efficace, dissuasivo, non indebitamente costoso o complesso, inidoneo a creare barriere al commercio legittimo, equo ed in grado di realizzare un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali coinvolti, nonché proporzionato<sup>61</sup>). Il principio di proporzionalità svolge di fatto un ruolo chiave perché finisce per abbracciare tutti gli altri fattori e postula di prendere in considerazione la natura delle misure tecniche che gli ISPs sono chiamati ad adottare, la loro efficacia e capacità dissuasiva, il loro costo di implementazione (e dunque anche la disponibilità di misure alternative meno onerose) ed impatto sugli utenti che non commettono violazioni<sup>62</sup>. Rispetto al provvedimento in questione il giudice Arnold non mostra dubbi: in un'analisi costi-benefici il *website blocking* è una misura superiore a tutte le altre opzioni sul campo, compresi la procedura di *notice and takedown*, la deindicizzazione dai motori di ricerca, la sospensione dei sistemi di pagamento adoperati dal sito, il sequestro del nome di dominio ed il sequestro doganale.

E' sempre il giudice Arnold a vergare anche le altre due decisioni richiamate, le quali si caratterizzano per l'adozione di un ordine di blocco *live*, ossia limitato alla finestra temporale (durata delle partite di calcio) nella quale il contenuto protetto è trasmesso via streaming. Il provvedimento diviso dalle pronunce *Football Association Premier League* e *UEFA* contempla inoltre un procedimento di individuazione di *target servers* fortemente sospettati di operare sistematicamente in violazione dei diritti in questione, la cui lista deve essere aggiornata ogni settimana durante la stagione calcistica.

#### **4. Digital Single Market Strategy e riforma del diritto d'autore.**

Il quadro regolamentare appena illustrato non appare alla Commissione europea completamente adeguato a gestire i continui e repentini cambiamenti promossi dalle tecnologie digitali e, in particolare, non risulta essere in grado di assicurare ai titolari dei diritti il controllo sull'utilizzo e sulla circolazione delle opere su Internet nonché una adeguata remunerazione per il suddetto utilizzo. Al fine di colmare il cosiddetto *value gap*, la Commissione europea, nell'ambito della strategia per la realizzazione del mercato unico digitale, ha così avanzato nel settembre 2016 una proposta di direttiva sul diritto d'autore<sup>63</sup>.

Come, infatti, affermato dalla Commissione nella Comunicazione sulla "Strategia per il mercato unico digitale in Europa", "[d]ato il ruolo sempre maggiore che gli intermediari online vanno assumendo nella distribuzione dei contenuti, occorre altresì chiarire le norme applicabili all'attività che svolgono in relazione alle opere protette da diritto d'autore" e "[p]er incoraggiare la generazione di contenuti in futuro vanno inoltre

---

<sup>61</sup> *Cartier*, cit., para. 158.

<sup>62</sup> *Cartier*, cit., para. 189.

<sup>63</sup> Commissione europea, proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, COM(2016) 593 final.

ipotizzate misure a salvaguardia dell'equa remunerazione dei creatori”<sup>64</sup>. In un passaggio successivo, la Commissione rileva l'inefficacia, l'onerosità, la complessità e la scarsa trasparenza del sistema attualmente in vigore, basato sul duplice principio, affermato nella direttiva sul commercio elettronico, che gli ISPs non sono responsabili dei contenuti che trasmettono, conservano o ospitano purché mantengano un comportamento di rigorosa passività e, allo stesso tempo, sono tenuti ad intervenire efficacemente per rimuovere i contenuti illeciti individuati: “[e]venti recenti sono venuti ad alimentare il dibattito pubblico sull'opportunità di innalzare il livello generale di protezione dal materiale illecito su Internet. In parallelo alla valutazione delle piattaforme online la Commissione vaglierà la necessità di presentare nuove misure per contrastare i contenuti illeciti su Internet, tenendo debitamente conto delle conseguenze per il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione, sotto forma, ad esempio, di procedure rigorose di rimozione dei contenuti illeciti avendo cura di non eliminarne anche di leciti e di valutazione dell'opportunità d'imporre agli intermediari di esercitare una maggiore responsabilità e diligenza nella gestione delle reti e dei sistemi”<sup>65</sup>.

Nella successiva Comunicazione “Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore”, la Commissione ha delineato le future linee di intervento<sup>66</sup>. Tra i vari fattori che concorrono ad ostacolare il corretto funzionamento del mercato del diritto d'autore e, in particolare, a non garantire un'equa ripartizione del valore generato da alcune delle nuove forme di distribuzione dei contenuti, la Commissione indica l'incertezza riguardo alla definizione dei diritti di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che disciplinano l'uso dei contenuti protetti dal diritto d'autore nelle trasmissioni digitali, nonché la portata della deroga alla responsabilità prevista dalla direttiva sul commercio elettronico per le attività delle piattaforme digitali, in particolare l'applicazione di tale deroga ad attività che si spingono oltre il semplice *hosting* o trasporto dei contenuti e, quindi, non hanno un carattere meramente tecnico, automatico e passivo<sup>67</sup>.

La Commissione prosegue indicando alcune misure da mettere in atto per favorire un sistema efficace ed equilibrato di tutela dei diritti d'autore<sup>68</sup>. Si fa riferimento, in particolare, all'approccio (di autoregolamentazione) *follow the money* sperimentato in alcuni settori e giudicato come un deterrente particolarmente promettente in quanto in grado di privare gli autori delle violazioni dei flussi di entrate (pagamenti dei consumatori e pubblicità) derivanti dalle loro attività illegali<sup>69</sup>, nonché alla necessità di

---

<sup>64</sup> Commissione europea, Comunicazione “Strategia per il mercato unico digitale in Europa”, COM(2015) 192 final, §2.4.

<sup>65</sup> Comunicazione “Strategia per il mercato unico digitale in Europa”, cit., §3.3.2.

<sup>66</sup> Commissione europea, Comunicazione “Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore”, COM(2015) 626 final.

<sup>67</sup> Comunicazione “Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore”, cit., §4.

<sup>68</sup> Comunicazione “Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore”, cit., §5.

<sup>69</sup> In una prospettiva comparata si segnala l'ampia diffusione nell'esperienza statunitense di *payment blockades* e, più in generale, di *best practices* volontarie, ai sensi dei quali anche i gestori dei sistemi di pagamento online, impegnandosi in accordi di *notice-and-termination* con i titolari dei diritti, operano

intervenire sul quadro giuridico per assicurare il rispetto del diritto d'autore, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione del diritto di informazione, le ingiunzioni e il loro effetto transfrontaliero, il calcolo dei danni e il rimborso delle spese legali. Infine, si segnala il ruolo cruciale dei sistemi per la rimozione dei contenuti illegali dai servizi di *hosting*, rispetto ai quali è stata promossa una consultazione pubblica che, nell'ambito di una valutazione complessiva del quadro regolamentare delle piattaforme digitali, si occupa anche dei meccanismi di *notice and action* e della questione dell'efficacia duratura degli interventi (principio del *take down and stay down*)<sup>70</sup>.

A valle della suddetta consultazione pubblica la Commissione ha recentemente licenziato una nuova Comunicazione sul tema dei contenuti illegali online, il cui sottotitolo ("Towards an enhanced responsibility of online platforms") è decisamente autoesplicativo<sup>71</sup>. Il documento scandaglia i diversi profili riguardanti i contenuti illegali online alla luce di due principi guida: ciò che è illecito *offline* è illecito anche *online* e sulle piattaforme digitali grava una particolare responsabilità in ragione del ruolo pivotale che le stesse svolgono nel contesto sociale, in quanto veicoli privilegiati di diffusione di contenuti potenzialmente offensivi. In particolare, la Comunicazione definisce principi e linee guida che le piattaforme digitali devono seguire per prevenire, individuare, rimuovere ed impedire l'accesso al materiale illecito, invitando a tal fine le stesse a sfruttare le tecnologie più avanzate per adottare misure proattive efficaci (approccio del "buon Samaritano")<sup>72</sup>. In tale contesto, l'ambito del diritto d'autore viene

---

come guardiani del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Sul tema si veda A. Bridy, *Internet Payment Blockades*, 67 Florida L. Rev. 1523 (2015). L'adozione dell'approccio "follow the money" determina, dunque, un potenziale ampliamento degli intermediari chiamati a rispondere per comportamenti altrui: al riguardo si segnala come, negli Stati Uniti, in *Gucci America, Inc. v. Frontline Processing Corp.*, 721 F. Supp. 2d 228 (S.D.N.Y. 2010) una corte distrettuale ha consentito di procedere per *secondary infringement* contro le compagnie che forniscono servizi di pagamento a siti online sospettati di commercializzare prodotti contraffatti; in senso opposto si veda, in precedenza, la pronuncia *Perfect 10, Inc. v. Visa Int'l Serv., Ass'n*, 494 F.3d 788 (9th Cir. 2007) sulla base del rilievo in merito al differente ruolo svolto, nell'ambito delle accuse di violazione indiretta, tra *search engines* e *payment systems* («The search engines in *Amazon.com* provided links to specific infringing images, and the services in *Napster* and *Grokster* allowed users to locate and obtain infringing material. Here, in contrast, the services provided by the credit card companies do not help locate and are not used to distribute the infringing images. [...] The salient distinction is that Google's search engine itself assists in the distribution of infringing content to Internet users, while Defendants' payment systems do not»).

<sup>70</sup> Commissione europea, "Public Consultation on the Regulatory Environment for Platforms, Online Intermediaries, Data and Cloud Computing and the Collaborative Economy", 2015.

<sup>71</sup> Commissione europea, Comunicazione "Tackling Illegal Content Online. Towards an enhanced responsibility of online platforms", COM(2017) 555 final. Si veda anche, in precedenza, Commissione europea, Comunicazione "Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa", COM(2016) 288 final, §5, laddove la Commissione si impegna ad affrontare il problema dell'equa ripartizione, tra i distributori e i titolari dei diritti, del valore generato dall'uso dei contenuti protetti dal diritto d'autore tramite le piattaforme digitali e ad occuparsi della questione attraverso una normativa settoriale nell'ambito del diritto d'autore.

<sup>72</sup> Comunicazione "Tackling Illegal Content Online. Towards an enhanced responsibility of online platforms", cit., §3.3: "Online platforms should, in light of their central role and capabilities and their associated responsibilities, **adopt effective proactive measures to detect and remove** illegal content online and not only limit themselves to reacting to notices which they receive" (enfasi nel testo originale).

citato come esempio di efficacia per l'applicazione di tecnologie di riconoscimento automatico dei contenuti<sup>73</sup>. La Comunicazione precisa, inoltre, che l'adozione di misure proattive non comporta per le piattaforme la perdita del beneficio dell'immunità prevista dall'art. 14 della direttiva sul commercio elettronico<sup>74</sup>: l'adozione di tali misure non equivale necessariamente a ritenere che il *provider* abbia svolto un ruolo attivo e, sebbene la direttiva impedisca di porre a carico degli ISPs un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, la stessa riconosce al considerando 40 l'importanza delle misure volontarie.

In questa cornice si muove la proposta di direttiva sul diritto d'autore del settembre 2016. Si parte dalla presa di coscienza che l'evoluzione delle tecnologie digitali ha cambiato il modo in cui le opere ed i materiali protetti vengono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, che continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori (considerando 3) e che le piattaforme digitali sono diventate le principali fonti per l'accesso ai contenuti online (considerando 37). Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo (*value gap*).

Rispetto a tale criticità, l'art. 13 della proposta di direttiva prevede: “(1) I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico *accesso a grandi quantità di opere* o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a *garantire il funzionamento degli accordi* con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali *misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate*. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale. (2) Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1. (3) Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici”<sup>75</sup>.

---

<sup>73</sup> Comunicazione “Tackling Illegal Content Online. Towards an enhanced responsibility of online platforms”, cit., p. 13.

<sup>74</sup> Comunicazione “Tackling Illegal Content Online. Towards an enhanced responsibility of online platforms”, cit., §3.3.1.

<sup>75</sup> Enfasi aggiunta.



Come chiarisce il considerando 38, i *providers* che memorizzano e danno pubblico accesso a materiale protetto dal diritto d'autore caricato dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti. Sono esenti da responsabilità i soggetti di cui all'art. 14 della direttiva 2000/31 sul commercio elettronico e, tuttavia, a tal fine è necessario verificare se il prestatore di servizi svolga un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato. Al fine di garantire il funzionamento degli accordi di licenza, gli ISPs (che memorizzano e danno pubblico accesso ad "un grande numero" di opere protette dal diritto d'autore caricate dagli utenti) sono tenuti altresì ad adottare misure tese a garantire, in modo appropriato e proporzionale, la protezione di tali opere. Tale obbligo sussiste anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui al citato art. 14 della direttiva sul commercio elettronico.

In estrema sintesi, dunque, la Commissione prevede che gli ISPs che svolgono un ruolo attivo siano obbligati a stipulare accordi di licenza con i titolari dei diritti e che tutti gli ISPs (anche quelli che beneficiano dell'immunità di cui all'art. 14 della direttiva sul commercio elettronico) siano tenuti ad implementare tecnologie di filtraggio.

#### 4.1 I profili critici.

La proposta, tuttora al vaglio delle diverse commissioni parlamentari, è bersaglio di numerose e severe critiche. A prima vista, l'intento della Commissione appare quello di codificare la casistica della Corte di giustizia: è così che si spiegano i riferimenti sia al ruolo attivo degli ISPs (importato dalle pronunce *Google France c. Louis Vuitton* e *L'Oréal c. eBay*) sia all'adozione di tecnologie per il riconoscimento dei contenuti (si vedano le sentenze *Scarlet* e *Netlog*). Tuttavia, l'iniziativa della Commissione, a ben leggere, si spinge oltre la mera codificazione della casistica giurisprudenziale europea, intervenendo sul quadro regolamentare precedentemente illustrato, giudicato non adeguato a difendere il *value gap* dalle nuove sfide poste dalla tecnologie digitali.

Nel dettaglio, innanzitutto, la proposta sembra contenere una nuova formulazione della nozione di comunicazione al pubblico. Come afferma il considerando 38, infatti, gli *hosting providers* che svolgono un ruolo attivo, non limitandosi alla mera fornitura di attrezzature fisiche, effettuano un atto di comunicazione al pubblico e, pertanto, sono tenuti a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti. Ciò equivale a considerare i suddetti ISPs responsabili in via diretta, e non secondaria, delle violazioni.

Come è noto, l'art. 3.1 della direttiva 2001/29 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione non fornisce una definizione di comunicazione al pubblico, limitandosi a stabilire che gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a

disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente<sup>76</sup>. La casistica della Corte di giustizia ha svolto, al riguardo, un ruolo di supplenza tentando di dare corpo al concetto di comunicazione al pubblico in linea con lo spirito che ha ispirato la direttiva, ossia quello di assicurare in ogni caso un elevato livello di protezione (considerando 4 e 9)<sup>77</sup>. Ne consegue che la nozione di comunicazione al pubblico deve essere intesa in senso ampio.

Le numerose pronunce dei giudici europei hanno costantemente ricostruito la fattispecie attorno a due criteri cumulativi (la presenza di un “atto di comunicazione” diretta ad un “pubblico”) ai quali di volta in volta sono stati aggiunti ulteriori elementi di valutazione considerati rilevanti per i casi di specie.

Con riferimento alla nozione di “atto di comunicazione” è ormai consolidato l’orientamento secondo il quale lo stesso si verifica nelle ipotesi sia di effettiva trasmissione o ritrasmissione di un’opera protetta (indipendentemente dai processi e dagli strumenti tecnici utilizzati)<sup>78</sup> sia di mera messa a disposizione dell’opera in modo tale che coloro che compongono il pubblico possano avervi accesso (indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano avuto effettivamente accesso)<sup>79</sup>. In queste ultime ipotesi la Corte ha dato rilievo al ruolo indispensabile (*indispensable*) o imprescindibile (*essential*) dell’utente ed al carattere intenzionale del suo intervento. Se la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della direttiva 2001/29 (considerando 27), lo stesso non può dirsi per l’installazione delle stesse laddove esse consentano agli acquirenti di accedere alle opere<sup>80</sup>.

<sup>76</sup> La disposizione trova le proprie basi normative nell’art. 8 del WIPO Copyright Treaty (WCT), il quale a sua volta ha integrato l’art. 11bis della Convenzione di Berna, introducendo, accanto alla comunicazione al pubblico, il concetto di “messa a disposizione del pubblico”.

<sup>77</sup> Si veda, da ultimo, CJEU, 14 giugno 2017, causa C-610/15, *Stichting Brein v. Ziggo e XS4ALL Internet (The Pirate Bay)*, para. 21 e 22.

<sup>78</sup> CJEU, 31 maggio 2016, causa C-117/15, *Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH c. Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA)*; 19 novembre 2015, causa C-325/14, *SBS Belgium NV c. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)*; 27 febbraio 2014, causa C-351/12, *OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. c. Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.*; 24 novembre 2011, causa C-283/10, *Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) c. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – Asociația pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA)*; 4 ottobre 2011, causa C-403/08, *Football Association Premier League Ltd e altri c. QC Leisure e altri* e causa C-429/08, *Karen Murphy c. Media Protection Services Ltd*.

<sup>79</sup> CJEU, *The Pirate Bay*, cit.; 26 aprile 2017, causa C-527/15, *Stichting Brein c. Jack Frederik Wullems (Filmspeler)*; 16 marzo 2017, causa C-138/16, *Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM) c. Zürs.net Betriebs GmbH*; 8 settembre 2016, causa C-160/15, *GS Media BV c. Sanoma Media Netherlands BV e altri*; 13 febbraio 2014, causa C-466/12, *Nils Svensson e altri c. Retriever Sverige AB*; 7 dicembre 2006, causa C-306/05, *Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) c. Rafael Hoteles SA*.

<sup>80</sup> Su queste basi, ad esempio, nella pronuncia *Filmspeler*, cit., si è affermato che la nozione di comunicazione al pubblico ricomprende la vendita di un lettore multimediale nel quale sono preinstallate estensioni (*add-ons*), disponibili su Internet, contenenti collegamenti ipertestuali (*hyperlinks*) a siti web

E' opportuno segnalare come la distinzione tra carattere indispensabile (*indispensable*) o imprescindibile (*essential*) dell'intervento dell'utente non sia trascurabile. Rispetto all'impostazione giurisprudenziale tradizionale ancorata alla indispensabilità, la recente interpretazione (fornita per la prima volta in *Filmspeler*<sup>81</sup> e confermata in *The Pirate Bay*<sup>82</sup>) volta a considerare anche l'imprescindibilità dell'intervento comporta un ampliamento delle ipotesi nelle quali si può ritenere che un *hosting provider* realizzi una comunicazione al pubblico: si realizzerà, infatti, un atto di comunicazione quando l'utente interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un'opera protetta, sia nell'ipotesi in cui, in mancanza di questo intervento, tali clienti non potrebbero fruire dell'opera diffusa sia quando l'accesso sarebbe semplicemente più difficile.

Un ulteriore fattore preso in considerazione dalla Corte è quello del perseguimento dello scopo di lucro. Tradizionalmente sebbene il perseguimento di uno scopo di lucro non sia considerato condizione necessaria per l'esistenza di una comunicazione al pubblico, la presenza dello stesso non è priva di rilevanza<sup>83</sup>. La pronuncia *GS Media* ha, tuttavia, profondamente inciso sulla effettiva rilevanza dello scopo di lucro, rafforzandola attraverso la previsione di una presunzione relativa, ai sensi della quale, laddove il collocamento di *hyperlinks* sia effettuato a fini lucrativi, è legittimo aspettarsi che l'autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l'opera di cui trattasi non sia pubblicata illegittimamente sul sito cui rimandano detti collegamenti ipertestuali, cosicché deve presumersi che tale collocamento sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l'opera è protetta e che il titolare del diritto d'autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione su Internet<sup>84</sup>. In tali circostanze, e a condizione che tale presunzione relativa non sia confutata, l'atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un'opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una comunicazione al pubblico.

Con riferimento, invece, alla nozione di "pubblico", la Corte di giustizia ha a più riprese precisato che la stessa riguarda un numero indeterminato e piuttosto considerevole (superiore ad una certa soglia *de minimis*) di destinatari potenziali, tenuto conto anche degli effetti cumulativi che derivano dal fatto di mettere a disposizione opere presso una audience potenziale e, quindi, della possibilità che un certo numero di persone abbiano accesso alla medesima opera non contemporaneamente ma in successione nel tempo<sup>85</sup>.

La Corte ha altresì ricordato che l'opera protetta, per essere qualificata come comunicazione al pubblico, deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, deve essere rivolta

---

liberamente accessibili al pubblico sui quali sono state messe a disposizione del pubblico opere tutelate dal diritto d'autore senza l'autorizzazione dei rispettivi titolari.

<sup>81</sup> *Filmspeler*, cit., para. 31 e 41.

<sup>82</sup> *The Pirate Bay*, cit., para. 36 e 37.

<sup>83</sup> *Ex plurimis*, *SGAE*, cit., para. 44.

<sup>84</sup> *GS Media*, cit., para. 51. Si veda anche *Filmspeler*, cit., paras. 49-51.

<sup>85</sup> *Ex plurimis*, tra le pronunce più recenti si vedano *The Pirate Bay*, cit., para. 27; *Filmspeler*, cit., para. 45; *GS Media*, cit., para. 36; *Svensson*, cit., para. 21.

ad un pubblico nuovo, vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dai titolari del diritto d'autore nel momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale della loro opera al pubblico<sup>86</sup>.

Alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza europea ed appena illustrati, è legittimo dubitare che la formulazione del considerando 38 della proposta di direttiva, ovvero il semplice atto di memorizzare e consentire pubblico accesso a materiale protetto dal diritto d'autore caricato dagli utenti, sia in linea con la definizione di comunicazione al pubblico di cui all'art. 3 della direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione<sup>87</sup>.

Un'ulteriore criticità della proposta della Commissione si rinviene nella parte relativa alle conseguenze scaturenti dall'eventuale ruolo attivo delle piattaforme. Laddove viene enfatizzata la rilevanza dell'eventuale ruolo attivo degli ISPs quale impedimento al ricorso all'immunità prevista dall'art. 14 della direttiva sul commercio elettronico, viene infatti omesso ogni riferimento all'elemento di conoscenza e controllo da parte del *provider* di un servizio di *hosting* relativamente ai materiali memorizzati, esplicitamente richiesto invece sia dal suddetto art. 14 sia dalle pronunce *Google France* e *L'Oréal*. Si deve, pertanto, desumere che un *hosting provider* che ottimizza la presentazione dei materiali caricati dagli utenti non possa beneficiare dell'immunità di cui all'art. 14 della direttiva sul commercio elettronico, anche laddove tale condotta avvenga tramite un processo automatico e, quindi, senza conoscenza o controllo dei materiali?<sup>88</sup> In tal modo si realizzerebbe di fatto una trasformazione del regime di responsabilità degli intermediari, passando da una responsabilità per colpa (come quella derivante dal sistema di *notice-and-take down* enucleato nella direttiva sul commercio elettronico) ad una responsabilità oggettiva<sup>89</sup>.

Una problematica simile emerge riguardo ad un ulteriore passaggio che caratterizza la proposta, ossia quello relativo all'obbligo di adottare misure adeguate e proporzionate per garantire il funzionamento degli accordi di licenza, quali ad esempio le tecnologie per il riconoscimento dei contenuti. Nelle pronunce *Scarlet* e *Netlog* la Corte di giustizia

---

<sup>86</sup> *Ex plurimis*, *The Pirate Bay*, cit., para. 28; *Filmspeler*, cit., para. 47; *GS Media*, cit., para. 37; *Svensson*, cit., para. 24.

<sup>87</sup> M. Senftleben, C. Angelopoulos, G. Frosio, V. Moscon, M. Peguera, O.-A. Rognstad, *The Recommendation on Measures to Safeguard Fundamental Rights and the Open Internet in the Framework of the EU Copyright Reform*, 2017, 22, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3054967](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3054967).

<sup>88</sup> Senftleben, Angelopoulos, Frosio, Moscon, Peguera, Rognstad, cit., 4: “The **corrosive effect of such legislation would be felt across the whole spectrum of relevant services: from online marketplaces and social media platforms to collaborative software development platforms and repositories of public domain material and scientific papers**. It would render the safe harbour for hosting meaningless, destroy the equilibrium between affected fundamental rights and freedoms, erode the basis for investment in new online services – particularly new services developed by small and medium-sized enterprises – and, in consequence, lead to **further market concentration in favour of providers which already have a strong market position**” (enfasi nell'originale).

<sup>89</sup> G. Frosio, *From horizontal to vertical: an intermediary liability earthquake in Europe*, 12 *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 565, 571 (2017).

ha definito i paletti che consentono di considerare un sistema di filtraggio compatibile con il divieto, di cui all'art. 15 della direttiva sul commercio elettronico, di imporre agli ISPs un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano ed un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Dalla proposta di direttiva non è chiaro come tali misure di filtraggio debbano operare nella pratica<sup>90</sup> e, più in generale, se la Commissione intenda semplicemente codificare quanto affermato dalla Corte di giustizia<sup>91</sup> o se intenda ampliare il raggio di azione dell'obbligo di adottare tecnologie di riconoscimento dei contenuti e, in tale ipotesi, come tale previsione si raccordi con il divieto di cui all'art. 15 della direttiva sul commercio elettronico<sup>92</sup>.

Senza contare l'impatto di una predisposizione obbligatoria di tecnologie di filtraggio: un recente studio ne ha denunciato sia i costi elevati, insostenibili per start-ups e ISPs di piccole dimensioni, sia la limitata efficacia, in quanto agevoli da aggirare ed incapaci di identificare numerose tipologie di files e contenuti<sup>93</sup>.

Peraltro, appare sempre meno opportuno considerare gli ISPs come un gruppo monolitico, laddove invece, con riferimento alle condotte di *notice and takedown*, il quadro complessivo sembra essersi evoluto verso un ecosistema altamente complesso nel quale, accanto agli intermediari tradizionali, sono emerse figure diverse quali gli ISPs che ricorrono a servizi automatizzati per gestire la mole enorme di notifiche ricevute e gli che adottano misure ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa, come ad esempio sistemi di filtraggio, accordi di collaborazione con i titolari dei diritti, procedure di takedown diretto in favori di alcuni titolari di diritti considerati

---

<sup>90</sup> Si segnala, peraltro, come l'art. 13(2) della proposta di direttiva introduca, per tali misure, una sorta di meccanismo di *counter-notice*, prevedendo che gli ISPs debbano istituire meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle suddette misure.

<sup>91</sup> E' questa l'opinione del Legal Service del Consiglio UE, "Legal issues on Article 13 and recital 38 of the proposal" (11 ottobre 2017). Nello stesso senso, ALAI, *Resolution on the European proposals of 14 September 2016 to introduce fairer sharing of the value when works and other protected material are made available by electronic means*, 2017, <http://www.alai.org/en/assets/files/resolutions/170218-value-gap-en.pdf>, "[f]irst, the kinds of measures at issue are targeted, not general. Second, the adoption of these measures results from consultations between intermediaries and right holders; it therefore cannot be considered as giving rise to a «a general obligation actively to seek facts or circumstances indicating illegal activity» forbidden by Article 15. On the contrary these measures should be assimilated to the «appropriate and proportionate» steps that the Court of Justice of the European Union, having accepted the principle of their application, allows to be imposed on service providers, leaving to the service providers the choice of which measures to impose".

<sup>92</sup> G. Frosio, *Reforming Intermediary Liability in the Platform Economy: A European Digital Single Market Strategy*, 112 *Northwestern University Law Review* 19, 40 (2017). Si veda anche G. Frosio, *To Filter, or Not to Filter? That is the Question in EU Copyright Reform*, 36 *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* (in corso di pubblicazione).

<sup>93</sup> E. Engstrom e N. Feamster, *The limits of filtering*, Engine report, 2017, <http://www.engine.is/the-limits-of-filtering/>.

attendibili<sup>94</sup>. Decisamente, *one size does not fit all*. Semmai, come dimostra il caso statunitense *Lenz*, rispetto ad alcune procedure (si pensi soprattutto ai sistemi di gestione automatizzata delle denunce), sarebbe il caso di interrogarsi sulla loro accuratezza e sulla capacità di salvaguardare i principi del giusto processo. In definitiva, tali interrogativi portano alla questione di fondo del coordinamento tra la proposta di direttiva ed il quadro legislativo vigente: più precisamente, non si comprende se, alla luce del considerando 38, si stia configurando una comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 3 della direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e come gli obiettivi di cui al considerando 38 ed all'art. 13 della proposta possano essere conseguiti senza riformare gli articoli 14 e 15 della direttiva sul commercio elettronico<sup>95</sup>.

A ciò si aggiungono i rilievi mossi al *drafting* legislativo decisamente carente: si pensi, in particolare, alla definizione dei soggetti cui si applica la disposizione, indicati come gli ISPs che memorizzano e danno pubblico accesso a “grandi quantità” di opere caricate dagli utenti, laddove il riferimento quantitativo è solo foriero di confusione ed incertezza, non essendo indicata alcuna soglia che consenta di azionare il *discrimen* tra diversi *providers*.

---

<sup>94</sup> Urban, Karaganis, Schofield, *Notice and Takedown in Everyday Practice*, cit., con riferimento all'esperienza statunitense, hanno documentato tale evoluzione del sistema rilevando la presenza di tre diverse tipologie di ISPs: DMCA Classic, DMCA Auto e DMCA Plus.

<sup>95</sup> Tali preoccupazioni sono condivise dal Legal Service del Consiglio UE, cit.. Rispondendo alle preoccupazioni manifestate da numerosi Stati Membri riguardo al coordinamento con la direttiva sul commercio elettronico, il Legal Service afferma che la proposta di direttiva non fornisce “any explanation as to the content of the enacting terms of the proposed Article 13, or any clarity on its relationship with the e-commerce Directive and [the right of communication to the public], or as to how that Article should be understood by the Member States and the stakeholders concerned, or even interpreted by the Court. On the contrary, the confusing terms in which that recital is drafted raise various legitimate questions to which, regrettably, no clear answers are given. ... Recital 38 should therefore be redrafted in order to reflect and explain clearly ... whether or not there is [communication to the public] and whether or not the [information society service providers] concerned by the proposed Article 13 are in any case meant to benefit from the “safe harbor” clause” (§§28-29; enfasi aggiunta, sottolineatura nel testo originale). In questo senso anche European Copyright Society, *General Opinion on the EU Copyright Reform Package*, 2017, 7, <https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2015/12/ecs-opinion-on-eu-copyright-reform-def.pdf>; Frosio, *From horizontal to vertical: an intermediary liability earthquake in Europe*, cit.; R.M. Hilty e A. Bauer, *Use of Protected Content on Online Platforms*, in *Modernisation of the EU Copyright Rules* (eds. R.M. Hilty e V. Moscon), Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition, 2017, 99, 104-105, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3036787](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3036787); S. Stalla-Bourdillon, E. Rosati, K. Turk, C. Angelopoulos, A. Kuczerawy, M. Peguera, M. Husovec, *A brief exegesis of the proposed Copyright Directive*, 2016, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2875296](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2875296). Di segno opposto l'interpretazione fornita da ALAI, *Further reflections on the European proposals of 14 September 2016 to introduce fairer sharing of the value when works and other protected material are made available by electronic means*, 2017, <http://www.alai.org/assets/files/resolutions/171016-alai-further-reflections-value-gap.pdf>, secondo la quale l'art. 13 ed il considerando 38 della proposta di direttiva non modificano l'applicazione dell'art. 14 della direttiva sul commercio elettronico, limitandosi invece a chiarirne l'interpretazione in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia e, dunque, a definire le condizioni per l'applicazione dell'immunità di cui al suddetto art. 14 attraverso l'indicazione di alcuni esempi di ruolo attivo svolto dagli ISPs.

## 5. Il caso *The Pirate Bay*: dalla responsabilità secondaria a quella diretta.

L'analisi sinora svolta va necessariamente aggiornata e ricalibrata alla luce dei principi recentemente affermati dalla Corte di giustizia nella pronuncia *The Pirate Bay*<sup>96</sup>.

A seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla Corte suprema dei Paesi Bassi, la Corte è chiamata a chiarire se la nozione di comunicazione al pubblico di cui all'art. 3.1 della direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che comprende la messa a disposizione e la gestione su Internet di una piattaforma di condivisione che, mediante l'indicizzazione di metadati relativi ad opere protette e la fornitura di un motore di ricerca, consente agli utenti di tale piattaforma di localizzare tali opere e di condividerle (*file-sharing*) nell'ambito di una rete tra utenti (*peer-to-peer*). La questione è emersa nell'ambito di una controversia tra due dei principali fornitori olandesi di accesso a Internet (Ziggo e XS4ALL) e la Stichting Brein, una fondazione che protegge gli interessi dei titolari del diritto d'autore, relativamente ad alcune domande presentate da quest'ultima dirette a far ingiungere alle due società di bloccare i nomi di dominio e gli indirizzi IP della piattaforma The Pirate Bay (TPB). A tal riguardo lo Hoge Raad der Nederlanden rileva come la giurisprudenza della Corte di giustizia non consenta di rispondere con certezza se la piattaforma di condivisione online TPB configuri anche una comunicazione al pubblico (a) creando e mantenendo operativo un sistema nel quale gli utenti di Internet si collegano tra loro per poter condividere opere che si trovano sui loro computer; (b) gestendo un sito Internet sul quale gli utenti possono mettere online file torrent che rinviano a frammenti di siffatte opere; e (c) indicizzando e categorizzando su detto sito Internet i file torrent caricati, cosicché i frammenti delle relative opere possono essere localizzati e gli utenti possono scaricare tali opere sui loro computer.

La piattaforma TPB, dunque, non fornisce il software (client-BitTorrent) che consente la condivisione dei file né ospita alcuna opera protetta, bensì gestisce un sistema che, mediante l'indicizzazione di metadati relativi ad opere protette presenti sul computer degli utenti, consente agli stessi di localizzarle e condividerle.

Nel rispondere al quesito posto dai giudici olandesi, la Corte di giustizia richiama la casistica in tema di *hyperlinks* (*Svensson, BestWater*<sup>97</sup>, *GS Media*) e lettori multimediali contenenti *hyperlinks* (*Filmspelers*) per affermare che, in linea di principio, ogni atto con cui un utente dà, "con piena cognizione di causa", accesso ai suoi clienti ad opere protette può costituire un atto di comunicazione<sup>98</sup>.

---

<sup>96</sup> CJEU, causa C-610/15, cit.. Per un commento si vedano E. Rosati, *The CJEU Pirate Bay judgment and its impact on the liability of online platforms*, European Intellectual Property Review (in corso di pubblicazione); J.C. Ginsburg, *The Court of Justice of the European Union Creates an EU Law of Liability for Facilitation of Copyright Infringement: Observations on Brein v. Filmspelers [C-527/15] (2017) and Brein v. Ziggo [C-610/15] (2017)*, 5-6 Auteurs et Médias 401 (2016).

<sup>97</sup> CJEU, 21 ottobre 2014, causa C-348/13, *BestWater International GmbH c. Michael Mebes e Stefan Potsch*.

<sup>98</sup> *The Pirate Bay*, cit., para. 34.

Sebbene le opere siano state messe online sulla piattaforma non dagli amministratori di quest'ultima, bensì dai suoi utenti, tuttavia gli amministratori, mediante la messa a disposizione e la gestione di una *sharing platform*, intervengono “con piena cognizione” delle conseguenze del proprio comportamento, al fine di dare accesso alle opere protette, indicizzando ed elencando su tale piattaforma i file torrent che consentono agli utenti della medesima di localizzare tali opere e di condividerle<sup>99</sup>. La Corte reitera il medesimo messaggio veicolato in *Filmspeler*, laddove la “piena cognizione” delle conseguenze della propria condotta emerge dall'attività promozionale del lettore multimediale<sup>100</sup>: in *The Pirate Bay* risulta, infatti, che gli amministratori della piattaforma sono stati informati del fatto che quest'ultima dà accesso ad opere pubblicate senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti e che gli stessi amministratori manifestano espressamente, sui blog e sui forum disponibili su detta piattaforma, il loro obiettivo di mettere a disposizione degli utenti opere protette, incitando questi ultimi a realizzare copie di tali opere<sup>101</sup>. Peraltro, la Corte non circoscrive la responsabilità della piattaforma alla sola ipotesi di conoscenza effettiva (*actual knowledge*), facendo invece riferimento anche alla circostanza che gli amministratori della piattaforma “non potevano ignorare” (*constructive knowledge*) che la stessa dà accesso ad opere pubblicate senza l'autorizzazione dei titolari di diritti<sup>102</sup>.

Anche gli altri fattori rilevanti per soddisfare il criterio dell'atto di comunicazione risultano, secondo la Corte, integrati. Con la messa a disposizione e la gestione della piattaforma di condivisione online TPB, gli amministratori, infatti, offrono ai loro utenti un accesso alle opere e, quindi, svolgono un ruolo imprescindibile nella messa a disposizione delle stesse<sup>103</sup>. Al riguardo, peraltro, come già ricordato, la Corte conferma l'interpretazione estensiva del concetto di intervento imprescindibile contenuta in *Filmspeler*, affermando che lo stesso ricorre non solo quando, in assenza del suddetto intervento, i consumatori non sarebbero in grado di accedere alle opere protette, ma anche laddove per questi ultimi l'accesso sarebbe più difficile<sup>104</sup>: nel caso di specie, senza la messa a disposizione e la gestione da parte degli amministratori di una *sharing platform* come quella di *The Pirate Bay*, le opere non potrebbero essere condivise dagli utenti o, quantomeno, la loro condivisione su Internet “sarebbe più complessa”.

Né si può ritenere che gli amministratori realizzino una mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione: la piattaforma provvede a indicizzare i file torrent, di modo che le opere a cui tali file rinviano possono essere facilmente localizzate e scaricate dagli utenti della piattaforma<sup>105</sup>. Inoltre, la piattaforma propone, in aggiunta a un motore di ricerca, un indice che classifica le opere in diverse categorie, a seconda della natura delle opere, del loro genere o della loro

---

<sup>99</sup> *The Pirate Bay*, cit., para. 36.

<sup>100</sup> *Filmspeler*, cit., para. 41.

<sup>101</sup> *The Pirate Bay*, cit., para. 45.

<sup>102</sup> *The Pirate Bay*, cit., para. 45.

<sup>103</sup> *The Pirate Bay*, cit., para. 37.

<sup>104</sup> *The Pirate Bay*, cit., para. 36 e 37.

<sup>105</sup> *The Pirate Bay*, cit., para. 38.



popolarità e gli amministratori provvedono ad eliminare i file torrent obsoleti o errati e filtrano in maniera attiva determinati contenuti. Infine, non si può contestare che la messa a disposizione e la gestione della piattaforma di condivisione online siano realizzate allo scopo di trarne profitto, dal momento che la piattaforma genera considerevoli introiti pubblicitari<sup>106</sup>.

Allo stesso modo, sul versante del criterio relativo alla presenza di un pubblico, la Corte rileva come la comunicazione riguardi un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprenda un numero di persone considerevole: la piattaforma è utilizzata da diverse decine di milioni di *peers*, i quali possono accedere, in ogni momento e contemporaneamente, alle opere protette condivise mediante la suddetta piattaforma<sup>107</sup>. E sussistono anche le condizioni per configurare un pubblico nuovo: dalla decisione di rinvio risulta che gli amministratori della piattaforma “non potevano ignorare” che tale piattaforma dà accesso ad opere pubblicate senza l’autorizzazione dei titolari di diritti, dato il fatto che gran parte dei file torrent che compaiono sulla piattaforma rinvia ad opere pubblicate senza l’autorizzazione dei titolari di diritti<sup>108</sup>.

Il portato della decisione è di assoluta rilevanza. La Corte configura una responsabilità primaria in capo ad una *sharing platform* che, mediante l’indicizzazione di metadati relativi ad opere protette e la fornitura di un motore di ricerca, consente agli utenti di localizzare e condividere le opere. E, come detto, ciò sembra avvenire non solo nell’ipotesi di conoscenza effettiva, bensì anche in caso di conoscenza generalizzata. A tal proposito è stato rilevato come la pronuncia si ponga in linea con la presunzione di conoscenza stabilita in *GS Media*<sup>109</sup>: sebbene infatti quest’ultima non sia espressamente richiamata, la sua applicazione troverebbe fondamento nel rilievo dato allo scopo di lucro e nel riferimento al paragrafo 50 di *Filmspeler*, dove la Corte conferma il principio affermato in *GS Media*.

Si rilevarebbe così una distanza rispetto alle argomentazioni utilizzate dall’Avvocato generale Szpunar nelle sue conclusioni. Szpunar, infatti, afferma da subito che la problematica oggetto del caso di specie si presenta sostanzialmente diversa da quella oggetto dei casi *Svensson* e *GS Media*<sup>110</sup>: mentre questi ultimi riguardano la comunicazione secondaria di opere già accessibili su Internet da una persona a sua volta produttore del contenuto in rete, *The Pirate Bay* concerne la comunicazione originale effettuata nell’ambito di una rete tra utenti. Dunque, la presunzione di cui al caso *GS Media* non sarebbe applicabile: la cognizione di causa dell’operatore del sito deve essere “effettiva” (*actual knowledge*), il che avviene nel caso in cui tale operatore sia stato espressamente informato dal titolare dei diritti del carattere illecito delle informazioni offerte nel sito<sup>111</sup>. Secondo l’Avvocato generale, “non sarebbe appropriato” applicare ad una piattaforma di condivisione la presunzione di cognizione

<sup>106</sup> *The Pirate Bay*, cit., para. 46.

<sup>107</sup> *The Pirate Bay*, cit., para. 42.

<sup>108</sup> *The Pirate Bay*, cit., para. 45.

<sup>109</sup> Rosati, cit.. Si veda anche Ginsburg, ult. cit..

<sup>110</sup> AG Szpunar, conclusioni, causa C-610/15, para. 4.

<sup>111</sup> Szpunar, cit., para. 52.

di causa di *GS Media* perché “una siffatta presunzione determinerebbe l'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza dei contenuti indicizzati a carico degli operatori dei siti di indicizzazione delle reti *peer-to-peer* che normalmente operano a fini lucrativi”<sup>112</sup>. Pertanto, la circostanza per la quale l'operatore di un sito Internet consente di reperire file, indicizzando gli stessi e mettendo a disposizione un motore di ricerca, che contengono opere protette dal diritto d'autore che sono offerte in condivisione in una rete *peer-to-peer*, costituisce una comunicazione al pubblico solo se tale operatore è al corrente del fatto che un'opera è messa a disposizione nella rete senza il consenso dei titolari dei diritti d'autore e non agisce al fine di disabilitare l'accesso a tale opera<sup>113</sup>.

### 5.1 Dopo *The Pirate Bay*: nozione di comunicazione al pubblico e immunità previste dalla direttiva sul commercio elettronico

La differente analisi svolta dall'Avvocato generale rispetto a quella condotta dalla Corte sembra rispondere ad una diversa lettura del quadro normativo, in particolare del rapporto tra la nozione di comunicazione al pubblico contenuta nella direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore nella società dell'informazione ed il regime di esenzione delineato dalla direttiva sul commercio elettronico. Nel definire il concetto di comunicazione al pubblico di cui all'art. 3.1 della direttiva 2001/29, l'Avvocato generale si muove, infatti, chiaramente nel quadro delle regole fornite dalla direttiva 2000/31, con riguardo sia all'immunità garantita agli *hosting providers* sia al divieto di imporre un obbligo generale di sorveglianza. Nella pronuncia della Corte, invece, la direttiva sul commercio elettronico non è mai citata.

A tal proposito, è stato rilevato come la pronuncia della Corte sia coerente con una interpretazione che vede le regole della direttiva sul commercio elettronico applicabili solo in caso di responsabilità secondaria per violazione altrui del diritto d'autore, non anche alle ipotesi in cui la piattaforma sia responsabile in via diretta (assieme ai suoi utenti) della suddetta violazione<sup>114</sup>. In questa direzione deporrebbero sia il proposito perseguito dalla Commissione attraverso l'adozione della direttiva 2000/31, ossia quello di definire la responsabilità degli ISPs nel ruolo di meri intermediari, sia il testo stesso della direttiva. Quest'ultima, infatti, al considerando 42, afferma che le deroghe alla responsabilità riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore non conosca né controlli le informazioni trasmesse o memorizzate; al successivo considerando 44, esclude l'applicabilità dell'immunità per i *providers* (di attività di semplice trasporto e di *caching*) che deliberatamente collaborino con i destinatari dei servizi; all'art. 14.2 (con riferimento agli *hosting providers*) afferma che l'esenzione di responsabilità non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore. Infine, coerente con tale linea interpretativa sarebbe anche la distinzione introdotta dalla Corte di giustizia nei casi *Google France* e *eBay* tra ruolo

---

<sup>112</sup> Szpunar, cit., para. 52.

<sup>113</sup> Szpunar, cit., para. 54.

<sup>114</sup> Rosati, cit..

attivo e passivo dei *providers*, alla luce della quale l'art. 14 della direttiva sul commercio elettronico è considerato applicabile solo a quei prestatori di servizi che hanno svolto un ruolo neutrale, dovendosi invece considerare attivo quello consistente nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita e nel promuovere tali offerte.

Le conclusioni dell'Avvocato generale Szpunar sembrano, invece, adottare una chiave interpretativa differente, orientata a considerare applicabili le immunità previste dalla direttiva sul commercio elettronico indipendentemente dal tipo di responsabilità (diretta o secondaria) attribuita: l'unico *discrimen* è rappresentato dal ruolo attivo del *provider* rinvenibile ogniqualvolta quest'ultimo, anziché memorizzare passivamente contenuti caricati da altri, agisce come editore facilitando l'accesso a contenuti illegali attraverso indicizzazione e categorizzazione degli stessi. Del resto, si argomenta, sussiste un certo parallelismo tra i presupposti per una violazione del diritto di comunicazione al pubblico attraverso facilitazione e quelli relativi alle immunità della direttiva sul commercio elettronico<sup>115</sup>: in entrambi i casi, la mancanza di conoscenza dell'attività illecita impedisce ogni responsabilità. Per giunta, l'art. 14 della direttiva 2000/31 esclude l'immunità non solo nei casi di effettiva conoscenza della natura illecita dell'attività o dell'informazione, ma anche in presenza di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, ossia dinanzi ad una forma di conoscenza che corrisponde al "non poteva non sapere" di *The Pirate Bay*. In questo senso la Corte di giustizia nei casi *Flimspeler* e *The Pirate Bay* ha armonizzato la disciplina della responsabilità per facilitazione alla violazione, laddove la direttiva al commercio elettronico ha provveduto all'armonizzazione dei soli criteri di non responsabilità degli intermediari che facilitano l'accesso a contenuti illegali<sup>116</sup>.

## 5.2 *Segue: nozione di comunicazione al pubblico e responsabilità previste dalla proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale*

Prospettiva di indagine ulteriore è quella dell'impatto della decisione *The Pirate Bay* sul progetto di riforma del diritto d'autore enucleato nella proposta di direttiva avanzata dalla Commissione. In tema di comunicazione al pubblico, la pronuncia della Corte di giustizia sembra supportare la proposta della Commissione<sup>117</sup>: nella parte in cui la Corte stabilisce che rientra nella nozione di comunicazione al pubblico la messa a disposizione, da parte di un *provider*, di materiale caricato da utenti in violazione del diritto d'autore, facilitandone la condivisione (mediante l'indicizzazione di metadati e la fornitura di un motore di ricerca), si può rinvenire lo stesso approccio adottato dalla Commissione nel considerando 38 della proposta di direttiva, laddove si afferma che i *providers* che memorizzano e danno pubblico accesso a materiale protetto dal diritto d'autore caricato dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti.

---

<sup>115</sup> Ginsburg, ult. cit..

<sup>116</sup> Ginsburg, ult. cit..

<sup>117</sup> Rosati, cit..

L'allineamento tra il principio affermato dalla Corte e la previsione contenuta nella proposta di direttiva della Commissione, tuttavia, è solo apparente. In base al considerando 38 della proposta di direttiva il semplice atto di memorizzare e consentire pubblico accesso a materiale protetto dal diritto d'autore caricato dagli utenti configura un atto di comunicazione al pubblico. Come già segnalato, nel testo manca ogni riferimento ai criteri elaborati dalla giurisprudenza europea, quali la conoscenza (effettiva o presunta) della violazione altrui, la presenza di un pubblico nuovo, lo scopo di lucro: ciò lascia intravedere una nuova definizione di comunicazione al pubblico rispetto a quella delineata dalla casistica giurisprudenziale. Tale esito non è contraddetto dalla pronuncia *The Pirate Bay*. Accanto, infatti, al riconoscimento che rientra nella nozione di comunicazione al pubblico la messa a disposizione di materiale caricato da utenti in violazione del diritto d'autore, facilitandone la condivisione mediante l'indicizzazione di metadati e la fornitura di un motore di ricerca, la Corte richiama tutti i criteri sopra citati e, in particolare, quello relativo alla conoscenza della violazione altrui ed all'intento perseguito. La Corte, infatti, sottolinea che gli amministratori della piattaforma (a) intervengono "con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento"<sup>118</sup>; (b) "sono stati informati" che la piattaforma fornisce accesso ad opere pubblicate senza l'autorizzazione dei titolari di diritti; (c) manifestano espressamente, sui blog e sui forum disponibili sulla piattaforma, il loro obiettivo di mettere a disposizione degli utenti opere protette, incitando questi ultimi a realizzare copie di tali opere; (d) non potevano ignorare che la piattaforma fornisce accesso ad opere pubblicate senza l'autorizzazione dei titolari di diritti<sup>119</sup>.

A ciò si aggiunga, infine, la compatibilità con la chiave di lettura dell'attuale quadro regolamentare precedentemente illustrata. Si è, infatti, rilevato come in *The Pirate Bay* la direttiva sul commercio elettronico non sia mai citata e che ciò sia coerente con una interpretazione che vede, secondo alcuni, le regole della direttiva sul commercio elettronico applicabili solo in caso di responsabilità secondaria. Il considerando 38 e l'art. 13 della proposta di direttiva fanno, invece, riferimento (il primo esplicitamente, il secondo implicitamente) proprio all'art. 14 della direttiva 2000/31 al fine di escludere dall'obbligo di concludere accordi di licenza (e, quindi, dall'ambito della responsabilità primaria per aver commesso una comunicazione al pubblico non autorizzata) quei *providers* che, non svolgendo un ruolo attivo, continuano a beneficiare dell'immunità. Se si accoglie l'interpretazione di cui sopra, è evidente che la proposta della Commissione non potrà essere compatibile con l'impostazione della direttiva sul commercio elettronico perché introduce un'ipotesi di responsabilità diretta (della piattaforma, assieme ai suoi utenti) in un impianto normativo pensato per disciplinare la responsabilità secondaria per violazione altrui del diritto d'autore<sup>120</sup>.

---

<sup>118</sup> *The Pirate Bay*, cit., para. 36.

<sup>119</sup> *The Pirate Bay*, cit., para. 45.

<sup>120</sup> Cfr. Frosio, *Reforming Intermediary Liability in the Platform Economy: A European Digital Single Market Strategy*, cit., 36-38: "the apparent implication that, unless liability exemptions apply, intermediaries storing and providing public access to protected works would be communicating to the public is novel. Actually, there is no direct relation between liability and exemptions, which function as an extra layer of protection intended to harmonize at the EU level conditions to limit intermediary

## 6. Alla ricerca di evidenze empiriche.

Le criticità evidenziate rispetto al progetto europeo di riforma della responsabilità degli ISPs per violazione del diritto d'autore non sono circoscritte al *drafting* legislativo ed al coordinamento con il vigente quadro normativo. Al termine della nostra analisi non si può sottacere un motivo di preoccupazione persino più rilevante perché attiene alle ragioni stesse dell'intervento regolamentare. Una riforma della disciplina del diritto d'autore in ambito digitale postula non solo l'individuazione di un fallimento di mercato, bensì anche la presentazione di chiare ed inequivocabili evidenze empiriche a supporto della tesi propugnata. Le evidenze empiriche sono chiamate a supportare le giustificazioni economiche addotte per l'intervento regolamentare. E', dunque, lecito attendersi e pretendere che la tesi del *value gap* sia corroborata da studi ed analisi che forniscano indicazioni sulla dimensione del problema e sulle sue cause. Stesso percorso metodologico dovrebbe accompagnare la previsione di nuove misure a carico degli ISPs: in questo caso, per spiegare e giustificare la traiettoria che si intende perseguire sarebbe opportuno partire da una analisi che dia conto dell'efficacia dei rimedi sinora impiegati in diversi contesti per fronteggiare la pirateria online.

Purtroppo l'impianto delineato dalla proposta di direttiva non risulta supportato da alcuna evidenza empirica. A partire proprio dalla *ratio* dell'intervento, ossia dal denunciato *value gap* e dalla conseguente necessità di assicurare ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione per la circolazione delle opere su Internet. L'argomento è avanzato principalmente dalla industria musicale ed è etichettato anche come *value grab* per meglio dare il senso della capacità delle piattaforme digitali di appropriarsi del valore generato da altri. Su queste premesse, in scia con la proposta di direttiva europea, negli Stati Uniti numerose organizzazioni dell'industria musicale hanno sottoscritto una lettera aperta denunciando un "massive value grab" ed invitando la nuova amministrazione a riformare il sistema di *safe harbors* del DMCA<sup>121</sup>.

---

liability. The inapplicability of the exemptions does not imply as such that online intermediaries would be liable. In addition, the proposal, by characterizing active hosts as communicating to the public, would make them directly liable, rather than secondarily liable as commonly understood. ... Although recent CJEU case law reinforces the position upheld by the proposal, it still might be over-inclusive and stretch "communication to the public" too far". Diversamente ALAI, *Resolution on the European proposals of 14 September 2016 to introduce fairer sharing of the value when works and other protected material are made available by electronic means*, cit., laddove si afferma che il considerando 38 della proposta di direttiva "corrects the error sometimes made by national courts of confusing the provider's "active role" with the latter's knowledge of the existence of illegal content, and to infer, incorrectly, that lack of knowledge would therefore suffice to attribute to the service the benefit of the status of a host provider. While proof of such knowledge usually establishes the service's "active role" (the service is then almost playing an editorial role), it is not appropriate to draw a negative inference: in fact, ignorance of the content is not sufficient to prove a passive role. The Commission's proposal thus not only dissociates the distinct notions of passive role on the one hand, and ignorance on the other, but also offers useful specification of the type of criteria that should be used to distinguish these notions".

<sup>121</sup> American Association of Independent Music et al., Letter to Donald J. Trump, President-Elect of the United States (Dec. 13, 2016), <http://www.riaa.com/wp-content/uploads/2016/12/Letter-to-POTUSE-from-Music-Community-121316.pdf>: "many of today's popular technology platforms owe much of their

Eppure, numeri alla mano, la narrativa secondo la quale Internet rappresenti una minaccia piuttosto che un'opportunità per gli operatori del settore apparentemente non trova conferme<sup>122</sup>: i dati mostrano un incremento di profitti per l'industria musicale sia negli Stati Uniti sia in Europa grazie proprio allo sfruttamento online attraverso piattaforme di streaming<sup>123</sup>.

Del resto, l'*impact assessment* che ha accompagnato la proposta della Commissione europea ammette esplicitamente che gli “economic impacts are mostly assessed from a qualitative point of view, considering how the different policy options would affect the negotiations between those creating or investing in the creation of content and those distributing such content online. The limited availability of data in this area did not allow to elaborate a quantitative analysis of the impacts of the different policy options”<sup>124</sup>.

Con riferimento all'industria musicale, non mancano studi economici che mostrano come l'avvento dell'era digitale abbia generato benefici sia per i consumatori sia per i produttori. Sul versante della domanda, l'incremento di benessere risiede nella possibilità di accedere ad una più vasta scelta di prodotti e di usufruire degli stessi sostanzialmente ovunque ed attraverso molteplici dispositivi. Sul versante dell'offerta, Internet ha consentito l'emergere di nuovi modelli di business, nuove forme di consumo e sfruttamento, nonché nuovi artisti ed etichette indipendenti.

Da un punto di vista puramente teorico, la trasformazione profonda delle modalità di consumo dei prodotti musicali non consente di prevedere se e quanto il consumo non autorizzato possa incidere sul consumo legale. Il potenziale effetto di *displacement* potrebbe, infatti, teoricamente essere controbilanciato da un effetto di stimolo di un

---

growth and success to music. Music is responsible for the most-followed accounts on Facebook and Twitter, the most-watched videos on YouTube, and is one of the most popular draws for phones and other personal devices. These platforms thrive and grow by delivering the creative genius of songwriters and artists. As partners, many in the technology and corporate community should be commended for doing their part to help value creators and their content.” Più ampiamente sul punto, Joint comments of the ‘Music Community’ before the U.S. Copyright Office Library of Congress, March 31, 2016, 2, <http://www.riaa.com/wp-content/uploads/2016/03/Music-Community-Submission-in-re-DMCA-512-FINAL-7559445.pdf> : “The DMCA was supposed to provide balance between service providers and content owners, but instead it provides harmful “safe havens” under which many platforms either pay nothing or pay less than market value for music. The Music Community’s list of frustrations with the DMCA is long. A broken “notice-and-takedown” system. Toothless repeat infringer policies. Active services mischaracterized as passive intermediaries. Incentives for services to embrace willful blindness instead of preventing known and widespread infringement”.

<sup>122</sup> Frosio, *Reforming Intermediary Liability in the Platform Economy: A European Digital Single Market Strategy*, cit., 26-29.

<sup>123</sup> CISAC, *Global Collections Report 2016*, <http://www.cisac.org/Cisac-University/Library/Royalty-Reports/Global-Collections-Report-2016>; IFPI, *Global Music Report 2016*, <http://www.ifpi.org/downloads/GMR2016.pdf>; RIAA, *News and Notes on 2016 RIAA Shipment and Revenue Statistics*, <http://www.riaa.com/wp-content/uploads/2017/03/RIAA-2016-Year-End-News-Notes.pdf>.

<sup>124</sup> Commissione europea, Commission Staff Working Document, *Impact Assessment on the Modernisation of EU Copyright Rules*, SWD (2016) 301 final, Part 1/3, 136 (enfasi aggiunta).

maggiore consumo (legale) del prodotto interessato. Nella letteratura economica sono stati evidenziati tre meccanismi attraverso i quali la pirateria informatica può portare paradossalmente a un aumento dei profitti dei titolari dei diritti<sup>125</sup>. I prodotti digitali rappresentano, infatti, innanzitutto complessi *experience goods* sicché gli utenti non sono in grado di conoscere il loro valore prima di averli utilizzati: in quest'ottica le copie illegali di un prodotto digitale possono svolgere un ruolo di *sampling* ed incentivare il successivo acquisto di copie legali, consentendo agli utenti di saggiare il prodotto e così riducendo il rischio al quale gli stessi sono esposti per via delle caratteristiche economiche dello stesso (il che inevitabilmente contrae la domanda)<sup>126</sup>. In secondo luogo, numerosi prodotti digitali presentano effetti di rete sicché il loro valore aumenta con l'aumentare del numero dei consumatori. Infine, la pirateria informatica potrebbe favorire forme di appropriazione indiretta ed alimentare il consumo di beni complementari rispetto a quello contraffatto, ad esempio la vendita dei biglietti per i concerti di un determinato artista la cui popolarità è almeno in parte dovuta alla diffusione di copie illegali delle sue canzoni<sup>127</sup>.

Rispetto ad un quadro interpretativo così complesso del fenomeno della pirateria informatica, è innegabile la rilevanza delle analisi empiriche. In presenza di due interpretazioni, entrambe teoricamente plausibili ma contrapposte (effetto di *displacement* piuttosto che effetto di stimolo) di un medesimo fenomeno, la rilevazione dei dati si rivela decisiva in quanto unico strumento in grado di fornire una lettura attendibile della realtà e, in questo modo, supportare una delle due interpretazioni, relegando l'altra ad una supposizione non fondata. Se ad esempio sul versante audiovisivo alcune analisi hanno mostrato un effetto di *displacement*, anche se con livelli molto differenziati<sup>128</sup>, in ambito musicale, altre analisi hanno invece mostrato la

<sup>125</sup> P. Belleflamme e M. Peitz, *Digital Piracy*, in *Encyclopedia of Law and Economics*, Springer, 2014, 1.

<sup>126</sup> L. Zhang, *Intellectual property strategy and the long tail: evidence from the recorded music industry*, *Management Science* 1 (2016); M. Peitz e P. Waelbroeck, *Why the music industry may gain from free downloading – the role of sampling*, 24 *International Journal of Industrial Organization* 907 (2006). Si veda anche l'analisi empirica condotta da RBB Economics, *The Value of YouTube for the Music Industry*, 2017, <http://www.rbbecon.com/publications/value-of-youtube-to-the-music-industry-5/>, nella quale si rileva l'assenza di un significativo effetto cannibalizzazione da parte di YouTube sull'industria musicale, risultando evidente invece un effetto promozionale per gli altri servizi di consumo legale di musica.

<sup>127</sup> J.H. Mortimer, C. Nosko e A. Sorensen, *Supply responses to digital distribution: recorded music and live performances*, 24 *Information Economics and Policy* 3 (2012).

<sup>128</sup> In questo scenario si inserisce anche la vicenda dello studio realizzato per la Commissione europea dalla società olandese Ecorys, *Estimating displacement rates of copyrighted content in the EU*, 2015, <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/59ea4ec1-a19b-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en>. Lo studio, commissionato nel gennaio 2014 per un importo pari a circa 360 mila euro e consegnato nel maggio 2015, non è mai stato reso pubblico dalla Commissione europea. La pubblicazione è avvenuta solo a fine settembre 2017, a seguito di una richiesta avanzata dalla deputata Julia Reda. Il tema affrontato dallo studio attiene al quesito fondamentale alla base di ogni intervento di riforma dell'*enforcement* del diritto d'autore in ambito digitale: l'obiettivo della ricerca è predisporre una metodologia finalizzata a misurare l'ampiezza dello spiazzamento delle vendite online e offline di materiale legale determinato dal consumo online di materiale non autorizzato. Il report mette in luce le ragioni dell'effetto di *displacement* circoscritto a films e serie TV (e non agli altri settori quali musica, libri e giochi): "the analysis indicates that for films and TV-series current prices are higher than 80 per

manca di prove di un effetto di riduzione delle vendite di musica digitale a causa di downloading illegale, segnalando invece una (seppur piccola) elasticità positiva tra i suddetti canali di consumo, nonché una relazione positiva tra l'uso di servizi legali di streaming e l'acquisto legale di musica digitale<sup>129</sup>.

Il tema ovviamente coinvolge anche l'efficacia delle misure implementate per fronteggiare la pirateria online. Al riguardo i risultati degli studi empirici si mostrano non univoci<sup>130</sup>. Rispetto, ad esempio, all'impatto della *three-strikes rule* della disciplina francese (HADOPI), mentre uno studio ha mostrato un incremento di circa il 25% delle vendite di prodotti musicali<sup>131</sup>, un altro contributo è giunto a conclusioni diametralmente opposte mostrando la totale inefficacia delle misure francesi rispetto al livello di attività della pirateria online (sul fronte sia degli utenti sia dei fornitori di materiale illecito)<sup>132</sup>. Lo stesso dicasi per quanti hanno cercato di stimare gli effetti della chiusura di alcuni siti Internet<sup>133</sup>.

---

cent of the illegal downloaders and streamers are willing to pay. For books, music and games prices are at a level broadly corresponding to the willingness to pay of illegal downloaders and streamers. This suggests that a decrease in the price level would not change piracy rates for books, music and games but that prices can have an effect on displacement rates for films and TV-series”.

<sup>129</sup> L. Aguiar e B. Martens, *Digital music consumption on the Internet: Evidence from clickstream data*, 34 *Information Economics and Policy* 27 (2016). Si vedano anche L. Aguiar, *Let the music play? Free streaming and its effects on digital music consumption*, *Information Economics and Policy* (in corso di pubblicazione); L. Aguiar e J. Waldfoegel, *Streaming Reaches Flood Stage: Does Spotify Stimulate or Depress Music Sales?*, JRC Digital Economy Working Paper no. 5 (2015), <https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/streaming-reaches-flood-stage-does-spotify-stimulate-or-depress-music-sales>.

<sup>130</sup> Belleflamme e Peitz, *Digital Piracy*, cit.; F. Oberholzer-Gee e K. Strumpf K., *File Sharing and Copyright*, in *Innovation Policy and the Economy* (J. Lerner e S. Stern eds.), 2010, Volume 10, NBER, 19–55.

<sup>131</sup> B. Danaher, M.D. Smith, R. Telang, S. Chen, *The Effect of Graduated Response Anti-Piracy Laws on Music Sales: Evidence from an Event Study in France*. 3 *Journal of Industrial Economics* 541 (2014).

<sup>132</sup> M. Arnold, E. Darmon, S. Dejean, T. Penard, *Graduated Response Policy and the Behavior of Digital Pirates: Evidence from the French Three-strike (Hadopi) Law*, 2014, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2380522](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2380522).

<sup>133</sup> Riguardo, in particolare, allo *shutdown* del sito Megaupload avvenuto nel 2012, a mettere in dubbio l'efficacia del provvedimento sono C. Peukert, J. Claussen, T. Kretschmer, *Piracy and movie revenues: evidence from Megaupload: a tale of the long tail?*, 52 *International Journal of Industrial Organization* 188 (2017); interpretazione opposta è fornita da B. Danaher e M.D. Smith, *Gone in 60 Seconds: The Impact of the Megaupload Shutdown on Movie Sales*, 33 *International Journal of Industrial Organization* 1 (2014). Sullo *shutdown* del sito tedesco kino.it avvenuto nel 2011, L. Aguiar, J. Claussen and C. Peukert, *Online Copyright Enforcement, Consumer Behavior, and Market Structure*, JRC Digital Economy Working Paper no. 1 (2015), <https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/online-copyright-enforcement-consumer-behavior-and-market-structure>, documentano una riduzione significativa (30%) della pirateria solo nelle quattro settimane successive al provvedimento: la disponibilità di numerose piattaforme alternative ha reso la misura intrapresa inefficace nel medio e lungo periodo. B. Danaher, M.D. Smith, R. Telang, *Website Blocking Revisited: The Effect of the UK November 2014 Blocks On Consumer Behavior*, 2016, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2766795](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2766795), segnalano, invece, effetti rilevanti quando il blocco riguarda contemporaneamente numerosi siti Internet (nel caso di specie, *shutdown* di 53 siti in Gran Bretagna nel novembre 2014).



In conclusione, alla luce del quadro qui delineato, resta ancora molto da approfondire per fare chiarezza sul fenomeno e poter sostenere il *value gap* denunciato dalla Commissione europea quale ragione fondante della propria proposta di riforma della normativa sul diritto d'autore nel mercato unico digitale.

## **ITMedia Consulting**

ITMedia Consulting ([www.itmedia-consulting.com](http://www.itmedia-consulting.com)) è una società di ricerca e consulenza nel settore dell'economia digitale, operante in particolare nell'ambito dei contenuti, dei media digitali. La sua caratteristica è la focalizzazione sui temi della transizione al digitale, dell'accesso ai contenuti e della convergenza tra media, Internet e telecomunicazioni.

Tra le proprie aree d'attività si segnalano: analisi dei mercati e profili concorrenziali; accesso ai contenuti (es. gestione dei diritti, tematiche di pricing, barriere all'ingresso); nuovi modelli distributivi dei contenuti; offerte innovative (VOD, downloading e video streaming) e analisi dei modelli di business; accesso alle reti (assistenza ai fornitori di contenuti per l'accesso alle reti degli operatori di comunicazioni elettroniche e alle reti digitale terrestri); assistenza in operazioni antitrust, quali concentrazioni, joint-venture e fusioni tra aziende del settore televisivo e delle comunicazioni elettroniche.

I principali clienti: 3 Italia, AC Nielsen, Alcatel Lucent, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca Nazionale del Lavoro, Cairo Communications, Canal Plus, Carat TV, Confindustria Servizi Innovativi, Council of Europe, Discovery, European Commission, Fastweb, Fox, France Télécom, Google, Infront, Mediaset, MTV, Radio France, Rai, RaiSat, Railway, RCS, SAT2000, Seat, Sky, Sipra, Sirti, Telecom Italia, Telecom Italia Media, Telecinco, Telepiù, Time Warner, Tiscali, Viacom, Vivendi, Vodafone, Wind.

---

## **Giuseppe Colangelo**

Giuseppe Colangelo è titolare della Jean Monnet Chair in European Innovation Policy ed è Professore Associato di Diritto dell'economia presso l'Università degli Studi della Basilicata.

Professore aggiunto di Markets, Regulation and Law presso la LUISS Guido Carli e di Legal Issues in Marketing presso la LUISS Guido Carli e l'Università Bocconi, è inoltre Fellow presso il Transatlantic Technology Law Forum della Stanford Law School e della University of Vienna School of Law.

Le sue principali aree di ricerca sono relative alle politiche per l'innovazione, proprietà intellettuale, diritto della concorrenza, regolazione dei mercati, analisi economica del diritto.