

Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Giurisprudenza
Laboratorio di diritto d'autore
(In. Di. Co – Informazione Diritto e Comunicazione)
3 Aprile 2012
Avv. Giulia Arangüena



Tutela del diritto d'autore e strumenti processuali – *l'enforcement* in ambito civile



oggetto del diritto d'autore

Facendo riferimento alle opere di ingegno di “**carattere creativo**” oggetto del diritto d'autore, la legge (art. 2575 c.c. e art. 1 l.d.a.) menziona quelle attinenti ai settori delle scienze, letteratura, musica, arti figurative, teatro e cinematografia, «*qualunque ne sia il modo e la forma di espressione*».

Segue all'art. 2 della l.d.a., una dettagliata esemplificazione delle opere annoverabili quali opere dell'ingegno.



oggetto del diritto d'autore (segue): opere dell'ingegno

Tale elencazione si è andata arricchendo nel tempo.

Vi è stata infatti l'individuazione delle:

- **opere fotografiche** di carattere artistico (d.p.r. n. 19/79); programmi per elaboratore (d.lgs. n. 518/92);
- **banche dati** (d.lgs. n. 169/99), ed infine
- **opere del disegno industriale** che possiedano carattere creativo e valore artistico (d.lgs. 95/2001).



oggetto del diritto d'autore (segue): i diritti connessi

E' altresì riconosciuta protezione specifica anche per talune prestazioni intellettuali, **prevalentemente di natura organizzativo-imprenditoriale**, definite dalla legge come “connesse” all'esercizio del diritto d'autore (artt. 72 ss. l.d.a.), fra le quali si annoverano quelle attribuite dei:

- produttori di fonogrammi;
- produttori di opere cinematografiche o audiovisive;
- dei produttori di emissioni radiofoniche;
- degli attori, interpreti ed esecutori; ecc.



contenuto della tutela di diritto d'autore

La legge protegge:

- la personalità dell'autore; e
- la sua sfera patrimoniale.

A tal fine sono riconosciuti all'autore **diritti morali** e **diritti di sfruttamento economico**.



requisiti per la protezione processuale

Ma non tutte le opere possono godere della tutela del diritto d'autore accordata dalla legge.

E' diritto-dovere del giudice qualificare, prima di tutto, un bene come bene giuridico meritevole di tutela, e, dunque, nel nostro ambito, come opera dell'ingegno.

Come stabilito dalla Cassazione (23 novembre 2005, n. 24594), prima ancora di verificare se un'opera sia un plagio di un'altra, il Giudice deve controllare se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta.

In breve, prima di verificare le eventuali violazioni di legge, **il Giudice deve qualificare l'opera portata alla sua attenzione quale opera protetta**, cioè meritevole della tutela del diritto d'autore.

Il tutto seguendo la logica dei principi generali del diritto processuale civile che vedono il giudice quale unico titolare del compito di interpretare le norme giuridiche in applicazione al caso concreto, attribuendo l'esatta qualificazione giuridica di un bene o di una fattispecie concreta.



elementi costitutivi del diritto d'autore su un'opera di ingegno

- Carattere creativo
- Novità

Oggetto del diritto d'autore sono, secondo l'art. 2575 del c.c. e l'art. 1 della l.d.a.:

*«le opere dell'ingegno di **carattere creativo** che appartengono alle scienze (questo riferimento manca però all'art 1 della l.d.a.), alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione».*



creatività e creazione di un'opera

L'art. 1 l.d.a. stabilisce che sono protette le «**opere dell'ingegno di carattere creativo**». All'art. 6 la l.d.a. dice che «*il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla **creazione** dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale*».

La legge quindi richiede, ai fini della tutela dell'opera:

- il requisito della **creatività**; e che
- l'attività creativa si concretizzi in una forma percepibile, posto che il diritto d'autore sorge all'**atto della creazione** dell'opera, allorquando l'autore la esprima in una data forma.



la creatività secondo la giurisprudenza

La giurisprudenza ha sempre teso ad **abbassare lo standard del concetto di creatività** al fine di estendere, quanto più possibile, l'ambito di protezione concesso alle opere dell'ingegno.

La Suprema Corte ha chiarito che «**il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione**» di un risultato esteriore appartenente alle categorie elencate nell'art. 1 della l.d.a., di modo che sia «**sufficiente la sussistenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore**» (Cassazione, 12 marzo 2005, n. 5089).



applicazione da parte dei giudici di merito

La connotazione di creatività è intesa, dalla giurisprudenza di merito, **«soprattutto come individualità della rappresentazione, talora collegata alla personalità dell'autore, non rilevando tanto il grado di creatività, quanto piuttosto il contenuto ontologico della stessa»**.

E la *«individualità di rappresentazione di identifica nella capacità di esprimere in modo personale, un sentimento, un'idea, un fatto, un qualsiasi aspetto della vita»*.

Con la conseguenza che **la creatività può esservi anche nei casi in cui l'opera consiste in idee e nozioni semplici. Che escludono la tutelabilità delle opere solo in presenza di evidente banalità**



sentenze di merito rilevanti

Così il Tribunale di Roma del 27 aprile 1981 nel caso de la *rose au poing*, nel quale l'uso della rosa nel pugno, disegnata dal Marc Bonnet, da parte del Partito Radicale Italiano fu ritenuto illegittimo.

O come è stato recentemente ribadito, sempre dal Tribunale di Roma, in un'ordinanza cautelare del 23 settembre del 2011, nel caso che ha visto contrapposti i due *format* televisivi; l'uno, *Ballando sotto le Stelle*, di titolarità della Rai (Ballandi) e l'altro, *Baila*, di titolarità di RTI S.p.A. – Mediaset (Endemol).

Tale ordinanza è particolarmente interessante perché vi è espresso il principio della tutelabilità del *format* televisivo quale opera dell'ingegno prima espresso in maniera non del tutto univoca.



violazioni del diritto d'autore tutelabili

Una volta compiuta la valutazione generale di un'opera come opera protetta ai sensi del diritto d'autore, occorre verificare quali sono le violazioni per cui è concessa la tutela legale attraverso l'utilizzo degli strumenti processuali previsti dall'ordinamento.

Tali violazioni sono essenzialmente:

1. il **plagio** e
2. la **contraffazione**



plagio

Tale violazione è volta, non solo all'appropriazione degli elementi creativi di un'opera preesistente di altro autore, ma nell'abusiva attribuzione della paternità di essa.

Il plagio, quindi, è al contempo, violazione del diritto morale che del diritto di utilizzazione economica.

Con questa espressione, infatti, generalmente, si fa riferimento:

- a) sia alla riproduzione, totale o parziale, degli elementi creativi di un'opera altrui con usurpazione della paternità (quand'anche realizzata, a sua volta, con una elaborazione creativa ma abusiva);
- b) sia alla contraffazione intesa quale sfruttamento dei diritti economici nascenti dall'opera protetta senza il consenso dell'autore.



contraffazione

E' la violazione tipica del diritto d'autore e consiste nell'appropriazione degli elementi creativi di un'opera preesistente.

La contraffazione consiste essenzialmente in una **sostanziale riproduzione dell'opera originale**, con differenze di mero dettaglio che non sono frutto di apporto creativo.



natura delle violazioni del diritto d'autore

Le violazioni del diritto d'autore non comportano necessariamente l'impossibilità per il titolare di disporre dei relativi diritti d'autore (sia quelli morali che patrimoniali).

Infatti, la natura immateriale dell'opera, quale oggetto di tutela legale, consente una sua utilizzazione economica contemporanea e multipla che lasciano intatta la sua individualità. (fanno eccezione l'opere in esemplare unico, naturalmente).

Pertanto, le violazioni del diritto d'autore limitano l'ampiezza e la qualità del titolare dell'opera più che impedirne l'esercizio.



mezzi di tutela

Contro tutte le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, la legge speciale e le altre fonti prevedono **sanzioni civili, penali ed amministrative** capaci di contrastarle e misure cautelari con finalità anticipatoria della tutela e di istruzione preventiva.

Le norme di legge attribuiscono il diritto d'azione giudiziale per proteggere i **diritti assoluti** attribuiti all'autore ed ai suoi aventi causa, nonché ai titolari dei diritti connessi ed ai loro cessionari e licenziatari, **che vietano una specifica utilizzazione economica o non economica di un'opera da parte di terzi non autorizzati.**

strumenti processuali di tutela



Il Capo III (Difese e sanzioni giudiziarie) della l.d.a. si occupa degli strumenti processuali di tutela delle opere intellettuali.

Tale parte della l.d.a. - che introduce norme processuali nell'ambito della disciplina del diritto d'autore - è stata interamente novellata a seguito della entrata in vigore della Direttiva «*Enforcement*» n. 2004/48/CE.

intento del legislatore europeo ed italiano



Reprimere con sempre maggiore decisione e fermezza il fenomeno della contraffazione e della pirateria con strumenti processuali più incisivi ed efficienti.



interventi del legislatore italiano

La Direttiva *enforcement* è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 16 marzo 2006/ n. 140 **quale ultimo atto di un lungo processo di riforma del settore che si è avuto nel nostro paese.**

Infatti, il legislatore italiano era già intervenuto sul piano sostanziale e su quello processuale per rendere l'impianto legislativo più rapido, efficiente e vicino ai bisogni dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale e dell'impresa che protegge i propri diritti di P.I..



legge 12 dicembre 2002 n. 273

Sono state dapprima concepite le 12 sezioni specializzate che hanno competenza non solo su marchi, brevetti, modelli, nuove varietà vegetali e diritto d'autore, ma anche per le indicazioni geografiche, denominazioni d'origine, topografie dei prodotti, informazioni aziendali riservate e segni distintivi diversi dai marchi (es. *domain names*).



legge 24 dicembre 2003 n. 350 (finanziaria 2004)

- Ha introdotto misure urgenti per la tutela dell'indicazione di provenienza "Made in Italy";
- Ha istituito un controllo più severo alle dogane;
- Ha previsto che l'importazione e l'esportazione e/o la commercializzazione di prodotti recanti false indicazioni di provenienza costituisce reato punibile ai sensi dell'art. 517 del codice penale (*vendita prodotti con segni mendaci, reclusione fino ad 1 anno*).

d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (c.p.i.)



E' stato varato il Codice della Proprietà Industriale che riunifica e coordina in un unico testo la normativa relativa ai marchi, ai brevetti, ai modelli e alle informazioni riservate (non il diritto d'autore che continua ad essere regolato dalla L. 633 del 1941 varie volte modificata nel corso degli anni).



d.lgs. n. 140/2006

Ultimo atto di questo percorso di riforma è l'attuazione della direttiva n. 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (comunemente nota come “*Direttiva enforcement*”).

Predetta direttiva, oltre a recepire i principi degli accordi TRIP's del 1994 da parte della CE, contiene ulteriori norme dirette ad un generale rafforzamento e ampliamento dei diritti di proprietà intellettuale e, in misura marginale, quelle di proprietà intellettuale e si occupa, prevalentemente, degli **aspetti processuali della tutela**.



segue: d.lgs. n. 140/06

Le disposizioni del decreto n. 140 sono essenzialmente di carattere processuale e dirette soprattutto a rafforzare le garanzie e i rimedi messi a disposizione nel processo civile a favore dei titolari dei diritti.

Nel suo complesso, la disciplina derivante dal decreto n. 140 introduce:

- maggiori tutele processuali;
- concessione agevolata del sequestro conservativo; e
- semplificazioni istruttorie.



segue: d.lgs. n. 140/06

Il legislatore, all'insegna della lotta alla contraffazione e alla pirateria (entrati in vigore il 22.4.2006), ha inteso conferire **più intensi poteri** :

- ai magistrati,
- e alle parti offese/danneggiate

tanto in punto di adozione di misure cautelari che di esperimento di mezzi istruttori, al fine di disincentivare il fenomeno della contraffazione.



riforma delle tutele processuali

A seguito del decreto n. 140 sono stati inseriti degli strumenti di tutela processuale in ambito civile nella Sezione I (difese e sanzioni civili) che suddivide la **protezione giudiziale dei diritti di sfruttamento economico** (artt. 156 e ss. l.d.a.) **da quella relativa ai diritti morali dell'autore** (artt. 168 e ss l.d.a.).

Tra le novità di rilievo si segnalano:

- la c.d. ***discovery*** (*infra*);
- il **diritto di informazione** (*infra*).

sistema dei rimedi giudiziali



Ma a parte la *discovery*, peraltro già prevista all'interno del c.p.i., ed al diritto di informazione, il sistema dei rimedi giudiziali resta sostanzialmente invariato.

La tutela in giudizio si manifesta, sempre, attraverso la possibilità per gli autori di:

- agire per far reprimere un comportamento lesivo dei loro diritti patrimoniali (art. 156 l.d.a.) e morali (art. 168 l.d.a.);
- ottenere una inibitoria di detto comportamento (art. 156, 1° comma, l.d.a.);
- ottenere la distruzione o la rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione del loro diritto (art. 158 l.d.a.)
- ottenere la pubblicazione della sentenza (art. 166 l.d.a.);
- chiedere il risarcimento del danno ove ne sussistano i presupposti.

accertamento ed inibitoria preventiva di una violazione (art. 156 l.d.a.)



Secondo l'art. 156 l.d.a.: «*chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, **sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione**, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il perseguimento della violazione.*

Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento».



legittimazione attiva ex art. 156 l.d.a.

Spetta ai tutti i titolari dei diritti in ordine ad una violazione dei loro **diritti di utilizzazione economica** dell'opera.

Questa conferisce agli autori il potere:

- di agire per l'inibitoria, qualora ancora non sia stata consumata una violazione ma vi sia il timore che possa compiersi;
- di azionare la cognizione piena per fare accertare il loro diritto, qualora la violazione sia già avvenuta e se ne voglia impedire la continuazione o la ripetizione.

legittimazione passiva ex art. 156 l.d.a.



La legittimazione passiva è a carico:

- dell'autore della violazione; e
- **dell'intermediario** «*i cui servizi sono utilizzati*» per porre in essere la violazione del diritto d'autore.

Tale ultima previsione, che rappresenta una specifica novità introdotta con il decreto 140, è figlia di quanto previsto dalla Direttiva *enforcement* (32° considerando).



fornitore dei servizi

L'art. 156 l.d.a., circa la legittimazione passiva dell'intermediario, a ben vedere, **non afferma una responsabilità** in capo esso, **ma recepisce** quanto emerso dalla giurisprudenza relativamente alla **possibilità di un coinvolgimento del fornitore del servizio utilizzato dal contraffattore** per compiere la violazione (*cfr* il caso di utilizzo di Internet si dovrà necessariamente coinvolgere gli ISP).

Del resto il secondo comma dell'art. 156 l.d.a. fa espressamente salve le norme (di derivazione comunitaria) previste dal d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70, con cui è stata data attuazione alla direttiva n. 200/31/CE sul commercio elettronico, la quale fissa una serie di norme sulla responsabilità dell'*Internet service provider* fino ad allora troppo frequentemente coinvolto in giudizi per violazioni compiute dai propri clienti.



penalità di mora ex art. 156 l.d.a.

Il decreto 140, nel novellare l'art. 156 l.d.a., ha sancito il principio della «*penalità di mora*», che può essere imposta dal giudice, nel definire il giudizio cautelare, per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Tale istituto affonda le proprie radici nei TRIP's (art. 41.1.) e costituisce già una prassi diffusa nella giurisprudenza nazionale, la quale ne dava applicazione per rafforzare la tutela inibitoria (attraverso un deterrente), fornendo una misura che desse luogo ad una più facile esecuzione.



presupposti per l'inibitoria

I presupposti sono quelli ordinari del:

- *fumus boni iuris*;
- *periculum in mora*.

Nel settore delle misure cautelari nell'ambito del dritto d'autore, tuttavia, si afferma che, ai fini della concessione delle misure invocate, il requisito del *periculum in mora* sussisterebbe *in re ipsa*.

Tuttavia, di recente, si è affermato che lo stesso andrebbe comunque accertato in concreto dal giudice.



regime delle prove: ordine di *discovery*

Il decreto 140 ha introdotto il nuovo art. 156 *bis* che individua la c.d. ***discovery***.

Con la *discovery*, «la parte che abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi, informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi», può «ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte».



effetti dell'ordine di *discovery*

La *discovery* consente **l'acquisizione immediata ed in via d'urgenza della prova dell'illecito** nell'ambito della tutela del diritto d'autore (e della proprietà industriale ex art. 121, 2° comma, c.p.i.).

Con l'art. 156 *bis*, infatti, è stabilito un **particolare regime di acquisizione delle prove** nel giudizio cautelare e di merito vertente sulla proprietà intellettuale.



segue: ordine di *discovery*

Tale regime, sebbene vincoli il giudice alla presenza di «seri elementi» addotti dalla parte che lamenta la violazione del diritto d'autore (*semiplena probatio*), si discosta da quanto previsto dall'art. 210 c.p.c. che delinea l'ordine di esibizione in termini di facoltà discrezionale della parte, rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

La *discovery*, invece, si connota invece da **forti poteri inquisitori del giudice** (pur sempre agganciati ad una richiesta di parte).



poteri del giudice nella discovery ex art. 156 *bis* l.d.a.

In caso di violazione commessa «*su scala commerciale*» il giudice - se richiesto dalla parte che subisce la violazione - può «*disporre l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte*». (156 bis, secondo comma)

segue: poteri del giudice ex art. 156 *bis* l.d.a.



Ferma la *discovery* stabilita dall'art.156 bis l.d.a.:
cioè quando la parte abbia fornito seri indizi
(*semiplena probatio*) della fondatezza delle proprie
ragioni, il giudice, su richiesta, può porre a carico
della controparte l'onere di collaborare fornendo le
informazioni necessarie per l'identificazione dei
soggetti implicati nella contraffazione (nella
produzione e nella distribuzione dei prodotti e dei
servizi che costituiscono la violazione del diritto
d'autore).



temperamento dei poteri del giudice nella *discovery*

La *discovery*, come è intuibile, può essere altamente invasiva e penetrante, di talché la legge prevede (3° comma, art. 156 bis l.d.a.) che il giudice, nel pronunciare tale ordine, «*adotti tutte le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte*».

La *privacy*, dunque, può e deve costituire un criterio di bilanciamento nell'applicazione concreta della *discovery*.

Un caso concreto in tal senso è stato definito dal Tribunale di Roma, con sentenza del 17 marzo 2008 (Giur. It. 2008, fasc. 7, p. 1738), il quale, ribadendo l'ammissibilità in astratto della *discovery*, non l'ha concessa ai titolari dei diritti patrimoniali d'autore che chiedevano che venisse ordinato al *provider* Tiscali di fornire i dati dei propri utenti che ponevano in essere attività di p2p.



diritto di informazione

Il diritto all'informazione stabilito dal decreto sull'*enforcement* è **autonomo** rispetto alla *discovery* e si aziona **indipendentemente dall'assolvimento dell'onere probatorio** richiesto per accedere alla *discovery* (non è richiesta alcuna *semiplena probatio*).

Esso consiste nella possibilità per il titolare dei diritti di richiedere, in sede cautelare o di merito, che vengano fornite informazioni sull'origine delle reti di distribuzione delle merci o delle prestazioni dei servizi che siano in contraffazione con il proprio diritto.



natura e ambito del diritto di informazione

Il decreto 140, nel dare attuazione alla direttiva *enforcement*, ha introdotto il **diritto di informazione** sia nell'ambito della proprietà industriale (art.121bis c.p.i.), che in quello del diritto d'autore (art.156 *ter* l.d.a).

Tale istituto ricalca fedelmente la norma comunitaria che garantisce un diritto di informazione consentendo al giudice, di ordinare, **su istanza giustificata e proporzionata del richiedente**, che vengano fornite informazioni sull'origine e le reti di distribuzione di merci o di prestazioni di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale, cioè tutte le informazioni necessarie per **comprendere ed accertare le dimensioni e la portata del fenomeno contraffattorio** e consentire al soggetto leso di estendere l'azione a terzi, oppure intentarne una nuova o chiedere la tutela in sede penale.

presupposti per l'esercizio del diritto di informazione



Chi chiede l'ordine ex art. 156 ter l.d.a., pur non dovendo soggiacere all'onere probatorio necessario per la *discovery* (agganciata ad una *semiplena probatio* del *fumus* dei diritti dedotti), deve però dimostrare che la contraffazione subita avviene in modo sistematico (aggravata e continuata).

Chi si oppone dovrà dimostrare l'eccezionalità del comportamento (ergo: l'inesistenza di un'organizzazione di base preordinata alla contraffazione).



finalità del diritto di informazione

Si tratta di una disposizione che consente al giudice di raccogliere, mediante interrogatorio, tutte le informazioni necessarie per comprendere ed accertare le dimensioni e la portata del fenomeno contraffattorio.

L'istituto autorizza il magistrato, sia nei procedimenti cautelari sia in quelli di merito volti ad accertare la contraffazione, ad *ordinare che - **mediante interrogatorio** - vengano fornite informazioni "sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazioni di servizi"*.

Le informazioni da fornire possono comprendere: *il nome e l'indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, e di altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi*.



esercizio del diritto di informazione

Chi chiede l'interrogatorio deve indicare in maniera specifica i soggetti da interrogare e deve formulare le circostanze in precisi capitoli di prova (indicazione analitica delle circostanze di fatto sui quali ognuna delle persone da interrogare deve essere sentita)

Il giudice, una volta ammesso l'interrogatorio, può altresì rivolgere, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.

Si applicano talune norme processuali ordinarie sulla prova orale.



rimozione e distruzione

Ai sensi dell'art. 158 l.d.a. chi viene leso in un proprio diritto d'autore può richiedere, oltre al risarcimento del danno, **anche che lo stato di fatto da cui risulta la violazione sia distrutto o rimosso.**

La rimozione e la distruzione sono sanzioni che riguardano gli esemplari e le copie dell'opera contraffatta, nonché gli apparecchi o macchinari utilizzati per la illecita riproduzione e diffusione.

A tali sanzioni sono dedicate le disposizioni ex artt. 159 e 160 l.d.a..



limiti della rimozione e distruzione

L'ordine del giudice di rimozione e distruzione deve:

- essere proporzionato alla gravità della violazione subita; e
- tener conto dell'interesse dei terzi (art. 159, 7° comma, l.d.a.);
- sono fatti salvi gli esemplari delle copie contraffatte acquistate da terzi in buona fede per uso personale;

La rimozione e la distruzione, riguardando i diritti patrimoniali d'autore, se aventi ad oggetto opere all'ultimo anno di protezione non può essere domandata dalla parte interessata ma deve essere disposto il sequestro (conservativo) temporaneo fino alla scadenza della tutela del diritto d'autore.

rimozione e distruzione a tutela del diritto morale



La sanzione della rimozione e distruzione può essere concessa solo in specifici casi (art. 169 l.d.a.).

Per la difesa del diritto di paternità, la rimozione o la distruzione è ordinata dal giudice solo se la violazione non possa essere riparata con aggiunte o soppressioni sulle copie dell'opera contraffatta, o con altri mezzi di pubblicità.

Per la difesa del diritto all'integrità dell'opera queste sanzioni sono ordinate solo quando non si può ripristinare la forma originaria a spese di colui che ha compiuto la violazione del diritto d'autore.



rimozione e distruzione e risarcimento del danno

La rimozione e la distruzione sono enunciate nell'art. 158 l.d.a che disciplina il risarcimento del danno.

Ma a differenza della tutela risarcitoria, perché vi sia rimozione o distruzione non occorre che sia provato l'elemento soggettivo, né il danno da risarcire.

Prima dell'intervento riformatore del decreto 140, il vecchio art. 158 l.d.a. attribuiva a chi fosse stato leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante la possibilità di agire in giudizio alternativamente per l'ottenimento del risarcimento del danno, ovvero della rimozione e distruzione della violazione.



rimozione e distruzione come reversione degli utili

Anche la distruzione o rimozione degli effetti positivi della violazione e dei suoi risultati (reversione degli utili conseguiti dal contraffattore) può essere oggetto di azione giudiziale (nella tutela di diritto industriale c'è l'apposito istituto previsto ex art. 125 c.p.i.).

La reversione degli utili, infatti ha carattere restitutorio e ripristinatorio della situazione precedente.

Può essere richiesta con azione di arricchimento senza causa ex artt. 2041 e 2042 c.c..



risarcimento del danno

La nuova norma considera le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili come operativamente e concettualmente distinte essendo riconducibili rispettivamente alla reintegrazione del patrimonio del soggetto leso e a quello dell'arricchimento senza causa.

Queste diverse possibilità devono condurre ad una particolare attenzione *alla formulazione della domanda* che condiziona lo svolgimento istruttorio della causa sulla base del principio dispositivo.



prova del danno

In base al principio dispositivo il giudice può porre a fondamento della sua decisione solo i fatti provati dalle parti e quelli di comune esperienza.

In base al principio inquisitorio il giudice, per un interesse pubblico coinvolto nel processo, deve ricercare egli stesso le prove.

Quindi, mentre per la prova della contraffazione il giudice è dotato, in sede civile, di limitati poteri inquisitori (*cfr discovery*, diritto di informazione su istanza di parte), per la prova del danno, in sede di tutela risarcitoria, il giudice è sottoposto al principio dispositivo e rimesso alle prove che verranno fornite dalle parti.

valutazione del danno



L'art.158 l.d.a. richiama le disposizioni del codice civile concernenti la determinazione del danno risarcibile e le sue voci del danno emergente e del lucro cessante, da valutarsi con equo apprezzamento, tenuto conto dei benefici realizzati dall'autore della violazione.

Il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta della lesione.

Vi può essere una valutazione equitativa o forfetaria da parte del giudice.

La condotta del titolare del diritto d'autore può concorrere alla realizzazione del danno ed essere valutata ai sensi dell'art. 1227 c.c..

Può essere riconosciuto il danno non patrimoniale ai sensi degli ordinari criteri dell'art. 2059 c.c., in presenza di una condotta illecita integrante reato.



misure cautelari

Strumentalmente agli effetti dell'esercizio delle azioni civili in ambito del diritto d'autore, possono essere chieste e concesse le misure cautelari previste dagli artt. 161, 162, 162 *bis*, 162 *ter* e 163 l.d.a..

Queste sono:

- la **descrizione**;
- l'**accertamento** (tecnico);
- la **perizia**;
- il **sequestro** (giudiziario); e
- l'**inibitoria**.



descrizione, accertamento, perizia, sequestro e procedimenti di istruzione preventiva

L'art. 161 l.d.a. è stato riscritto dalla novella di cui al decreto 140.

Ora, oltre alla descrizione, all'accertamento (tecnico), alla perizia ed al sequestro (giudiziario, avente ad oggetto ciò che si ritiene costituire la violazione del diritto), sono menzionati, in modo da poter essere ammessi, anche **tutti i procedimenti di istruzione preventiva.**

Si è ritenuto che le perdute tutele processuali tipiche della proprietà intellettuale siano *species* dei provvedimenti ordinari di istruzione preventiva, il cui modello generale sarebbe costituito dall'accertamento tecnico preventivo previsto ex art. 696 c.p.c..

Infatti detti mezzi di tutela costituiscono una cautela del diritto processuale cosiddetto alla prova, e non sono posti a protezione del diritto sostanziale



provvisorietà dei mezzi di istruzione preventiva

L'art. 162 bis l.d.a. prevede che se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare non provvede a stabilire il termine entro cui deve essere iniziato il giudizio di merito, quest'ultimo deve avviarsi entro **20 giorni lavorativi** a decorrere dalla pronuncia dell'ordinanza (se avvenuta in udienza), o dalla sua comunicazione.

Se 20 giorni lavorativi rappresentano un periodo più breve, si applica il termine massimo di 31 giorni di calendario.

In difetto, il provvedimento cautelare si estingue e perde la sua efficacia.



esecuzione della descrizione e del sequestro giudiziario

La descrizione ed il sequestro si eseguono a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra di uno o più periti e con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o altro.



sequestro conservativo

In base all'art. 162 ter l.d.a. il soggetto leso - **che faccia valere circostanze idonee a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno** - può ottenere un provvedimento di sequestro dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione ai sensi dell'art.671 c.p.c..

Tale strumento cautelare è, dunque, posto a presidio dell'azione di risarcimento del danno oggetto dell'art. 158 l.d.a..



oggetto del sequestro conservativo e poteri del giudice

Oggetto della misura cautelare possono essere:

- beni mobili o immobili fino alla concorrenza del presunto ammontare del risarcimento del danno;
- blocco dei conti correnti bancari e di altri beni del presunto autore della violazione.

Se trattasi di una violazione del diritto d'autore su basi commerciali, il giudice è dotato di poteri inquisitori in ordine all'acquisizione delle prove della violazione, potendo ordinare la comunicazione di documentazione bancaria, finanziaria e commerciale ed avere accesso alle relative informazioni.



presupposti del sequestro conservativo

La norma di cui all'art. 162 ter l.d.a fa riferimento alla disposizione del codice di procedura civile contenuta nell'art. 671.

L'art. 671 c.p.c. prescrive il «*fondato timore di perdere la garanzia del credito*», per cui il giudice dovrebbe riconoscere il sequestro solo in casi molto gravi di dissesto finanziario del contraffattore o a fronte di dimostrazioni di comportamenti idonei a sottrarre i propri beni alla garanzia generale del credito della controparte.



inibitoria

Con l'art. 163 l.d.a., l'inibitoria nell'ambito del diritto d'autore acquisisce carattere autonomo rispetto a quella atipica disciplinata dall'art. 700 c.p.c..

Vi è dunque la possibilità di richiedere, sia in sede di giudizio di merito, sia in via d'urgenza, l'inibitoria di «*qualsiasi attività*» in violazione del diritto d'autore e del perseguimento o della ripetizione delle violazioni già in atto.

Tale estensione a coprire «qualsiasi attività lesiva» include anche le condotte costituenti servizi prestati dagli intermediari, cioè ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale.

Si applicano le norme procedurali concernenti i procedimenti cautelari.



ricorso al prefetto

L'art. 157 l.d.a. prevede che il Prefetto della Provincia, su ricorso della parte interessata, possa proibire la rappresentazione o l'esecuzione di un'opera ogniqualevolta manchi la prova scritta del consenso prestato dal titolare del diritto di rappresentazione o di esecuzione di un'opera di pubblico spettacolo (compresa l'opera cinematografica).

La richiesta deve essere presentata otto ore prima di quella annunciata come inizio dello spettacolo ed il richiedente deve rivolgersi subito dopo al giudice se vuole stabilizzare gli effetti del provvedimento ottenuto.



conclusioni

L'impronta data dal legislatore italiano è dunque netta e si traduce in un sensibile rafforzamento della lotta alla contraffazione sul territorio nazionale, nella più rigorosa osservanza degli *standard* comunitari stabiliti per la tutela della proprietà intellettuale.

Fine

giulia.aranguena@adlpstudio.it