

## TRIBUNALE MILANO

1 LUGLIO 2009

**PRESIDENTE:** ROSA**RELATORE:** MARANGONI**PARTI:** GIACOMEL

(Avv.ti F. Cionti, L. Cionti)

UNIVERSAL PICTURES

ITALIA S.R.L.

(Avv.ti Mondini, Bonelli)

**Diritti d'autore • Diritto di riproduzione privata per uso personale di cui all'art. 71-sexies L.A. • Condizioni.**

**Acquisto da parte di un privato di un DVD munito di sistema di protezione che non consenta in alcun modo la riproduzione**

• Inesistenza, al momento della commercializzazione del supporto, di misure di protezione atte a consentire la riproduzione di una sola copia dell'opera

• Violazione del diritto dell'acquirente alla copia privata • Esclusione

• Tutela dei diritti di utilizzazione economica dell'opera • Prevalenza.

*Non può ritenersi illegittima l'apposizione di un sistema di protezione a un DVD che impedisca qualsivoglia duplicazione dell'opera in esso contenuta, e quindi anche la riproduzione di una copia privata per uso personale consentita dall'art. 71-sexies L.A., ove sia accertato che al momento della commercializzazione del supporto non esistevano misure tecniche di protezione che consentissero la duplicazione di una sola copia, risultando di fatto possibile la sola alternativa tra l'esclusione assoluta o la possibilità incontrollabile di eseguire copie dell'opera e prospettandosi, in quest'ultimo caso, un ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti di utilizzazione economica dell'opera stessa.*

**C**on atto di citazione notificato in data 26.7.2006 Andrea Giacomel conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Universal Pictures Italia s.r.l., esponendo di avere acquistato in data 28.11.2004 presso un esercizio commerciale in Cinisello Balsamo un DVD contenente

\* La pronuncia in epigrafe applica la disciplina introdotta dal D.Lgs. 68/2003, che esplicitamente prevede la liceità della copia dell'opera protetta, nei limiti indicati dall'art. 71-sexies L.A., ovvero a condizione che la copia sia effettuata: (i) privatamente; (ii) relativamente a soli fonogrammi e videogrammi; (iii) da una persona fisica; (iv) per uso esclusivamente personale; (v) senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali; e comunque (vi) nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione dell'opera eventualmente apposte dai titolari dei diritti. La copia privata non è mai consentita, secondo il medesimo articolo, quando essa sia protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, anche se in tal caso i titolari dei diritti devono permettere comunque alla persona fisica che abbia acquistato il possesso legittimo degli esemplari dell'opera di «effettuarne una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfrutta-

mento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti». Il criterio per contemperare gli opposti diritti garantiti dalla norma è offerto dal c.d. «three step test», ovvero dal test di ammissibilità di una eccezione al diritto d'autore di cui alla direttiva 2001/29/CE., secondo cui: tale eccezione deve applicarsi solo in casi particolari; non confliggere con l'uso normale dell'opera; non arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare dei diritti. La sottoposizione del caso in esame al «three step test» da parte del Tribunale ha portato al sacrificio del diritto alla copia privata a vantaggio dei diritti d'autore, motivato dall'esigenza di evitare l'ingiusto (ed obiettivamente sproporzionato) pregiudizio che sarebbe derivato dalla impossibilità, rilevata allo stato della tecnica al momento della commercializzazione dell'opera in questione, di limitarne la duplicazione ad un'unica copia. Del resto, in generale, nonostante i criteri offerti dal «three step test» non sono mancati i

l'operacinematografica *Pink Floyd Live at Pompei*; di avere tentato di eseguire con i propri mezzi una copia privata di detta opera per uso esclusivamente personale, senza successo; di avere più volte chiesto spiegazioni alla società convenuta sulle modalità per eseguire la copia privata di cui all'art. 71-sexies L.A., senza ottenere però alcuna risposta; che, a seguito di ulteriore richiesta trasmessa dal proprio procuratore, la società convenuta aveva quindi dichiarato che sussistevano condizioni che escludevano la possibilità di realizzare la copia privata; che detto comportamento costituiva violazione del diritto alla copia privata di cui all'art. 71-sexies L.A. Chiedeva pertanto che, accertata la violazione al diritto dell'attore all'esecuzione di copia privata, la società convenuta fosse condannata ad attivarsi al fine di consentire l'esecuzione della copia dell'opera in questione nonché al risarcimento di tutti i conseguenti danni.

Si è costituita nel giudizio Universal Pictures Italia s.r.l., contestando in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle ragioni e dell'oggetto della domanda; nel merito rilevava che l'apposizione da parte della titolare dei diritti di misure tecnologiche di protezione sulle opere immesse in commercio su supporto DVD era consentita dal disposto dell'art. 102-quater L.A., a tutela del diritto esclusivo di riproduzione e rispetto al quale la facoltà di copia privata costituisce deroga da interpretarsi in misura restrittiva; che l'apposizione di tali misure è giustificata dalla necessità di impedire la violazione dei diritti esistenti sull'opera, risultando in caso contrario possibile una duplicazione illimitata di copie identiche all'originale per qualità; che il diritto di copia privata stabilito dall'art. 71-sexies L.A. è condizionato alla possibilità tecnica di consentire l'esecuzione di una sola copia dell'opera stessa; che le misure tecnologiche di protezione esistenti all'epoca in cui il DVD in questione era stato commercializzato non consentivano tale possibilità; che pertanto un corretto bilanciamento degli interessi in gioco determinava necessariamente la prevalenza dell'interesse dei titolari dei diritti patrimoniali sulle opere.

Concludeva dunque per il rigetto delle domande di parte attrice.

Con provvedimento del 14 giugno 2007 il Tribunale ha proceduto alla conversione del rito speciale cui era soggetta la presente causa in quello ordinario, stante il disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 170/2007 nel frattempo intervenuta a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 134 comma 1 C.P.I. nella parte in cui assoggettava i procedimenti assegnati alla Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale al rito di cui al D.Lgs. 5/2003. Con provvedimento del 10 dicembre 2007 il giudice riteneva la causa matura per la decisione sulla base della documentazione già prodotta dalle parti.

Precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

---

problemi interpretativi nel bilanciamento dei contrapposti diritti di cui trattasi: si veda, sul punto, la Dichiarazione sviluppata in seno al Max Plank Institute e alla

Queen Mary University *Un'interpretazione equilibrata del «Three-Step Test» nel diritto d'autore*, in questa Rivista, 2009, 159, con nota di T. MARGONI.

All'udienza del 14 maggio 2009 si è quindi proceduto alla discussione orale della causa dinanzi al Collegio, così come richiesto dalla parte attrice ai sensi dell'art. 275 c.p.c.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Ritiene il Collegio che le domande svolte dall'attore non possano essere accolte. Esse si fondano sul disposto dell'art. 71-sexies L.A., che consente la riproduzione privata di videogrammi per uso esclusivamente personale, nel caso di specie reso inapplicabile in ragione dell'apposizione da parte della società convenuta sul supporto da esso acquistato — un DVD contenente l'opera cinematografica *Pink Floyd Live at Pompei* — di misure tecnologiche di protezione che impediscono l'esecuzione della (singola) copia privata.

Deve rammentarsi, a tale proposito, che il comma 4 della medesima disposizione di legge se, per un verso, conferma che « *i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquistato il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale* », tuttavia dispone che l'esercizio di tale diritto è subordinato alla « *condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti* ».

È ben noto alle parti che l'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 71-sexies L.A. è conseguente alla scelta del legislatore nazionale di avvalersi della facoltà ad esso attribuita dall'art. 5, comma 2, lett. b) della Direttiva 2001/29/CE di disporre « eccezioni o limitazioni » al diritto di riproduzione dei titolari dei diritti (in questo caso) sulle opere cinematografiche, diritto comunque avente in via generale carattere di esclusività quale specifico aspetto del più ampio diritto di sfruttamento economico dell'opera in ogni forma e modalità (art. 2 Dir. 2001/29/CE).

Il riferimento alla normativa comunitaria di cui la norma invocata costituisce attuazione nell'ordinamento interno — riferimento evidentemente essenziale ai fini interpretativi della disposizione interna stessa — consente dunque di identificare il diritto alla copia privata così introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento quale eccezione o limitazione al diritto esclusivo di riproduzione che costituisce uno dei profili più significativi ed economicamente rilevanti dei diritti di utilizzazione economica delle opere protette.

In tale prospettiva non sembra possa ritenersi che tra il diritto di riproduzione ed il diritto alla copia privata sussista una parità di condizione in base alla quale procedere in caso di conflitto ad individuare in quali casi e circostanze l'uno debba prevalere sull'altro, ma piuttosto una situazione per cui l'assolutezza del diritto del titolare dei diritti di utilizzazione economica sull'opera può ritenersi limitata da quello del legittimo possessore dell'esemplare dell'opera a condizione che sussistano i presupposti specificamente indicati dal menzionato comma 4 dell'art. 71-sexies L.A., che ripropone testualmente il contenuto del comma 5 dell'art. 5 della Dir. 2001/29/CE (e cioè il cd. « *three step test* » destinato a verificare l'ammissibilità di una eccezione al diritto d'autore).

Per ciò che riguarda il caso di specie, non ritiene il Collegio che sussistano i presupposti e le condizioni che rendono esercitabile in concreto

il diritto alla copia privata dell'opera cinematografica contenuta nel DVD prodotto e commercializzata dalla parte convenuta. Sotto il profilo strettamente tecnico, Universal Pictures Italia s.r.l. ha confermato che il supporto in questione è munito del sistema di protezione *Macrovision* che non consente di eseguire una singola copia dell'opera, anche in formato analogico, in quanto all'epoca in cui il supporto è stato acquistato dall'attore (2004) non esistevano sistemi di protezione che tecnicamente consentissero tale possibilità.

A tal fine parte convenuta ha sostenuto tale argomentazione producendo una consulenza di parte esplicativa dell'inesistenza di misure tecniche di protezione atte a consentire la riproduzione di una sola copia, risultando di fatto possibile la sola alternativa tra l'esclusione in *toto* di ogni possibilità di eseguire copie dell'opera ed invece l'opposta soluzione di non applicare alcuna misura di protezione e dunque consentire la possibilità di riprodurre con facilità da un solo esemplare dell'opera un numero tendenzialmente infinito di copie identiche per qualità a quella dell'esemplare oggetto di riproduzione (v. doc. 5 fasc. conv.). Ritiene il Collegio che non vi siano elementi in atti idonei a porre in discussione tale prospettazione tecnica, tenuto conto che parte attrice non ha in alcun modo contestato tali conclusioni.

Né — evidentemente — in tale contesto il Collegio potrebbe dare corso ad accertamenti tecnici d'ufficio sul punto, in quanto l'eventuale indagine avrebbe un indubbio carattere esplorativo — in quanto il CTU dovrebbe autonomamente verificare l'esistenza di sistemi di protezione alternativi a quello apposto sul DVD in questione — ed assolverebbe dunque ad uno specifico onere probatorio incombente invece sulla parte attrice. Nel quadro delle concrete possibilità offerte dalla tecnica — quantomeno all'epoca dell'acquisto del DVD da parte dell'attore — l'apposizione di una misura tecnologica di protezione impeditiva di qualsiasi possibilità di riproduzione dell'opera non può dunque essere ritenuta illegittima, posto che l'alternativa di una libera riproducibilità dell'opera stessa — che avrebbe soddisfatto la possibilità di eseguire anche la copia privata — avrebbe determinato proprio quell'obbiettivo contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera nonché un ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti di utilizzazione economica dell'opera che escludono — a mente del più volte menzionato comma 4 dell'art. 71-sexies L.A. — l'esercizio del diritto di copia privata.

L'effettiva sussistenza di tali pregiudizi — che evidentemente non può essere verificata in relazione alla specifica posizione individuale del solo attore, ancorché legittimo possessore dell'esemplare dell'opera ed interessato ad un uso esclusivamente personale della copia privata — va ricercata nell'obbiettivo contesto in cui si inseriscono in concreto le aspettative dei titolari dei diritti di utilizzazione economica delle opere in questione, caratterizzata dall'utilizzazione diffusa e prevalente della tecnica digitale in sé suscettibile di creare copie del tutto identiche in qualità — agli originali e dall'esistenza di un fenomeno di pirateria diffusa di nota ed indubbia rilevanza.

Invero tale fenomeno è oggetto da tempo di specifiche iniziative di contrasto (tra le quali sul piano interno la modifica dell'art. 171-ter L.A. ad opera della L. 248/2000) e risulta espressamente oggetto della normativa comunitaria ed internazionale (v. ad esempio il quindicesimo considerando della Direttiva 2001/29/CE), in un quadro normativo teso a garan-

tire un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale sia al fine di salvaguardia e sviluppo della creatività nell'interesse degli autori, interpreti, produttori sia dell'industria e della cultura in generale, per garantire un soddisfacente rendimento degli investimenti nonché la salvaguardia e la creazione di nuovi posti di lavoro (in tal senso v. quarto, nono e decimo *considerando* della Direttiva 2001/29/CE).

Deve dunque ritenersi che — allo stato della tecnica quantomeno riferibile al 2004 — l'apposizione di misure tecnologiche di protezione che impediscono anche l'esecuzione di una sola copia dell'opera non costituisce violazione del diritto di copia privata di cui all'art. 71-*sexies* L.A.

Stima equo il Collegio provvedere all'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, tenuto conto della sostanziale assenza di precedenti sulla questione sollevata da parte attrice e dei contrasti giurisprudenziali rilevabili in altri Paesi europei e documentati in atti.

P.Q.M. — il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) respinge le domande avanzate da Andrea GIACOMEL nei confronti di UNIVERSAL PICTURES ITALIA s.r.l. con atto di citazione notificato in data 26.7.2006;

2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.