

TRIBUNALE TORINO

26 MARZO 2012

GIUDICE:

VITRO

PARTI:

LAPRESSE

(avv.ti Ferrari, Sartori,
Peretti)

POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.

(avv.ti Ruffolo, Berti, Scalvini)

Diritti d'autore • Opera fotografica • Contratto di sub-licenza avente a oggetto utilizzo delle fotografie su testate giornalistiche cartacee e telematiche

- Conservazione delle fotografie sulle pagine web
- Accostamento delle foto a banner pubblicitari
- Riproduzione delle medesime foto tratte dai siti web su testate cartacee
- Mero mantenimento dell'immagine su sito web
- Esclusione
- Sfruttamento commerciale delle stesse
- Sussistenza • Illiceità
- Ordine di rimozione.

Costituisce violazione del diritto del licenziatario esclusivo sull'opera fotografica l'uso delle fotografie oggetto di un contratto di sub-licenza oltre il termine previsto dal contratto stesso, ove tale utilizzo non consista nel mero mantenimento delle immagini negli archivi del sub-licenziatario ma, essendo accostato anche ad annunci pubblicitari, implichi anche uno sfruttamento commerciale delle fotografie, ed è altresì illecita la pubblicazione di esse su testate cartacee, sebbene siano state tratte da siti web, accessibili a chiunque tramite i motori di ricerca.

ORDINANZA. — 1. Con ricorso ex artt. 163 l. 633/1941 e 700 c.p.c. del 17 febbraio 2012 LaPresse spa ha affermato:

— di essere agenzia fotografica e di aver stipulato con la società Associated Press (AP) contratto in forza del quale è licenziataria esclusiva di tutte le fotografie AP fornitele ed è autorizzata a concedere a terzi sub-licenza non esclusiva ad uso editoriale di dette fotografie;

— di aver stipulato, quale licenziataria di AP, con la società Poligrafici Editoriale spa in data 4 novembre 2009 un contratto di fornitura di fotografie, con decorrenza 1 gennaio 2010-31 dicembre 2011, con cui aveva concesso l'uso non esclusivo delle proprie fotografie, acquisibili mediante apposito impianto satellitare digitale (dal c.d. servizio fotografico di cui all'allegato A del contratto), nonché scaricabili dall'archivio fotografico on line di AP (citato nel medesimo allegato A) mediante l'utilizzo di apposite password;

— che in forza di tale contratto le predette immagini potevano essere utilizzate da Poligrafici per la pubblicazione sulle testate «Il Giorno», «Il Resto del Carlino» e «La Nazione», e sui siti internet *www.lanazione.it*, *www.ilgiorno.it*, *www.qn.quotidiano.net* e *www.ilrestodelcarlino.it* (come indicato nell'allegato B del contratto);

— che, ai sensi dell'art. 5.5 del contratto, tale utilizzo era possibile solo fino al 31 dicembre 2011 e che il contenuto editoriale e la sostanza del contenuto del servizio e dell'archivio fotografico non dovevano essere alterati e che doveva essere inserito il logo AP/LaPresse;

— che, invece, successivamente alla scadenza del 31 dicembre 2011 la ricorrente aveva constatato che l'utilizzo delle foto era continuato (oltre tutto anche senza l'indicazione del copyright AP/LaPresse):

— sulle testate cartacee citate;

— sui siti internet di Poligrafici, in particolare su pagine web costantemente aggiornate, all'interno delle quali, unitamente alle fotografie in

questione, venivano pubblicate le notizie del giorno in cui avveniva la consultazione, e inoltre i banner pubblicitari, aggiornati anch'essi al momento della consultazione;

— che tale comportamento costituiva abusivo sfruttamento economico delle fotografie di LaPresse, con conseguente violazione contrattuale e violazione del diritto d'autore, grave pregiudizio patrimoniale della ricorrente per perdita del corrispettivo dell'utilizzo delle foto, minore visibilità (laddove omessa l'indicazione del copyright) e rischio che le foto venissero considerate liberamente appropriabili.

La ricorrente a questo punto chiedeva:

— che fosse ordinato alla Poligrafici Editoriale spa di rimuovere e cancellare tutte le fotografie a copyright AP/LaPresse dai citati siti internet, dalle sue banche dati informatiche e da qualunque altro supporto utilizzato per la conservazione delle fotografie;

— che fosse inibito alla resistente la pubblicazione, riproduzione, diffusione e spaccio, sia mediante internet, sia mediante carta stampata, di qualunque fotografia a copyright AP/LaPresse;

— che fosse disposta la pubblicazione del dispositivo dell'emanando provvedimento sulla pagina di apertura dei siti internet su citati, sui quotidiani su indicati e sul sito internet *www.lapresse.it*;

— che fosse disposta penale.

La resistente Poligrafici Editoriale spa, costituitasi con memoria 20 marzo 2012, ha contenuto le domande cautelari, eccependo:

— l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Bologna per la clausola di foro esclusivo contenuta in altro contratto intercorso tra le parti (« Convenzione »);

— che la ricorrente non aveva provato di essere licenziataria esclusiva delle foto di AP, con conseguente sua carenza di legittimazione attiva;

— che le fotografie che apparivano sui siti internet gestiti da Poligrafici erano state tutte pubblicate prima della scadenza dei contratti intercorsi tra le parti e ora facevano solo parte della Photogallery di Poligrafici, senza sfruttamento economico delle stesse e conformemente alle clausole contrattuali che autorizzavano il mantenimento di tale archivio storico (art. 3.4 del contratto 4 novembre 2009 e art. 5 della Convenzione);

— che le foto pubblicate sui giornali del calciatore Guarin erano state tratte da Google;

— che non sussisteva il *periculum in mora*.

2. Si rileva, in primo luogo, che appare dover essere respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, osservato:

— che la ricorrente espressamente nel ricorso afferma di agire in base al contratto 4 novembre 2009 intercorso tra le parti (doc. 3 attoreo), avente ad oggetto la sublicenza, da parte di LaPresse — che appunto qui agisce quale licenziataria di AP — nei confronti di Poligrafici, dell'uso delle fotografie di AP, senza alcun riferimento alla diversa convenzione intercorsa tra LaPresse e Poligrafici (doc. 2 di parte resistente), avente ad oggetto la cessione e fornitura a Poligrafici delle fotografie direttamente oggetto di diritti di esclusiva di LaPresse;

— che il primo contratto, azionato nella presente sede, contiene, all'art. 14.3, clausola che attribuisce le controversie nascenti dall'interpretazione e applicazione del contratto alla cognizione esclusiva del Tribunale di Torino.

Va altresì respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata dalla resistente, dal momento che della qualità della ricorrente LaPresse, di licenziataria esclusiva di AP si dà atto nello stesso contratto 4 novembre 2009 (doc. 3 della ricorrente), sottoscritto anche dalla resistente.

3. Si osserva, poi, che appare sussistere il *fumus boni iuris* in ordine alle lamentate violazioni contrattuali e violazione del diritto d'autore.

In particolare, si nota che l'art. 5.5 del contratto 4 novembre 2009 qui azionato prevede:

— « *In seguito alla scadenza o allo scioglimento del presente contratto per qualsiasi causa intervenuto (ivi inclusa la sua risoluzione), il cliente dovrà cessare immediatamente ogni utilizzazione del servizio, dell'archivio fotografico, nonché delle foto/testi/grafici forniti da LaPresse e dovrà eliminare i contenuti del servizio e dell'archivio fotografico già ricevuti dalle sue banche dati informatiche e da qualunque altro supporto per la conservazione dei medesimi, tenuto anche per il tramite di terzi* ».

Nel presente caso, dai doc. 5 e 7 attorei e dalle videate di computer prodotte dalla ricorrente all'udienza, emerge l'utilizzo (successivo alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 2011) delle fotografie AP/LaPresse sul sito internet quotidiano.net, collegato ai quotidiani Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino (chiara è la corrispondenza tra le foto pubblicate su detto sito e quelle estratte dall'archivio AP, LaPresse, inserite in detti documenti).

Inoltre, dalla copie cartacee dei quotidiani suddetti (doc. 8 e 9 e testate cartacee prodotte all'udienza) emerge ugualmente la pubblicazione delle fotografie AP/LaPresse in tempi successivi alla suddetta scadenza contrattuale (oltre tutto a volte le fotografie sono pubblicate con alterazione della loro inquadratura originaria, con violazione dunque anche dell'art. 1.2 del contratto).

Più specificamente, si osserva, riguardo ai siti internet curati da Poligrafici, che la pubblicazione delle fotografie AP/LaPresse appare avvenire all'interno della c.d. Photogallery della Poligrafici.

Ciò appare significare, cioè, che le fotografie e relativi contenuti erano stati caricati sul web prima della scadenza contrattuale ed ora sono rimasti inseriti nell'archivio dei servizi pubblicati via via in pendenza del contratto.

A questo proposito si nota, allora, da una parte, che è vero che l'art. 3.4 del contratto 4 novembre 2009 consente la conservazione dei « vecchi » servizi foto e testo negli archivi: « *Il cliente si impegna affinché nessuna singola parte del servizio e/o dell'archivio fotografico (di AP/LaPresse), « inclusi, senza limitazioni, le immagini o i testi, né il servizio e/o l'archivio fotografico tutto, siano trattenuti, anche tramite terzi, su supporti di qualunque tipo del cliente o altrimenti conservati, immagazzinati, o archiviati oltre la durata del presente contratto. È data comunque facoltà al cliente, anche dopo la cessazione del presente contratto, di archiviare nei propri sistemi le immagini contenute nelle pagine pubblicate, ed eventualmente utilizzarle solo in riproduzioni della pagina e/o dei numeri interi* ».

Dall'altro lato, però, appare doversi ritenere — coordinando l'articolo appena riportato con quello n. 5.5 del contratto — che la facoltà di conservare in un archivio virtuale quanto sia stato in passato immesso via via

sui siti Internet debba essere interpretata nel senso che si tratti della mera conservazione delle « pagine » del passato, senza alcuno sfruttamento commerciale attuale delle stesse.

E nel presente caso tale sfruttamento commerciale, invece, pare sussistere, considerato che (come chiaramente emerge dai doc. 5, 7 e videate prodotte all'udienza) le fotografie di AP/LaPresse risultano pubblicate su pagine web, all'interno delle quali sono pubblicate altresì, nella fascia laterale della pagina, le notizie del giorno in cui avviene la consultazione di questa pagina « storica » del web e i banner pubblicitari, anch'essi aggiornati al momento della consultazione.

Tale modalità di composizione della pagina web della Photogallery in esame appare comportare uno sfruttamento commerciale ancora attuale delle fotografie e testi AP/LaPresse, dal momento che il collegamento, effettuato dall'utente, ad una certa fotografia della Photogallery, permette al proprietario del sito di rimandare l'utente ai contenuti attuali del suo giornale virtuale (con conseguente aumento della visibilità delle pagine web dei quotidiani) e di far sì che l'utente fruisca degli annunci pubblicitari (il cui inserimento nelle pagine web in esame comporta un guadagno per il proprietario del sito ospitante, prodotto dai pagamenti effettuati dalle aziende pubblicizzate).

Per quanto riguarda la riproduzione delle fotografie sulle testate cartacee, dai doc. 8, 9 attorei e dalle copie di giornali prodotti all'udienza, appare emergere l'utilizzo ancora attuale delle fotografie oggetto del contratto in esame.

Né rileva, riguardo al caso della fotografia del calciatore Guarin, segnalato dalla resistente, il fatto che tale tipo di foto sia estraibile anche da altra fonte (non solo dall'archivio AP), dal momento che comunque tale fotografia, di proprietà di AP/LaPresse, rientra nell'oggetto del contratto 4 novembre 2009 intercorso tra le parti e che a seguito della scadenza contrattuale è fatto divieto alla resistente di utilizzare commercialmente comunque tale fotografia.

3.1. Il *periculum in mora* appare sussistere, considerato che la diffusione illegittima delle fotografie di AP/LaPresse appare comportare un danno (per mancato introito del corrispettivo di licenze, per eccessiva visibilità delle foto — che ne rende meno probabile un ulteriore futuro ampio utilizzo —, per diffusione dell'impressione che si tratti di fotografie senza copyright e dunque riproducibili da chiunque), di cui può essere in futuro molto difficile l'esatto risarcimento.

3.2. Pertanto:

— vanno inibite alla resistente la pubblicazione, riproduzione e diffusione, tramite internet e tramite la carta stampata, di qualunque fotografia a copyright AP/LaPresse;

— va ordinato alla resistente di rimuovere dai siti internet *www.lanazione.it*, *www.ilgiorno.it*, *www.qn.quotidiano.net* e *www.ilrestodelcarlino.it*, le fotografie a copyright AP/LaPresse, anche se conservate nella Photogallery, nel caso in cui siano associate al richiamo a notizie del giorno della consultazione o a banner pubblicitari;

— viene imposta penale.

Non viene, invece, accolta la domanda della ricorrente di pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza via Internet e su quotidiani, ritenuto che gli

altri provvedimenti cautelaci appena esposti siano sufficienti e tutelare le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente.

P.Q.M. — Visti gli artt. 156 e 163 l. 633/1941 e 700 c.p.c.,

— Inibisce alla resistente Poligrafici Editoriale spa la pubblicazione, riproduzione e diffusione, tramite internet e tramite la carta stampata, di qualunque fotografia a copyright AP/LaPresse;

— Ordina alla resistente di rimuovere dai siti Internet *www.lanazione.it*, *www.ilgiorno.it*, *www.qn.quotidiano.net* e *www.ilrestodelcarlino.it*, le fotografie a copyright AP/LaPresse, anche se conservate nella Photogallery, nel caso in cui esse siano associate al richiamo a notizie del giorno della consultazione e/o a banner pubblicitari;

— Fissa la somma di € 1.000, dovuta dalla resistente Poligrafici Editoriale spa per ogni violazione o inosservanza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, che dovessero essere constatati trascorso il termine di giorni 10 dalla comunicazione alla resistente della presente ordinanza;

— Condanna la resistente Poligrafici Editoriale spa a rimborsare alla ricorrente LaPresse spa le spese del giudizio cautelare, che liquida in € 5.000 (di cui € 2.000 per diritti ed € 3.000 per onorari), oltre Iva e Cpa.

TRIBUNALE TORINO

23 MAGGIO 2012

PRESIDENTE: SCOTTI

RELATORE: ORLANDO

PARTI: LAPRESSE

(avv. ti Ferrari, Sartori,
Peretti)

POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.

(avv. ti Ruffolo, Berti, Scalvini)

Diritti d'autore • Opera fotografica • Contratto di sub-licenza avente a oggetto utilizzo delle fotografie su testate giornalistiche cartacee e telematiche

- Conservazione delle fotografie sulle pagine web
- Accostamento delle foto a banner pubblicitari
- Riproduzione delle medesime foto tratte dai siti web su testate cartacee
- Mero mantenimento dell'immagine su sito web
- Esclusione
- Sfruttamento commerciale delle stesse
- Sussistenza • Illiceità

- Ordine di rimozione
- Conferma.

Costituisce violazione del diritto del licenziatario esclusivo sull'opera fotografica l'uso delle fotografie oggetto di un contratto di sub-licenza oltre il termine previsto dal contratto stesso, ove tale utilizzo non consista nel mero mantenimento delle immagini negli archivi del sub-licenziatario ma, essendo accostato anche ad annunci pubblicitari, implichi anche uno sfruttamento commerciale delle fotografie, ed è altresì illecita la pubblicazione di esse su testate cartacee, sebbene siano state tratte da siti web, accessibili a chiunque tramite i motori di ricerca.

PREMESSO. — Con ricorso ex artt. 163 L.d.A. e 700 c.p.c. depositato il 27 febbraio 2012 la LaPresse s.p.a. ha e sposto che: è una rinomata agenzia fotografica ed in forza di contratto stipulato con la società Associated Press -AP- è licenziataria esclusiva di tutte le fotografie AP fornite ed è autorizzata a concederle in sub-licenza non esclusiva; ha stipulato con la Poligrafici Editoriale s.p.a. un contratto, prodotto come doc. 3, con cui ha concesso alla medesima l'uso non esclusivo di tali fotografie, acquisibili mediante apposito impianto satellitare digitale nonché scaricabili dall'archivio on-line mediante utilizzo di apposite password; le predette immagini potevano essere utilizzate da Poligrafici per la pubblicazione sulle testate « il Giorno », « Il Resto del Carlino », « La Nazione » e sui siti Internet *www.lanazione.it*, *www.ilgiorno.it*, *www.qn.quotidiano.net*, *www.ilrestodelcarlino.it* fino al 31 dicembre 2011; ai sensi dell'art. 5.5 del contratto in seguito alla scadenza del medesimo il cliente doveva cessare immediatamente ogni utilizzazione del servizio, dell'archivio fotografico nonché delle foto/testi grafici forniti da LaPresse e doveva eliminare i contenuti del servizio e dell'archivio fotografico AP/LaPresse già ricevuti dalle sue banche dati informatiche e da qualunque altro supporto per la conservazione dei medesimi; inoltre con il contratto Poligrafici si era obbligata a non alterare il contenuto editoriale e la sostanza del contenuto del servizio e dell'archivio fotografico (art. 1.2), a rispettare il copyright LaPresse oltre al copyright AP non utilizzando in alcun modo il servizio o l'archivio fotografico dopo la cessazione del contratto (art. 3.3), a far sì che il logo AP/LaPresse venisse inserito a fianco di ogni immagine di ciascuna testata contenente testi e/o foto prelevati dal servizio o dall'archivio fotografico (art. 3.1); successivamente alla scadenza del contratto la ricorrente ha constatato che Poligrafici ha continuato a pubblicare e diffondere abusivamente le fotografie AP/LaPresse sui propri siti Internet e

sulle proprie testate cartacee; in particolare sui quotidiani « Il Giorno », « Il Resto del Carlino » e « La Nazione » pubblicati dopo la cessazione del contratto sono state inserite le fotografie prodotte come doc. 8 e sui siti Internet www.lanazione.it, www.ilgiorno.it, www.qnquotidiano.net, www.ilrestodelcarlino.it sono state ancora diffuse le fotografie prodotte come docc. 5 e 7, costituenti utilizzazione successiva al 31 dicembre 2011 in violazione dell'art. 5.5 del contratto in quanto pubblicate su pagine web costantemente aggiornate, all'interno delle quali sono state pubblicate le notizie del giorno della consultazione e i banner pubblicitari anch'essi aggiornati al momento della consultazione, con sfruttamento dell'appetibilità delle fotografie di titolarità della ricorrente; tali fotografie, oltre ad essere utilizzate abusivamente, sono prive dell'indicazione del copyright « AP/LaPresse » abbligatoria per legge e ex artt. 3.1 e 3.3. dal contratto, e risultano inoltre alterate mediante operazione c.d. di « scontornatura » in violazione dell'art. 1.2 del contratto; tale condotta costituisce violazione del contratto e dei diritti d'autore della ricorrente sulle proprie opere fotografiche.

Ritenendo sussistere i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ha chiesto di ordinare alla Poligrafici Editoriale s.p.a. di rimuovere e cancellare tutte le fotografie a copyright AP/LaPresse dai siti Internet indicati e dalle banche dati informatiche, di inibire alla medesima la pubblicazione, riproduzione, diffusione e spaccio di fotografie a copyright AP/LaPresse, di disporre la pubblicazione del dispositivo del provvedimento sui siti internet e sui quotidiani della resistente e sul sito della ricorrente, di fissare una penale per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

La Poligrafici Editoriale s.p.a., costituendosi, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino per essere competente il Tribunale di Bologna, considerato che le parti hanno stipulato anche ulteriore e distinta convenzione (prodotta come doc. 2) avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso da parte di LaPresse dei diritti non esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografie e la fornitura quotidiana di fotografie, che prevede la competenza del Tribunale di Bologna per le controversie tra le parti; ha rilevato che la ricorrente non ha adempiuto all'onere di provare quale dei due fosse il contratto in esecuzione del quale sono state fornite alla Poligrafici le fotografie della cui asserita abusiva pubblicazione si tratta, con conseguente indeterminatezza della domanda; ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente; nel merito ha rilevato che l'art. 5 della convenzione prevede il diritto della Poligrafici di archiviare le fotografie inviate dal concedente nel corso della convenzione e che i materiali fotografici consegnati non devono essere restituiti; che il contratto sulla base del quale la ricorrente ha dato avvio al procedimento cautelare fa espressamente salva all'art. 3.4 la facoltà del cliente, anche dopo la cessazione del medesimo, di archiviare nei propri sistemi le immagini contenute nelle pagine pubblicate, ed eventualmente utilizzarle solo in riproduzioni della pagina e/o dei numeri interi; che la resistente ha cessato ogni utilizzo dell'archivio fotografico e del servizio fotografico digitale di cui al contratto stipulato tra le parti, ha rimosso dai propri archivi il materiale medesimo provvedendo ad informare i redattori dei giornali, gli uffici grafici e le tipografie dell'interruzione dei rapporti a far data dal 31 dicembre 2011 con la ricorrente, la ricorrente ha disattivato le password di accesso consegnate alla Poligra-

fici, che pertanto non può fare alcun impiego del servizio o dall'archivio fotografico; che le immagini presenti sul web sono state pubblicate prima del 31 dicembre 2011 e fanno solo più parte della Fotogallery di Poligrafici, senza sfruttamento economico delle stesse e conformemente alle clausole contrattuali che autorizzano il mantenimento di tale archivio storico; che le due immagini pubblicate sulle testate cartacee, ritraenti il calciatore Fredy Guarin, sono state acquisite da Poligrafici direttamente nella sezione immagini del motore di ricerca Google ove le stesse sono disponibili; che non sussiste il *periculum in mora*; ha pertanto chiesto di rigettare le domande formulate dalla ricorrente.

Con ordinanza del 23 marzo 2012 il Giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per territorio rilevando che la ricorrente espressamente nel ricorso afferma di agire in base al contratto 4 novembre 2009 intercorso tra le parti, che contiene all'art. 14.3 clausola che attribuisce le controversie nascenti dalla sua interpretazione e applicazione alla cognizione esclusiva del Tribunale di Torino; ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione; ha ritenuto sussistere il *fumus boni iuris* in ordine alla violazione contrattuale e alla violazione del diritto d'autore lamentate dalla ricorrente rilevando che dalle copie cartacee prodotte dei quotidiani Il Giorno, La Nozione, Il Resto del Carlino emerge l'utilizzazione delle fotografie AP/LaPresse oggetto del contratto in tempi successivi alla scadenza contrattuale, a volte con alterazione della loro inquadratura originaria con violazione anche dell'art. 1.2 del contratto; è irrilevante, riguardo al caso della fotografia del calciatore Guarin, il fatto che la foto sia estraibile anche da altra fonte, dal momento che comunque la stessa di proprietà di AP/LaPresse rientra nell'oggetto del contratto 4 novembre 2009 e che a seguito della scadenza contrattuale è fatto divieto alla resistente di utilizzarla commercialmente; della documentazione prodotta è emerso altresì l'utilizzo successivo alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 2011 delle fotografie AP/LaPresse sui siti Internet della Poligrafici nella c.d. Fotogallery, ove le medesime sono state caricate prima della scadenza contrattuale e sono rimaste nell'archivio dei servizi pubblicati via via in pendenza del contratto; e se è vero che l'art. 3.4 del contratto consente la conservazione dei vecchi servizi foto e testo negli archivi, si deve ritenere — coordinando tale articolo con l'art. 5.5 del contratto — che la facoltà di conservare in un archivio virtuale quanto sia stato in passato immesso via via sui siti Internet debba essere interpretata nel senso che si tratti della mera conservazione delle pagine del passato, senza alcuno sfruttamento commerciale attuale delle stesse; nel caso in esame uno sfruttamento commerciale attuale sussiste in quanto le foto sono pubblicate su pagine web ove sono pubblicate altresì nella fascia laterale le notizie del giorno in cui avviene la consultazione e i banner pubblicitari, anch'essi aggiornati al momento della consultazione; il collegamento effettuato dall'utente ad una certa fotografia della Fotogallery permette pertanto al proprietario del sito di rimandare l'utente ai contenuti attuali del suo giornale virtuale con conseguente aumento della visibilità delle pagine web dei quotidiani e di far sì che l'utente fruisca degli annunci pubblicitari il cui inserimento nelle pagine web comporta un guadagno per il proprietario del sito ospitante, prodotto dai pagamenti effettuati dalle aziende pubblicizzate; ha ritenuto sussistere il *periculum in mora*; ha conseguentemente inibito alla Poligrafici Editoriale s.p.a. la pubblicazione, riproduzione e diffusione, tramite Internet e tramite la carta stampata,

di qualunque fotografia a copyright AP/LaPresse; ha ordinato alla resistente di rimuovere dai siti Internet *www.lanazione.it*, *www.ilgiorno.it*, *www.qn.quotidiano.net*, *www.ilrestodelcarlino.it* le fotografie a copyright AP/LaPresse anche se conservate nella Photogallery, nel caso in cui esse siano associate al richiamo a notizie del giorno della consultazione e/o a banner pubblicitari; ha fissato la somma di euro 1.000 dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, che dovessero essere constatati trascorso il termine di giorni 10 dalla comunicazione dell'ordinanza; ha condannato la resistente al rimborso delle spese del procedimento cautelare.

Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo la Poligrafici Editoriale s.p.a. sostenendo che:

I - l'ordinanza è erronea nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto se l'art. 14.3 del contratto 4 novembre 2009 stipulato tra le parti devolve la competenza esclusiva a conoscere delle controversie al Tribunale di Torino, la convenzione avente pari durata e medesimo oggetto devolve analoga competenza esclusiva al Foro di Bologna e la circostanza che LaPresse non abbia fatto riferimento alla diversa convenzione intercorsa tra le parti non vale ad escluderne la rilevanza; il provvedimento ha dispensato LaPresse dall'onere di individuare e provare quale dei due fosse il contratto in esecuzione del quale siano state fornite alla Poligrafici le fotografie della cui asserita abusiva pubblicazione si tratta e ha disatteso senza motivare l'eccezione di indeterminatezza della domanda cautelare; ha inoltre omesso di valutare la documentazione prodotta dalla Poligrafici in quanto lo strumento cautelare è stato azionato da LaPresse anche in relazione ad immagini fornite da Poligrafici in esecuzione della distinta convenzione; ha altresì omesso di valutare i criteri in materia di competenza territoriale *ex artt.* 19 e 20 c.p.c.;

II - l'ordinanza è erronea nella parte in cui ha ritenuto sussistente la violazione del contratto, in quanto: essendo la fattispecie oggetto del contendere — l'asserita illiceità del mantenimento di immagini fotografiche acquisite in costanza di contratto poste a corredo di articoli giornalistici pubblicati prima del 31 dicembre 2011, reperibili all'interno della Fotogallery dei siti Internet — non disciplinata nei contratti stipulati tra le parti né dalla legge, la lacuna avrebbe dovuto essere colmata mediante interpretazione dei testi contrattuali e della disciplina normativa secondo il canone generale di buona fede, ritenendo legittima l'aspettativa della reclamante di poter mantenere sulle proprie pagine web le immagini fotografiche legittimamente acquisite e pubblicate in costanza del contratto; in applicazione del c.d. principio dell'esaurimento del diritto, il diritto di LaPresse si è esaurito con la prima fornitura delle immagini regolarmente remunerata eseguita a favore di Poligrafic, che dunque era legittimata a farne un successivo libero impiego; le Fotogallery assolvono ad una funzione di informazione del pubblico analoga a quella assunta in passato dalle c.d. emero-teche e l'ordinanza rischia di compromettere i diritti costituzionali alla libera manifestazione del pensiero e al libero esercizio dell'iniziativa economica; non si è tenuto conto che LaPresse aveva disattivato le password che consentivano in costanza di contratto di accedere all'archivio fotografico e al relativo servizio, che Poligrafici aveva sospeso l'utilizzo sia del servizio sia dei contenuti, aveva rimosso delle banche dati il materiale di cui sarebbe asseritamente licenziataria LaPresse, aveva informato i redattori dei giornali, gli uffici grafici e le tipografie dell'interruzione dei

rapporti con LaPresse; non si è tenuto conto dell'art. 3.1 del contratto, che prevedeva la possibilità che per esigenze organizzative ed editoriali la Poligrafici potesse omettere l'apposizione del logo AP/LaPresse, e dell'art. 3.4 che prevedeva che era facoltà del cliente anche dopo la cassazione del contratto « di archiviare nei propri sistemi le immagini contenute nelle pagine pubblicate, ed eventualmente utilizzarle solo in riproduzioni della pagine e/o dei numeri interi » senza distinzione tra pubblicazioni cartacee o tramite web; l'ordinanza integra il contenuto del contratto inserendo un obbligo di « mera conservazione delle pagine del passato, senza alcuno sfruttamento commerciale delle stesse » che non trova conforto nel tenore letterale dello stesso; quanto alla pubblicazione delle foto sui quotidiani cartacei si tratterebbe di un numero esiguo di immagini sfuggite al controllo di Poligrafici, che ha adottato tutte le misure congrue per impedire il futuro utilizzo delle immagini medesime, in ogni caso le foto del calciatore Guarin sono state acquisite nella sezione immagini del motore di ricerca Google e non da LaPresse, pertanto il loro utilizzo non viola il contratto e alcun diritto di sfruttamento economico di LaPresse;

III - l'ordinanza è erronea nella parte in cui ha ritenuto sussistere uno sfruttamento commerciale attuale delle foto presenti nella Fotogallery sui siti web riferibili a Poligrafici, in quanto il mero mantenimento sui siti delle immagini fornite prima del 31 dicembre 2011 non costituisce nuova utilizzazione ma si estrinseca in un *non facere*; non vi è sfruttamento commerciale delle immagini per il solo fatto che nella sezione laterale delle pagine web appaiano i link relativi alle notizie del giorno pubblicate da Poligrafici, infatti sola la consultazione dei vecchi articoli consente detta visualizzazione mentre non vale la reciproca e la consultazione dell'articolo del giorno non reca alcun collegamento agli articoli vecchi; e le inserzioni pubblicitarie (banner) sono rinvenibili su ben delimitati riquadri indipendenti dalle pagine Internet e non interagiscono con il contenuto della pagina web che rimane insensibile rispetto ad essi, non essendo ravvisabile un diretto collegamento tra le inserzioni pubblicitarie e gli articoli in archivio; il provvedimento ha travalicato i limiti delle domande di LaPresse imponendo di rimuovere le fotografie a copyright AP/LaPresse nel caso in cui siano associate al richiamo a notizie del giorno della consultazione o a banner pubblicitari, con vizio di difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

IV - l'ordinanza è erronea per manifesta sproporzione della penale applicata, in quanto non ha tenuto conto del fatto che la violazione imputata a Poligrafici deriverebbe dalla oscurità dei testi contrattuali, che Poligrafici aveva spontaneamente interrotto sin dal 31 dicembre 2011 ogni utilizzo dell'archivio fotografico e del servizio fotografico digitale, aveva rimosso dai propri archivi il materiale, informando i redattori dei giornali, gli uffici grafici e le tipografie dell'interruzione dei rapporti con LaPresse; la penale è anche sproporzionata rispetto al corrispettivo pattuito per i servizi di cui ai contratti stipulati tra le parti (euro 14 mila circa per la convenzione, euro 156 mila per il contratto), essendo sufficiente che sia incolpevolmente sfuggita alle complesse operazioni di rimozione dai siti web una sola foto per esporre Poligrafici al rischio di subire l'applicazione a distanza di un anno di una penale di euro 365.000, con diritto di LaPresse di ottenere per una sola foto e per una sola violazione una somma di denaro di oltre due volte superiore ai corrispettivi dedotti in contratto per un servizio di ben più ampio respiro; inoltre la manifesta

iniquità dipende anche dal termine di soli 10 giorni concesso per la rimozione di tutti i contenuti multimediali AP/LaPresse (15.549 immagini della Fotogallery e 71.251 immagini a corredo di articoli pubblicati);

V - l'ordinanza è erronea nella parte in cui ravvisa il *periculum in mora* in quanto il pericolo è inesistente e comunque non dimostrato.

Ha pertanto chiesto di revocare o riformare l'ordinanza rigettando le domande formulate da LaPresse, respingendo la domanda di irrogazione di penale, in subordine riducendo l'ammontare della penale, concedendo in caso di conferma in tutto o in parte delle misure interdittive a Poligrafici Editoriale un termine non inferiore a tre giorni lavorativi dalla segnalazione ad essa inviata da LaPresse per rimuovere eventuali ulteriori residui multimediali in contrasto con gli emanati od emanandi provvedimenti interdittivi irrogati.

LaPresse s.p.a., costituendosi, ha richiamato il contenuto del ricorso 27 febbraio 2012, ha rilevato l'incongruità del richiamo di controparte al principio dell'esaurimento del diritto e ai principi costituzionali del diritto di cronaca e del libero esercizio dell'attività economica, ha esposto che persiste l'illegittima pubblicazione sui siti web di Poligrafici delle fotografie di titolarità AP/LePresse anche senza indicazione di copyright, insistendo per l'integrale conferma del provvedimento cautelare.

All'udienza del 11 maggio 2012 le parti hanno illustrato le rispettive posizioni richiamando il contenuto degli atti depositati; LaPresse s.p.a. ha chiesto che nell'ordinanza di conferma l'ordine di rimozione venga integrato specificando il dovere di rimozione anche della dicitura descrittiva della foto rimossa posta come didascalia nonché delle fotografie a copyright AP/LaPresse ancorché l'indicazione del copyright non sia stata apposta; la reclamante ha eccepito l'inammissibilità delle domande in quanto nuove e tardive.

OSSERVA. — Vengono ammesse le produzioni documentali effettuate da parte reclamata in udienza, non essendovi nel procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. preclusioni alla facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

Il reclamo proposto dalla Poligrafici Editoriale s.p.a. viene respinto.

Correttamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Torino.

La ricorrente LaPresse s.p.a. ha chiaramente ed in modo inequivoco posto a fondamento del ricorso cautelare il contratto stipulato tra le parti in data 4 novembre 2009 prodotto come doc. 3, avente ad oggetto la sub-licenza non esclusiva d'uso editoriale delle fotografie AP/LaPresse s.p.a. è licenziataria in virtù di contratto con la società AP-Associated Press. La convenzione stipulata tra le parti prodotta da Poligrafici Editoriale s.p.a. come doc. 2, avente ad oggetto la cessione e fornitura delle fotografie direttamente oggetto di diritti di esclusiva di LaPresse s.p.a., è un contratto diverso che non viene invocato in sede di ricorso e non viene fatto valere per ottenere i provvedimenti cautelari richiesti.

La domanda proposta è chiara e determinata, non sussistendo equivoco sul punto.

La competenza si determina sulla base della domanda, pertanto sussiste la competenza del Tribunale di Torino in quanto l'art. 14.3 del contratto 4 novembre 2009 azionato dalla ricorrente prevede che « Tutte le controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto saranno devolute alla cognizione esclusiva del foro di Torino ».

La rilevata produzione con il ricorso di qualche fotografia LaPresse oggetto della convenzione, unitamente alle fotografie AP/LaPresse oggetto del contratto, non muta l'oggetto della domanda cautelare e non lo rende indeterminato né sposta la competenza per territorio, ma influisce esclusivamente nel senso di ritenere irrilevanti dette produzioni documentali al fine della prova delle violazioni lamentate in quanto non riguardanti il contratto posto a base del ricorso.

Sono conseguentemente infondati gli ulteriori rilievi svolti dalla reclamante al punto I del reclamo, in quanto l'ordinanza impugnata ha ritenuto chiara e determinata la domanda cautelare di LaPresse s.p.a. nel senso del riferimento esclusivo al contratto e non alla convenzione e non ha esaminato i criteri di competenza di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. ravvisando la competenza secondo il Foro convenzionale.

Sussiste il *fumus boni iuris* della violazione contrattuale e della violazione del diritto d'autore poste in essere da Poligrafici Editoriale s.p.a.

LaPresse s.p.a. è licenziataria esclusiva dei diritti di utilizzazione delle fotografie AP e con il « Contratto di fornitura di fotografie » del 4 novembre 2009 ha cesso a Poligrafici Editoriale s.p.a. per il periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 una sub-licenza d'uso editoriale non esclusiva su tali fotografie; in virtù del contratto Poligrafici Editoriale s.p.a. poteva utilizzare le fotografie AP/LaPresse, acquistabili mediante impianto satellitare digitale e scaricabile dall'archivio on-line della LaPresse mediante uso di password, per la pubblicazione sulle testate giornalistiche Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e sui siti Internet www.lanazione.it, www.ilgiorno.it, www.qn.quotidiano.net, www.ilrestodelcarlino.it.

Ai sensi dell'art. 5.5 del contratto « in seguito alla scadenza o allo scioglimento del presente Contratto per qualsiasi causa intervenuto (ivi incluso la sua risoluzione), il Cliente dovrà cessare immediatamente ogni utilizzazione del Servizio, dell'Archivio Fotografico, nonché delle foto/testi/grafici forniti da LaPresse e dovrà eliminare i contenuti del Servizio e dell'Archivio Fotografico già ricevuti dalle sue banche dati informatiche e da qualunque altro supporto per la conservazione dei medesimi, tenuto anche per il tramite di terzi ».

Con tale clausola le parti hanno pertanto concordato che alla scadenza del contratto (31 dicembre 2011) la Poligrafici Editoriale s.p.a. dovesse cessare immediatamente di utilizzare qualunque fotografia fornita da LaPresse s.p.a. durante la vigenza del contratto e non solo quelle nuove acquisibili mediante impianto satellitare digitale o scaricabili dall'archivio on-line, alle quali non avrebbe più potuto accedere.

Tanto che l'art. 3.3 dispone che « Il Cliente si impegna e rispettare il copyright LaPresse oltre al copyright AP così come concesso in licenza a LaPresse, non utilizzando in alcun modo il Servizio e/o l'Archivio Fotografico dopo la cessazione del presente Contratto per qualsiasi causa intervenuta » e l'art. 3.4 prima parte che « Il Cliente si impegna affinché nessuna singola parte del Servizio e/o dell'Archivio Fotografico, inclusi, senza limitazioni, le immagini o i testi, né il Servizio e/o dell'Archivio Fotografico tutto, siano tratti, anche tramite terzi, su supporti di qualunque tipo del Cliente o altrimenti conservati, immagazzinati, o archiviati oltre la durata del pressante Contratto ».

L'unica eccezione al generale divieto di uso di fotografie fornite durante la vigenza del contratto è prevista dall'art. 3.4 seconda parte, che dispone

che «È data comunque facoltà al Cliente, anche dopo la cessazione del presente contratto, di archiviare nei propri sistemi le immagini contenute nelle pagine pubblicate, ed eventualmente utilizzarle solo in riproduzioni della pagina e/o dei numeri interi».

L'uso consentito dal contratto, in deroga alla regola generale di cessare ogni utilizzazione con la scadenza del 31 dicembre 2011, è limitato alla possibilità di conservare le fotografie come archivio di quanto pubblicato in precedenza ed utilizzarle in riproduzioni della pagina o degli interi numeri così come pubblicati in precedenza.

La Poligrafici Editoriale s.p.a. ha violato il contratto continuando ad utilizzare le fotografie fornite da LaPresse s.p.a. durante la vigenza del contratto anche oltre la scadenza del medesimo, sia sui quotidiani cartacei sia sui siti Internet, al di fuori del limitato uso consentito dalla clausola 3.4 seconda parte richiamata.

La reclamante ha infatti pubblicato sui quotidiani Il Giorno, Il Resto del Carlino, la Nazione editi dopo il 31 dicembre 2011 fotografie AP/LaPresse fornite durante la vigenza del contratto; in particolare dai docc. 8, 9 e da quelli prodotti all'udienza del 21 marzo 2012 da LaPresse s.p.a. risulta che sui quotidiani Il Giorno del 19 gennaio 2012, del 24 gennaio 2012, del 28 gennaio 2012 e del 31 gennaio 2012, La Nazione del 28 gennaio 2012 e del 24 febbraio 2012, Il Resto del Carlino del 19 gennaio 2012, del 22 gennaio 2012, del 24 gennaio 2012 e del 28 gennaio 2012, sono state pubblicate fotografie di cui è evidente la corrispondenza con quelle tratte dall'archivio de LaPresse s.p.a. relativo a fotografie AP (rientranti pertanto nel contratto oggetto di causa).

Trattandosi di numeri di quotidiani editi successivamente alla scadenza del contratto, l'utilizzazione delle fotografie è avvenuta in violazione del contratto e dei diritti economici d'autore di LaPresse s.p.a.

Oltretutto talvolta le fotografie sono pubblicate con alterazione della loro inquadratura originaria, con violazione anche dell'art. 1.2 del contratto a norma dal quale «Il Cliente si impegna a non alterare il contenuto editoriale e la sostanza del contenuto del Servizio e dell'Archivio Fotografico», e senza riportare il logo AP/LaPresse, con violazione dell'art. 3.1 del contratto a norma del quale «Il Cliente, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, farà sì che il logo AP/LaPresse sarà inserito a fianco di ogni immagine di ciascuna testata contenente testi a/o foto prelevati dal Servizio e/o dall'Archivio Fotografico. Nel caso in cui il Cliente, per motivi interni organizzativi, non avesse inserito il logo, si impegna a provvedere, ove possibile, all'inserimento in un secondo momento»; e la reclamante non ha allegato alcun motivo per cui non sarebbe eventualmente stato possibile inserire il logo.

Quanto alle immagini del calciatore Fredy Guarin, la circostanza allegata dalla reclamante secondo cui le stesse sono pubblicate anche su Google non rileva ai fini del presente procedimento in quanto, trattandosi di fotografie oggetto del contratto tra le parti, Poligrafici Editoriale s.p.a. non poteva più utilizzarle dopo la scadenza del 31 dicembre 2011.

La reclamante ha altresì continuato dopa tale data ad utilizzare le fotografie fornite da LaPresse s.p.a. durante la vigenza del contratto sui propri siti Internet; le stampe delle videate dei siti Internet *www.lanazione.it*, *www.ilgiorno.it*, *www.qn.quotidiano.net*, *www.ilrestodelcarlino.it* successive al 31 dicembre 2011 prodotte da LaPresse s.p.a. (docc. 5, 7, documenti prodotti all'udienza del 21 marzo 2012 e all'udienza in sede di re-

clamo) dimostrano l'utilizzazione di numerose fotografie di cui è evidente la corrispondenza con quelle tratte dall'archivio de LaPresse s.p.a. relativo a fotografie AP (rientranti pertanto nel contratto oggetto di causa), al di fuori del limitato uso consentito dalla clausola 3.4 seconda parte richiamata dalla reclamante, in quanto inserite in pagine web aggiornate mediante banner pubblicitari e notizie attuali.

Si tratta pacificamente di immagini acquisite legittimamente durante la vigenza del contratto e poste a corredo di articoli giornalistici pubblicati prima del 31 dicembre 2011; peraltro la reclamante non si è limitata a farne l'unico uso consentito dal contratto, di mero mantenimento delle pagine così come già pubblicate unitamente alle immagini a fini di archivio storico, che possa essere consultato per visualizzare mere riproduzioni statiche delle pagine storiche con le vecchie notizie corredate dalle vecchie fotografie. Poligrafici Editoriale s.p.a. ha attualizzato le pagine web già pubblicate prima della scadenza contrattuale apponendovi banner pubblicitari e notizie, entrambi aggiornati al momento della consultazione della pagina web, come si evince chiaramente dalle stampe delle videate prodotte da LaPresse.

È irrilevante che — come affermato dalla reclamante — solo la consultazione dei vecchi articoli consenta la visualizzazione del rinvio alle notizie del giorno mentre la consultazione dell'articolo del giorno non rechi alcun collegamento con gli articoli vecchi e che le inserzioni pubblicitarie (banner) siano rinvenibili su ben delimitati riquadri indipendenti dalle pagine Internet, non interagiscano con il contenuto della pagina web che rimane insensibile rispetto ad essi.

Come correttamente ritenuto nel provvedimento reclamato, l'uso consentito delle fotografie deve essere inteso come limitato alla « mera conservazione delle "pagine" del passato, senza alcuno sfruttamento commerciale attuale delle stesse », mentre Poligrafici Editoriale s.p.a. pone in essere uno sfruttamento commerciale attuale di esse in quanto l'utente che le consulta fruisce degli annunci pubblicitari, con conseguente guadagno per la reclamante derivante dai pagamenti effettuati dalle imprese pubblicizzate, e vede il rimando ai contenuti attuali del giornale on-line, con conseguente aumento della visibilità delle pagine web dei quotidiani.

Oltretutto anche sui siti Internet le fotografie sono talvolta pubblicate senza il logo AP/LaPresse, con violazione dell'art. 3.1 dal contratto; e la reclamante non ha allegato alcun motivo per cui non sarebbe eventualmente stato possibile inserire il logo.

Sono conseguentemente infondati i rilievi svolti dalla reclamante ai punti II e III del reclamo; oltre a quanto già osservato si rileva che per i motivi esposti la condotta di Poligrafici Editoriale s.p.a. è contraria alle previsioni del contratto e della legge sul diritto d'autore; al di fuori dell'uso consentito dal contratto di sub-licenza le fotografie non possono essere utilizzate in quanto oggetto di diritto d'autore e come peraltro disposto dal contratto; l'ordinanza non pone in essere una indebita integrazione del contenuto dal contratto, ma applica le clausole del contratto previa loro interpretazione e applica la legge sul diritto d'autore; Poligrafici Editoriale s.p.a. non può invocare alcun diritto alla libera manifestazione del pensiero e al libero esercizio dell'iniziativa economica per porre in essere una violazione del contratto da essa stipulato e una violazione dei diritti economici d'autore di LaPresse s.p.a., peraltro la funzione di informazione del pubblico delle emeroteche virtuali invocata dalla reclamante è fatta salva dalla facoltà (consentita dal contratto) di conservare le foto-

grafie legittimamente acquisite come archivio nei sensi illustrati. Le iniziative poste in essere dalla reclamante per cessare l'uso delle fotografie oggetto del contratto non rilevano nella presente sede cautelare, considerato che tali iniziative non sono state idonee ad evitare un'utilizzazione attuale delle fotografie. L'ordinanza reclamata non ha affatto travalicato i limiti delle domande di LaPresse s.p.a. imponendo di rimuovere fotografie a copyright AP/LaPresse nel caso in cui siano associate al richiamo a notizie del giorno della consultazione o a banner pubblicitari, costituendo al contrario tale pronuncia una limitazione della domanda più ampia formulata dalla ricorrente, odierna reclamata, di ordinare alla controparte « di rimuovere e cancellare tutte le fotografie a copyright AP/LaPresse » dai siti Internet, da qualsiasi altro mezzo utilizzato per la pubblicazione o diffusione delle fotografie, dalle banche dati informatiche o altro supporto utilizzato per la loro conservazione o archiviazione; il Giudice di prime cure, anziché ordinare la rimozione di tutte le fotografie AP/LaPresse come richiesto, ha limitato l'ordine a quelle fotografie AP/LaPresse che siano associate al richiamo a notizie del giorno della consultazione o a banner pubblicitari. Il principio dell'esaurimento del diritto è stato erroneamente invocato della reclamante in quanto esso presuppone una fattispecie di trasferimento del diritto diversa da quella in esame, in cui LaPresse s.p.a. ha concesso una sub-licenza d'uso temporanea e non esclusiva sulle fotografie AP che consente a Poligrafici Editoriale s.p.a. di utilizzarle nei limiti di uso e di tempo previsti dal contratto.

La penale prevista nell'ordinanza reclamata risulta congrua, considerando che nella quantificazione della penale occorre tenere conto non solo del valore attribuito all'utilizzazione delle fotografie dal contratto di sub-licenza ma anche della portata dell'illecito, dell'elevato numero di fotografie pubblicate dopo la scadenza del contratto, della loro alterazione e dell'assenza del logo AP/LaPresse, nonché dei guadagni Poligrafici Editoriale s.p.a. derivanti dallo sfruttamento commerciale attuale delle stesse con particolare riferimento agli incassi per le inserzioni pubblicitarie. In ordine al termine concesso del Giudice di prime cure per ottemperare al provvedimento se ne rileva la congruità, considerando il tipo di attività da svolgere per rimuovere le fotografie in questione e tenuto conto che il contratto è scaduto fin dal 31 dicembre 2011 e che LaPresse s.p.a. ha inviato diffide alla reclamante prima di depositare il ricorso cautelare. Del tutto infondata è anche la richiesta della reclamante di ulteriore termine dalla specifica richiesta di controparte per eliminare i residui contenuti multimediali in contrasto con il provvedimento cautelare.

Si ritengono pertanto infondati i rilievi svolti al punto IV del reclamo.

Sussiste il *periculum in mora*, in quanto l'illegittima diffusione delle fotografie della reclamata cagiona un danno non solo per mancato incasso del corrispettivo di sub-licenza, ma anche per eccessiva visibilità delle fotografie che ne rende probabile un ulteriore futuro ampio utilizzo e per diffusione dell'impressione che si tratti di fotografie liberamente riproducibili da chiunque (con rischio che gli utenti dei siti e dei quotidiani di Poligrafici Editoriale s.p.a. le riutilizzino a loro volta), di difficile quantificazione.

Il reclamo viene conseguentemente respinto, con conferma dell'ordinanza reclamata.

In ordine alle domande formulate dalla reclamata in udienza si rileva quanto segue.

Non sussiste l'interesse con riferimento alla domanda di integrare il provvedimento cautelare specificando il dovere di rimozione anche delle

fotografie a copyright AP/LaPresse ancorché l'indicazione del copyright non sia stata apposta, in quanto dal tenore complessivo del provvedimento cautelare si evince che l'ordine di rimozione è già riferibile a tutte le fotografie AP/LaPresse, ovvero a tutte le fotografie su cui LaPresse s.p.a. ha il diritto d'autore (in quanto licenziataria di AP) con il termine « copyright » utilizzato nel dispositivo del provvedimento si intende far riferimento al diritto d'autore e non al logo AP/LaPresse; pertanto l'ordine riguarda la rimozione di tutte le fotografie AP/LaPresse su cui LaPresse s.p.a. ha il diritto d'autore, indipendentemente dall'avere la reclamante riportato o meno il logo AP/LaPresse in calce alla fotografia.

La domanda di integrare il provvedimento cautelare specificando il dovere di rimozione anche della dicitura descrittiva della foto rimossa posta come didascalia (non come parte del testo dell'articolo giornalistico) è ammissibile in quanto viene ritenuta non domanda nuova ma istanza *ex art. 669-duodecies* c.p.c. attinente a modalità di attuazione del provvedimento cautelare; il problema è sorto in quanto Poligrafici Editoriale s.p.a. in taluni casi ha attuato il provvedimento cautelare oscurando la fotografia pubblicata sul sito Internet ma lasciando invece la didascalia della fotografia recante la dicitura « AP/LaPresse »; poiché il mantenimento di tale didascalia rischia di creare confusione sull'effettivo destinatario del provvedimento cautelare, potendo sorgere dubbi che l'autore dell'illecito sia LaPresse s.p.a., si dispone che l'attuazione del provvedimento cautelare debba avvenire rimuovendo anche la dicitura descrittiva della foto rimossa posta come didascalia.

Le spese del procedimento di reclamo seguono la soccombenza e sono poste a carico della reclamante.

P.Q.M. — Il Tribunale, visto l'art. 669-*terdecies* c.p.c.,

— respinge il reclamo proposto da Poligrafici Editoriale s.p.a. avverso l'ordinanza cautelare pronunciata dal Giudice dott.ssa Silvia Vitro' in data 23 marzo 2012 e per l'effetto

— conferma l'ordinanza reclamata;

visto l'art. 669-*duodecies* c.p.c.,

— dispone che l'attuazione del provvedimento cautelare avvenga rimuovendo anche la dicitura descrittiva della fotografia rimossa posta come didascalia;

— condanna la reclamante a rifondere alla reclamata le spese del presente procedimento, che liquida in € 4.000 per diritti e onorari, oltre IVA e CPA.

1. LA CONTROVERSIA.

ARCHIVI ONLINE E DIRITTO D'AUTORE: SFRUTTAMENTO ECONOMICO ABUSIVO DI FOTOGRAFIE

Con la pronunzia in epigrafe il Tribunale di Torino si è pronunziato sul problema dei limiti alla libertà di utilizzare il materiale fotografico anche oltre il termine della scadenza di un contratto di sublicenza.

Nel febbraio 2012, la nota agenzia fotografica LaPresse S.p.a. ha proposto ricorso *ex artt.* 163 L. 633/1941 e 700 c.p.c. nei confronti di Poligrafici Editoriale S.p.a. al fine di ottenere la rimozione di alcune fotografie

protette dal diritto d'autore dai siti internet, dalle testate giornalistiche e da qualunque altro supporto eventualmente utilizzato per la conservazione delle stesse.

LaPresse, in qualità di licenziataria esclusiva delle fotografie fornite dalla società Associated Press (AP), nonché di agenzia autorizzata a concedere a terzi sub-licenza non esclusiva di uso editoriale, ha stipulato nel 2009 un contratto con la società Poligrafici Editoriale. Attraverso tale negozio essa ha concesso la facoltà d'uso non esclusivo delle fotografie del proprio catalogo, precisando che: tale utilizzo sarebbe stato possibile solo fino alla scadenza dello stesso (31 dicembre 2011); che il contenuto editoriale non avrebbe dovuto essere in alcun modo alterato; che Poligrafici Editoriale avrebbe dovuto apporre il logo AP/LaPresse.

Successivamente, la società ricorrente ha rilevato che l'utilizzo delle fotografie da parte di Poligrafici Editoriale si è perpetrato oltre il predetto termine, con l'omissione, per giunta, di indicare il copyright AP/LaPresse. Ad avviso della ricorrente, la condotta della resistente avrebbe quindi integrato uno sfruttamento economico abusivo del materiale fotografico, comportando, conseguentemente, violazione contrattuale e del diritto d'autore.

In risposta a tali affermazioni, Poligrafici ha eccepito che le foto in questione erano state pubblicate prima della scadenza del contratto e che, successivamente, erano state mantenute su alcune pagine web. Inoltre, la ricorrente ha agito in giudizio anche per la riproduzione, asseritamente abusiva, di fotografie su testate cartacee, oltre il termine della licenza; riproduzione ritenuta, invece, legittima da Poligrafici, in quanto alcune di queste erano reperibili anche attraverso il motore di ricerca Google e, dunque, accessibili indipendentemente dall'utilizzo del proprio sito.

Il ricorso è stato integralmente accolto con ordinanza cautelare, avverso la quale Poligrafici ha proposto reclamo; tuttavia il Collegio, confermando la predetta ordinanza, ha respinto il reclamo.

La fattispecie in esame si iscrive nel solco del filone giurisprudenziale relativo alla problematica della violazione del diritto d'autore attraverso la diffusione sul web e sulle testate giornalistiche di fotografie coperte da copyright da parte di soggetti non legittimati, evidenziando quali siano i limiti entro cui lo sfruttamento del materiale fotografico concesso in licenza, limitatamente ad un determinato periodo di tempo, sia da considerarsi legittimo.

Inoltre, tale pronuncia fa luce su una questione particolare, concernente il significato da attribuire al concetto di « mero mantenimento » di un'immagine su una pagina web. Si discute, dunque, su quale sia la sottile linea che divide l'utilizzo ed il conseguente sfruttamento commerciale abusivo dalla mera conservazione di un'immagine all'interno dell'archivio di un sito internet.

2. LA PROSPETTIVA SEGUITA DAL TRIBUNALE DI TORINO.

Il Collegio, come si accennava, ha concesso un provvedimento inibitorio, volto a proibire la pubblicazione, riproduzione e diffusione di qualunque foto AP/LaPresse. Si è altresì ordinata la rimozione delle stesse dai siti internet riconducibili a Poligrafici, anche se semplicemente conservate nelle c.d. *photogallery*.

È stata, infatti, ravvisata una violazione del contratto (e conseguentemente del diritto d'autore) per effetto dell'utilizzo delle fotografie al di là del termine previsto pattiziamente. Nel contratto era infatti espressamente previsto, all'art. 5.5¹, che « alla scadenza dello stesso il cliente dovrà cessare immediatamente ogni utilizzazione del servizio »; ciononostante detto utilizzo si è perpetrato oltre la data di scadenza del contratto.

Punto dirimente della questione è il fatto che, in relazione ai siti internet riconducibili alla resistente, la pubblicazione delle immagini è avvenuta all'interno delle rispettive *photogallery*. Da qui muove la contestazione della società convenuta, la quale ha ritenuto che le foto fossero state inserite in costanza di contratto per poi rimanere conservate, per l'appunto, nella *photogallery*, tra i « vecchi » servizi, asserendo, dunque, che si trattasse di « mera conservazione » e che pertanto non sussistessero le predette violazioni.

In realtà, il giudicante ha precisato che, perché possa parlarsi di « mera conservazione » delle pagine web, è necessario che non sussista uno sfruttamento commerciale attuale delle stesse — inteso nel senso che la pagina non dovrebbe essere mai soggetta ad alcun tipo di aggiornamento — cosa che non è avvenuta nel caso di specie². Si è, quindi, ritenuto sussistere uno sfruttamento commerciale abusivo, non trattandosi di un puro e semplice « archivio storico ».

Con riferimento, invece, alle testate cartacee, oltre ad evidenziare l'utilizzo ancora attuale delle foto oggetto del contratto in esame, la Corte ha precisato che a nulla rileva il fatto che una di queste immagini (ritraente il calciatore Fredy Guarin) fosse estraibile anche da altra fonte (Google), in quanto comunque rientrante nell'oggetto del contratto e pertanto di proprietà della società ricorrente.

3. ALCUNE QUESTIONI PRELIMINARI: IL CONTRATTO DI SUBLICENZA.

Come è noto, il contratto di licenza (nello specifico di sub-licenza) risulta privo di una specifica regolamentazione, sia a livello civilistico sia nell'ambito della legge 633/1941³.

Tuttavia dottrina e giurisprudenza ne hanno da tempo individuato gli elementi distintivi rispetto agli altri contratti tipici, inquadrandolo come negozio con il quale una parte attribuisce all'altra, dietro corrispettivo, il diritto di utilizzare un determinato bene immateriale, e nella specie l'o-

¹ Il contratto di fornitura di fotografie stipulato tra LaPresse e Poligrafici Editoriale dispone all'art. 5.5 che « in seguito alla scadenza o allo scioglimento del presente contratto per qualsiasi causa intervenuto (ivi inclusa la sua risoluzione), il cliente dovrà cessare immediatamente ogni utilizzazione del servizio, dell'archivio fotografico, nonché delle foto/testi/grafici forniti da LaPresse e dovrà eliminare i contenuti del servizio e dell'archivio fotografico già ricevuti dalle sue banche dati informatiche e da qualunque altro supporto per la con-

servazione dei medesimi, tenuto anche per il tramite di terzi ».

² In particolare sulle pagine web in questione sono stati apposti *banner* pubblicitari e notizie, entrambi aggiornati al momento della consultazione della pagina in maniera tale da determinare uno sfruttamento commerciale attuale delle fotografie di LaPresse.

³ L. 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, in *Gazz. Uff.* n. 166 del 16 luglio 1941, e successive modifiche.

pera fotografica, nei termini e nei modi specificati⁴ dalla volontà delle parti, senza con ciò trasferire la titolarità dell'opera stessa⁵. Dal contratto di licenza nasce un rapporto obbligatorio tra le parti, senza effetti reali e non opponibile *erga omnes* (anche se rimane controversa la natura della posizione acquisita dal titolare di una licenza con esclusiva).

Dunque, a fronte di un contratto di licenza, il titolare dei diritti patrimoniali e morali dell'opera fotografica rimane sempre l'autore il quale potrà continuare ad esercitare lo *ius excludendi* nei confronti di chiunque tranne che del licenziatario.

È poi essenziale distinguere, anche in relazione alla controversia in oggetto, il contratto di licenza in via esclusiva da quello non in esclusiva⁶. La scelta tra l'uno o l'altro tipo è, evidentemente, uno dei profili cruciali dell'operazione negoziale.

Nell'ipotesi in cui le parti abbiano concluso un contratto di licenza in via esclusiva, ci si può trovare di fronte a quanto è avvenuto nel caso *de quo*; licenziante e licenziatario possono convenire, parallelamente alla esclusività della licenza, che a quest'ultimo sia concessa la possibilità di stipulare a sua volta contratti di sub-licenza con terzi⁷. In quest'ipotesi sarà materia di interpretazione del contratto stabilire quali siano concretamente le facoltà spettanti al licenziatario e al sub licenziatario⁸.

⁴ In generale sui lineamenti dello schema negoziale della licenza v. P. AUTERI, *Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d'impresa mediante merchandising*, in *Cont. imp.*, 1980, 510 ss.; Id., *Contratti traslativi del diritto di autore e principio di indipendenza delle facoltà di utilizzazione*, in *Riv. dir. ind.*, 1963, II, 105 ss., 118 ss., 122; Id., *Riflessioni sul contratto di licenza di brevetto per invenzione*, in *Riv. dir. ind.*, 1961, II, 360 ss.

⁵ Si evince, dunque, la differenza sostanziale e fondamentale tra il contratto di licenza ed il contratto di cessione: nel primo si concede un diritto personale di utilizzo dell'opera mentre ne secondo si trasferisce la titolarità del diritto sull'opera stessa. In tal senso si veda S. DELL'ARTE, *Il contratto di licenza di opera fotografica per merchandising in I contratti*, 2005, 201 ss. In relazione a tali atti dispositivi sulle opere dell'ingegno, si aggiunga che « in un certo senso non è possibile nel nostro ordinamento il trasferimento integrale del diritto d'autore, ma soltanto di singole facoltà, dato che rimane pur sempre in capo all'autore o ai suoi eredi una radice capace di dar vita a nuovi germogli »; in tal senso v. P. AUTERI, *Contratti traslativi del diritto di autore e principio di indipendenza delle facoltà di utilizzazione*, op. cit., 127.

⁶ Il contratto di licenza in via esclusiva comporta a favore del licenziatario un corrispettivo maggiore rispetto a quello non in esclusiva, potendo il licenziatario trarre un beneficio più intenso. *Ibidem*.

⁷ Nella pronuncia in commento, infatti, l'agenzia fotografica LaPresse è licenziataria esclusiva della società Associated Press (A.P.) ed ha, in secondo momento, sottoscritto un contratto di sublicenza con Poligrafici Editoriale.

⁸ Nel contratto di sub-licenza stipulato tra LaPresse e Poligrafici Editoriale sono stati previsti una serie di limiti — riguardanti la scadenza del contratto, le testate cartacee e le correlate pagine internet sulle quali sarebbero state pubblicate le fotografie, l'obbligo di inserimento del logo AP/LaPresse — la cui violazione costituisce l'oggetto della causa. In particolare, all'art. 3.3 del contratto di sub-licenza è previsto che « il Cliente si impegna a rispettare il copyright [...] non utilizzando in alcun modo il servizio e/o l'Archivio Fotografico dopo la cessazione del presente contratto per qualsiasi causa intervenuta » precisando poi al punto successivo, art. 3.4, che « il Cliente si impegna affinché nessuna singola parte del servizio e/o dell'Archivio Fotografico [...] siano tratti, anche tramite terzi, su supporti di qualunque tipo dal Cliente o altrimenti conservati, immagazzinati, o archiviati oltre la durata del presente contratto ». Nella seconda parte del punto 3.4 viene anche specificato quale sia l'unica eccezione al divieto generale di uso delle fotografie oggetto del contratto, ossia che « è data comunque la facoltà al Cliente, anche dopo a cessazione del presente contratto, di archiviare nei propri sistemi le immagini contenute nelle proprie pagine pubblicate, ed eventual-

3.1. La tutela riconosciuta alla fotografia nel nostro ordinamento.

Al fine di completare questa panoramica preliminare sull'argomento, occorre chiarire di quale tipo di tutela goda il fotografo, per le opere fotografiche dallo stesso realizzate⁹.

Bisogna, pertanto, distinguere le diverse tipologie di fotografie riconosciute nel nostro ordinamento ed individuare quali siano quelle meritevoli della tutela prevista dalla disciplina della proprietà intellettuale. La legge 633/1941 prevede tre tipi di fotografie, che possono essere così classificate, secondo una scala decrescente d'intensità della protezione: le fotografie creative, protette dal diritto d'autore come opere dell'ingegno, le semplici fotografie tutelate dagli artt. 87 ss. l.a. ed infine, quelle aventi ad oggetto scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici o prodotti simili, che sono escluse anche dalla tutela accordata alle semplici fotografie¹⁰.

Nel caso *de quo*, essendo tutte le immagini coperte da *copyright*, è evidente che si tratti di fotografie riconducibili alla prima fra le tre categorie, ovvero quella che gode di maggiore tutela.

Ciò posto, la questione su cui occorre far luce è se dette immagini godano della medesima tutela riconosciuta alle altre opere dell'ingegno o se, trattandosi di ritratti fotografici, ad esse venga conferita una tutela ridotta in quanto non equiparabili ad una vera e propria opera originale¹¹.

Sul punto è sufficiente, in questa sede, richiamare il più recente orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha ritenuto che, in considerazione del fatto che la protezione del diritto d'autore riguarda opere originali, ovvero le creazioni intellettuali espressione della personalità dell'autore, essa deve essere estesa al ritratto fotografico, in quanto in una fotografia l'autore può esprimere le sue capacità artistiche nella realizzazione del servizio, imprimendo così all'opera il suo « tocco personale »¹².

mente utilizzate solo in riproduzioni della pagina e/o dei numeri interi ».

⁹ Cfr. T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, III edizione, Milano, 1960, 741 ss. In giurisprudenza v. Trib. Milano, 18 ottobre 1993, in *ALDA*, 1994, 248.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 87 della legge 633/1941, « sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche ». Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. In dottrina si veda L. C. UBERTAZZI, *La protezione delle fotografie in Italia*, in *Il diritto d'autore*, 1998, 52.

¹¹ Per un approfondimento in chiave

comparatistica si veda Y. GENDREAU, *Aperçu comparatif de la protection des photographies*, in *Il diritto d'autore*, 1994, 337.

¹² Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, III sez., 1 dicembre 2011, causa C-145/10, su cui si veda A. GENOVESE, *Ritratto fotografico tra diritto d'autore e finalità di pubblica sicurezza*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2012, 24, nonché M. DI MATTIA, *Cronaca giudiziaria e diritto d'autore sull'opera fotografica di fronte alla Corte di Giustizia*, in questa *Rivista*, 2012, 204 ss., ove si richiama anche (p. 207, n. 10) F. SERPIERI, *Il carattere creativo delle opere fotografiche*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 2, 145. Anche la legge sul diritto d'autore italiana non contemplava in origine le opere fotografiche tra le opere dell'ingegno a seguito della « difficoltà di rinvenire un quid creativo in opere in cui la natura tecnica del procedimento si reputava preminente rispetto all'apporto personale del fotografo nella realizzazione del risultato ».

Ne deriva, pertanto, che l'opera fotografica è protetta dal diritto d'autore e beneficia della stessa tutela riconosciuta alle altre opere, purché essa presenti il carattere dell'originalità¹³.

In casi come quello della pronuncia in commento, trattandosi di fotografie protette dal diritto d'autore — qualora il contratto sia stato stipulato per fini editoriali o per qualsivoglia pubblicazione — è necessario che il fotografo convenga l'obbligo a carico del licenziatario di indicare la paternità dell'immagine attraverso l'apposizione del logo, specificando, peraltro, anche il tipo e la grandezza dei caratteri¹⁴; oltre che di una clausola penale per il risarcimento danni in casi di inadempimento del licenziatario.

Nel contratto in esame, nonostante si fosse convenuto che la società sub-licenziataria avrebbe dovuto inserire a fianco di ogni immagine di ciascuna testata contenente testi e/o foto il logo AP/LaPresse, tali fotografie non solo sono state utilizzate abusivamente, in quanto pubblicate oltre la scadenza del contratto, ma la società sub-licenziataria non ha nemmeno provveduto ad inserire il logo del *copyright*¹⁵. Inoltre, giova sottolineare che nel con-

tato finale». Solo con la Convenzione di Berna, che nella sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia europea cita più volte, le fotografie vennero considerate per la prima volta opere dell'ingegno. Nel D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, con cui l'Italia ha recepito le norme della convenzione di Berna, si legge quanto segue: «1) L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura o alle scienze».

¹³ Il «carattere creativo» «può essere ottenuto mediante la valorizzazione, scelta e combinazione degli effetti ottenibili con l'apparecchio, ora intervenendo sulla composizione del soggetto, ora infine creando lo stesso soggetto, come quando ad esempio mediante effetti luce e di colore si creano immagini che non esistono nella realtà o, al limite, si isolano e mettono in evidenza, caricandoli di significato,

particolari banali della realtà». Cfr. in tal senso P. AUTERI, *Commentario al dpr 8 gennaio 1979, n. 19, applicazione della convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971*, in *NLCC* 1980, 148 ss.; nonché L. C. UBERTAZZI, *op.cit.*. Circa l'originalità dell'opera fotografica possono rinvenirsi analoghe affermazioni anche nel contesto statunitense: «while there is no uniform test to determinate the copyrightability of photographs, courts have long recognized that photographs contain some inherent elements of originality, such as the posing of the subject, lighting, angle, selection of film and camera, evoking the desires expression, and almost any other variant involved [...] The copyright holder has the exclusive right to authorize the creation of derivative works based upon her underlying work». Cfr. J. PARKER, *Smile and Say, «We Need Not Decide»: Decoding the Federal Court's Nonanswers Regarding the Derivative-work Status of Photographs*, in *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property*, vol. 14, 2011, 261 ss. Per un esempio tratto dalla giurisprudenza v. *Schrock v. Learning Curve Int'l, Inc.*, 586 F.3d 513 (7th Cir. 2009) su cui v. il commento di M. HALL, in *Suffolk University Law Review*, vol. 44, 2011, 605 ss.; cfr. altresì Y. GENDREAU, *op. cit.*, 339 ss..

¹⁴ Solitamente i caratteri non dovrebbero essere più piccoli di quelli che nel testo affiancano la fotografia. Cfr. S. DELL'ARTE, *op. cit.*, 205.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 3.1 del contratto oggetto della pronuncia in esame «il Clien-

tratto è stata prevista la possibilità, per il sub-licenziatario, di rimediare all'eventuale mancato inserimento del logo, attraverso l'apposizione dello stesso in un secondo momento, qualora l'impedimento fosse derivato da motivi organizzativi interni; il che dimostra un sostanziale equilibrio nelle previsioni contrattuali circa gli obblighi spettanti alle parti.

A ciò si aggiunga, infine, che le fotografie sono state pubblicate con alterazione della loro inquadratura originaria, comportando, quindi, un'ulteriore violazione contrattuale¹⁶.

4. PECULIARITÀ ED INTERESSE DELLA VICENDA: LA POSIZIONE DELLA PHOTOGALLERY.

L'aspetto della decisione in commento che assume un particolare interesse riguarda la problematica concernente la qualificazione giuridica della *photogallery* nell'ambito di un sito internet.

Per *photogallery* deve intendersi la sezione specializzata di un sito internet deputata al contenimento di una serie di immagini, generalmente accomunate dal loro oggetto. La questione, dunque, si caratterizza per la peculiarità del mezzo di diffusione delle immagini, in relazione al quale si pongono problemi finora inediti. Se nelle testate cartacee è immediatamente riscontrabile l'eventuale violazione dei termini contrattuali, stante la natura « statica » del mezzo di diffusione, la natura « dinamica » della pagina web può comportare una gamma di possibili violazioni contrattuali ed abusi di non semplice interpretazione, anche in ragione del vuoto normativo in materia. Infatti, nonostante la reclamante abbia ritenuto che « essendo la fattispecie oggetto del contendere [...] non disciplinata nei contratti stipulati tra le parti né dalla legge, la lacuna avrebbe dovuto esser colmata mediante interpretazione dei testi contrattuali e della disciplina normativa secondo il canone generale di buona fede, ritenendo legittima l'aspettativa della reclamante di poter mantenere sulle proprie pagine web le immagini fotografiche legittimamente », di contrario avviso è stato il Collegio, il quale ha ritenuto che tale condotta fosse contraria alle previsioni del contratto interpretato sulla base della normativa del diritto d'autore, poiché « al di fuori dell'uso consentito dal contratto di sub-licenza le fotografie non possono essere utilizzate in quanto oggetto di diritto d'autore ».

Difatti, non di rado accade che delle foto siano pubblicate all'interno di una pagina web da un soggetto che ne è licenziatario limitatamente ad un determinato periodo di tempo e che quelle stesse immagini restino collocate, anche oltre tale periodo, nella parte del sito che assolve al compito di memoria storica, la *photogallery*; ovvero quanto è avvenuto nel caso in commento.

Appare evidente, pertanto, la centralità della qualificazione giuridica della *photogallery*, da cui dipende la soluzione della controversia: se la si considera come semplice memoria storica del sito, adempiente, dun-

te, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, farà sì che il logo AP/La-Pressa sarà inserito a fianco di ciascuna testata contenente testi e/o foto prelevati dal Servizio e/o dall'Archivio Fotografico ».

¹⁶ Ai sensi dell'art. 1.2 del contratto oggetto della pronuncia in esame, infatti, « il Cliente si impegna a non alterare il contenuto editoriale e la sostanza del contenuto del Servizio e dell'archivio fotografico ».

que, al compito di « mero mantenimento » delle immagini secondo quelli che sono i termini del contratto sul punto, oppure se da tale mantenimento derivi una nuova e diversa forma di sfruttamento economico abusivo delle immagini.

Nella vicenda *de qua* il Tribunale di Torino ha effettuato un'opzione precisa, affermata sia dal Giudice del ricorso che da quello del reclamo. È stato ritenuto, infatti, che, essendo le immagini oggetto di licenza pubblicate all'interno di pagine sottoposte ad un costante aggiornamento, lo sfruttamento delle stesse fosse attuale in un momento successivo allo scadere della concessione. In particolare, l'abbinamento alle notizie del giorno ed ai vari *banner* pubblicitari presenti sulla medesima schermata, hanno fatto sì che l'utilizzo delle fotografie da parte di Poligrafici venisse qualificato come sfruttamento di natura commerciale, analogo a quello proprio della vigenza del contratto. Dirimente, in questo caso, è stata, dunque, la dinamicità della pagina web¹⁷.

Ancora, volendo interrogarsi più approfonditamente sulla questione, ci si dovrebbe chiedere se anche il mero mantenimento delle fotografie su una pagina web non soggetta ad alcun tipo di aggiornamento, quindi statica, integri già di per sé uno sfruttamento commerciale abusivo.

Infatti, a prescindere dal fatto che le parti avessero stabilito quale unica eccezione all'uso delle fotografie oltre il termine fissato nel contratto, quella di poter archiviare le stesse, si potrebbe affermare che anche il semplice mantenimento di un'immagine — ritraente ad esempio un personaggio noto — può essere una delle tante cause che, agli occhi dell'utente, rendono quel sito più interessante rispetto ad un altro. Del resto non è certamente una novità il fatto che, nel tentativo di reperire un'immagine specifica attraverso un motore di ricerca, il « navigatore » possa pervenire ad una serie di risultati che rimandano a loro volta a siti correlati, contenenti l'immagine oggetto della ricerca, la quale potrà essere presente tanto su una pagina soggetta a costante aggiornamento quanto su una statica, comportando però sempre il medesimo risultato: un indiscutibile vantaggio per il titolare del sito visitato. Come, peraltro, è stato riconosciuto anche dalla giurisprudenza¹⁸.

4.1. *Pubblicazione di una fotografia oggetto del contratto, ma estratta da altra fonte.*

Qualche cenno deve essere fatto in relazione ad una fotografia in particolare — quella ritraente il calciatore Fredy Guarin — pubblicata questa volta su una testata cartacea.

¹⁷ Si veda in tal senso, G. MARI, *Diritto d'autore per fotografie on-line di opere protette*, in *Il diritto d'autore*, 2007, 486, dove viene affermato che « lo scopo commerciale, per lo meno, indiretto, ricorrebbe ogniqualvolta, ad esempio, nella pagina web dove sono inserite fotografie comparissero anche annunci, inserzioni pubblicitarie (*banner*) ».

¹⁸ Cfr. Tribunale di Genova, 22 dicembre 2000, in questa *Rivista*, 2001, 529: « Sussiste in capo al titolare di un sito web il diritto di tutelarne l'immagine e la sua possibilità di sfruttamento economico che si fonda su tale identificazione, a sua volta, quanto più è nota ed evidente alla generalità degli utenti della rete, tanto più costituisce valore economico del sito stesso ».

A tal proposito Poligrafici Editoriale ha ritenuto non sussistere la violazione del diritto d'autore, poiché si è trattato di un'immagine estraibile da chiunque anche attraverso Google.

Il Giudice torinese ha ritenuto la circostanza del tutto irrilevante ai fini del procedimento trattandosi comunque di una fotografia oggetto del contratto tra le parti, che Poligrafici non avrebbe comunque dovuto utilizzarle dalla scadenza dello stesso.

A riguardo rileva chiarire, a prescindere dal fatto che la fotografia rientrasse o meno nell'oggetto del contratto, se sia possibile pubblicare una foto (protetta dal diritto d'autore) reperita in Internet attraverso un motore di ricerca.

La risposta negativa fornita dalla Corte appare la più corretta in quanto, come noto, l'unica eccezione prevista dalla legge 633/1941 è quella di cui all'art. 70, co. 1-bis¹⁹, il quale consente « la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro ». Attraverso le espressioni « a bassa risoluzione » e « degradazione », il Legislatore ha voluto in un certo senso giustificare la libera pubblicazione di opere coperte da diritto d'autore per i fini sopra indicati, poiché questa avverrebbe solo parzialmente²⁰. Tuttavia, appare opportuno evidenziare che, affinché si possa godere dell'eccezione « per uso didattico o scientifico », detto limite quantitativo della parzialità della riproduzione non è richiesto dal dettato legislativo. Infatti, il limite cui sottostà tale previsione non è un limite quantitativo, bensì funzionale²¹.

Ne deriva che, anche non volendo riconoscere lo sfruttamento economico abusivo posto in essere — il quale comporta già di per sé l'impossibilità di applicare l'art. 70, co. 1-bis — non trattandosi, nel caso *de quo*, né di immagini degradate, né tantomeno di immagini utilizzate per scopi didattici o scientifici, la norma non troverebbe comunque applicazione.

Correttamente, infatti, il giudicante ha ritenuto irrilevante la circostanza sottolineata dalla convenuta secondo cui la fotografia ritraente il calciatore Fredy Guarin fosse reperibile anche tramite Google, affermando il fatto che, rientrando la fotografia tra quelle oggetto del contratto di sub-licenza, non poteva essere utilizzata dopo la scadenza dello stesso.

Piuttosto, a fronte delle considerazioni svolte, quel che si tiene a precisare è che la società sub-licenziataria non avrebbe dovuto pubblicare la foto *de qua* per due ragioni: innanzitutto perché, pur volendo tralasciare le scadenze contrattuali, si trattava di un'immagine tutelata dal diritto d'autore (e di questo Poligrafici non poteva che esserne al corrente); ed

¹⁹ Introdotto dalla L. 9 gennaio 2003, n. 2.

²⁰ Un'immagine o una musica degradata significa solitamente che ha una risoluzione più bassa rispetto all'originale, ovvero, nel mondo digitale, un file contiene un numero inferiore di informazioni. Cfr. T. MARGONI, *Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore in Internet*, in *Giurispru-*

denza Italiana, 2011, 1965; P. GRECO-P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di diritto civile italiano*, 1974, 172.

²¹ In tal senso, sia in riferimento al quadro europeo, che a quello dell'unione di Berna, si veda T. DREIER, *Illustration for teaching*, in T. DREIER-B. HUGENHOLTZ, *Concise European Copyright Law*, 2006, 19.

in secondo luogo, perché non sarebbe stato comunque possibile cercare conforto nell'art. 70, co. 1-*bis*, non essendo ravvisabili i presupposti per l'applicazione dello stesso²².

DIONISIO MARIA ALTAMURA

²² In ottica comparatistica sarebbe interessante approfondire i rapporti, con specifico riferimento al caso in esame, tra l'art. 70 l.d.a. e la previsione normativa del *fair use* statunitense — introdotta nel *Copyright Act* Statunitense del 1976 alla *Section* 107. Il *Copyright Act* consente la riproduzione di un'opera protetta per scopi di critica, commento, informazione, insegnamento, studio o ricerca subordinatamente alla violazione, da effettuarsi caso per caso, dell'insieme di quattro fattori: I. Il fine ed il carattere dell'uso di natura commerciale oppure di finalità educative

senza fini di lucro. II. La natura protetta dell'opera. III L'ampiezza e l'importanza della parte utilizzata in rapporto all'intera opera protetta. IV. L'effetto dell'utilizzazione sul mercato del potenziale o sul valore dell'opera protetta. Alcuni dei presupposti individuati dalla legge americana rilevano anche ai fini dell'art. 70 l.d.a. ma in un caso come nell'altro risulta decisiva l'operazione di bilanciamento degli interessi effettuata caso per caso dal giudice e dall'interprete. Cfr. in tema G. MARI, *Diritti d'autore di fotografie on line per opere protette*, op. cit., 487 ss.