



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

Diritto d'autore e arte

Lezione 10 – La tutela civile

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2021-2022

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

1. Un caso e un problema
2. La tutela civile del diritto d'autore: cenni
3. Una possibile soluzione del caso/problema.

1. Caso 1

- Gli autori di una canzone utilizzano, senza previa autorizzazione del suo autore, il testo di un'altra precedente canzone.
- L'autore del testo della prima canzone fa causa ai titolari del diritto d'autore sulla seconda canzone

1. Problema 1

- Posto che lo sfruttamento dell'opera derivata senza la preventiva autorizzazione dell'autore di quella originaria dà diritto a quest'ultimo ad ottenere il risarcimento del danno, quest'ultimo può essere determinato, in via equitativa, applicando il c.d. principio di reversione degli utili, cioè quantificando il pregiudizio in una quota parte dei proventi realizzati dal titolare dell'opera derivata a seguito del suo sfruttamento?

2. Tutela civile, penale e amministrativa

- Apparato rimediale imponente (e confuso)
- Tutela civile, penale e amministrativa
- «Sistema» di tutela in parte armonizzato dalla direttiva enforcement (IPRED) 2004/48/CE

2. L'apparato rimediale (Spedicato)

Finalità:

- a) Prevenire, ripristinare, rimuovere gli effetti dannosi
- b) Risarcire
- c) Punire

2. Tutela civile

- Inibitoria (v. punto a)), rafforzata da astreintes (sanzioni pecuniarie per il ritardo nell'ottemperamento del provvedimento emesso dal giudice)

- Risarcimento del danno (v. punti a) e c) non solo b))

2. Art. 156, c.1., l.d.a. (inibitoria)

Chi ha ragione di **temere la violazione** di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende **impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta** sia da parte **dell'autore della violazione che di un intermediario** i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia **accertato** e sia **vietato il proseguimento della violazione.**

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

2. Art. 158, c. 1, l.d.a. (distruzione)

- 1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, **sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.**

2. Condizioni e limiti della distruzione: art. 159 l.d.a.

1. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo 158 non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione **che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.** [...]

4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione **hanno singolare pregio artistico o scientifico**, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.

5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano **aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.**

6. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione **non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.**

7. L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere **proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.**

2. Condizioni e limiti della distruzione: art. 160 l.d.a.

- Art. 160 l.d.a. La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto il sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.

2. Art. 158, c. 2 e 3, l.d.a.

- 2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli **1223, 1226 e 1227** del codice civile. Il **lucro cessante** è valutato dal giudice ai sensi **dell'articolo 2056**, secondo comma, del codice civile, **anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto**. Il giudice **può altresì** liquidare il danno in via forfettaria sulla base **quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto**.
- 3. Sono altresì dovuti i **danni non patrimoniali** ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.

2. Quantificazione

- **Danno emergente**
- **Lucro cessante**: valutazione equitativa, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto (**retroversione o reversione degli utili o «disgorgement of profits»**; funzione punitivo-deterrente?).
Prezzo del consenso

2. Il risarcimento: problemi di fondo

- Essendo il diritto d'autore molto controverso e basato su concetti di difficile definizione, occorre adoperare cautela nel determinare il risarcimento del danno
- Quali sono le funzioni del risarcimento del danno?
- La ricerca di criteri razionali e che garantiscano prevedibilità e proporzionalità

2. Art. 169, 170 l.d.a. diritti morali

Art. 169. L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione **solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.**

Art. 170. L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, **solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.**

3. Caso/Problema 1: disposizioni legislative

- Art. 4, 158, c. 2 l.d.a.

- Art. 4 l.d.a.:

«Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale».

3. Possibile soluzione Caso/Problema 1: Cass., 3 giugno 2015, n. 11464

- L'opera derivata, cui l'art. 4 l. 22 aprile 1941 n. 633, conferisce autonoma tutela, attribuendo al suo autore un diritto esclusivo morale e di utilizzazione economica, **si caratterizza per un'elaborazione creativa dell'opera originale e si differenzia, pertanto, dalla contraffazione, che consiste nella riproduzione dell'opera originale con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione;** peraltro, lo sfruttamento dell'opera derivata senza la preventiva autorizzazione dell'autore di quella originaria dà diritto a quest'ultimo ad ottenere il risarcimento del danno, che legittimamente può essere determinato, in via equitativa, applicando il **c.d. principio di reversione degli utili, cioè quantificando il pregiudizio in una quota parte dei proventi realizzati dal titolare dell'opera derivata a seguito del suo sfruttamento.**

3. Cass., 3 giugno 2015, n. 11464: argomenti

- [...] la sentenza impugnata, nel determinare il pregiudizio economico derivato al La. Va. per effetto dell'utilizzo non autorizzato del suo brano musicale da parte del De. ai fini di una nuova elaborazione creativa dello stesso, ha ritenuto di fare applicazione del cosiddetto principio della **reversione degli utili, cioè determinando il danno sulla base dei proventi realizzati dal De. a seguito dello sfruttamento economico della propria opera derivata. L'applicazione del criterio in questione è del tutto corretta [...]**

3. Cass., 3 giugno 2015, n. 11464: argomenti

- [...] in tema di valutazione del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, non è precluso al giudice il potere-dovere di commisurare quest'ultimo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, **al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo.** (Cass 6251/83; Cass 3390/03; Cass 8730/11 v. anche Cass 12433/08 e 11353/10).

3. Cass., 3 giugno 2015, n. 11464: argomenti

- L'applicazione di tale criterio non risulta in astratto contestata dal ricorrente, le cui censure si incentrano soprattutto sulla determinazione del risarcimento nella sola misura del 50% dei profitti percepiti dal De [...]

3. Cass., 3 giugno 2015, n. 11464: argomenti

- Il La. Va. , in particolare, deduce che il prezzo del consenso non doveva essere costituito dalla somma che il De. avrebbe dovuto pagare per ottenere l'autorizzazione alla rielaborazione dell'opera originaria bensì determinato sulla base del danno effettivamente **sofferto in ragione della lesione della potenzialità di sfruttamento dell'opera quale la stessa sarebbe potuta avvenire e, in particolare, dei proventi che esso La. Va. avrebbe percepito se l'opera consegnata alla casa editrice Clan fosse stata pubblicata e diffusa secondo la sua originaria destinazione.** I motivi appaiono infondati.

3. Cass., 3 giugno 2015, n. 11464: argomenti

- La Corte d'appello, proprio in ragione dei principi dianzi esposti e del giudicato formatosi in precedenza, **ha ritenuto che al La. Va. non potessero essere attribuiti tutti i proventi riscossi dal De. dovendo questi essere comunque depurati dai fattori riconducibili all'opera derivata di esclusiva creazione e pertinenza del De. . Tale criterio appare del tutto corretto.**

3. Caso 2

- Un'azienda produttrice di borse riproduce su alcuni esemplari un personaggio molto famoso di un fumetto senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore sul fumetto
- Il titolare del diritto d'autore agisce contro l'azienda chiedendo la distruzione delle borse che recano l'immagine del personaggio del fumetto e la pubblicazione della sentenza di condanna

3. Caso 2

- Qual è il problema giuridico?
- Qual è la soluzione? Trovare la soluzione e argomentarla

Per approfondimenti

- F. Bruno, [Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un'analisi comparata](#), Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 73. Trento: Università degli Studi di Trento

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633