

**Dipartimento  
di Giurisprudenza**

**Cattedra di Diritto della Proprietà Intellettuale**

***Fair use:***

**Un utile strumento di diffusione della cultura  
o un ingegnoso mezzo per aggirare il *copyright*?**

**Chiar.mo Prof. Paolo Marzano**

---

**RELATORE**

**Chiar.mo Prof. Gustavo Olivieri**

---

**CORRELATORE**

**Allegra Chiodi**

**Matr. 149063**

---

**CANDIDATO**

## INDICE:

<i>Introduzione</i> .....	3
<b>CAPITOLO 1:</b> Nozione di fair use .....	8
<i>Capitolo 1.1:</i> Fair use: un'introduzione .....	8
<i>Capitolo 1.2:</i> il fair use nel sistema statunitense: dalle origini alla Section 107. La giurisprudenza ..	12
<i>Capitolo 1.2.1:</i> Le origini: dallo Statuto di Anna all'odierna Section 107.....	13
<i>Capitolo 1.2.2:</i> I quattro criteri del fair use: lo scopo ed il carattere dell'uso. ....	22
<i>Capitolo 1.2.3:</i> La natura dell'opera.....	29
<i>Capitolo 1.2.4:</i> L'ammontare della porzione usata rispetto alla totalità dell'intera opera .....	33
<i>Capitolo 1.2.5:</i> L'effetto dell'uso sul mercato potenziale. ....	35
<i>Capitolo 1.2.6:</i> Flessibilità e fair use .....	41
<i>Capitolo 1.3:</i> Casi pratici di applicazione: il caso Google Books .....	45
<b>CAPITOLO 2:</b> Benefici e soluzioni del fair use .....	50
<i>Capitolo 2.1:</i> I benefici del fair use: la libertà di espressione ed i suoi corollari .....	50
<i>Capitolo 2.2:</i> La libertà di espressione in Europa.....	64
<i>Capitolo 2.3:</i> Le opere orfane: il fair use come soluzione al problema.....	79
<i>Capitolo 2.3.1:</i> Le opere orfane: cosa sono. La direttiva comunitaria e l'implementazione italiana ..	79
<i>Capitolo 2.3.2:</i> Le opere orfane: differenze con la normativa statunitense e fair use .....	88
<b>CAPITOLO 3:</b> Problemi nascenti .....	101
<i>Capitolo 3.1:</i> Pro e contro del fair use.....	101
<i>Capitolo 3.2:</i> Problemi nascenti e compatibilità con la Convenzione di Berna .....	109
<i>Capitolo 3.3:</i> Il caso della fondazione Wharol .....	126
<b>CAPITOLO 4:</b> Il fair use in Europa.....	142
<i>Capitolo 4.1:</i> Il fair use in Europa: un'introduzione.....	142
<i>Capitolo 4.2:</i> Il problema di compatibilità con la Convenzione di Berna e la Direttiva InfoSoc .....	146
<i>Capitolo 4.3:</i> Il fair use in Italia: il tribunale di Milano e la fondazione Prada.....	167
<i>Conclusioni</i> .....	174

## INTRODUZIONE

Il presente elaborato, che ambisce ad indagare la natura del diritto d'autore, si caratterizza per l'attento esame riservato al più celebre strumento del *copyright* anglosassone, il *fair use*.

Esaltato da chi lo ritiene uno strumento indispensabile per la divulgazione della conoscenza ed al contempo criticato da parte degli artisti, accusato di rappresentare un mero strumento di "elusione" del sistema autoriale, il *fair use* nasce dapprima in dottrina nei sistemi di *common law*, e poi stato normativo, nel 1976, con l'approvazione della *Section 107* del *Copyright Act* statunitense (Capitolo I).

Il *fair use*, ad oggi, consentendo al giudice, facendo riferimento a criteri astratti, di determinare se un certo uso non autorizzato debba essere considerato lecito o meno, ammette l'utilizzo di opere protette da *copyright* senza il necessario e preventivo assenso dell'autore, e senza ricadere in alcuna ipotesi di violazione del diritto autoriale.

Stanti le origini dottrinali, il processo di codificazione dell'istituto fonda le proprie radici nella giurisprudenza. Sono infatti gli illustri precedenti, e dunque i vari ragionamenti dei giudici a convincere il Congresso americano riguardo la portata di questo strumento, e la conseguente necessità di regole.

Una volta codificato ne vengono determinati quattro fattori, ovvero lo scopo ed il carattere dell'uso, la natura dell'opera, l'ammontare della porzione usata rispetto alla totalità dell'intera opera, e l'effetto dell'uso sul mercato potenziale dell'opera sottoposta a *copyright*, che però si dimostrano, da soli, essere insufficienti.

È nuovamente l'opera ermeneutica della giurisprudenza ad integrare l'istituto normativo, determinando ulteriori elementi sulla base di cui decidere se si possa o meno parlare di *fair use*.

Si pensi, ad esempio, all'importanza avuta in merito del caso *Campbell-Acuff Rose* con riferimento all'uso trasformativo. Per uso trasformativo si intende l'utilizzo di un'opera da parte di un altro autore, non come sostituto dell'originaria, bensì per esprimere qualcosa di diverso e nuovo rispetto ad essa.

Nel caso di specie, la rilevanza del precedente è tale da rendere il concetto di uso trasformativo un parametro con cui necessariamente i giudici sono tenuti a rapportarsi, nonostante non sia stato codificato, a differenza dei quattro fattori previsti nella *Section 107*.

Le ragioni dietro al *fair use* possiamo rintracciarle all'interno dell'*House Report* del 1979, in cui si legge che proprio a causa de "l'infinita varietà di circostanze che possono sorgere nell'ambito del *copyright law*, preclude la formulazione di esatte regole, soprattutto data la rapidità dello sviluppo tecnologico". In un sistema in rapida espansione, appare necessario, dinanzi all'avanzamento delle nuove tecnologie, uno strumento che consenta di tenere il passo con i tempi. A questo serve il *fair use*,

che, come definito dalla stessa Corte Suprema americana, si atteggia come una “*valvola di sicurezza*” tale da consentire al diritto d’autore di coesistere con la libertà di espressione.

L’elemento chiave è dunque la flessibilità, al fine di garantire, in questo caso all’interno dell’ordinamento americano, il rispetto, e la tutela, di alcuni diritti, tra i quali figura anche la libertà di espressione (Capitolo II).

Il senso stesso del *copyright* è quello di essere il motore della libera espressione. Esso, infatti, nasce con la finalità di accrescere, e non impedire, la conoscenza, e mai è stato inteso con l’intenzione di raggiungere obiettivi di segretezza ed occultamento.

Il quadro normativo del diritto autoriale ha da sempre sollevato criticità rapportandosi con la libertà di espressione. Consentendo al solo titolare l’utilizzo di un’opera, e costituendo in capo a questi una forma di monopolio, vi è il rischio che tutte le espressioni ad essa riconducibili siano considerate illegittime.

Tutelare lo stimolo del pensiero creativo significa tutelare la libertà di espressione, e nel caso del diritto statunitense, essa trova una iniziale, e fondamentale, protezione all’interno del Primo Emendamento della Costituzione. Proprio raffrontando la protezione offerta dalla suddetta Costituzione americana con il diritto d’autore, ne sorge un’evidente criticità. Da un lato si vuole tutelare la libertà di espressione, dall’altro, mediante il sistema autoriale, si attribuisce al titolare del *copyright* un diritto esclusivo, che include al suo interno diverse garanzie. Proprio sulle note di questo conflitto trova la sua naturale collocazione il *fair use*. Esso opera come ago della bilancia fra i due interessi, da un lato della collettività e dall’altro del singolo, ancora una volta, esercitando la funzione di “*valvola di sfogo*”. L’interesse del pubblico è quello di proteggere il libero flusso delle idee, ed il “combinato disposto” del *fair use* e del Primo Emendamento, insieme, lo proteggono. Offrire aree private, mediante il diritto d’autore, non deve inibire la libertà di espressione. Del resto, come evidenziato dalla Suprema Corte Americana, entrambi condividono, essenzialmente, un obiettivo, ovvero, l’ampia diffusione di espressioni e idee.

Il *fair use* non è considerabile come una vera deroga, quanto piuttosto un sistema fondamentale, intrinseco, al *copyright*. Infatti, lo stimolo del pensiero creativo, a beneficio della collettività, dipende dalla protezione concessa all’autore. Allo stesso modo, però, esso dipende anche dal riconoscimento di limiti a questo monopolio di natura autoriale. Tra questi limiti, possiamo, e dobbiamo, inserire, la dedizione ai fatti, alle idee ed al diritto di fare un uso equo del materiale coperto dal diritto d’autore.

Lo studio continua con un’analisi della situazione europea in ottica di future prospettive, analizzando la tutela e l’interesse dimostrato verso la libertà di espressione, con particolare attenzione verso alcune pronunce giurisprudenziali.

L'assenza di clausole flessibili all'interno del sistema autoriale comunitario ha portato il legislatore europeo a adottare soluzioni diverse, e talvolta meno funzionali, rispetto a quanto avvenuto negli Stati Uniti d'America. Suddetta comparazione ha reso evidenti le criticità presenti nel quadro disegnato dal legislatore comunitario, oltretutto costituire testimonianza dell'impatto che una clausola aperta, quale il *fair use*, possa avere in circostanze nuove ed impreviste.

Tra i vari casi in cui la portata del *fair use* si è dimostrata funzionale, è stato nella circostanza delle opere orfane. Infatti, l'impossibilità di sfruttare e divulgare determinate opere solo perché l'autore ne risulta sconosciuto o irrintracciabile, andrebbe a limitare eccessivamente sia la libertà di espressione che la diffusione culturale tanto auspicata dal diritto d'autore.

Come si intuisce, molteplici sono i vantaggi offerti dal *fair use*, soprattutto quelli di natura divulgativa. Tralasciando gli evidenti benefici, diverse sono anche le problematiche legate alla sua flessibilità (Capitolo III). La mancanza di regole certe e la discrezionalità lasciata nelle mani dei giudici costituisce un elemento ostativo nei confronti della certezza del diritto. I quattro fattori, come ormai appurato, non bastano da soli, ma sarà necessario tenere bene a mente le pronunce giurisprudenziali e le argomentazioni delle varie Corti. Inoltre, come anticipato, la flessibilità, accompagnata dalla forte discrezionalità in ambito decisionale dei tribunali americani, costituisce una strada a doppio senso, poiché è un metodo che dà ai giudici anche la flessibilità di sbagliare. Infatti, questo ampio potere rimesso ai giudici non consente di prevedere il possibile esito della controversia. Ciò diventa un problema nel momento in cui una sentenza decisa in primo grado viene poi completamente ribaltata in appello, magari per un diverso ragionamento effettuato dal giudice, come è avvenuto nella vicenda *Goldsmith V. Andy Warhol Foundation*. L'assenza di una definizione certa dei limiti giuridici non consente di garantire un'assoluta certezza del diritto.

In altre parole, se da un lato la duttilità offerta da una clausola aperta ne costituisce il principale elemento di forza, dall'altro lato si è dimostrata essere estranea, e talvolta incompatibile, con altri sistemi autoriali, specialmente se di natura latino-germanica.

Le diversità sono emerse soprattutto nei primi tentativi volti a adattare suddetta previsione con la convenzione di Berna, ed in particolare con il suo articolo 9 secondo comma, in cui è situato il *three-step test*. Nel caso di specie, le differenze in materia di eccezioni e limitazioni presenti all'interno del sistema autoriale americano hanno creato forti difficoltà. Infatti, gli Stati Uniti, hanno solo tardivamente firmato la Convenzione, nel 1989, a causa di alcune incompatibilità, poi risolte in via interpretativa, e che hanno in seguito portato gli Stati Uniti ad affermare che la dottrina fosse conforme alla Convenzione.

Inoltre, sempre a livello europeo sono sorte, soprattutto negli ultimi anni, diverse questioni, poiché il sistema disegnato dal legislatore comunitario, in gran parte attraverso la Direttiva InfoSoc 2001/29/CE, non è risultato conforme alle moderne esigenze (Capitolo IV).

Nonostante più esperti si siano interrogati sulla possibilità di prevedere un *fair use* anche a livello comunitario, il sistema chiuso previsto dalla Direttiva InfoSoc, si è atteggiato come forte deterrente, non consentendone una tacita introduzione.

Per queste ragioni, si è più volte ipotizzata la possibilità di introdurre il *fair use* in Europa anche addivenendo a compromessi con la diversa natura del diritto comunitario, magari mediante l'aggiunta, e non la completa sostituzione, a fianco del sistema di ipotesi tassative precise delle eccezioni autoriali, di una valvola aperta, tale da consentire una soluzione pratica e veloce in casi non previsti o prevedibili. Infatti, se la maggiore rigidità del sistema europeo ha garantito maggiore certezza rispetto alle ipotesi di applicabilità, e supportato, di converso, anche una maggiore lentezza nell'adattamento alle esigenze dell'economia di mercato moderna. In conclusione, c'è chi ritiene che i tempi siano ormai maturi per valutare l'inserimento, anche a livello comunitario, di una disposizione normativa affine al *fair use*. Si necessita infatti di un'apertura nell'attuale sistema restrittivo, tale da consentire al diritto d'autore europeo di stare al passo con il rapido sviluppo di Internet.

Da ultimo, l'analisi è stata rivolta ad uno dei principali casi italiani in cui si è ravvisato un'apertura al sistema di "*fair use*", ovvero il caso della Fondazione Prada. La controversia, sorta nel 2009, ha visto contrapporsi la Fondazione Giacometti, avente per fini statuari la tutela, la diffusione e l'influenza dell'opera di Alberto Giacometti, e la Fondazione Prada. Il caso aveva ad oggetto l'utilizzo effettuato dalla Fondazione Prada per una mostra, di alcune opere dell'artista Giacometti. In particolare, Baldessari, artista a capo del progetto "*The Giacometti Variations*", era intenzionato ad utilizzare alcune sculture di Giacometti come punto di partenza per le proprie installazioni. Tale comportamento, ovvero l'utilizzo delle sculture in assenza dell'autorizzazione dell'avente diritto, secondo la fondazione Giacometti, costituiva una palese violazione del diritto d'autore.

La vicenda ha però portato, sorprendentemente, il tribunale di Milano a dichiarare che, sulla base del diverso messaggio veicolato, le opere oggetto di esame non costituissero una mera riproduzione non autorizzata, ma un'opera nuova.

Per l'appropriazionismo artistico, così come per altri ambiti, ad una prima lettura della legge sul diritto d'autore, sembrerebbe trattarsi di una pratica illegittima, che, in quanto tale, non possa essere tutelato giuridicamente, poiché di fatto nella contraffazione. In questo caso, però, la giurisprudenza italiana, rifacendosi a quella americana, ha dimostrato che, anche se non di agevole determinazione, sia possibile individuare un *limen* tra plagio ed ispirazione artistica.

L'obiettivo della trattazione è quello, sulla linea di quanto brevemente esposto, di indagare a fondo l'argomento, cercando di capire se davvero il *fair use* possa considerarsi un alleato per la cultura e non un nemico.

## CAPITOLO I

### NOZIONE DI FAIR USE

#### 1.1 Fair use: un'introduzione.

Il diritto d'autore conferisce a chi detiene la paternità di una qualsiasi opera dell'ingegno alcuni importanti diritti, tra cui, quello esclusivo di poterla sfruttare economicamente e, soprattutto, di impedirne, senza il proprio consenso, l'utilizzo da parte di soggetti terzi<sup>1</sup>.

Esso si compone infatti di una serie di norme volte a proteggere determinati beni immateriali, detti anche intangibili, quali, per esempio, le invenzioni industriali e le opere dell'ingegno.

Chiaramente, trattandosi di un diritto volto a tutelare gli autori da un lato, per evitarne possibili prevaricazioni, e dall'altro la cultura stessa, per garantirne un'effettiva diffusione, si è spesso parlato di una “iper-protezione”<sup>2</sup>. L'ambito del diritto d'autore è stato per questo oggetto di numerose critiche, principalmente scaturite dal fatto che l'obiettivo principale, anziché quello di garantire la circolazione delle opere e delle invenzioni a fruizione della collettività, sia diventato il benessere economico delle grandi imprese<sup>3</sup>.

Sono infatti state accordate una serie di limitazioni ed eccezioni all'utilizzo prettamente individuale di opere sottoposte al diritto d'autore, per far sì che, in casi determinati dalla legge, esse possano comunque venire diffuse, anche in assenza dell'autorizzazione del titolare dei diritti.

Nel caso del sistema italiano, possiamo menzionare il capo V della legge 633/1941, al cui interno sono determinate, anche sulla base della Convenzione di Berna, eccezioni e limitazioni al diritto d'autore. All'interno del più ampio concetto di eccezioni e limitazioni possiamo inquadrare il *fair use*, che si inserisce come una vera e propria deroga, costituendo la possibilità per i soggetti terzi di utilizzare l'opera altrui anche senza il preventivo consenso del titolare. Al fine di rientrare in utilizzo lecito di questo strumento, sarà necessaria la sussistenza di una causa di giustificazione. Come sottolineato da

---

<sup>1</sup> Cfr. Art 12 L. 633/1941, “L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione”.

<sup>2</sup> M. Senftleben, “Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law - the Need for Horizontal Fair Use Defences”; Senior Consultant, Bird & Bird, The Hague; pp. 1-31; 2011; [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1597123](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1597123).

<sup>3</sup> Z. Qureshi, “Diritto d'autore tra protezione e possibilità di adeguamento”, Il sole 24 ore, 4 gennaio 2019, [https://www.ilsole24ore.com/art/diritto-d-autore-protezione-e-possibilita-adequamento-AEOe2o8G?refresh\\_ce=1](https://www.ilsole24ore.com/art/diritto-d-autore-protezione-e-possibilita-adequamento-AEOe2o8G?refresh_ce=1).



diversi autori, “già solo chiunque voglia fare di più che leggere, guardare o utilizzare un’opera, si affida alla dottrina del *fair use* per evitare la responsabilità per violazione del *copyright*”<sup>4</sup>.

Da queste parole si evince subito la portata del *fair use*, tale da consentire un continuo e rapido progresso culturale, evitando che, per ragioni di natura autoriale, si possa rischiare di non poter “produrre” arte, incorrendo in limitazioni dettate dal diritto d’autore<sup>5</sup>.

In concreto, si tratta di una disposizione normativa che, attraverso determinati criteri, consente al giudice di valutare se un certo uso non autorizzato possa essere considerato lecito, consentendo di utilizzare opere protette da *copyright* senza chiedere all’autore la relativa autorizzazione, e senza ricadere in alcuna ipotesi di violazione del diritto d’autore.

Suddetto strumento, mentre trova fertile terreno negli Stati Uniti, risulta tuttora estraneo al nostro sistema nazionale<sup>6</sup>.

Bisogna dunque chiedersi quale possa ad oggi essere il ruolo di questo istituto in riferimento all’ordinamento italiano. Difatti, nonostante il nostro sistema si caratterizzi per un dettagliato numero di eccezioni e limitazioni presenti all’interno della legge 633/1941, ciò non toglie che in futuro anche paesi come l’Italia possano avvicinarsi sempre di più ad una maggiore flessibilità, soprattutto in considerazione del ruolo assunto dalle nuove tecnologie e dalle recenti modalità di sfruttamento delle varie opere dell’ingegno. Duttilità destinata non solo a caratterizzare il nostro ordinamento, ma a divenire rilevante anche a livello comunitario<sup>7</sup>, al fine di rendere il *fair use* uno strumento alla portata di tutti gli stati<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> J. Lerner, L. Hartman, J. Wilcher, “*Fair use jurisprudence 2019-2021: a comprehensive review*”; 2021; n.1; pp.1-81, p. ii (introduction); [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3887714](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3887714).

Id. “*Copyright covers a huge range of expressive activity and is automatic. Just about anyone who wants to do more than read, watch, or use a work relies on the doctrine of fair use in order to avoid liability for copyright infringement*”.

<sup>5</sup> M. Senftleben, “*Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law - the Need for Horizontal Fair Use Defences*”; Senior Consultant, Bird & Bird, The Hague; pp. 1-31; 2011; [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1597123](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1597123).

<sup>6</sup> P. Bernt Hugenholtz, M. Senftleben, “*Fair Use in Europe: In Search of Flexibilities*”, 2011, pp. 1-30, p. introduction; [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1959554](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1959554).

<sup>7</sup> M. Senftleben, “*The Perfect Match – Civil Law Judges and Open-Ended Fair Use Provisions*” (June 1, 2017). American University International Law Review, Vol. 33, No. 1 (2017), 231-286, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3002275>.

<sup>8</sup> C. Geiger, “*‘Fair Use’ through Fundamental Rights: When Freedom of Artistic Expression allows Creative Appropriations and Opens up Statutory Copyright Limitations*” (October 27, 2020).

Ripercorrendone il significato, la Corte Suprema americana ha fatto riferimento al *fair use*, come ad una sorta di valvola di sicurezza che offre uno spazio di respiro per consentire al diritto d'autore di coesistere con la libertà di espressione<sup>9</sup>.

Si tratta dunque di una dottrina in evoluzione, le cui controversie in materia si fanno strada continuamente nel sistema legale americano, anche se, nella stragrande maggioranza dei casi, esse, nonostante l'importanza, non fanno notizia.

Fanno eccezione alcuni casi, in cui, dato l'elevatissimo impatto di carattere economico e sociale delle questioni, risulta impossibile ignorarle. Tra queste può essere sicuramente ricordato il celeberrimo caso *Authors Guild of America vs Google*<sup>10</sup>, di cui verrà trattato ampiamente in seguito.

Parlando di *fair use* appare fondamentale, trattandosi di una pietra miliare del diritto statunitense, interrogarsi su cosa sia esattamente. Si noti che, mentre nel sistema nostrano, o latino germanico, si ha un impianto di eccezioni e limitazioni ai diritti d'autore e connessi dal carattere estremamente puntuale e specifico, nel caso di quello nordamericano, si suole parlare di un sistema misto. In esso si rintraccia, oltre che fattispecie precise e puntuali, prevalentemente contenute nelle *Sections 108-122* del *Copyright Act*, una seconda categoria, contenuta nella *Section 107*, e nota, come "*fair use*". Essa è applicabile ad ogni categoria di opere, e, a darci risposta sul perché della sua esistenza, è l'*House report* del 1976, in base al quale, "*l'infinita varietà di circostanze che possono sorgere nell'ambito del copyright law, preclude la formulazione di esatte regole, soprattutto data la rapidità dello sviluppo tecnologico*<sup>11</sup>".

---

S. Balganes, W.L. Ng-Loy and H. Sun (eds.), "*The Cambridge Handbook of Copyright Limitations and Exceptions*", Cambridge, Cambridge University Press, 2020, 174 (forthcoming), Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Research Paper No. 2020-06, <https://ssrn.com/abstract=3725013>.

<sup>9</sup> M. Senftleben, "*Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law - the Need for Horizontal Fair Use Defences*"; Senior Consultant, Bird & Bird, The Hague; pp. 1-31; 2011; [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1597123](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1597123).

<sup>10</sup> V. Ertola, "*La tutela del diritto d'autore ed il mondo digitale: Authors Guild of America vs Google*", Iusinitinere, Pubblicato 23/09/2019 · Aggiornato 10/04/202; <https://www.iusinitinere.it/la-tutela-del-diritto-dautore-ed-il-mondo-digitale-authors-guild-of-america-vs-google-23271>.

<sup>11</sup> In base all' House Report del 1976 "*the statement of the fair use doctrine in section 107 offers some guidance to users in determining when the principles of the doctrine apply. However, the endless variety of situations and combinations of circumstances that can arise in particular cases precludes the formulation of exact rules in the statute. The bill endorses the purpose and general scope of the judicial doctrine of fair use, but there is no disposition to free the doctrine in the statute, especially during a period of rapid technological change*". <https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0067/1563002.pdf>.

Si intuisce già da queste parole l'importanza di uno strumento del genere, caratterizzato da grande flessibilità e capacità di applicazione<sup>6</sup>.

Considerato che la proprietà è uno degli elementi fondanti la civiltà occidentale, sia nelle sue forme materiali che immateriali, la proprietà intellettuale risulta di grande rilievo, soprattutto nell'odierno contesto della società dell'informazione, dove i diritti intellettuali devono essere confrontati con le caratteristiche dell'ubiquità, alta velocità e crescente valore economico dell'informazione. Inoltre, proprio lo sviluppo tecnologico ha determinato un drastico cambiamento nel modo in cui la proprietà intellettuale viene gestita e trasferita, sottolineando ulteriormente le differenze tra gli approcci di *common law* e *civil law* relativi al diritto d'autore<sup>12</sup>.

Il *fair use* costituisce uno snodo fondamentale tra la disciplina *copyright* e quella della libertà di espressione, che è stato, anche di recente, oggetto di numerosi dibattiti<sup>13</sup>.

È fondamentale chiedersi il perché si tratti e discuta riguardo alla applicabilità, o meno, di detto strumento.

Si tratta di un'analisi importantissima, poiché talvolta il *fair use* tocca temi fondamentali in ambito di diritto autoriale, e non solo. *In primis* possiamo menzionare il diritto alla libertà di espressione, che, a detta di molti<sup>14</sup>, in assenza del *fair use*, non potrebbe essere tutelato a dovere. Difatti, anche alcune attività, come in ambito di insegnamento o educazionale non sarebbero certamente possibili, se non fosse per le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previste all'interno dei vari sistemi, e tali da consentire una reale tutela della libertà di espressione<sup>15</sup>.

Nonostante le differenze presenti all'interno dei sistemi nazionali in materia, la libertà di espressione trova protezione a livello costituzionale all'interno sia del nostro ordinamento che nella costituzione americana. In quest'ultimo caso, infatti, i padri fondatori della costituzione americana hanno creduto fortemente nell'incentivare la creatività, così come le libertà di parola ed espressione. Obiettivo, in

---

<sup>12</sup> M. Riedo, "Fair Use and Civil Law: two polar opposites or two sides of the same coin?", Iusinitinere, 28/11/2018, <https://www.iusinitinere.it/fair-use-and-civil-law-two-polar-opposites-or-two-sides-of-the-same-coin-15730>.

<sup>13</sup> C. Geiger, "Fair Use' through Fundamental Rights: When Freedom of Artistic Expression allows Creative Appropriations and Opens up Statutory Copyright Limitations" (October 27, 2020).

S. Balganes, W.L. Ng-Loy, H. Sun (eds.), "The Cambridge Handbook of Copyright Limitations and Exceptions", Cambridge, Cambridge University Press, 2020, 174 (forthcoming), Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Research Paper No. 2020-06, <https://ssrn.com/abstract=3725013>.

<sup>14</sup> A. Blaier, "Fair Use and First Amendment: Without Fair Use, What Would You Freely Speak About?", 8 Pace. Intell. Prop. Sports & Ent. L.F. 97 (2017), pp. 98-118. <https://digitalcommons.pace.edu/pipsself/vol8/iss1/5>.

<sup>15</sup> Id. pg.106.

questo caso del *fair use*, previsto all'interno del *Copyright Act* è proprio quello di assicurare codesta tutela alla libertà di espressione, bilanciando fra di loro i diversi interessi in gioco<sup>16</sup>.

L'obiettivo principale di questa trattazione, oltre all'analisi ed allo studio del già menzionato istituto, è quello di focalizzarsi sui possibili ambiti di applicazione, confrontandone benefici e problematiche. È sufficiente svolgere una qualsiasi attività di quelle appartenenti alla sfera del diritto d'autore per infrangere la posizione del rispettivo titolare, e per questo motivo, la presenza, all'interno di un sistema di eccezioni e limitazioni, di un mezzo in grado di evitare sia interferenze col diritto d'autore che la creazione di blocchi nella diffusione della cultura, appare un punto di svolta. Dall'altro lato però, è facile rendersi conto di come, da un istituto nato per dare risposta ad esigenze concrete e continue, si possa giungere ad un artificio per aggirare ogni regola. È dunque su questa valutazione, e sulla natura stessa del *fair use* che verterà la mia analisi, cercando di mettere in evidenza le differenze dei sistemi, ed i rispettivi benefici e limiti, in base ai quadri normativi nazionali, e non, ed alle pronunce delle varie illustrissime Corti.

## **1.2. Il fair use nel sistema statunitense: dalle origini alla Section 107, i quattro fattori e la giurisprudenza.**

Il termine "*fair use*" è spesso inteso come un riferimento alla dottrina del *fair use* che si è evoluta nella legge statunitense sul diritto d'autore. Allo stesso modo però, col termine "*fair use*" si intende indicare semplicemente che le limitazioni sono regolate in modo flessibile. Di fatti, invece che un elenco chiuso di eccezioni ai diritti esclusivi precisamente definite, un sistema di *fair use* si basa su criteri astratti che consentono al giudice di determinare se un certo uso non autorizzato debba essere considerato lecito<sup>17</sup>.

Come analizzato attraverso il contenuto dell'*House report* 1976<sup>18</sup>, il ragionamento alla base dell'istituto è quello di essere in grado di adattarsi al passare dei tempi, e nello specifico, di trovare applicazione in ogni caso. Nonostante sia infatti inserito all'interno del contesto di limitazioni ed eccezioni, di solito estremamente precise, esso si caratterizza per la sua flessibilità, e detta peculiarità costituisce un elemento degno di nota, consentendo al giudice, sulla base di determinati parametri, di

---

<sup>16</sup> Id. pg. 98.

<sup>17</sup> M. Senftleben, "*Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law - the Need for Horizontal Fair Use Defences*"; Senior Consultant, Bird & Bird, The Hague; 2010-2014; pp. 1-31, pg. introduction; [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1597123](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1597123).

<sup>18</sup> Si veda nota n.10.

capire e giudicare se un utilizzo sia o meno in contrasto con le disposizioni tipiche della normativa *copyright*.

Il *fair use* fin dalle sue origini si è caratterizzato per una particolare duttilità, ed oggi, soprattutto con riferimento alle moderne tecnologie, sta risultando sempre più indispensabile.

Stante il costante sviluppo tecnologico, vi sono casi che non possono essere affrontati con previsioni puntuali e precise, ma che richiedono una più ragionata valutazione. È il caso, ad esempio, dei motori di ricerca. Difatti, il *fair use* consente di utilizzare opere protette dal *copyright* senza chiederne preventiva autorizzazione e senza ricadere in alcuna ipotesi di violazione del diritto d'autore<sup>19</sup>.

Al fine di meglio comprendere l'utilità del *fair use* oggi, è quindi necessario indagarne la nascita, ed analizzare i mutamenti negli anni, dalle origini, alla moderna *Section 107*.

### **1.2.1. Le origini: dallo Statuto di Anna all'odierna Section 107.**

È innanzitutto opportuno chiedersi a quando risalga il *fair use*, e come si è giunti alle odierne predisposizioni normative.

Partendo dalle basi del diritto d'autore, storicamente, punto di svolta è stato, nel 1710, il noto "*Statute of Anne*". Si tratta di un atto, emanato nel 1709 dalla Regina Anna d'Inghilterra, col quale vennero raggiunte le prime vere affermazioni dei diritti degli autori sulle proprie creazioni, dando agli autori ed ai loro aventi causa l'esclusivo diritto di stampare, e ristampare, le relative opere per una durata di ventuno anni se già pubblicate, e quattordici se inedite. Si tratta di un atto fondamentale, caratterizzato dalla finalità di "*incoraggiare gli uomini istruiti a comporre e scrivere*"<sup>20</sup>. Proprio a quest'ultimi lo Stato fornisce un diritto garantito, anche se limitato, di stampare e ristampare le proprie opere. I legislatori non erano, comprensibilmente, interessati al riconoscimento di diritti o alla regolamentazione del mondo libraio, quanto piuttosto ad assicurarsi la continuazione della produzione di libri, attraverso la stipula di un patto sociale culturalmente significativo, coinvolgente l'autore, il libraio ed il pubblico dei lettori<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> L. Berto, "*La tutela del copyright negli Stati Uniti: l'eccezione di fair use nel caso Perfect 10 vs. Google Inc.*", pubblicato 11/01/2018 - aggiornato 15/11/2018, Iusinitinere, <https://www.iusinitinere.it/copyright-stati-uniti-fair-use-caso-perfect-10-vs-google-inc-7112>.

<sup>20</sup> "*An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned*" (...). Statuto di Anna, 1709, <https://www.historyofinformation.com/detail.php?entryid=3389>. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>21</sup>R. Deazley, "*The Myth of Copyright At Common Law*", Cambridge Law Journal, 62(1), March 2003, pp. 106-133; <https://dro.dur.ac.uk/4039/1/4039.pdf>.

È dunque un atto volto ad incoraggiare lo sviluppo della cultura, come si evince anche dal suo frontespizio<sup>22</sup>, e che sarà fondamentale a livello nazionale, e per tutta la tradizione del *common law*<sup>23</sup>, poiché proprio su di esso verrà modellato il successivo *Copyright Act* statunitense del 1790<sup>24</sup>.

Chiaramente, all'interno dello Statuto di Anna, non era delineata alcun tipo di disposizione inerente all'utilizzo, non autorizzato, di opere altrui, e dunque sottoposte a *copyright*.

Caso fondamentale, che ha portato all'introduzione di diverse novità nel mondo del *common law*, è stato nel 1741 il caso *Gyles vs Wilcox*<sup>25</sup>. Con la pronuncia della Corte Inglese in suddetto caso, è stata infatti stabilita la dottrina del “*fair abridgment*”<sup>26</sup>. La controversia del caso di specie verteva sul fatto che un libraio, Fletcher Gyles, avesse pubblicato una copia di “*Pleas of the Crown*” di Matthew Hale. Subito dopo la pubblicazione iniziale, gli editori, Wilcox e Nutt, assunsero uno scrittore di nome Barrow per abbreviare il libro e riconfezionarlo come “*Modern Crown Law*”. A seguito di ciò, Gyles, fece causa con lo scopo di sospendere la pubblicazione del libro, sostenendo che, ai sensi proprio dello Statuto di Anna, i suoi diritti fossero stati violati.

Questioni principali nel caso erano se le abbreviazioni di un'opera costituissero intrinsecamente una violazione del *copyright* o se potessero qualificarsi come un'opera nuova e, dunque, separata. A riguardo, Lord Hartwicke, stabilì che le abbreviazioni erano suddivise in due categorie, da un lato le “*riduzioni vere*”, e dall'altro gli “*accorciamenti colorati*”<sup>27</sup>. A detta del giudice, i veri compendi

---

“*To encourage “learned Men to compose and write useful Books” the state would provide a guaranteed, if temporally limited, right to print and reprint those works. The legislators were not concerned with the recognition of any pre-existing right, nor were they primarily interested in the regulation of the bookseller's market, but rather secured the continued production of useful books through the striking of a culturally significant social bargain, a trade-off involving the author, the bookseller and the reading public*”; id pg.108.

<sup>22</sup> The Statute of Anne; April 10, 1710; [https://avalon.law.yale.edu/18th\\_century/anne\\_1710.asp](https://avalon.law.yale.edu/18th_century/anne_1710.asp).

<sup>23</sup> Cambridge Univ. Press v. Patton, 769 F.3d 1232, 1256 (11th Cir. 2014) (“*Promoting the creation and dissemination of ideas has been the goal driving Anglo-American copyright law since the enactment of the first English copyright statute to explicitly vest copyright in a work's creator, the Statute of Anne of 1710, which declared that it was “[a]n Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors ... during the Times therein mentioned*”).

<sup>24</sup> U.S. Copyright Office, “*Highlight: Congress Passes First Copyright Act*”, copyright.com, [https://www.copyright.gov/timeline/timeline\\_18th\\_century.html](https://www.copyright.gov/timeline/timeline_18th_century.html).

<sup>25</sup> R. Deazley, “*Commentary on Gyles v. Wilcox (1741)*”, in Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer (2008), [http://www.copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRecord?id=commentary\\_uk\\_1741](http://www.copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRecord?id=commentary_uk_1741).

<sup>26</sup> M. Sag, “*The Pre-History of Fair Use*”, 76 Brook. Law Rev. 1371 (2011), <https://lawcommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1157&context=facpubs>.

<sup>27</sup> M. Sag, “*The Pre-History of Fair Use*”, “*True abridgements*” and “*coloured shortenings*”, 76 Brook. Law Rev. 1371 (2011), pp. 1371-1412, pg.1390; <https://lawcommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1157&context=facpubs>.

rappresentavano uno sforzo da parte dell'editore e, quindi, costituivano un nuovo lavoro, non violante il *copyright* dell'originale. All'esito del processo, Hartwicke, stabilì che “*Modern Crown Law*”, effettuate le opportune valutazioni tecniche, non potesse essere considerato un vero compendio, ma semplicemente una duplicazione che intendeva aggirare la legge.

Il caso ha creato un precedente fondamentale all'interno del sistema Anglo-Americano, plasmando, in maniera rilevante, la legge sul diritto d'autore. È con questo episodio che l'attenzione, dal diritto d'autore in sé, si sposta sulla necessità di produzione di nuove opere, e quindi della cultura, ponendo le basi per la futura dottrina del *fair use*.

Con riferimento specifico agli Stati Uniti, il *fair use* era considerato semplicemente una dottrina di diritto comune, fino a quando non è stata incorporata nel *Copyright Act* del 1976, all'interno della *Section 107*<sup>28</sup>.

Soltanto nel 1976, il Congresso degli Stati Uniti ha codificato detta eccezione a protezione del *copyright*. A quel tempo, la dottrina già si era creata giuridicamente. Essa era stata infatti menzionata per la prima volta nel 1841 in *Folsom v. Marsh*. In quel caso, l'imputato aveva usato le lettere private di George Washington per creare un'immaginaria biografia del presidente senza il permesso del proprietario. La Corte, nell'effettuare le proprie valutazioni aveva ritenuto che l'utilizzo delle lettere senza autorizzazione non violasse il *copyright* del proprietario, affermando che l'uso in questione fosse attinente solo ad una piccola parte delle lettere, e per scopi “semi-accademici”. Nel ritenere equo l'uso, la Corte ha affermato: “*Insomma, spesso, nel decidere questioni di questo tipo, dobbiamo guardare alla natura e agli oggetti delle scelte effettuate, alla quantità e al valore dei materiali utilizzati e al grado in cui l'uso può pregiudicare la vendita o diminuire i profitti, o sostituire gli oggetti, dell'opera originale*”<sup>29</sup>. Questi criteri costituiscono ancora le considerazioni di base per il moderno *fair use*. I tribunali hanno riconosciuto il dilemma che la protezione del *copyright* fosse da affrontare in una fase iniziale. Poiché il Congresso non aveva fin da subito fornito una soluzione, spettava adesso ai tribunali creare un equilibrio tra il diritto dell'autore da un lato e interessi pubblici dall'altro<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Art. 17 U.S. Code Title 17—Copyright: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17>.

<sup>29</sup> “*In short, we must often, in deciding questions of this sort, look to the nature and objects of the selections made, the quantity and value of the materials used, and the degree in which the use may prejudice the sale or diminish the profits, or supersede the objects, of the original work.*” *Folsom v. Marsh*, 9 F.Cas. 348 (C.C.D. Mass 1841) (No. 4,901). Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>30</sup> H. Postel, “*The Fair Use Doctrine In The U. S. American Copyright Act And Similar Regulations In The German Law*”, 2006, Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, [https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/wp-content/uploads/sites/4/2013/06/08\\_5JIntellProp1422005-2006.pdf](https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/wp-content/uploads/sites/4/2013/06/08_5JIntellProp1422005-2006.pdf).

Per il sistema americano, specularmente al caso inglese *Gyles vs Wilcox*, possiamo quindi definire come punto di svolta, *Folson V. Marsh*<sup>31</sup> del 1841. È proprio questa controversia, che, nel corso del XIX secolo, introdusse una base per il *fair use*, ma soprattutto per la successiva nozione di uso trasformativo<sup>32</sup>.

Se, da un lato, c'è chi ritiene che si tratti di un caso fondamentale per il concetto di *fair use*, a detta di alcuni esso ha invece solo ridefinito il concetto di violazione, diminuendo sostanzialmente i diritti dell'autore (“*copyright owner*”)<sup>33</sup>. Infatti, fino al 1840, si parlava di tutela *copyright* solo se l'opera, nel caso di specie un libro, fosse stata pubblicata. In caso contrario invece, un altro autore qualsiasi, avrebbe potuto tradurlo o copiarlo senza commettere alcuna infrazione. Nel caso in esame, venne sostenuto dal convenuto che il lavoro non riduceva i diritti dell'autore, e, in merito, particolarmente utile è risultata la pronuncia del giudice J. Story. Egli ha colto l'occasione per evidenziare come per i brevetti ed il diritto d'autore distinzioni di questo tipo siano, o almeno possano essere, molto sottili e raffinate, e, talvolta, quasi evanescenti<sup>34</sup>.

Per quanto attiene agli scritti, poiché protetti da diritto d'autore, anche copiarne una piccola parte, avrebbe potuto costituire una violazione. Inoltre, come specificato dal giudice, “*se si prende così tanto, che il valore dell'originale è sensibilmente diminuito, o le fatiche dell'autore originale sono sostanzialmente in misura dannosa appropriata da un altro, ciò è sufficiente, in diritto, a costituire una pirateria pro tanto*”<sup>35</sup>.

È stata poi presa in considerazione anche un'altra parte fondamentale del diritto d'autore, ovvero il caso in cui venga utilizzata un'altra opera non con il mero fine di copiare, ma avendo come vero scopo quello di “*usare passaggi ai fini di una critica equa e ragionevole*”. È anche vero che, nel momento

---

<sup>31</sup> *Folson v. Marsh*, 9 F. Cas. 342, (C.C.D. Mass. 1841)(NO. 4, 901).

<sup>32</sup> L. R. Patterson, “*Folsom v. Marsh and Its Legacy*” (1998), University of Georgia School of Law, [https://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://en.wikipedia.org/&httpsredir=1&article=1346&context=fac\\_artchop](https://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://en.wikipedia.org/&httpsredir=1&article=1346&context=fac_artchop).

<sup>33</sup> *Id.* Pg. 431.

<sup>34</sup> “*Patents and copyrights approach, nearer than any other class of cases belonging to forensic discussions, to what may be called the metaphysics of law, where the distinctions are, or at least may be, very subtle and refined, and, sometimes, almost evanescent*” (...); Giudice Story, *Folson v. Marsh*, 9 F. Cas. 342, (C.C.D. Mass. 1841)(NO. 4, 901).

<sup>35</sup> “*It is certainly not necessary, to constitute an invasion of copyright, that the whole of a work should be copied, or even a large portion of it, in form or in substance. If so much is taken, that the value of the original is sensibly diminished, or the labors of the original author are substantially to an injurious extent appropriated by another, that is sufficient, in point of law, to constitute a piracy pro tanto*” (...); Giudice Story, *Folson v. Marsh*, 9 F. Cas. 342, (C.C.D. Mass. 1841)(NO. 4, 901). Traduzione a cura di chi scrive.



in cui vengono citate le parti più importanti dell'opera, in vista non di criticare, ma di sostituire l'uso dell'opera originale, e sostituirla con la recensione, tale uso sarà considerato di diritto una pirateria<sup>36</sup>. In detto contesto dunque, il medesimo giudice, ha posto principi fondamentali, destinati poi a tracciare i lineamenti del *fair use*. Sono infatti stati individuati dei fattori, quattro, con la finalità di consentire al giudice di effettuare una valutazione su cosa possa considerarsi rientrante nell'attività di un altro autore, e cosa costituisca invece pura violazione del *copyright*.

Si può dire che la ridefinizione di violazione abbia ampliato il monopolio del diritto d'autore, diventando la base per quello che poi sarebbe diventato il *fair use*<sup>37</sup>.

È un principio riconosciuto che ogni autore, compilatore o editore può fare determinati usi di un'opera protetta da *copyright*, nella preparazione di una pubblicazione rivale o di altro tipo. Il riconoscimento di questa dottrina è essenziale per la crescita della conoscenza. Ovviamente sarebbe un ostacolo all'apprendimento se ogni opera fosse un libro sigillato per tutti gli autori successivi<sup>38</sup>. Pertanto, prima della legge del 1909, il *fair use* non comprendeva il diritto dell'individuo di copiare un'opera per uso personale perché era una limitazione solo all'uso di un concorrente. L'ultimo punto spiega il cosiddetto requisito dell'"uso produttivo". Cioè, un uso doveva essere produttivo di un nuovo lavoro, una limitazione che aveva poco senso se il *fair use* comprendeva l'uso personale. Poiché un uso personale, per definizione, non è produttivo, l'unica conclusione razionale è che i criteri di utilizzo corretto non si applicano agli usi personali dell'opera protetta da *copyright*. Tuttavia, la confusione sul *fair use* si è sviluppata al punto che la questione centrale oggi è se il suo ruolo è stato ampliato per comprendere l'uso personale dalla legge del 1909, dalle nuove tecnologie e dalla legge del 1976<sup>39</sup>.

Si tratta di un passaggio importante, perché l'opinione del giudice Joseph Story, non soltanto ad oggi risulta essere ancora valida, ma addirittura ha visto codificati all'interno del *Copyright Act* del 1976, come 17 U.S.C. §107, molti dei propri ragionamenti.

---

<sup>36</sup> “[A] reviewer may fairly cite largely from the original work, if his design be really and truly to use the passages for the purposes of fair and reasonable criticism. On the other hand, it is as clear, that if he thus cites the most important parts of the work, with a view, not to criticize, but to supersede the use of the original work, and substitute the review for it, such a use will be deemed in law a piracy” (...); Giudice Story, *Folsom v. Marsh*, 9 F. Cas. 342, (C.C.D. Mass. 1841)(NO. 4, 901). Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>37</sup>L. R. Patterson, “*Folsom v. Marsh and Its Legacy*” (1998), University of Georgia School of Law, [https://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://en.wikipedia.org/&httpsredir=1&article=1346&context=fac\\_artchop](https://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://en.wikipedia.org/&httpsredir=1&article=1346&context=fac_artchop).

<sup>38</sup> E. S. Drone, “*The Law of Property in Intellectual Productions*” 433-67 (1879), 386 (“*Drone on Copyright*”).

<sup>39</sup> L. R. Patterson, “*Understanding fair use*”, 55 *Law and Contemporary Problems* 249-266 (1992), <https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol55/iss2/13>.

È, ad oggi, proprio questa *Section* a fornirci gli elementi necessari per comprendere a pieno il ruolo e la portata del *fair use*. Al suo interno sono presenti dei criteri, sulla base dei quali, il giudice, determinerà, o meno, *l'infringement del copyright*.

Esaminando la preistoria del *fair use* si è in grado di fare luce sulle origini della dottrina negli Stati Uniti. Infatti, la storia completa della dottrina inizia con oltre un secolo di controversie sul diritto d'autore nei tribunali inglesi, ed attraverso questa visione più ampia della storia del *copyright*, la decisione del 1841 di Justice Story in *Folsom v. Marsh* non appare più come l'origine del *fair use*<sup>40</sup>, ma soltanto come una conferma delle precedenti pronunce.

Occorre però chiarire come si è passati, da una mera dottrina a vera e propria legge.

Come anticipato, la difesa del *fair use* alla violazione del *copyright* è stata codificata per la prima volta nella Sezione 107 della legge del 1976. Il *fair use* però, già a quei tempi, non costituiva più una proposta nuova, poiché i tribunali federali, sin dal 1840, già ampiamente utilizzavano una forma della dottrina. La legge ha infatti codificato questa dottrina di *common law* con poche modifiche, mantenendo le precedenti pronunce giurisprudenziali a riguardo.

Quando il Congresso ha iscritto la venerabile dottrina del *fair use* fatta dai giudici nella Sezione 107, ha codificato il familiare test dei “quattro fattori”, includendo anche un preambolo, ed elencando esempi di usi che potevano essere trattati come *fair use*, quali “*critica, commento (...) insegnamento, borsa di studio, [e] ricerca*”.

In sintesi, la politica alla base della legge sul diritto d'autore non è semplicemente quella di proteggere i diritti di coloro che producono contenuti, ma di “*promuovere il progresso della scienza e delle arti utili*”, poiché consentire agli autori di far valere i propri diritti d'autore in tutti i casi di fatto ostacolerebbe tale fine.

Il *fair use*, infatti, non consentirà di copiare semplicemente il lavoro di un altro e trarne profitto, ma quando detto uso contribuisce alla società, magari creando una nuova opera, il *fair use* potrà costituire una valida difesa nel corso del processo.

Sfortunatamente, non esiste ad oggi una formula chiara da utilizzare per determinare i confini del *fair use*. Sarà il Tribunale a valutare i quattro fattori, ad oggi delineati nella *Section 107*, in modo olistico per determinare se l'uso in questione sia o meno corretto<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup>M. Sag, “*The Pre-History of Fair Use*”, 76 *Brook. Law Rev.* (2011), pp. 1-42 , pg.39-40; [https://www.researchgate.net/publication/228156439\\_The\\_Pre-History\\_of\\_Fair\\_Use](https://www.researchgate.net/publication/228156439_The_Pre-History_of_Fair_Use).

<sup>41</sup> Digital Media Law Project, “*Fair use*”, Berkman Center for internet and society, 10 September 2021; <https://www.dmlp.org/legal-guide/fair-use>.

A riguardo, possiamo aggiungere che il primo decennio dopo il *Copyright Act* del 1976 ha visto opinioni giudiziarie generalmente caute e persino conservatrici interpretare la Sezione 107, mettendo in discussione la reale utilità della dottrina per coloro che fanno cultura, o la commentano, e la insegnano<sup>42</sup>. Diversamente, a seguito degli anni '90, vi sono state una serie di pronunce giurisprudenziali sempre più importanti, tali da delineare gradualmente anche i contorni dei criteri del *fair use*, evidenziandone numerosi aspetti.

Difatti, nonostante la dottrina sia stata codificata, permane in maniera molto forte la sua componente giurisprudenziale. È inevitabile che il *fair use* negli anni si evolva, adattandosi ai casi in cui viene richiamato. Riprendendo, ad esempio, il concetto di uso trasformativo, qualunque sia l'impatto dell'uso sugli esiti dei casi, negli ultimi dieci anni si è assistito a un cambiamento epocale nel modo in cui i casi di utilizzo legittimo sono inquadrati e nell'enfasi riservata all'analisi dell'uso corretto<sup>43</sup>.

Alcuni dei principali, frequentemente citati, casi post-2005 nell'adozione e nella definizione della dottrina dell'uso trasformativo, rivestono tutt'ora un ruolo fondamentale nel sistema del diritto statunitense. Tra questi possiamo ricordare il caso *Bill Graham Archives*<sup>44</sup>, deciso dal Secondo Circuito nel maggio 2006. Esso rappresenta una pietra miliare nel tardivo abbraccio dei tribunali inferiori alla dottrina dell'uso trasformativo adottata in *Campbell* più di dieci anni prima. Nel caso *Bill Graham Archives*, l'editore del libro convenuto aveva utilizzato immagini in miniatura dei manifesti dei concerti dell'attore nel suo libro, "*Grateful Dead: The Illustrated Trip*", un libro illustrato di 480 pagine che presentava un resoconto cronologico della celebre rock band. Il libro conteneva oltre 2.000 immagini rappresentate date nella storia dei *Grateful Dead*, accompagnate da un testo esplicativo.

Il querelante, Bill Graham Archives, possedeva i diritti d'autore delle immagini artistiche originariamente utilizzate sui poster dei concerti e sui biglietti per promuovere eventi per la rock band dei *Grateful Dead*. L'imputato Dorling Kindersley Publishing ("DK") aveva chiesto il permesso di riprodurre le immagini di sette di questi poster e biglietti. Dopo che le parti non erano riuscite a raggiungere un accordo, DK aveva comunque deciso di riprodurre ed esporre i manifesti ed i biglietti. Dopo che DK si era rifiutato di pagare il canone per l'uso dei poster e dei biglietti relativi alla pubblicazione del libro, l'attore ha deciso di fare causa per violazione del *copyright*. Il querelante ha impugnato la sentenza del tribunale distrettuale secondo cui la riproduzione delle immagini del libro

---

<sup>42</sup> M. Jacob, P. Jaszi, P. S. Adler, "*Code Of Best Practices In Fair Use For Open Educational Resources, The Developing Law of Fair Use*", PBpressbooks, <https://oer.pressbooks.pub/fairuse/back-matter/appendix-two-fair-use-then-and-now/>.

<sup>43</sup> N. W. Netanel, "*Making Sense Of Fair Use*", Lewis & Clark Law Review, [Vol. 15:3 2011], <https://law.lclark.edu/live/files/9132-lcb153netanelpdf>.

<sup>44</sup> Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd., 448 F.3d 605 (2d Cir. 2006). <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/billgraham-dorling-2dcir2006.pdf>.

da parte di DK costituiva *fair use*<sup>45</sup>. La questione, presentata dinanzi alle corti americane, verteva sul domandarsi se costituisse un uso equo per gli imputati riprodurre i poster dei concerti dei *Grateful Dead* ed i biglietti per la pubblicazione in un libro sulla storia della band, senza il permesso del proprietario del *copyright* dell'opera d'arte che appare sui poster e sui biglietti. Il Secondo Circuito ha ritenuto che l'uso del convenuto costituisse *fair use*. In tal modo, ha sottolineato che l'uso delle immagini da parte dell'imputato fosse “*trasformativamente diverso [rispetto] allo scopo espressivo originale*”<sup>46</sup>.

Infine, la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale distrettuale, secondo cui la copia delle immagini da parte degli imputati rientrava a pieno nel *fair use*. Ha argomentato che l'uso effettuato da DK dei poster e dei biglietti dei concerti “*come manufatti storici delle esibizioni dei Grateful Dead è in modo trasformativo diverso dallo scopo espressivo originale delle immagini protette da copyright*”. La Corte in aggiunta ha argomentato che il fatto che le immagini fossero state copiate nella loro interezza non pesasse contro il *fair use* perché “*la dimensione ridotta delle immagini*” risultava essere coerente con lo scopo trasformativo del querelante. La corte ha inoltre stabilito che l'uso da parte dell'attore non avesse danneggiato il mercato per la vendita dell'opera d'arte protetta da *copyright*. In conclusione, venne ritenuta fondata la presenza del *fair use*, e pertanto, anche se il detentore del diritto d'autore stava già sviluppando un mercato di licenze per usi trasformativi dell'opera, non poteva certamente impedire ad altri di fare tale uso<sup>47</sup>.

Nonostante la presenza del *Copyright Act* del 1976, i giudici hanno continuato a pronunciarsi in merito al *fair use*, delineandone un quadro sempre più preciso.

Oltre alla definizione dei criteri previsti nella *Section 107*, un altro aspetto fondamentale è sicuramente quello relativo al necessario bilanciamento che deve essere effettuato tra interessi pubblici e privati in materia di diritto autoriale. Nello specifico, tra le varie controversie che hanno avuto a che fare con detta valutazione, un tribunale distrettuale americano ha affrontato la questione del bilanciamento nel caso *Storm Impact, Inc. v. Software of the Month Club*<sup>48</sup>. Nel 1998, Storm Impact e David Cook citarono in giudizio Software of the Month Club, una società californiana che distribuiva un CD-ROM di compilazione shareware commerciale che includeva le versioni shareware di TaskMaker e MacSki.

---

<sup>45</sup> Copyright.gov, Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd., 448 F.3d 605 (2d Cir. 2006), <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/billgraham-dorling-2dcir2006.pdf>.

<sup>46</sup> Id. a 609.

<sup>47</sup> N. W. Netanel, “*Making Sense Of Fair Use*”, Lewis & Clark Law Review, [Vol. 15:3 2011], pg.761, <https://law.lclark.edu/live/files/9132-lcb153netanelpdf>.

<sup>48</sup> Storm Impact, Inc. v. Software of the Month Club, 13 F. Supp. 2d 782 (N.D. Il. 1998), <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/13/782/2311819/>.

Storm Impact e Cook affermavano che la distribuzione dei prodotti Storm Impact da parte del Software of the Month Club costituisse violazione del *copyright*, concorrenza sleale, falsa designazione di origine e pratiche commerciali ingannevoli.

Nel caso di specie, la Corte ha osservato che *“l'incoraggiamento dello sforzo individuale attraverso il guadagno personale è il modo migliore per far progredire il benessere pubblico attraverso il talento di autori e inventori. Tuttavia, affinché si verifichino progressi, agli altri deve essere permesso di costruire e fare riferimento alle creazioni di pensatori precedenti. Quindi, c'è una tensione intrinseca nella necessità di proteggere il materiale protetto da copyright e di permettere ad altri di costruirci sopra”*<sup>49</sup>.

Secondo la Sezione 102, la legge americana sul *copyright* protegge le opere degli autori quando esse sono *“opere d'autore originali fissate in qualsiasi mezzo di espressione tangibile”*. L'uso non autorizzato di queste opere costituisce violazione dei diritti del detentore del *copyright*, a meno che l'uso non sia giustificato da un'eccezione. Il *fair use* è considerato una di queste eccezioni, e costituisce una difesa affermativa di un reclamo per violazione del *copyright*<sup>50</sup>. Come sottolineato dalla Corte di *Storm Impact*, il *fair use* *“autorizza legalmente una persona a utilizzare le opere protette da copyright in modo ragionevole senza il consenso del titolare del diritto d'autore”*. Gli usi ritenuti equi hanno un tema comune, ciascuno è un uso produttivo, con conseguente beneficio aggiuntivo per il pubblico oltre a quello prodotto dall'opera del primo autore. Quando il Congresso introdusse lo statuto sull'uso equo nel 1976, nel suo House Report venne affermato che la dottrina del *fair use* *“è stata sollevata come difesa in innumerevoli azioni sul diritto d'autore nel corso degli anni, e c'è un'ampia giurisprudenza che riconosce l'esistenza della dottrina e la applica”*<sup>51</sup>.

Il Congresso, contestualmente, ha anche affermato che fino a quel momento non vi fosse stata una vera definizione di *fair use*, notando invece che i tribunali avevano stabilito una serie di criteri in luogo della normativa stessa<sup>52</sup>. Questi sono proprio i criteri poi tradotti in forma statutaria nel linguaggio della sezione 107. Infine, dunque, i tribunali esaminano e soppesano tutti e quattro i fattori insieme

---

<sup>49</sup> Id. at 786-787. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>50</sup>T. Froehlich, *“Copyright and Fair Use: Fair Use as a Right?”* 2, <http://www.ffzg.hi-infozlidailida2001/presentifroehlich2.doc> (last visited April 25, 2005).

<sup>51</sup> H.R. REP. NO.94-1476, at 65-66 (1976).

<sup>52</sup> Id.

alla luce degli scopi della protezione del diritto d'autore, al fine di decidere se l'uso di un'opera protetta da diritto d'autore sia equo<sup>53</sup>.

### **1.2.2. I quattro criteri del fair use: lo scopo ed il carattere dell'uso.**

Laddove applicabile, il *fair use* è da considerarsi a pieno titolo come un diritto e non un mero privilegio. Il fatto che si affermi proceduralmente come difesa affermativa non dovrebbe pregiudicare tale caratterizzazione, e così come avviene per altri diritti, il *fair use* trae forza dalla sua flessibilità. Piuttosto che seguire una formula, avvocati e giudici valutano se un particolare uso di materiale protetto da *copyright* sia “giusto” secondo un’“equa regola della ragione”. Ciò significa prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze per decidere se un uso senza licenza di materiale protetto da *copyright* genera benefici sociali o culturali maggiori del costo imposto al titolare del *copyright*. Allo stesso modo, i professionisti nei campi creativi possono sviluppare strutture analitiche per valutare e fare affidamento sul *fair use* nelle situazioni professionali che incontrano regolarmente<sup>54</sup>.

La *Section 107* così recita:

*“Notwithstanding the provisions of Sections 106 and 106 A, the fair use of a copyright work including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that Section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in a particular case is a fair use, the factors to be considered shall include:*

*(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for non-profit educational purposes.*

*(2) the nature of the copyrighted work.*

*(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole.*

*(4) the effect of the use upon the potential market for, or value of, the copyrighted work. The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors”.*

---

<sup>53</sup> H. Postel, “*The Fair Use Doctrine In The U. S. American Copyright Act And Similar Regulations In The German Law*”, 2006, Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, pg.3, [https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/wp-content/uploads/sites/4/2013/06/08\\_5JIntellProp1422005-2006.pdf](https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/wp-content/uploads/sites/4/2013/06/08_5JIntellProp1422005-2006.pdf).

<sup>54</sup> M. Jacob, P. Jaszi, P. S. Adler, “*Code Of Best Practices In Fair Use For Open Educational Resources, The Fair Use Right and the Function of Copyright*”, PBpressbooks, <https://oer.pressbooks.pub/fairuse/back-matter/appendix-two-fair-use-then-and-now/>.

Già nella prima parte dell'articolo, si possono notare una serie di elementi interessanti. Si inserisce, nel concetto di *fair use*, l'utilizzo di opere sottoposte a *copyright* (“*the fair use of a copyright work*”), con riguardo a determinati casi, caratterizzati da precisi scopi, quali di critica, commento, cronaca, report giornalistico, insegnamento o ricerca. Qualora l'obiettivo perseguito dal “*fair user*” rientri in uno di essi, l'utilizzo dell'opera originale non costituisce violazione di *copyright*.

La *Section* prosegue delineando quattro fattori che dovranno essere considerati nel determinare se l'utilizzo non autorizzato di una determinata opera, possa rientrare o meno nell'ipotesi di *fair use*.

Si tratta di criteri che in ambito processuale consentiranno poi al giudice di determinare la legittimità o meno di un certo utilizzo. Essi, in ordine, sono: 1) lo scopo ed il carattere dell'uso; 2) la natura dell'opera; 3) l'ammontare della porzione usata rispetto alla totalità dell'intera opera; 4) l'effetto dell'uso sul mercato potenziale dell'opera sottoposta a *copyright*.

Il primo ha ad oggetto lo scopo ed il carattere dell'uso, guardando alla presenza o meno di un possibile fine lucrativo. La presenza di quest'ultimo carattere ha spesso, soprattutto in passato, spinto il giudice, in sede di decisione, a valutare l'opera con maggiore severità. Esso appare però come un controsenso, considerando che, per lo meno nella maggior parte dei casi, l'uso non autorizzato ha proprio finalità lucrativa. Ciò non significa, tuttavia, che tutti gli usi educativi e non commerciali senza scopo di lucro siano equi e che tutti gli usi commerciali non lo siano; saranno i tribunali a bilanciare lo scopo ed il carattere dell'uso, anche rispetto agli altri fattori<sup>55</sup>.

Negli anni, in particolare a seguito di importanti pronunce giurisprudenziali, si è ammessa la possibilità di applicare le regole del *fair use* anche in casi caratterizzati dalla presenza di un fine lucrativo. Come discrimine si è utilizzato il carattere dell'uso, guardando se lo stesso, alla luce dei parametri giurisprudenziali sviluppatasi negli anni, sia trasformativo o meno.

A riguardo, tra i principali casi vi è la nota controversia *Campbell v. Acuff-Rose Music Inc.* del 1994<sup>56</sup>. È qui che venne, per la prima volta in via giurisprudenziale, introdotto dalla Suprema Corte statunitense la differenza fra usi trasformativi e non-trasformativi.

La controversia nasce dalla creazione di una parodia della canzone di Roy Orbison, “*Oh, Pretty Woman*”, da parte di un gruppo di musica rap. Volendo realizzare detta parodia, era in precedenza stata domandata dai cantanti alla casa discografica Acuff-Rose Music la licenza per utilizzare la canzone.

---

<sup>55</sup> “*More information on fair use*”, copyright.gov, “...*This does not mean, however, that all nonprofit education and noncommercial uses are fair and all commercial uses are not fair; instead, courts will balance the purpose and character of the use against the other factors (...)*”; aggiornato a Maggio 2021, <https://www.copyright.gov/fair-use/more-info.html>.

<sup>56</sup> *Campbell, Aka Skywalker, Et Al. V. Acuff- Rose Music, Inc.*, 1993-1994; 510 U.S. 569; <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/510/569/case.pdf>.

Nonostante il rifiuto opposto al gruppo rap, la parodia fu comunque prodotta e rilasciata, vendendo in seguito più di duecento mila copie. La Acuff-Rose, sulla base di ciò, decise di intentare causa al gruppo musicale, ed alla loro casa discografica, Luke Skywalker Records, per violazione del *copyright*.

Si tratta di un caso importante proprio perché, come anticipato, introduce la distinzione tra uso trasformativo e non. A detta della Corte, bisogna infatti domandarsi, se, trasformando il contenuto, o la finalità, di una determinata opera, si arricchisca o meno la società, contribuendo al progresso culturale.

*Campbell v. Acuff-Rose Music Inc* altro non è che una risposta alle tendenze, ormai largamente diffuse e sviluppate negli Stati Uniti nel corso del 1900. Sono infatti anni in cui si inizia a parlare di “appropriazionismo”, ovvero la pratica artistica di riutilizzare immagini, oggetti, opere d’arte preesistenti, apportando o meno modificazioni agli stessi<sup>57</sup>. Già con i diversi movimenti culturali dei primi anni del XX secolo si iniziano ad assemblare diversi beni, spesso oggetti quotidiani, che vengono tramutati in arte. La questione si fa però più complessa nel momento in cui ad essere utilizzate non sono più beni privi di valore artistico, ma vere e proprie opere d’arte, come nel caso *Acuff-Rose*.

In misura più o meno ampia, bisogna considerare che ogni artista nel momento in cui si cimenta nella creazione di una nuova opera ha come riferimento il lavoro di quelli che lo hanno preceduto. E la domanda che dobbiamo porci è entro quali confini possa effettivamente spingersi questo processo<sup>58</sup>.

A cercare di delineare detti confini, è Pierre Leval, in una delle opere diventate poi colonna portante della materia, “*Toward a Fair Use Standard*”, del 1990<sup>59</sup>. All’interno dell’opera, Leval osservò che la legge non offriva alcun aiuto per determinare come distinguere ciò che è “accettabile” da ciò che è “eccessivo” in termini di materiale prelevato da un’opera e utilizzato in un’altra<sup>60</sup>.

Il saggio del giudice Leval ha acquisito una importanza ancora maggiore se considerato anche all’interno del caso *Campbell v. Acuff-Rose Music Inc.*. Partendo infatti dalla dottrina di quest’ultimo, la Corte del caso ha determinato che l’uso possa definirsi trasformativo nel momento in cui la materia

---

<sup>57</sup> M. Giustino, “*Stealing beauty: leading cases sull’appropriazionismo nell’arte*”, Blog 24 ore Business School, 31/05/2016; <https://martebenicult.wordpress.com/2016/05/31/stealing-beauty-leading-cases-sullappropriazionismo-nellarte/>.

<sup>58</sup>V. Ammenti, “*L’arte ai tempi del Fair Use*”, Blog 24 ore Business School, 17/05/2016; <https://martebenicult.wordpress.com/2016/05/17/larte-ai-tempi-del-fair-use/>.

<sup>59</sup> P. Leval, “*Toward a Fair Use Standard*”, 103 Harv. L. Rev. (1990). [https://www.law.berkeley.edu/files/Leval\\_-\\_Fair\\_Use.pdf](https://www.law.berkeley.edu/files/Leval_-_Fair_Use.pdf).

<sup>60</sup> B. Moskowitz, “*Toward a Fair Use Standard Turns 25: How Salinger and Scientology Affected Transformative Use Today*”, 25 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 1057 (2015); Volume 25 Volume XXV Number 4 Volume XXV Book 4; <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1604&context=iplj>.



viene utilizzata per uno scopo diverso rispetto a quello dell'originale. Una semplice citazione, che riproduce meramente l'originale, non può considerarsi superante il vaglio. Solo nel momento in cui il secondo uso aggiunge valore all'originale, utilizzando la prima opera solo come materia grezza, si potrà parlare di *fair use*, e dunque di un'opera nuova tutelabile, in quanto, come tale, contribuisce all'arricchimento della società<sup>61</sup>. La vera domanda risiede nel chiedersi se vi sia o meno un qualcosa di nuovo aggiunto dall'opera, ed in caso di risposta positiva, si potrà parlare di uso trasformativo, e dunque di *fair use*.

Sicuramente, a consentire una maggiore definizione del concetto di uso trasformativo e di *fair use* sono state, nel corso degli anni, le pronunce delle Corti americane. A livello giurisprudenziale, infatti, possiamo aggiungere che, tra i vari casi che si sono susseguiti, grande contributo sia stato fornito dalle controversie che hanno visto come protagonista Jeff Koons. Una delle più rilevanti è sicuramente quella svoltasi con il fotografo Art Rogers<sup>62</sup>.

Siamo nel 1988, e nella scultura "*A String of Puppies*", Koons realizza una copia esatta del medesimo soggetto fotografato da Rogers nel 1980, rimuovendo la nota di *copyright* dalla fotografia. Quando Rogers viene a conoscenza del fatto, decide di citare Koons in giudizio. Questi, già noto alla Corte per casi simili, prova ad appellarsi al *fair use* e all'uso parodistico della fotografia sostenendo che la sua opera fosse nata come una critica al sistema economico consumistico. Una tesi che non convinse la Corte, perché non si tratterebbe di una critica in senso lato della società, avendo effettuato una riproduzione fedele in tutto e per tutto all'opera precedente, senza corrispondere i diritti dovuti all'autore<sup>63</sup>. In questo caso, nonostante Koons abbia provato anche ad invocare in propria difesa l'uso

---

<sup>61</sup> "I believe the answer to the question of justification turns primarily on whether, and to what extent, the challenged use is transformative. The use must be productive and must employ the quoted matter in a different manner or for a different purpose from the original. A quotation of copyrighted material that merely repackages or republishes the original is unlikely to pass the test; in Justice Story's words, it would merely "supersede the objects" of the original. If, on the other hand, the secondary use adds value to the original - if the quoted matter is used as raw material, transformed in the creation of new information, new aesthetics, new insights and understandings - this is the very type of activity that the fair use doctrine intends to protect for the enrichment of society. Transformative uses may include criticizing the quoted work, exposing the character of the original author, proving a fact, or summarizing an idea argued in the original in order to defend or rebut it. They also may include parody, symbolism, aesthetic declarations, and innumerable other uses". Caso Campbell-Acuff Rose (510 U.S. 578- 79), 1994.

<sup>62</sup> Rogers v. Koons, 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992), <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/rogers-koons-2dcir1992.pdf>.

<sup>63</sup> P. Piselli, S. Nardoni, "La Pratica Dell'appropriazionismo Nella Storia Dell'arte, Tra Fair Use Americano E Diritto D'autore Italiano", settembre 2021, <https://www.piselliandpartners.com/news-di-settore/appropriazionismo-storia-dellarte-tra-fair-use-americano-e-diritto-dautore-italiano/>.

della parodia, il Giudice decise di mantenere ferme le regole del diritto, ritenendo che dovessero essere fedelmente osservati i limiti imposti dal *fair use*. Apparve, dunque, agli occhi della Corte, insufficiente il fatto che, nell'opera di Koons, fosse protagonista una forte critica satirica avverso i valori della società americana, ed anzi, a detta del giudice, questo non fece altro che confermare l'impossibilità di invocare l'uso parodistico, trattandosi di un caso di "*weapon parody*", e dunque non ammessa. Inoltre, la Corte respinse pienamente la difesa della parodia, precisando che Koons avrebbe potuto costruire la sua parodia di quel tipo generale di arte senza copiare il lavoro specifico di Rogers.

Diversamente accadde alcuni anni dopo, nel 2000. Nel caso che vede *Blanch v. Koons*<sup>64</sup> viene infatti notata maggiormente l'esigenza creativa di utilizzare l'opera in esame. Si tratta di un utilizzo, quello dell'opera principale, finalizzato ad inviare un nuovo ed originale messaggio.

Il querelante, nonché fotografo Andrea Blanch, possedeva il *copyright* di *Silk Sandals by Gucci* (anche solo *Silk Sandals*) una fotografia scattata per il numero di agosto 2000 della rivista *Allure*. *Silk Sandals* è un primo piano della parte inferiore delle gambe e dei piedi di una donna appoggiati sul grembo di un uomo. La controversia è sorta perché in una delle opere realizzate da Koons, *Niagara*, era inclusa un'immagine ruotata delle gambe e dei piedi di *Silk Sandals*, omettendo lo sfondo della foto originale. Per questo motivo Blanch decise di intentare un'azione di infrazione nei confronti di Koons e di coloro che gli avevano commissionato il lavoro<sup>65</sup>.

In questo caso è la stessa Corte a ritenere che non si possa parlare di mera fotografia. C'è infatti un *plus valore* che viene tutelato, individuabile nel cd. uso trasformativo. Apparve evidente, alla luce di una serie di elementi, che lo scopo perseguito, ed anche il messaggio trasmesso dagli artisti fossero totalmente diversi. La Corte ritenne il collage trasformativo, e questo perché l'imputato aveva utilizzato la fotografia come semplice "materia prima", con la finalità poi di perseguire distinti obiettivi creativi o comunicativi. Il Tribunale, inoltre, stabilì che la creazione e l'esposizione del dipinto non potessero essere correttamente qualificate come sfruttamento commerciale, e che non vi fossero prove sufficienti di malafede da parte dell'imputato. Venne inoltre asserito che anche la quantità e la sostanzialità della copia fossero ragionevoli in relazione allo scopo, e che il dipinto non avesse effetti deleteri sul mercato potenziale o sul valore della fotografia<sup>66</sup>. Nel caso, apparvero chiaramente rispettati i canoni del *fair use*, tale da ritenere l'opera di Koons rientrante nel concetto di legittimo utilizzo.

---

<sup>64</sup> *Blanch v. Koons*, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006) ; <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/blanch-koons-2dcir2006.pdf> .

<sup>65</sup> Gli imputati Solomon R. Guggenheim Foundation e Deutsche Bank hanno commissionato una serie di lavori all'imputato Jeff Koons.

<sup>66</sup> "*The Second Circuit held that defendant's appropriation of plaintiff's photograph constituted fair use and affirmed the district court's grant of summary judgment. The court deemed the collage transformative because defendant used the*

Determinare ciò che è trasformativo e il grado di trasformazione è comunque spesso impegnativo. Ad esempio, nel caso *Warner Bros. Entertainment, Inc. v. RDR Books*<sup>67</sup>, la creazione di un'enciclopedia di Harry Potter è stata infine determinata come “*leggermente trasformativa*”, perché rendeva disponibili i termini e i lessici di Harry Potter in un unico volume. Allo stesso tempo, questa qualità trasformativa non era sufficiente a giustificare una difesa basata sul *fair use*, specialmente alla luce dell'ampio impiego letterale del testo dei libri di Harry Potter<sup>68</sup>. Nel caso di specie, la parte ricorrente, J.K. Rowling, aveva scritto, e dunque era autrice, dei libri poi prodotti dalla Warner Bros. Entertainment, Inc. come film. L'imputato invece, veniva accusato di *copyright infringement*, in relazione al fatto che avesse pubblicato The Lexicon, “*una guida dalla A alla Z dalle creature, ai personaggi, agli oggetti, agli eventi e ai luoghi che esistono nel mondo di Harry Potter*”<sup>69</sup>. Per detta creazione, l'imputato aveva fatto affidamento esclusivamente sui sette romanzi di Harry Potter della Rowling e sui due libri di accompagnamento che si sono espansi sulla storia immaginaria e sulle creature mitiche nei romanzi. La questione verteva dunque sul domandarsi se costituisse un “uso equo” per l'imputato utilizzare aspetti di una serie di libri per creare e distribuire una guida simile ad un'enciclopedia per la serie stessa. Per quanto riguarda la natura e lo scopo dell'uso, la corte ha ritenuto che il fattore si scontrasse contro una constatazione di *fair use* perché “*sebbene il Lexicon abbia uno scopo trasformativo, il suo uso effettivo delle opere protette da copyright non è costantemente trasformativo*”<sup>70</sup>. La Corte, non ravvisando dunque i presupposti del *fair use*, l'ha ritenuto non fondato,

---

*photograph as “raw material” in the furtherance of distinct creative or communicative objectives. The court ruled that the creation and exhibition of the painting could not fairly be described as commercial exploitation, that “commerciality” of the use is not dispositive in any event, and that there was insufficient evidence of bad faith on defendant’s part. Additionally, the court found that the amount and substantiality of the copying was reasonable in relation to its purpose and that the painting had no deleterious effect on the potential market for or value of the photograph.”* Blanch v. Koons, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006) ; <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/blanch-koons-2dcir2006.pdf> .

<sup>67</sup> Warner Bros. Entertainment, Inc. v. RDR Books, 575 F.Supp.2d 513 (S.D. N.Y. 2008), <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/warnerbros-rdrbooks-sdny2008.pdf> .

<sup>68</sup> “*Measuring Fair Use: The Four Factors, The Transformative Factor: The Purpose and Character of Your Use*”; Copyright and fair use, Stanford Libraries, <https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/> .

<sup>69</sup> The Lexicon, “*an A-to-Z guide to the creatures, characters, objects, events, and places that exist in the world of Harry Potter*”. <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/warnerbros-rdrbooks-sdny2008.pdf> . Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>70</sup> *Regarding the nature and purpose of the use, the court found that the factor weighed against a finding of fair use because “although the Lexicon has a transformative purpose, its actual use of the copyrighted works is not consistently transformative”*, Traduzione a cura di chi scrive; <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/warnerbros-rdrbooks-sdny2008.pdf> .

sottolineando invece che “*le guide di riferimento alle opere letterarie dovrebbero essere generalmente incoraggiate dalla legge sul diritto d'autore*” ma “*non dovrebbero essere autorizzate a “saccheggiare” le opere degli autori originali (...) senza pagare il prezzo consueto (...) affinché gli autori originali non perdano l'incentivo a creare nuove opere che andranno anche a beneficio dell'interesse pubblico*”<sup>71</sup>.

In sintesi, i Tribunali esaminano il modo in cui la parte che rivendica il *fair use* utilizza l'opera protetta da *copyright*, ed è decisamente più probabile che ritengano gli usi educativi e non commerciali senza scopo di lucro come equi. Ciò non significa, tuttavia, che tutti gli usi educativi e non commerciali senza scopo di lucro siano equi, e che quindi tutti gli usi commerciali non lo siano. Sarà quindi onere dei tribunali bilanciare lo scopo ed il carattere dell'uso con gli altri fattori della *Section 107*. Dall'altro lato, è comunque più probabile che gli usi “trasformativi” siano considerati equi, in quanto aggiungono qualcosa di nuovo, con uno scopo ulteriore o un carattere diverso, senza sostituire l'uso originario dell'opera<sup>72</sup>.

Come si può intuire da questi casi, è evidente che, ormai, la presenza o meno del fine di lucro, non costituisca più un elemento tale da portare il giudice a valutare con maggiore severità.

Parametro invece da tenere sempre in considerazione è l'uso trasformativo, e dunque la finalità ed il messaggio che il secondo autore intende trasmettere.

Questo punto di arrivo lo si è notato anche di recente, all'interno di controversie caratterizzate da elevato valore economico, in cui comunque la Corte americana ha deciso di confermare la dottrina del *fair use*. Primo tra tutti, non solo per fama ma anche per importanza, è stato sicuramente il caso *Authors Guild<sup>73</sup> of America vs Google<sup>74</sup>*, una vicenda estremamente articolata che ebbe inizio nel 2004, quando Google lanciò il servizio “*Book Search*”. Detto sistema si proponeva, mediante una serie di accordi presi con diverse biblioteche, di digitalizzare i libri cartacei presenti nelle stesse, molti dei quali erano

---

<sup>71</sup> Warner Bros. Entertainment, Inc. v. RDR Books, 575 F.Supp.2d 513 (S.D. N.Y. 2008), <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/warnerbros-rdrbooks-sdny2008.pdf>.

<sup>72</sup> Copyright.gov, “*U.S. Copyright Office Fair Use Index*”, aggiornato a giugno 2021, <https://copyright.gov/fair-use/index.html>.

<sup>73</sup> La più antica e grande organizzazione professionale d'America per gli autori; <https://www.authorsguild.org>.

<sup>74</sup> Authors Guild v. Google, Inc., No. 13-4829 (2d Cir. 2015); <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/13-4829/13-4829-2015-10-16.html>.

però ancora protetti dal *copyright*<sup>75</sup>. A seguito, col sistema *Book Search*, era data possibilità di scaricare interamente le opere non tutelate, mentre le opere protette da *copyright* sarebbero rimaste consultabili solo per stralci, più o meno lunghi, in base alla presenza o meno dell'assenso dell'autore<sup>76</sup>. Si è a lungo discusso, per circa dieci anni, arrivando poi dinanzi alla Suprema Corte americana. Nel caso di specie, ha assunto interessante rilevanza il fatto che, nonostante l'evidente interesse economico di Google alla digitalizzazione e consultazione delle opere presenti nelle biblioteche, lo stesso fosse da considerarsi come contemperato da altre esigenze, *in primis* poiché l'attività andava a beneficio della collettività stessa<sup>77</sup>. La sentenza afferma che l'uso fatto da Google è "trasformativo", e che quindi possa considerarsi lecito, e rientrante nel *fair use*.

### 1.2.3. La natura dell'opera.

Di speciale rilevanza, sono anche gli altri fattori determinati nella *Section 107*. In particolare, il secondo ha ad oggetto la natura dell'opera.

Questo fattore analizza il grado in cui l'opera utilizzata è correlata allo scopo del diritto d'autore di incoraggiare l'espressione creativa<sup>78</sup>.

Le Corti statunitensi sono più inclini a riconoscere l'esistenza di un caso di *fair use* laddove l'opera utilizzata abbia ad oggetto dati rinvenuti nella realtà e non invece frutto della creatività dell'attore. Ciò avviene poiché la diffusione di fatti o informazioni beneficia il pubblico, e quindi si ha un margine di manovra maggiore per quanto riguarda il "copiare" opere fattuali, come le biografie, rispetto ad opere "*fictional*", come romanzi o opere teatrali. Inoltre, l'utilizzo sarà sicuramente più rientrante nel concetto di *fair use* se il materiale utilizzato già è stato pubblicato; qualora infatti si tratti di materiali

---

<sup>75</sup> V. Ertola, "La tutela del diritto d'autore ed il mondo digitale: Authors Guild of America vs Google", pubblicato 23/09/2019 · aggiornato 10/04/2022, Iusinitinere,

<https://www.iusinitinere.it/la-tutela-del-diritto-dautore-ed-il-mondo-digitale-authors-guild-of-america-vs-google-23271>.

<sup>76</sup>F. Pizzabiocca, "Google books e la diffusione del "sapere letterario"", 23/10/2015, IusLetter, <https://iusletter.com/archivio/google-books-e-la-diffusione-del-sapere-letterario/>.

<sup>77</sup> Il giudice Butler, che presiedeva la corte d'appello di New York, ha dichiarato che: «L'unica domanda era "è diverso quando a farlo su larga scala è la più grande e più ricca società negli Stati Uniti?" La risposta è no».

F.Pizzabiocca, "Google books e la diffusione del "sapere letterario"", 23/10/2015, IusLetter, <https://iusletter.com/archivio/google-books-e-la-diffusione-del-sapere-letterario/>.

<sup>78</sup> Copyright.gov, "U.S. Copyright Office Fair Use Index", aggiornato a giugno 2021, <https://copyright.gov/fair-use/index.html>.

inediti, la portata del *fair use* appare più stretta, avendo, l'autore, il diritto di controllare la prima apparizione pubblica della sua espressione<sup>79</sup>.

Come ha affermato la Corte Suprema nella causa *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, “la copia di una trasmissione di notizie può avere una maggiore pretesa di *fair use* rispetto alla copia di un film”. E ciò avviene perché copiare da opere informative come riviste accademiche, scientifiche o di notizie incoraggia la libera diffusione di idee ed allo stesso modo anche la creazione di nuove opere scientifiche o educative, tutte a vantaggio del pubblico<sup>80</sup>. Nel caso di specie, la questione era relativa a capire se la registrazione domestica non autorizzata di trasmissioni televisive per scopi di “*time shifting*” non commerciale fosse qualificabile come un *uso equo*. A riguardo la Corte Suprema ha ritenuto che, data la natura delle opere televisive ed il fatto che i telespettatori erano stati invitati a guardare i programmi nella loro interezza gratuitamente, la riproduzione dell'intera opera “non ha il suo normale effetto di militare contro l'accertamento del *fair use*”.

La Corte ha inoltre dichiarato che i ricorrenti non hanno dimostrato alcuna probabilità di un danno più che minimo al mercato potenziale o al valore delle loro opere protette da *copyright*, ritenendo quindi fondato il *fair use*<sup>81</sup>.

Altro caso giurisprudenziale recante un esempio diretto relativo all'applicazione ed interpretazione del suddetto criterio, è sicuramente *Salinger v. Random House, Inc.*<sup>82</sup>, in cui si può vedere l'attuazione della legge sul diritto d'autore statunitense ad opere inedite. Nel caso di specie, un biografo venne citato in giudizio per aver parafrasato parti di lettere scritte da J.D. Salinger<sup>83</sup>. Sebbene il pubblico potesse comunque leggere queste lettere all'interno di una biblioteca universitaria, il Signor Salinger, in qualità di autore dell'opera, non aveva mai autorizzato la loro riproduzione o pubblicazione. Nonostante lo scopo accademico della proposta biografia di Salinger, la Corte non ha permesso la parafrasi non autorizzata delle lettere inedite del Signor Salinger attraverso l'utilizzo del *fair use*.

---

<sup>79</sup> “*Measuring Fair Use: The Four Factors*”; Copyright and fair use, Stanford Libraries, <https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/>.

<sup>80</sup> R. Stim, “*Fair Use: The Four Factors Courts Consider in a Copyright Infringement Case. A determination of fair use generally occurs during a copyright infringement lawsuit*”, NOLO, <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/fair-use-the-four-factors.html>.

<sup>81</sup> *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984), <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/sonycorp-universal-1984.pdf>.

<sup>82</sup> *Salinger v. Random House, Inc.*, 811 F.2d 90 (2d Cir. 1987), <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/salinger-random-2dcir1987.pdf>; <https://h2o.law.harvard.edu/cases/5194>.

<sup>83</sup> R. Stim, “*Fair Use: The Four Factors Courts Consider in a Copyright Infringement Case. A determination of fair use generally occurs during a copyright infringement lawsuit*”, NOLO, <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/fair-use-the-four-factors.html>.

Difatti, il Secondo Circuito ha ritenuto che il diritto di un autore di controllare il modo in cui il proprio lavoro è stato pubblicato per la prima volta abbia la priorità sul diritto di altri di pubblicare estratti o realizzare parafrasi dell'opera sotto "giusto utilizzo". Nel caso delle lettere inedite, la decisione è stata vista come un privilegiare il diritto alla privacy dell'individuo rispetto al diritto pubblico all'informazione. Tuttavia, in risposta alle preoccupazioni circa le implicazioni di questo caso sullo studio, il Congresso ha modificato il *Copyright Act* nel 1992, per consentire esplicitamente un uso corretto nella copia di opere inedite, aggiungendo al 17 U.S.C. 107 la linea, "*Il fatto che un'opera sia inedita non preclude di per sé un accertamento del fair use se tale constatazione è fatta sulla considerazione di tutti i fattori di cui sopra*"<sup>84</sup>.

La ragione principale della differenza tra opera pubblicata e inedita è che per le opere non ancora pubblicate gli interessi del titolare del diritto d'autore possono essere influenzati dalle scelte relative al modo e al contesto della prima rivelazione pubblica dell'opera, inclusa la possibilità stessa di pubblicare l'opera.

In aggiunta, le disposizioni normative non chiariscono in modo assoluto come valutare un'affermazione di *fair use* rispetto a un'opera protetta da *copyright* non pubblicata.

La questione è stata lungamente discussa dalla Corte Suprema in *Nation*<sup>85</sup>. In quella vicenda, The Nation aveva ottenuto il manoscritto "trafugato" delle memorie del presidente Gerald R. Ford, e pubblicato estratti significativi, che la Corte ha ritenuto essere il "cuore" del libro<sup>86</sup>, poco prima che Time Magazine fosse programmato per pubblicare la prima serializzazione. Dopo la pubblicazione pirata, il Time ha annullato la sua opzione, trattenendo la parte non pagata del canone di licenza. Il cessionario del *copyright*, ovvero l'editore, ha intentato, sulla base di queste ragioni, una causa per danni contro The Nation, che si è difesa basandosi sul fatto che le memorie del presidente Ford, ed in particolare la parte in cui ha discusso la sua concessione di un perdono all'ex presidente Richard Nixon, erano di tale interesse pubblico che un notiziario contenente estratti della sua discussione deve essere considerato *fair use* ai sensi del § 107.

La Corte Suprema ha dapprima respinto questa tesi, commentando che, se questa enunciasse correttamente la legge, importanti personaggi pubblici sarebbero effettivamente privati della

---

<sup>84</sup> Section 107 U.S. Copyright Act, Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>85</sup> Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises 471 U.S. 539 (1985) 105 S. Ct. 2218, <https://casetext.com/case/harper-row-publishers-inc-v-nation-enterprises> .

<sup>86</sup> Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises 471 U.S. 539 (1985) 105 S. Ct. 2218; 2233 citando l'opinione del Giudice distrettuale Owen, 557 F. Supp. 1067, 1072 (S.D.N.Y.1983). <https://casetext.com/case/harper-row-publishers-inc-v-nation-enterprises> .

protezione del diritto d'autore e perderebbero l'incentivo a creare preziose memorie<sup>87</sup>. La Corte ha dapprima evidenziato l'assenza di previa pubblicazione, osservando che, poiché il *fair use* era inteso come fondato sul consenso implicito dell'autore espresso attraverso la pubblicazione della sua opera, non vi era stato alcun diritto di *fair use* laddove non vi fosse stato il previo consenso alla pubblicazione<sup>88</sup>. Venne notato che, sotto il *Copyright Act* del 1976, questa concezione di *fair use* fosse cambiata e che lo stesso ora si applicasse sia alle opere inedite che pubblicate.

Contestualmente la Corte ha riconosciuto l'interesse del titolare del diritto del *copyright* ad esercitare il controllo sulla prima pubblicazione, osservando che “*l'ambito del fair use è più ristretto rispetto alle opere inedite*”<sup>89</sup>. “*In circostanze ordinarie, il diritto dell'autore di controllare la prima apparizione pubblica della sua espressione non dissemiata prevarrà sulla pretesa di fair use*”<sup>90</sup>. La Corte ha continuato specificando “*che la natura inedita di un'opera è '[un] fattore chiave, anche se non necessariamente determinante', che tende a negare una difesa del fair use*”<sup>91</sup>. Infine, “*l'analisi del fair use deve sempre essere adattata al singolo caso. La natura dell'interesse in gioco è molto importante per stabilire se un determinato uso è equo*”<sup>92</sup>.

Data l'acquisizione disonesta del manoscritto, la rivelazione del “cuore” dell'opera, la pubblicazione senza licenza e l'effetto disastroso sul mercato, la Corte Suprema non ha avuto problemi a concludere che la pubblicazione non autorizzata non costituisca un caso di *fair use*<sup>93</sup>.

La decisione *Harper & Row* mette in evidenza i pericoli implicati nel bilanciamento all'ingrosso degli interessi in gioco nei casi di *copyright*.

In merito, più esperti hanno sottolineato che “[o]gni trasgressore del diritto d'autore può pretendere di avvantaggiare il pubblico aumentando l'accesso del pubblico all'opera protetta da *copyright*”<sup>94</sup>.

Tuttavia, le tutele legali del *Copyright Act* sono anche intese a servire l'interesse pubblico fornendo un

---

<sup>87</sup> Id. 105 ct. al 2224.

<sup>88</sup> The Nation, 105 S. Ct. in 2226, citando American Tobacco Co. v. Werckmeister, 207 U.S. 284, 299, 28 S. Ct. 72, 77, 52 L. Ed. 208 (1907).

<sup>89</sup> Id. 105 ct. a 2232. <https://casetext.com/case/harper-row-publishers-inc-v-nation-enterprises>. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>90</sup> Id. 105 ct. a 2228. <https://casetext.com/case/harper-row-publishers-inc-v-nation-enterprises>. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>91</sup> Id. 105 ct. a 2227, citando S.Rep. No. 94-473, p. 64 (1975). <https://casetext.com/case/harper-row-publishers-inc-v-nation-enterprises>. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>92</sup> Id. 105 ct. a 2227. <https://casetext.com/case/harper-row-publishers-inc-v-nation-enterprises> .

<sup>93</sup> Justia U.S. Law, “*New Era Publications Intern. v. Henry Holt and Co., 695 F. Supp. 1493 (S.D.N.Y. 1988)*”, <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/695/1493/2346203/> .

<sup>94</sup> Harper & Row, 471 U.S. a 569 .



incentivo economico alla creazione di opere protette da *copyright*. Come ha osservato la Corte, “Se ogni volume che fosse nell'interesse pubblico potesse essere rubato da un editore concorrente, (...) il pubblico [presto] non avrebbe nulla che valga la pena leggere”<sup>95</sup>.

#### 1.2.4. L'ammontare della porzione usata rispetto alla totalità dell'intera opera.

Il terzo criterio inerisce invece all'ammontare della proporzione usata rispetto alla totalità dell'intera opera.

Sebbene non ci siano limiti numerici o percentuali, maggiore è la quantità di un'opera utilizzata, meno probabile sarà il *fair use*. Questa deliberata flessibilità dello statuto consente di giudicare ogni situazione in base ai suoi fatti specifici e consente alla dottrina di essere pratica nell'ambito dell'istruzione superiore<sup>96</sup>.

In parole povere possiamo dire che “*the less you take, the more likely that your copying will be excused as a fair use*”<sup>97</sup>, ovvero che meno si prende di una determinata opera, più è probabile che l'utilizzo possa essere “giustificato”, e dunque difeso, dal *fair use*. Chiaramente, si tratta di una valutazione soltanto apparente, perché, affinché un utilizzo sia considerato lecito, è necessario che ad essere utilizzata non sia una parte sostanziale.

Il concetto di parte sostanziale non va interpretato solo dal punto di vista meramente quantitativo, ma soprattutto qualitativo. Difatti, qualora si faccia uso dell'aspetto più memorabile di un lavoro<sup>98</sup>, copiandolo, ed utilizzandolo in altra opera, difficilmente esso potrà rientrare nel novero degli utilizzi legittimi.

Dall'altro lato è opportuno specificare che non sempre sia possibile ignorare “*il cuore dell'opera*” (“*heart*” of the work). Nel caso di un parodista, questi è autorizzato a prendere in prestito diversi

---

<sup>95</sup> Id. a 559.

<sup>96</sup> Morris Library, “Amount And Substantiality Of The Portion Used In Relation To The Copyrighted Work As A Whole”, Southern Illinois University, <https://lib.siu.edu/copyright/module-02/amount-and-substantiality-of-the-portion-used-in-relation-to-the-copyrighted-work-as-a-whole.php>.

<sup>97</sup> V. Ertola, “La tutela del diritto d'autore ed il mondo digitale: Authors Guild of America vs Google”, pubblicato 23/09/2019 · aggiornato 10/04/2022, Iusinitinere, <https://www.iusinitinere.it/la-tutela-del-diritto-dautore-ed-il-mondo-digitale-authors-guild-of-america-vs-google-23271>.

<sup>98</sup> “However, even if you take a small portion of a work, your copying will not be a fair use if the portion taken is the “heart” of the work. In other words, you are more likely to run into problems if you take the most memorable aspect of a work. For example, it would probably not be a fair use to copy the opening guitar riff and the words “I can't get no satisfaction” from the song “Satisfaction” (...). “Measuring Fair Use: The Four Factors”; Copyright and fair use, Stanford Libraries, <https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/>.

elementi, tra cui anche il cuore dell'opera, essendo la finalità della parodia quella di evocare il lavoro originale. A riguardo la Suprema Corte americana ha riconosciuto che “*il cuore è anche ciò che prepara più facilmente l'[originale] per la parodia, ed è dal cuore che la parodia prende lo scopo*”<sup>99</sup>. Quando si considera l'importo e la “sostanzialità” della porzione prelevata dall'opera originale, il Tribunale dovrà guardare non solo alla quantità del materiale, ma anche alla sua qualità. Ad esempio, la copia di un minuto e 15 secondi di un film di Charlie Chaplin di 72 minuti è stata considerata sostanziale e non è stata consentita come *fair use*<sup>100</sup>. Dall'altro lato bisogna però aggiungere che solo in rari casi, la copia di un'opera completa può essere considerata un *fair use*<sup>101</sup>.

La regola alla base - *less is more*- non è necessariamente vera nei casi di parodia. Un parodista è autorizzato a prendere in prestito un bel po', anche il cuore del lavoro, al fine di evocare l'opera originale. Questo perché, come riconosciuto dalla Corte Suprema, “*il cuore è anche ciò che più facilmente evoca l'[originale] per la parodia, ed è il cuore a cui la parodia prende di mira*”<sup>102</sup>.

Guardando l'opinione della Corte rispetto al caso *Acuff-Rose*, anche se la copia da parte dei “2 Live Crew” della prima riga di testo dell'originale e del caratteristico riff di basso di apertura riprendeva direttamente il “cuore” dell'originale, quel cuore è ciò che più prontamente evoca la canzone per la parodia, ed è il cuore l'elemento al quale la parodia mira. Nel caso di specie, la Corte ha invitato a consentire la valutazione della quantità presa, alla luce dello scopo e del carattere parodico del brano, dei suoi elementi trasformativi e delle considerazioni sul potenziale di sostituzione di mercato<sup>103</sup>.

In conclusione, sotto questo fattore, i Tribunali esaminano sia la quantità che la qualità del materiale protetto da *copyright* che è stato utilizzato. Se l'uso include un'ampia porzione dell'opera protetta da *copyright*, è meno probabile che il *fair use* venga applicato, diversamente se l'utilizzo attiene solo ad una piccola quantità di materiale protetto da *copyright*, il *fair use* è più probabile che trovi terreno fertile.

---

<sup>99</sup> Campbell v. Acuff-Rose Music, 510 U.S. 569 (1994); <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/510/569/>.

<sup>100</sup> R. Stim, “*Fair Use: The Four Factors Courts Consider in a Copyright Infringement Case. A determination of fair use generally occurs during a copyright infringement lawsuit*”, NOLO, <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/fair-use-the-four-factors.html>.

<sup>101</sup> Ad esempio, la Corte Suprema nel caso *Sony* ha scusato la copia “*off-the-air*” di interi programmi televisivi; in *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984), <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/sonycorp-universal-1984.pdf>.

<sup>102</sup> Campbell v. Acuff-Rose Music, 510 U.S. 569 (1994), <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/510/569/>. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>103</sup> Campbell v. Acuff-Rose Music, 510 U.S. 569 (1994), Pag. 586-589, JUSTIA; <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/510/569/>.

Detto questo, come anticipato, alcuni Tribunali hanno ritenuto che l'uso di un'intera opera fosse equo in determinate circostanze, mentre in altri contesti, l'utilizzo anche di una piccola quantità di un'opera protetta da *copyright* era ritenuto non corretto perché la selezione dell'opera originale era una parte importante, o il “cuore”, dell'opera<sup>104</sup>. A volte, anche se viene presa solo una piccola quantità, questo fattore può addirittura pesare in sfavore del *fair use* se la porzione può essere, giustamente, considerata come “il cuore”.

Se da un lato, come analizzato nel caso *Acuff-Rose*, una parte delle corti federali americane prestano interesse agli aspetti socioculturali dell'azione del legittimo utilizzatore, vi sono, dall'altro lato, ulteriori dottrine, in cui si presta maggiore attenzione agli aspetti economici relativi al rapporto fra il titolare del *copyright* ed il legittimo utilizzatore. Seguendo questo secondo ragionamento, “*se il valore dell'uso effettuato da parte dell'imputato supera la perdita del titolare del copyright e se i costi di contrattazione risultano essere insuperabili, i tribunali riterranno che l'uso sia equo anche se l'imputato ha preso tutto il lavoro dell'attore. Le misure qualitative superano le misure quantitative*”<sup>105</sup>. Questa illustre dottrina appena esposta appare oggi utile, ponendo in evidenza l'altro lato del terzo fattore, ossia il suo aspetto qualitativo. Esso, infatti ha costituito uno degli elementi a sostegno dell'accusa nella vicenda *Oracle v. Google*. Nel caso di specie ci si è interrogati rispetto alla necessità di individuare quando l'ammontare della parte copiata possa risultare “qualitativamente significativa” rispetto all'originale<sup>106</sup>. Non è difficile vedere come questo fattore e il quarto fattore, l'effetto mercato, lavorino in tandem. Maggiore è l'originale prelevato, in quantità e sostanzialità, maggiore sarà l'impatto negativo sul mercato dell'opera protetta da *copyright*<sup>107</sup>.

### 1.2.5. L'effetto dell'uso sul mercato potenziale.

---

<sup>104</sup> Copyright.gov, “U.S. Copyright Office Fair Use Index, about Fair Use”, giugno 2021, <https://copyright.gov/fair-use/index.html>.

<sup>105</sup> P. Goldestein, “*Copyright*”, 2<sup>nd</sup> edition, Aspen law and business, 2002. “*If the value of the defendant's use outweighs the copyright owner's loss, and if bargaining costs are insuperably high, courts will find that the use is fair even though defendant took all of plaintiff's work. Qualitative measures outweigh quantitative measures*”. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>106</sup>T. Rivenburg, “*Factors 2 and 3 Weigh Against Google's Fair Use Defense*”,copyrightalliance, febbraio 2020, <https://copyrightalliance.org/factors-2-and-3-google-fair-use/>.

<sup>107</sup> Morris Library, “*Amount And Substantiality Of The Portion Used In Relation To The Copyrighted Work As A Whole*”, Southern Illinois University, <https://lib.siu.edu/copyright/module-02/amount-and-substantiality-of-the-portion-used-in-relation-to-the-copyrighted-work-as-a-whole.php>.

Nei decenni successivi all'adozione da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti del concetto di “uso trasformativo” come criterio di valutazione del primo dei fattori del *fair use*, ovvero “natura e scopo dell'uso”, una serie di decisioni dei tribunali di grado inferiore l'ambito dell'analisi trasformativa dell'uso, finendo per risucchiarsi all'interno tutto il *fair use*. Difatti, una constatazione di “trasformatività” spesso ha preordinato il risultato finale, poiché i restanti fattori sono appassiti nelle riformulazioni del primo, o riproposti in sistemi voraci del diritto d'autore<sup>108</sup>. Di conseguenza, i tribunali hanno iniziato oggi a prestare maggiore attenzione agli altri fattori legali.

Il più difficile dei fattori da applicare, rimane però il quarto criterio, ovvero l'effetto dell'uso sul mercato potenziale. Bisogna infatti valutare se l'uso che viene effettuato da parte dell'utilizzatore priva il proprietario del diritto del diritto d'autore o mina un nuovo o potenziale mercato per il lavoro protetto da *copyright*.

Privare il proprietario del *copyright* del reddito da esso derivante è molto probabile che possa far insorgere una causa, e ciò vale anche nel caso in cui direttamente non vi sia competizione con il lavoro originale.

Qui, i tribunali esaminano se, e soprattutto in che misura, l'uso senza licenza danneggi il mercato esistente, o futuro, per l'opera originale del titolare del *copyright*. Nel valutare questo fattore, i tribunali devono guardare se l'uso stia danneggiando il mercato attuale dell'opera originale, ad esempio, sostituendo le vendite dell'originale, e/o se l'uso potrebbe causare danni sostanziali se dovesse diffondersi<sup>109</sup>.

Si prenda da esempio il caso *Rogers v. Koons* del 1992<sup>110</sup>. In quell'occasione mancava decisamente una possibile concorrenza fra le due diverse opere, trattandosi comunque di settori, la fotografia da un lato, e la scultura dall'altro, completamente diversi, ma non per questo è stato limitato il diritto di Rogers al *copyright* dell'opera. L'artista ha infatti guadagnato diverse migliaia di dollari vendendo le sculture, senza nulla corrispondere a Rogers.

Quando il fotografo decise di citarlo in giudizio, Koons affermò fermamente che le sue sculture costituissero un vero uso, poiché il fotografo mai avrebbe pensato di farne delle sculture. La Corte però, in disaccordo, si pronunciò evidenziando che non rilevasse il fatto che fotografo avesse, o meno,

---

<sup>108</sup> J. C. Ginsburg, “*Fair Use in the United States: Transformed, Deformed, Reformed?*”, SING. J. LEGAL STUD. (forthcoming 2020).

<sup>109</sup> Copyright.gov, “*U.S. Copyright Office Fair Use Index*”, aggiornato a giugno 2021, <https://copyright.gov/fair-use/index.html>.

<sup>110</sup> *Rogers v. Koons*, 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992); <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/rogers-koons-2dcir1992.pdf>.

preso in considerazione detto ambito di mercato. Ciò che importava era che potesse esistere un potenziale mercato delle sculture della fotografia<sup>111</sup>, come la Corte ha poi difatti ritenuto essere.

È facilmente possibile che una parodia possa diminuire o addirittura distruggere il valore di mercato del lavoro originale. Come ha spiegato un giudice, *“l'effetto economico di una parodia della quale siamo preoccupati non è il suo potenziale per distruggere o diminuire il mercato per l'originale, qualsiasi cattiva recensione può avere quell'effetto, ma se soddisfa la domanda per l'originale”*<sup>112</sup>. Nel caso di specie, che riguardava sempre una parodia, la Corte ha dichiarato che *“la parodia non era probabile che funzionasse come sostituzione commerciale sul mercato aperto, poiché le due opere non soddisfano la stessa domanda di consumatori”*<sup>113</sup>. Alla fine, si tratta di individuare quei mercati, o porzioni di mercati, come nel caso della parodia, che si possano ritenere al di fuori dei plausibili interessi del titolare dei diritti sull'opera.

Tra i casi che più hanno evidenziato l'importanza di questo quarto criterio, possiamo nuovamente menzionare la decisione *Harper & Row*. In particolare, la Corte, nel caso di specie, ha dimostrato che, laddove vi siano prove evidenti di un danno, non è sempre appropriato bilanciare tale danno con il valore sociale dell'uso da parte del convenuto. Pertanto, ove l'uso del convenuto causi un danno, soppiantando i tentativi del titolare del *copyright* di entrare nel mercato per usi socialmente vantaggiosi di un'opera protetta da *copyright*, tale danno non sarà valutato rispetto all'interesse pubblico astratto nel consentire al convenuto di copiare per lo stesso vantaggio sociale scopi. Se i diritti d'autore hanno una qualche legittimità, è quando proteggono da copie non autorizzate che si traducono in una perdita di profitti dimostrabile che il titolare del diritto d'autore avrebbe avuto se non fosse stata commessa la violazione<sup>114</sup>.

---

<sup>111</sup> *“Measuring Fair Use: The Four Factors”*; Copyright and fair use, Stanford Libraries, <https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/>.

<sup>112</sup> *Fisher v. Dees*, 794 f.2d 432 (9 ° CIR. 1986); <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/fisher-dees-9thcir1986.pdf>. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>113</sup> *“The court held that the parody was not likely to function as a commercial substitution on the open market, as the two works did not fulfill the same consumer demand”* (...). *Fisher v. Dees*, 794 f.2d 432 (9 ° CIR. 1986). Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>114</sup> C. Bohannon, *“Copyright Harm, Foreseeability, and Fair Use”*, 85 WASH. U. L. REV. 0969 (2007), pg. 998. [https://openscholarship.wustl.edu/law\\_lawreview/vol85/iss5/1](https://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol85/iss5/1).

Sebbene tale danno possa a volte essere bilanciato con il valore sociale dell'uso da parte dell'imputato, la vicenda *Harper & Row* mostra che non sarà scusato semplicemente perché si può dire che esiste un valore sociale astratto associato a quel tipo generale di uso<sup>115</sup>.

Il quarto fattore della *Section 107* impone ai tribunali di considerare “*l'effetto dell'uso sul mercato potenziale o sul valore dell'opera protetta da copyright*”.

A riguardo, alcuni studiosi, si sono interrogati su come detto passo debba essere interpretato, nello specifico, se disgiuntamente, considerando i concetti di mercato e valore in modo distinto, oppure congiuntamente, ritenendoli come due diverse facce della stessa moneta.

A detta di alcuni, la distinzione linguistica appare intenzionale<sup>116</sup>, ma, nonostante ciò, pochissima giurisprudenza o autorità secondaria affrontano specificamente la tesi secondo cui il “*valore dell'opera protetta da copyright*” dovrebbe significare qualcosa che non è sinonimo di mercati per l'opera protetta da *copyright*<sup>117</sup>. Forse questa lacuna dottrinale deriva da una scarsità di casi in cui i tribunali hanno percepito, o i querelanti hanno affermato, che un danno al “valore” di un'opera comportava la valutazione di preoccupazioni non di mercato o di impatto sulle prospettive economiche del querelante opere in generale, in contrapposizione alla particolare opera copiata.

Ma tali casi esistono, e possono proliferare nell'ambiente digitale<sup>118</sup>. *Philpot v. WOS, Inc.*<sup>119</sup> offre una lezione pratica. Lì, un tribunale distrettuale del quinto circuito ha valutato il quarto fattore rispetto a un fotografo che ha reso disponibili gratuitamente le sue immagini di concertisti musicali, soggette a licenze di attribuzione *Creative Commons*. Il querelante non guadagnava remunerazione alcuna dalle sue fotografie, ma spesso veniva pagato in natura, con biglietti per i concerti, bevande e cibo. Il sito di notizie di celebrità online dell'imputato incorporava due delle foto del querelante, che aveva scaricato da siti di terze parti, invariate e senza attribuzione. L'imputato, per accertare il proprio diritto, decise di chiedere un giudizio sommario, sollecitando la presenza del *fair use*. La Corte, diversamente, ha affermato che la questione della trasformazione non potesse essere determinata con un giudizio sommario, concludendo che il quarto fattore avesse favorito l'imputato perché l'attore avendo messo a disposizione le sue fotografie gratuitamente, aveva perso denaro ogni anno. L'attore ha in aggiunta

---

<sup>115</sup> Id.

<sup>116</sup> M. J. Madison, “*A Pattern-Oriented Approach to Fair Use*”, 45 WM. & MARY L. REV. 1525, 1562 (2004). Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>117</sup> Id.

<sup>118</sup> J. C. Ginsburg, “*Fair Use Factor Four Revisited: Valuing the "Value of the Copyrighted Work" – Essay*”, Journal of The Copyright Society of The U.S.A., VOL. 67, P. 19, 2020; Columbia Public Law Research Paper No. 14-653 (2020). [https://scholarship.law.columbia.edu/faculty\\_scholarship/2677](https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2677).

<sup>119</sup> No. 18-CV-339-RP, 2019 WL 1767208 (W.D. Tex. Apr. 22, 2019).

contestato la caratterizzazione del mercato per il suo lavoro, senza però ottenere alcun risultato. Sebbene la Corte abbia accettato che l'attribuzione possa indurre qualcuno ad acquistare una delle opere di Philpot, essa non è riuscita a spiegare come qualsiasi quantità di pubblicità possa portare al pagamento di due opere che rende disponibili gratuitamente<sup>120</sup>. La percezione avuta dalla Corte di un possibile “*troll del copyright*” da parte del querelante<sup>121</sup> potrebbe aver oscurato un problema importante, relativo al tipo di danno riconoscibile in base al quarto fattore. Supponiamo che un'autrice, soggetta ad attribuzione, metta a disposizione gratuitamente parte della sua opera come “estrazione” per altre opere, o addirittura per servizi che non comportino necessariamente la creazione di opere d'autore. Copiare l'opera “gratuita” non può diminuire il suo mercato perché l'autore ha effettivamente rinunciato a qualsiasi richiesta di risarcimento per quell'opera. Ma nell'affermare che il quarto fattore “*guarda al mercato dell'opera originale e dei derivati da quell'opera, non al mercato dell'opera dell'attore in generale*”, il tribunale può minare i modelli di business del “leader di perdita” di questo tipo<sup>122</sup>. Il tribunale del caso *Philpot* aveva ragione nella misura in cui il linguaggio legale, “*effetto sul mercato potenziale per l'opera protetta da copyright*”, indirizza l'indagine sui mercati per quell'opera. Lo statuto, tuttavia, non richiede a un tribunale di circoscrivere la propria concezione di effetto conoscibile a danno del mercato dell'opera copiata. Il quarto fattore richiede anche ai tribunali di valutare “*l'effetto dell'uso sul (...) valore dell'opera protetta da copyright*”. Lo stesso concetto di “*valore di*” varia in modo più ampio rispetto a “mercato per”, e, in effetti, leggere i due sinonimi violerebbe il principio secondo cui le parole in uno statuto devono avere un significato indipendente<sup>123</sup>. L'effetto della copia sul “valore” dell'opera copiata non si limita al danno diretto alle vendite attuali o future o alla licenza di quell'opera. In particolare, come lamentava Philpot, la copia non attribuita di un'opera la priva del suo valore come “attrazione” per altre opere, o servizi. Il valore di un'opera può

---

<sup>120</sup> Id. a 7.

<sup>121</sup> Id. (“[T]he principal way that Philpot appears to make money from his photography is settlement agreements in copyright lawsuits.”).

<sup>122</sup> J. C. Ginsburg, “Fair Use Factor Four Revisited: Valuing the “Value of the Copyrighted Work” – Essay”, *Journal of The Copyright Society of The U.S.A.*, VOL. 67, P. 19, 2020; Columbia Public Law Research Paper No. 14-653 (2020). [https://scholarship.law.columbia.edu/faculty\\_scholarship/2677](https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2677).

<sup>123</sup> *Quality King Distrib. v. L’anza Research Int’l, Inc.*, 523 U.S. 135, 145-48 (1998) (Supreme Court considering whether one potential interpretation of the Copyright Act of 1976 would render one of its provisions superfluous) in Jane C. Ginsburg, “Fair Use Factor Four Revisited: Valuing the “Value of the Copyrighted Work” – Essay”.

anche essere reputazione<sup>124</sup>, ma l'autore non trarrà vantaggi economici o morali a meno che il pubblico non identifichi l'opera con il suo autore.

L'attribuzione della paternità non è tipicamente presente nell'indagine sull'uso corretto<sup>125</sup>, forse perché nella maggior parte dei casi l'autore dell'opera copiata è generalmente noto, come di solito avviene nelle parodie, o è stato accreditato, come nei commenti accademici e altri usi educativi. In conclusione, però, sempre di più, gli usi digitali, come quello in questione in *Philpot*, separano l'opera dal nome del suo autore, e nel momento in cui la valuta in cui l'autore commercia è reputazione piuttosto che direttamente monetaria, la copia non attribuita, anche - o soprattutto - da copie messe a disposizione gratuitamente, avrà un impatto deleterio sul valore dell'opera protetta da *copyright* come veicolo per il riconoscimento dell'autore<sup>126</sup>.

In altre parole, il *fair use* offre più di una difesa alla violazione del *copyright*; racchiude le aspirazioni del sistema del *copyright*<sup>127</sup>, e nel momento in cui si ricordano le origini della dottrina del *fair use* statunitense nell'opinione di Justice Story in *Folsom v. Marsh*, questa osservazione diventa meno paradossale di quanto potrebbe sembrare a prima vista. *Folsom v. Marsh*, infatti, non riguardava la limitazione della portata della protezione del *copyright*, ma, al contrario, Justice Story ha articolato i criteri che sono diventati la base della Sezione 107 al fine di ampliare la portata del diritto d'autore per

---

<sup>124</sup> Penguin Grp. (USA), Inc. v. Am.Buddha, No. CV-13-02075-TUC-JGZ, 2015 WL 11170727, a \*6 (D. Ariz. May 8, 2015) (“*the compensation that [plaintiff] Penguin derives from its publication of the Works includes the preservation of its reputation for excellence and the strength of its relationships with distributors and customers. American Buddha’s use of the Works jeopardizes Penguin’s business because it robs Penguin of the ability to control the quality distribution of its works and harms Penguin’s reputation as a publisher.*”).

<sup>125</sup> A. Latman, “*Fair Use of Copyrighted Works*” (1958), reprinted as Study No. 14, in Copyright Revision Studies Nos. 14-16, prepared for the S. Comm. On The Judiciary, 86th Cong., 2d Sess., Copyright Law Revision 18-24 (Comm. Print 1960). “*It is clear that acknowledgment, in itself, is not sufficient to ensure fair use and preclude infringement*”.

<sup>126</sup> Weissmann v. Freeman, 868 F.2d 1313, 1326 (2d Cir. 1989) (“*The rewards that Congress planned for copyright holders of scientific works to reap arguably include promotion and advancement in academia (. . .). In scholarly circles[,] recognition of one’s scientific achievements is a vital part of one’s professional life.*”).

<sup>127</sup> P. Leval, “*Toward a Fair Use Standard*”, 103 HARV. L. REV. 1105, 1110. “[*fair use should not be considered a bizarre, occasionally tolerated departure from the grand conception of the copyright monopoly. To the contrary, it is a necessary part of the overall design. Although no simple definition of fair use can be fashioned, and inevitably disagreement will arise over individual applications, recognition of the function of fair use as integral to copyright’s objectives leads to a coherent and useful set of principles*”.



raggiungere determinati tipi di opere derivate<sup>128</sup>. Da qui la sua attenzione sugli effetti competitivi dell'appropriazione dell'imputato sul valore dell'operato dell'attore.

I fattori di Story hanno rafforzato la portata dei diritti esclusivi di un autore prima che le autorità successive li trasformassero in una tabella di marcia per limitare la portata di tali diritti. Ma quei fattori, ora codificati, hanno ancora un ruolo di rafforzamento dei diritti, in particolare rispetto al quarto fattore<sup>129</sup>.

La recente giurisprudenza di appello mostra una rinnovata sensibilità alla sostituzione del mercato, anche per i mercati delle licenze e dei lavori derivati<sup>130</sup>. La Sezione 107 ci ricorda quindi che la legge sul *copyright* stabilisce con il titolare del *copyright* l'impostazione predefinita per il controllo sui mercati, compresi i nuovi mercati guidati dalla tecnologia, per l'opera. Resta a carico dell'utente l'onere di spostare l'inadempimento proponendo una persuasiva giustificazione basata sull'espressione o sul beneficio sociale per un uso le cui conseguenze economiche devono dimostrare anche che il convenuto non è sostitutivo<sup>131</sup>.

#### **1.2.6. Flessibilità e fair use.**

Negli ultimi anni, le corti americane si sono dimostrate sempre più aperte ad una maggiore flessibilità, e dunque applicazione, del *fair use*.

Di recente si sono infatti susseguiti diversi casi giurisprudenziali importanti, molti dei quali strettamente collegati alle nuove tecnologie. Come riportato nel celeberrimo *House report*, lo scopo stesso del *fair use* è proprio quello di adattarsi, e dunque essere flessibile, rispetto alle esigenze che si

---

<sup>128</sup> L. R. Patterson, “*Folsom v. Marsh and Its Legacy*”, 5 J. INTELL. PROP. L. 431, 431 (1998) (“*The first myth is that Folsom created fair use, when in fact it merely redefined infringement. The second myth is that Folsom diminished, and therefore fair use diminishes, the rights of the copyright owner. In fact, the case enlarged those rights beyond what arguably Congress could do in light of the limitations on its copyright power and, indeed, fair use today continues to be an engine for expanding the copyright monopoly.*”).

<sup>129</sup> J. C. Ginsburg, “*Fair Use Factor Four Revisited: Valuing the "Value of the Copyrighted Work" – Essay*”, Journal of The Copyright Society of The U.S.A., VOL. 67, P. 19, 2020; Columbia Public Law Research Paper No. 14-653 (2020), pg.15. [https://scholarship.law.columbia.edu/faculty\\_scholarship/2677](https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2677).

<sup>130</sup> TCA Corp. v. McCollum, 839 F.3d 168, 181 (2016); Fox News v. TVEyes, 883 F.3d 169 (2d Cir. 2018); VHT, Inc. v. Zillow Group, Inc., 918 F.3d 723 (9th Cir. 2019); Brammer v. Violent Hues Prods., 922 F.3d 255 (4th Cir. 2019).

<sup>131</sup> J. C. Ginsburg, “*Fair Use Factor Four Revisited: Valuing the "Value of the Copyrighted Work" – Essay*”, Journal of The Copyright Society of The U.S.A., VOL. 67, P. 19, 2020; Columbia Public Law Research Paper No. 14-653 (2020), pg.15. [https://scholarship.law.columbia.edu/faculty\\_scholarship/2677](https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2677).

presentano. Ad oggi risulta essere impensabile, in certi ambiti, prevedere regole ed eccezioni puntuali. La tecnologia è infatti in continuo avanzamento, imponendoci dunque maggiore flessibilità.

Tra le varie controversie, possiamo, ad esempio, ricordare il caso *Perfect 10 vs. Google*<sup>132</sup>, che ha permesso ai giudici d'oltreoceano di analizzare l'eccezione di *fair use*, e dunque l'utilizzo corretto, in relazione al funzionamento dei motori di ricerca. Come anticipato, nonostante ad oggi il *fair use* sia stato definitivamente codificato, e si caratterizzi per un ampio catalogo di ipotesi all'interno della *Section 107*, l'elenco previsto dalla norma è, tuttavia, un elenco cosiddetto aperto. Il legislatore americano ha infatti previsto la possibilità di effettuare un'analisi caso per caso, ed etichettare come *fair use* utilizzi differenti da quelli menzionati. L'analisi caso per caso deve rigorosamente essere effettuata vagliando quattro fattori, ma rimettendo comunque la valutazione nelle mani del giudice. Difatti, i giudici, in aggiunta, hanno la facoltà di affiancare ai quattro fattori ulteriori elementi che ritengano opportuni e, allo stesso modo, può essere dato maggior rilievo ad alcuni di essi rispetto ad altri, in base al caso specifico<sup>133</sup>. Nel caso *Perfect 10 vs. Google Inc.* i giudici della Corte distrettuale, applicando l'analisi dei quattro fattori enunciati dal legislatore, hanno negato potesse trattarsi di *fair use*, mentre la Corte d'appello ne ha ravvisato un'ipotesi.

Nel caso di specie, Perfect 10 (P10) è una società che fornisce agli utenti, in seguito alla sottoscrizione al proprio sito e al pagamento di una quota mensile, l'accesso a immagini di modelle nude, nonché la possibilità di scaricarne delle miniature sul telefono. Le immagini presenti sul sito, protette da *copyright*, vengono tuttavia copiate e pubblicate illegalmente su siti web non collegati e non autorizzati da Perfect 10.

Google, in risposta alle ricerche da parte degli utenti, indicizza e mostra delle miniature delle immagini pubblicate illegalmente, nonché permette di accedere alle immagini a grandezza originale, dirigendo gli utenti sui siti non autorizzati da Perfect 10<sup>134</sup>.

Nel novembre del 2004 il fondatore del sito per adulti decide di citare in giudizio Google, adducendo molteplici violazioni del *copyright* delle immagini pubblicate su Perfect 10. Mentre la corte distrettuale della California si è pronunciata in favore del sito, dall'altro lato, in sede d'appello nel 2007, la pronuncia è stata stravolta.

---

<sup>132</sup> Perfect 10, Inc. v. Google, Inc., No. 10-56316 (9th Cir. 2011), <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/10-56316/10-56316-2011-08-03.html>.

<sup>133</sup> J. C. Ginsburg, "The Oxford Handbook of Intellectual Property Law", Oxford University Press, 2015.

<sup>134</sup> L. Berto, "La tutela del copyright negli Stati Uniti: l'eccezione di fair use nel caso Perfect 10 vs. Google Inc.", pubblicato 11/01/2018, aggiornato 15/11/2018, IUSINITINERE, <https://www.iusinitinere.it/copyright-stati-uniti-fair-use-caso-perfect-10-vs-google-inc-7112>.

I giudici della Corte distrettuale, nell'effettuare l'analisi dei quattro fattori, hanno dato particolare rilievo al tipo di utilizzo effettuato da Google, sicuramente commerciale e sostitutivo dei servizi offerti da P10, ed alla lesione dell'attività di P10 nel mercato delle immagini in miniatura, ritenendo dunque essere escluso dal *fair use* l'utilizzo di Google, la Corte d'Appello ha operato con una differente analisi. In sede di rianalisi, è stato evidenziato che l'uso effettuato da Google avesse una natura altamente trasformativa, nonostante utilizzi le immagini nella loro interezza. Esse sono infatti trasformate in indicatori, tali da consentire agli utenti di raggiungere una fonte di informazioni, ovvero proprio il sito che fornisce le immagini. È stato inoltre ritenuto che l'utilizzo delle stesse, effettuato da Google, fosse ragionevole, alla luce della finalità dell'utilizzo che il motore di ricerca fa delle immagini.

La Corte, dopo aver analizzato i quattro fattori, ha preso in considerazione i benefici sociali apportati al pubblico dal motore di ricerca. Il funzionamento di Google Image, infatti, promuovendo e facilitando l'accesso del pubblico alle opere creative, è coerente con le finalità della tutela del *copyright*. Dando un importante peso a quest'ultimo elemento, la Corte ha quindi affermato la sussistenza di un caso di *fair use*<sup>135</sup>.

Si è trattata sicuramente di una sentenza, quella in sede di riesame, di grande rilevanza, soprattutto per il mondo online, alla luce del crescente ruolo assunto, ad oggi, dei motori di ricerca.

Altro caso in cui invece è emersa la flessibilità del *fair use*, è sicuramente il caso *Lenz v. Universal Music Corp.*<sup>136</sup>.

Attraverso detta vicenda, terminata nel 2015, la Corte ha ammesso l'esistenza in capo ai titolari dei diritti d'autore di un dovere di valutare se ci possa presumibilmente essere considerato rientrante nel *fair use*<sup>137</sup>.

---

<sup>135</sup> G. H. Pike, "Perfect 10 vs. Google" (October 1, 2006). Information Today, Vol. 23, No. 9, p. 17, October 2006, <https://ssrn.com/abstract=1640159>.

<sup>136</sup> *Lenz v. Universal Music Corp.*, 801 F.3d 1126 (9th Cir. 2015); <https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1729382.html>.

"*Lenz v. Universal Music Corp.: Ninth Circuit Requires Analysis of Fair Use Before Issuing of Takedown Notices*"; Harvard Law Review; JUN 10, 2016 129 Harv. L. Rev. 2289; <https://harvardlawreview.org/2016/06/lenz-v-universal-music-corp/> .

<sup>137</sup> "Duty to consider (...) whether allegedly infringing material constitutes fair use"; *Lenz v. Universal Music Corp.*, 801 F.3d 1126 (9th Cir. 2015); <https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1729382.html> .

Come determinato dalla Corte, “è necessario prima determinare se 17 U.S.C. § 512(c)(3)(A)(v)<sup>138</sup> richiede ai titolari del copyright di considerare se il materiale potenzialmente in violazione è un uso equo di un copyright ai sensi della 17 U.S.C. § 107 prima di emettere una notifica di rimozione”<sup>139</sup>.

Nel caso in esame, l’unico argomento testuale di Universal è che il *fair use* non è “autorizzato dalla legge”, poiché è da considerarsi come una difesa affermativa che giustifica una condotta altrimenti illecita. A detta della Corte, l’interpretazione di Universal è errata, in quanto fonde due concetti diversi: una difesa affermativa che viene etichettata come tale a causa dell’orientamento procedurale del caso, ed una difesa affermativa che scusa una condotta illegittima. Difatti, il precedente della Corte Suprema sostiene nettamente la conclusione che il *fair use* non ricada in quest’ultimo campo: “[A] chiunque (...) faccia un uso equo dell’opera non viola il diritto d’autore rispetto a tale uso”<sup>140</sup>. Dato che il 17 U.S.C. § 107 autorizza espressamente il *fair use*, etichettarlo come una difesa affermativa che giustifica la condotta è un termine non appropriato. Infatti, sebbene l’approccio tradizionale sia solito guardare al *fair use* come una difesa affermativa, ad oggi è meglio visto come un diritto concesso dal *Copyright Act* del 1976. Originariamente, come dottrina giudiziaria senza alcuna base statutaria, il *fair use* appariva come una violazione “scusata”, questo è presumibilmente il motivo per cui è stato trattato come una difesa. In quanto dottrina statutaria, tuttavia, il *fair use* non costituisce una violazione. Pertanto, dall’adozione della legge del 1976, il *fair use* non dovrebbe più essere considerato come una violazione da giustificare, ma è invece logico considerarlo come un diritto.

Indipendentemente da come viene considerato, è chiaro che l’onere di provare il *fair use* graverà sempre sul presunto trasgressore<sup>141</sup>.

Tutte queste recenti valutazioni hanno però sollevato anche una serie di controversie. Si è infatti finito per iniziare a considerare il *fair use* come un attributo valido ad escludere l’esistenza di una possibile violazione del *copyright*, ma in contemporanea, lo si è iniziato a considerare come una condizione

---

<sup>138</sup> 17 U.S.C. § 512, Section 512 - Limitations on liability relating to material online; <https://casetext.com/statute/united-states-code/title-17-copyrights/chapter-5-copyright-infringement-and-remedies/section-512-limitations-on-liability-relating-to-material-online>.

<sup>139</sup> Lenz v. Universal Music Corp., 801 F.3d 1126, 1131-32 (9th Cir. 2015), <https://casetext.com/case/lenz-v-universal-music-corp-20>.

<sup>140</sup> Sony Corp. di Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 Stati Uniti 417, 433, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574 (1984). <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/464/417/>. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>141</sup> Lenz v. Universal Music Corp., 801 F.3d 1126, 115 U.S.P.Q.2d 1965 (9th Cir. 2015), 1-2, <https://casetext.com/case/lenz-v-universal-music-corp-20>.

“preliminare”, in grado di determinare già *ex ante* se si possa o meno escludere un’eventuale violazione.

Dall’altro lato però, è la natura stessa di questo strumento a renderne sicuramente difficile detta applicazione. Infatti, considerando il ruolo preponderante del giudice in questo caso, spesso il *fair use* si è rivelato come uno strumento realmente utilizzabile solo in chiave processuale.

In aggiunta, il fatto che non vi siano chiare e stringenti previsioni normative a delimitarne gli argini costituisce un ulteriore problema. A differenza, per esempio del “*three-step test*”, il *fair use*, non è delimitato a quegli “*certain special cases*” delineati invece dalla Convenzione di Berna<sup>142</sup>.

Si può quindi affermare che si tratti, soprattutto nella pratica, di un sistema che, nonostante gli evidenti benefici, talvolta rischi di non tenere in considerazione tutti gli interessi in gioco, in particolar modo, di non essere in grado di bilanciare correttamente le esigenze, da un lato del *copyright owner*, dall’altro del *fair user*.

### 1.3 Casi pratici di applicazione: il caso Google Books.

Negli ultimi anni i casi di *fair use* sono decisamente aumentati, estendendosi anche ad ambiti prima sconosciuti, in primis, ad esempio, le controversie connesse ad internet <sup>143</sup>.

Come anticipato, però, molte questioni, anche se dotate di elevata importanza giurisprudenziale, non hanno avuto lo stesso impatto mediatico di altre, caratterizzate invece da grande spessore economico<sup>144</sup>.

Tra le vicende principali vi è sicuramente il caso *Authors Guild of America vs Google*<sup>145</sup>. Con esso si è in grado di cogliere i ragionamenti effettuati da parte dei giudici delle Corti americane, attraverso una diretta applicazione delle norme in tema di *fair use*.

---

<sup>142</sup> Convenzione di Berna del 1896; <https://www.mite.gov.it/pagina/convenzione-di-berna>.

<sup>143</sup> R. Stim, “*Copyright overview, Summaries of Fair Use Cases*”, Internet Cases, Stanford libraries, Copyright and Fair use, <https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/cases/>.

<sup>144</sup> J. Lerner, L. Hartman, J. Wilcher, “*Fair use jurisprudence 2019-2021: a comprehensive review*”; 2021; n.1; pp.1-81, p. ii (introduction); [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3887714](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3887714).

<sup>145</sup>V. Ertola, “*La tutela del diritto d’autore ed il mondo digitale: Authors Guild of America vs Google*”, Iusinitinere, Pubblicato 23/09/2019 · Aggiornato 10/04/2021, <https://www.iusinitinere.it/la-tutela-del-diritto-dautore-ed-il-mondo-digitale-authors-guild-of-america-vs-google-23271>.

Inoltre, il caso in esame assume importanza anche alla luce delle nuove tecnologie, poiché attraverso la digitalizzazione di milioni di opere c'è chi ha addirittura parlato di una vittoria in favore dei lettori per quanto attiene al loro “*right to choose*”<sup>146</sup>.

Ad oggi, infatti, dato l'ampio uso di internet e dei nuovi dispositivi tecnologici, il libro sta diventando sempre più simile al web, ed il caso *Google Books* ha influito proprio su questo, rendendo “*i due grandi depositari della cultura umana, il libro ed il web, un po' meno separati e più simili*”<sup>147</sup>.

Si tratta di una controversia molto articolata che ebbe inizio nel 2004, quando Google lanciò il servizio “*Book Search*”. Detto sistema si proponeva, mediante una serie di accordi presi con un considerevole numero di biblioteche, di digitalizzare i libri cartacei presenti nelle stesse, molti dei quali erano però ancora protetti dal diritto d'autore. In relazione a ciò, con *Book Search*, era data possibilità di scaricare interamente solo le opere non tutelate, mentre quelle protette da *copyright* sarebbero rimaste consultabili solo per stralci, più o meno lunghi, in base alla presenza o meno dell'assenso dell'autore. Si trattava di un progetto estremamente ampio, al cui interno hanno preso parte alcune delle più importanti Biblioteche americane, tra cui quelle delle università di Harvard e Stanford.

Da un punto di vista giuridico, il caso ebbe realmente inizio quando nel 2005 l'*Authors Guild of America*, organizzazione professionale americana per scrittori, decise di citare in giudizio Google, sotto forma di *class action*<sup>148</sup>.

Veniva sostenuto che, essendo stata svolta attività di digitalizzazione dei libri senza previa autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, essa costituiva una violazione del *fair use* consentito dalla legge. A detta dell'accusa, quello che Google stava facendo era solo un'iniziativa di carattere commerciale, andando a creare una banca dati di opere letterarie senza prevedere alcun tipo di remunerazione per i titolari dei diritti su di esse.

Google, al contrario, sosteneva che la visibilità di frammenti o brevi paragrafi non costituiva una violazione di legge, essendo qualificabile come *fair use*.

Le parti, almeno inizialmente, cercarono di risolvere la vicenda mediante un accordo, per porvi subito fine. Tuttavia, la questione era molto più complicata di quanto si potesse pensare, trattandosi di disciplinare non solo la sorte delle precedenti opere, ormai digitalizzate, ma anche delle future. Attraverso ciò, Google avrebbe praticamente ottenuto una licenza generale per le opere letterarie.

---

<sup>146</sup>F. Pizzabiocca, “*Google books e la diffusione del “sapere letterario”*”, Iusletter, 23 ottobre 2015 <https://iusletter.com/archivio/google-books-e-la-diffusione-del-sapere-letterario/>.

<sup>147</sup> J. Bridle, “*Google v Authors Guild: a victory for readers' right to choose*”, The Guardian, 24/11/2013, <https://www.theguardian.com/books/2013/nov/24/google-authors-guild-books-web>.

<sup>148</sup> The Authors Guild et al v. Google Inc. , <https://dockets.justia.com/docket/new-york/nysdce/1:2005cv08136/273913>.

L'accordo, infatti, sarebbe andato a regolare non solo aspetti prettamente commerciali, ma anche di altra natura, come la consulta delle opere digitalizzate delle biblioteche<sup>149</sup>. Inoltre, un simile accordo, avrebbe sicuramente potuto produrre forti ripercussioni anche su altri paesi, che di fatti si opposero fortemente. Tra coloro che espressero il proprio disappunto a riguardo ci fu anche il presidente della Biblioteca Nazionale di Francia, Jean-Noël Jeanneney, accusando gli USA di "*imperialismo culturale*"<sup>150</sup>.

A seguito di questi eventi, pochi anni più tardi, nel 2009, venne presentata una nuova versione dell'accordo, il cui ambito di applicazione era stato ristretto ai libri pubblicati in Canada, Australia, Stati Uniti d'America e Regno Unito. Anche in questo caso non si fecero però mancare le critiche provenienti dall'Europa, che portarono all'apertura di un'inchiesta da parte della Commissione europea. Il punto centrale era che un accordo del genere, volto a concludere la *class action* americana, non poteva certamente andare a costituire una soluzione anche per l'Europa, estendendone l'ambito di applicazione al di fuori degli Stati Uniti.

Per dare efficacia all'accordo, era inoltre necessaria l'approvazione da parte del Tribunale di New York, che però, anche a causa delle forti opposizioni presentate, lo respinse, concordando che nonostante i possibili benefici raggiungibili con una biblioteca digitale, si sarebbe concesso a Google un "monopolio di fatto".

La vicenda proseguì dinanzi allo stesso tribunale, che nel 2013, in primo grado, stabilì che nel suo operare il servizio Google non costituiva una violazione del *copyright*, ma anzi, rappresentava un "beneficio pubblico", andando a creare un motore di ricerca per opere introvabili. Attraverso detto sistema, veniva infatti data nuova vita a libri irreperibili, spesso fuori commercio, e per questo la Corte considerò che l'attività di digitalizzazione rientrasse nei confini del *fair use*, data la presenza di ulteriori fattori, quali i vantaggi procurati alle biblioteche dotate di fondi limitati o situate in zone periferiche. Chiaramente, l'*Authors Guild of America* si dimostrò in totale disaccordo, decidendo di rivolgersi alla Corte d'Appello, la quale però confermò sostanzialmente la decisione adottata in primo grado, sottolineando che con la digitalizzazione non venisse arrecato pregiudizio ai titolari di *copyright*, essendo, le opere ancora protette da diritti di privativa, visionabili solo parzialmente ed in misura ridotta. D'altronde, secondo i giudici, il servizio del gigante della Silicon Valley "*consente al lettore*

---

<sup>149</sup> V. Ertola, "*La tutela del diritto d'autore ed il mondo digitale: Authors Guild of America vs Google*", Iusinitinere, Pubblicato 23/09/2019 · Aggiornato 10/04/2021,

<https://www.iusinitinere.it/la-tutela-del-diritto-dautore-ed-il-mondo-digitale-authors-guild-of-america-vs-google-23271>.

<sup>150</sup> Jean-Noël Jeanneney's Critique of Google: Private Sector Book Digitization and Digital Library Policy <http://www.dlib.org/dlib/december06/bearman/12bearman.html>.

di valutare se siano di suo interesse, senza rivelare così tanto del contenuto, o minacciare gli interessi dell'autore”<sup>151</sup>.

Nel caso di specie, particolare rilevanza hanno avuto alcuni precedenti, in primis il caso *HathiTrust Digital Library*<sup>152</sup>, in cui veniva affermato che la *HathiTrust Digital Library* avesse violato i propri diritti d'autore attraverso l'utilizzo di libri scansionati da Google<sup>153</sup>. Sul solco di quanto deciso all'epoca, il giudice Butler, che presiedeva la corte d'appello di New York, ha dichiarato che: “L'unica domanda era “è diverso quando a farlo su larga scala è la più grande e più ricca società negli Stati Uniti?” La risposta è no”.

La vicenda offre quindi la possibilità di osservare una dimostrazione del pieno rispetto dei fattori delineati nella *Section 107*.

All'esito della controversia è emerso un elevato interesse delle Corti statunitensi verso l'apporto dato da Google a favore della collettività. Trattandosi infatti di una attività volta a fornire un qualcosa in più alla società, appaiono sicuramente rispettati i canoni precisati dal Leval<sup>154</sup> in tema di *fair use*. Come determinato anche nel caso *Authors Guild, Inc. v. HathiTrust*<sup>155</sup>, ogni opportunità per l'applicazione del *fair use* ad opere sottoposte a *copyright* è ritenuta come necessaria per completare lo scopo principale del diritto d'autore, ovvero, “promuovere il progresso della Scienza e delle Arti utili”<sup>156</sup>.

Inoltre, il caso Google ci impone di considerare anche altri fattori. Non si può decisamente prescindere dall'impatto economico della controversia, e questo ci testimonia anche come le Corti americane, a prescindere da un possibile fine di lucro o meno, siano comunque propense a ritenere fondata la presenza del *fair use*.

---

<sup>151</sup>F. Pizzabiocca, “Google books e la diffusione del “sapere letterario””, 23 ottobre 2015, IUSLETTER, <https://iusletter.com/archivio/google-books-e-la-diffusione-del-sapere-letterario/>.

<sup>152</sup>*Authors Guild, Inc. v. HathiTrust*, No. 12-4547 (2d Cir. 2014), <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/12-4547/12-4547-2014-06-10.html>.

<sup>153</sup>*The Authors Guild, Inc. et al v. HathiTrust et al*, <https://cases.justia.com/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2011cv06351/384619/156/0.pdf>.

<sup>154</sup> *Authors Guild, Inc. v. HathiTrust*, No. 12-4547 (2d Cir. 2014), pp.1-34, pg, 14, <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/12-4547/12-4547-2014-06-10.html>.

<sup>155</sup> *Authors Guild, Inc. v. HathiTrust*, No. 12-4547 (2d Cir. 2014), pp.1-34, pg, 14-15, <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/12-4547/12-4547-2014-06-10.html>; <https://cases.justia.com/federal/appellate-courts/ca2/12-4547/12-4547-2014-06-10.pdf?ts=1410919454>.

<sup>156</sup> *Campbell*, 510 U.S. at 574, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/510/569/>.



A seguito di questo caso, in nome del *fair use*, la Corte Suprema Americana, rifiutandosi di tornare sul caso, ha dato il via libera in maniera ufficiale alla digitalizzazione di queste opere, proprio in nome dell'interesse pubblico alla conoscenza<sup>157</sup>.

Se da un lato la pronuncia definitiva del caso *Google Books* ha consentito di dare visibilità a moltissime opere, consentendone una maggiore diffusione, dall'altro è sicuramente stata un duro colpo per coloro che lavorano nell'industria "del libro". Difatti, la decisione del Tribunale a favore di Google ha stabilito che il suo progetto di digitalizzare milioni di libri e creare una biblioteca ricercabile non viola i diritti d'autore degli autori, e dunque non ne richiede l'autorizzazione o, tantomeno, la monetizzazione. Nel consentire la validità di questa sentenza, la Corte Suprema ha creato una visione notevolmente espansiva della dottrina del *fair use*, che ha però avuto un forte impatto su tantissimi settori, in primis attraendo critiche da coloro che producono contenuti. La difesa del "*fair use*", così come codificata in legge nel 1976, per consentire la riproduzione per scopi di pubblica conoscenza - come ricerca, critica e reportage - è stata utilizzata a vantaggio delle società tecnologiche che pubblicano contenuti di valore altrui su nuove piattaforme. Tuttavia, spesso, non viene creato alcun nuovo contenuto espressivo, fattore chiave che deve essere presente nel determinare un uso equo (o trasformativo). Invece di fornire semplicemente ad altri un modo per costruire sul lavoro originale e creare qualcosa di nuovo, i tribunali stanno favorendo i nuovi modi delle aziende tecnologiche di utilizzare le opere originali<sup>158</sup>.

Riguardo alla controversia, c'è chi si è espresso ritenendo che essa abbia fatto emergere evidenti tensioni tra il *copyright law* statunitense e le crescenti potenzialità della tecnologia<sup>159</sup>. Il diritto d'autore nasce con l'originaria finalità di promuovere il progresso della scienza e delle arti, ed allo stesso modo di promuovere la diffusione delle informazioni. Sicuramente, possiamo dire che la volontà di Google di creare un catalogo online abbia evidenziato le incertezze legali derivanti dall'applicazione del *copyright law* in relazione alla diffusione di informazioni attraverso i nuovi mezzi di comunicazione<sup>160</sup>.

---

<sup>157</sup> F. De Benedetti, , "*Usa, Corte Suprema dà torto agli autori: Google Books libera di scansionare milioni di libri*", La Repubblica 19 aprile 2016, [https://www.repubblica.it/tecnologia/2016/04/19/news/copyright\\_google\\_books\\_corte\\_suprema\\_usa-137949980/](https://www.repubblica.it/tecnologia/2016/04/19/news/copyright_google_books_corte_suprema_usa-137949980/).

<sup>158</sup> D. Chavern, "*Authors Guild v. Google Ruling: An Expansive View of Fair Use*", Huffpost, 05/03/2016 Updated May 4, 2017, [https://www.huffpost.com/entry/authors-guild-v-google-ru\\_b\\_9824240](https://www.huffpost.com/entry/authors-guild-v-google-ru_b_9824240).

<sup>159</sup> H. Travis, "*Building Universal Digital Libraries: An Agenda for Copyright Reform*", 33 PEPP. L. REv. 761 (2006).

<sup>160</sup> M. Shah, "*Fair use and the Google book Search project: the case for creating digital libraries*", Scholarship law, <https://scholarship.law.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1367&context=commlaw>.

## CAPITOLO II

### BENEFICI E SOLUZIONI DEL FAIR USE

#### 2.1 I benefici del fair use: la libertà di espressione ed i suoi corollari.

Il senso del *copyright* è quello di essere il motore della libera espressione. Esso, infatti, nasce con la finalità di accrescere, e non impedire, la conoscenza<sup>161</sup>, e mai è stato inteso con l'intenzione di raggiungere obiettivi di segretezza ed occultamento<sup>162</sup>.

Una delle principali domande, alla luce del fatto che non vi siano parametri certi in materia, è chiedersi se il *fair use* possa essere considerato come una forza o, piuttosto, una debolezza<sup>163</sup> all'interno del più ampio alveo del *copyright*.

A detta di P. Leval, esso non è considerabile come una vera deroga, quanto piuttosto un sistema fondamentale, intrinseco, al diritto d'autore. Infatti, lo stimolo del pensiero creativo, a beneficio della collettività, dipende dalla protezione concessa all'autore. Allo stesso modo, però, esso dipende anche dal riconoscimento di limiti a questo monopolio di natura autoriale<sup>164</sup>. Tra questi limiti, possiamo, e dobbiamo, inserire, la dedizione ai fatti, alle idee ed al diritto di fare un uso equo del materiale coperto da diritto d'autore<sup>165</sup>.

Tutelare lo stimolo del pensiero creativo significa tutelare la libertà di espressione, e nel caso del diritto statunitense, essa trova una prima, e fondamentale, protezione già all'interno del Primo Emendamento

---

<sup>161</sup> Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enters., 471 U.S. 539-545, 558 (1985). “[T]he Framers intended copyright ... to be the engine of free expression.” (...) “It is intended to increase and not to impede the harvest of knowledge”, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/471/539/>.

<sup>162</sup> P. Leval, “Toward a Fair Use Standard”, 103 HARV. L. REV. (1990), pp.1-32, pg.31. “It was never intended to serve the goals of secrecy and concealment”, <https://www.law.berkeley.edu/files/Leval - Fair Use.pdf>.

<sup>163</sup> P. Leval, “Toward a Fair Use Standard”, 103 HARV. L. REV. (1990), pp.1-32, pg.31. “A question to consider in conclusion is whether imprecision - the absence of a clear standard - in the fair use doctrine is a strength or a weakness”, <https://www.law.berkeley.edu/files/Leval - Fair Use.pdf>.

<sup>164</sup> P. Leval, “Toward a Fair Use Standard”, 103 HARV. L. REV. (1990), pp.1-32, pg.31-32. “Fair use is not a grudgingly tolerated exception to the copyright owner's rights of private property, but a fundamental policy of the copyright law. The stimulation of creative thought and authorship for the benefit of society depends assuredly on the protection of the author's monopoly. But it depends equally on the recognition that the monopoly must have limits”, <https://www.law.berkeley.edu/files/Leval - Fair Use.pdf>.

<sup>165</sup> “Those limits include the public dedication of facts (notwithstanding the author's efforts in uncovering them); the public dedication of ideas (notwithstanding the author's creation); and the public dedication of the right to make fair use of material covered by the copyright”.

della Costituzione<sup>166</sup>, che a detta di molti<sup>167</sup>, si caratterizza per essere una delle parti più importanti della stessa.

Apparentemente, un esame obiettivo della clausola sul diritto d'autore della Costituzione e del Primo Emendamento rivela un conflitto intrinseco<sup>168</sup>, e questo perché al titolare del *copyright* viene dato un diritto esclusivo, che include al suo interno determinate garanzie.

Dall'altro lato però, le garanzie contenute all'interno del Primo Emendamento potrebbero eliminare ogni diritto stabilito dal *copyright*.

Il diritto d'autore fornisce un metodo importante per proteggere colui che ha speso tempo ed energie nella creazione di un'opera e che ha, quindi, legittimamente diritto a tutti i benefici conseguenti. Una qualche forma di diritto d'autore è senza dubbio essenziale per proteggere scrittori, inventori e artisti, nonché per incoraggiare la creatività e fornire incentivi economici. La vera domanda è chiedersi cosa costituisca una violazione del diritto d'autore realmente perseguibile.

Provando a rispondere guardando al Primo Emendamento, la difesa da esso costituita non ha finora fornito una protezione automatica a nessun presunto trasgressore. Tuttavia, se un titolare del diritto d'autore tenta di monopolizzare o limitare l'accesso a determinati materiali di interesse pubblico attraverso il suo diritto di proprietà, una rivendicazione dei diritti di Primo Emendamento dovrebbe offrire protezione al divulgatore del materiale.

Poiché il diritto d'autore e il Primo Emendamento devono idealmente coesistere, la questione centrale implica la determinazione della misura in cui le garanzie del Primo Emendamento erodono gli interessi del titolare del diritto d'autore. Cioè, quanto è forte il diritto di proprietà esclusiva del detentore del *copyright* di fronte ad un reclamo basato proprio sulla libertà d'espressione<sup>169</sup>.

---

<sup>166</sup> U.S. Const. amend. I., “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”, <https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-1/>.

<sup>167</sup> The First & Second Amendment, Pbs.Org, <http://www.pbs.org/tpt/constitution-usa-peter-sagal/rights/first-and-second-amendments> (last visited Dec. 15, 2015) (“The First Amendment is widely considered to be the most important part of the Bill of Rights. It protects the fundamental rights of conscience—the freedom to believe and express different ideas.... Under the First Amendment, Americans have both the right to exercise their religion as well as to be free from government coercion to support religion. In addition, freedoms of speech, press, and petition make democratic self-government possible by promoting the open exchange of information and ideas. Unpopular ideas are especially protected by the First Amendment because popular ideas already have support among the people.”).

<sup>168</sup>J. Oakes, “Copyright and the First Amendment”, 33 U. Miami L. Rev. 207 (1978), pg. 207, <https://repository.law.miami.edu/umlr/vol33/iss1/9>.

<sup>169</sup>J. Oakes, “Copyright and the First Amendment”, 33 U. Miami L. Rev. 207 (1978), pg. 208, “Copyright provides an important method of protecting a person who has expended time and energy in creating a work and who is justifiably

A causa di queste criticità, dopo anni di dibattito, il Congresso americano ha deciso di revisionare il precedente *Copyright Act*, adottandone nel 1976 uno nuovo, in relazione anche agli evidenti sviluppi tecnologici, che non consentivano più all'*Act* del 1909 di tenere il passo con i tempi. Sicuramente, la parte più rilevante ai fini di questa trattazione, è stata l'introduzione della *Section 107*, che per la prima volta, ha codificato la dottrina del *fair use*<sup>170</sup>.

Sia il *fair use* che le altre esenzioni previste dal nuovo statuto prevedono alcune limitazioni a quello che altrimenti sarebbe un diritto esclusivo, e dunque soggetto ad uno stringente monopolio. In alcuni casi il loro ambito di protezione è però troppo limitato, ed in tali situazioni è necessaria una difesa sulla base del Primo Emendamento<sup>171</sup>. Dunque, come affermato anche da diversi studiosi, il Primo Emendamento della Costituzione americana ed il *fair use* non sono nemici, ma addirittura possono essere definiti quasi “cugini”<sup>172</sup>, che, invece di distruggersi a vicenda, si aiutano<sup>173</sup> nel raggiungere un comune scopo, di natura culturale.

È proprio il *fair use*, infatti, che ci consente di bilanciare il monopolio dell'autore con la libertà di espressione.

---

*entitled to all consequential benefits. Some form of copy- right is unquestionably essential in order to protect writers, inventors, and artists, as well as to encourage creativity and to provide economic incentive. The real question is: What constitutes an actionable copyright infringement? The first amendment defense for an alleged infringer has not heretofore provided automatic protection. However, if a copyright owner attempts to monopolize or to restrict access to certain materials of public interest through his property right, then a claim of first amendment rights should offer protection to a disseminator of the material. Since copyright and the first amendment must ideally coexist, the central issue involves a determination of the extent to which first amendment guarantees erode the copyright holder's interests. That is, how strong is the copyright holder's exclusive property right in the face of a first amendment claim?”,*  
<https://repository.law.miami.edu/umlr/vol33/iss1/9>.

<sup>170</sup>J. Oakes, “*Copyright and the First Amendment*”, 33 U. Miami L. Rev. 207 (1978), pg. 209,  
<https://repository.law.miami.edu/umlr/vol33/iss1/9> ;

<sup>171</sup>J. Oakes, “*Copyright and the First Amendment*”, 33 U. Miami L. Rev. 207 (1978), pg. 211,  
<https://repository.law.miami.edu/umlr/vol33/iss1/9> ;

<sup>172</sup> *Gionfriddo v. Major League Baseball*, 114 Cal. Rptr. 2d 307, 313 (Cal. Ct. App. 2001) (“*[T]he First Amendment requires that the right to be protected from unauthorized publicity “be balanced against the public interest in the dissemination of news and information consistent with the democratic processes under the constitutional guaranties of freedom of speech and of the press”*”).

<sup>173</sup> A. Blaier, “*Fair Use and First Amendment: Without Fair Use, What Would You Freely Speak About?*”, 8 Pace. Intell. Prop. Sports & Ent. L.F. 97 (2017), pg.98, “*Copyright Clause’s Fair Use doctrine, and the First Amendment are cousins who help each other, rather than enemies sworn to destroy each other as some believe.*” <https://digitalcommons.pace.edu/pipsself/vol8/iss1/5>.

Come anticipato, il *fair use* ed il Primo Emendamento hanno diverse aree in cui si intersecano, primo fra tutti il settore educativo. Infatti, se non fosse per la deroga fornita dal *fair use*, non sarebbe possibile, per lo meno negli Stati Uniti d'America, scrivere articoli rifacendosi ad altre fonti, oppure rendere possibile l'utilizzo di materiali fotocopiati all'interno delle aule di lezione, con la finalità didattica<sup>174</sup>. Come si intuisce, già da questa applicazione, il diritto di controllare l'accesso ad una propria opera, che viene concesso all'autore, anche se frutto della propria espressione e creatività, esso non può andare a ledere e limitare la libertà di parola, soprattutto altrui<sup>175</sup>.

Inoltre, il semplice fatto che un autore possa proteggere il suo lavoro con il *copyright* non inibisce "la parola"<sup>176</sup>, cosa che alcuni studiosi crederrebbero. Si può sostenere che la creatività dell'autore abbia infatti migliorato la libertà di parola, perché una nuova idea è entrata in questo, naturalmente più ampio, "mercato delle idee". L'interesse del pubblico nel proteggere il libero flusso delle idee è cruciale, e il Primo Emendamento e il *fair use* insieme lo proteggono.

Il Primo Emendamento ha un ruolo essenziale nel sistema di autogoverno, difatti: "*Il Congresso non farà legge (...) che riduca la libertà di parola o di stampa, o il diritto del popolo di riunirsi pacificamente e di chiedere al governo un risarcimento di rimostranze*"<sup>177</sup>. Sebbene considerato un diritto assoluto, non preclude l'imposizione di ragionevoli restrizioni alla propria libertà da parte del governo.

Con questo metodo di autogoverno, il punto di interesse ultimo non sono le parole dei parlanti; piuttosto, sono le menti degli ascoltatori. L'idea di accesso alle idee è al centro della teoria del discorso pubblico, "*ecco perché la libertà di discussione per quelle menti non può essere ridotta*"<sup>178</sup>.

Se libertà di espressione e *fair use* trovano punti di incontro, e quindi collaborano a vicenda, bisogna chiedersi come una deroga al diritto d'autore possa incentivare il progresso, e soprattutto garantire, la libertà di espressione.

---

<sup>174</sup> A. Blaier, "*Fair Use and First Amendment: Without Fair Use, What Would You Freely Speak About?*", 8 Pace. Intell. Prop. Sports & Ent. L.F. 97 (2017), pg.106-108, <https://digitalcommons.pace.edu/pipsel/vol8/iss1/5> ;

<sup>175</sup> L. R. Patterson, "*Free Speech, Copyright, and Fair Use*", 40 Vand. L. Rev. 1, 5 (1987).

<sup>176</sup> Da intendersi come libertà; "*speech*".

<sup>177</sup> U.S. CONST. amend. I. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>178</sup> J. Oakes, "*Copyright and the First Amendment*", 33 U. Miami L. Rev. 207 (1978), pg. 218, <https://repository.law.miami.edu/umlr/vol33/iss1/9>.

A detta di alcuni<sup>179</sup>, solo concedendo un libero accesso alla cultura sarà possibile garantire non solo, a pieno, il Primo Emendamento, ma la libertà stessa dei cittadini. Detto Emendamento, infatti, è da intendersi come una “*carta della partecipazione universale ed eguale all’autogoverno, in grado di offrire protezione alla libera circolazione delle idee, senza tenere in considerazione la loro forma*” (“*free flow of ideas regardless of their form*”). Esso prevede la protezione assoluta di tutti gli eventi considerati essenziali per il funzionamento di una democrazia autonoma, offrendo al contempo protezione alle aree private. In quest’ottica, romanzi, teatro, poesia e pittura sono essenziali per l’autogoverno, poiché espongono le persone a nuove idee, stimolandone il pensiero. Ci deve essere un accesso totale a tutte le idee, da quelle puramente politiche a quelle meramente di intrattenimento. Pertanto, il Governo, nel caso di specie quello americano, non può impedirne l’accesso, imponendo forme di censura o tagliando le modalità di comunicazione.

Rimane però da chiedersi come possa, il *fair use*, in questo contesto estremamente ampio, incentivare il progresso, e di conseguenza garantire la libertà di espressione.

Come anticipato, il *fair use* può essere interpretato come lo strumento ideale al fine di bilanciare il monopolio concesso dalla legge all’autore di un’opera, con la libertà di espressione<sup>180</sup>.

Diversi possono essere, in merito, gli ambiti di applicazione. Tra i più importanti, possiamo menzionare la ricerca, la notizia, la critica. In quest’ultimo caso, sorge spontaneo chiedersi come sia possibile anche solo formulare una critica nel momento in cui non mi è possibile citare un altro autore. In tale evenienza c’è chi parlerebbe addirittura di censura, violando sicuramente quanto previsto dal Primo Emendamento della Costituzione americana, poiché la possibilità di criticare il lavoro altrui rientra a pieno nel concetto di libertà di espressione.

Bisogna infatti ricordare che uno degli obiettivi principali della proprietà intellettuale è proprio quello di massimizzare l’espressione creativa. La legge cerca di raggiungere questo scopo attraverso un, corretto, bilanciamento tra il diritto del creatore dell’opera di fruire del proprio lavoro, e del diritto ad una libera espressione dei futuri creatori<sup>181</sup>. La protezione concessa dalla legge all’autore rischierebbe in alcuni casi di intaccare la creatività altrui, e dall’altro lato, nel caso di una protezione addirittura

---

<sup>179</sup> A. Meiklejohn in: Jeffrey Oakes, “*Copyright and the First Amendment*”, 33 U. Miami L. Rev. 207 (1978), pg. 219-ss, <https://repository.law.miami.edu/umlr/vol33/iss1/9>.

Meiklejohn, “*The First Amendment is an Absolute*”, [1961] SuP. CT. REv. 245, 262.

<sup>180</sup> D. George, “*Why is fair use important?*”, University Library News Georgia State University, 24 febbraio 2016, <https://blog.library.gsu.edu/2016/02/24/why-is-fair-use-important/>.

<sup>181</sup> A. Blaier, “*Fair Use and First Amendment: Without Fair Use, What Would You Freely Speak About?*”, 8 Pace. Intell. Prop. Sports & Ent. L.F. 97 (2017), pg.119, <https://digitalcommons.pace.edu/pipsself/vol8/iss1/5>.

eccessiva, vi sarebbe il rischio di creare monopoli legali sulla “materia prima” utilizzata dall’espressione creativa<sup>182</sup>.

Tutto questo, inevitabilmente si ricollega ad altre situazioni. Dobbiamo interrogarci su cosa dovrebbe fare il giudice nel momento in cui, il detentore del diritto d’autore, esercitando il proprio diritto di proprietà, rende le informazioni inaccessibili al pubblico, bloccando così l’accesso alla conoscenza e limitando la libertà di espressione altrui, o cosa fare nel momento in cui a divulgare, e rendere disponibili le informazioni, non sia il titolare del *copyright*, ma una persona diversa da questi. Seguendo la logica, dovrebbe essere accolta una successiva, ed eventuale, azione relativa alla violazione del *copyright*, oppure il Tribunale incaricato dovrebbe consentire, e dunque ritenere legittima, una difesa basata sul Primo Emendamento?<sup>183</sup> In ogni caso, il Primo Emendamento ha spostato l’equilibrio per favorire l’accessibilità delle informazioni. E dunque, un presunto trasgressore non potrà essere ritenuto responsabile della diffusione di informazioni nel momento in cui il titolare del diritto d’autore, attraverso il diritto di proprietà che ha ottenuto, limita l’accesso alle informazioni o questioni che sono di interesse pubblico, si pensi ad esempio al caso dei giornali, o generali. In base alla regola che quindi i tribunali dovrebbero applicare nelle controversie in cui vi è conflitto tra diritto d’autore e Primo Emendamento, gli interessi di quest’ultimo potranno prevalere. La regola stessa bilancerà gli interessi sul diritto d’autore, compresi gli incentivi economici e creativi, con il Primo Emendamento, relativo invece al cd. “*right to speak and to hear*”<sup>184</sup>.

Nella prima decisione che venne adottata sulla base di questo approccio<sup>185</sup>, il Giudice King della Corte Distrettuale degli Stati Uniti d’America per il distretto meridionale della Florida scrisse: “*Quando il Copyright Act ed il First Amendment cercano entrambi di raggiungere lo stesso obiettivo, la loro*

---

<sup>182</sup> *Cardtoons, L.C. v. Major League Baseball Players Ass'n*, 95 F.3d 959, 976 (10th Cir. 1996). “*One of the primary goals of intellectual property law is to maximize creative expression. The law attempts to achieve this goal by striking a proper balance between the right of a creator to the fruits of his labor and the right of future creators to free expression. Underprotection of intellectual property reduces the incentive to create; overprotection creates a monopoly over the raw material of creative expression*”.

<sup>183</sup>J. Oakes, “*Copyright and the First Amendment*”, 33 U. Miami L. Rev. 207 (1978), pg. 232, <https://repository.law.miami.edu/umlr/vol33/iss1/9>.

<sup>184</sup>J. Oakes, “*Copyright and the First Amendment*”, 33 U. Miami L. Rev. 207 (1978), pg. 232-233, <https://repository.law.miami.edu/umlr/vol33/iss1/9>.

<sup>185</sup>*Triangle Publications, Inc. v. Knight-Ridder Newspapers, Inc.*, 445 F. Supp. 875, 882 (S.D. Fla. 1978); <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/445/875/1601229/>.

*futura coesistenza è facilmente assicurata. Tuttavia, quando operano per scopi contrastanti, il primato del First Amendment impone che il Copyright Act sia privato dell'effettuazione*"<sup>186</sup>.

Il caso di specie offre la possibilità di capire il bilanciamento che è stato, e che dovrebbe, essere sempre effettuato da parte dei giudici.

Il conflitto esistente tra diritto d'autore e libertà di espressione può e deve essere risolto, e per farlo è necessario tracciare una linea di confine, per capire cosa possa, o non possa, essere protetto, e dunque rientrare, nel Primo Emendamento. È fondamentale effettuare un bilanciamento di questi interessi contrapposti, proprio perché il diritto d'autore concede un monopolio limitato agli autori, sulla duplice premessa che il pubblico beneficia delle loro attività creative e che tale monopolio è necessario per stimolare tali attività. Le ragioni del Primo Emendamento sono ovvie e rappresentano una parte importante del carattere nazionale. Gli interessi in conflitto devono essere conciliati in un equilibrio di definizione<sup>187</sup>.

A riguardo, Melville Nimmer<sup>188</sup> scrive: *“Dal punto di vista del diritto d'autore, deve essere preservato l'incoraggiamento economico per i creatori e deve essere riconosciuta la privacy delle opere inedite. La libertà di parola richiede il mantenimento di un dialogo pubblico o democratico significativo, nonché l'uso della parola come valvola di sicurezza contro atti violenti e come fine stesso”*. L'equilibrio proposto da Nimmer si basa sulla dicotomia tra idea ed espressione. Infatti, le idee, secondo questa logica, non possono essere protette dal diritto d'autore. Diversamente, le espressioni di quelle idee potranno esserlo.

Sotto questo equilibrio di definizione, le idee ricadono sul versante della libertà di parola, mentre l'espressione, inclusa la selezione e la disposizione delle idee, rimane dalla parte del diritto d'autore. Nimmer sostiene che l'equilibrio delle definizioni sia difendibile, poiché le idee sono elementi vitali

---

<sup>186</sup> *“When the Copyright Act and the First Amendment both seek the same objective, their future coexistence is easily assured. However, when they operate at cross-purposes, the primacy of the First Amendment mandates that the Copyright Act be deprived of effectuation”*. Triangle Publications, Inc. v. Knight-Ridder Newspapers, Inc., 445 F. Supp. 875, 882 (S.D. Fla. 1978); <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/445/875/1601229/>. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>187</sup>J. Oakes, *“Copyright and the First Amendment”*, 33 U. Miami L. Rev. 207 (1978), pg. 233, <https://repository.law.miami.edu/umlr/vol33/iss1/9>.

<sup>188</sup> Melville Bernard Nimmer (1923-1985), esperto di diritto d'autore e libertà di espressione, ha contribuito notevolmente alla giurisprudenza in questi settori durante la sua carriera legale. <https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/1408/melville-nimmer>. M. B. Nimmer, *“Does Copyright Abridge the First Amendment Guarantees of Free Speech and Press?”*, 17 U.C.L.A. L. Rav. 1180 (1970) traduzione a cura di chi scrive; M. B. Nimmer, *“Copyright and the First Amendment”*, 17 BuLL.CoPYiorr Soc'y 255 (1970).



per raggiungere un dialogo democratico. Copiare l'espressione di un'idea, tuttavia, non contribuirà decisamente al mantenimento del così detto "dialogo democratico" o del "mercato delle idee"<sup>189</sup>. Pertanto, la copia confluirebbe nel versante del *copyright*, ed il suo divieto garantisce il beneficio pubblico derivante dalla creatività<sup>190</sup>. Ciò non toglie che vi possano essere dei casi in cui invece il bilanciamento non venga effettuato correttamente.

Difatti, lo stesso Nimmer discute anche di casi in cui il favore per la libertà di parola appare ingiustificato. Tra questi casi possiamo menzionare *Rosemont Enterprises, Inc. v. Random House, Inc.*<sup>191</sup>, in cui la sua preoccupazione è che il *fair use* ed il Primo Emendamento rischino di legittimare "l'amputazione all'ingrosso" di aree vitali del diritto d'autore. "*Il fair use, se applicato correttamente, è limitato alla copia da parte di altri che non compromette materialmente la commerciabilità dell'opera copiata. Il privilegio del Primo Emendamento, quando appropriato, può essere invocato nonostante il fatto che la commerciabilità del lavoro copiato sia in tal modo compromessa*"<sup>192</sup>.

Invece, secondo altre tesi, parlando di libertà di espressione, occorre fare un diverso bilanciamento. Fra le varie possiamo ricordare quella di P. Goldstein. In uno dei suoi articoli più quotati<sup>193</sup>, questi approccia il problema in maniera differente rispetto a Nimmer, evidenziando un altro tipo di rapporto. Il test di Goldstein implica un bilanciamento degli interessi in competizione, ovvero della libertà di parola e del diritto d'autore. L'autore tenta infatti di identificare metodi per conciliare gli interessi in competizione e sviluppa quelli che chiama "*principi accomodanti*"<sup>194</sup>, il primo dei quali richiede che la violazione del *copyright* sia scusata se l'oggetto del materiale violato è rilevante per l'interesse pubblico, e l'uso dello stesso promuove in modo indipendente detto interesse. Il secondo "*principio accomodante*" richiede che solo la proprietà letteraria "originale" sia protetta dall'uso non autorizzato, che i danni effettivi siano dimostrati dall'attore e che la concessione di un risarcimento legale, non equo, sia la regola generale quando prevale l'attore<sup>195</sup>.

Stando dunque alle parole di Goldstein, la tesi verte sul fatto che debba essere trovato un equilibrio tra interesse di proprietà del detentore del *copyright* ed interesse pubblico. Questo bilanciamento, però,

---

<sup>189</sup> "Democratic dialogue" e "market-place of ideas".

<sup>190</sup>J. Oakes, "Copyright and the First Amendment", 33 U. Miami L. Rev. 207 (1978), pg. 233, <https://repository.law.miami.edu/umlr/vol33/iss1/9>.

<sup>191</sup>Rosemont Enters., Inc. v. Random House, Inc., 366 F.2d 303 (2d Cir. 1966), <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/rosemontenters-randomhouse-2dcir1966.pdf>.

<sup>192</sup> M. B. Nimmer, "Nimmer on Copyright" § 1.03[A], at 1-29 (1978). Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>193</sup> P. Goldstein, "Copyright and the First Amendment", 70 COLUM. L. REV. 983 (1970).

<sup>194</sup> cd. "accommodative principles".

<sup>195</sup> P. Goldstein, "Copyright and the First Amendment", 70 COLUM. L. REV. 988 (1970).

non dovrebbe essere necessario per prendere una decisione. La Corte ha infatti più volte dimostrato che, negli ambiti di interesse pubblico, il Primo Emendamento generalmente prevarrà su qualsiasi considerazione o altro interesse. Difatti, in ogni caso in cui l'argomento era di interesse pubblico, prevaleva il Primo Emendamento. Secondo Goldstein, dunque, i tribunali dovrebbero semplicemente verificare se il soggetto del diritto d'autore violato è di interesse pubblico<sup>196</sup>.

In conclusione, seguendo questi ragionamenti, l'ambito della protezione del diritto d'autore è ulteriormente considerato in quanto solo i materiali qualificabili come di interesse pubblico o generale devono essere resi accessibili a tutti. Se infatti, un detentore del *copyright* non desidera divulgare quelle che sarebbero considerate informazioni private, e tali informazioni sono rese accessibili da un trasgressore, l'autore della violazione non può rivendicare una difesa basata sul Primo Emendamento.

La difesa del Primo Emendamento, tuttavia, deve essere accolta quando un presunto trasgressore rende accessibili informazioni di interesse pubblico o generale. Di base però, possiamo ritenere che questi interessi, seppur contrapposti, debbano e possano coesistere<sup>197</sup>.

In certe situazioni, tuttavia, i diritti di un detentore di *copyright* privato devono essere subordinati alle richieste, considerate come vitali, oltre che di vasta portata, del Primo Emendamento, che, ricordiamo, costituisce una pietra miliare all'interno della Costituzione americana, posta a difesa della libertà di espressione.

C'è, inevitabilmente, una tensione fondamentale<sup>198</sup> tra la libertà di espressione ed il Primo Emendamento, o per lo meno, dovrebbe esserci<sup>199</sup>. In altre parole, la costituzione americana protegge l'espressione, mentre il *copyright* la regola<sup>200</sup>.

---

<sup>196</sup>J. Oakes, "Copyright and the First Amendment", 33 U. Miami L. Rev. 207 (1978), pg. 237-238, <https://repository.law.miami.edu/umlr/vol33/iss1/9>.

<sup>197</sup>J. Oakes, "Copyright and the First Amendment", 33 U. Miami L. Rev. 207 (1978), pg. 246, <https://repository.law.miami.edu/umlr/vol33/iss1/9>.

<sup>198</sup> P. Goldstein, "Copyright and the First Amendment", 70 COLUM. L. REV. 983, 984 (1970) ("[C]opyright persists in its potential for conflict with the [F]irst [A]mendment.").

<sup>199</sup> R. Tushnet, "Copy This Essay: How Fair Use Doctrine Harms Free Speech and How Copying Serves It", 114 YALE L.J. 535, 538 (2004) ("The current version of copyright (...) is incompatible with the First Amendment."), <https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1797&context=facpub>.

<sup>200</sup> Brief of Jack M. Balkin et al. as Amici Curiae Supporting Petitioners at 11, *Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186 (2003) (No. 01-618) (in rappresentanza dell'opinione di studiosi, secondo i quali "[t]he Copyright Act is a statute that regulates speech. It tells some people that they cannot print or publicly present certain words or images").

Allo stesso modo, il Primo Emendamento , evita anche interferenze da parte del governo, evitando che venga ristretto il diritto alla libertà di parola dei cittadini<sup>201</sup>. Dall'altro lato, però, il *copyright* è una creazione umana, dello Stato, che limita la libertà di espressione, proibendo alle persone di utilizzare certe parole o immagini quando si esprimono. Comunque, la relazione tra il diritto d'autore e la libera espressione non è solo conflitto e disaccordo<sup>202</sup>. Del resto, come evidenziato dalla Corte Suprema, entrambi condividono, essenzialmente, un obiettivo, ovvero, l'ampia diffusione di espressioni e idee<sup>203</sup>.

Il *copyright* concede agli autori un limitato monopolio sui propri lavori creativi, in modo tale che possano raccogliere i frutti finanziari derivanti dalla propria creazione, e così facendo, incentivando gli autori a creare<sup>204</sup>. Come precisato dalla Corte Suprema Americana, *“i Legislatori hanno inteso che il copyright stesso fosse il motore della libera espressione. Istituito un diritto commerciale all'uso della propria espressione, il diritto d'autore fornisce l'incentivo economico per creare e diffondere idee”*<sup>205</sup>. Il *copyright* è quindi, nel suo nucleo teorico, ampiamente compatibile con la protezione della libertà di parola del Primo Emendamento : il diritto d'autore assicura che ci sia un “discorso” creato per essere protetto dal Primo Emendamento <sup>206</sup>.

---

<sup>201</sup> U.S. CONST. amend. I. (*“Congress shall make no law . . . abridging the freedom of speech.”*).

<sup>202</sup> L. R. Patterson, S. F. Birch, *“A Unified Theory of Copyright”* (Craig Joyce ed., 2009), printed in 46 HOUS. L. REV. 215, 308 (2009) (*“[T]he subject of both [the First Amendment and Copyright Clause] is the same: communication by both speech and writing.”*).

<sup>203</sup> Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186, 219 (2003) (*“[C]opyright’s limited monopolies are compatible with free speech principles. Indeed, copyright’s purpose is to promote the creation and publication of free expression.”*).

J. E. Rothman, *“Liberating Copyright: Thinking Beyond Free Speech”*, 95 CORNELL L. REV. 463, 478–79 (2010) (stating that one of the reasons *“why the First Amendment has not been a more successful defense in copyright cases”* is precisely because *“copyright has been deemed an ‘engine of free expression,’ and accordingly (...) treated as a symbiotic pair [with the First Amendment,] working together toward the same goal of promoting more speech”*).

<sup>204</sup> Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 477 (1984) (Blackmun, J., dissenting) (*“The Copyright Clause (...) is relevant to the First Amendment in that it protects the right of access to learning materials.”*). <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/464/417/>.

<sup>205</sup> Harper & Row v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985). <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/471/539/>. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>206</sup> L. R. Patterson, S. F. Birch, *“A Unified Theory of Copyright (Craig Joyce Ed., 2009)”*, Printed In 46 Hous. L. Rev. 215, 308 (2009), *“The Copyright Clause (...) is relevant to the First Amendment in that it protects the right of access to learning materials”*.

Il fatto che vi sia la volontà di raggiungere uno scopo comune sembra suggerire, oltre al potenziale contrasto tra *copyright* e Primo Emendamento, anche una potenziale soluzione<sup>207</sup>.

Spesso, inoltre, in molti casi le Corti americane sono apparse contrarie al riconoscere la sussistenza di un possibile conflitto tra *copyright* e Primo Emendamento, sostenendo che in ambito di diritto autoriale sono state previste apposite tutele per bilanciare correttamente la protezione per il titolare dei diritti ed il consentire la libertà di parola<sup>208</sup>.

Il conflitto si rende evidente ogni volta che un tribunale sostiene un *copyright*, perché così facendo sta essenzialmente ponendo un freno a ciò che può essere detto o ascoltato in pubblico quando viene posto in essere<sup>209</sup>.

Ci sono poi casi in cui anche “copiando” si perseguono interessi fondamentali sulla base del Primo Emendamento<sup>210</sup>. Copiare promuove gli interessi di qualsiasi resoconto relativo alla libertà di parola. A riguardo, R. Tushnet fornisce molti esempi pratici, di casi in cui la copia ha servito uno scopo vitale per la libertà di parola. Eppure, nonostante l'importanza della copia per gli interessi del Primo Emendamento, copiare viene circoscritto dalla legge, soggiogando così molti aspiranti copiatori, ed oratori, alla volontà dei titolari dei diritti d'autore<sup>211</sup>. La chiave, per risolvere il problema, è quella di trovare un equilibrio ottimale<sup>212</sup>.

Già all'interno della normativa *copyright* sono presenti delle forme di tutela volte a garantire la libertà di espressione, tra cui il *fair use*, che è stata persino definita “la più importante e di vasta portata” salvaguardia interna della libertà di parola<sup>213</sup>.

---

<sup>207</sup> E. T. Wang, “*The Line Between Copyright and the First Amendment and Why its Vagueness May Further Free Speech Interests*”, 13 U. Pa. J. Const. L. 1471 (2011). <https://scholarship.law.upenn.edu/jcl/vol13/iss5/7>.

<sup>208</sup> Id. pg. 1471-1472. <https://scholarship.law.upenn.edu/jcl/vol13/iss5/7>.

<sup>209</sup> E. T. Wang, “*The Line Between Copyright and the First Amendment and Why its Vagueness May Further Free Speech Interests*”, 13 U. Pa. J. Const. L. 1471 (2011), pg. 1474. “At the very least, the conflict is clear whenever a court enforces a copyright because it is essentially putting a restraint on what may be said or heard in public when it does so.” <https://scholarship.law.upenn.edu/jcl/vol13/iss5/7>.

<sup>210</sup> R. Tushnet, “*Copy This Essay: How Fair Use Doctrine Harms Free Speech and How Copying Serves It*”, 114 YALE L.J. 538 (2004) <https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1797&context=facpub>.

<sup>211</sup> R. Tushnet, “*Copy This Essay: How Fair Use Doctrine Harms Free Speech and How Copying Serves It*”, 114 YALE L.J. 538 (2004) <https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1797&context=facpub>.

<sup>212</sup> E. T. Wang, “*The Line Between Copyright and the First Amendment and Why its Vagueness May Further Free Speech Interests*”, 13 U. Pa. J. Const. L. 1471 (2011), pg. 1476. <https://scholarship.law.upenn.edu/jcl/vol13/iss5/7>.

<sup>213</sup> Id. pg. 1479. “*Copyright's other internal free speech safeguard is fair use. (...) In fact, it has even been called “the most important and far reaching” internal free speech safeguard.*” <https://scholarship.law.upenn.edu/jcl/vol13/iss5/7>.

Traduzione a cura di chi scrive.

Esso, come anticipato, era originariamente una dottrina equa, formulata dai giudici, che solo in seguito è stata codificata all'interno del *Copyright Act* del 1976. A differenza della dicotomia tra idea ed espressione, essenzialmente qualificabile come un'etichetta che descrive ciò che è adeguatamente protetto da *copyright*, per esempio, ciò che è protetto da *copyright* e quando la copia ne costituisce violazione, il *fair use* è una difesa affermativa, che sorge dopo l'accertamento della violazione, e che esclude “*l'uso corretto di una opera sottoposta a copyright*” dalla responsabilità<sup>214</sup>.

Inoltre, si deve ricordare che i fattori previsti nella *Section 107* sono quattro, non esclusivi<sup>215</sup>, che dovranno essere analizzati<sup>216</sup> per determinare se l'uso di un'opera in un determinato caso rientri nel *fair use*.

Il *fair use* si atteggia come una “*valvola di sicurezza*” per la libertà di parola<sup>217</sup>. Esso consente alla Corte di permettere tecniche violazioni del *copyright* in determinate situazioni, in cui, altrimenti, la libertà di parola potrebbe essere sovraccaricata<sup>218</sup>.

La sua utilità, ai fini di protezione della libertà di espressione, risiede nel fatto che “*esso possa operare come difesa anche quando vi sia una sostanziale appropriazione dell'espressione*”<sup>219</sup>.

Detto strumento, inoltre, tiene conto delle poche circostanze in cui gli interessi della libertà di parola richiedono l'uso di un'altra particolare espressione, e non solo della sua idea. Vi possono quindi essere dei casi ove la dicotomia idea/espressione risulta inadeguata, e non basti a proteggere la libertà di espressione<sup>220</sup>.

---

<sup>214</sup> 17 U.S.C. § 107 (2006) (“*[T]he fair use of a copyrighted work (...) is not an infringement of copyright.*”).

<sup>215</sup> Harper & Row v. Nation Enterprises, 471 U.S. 560 (1985), “*The factors enumerated in the section are not meant to be exclusive*”. <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/471/539/>.

<sup>216</sup> H.R. REP. NO. 94-1476, pt. 1, at 65 (1976) (“*[S]ince the doctrine is an equitable rule of reason, no generally applicable definition is possible, and each case raising the question must be decided on its own facts.*”).

<sup>217</sup> E. T. Wang, “*The Line Between Copyright and the First Amendment and Why its Vagueness May Further Free Speech Interests*”, 13 U. Pa. J. Const. L. 1471 (2011), pg. 1479-1480. <https://scholarship.law.upenn.edu/jcl/vol13/iss5/7>.

<sup>218</sup> R. C. Denicola, “*Copyright and Free Speech: Constitutional Limitations on the Protection of Expression*”, 67 CALIF. L. REV. 283, 293 (1979) (“*[The idea/expression dichotomy] functions effectively in any situation in which the purposes of free speech are adequately served by preserving the free access to ideas, without the need for similar access to a particular form of expression. In some instances, however, the values inherent in the rights of free speech and free press demand more than access to abstract ideas—they require the use of the particular form of expression contained in a copyrighted work (...). A more broadly applicable restraint against the intrusion of copyright law into constitutional pre- serves is the doctrine of fair use.*”).

<sup>219</sup> Id. 283, 294 (1979). Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>220</sup> E. T. Wang, “*The Line Between Copyright and the First Amendment and Why its Vagueness May Further Free Speech Interests*”, 13 U. Pa. J. Const. L. 1471 (2011), pg. 1480. “*Fair use allows for the few circumstances when free speech*

I tribunali hanno poi utilizzato l'esistenza del *fair use* per eliminare facilmente la difesa del Primo Emendamento, nei casi di *copyright*. Difatti, in alcuni casi, le preoccupazioni relative ai dettami dell'Emendamento sul diritto d'autore, sono state alleviate dalla presenza della dottrina del *fair use*<sup>221</sup>. Contrariamente però all'andamento giurisprudenziale, vi sono stati dei commentatori<sup>222</sup> che hanno ritenuto insufficienti le previsioni sia in materia di *copyright*, quale la dicotomia idea/espressione, che per la dottrina del *fair use*<sup>223</sup>. Sono talvolta state ritenute troppo incerte per proteggere efficacemente gli interessi della libertà di parola<sup>224</sup>.

Per altri autori<sup>225</sup> la dottrina del *fair use* è inoltre apparsa estremamente ambigua. Trattandosi infatti di un “*test di bilanciamento multifattoriale non esclusivo*”, esso risulta quasi inevitabilmente amorfo<sup>226</sup>. Per questo, anche un Tribunale distrettuale l'ha definito come “*eccezionalmente elusivo, anche per la*

---

*interests require the use of another's particular expression and not just his idea, i.e., when the idea/expression dichotomy is inadequate as free speech protection*”; <https://scholarship.law.upenn.edu/jcl/vol13/iss5/7>.

<sup>221</sup> A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004, 1028 (9th Cir. 2001) (“*We (...) briefly address Napster's First Amendment argument so that it is not reasserted on remand (...). We note that First Amendment concerns in copyright are allayed by the presence of the fair use doctrine.*”).

Walt Disney Prods. v. Air Pirates, 345 F. Supp. 108, 115 (N.D. Cal. 1972), aff'd in part, 581 F.2d 751 (9th Cir. 1978); “*The determination that the defense of fair use could not be successfully asserted here would seem to resolve the further contention that the First Amendment works to prevent issuance of a preliminary injunction*”.

<sup>222</sup> M. D. Bunker, “*Adventures in the Copyright Zone: The Puzzling Absence of Independent First Amendment Defenses in Contemporary Copyright Disputes*”, 14 Comm. L. & Pol'y 273, 292 (2009), “*Neither the idea/expression dichotomy nor the fair use doctrine is adequate, either together or separately, to protect First Amendment values in the copyright realm*”.

<sup>223</sup> A. C. Yen, “*A First Amendment Perspective on the Idea/Expression Dichotomy and Copyright in a Work's “Total Concept and Feel”*” 38 EMORY L.J. 393, 396–97 (1989) (“*[It is] apparent that reliance on the idea/expression dichotomy to reconcile copyright with the first amendment is unjustified. Even though copyright theoretically aims only at constitutionally valueless speech, judicial interpretation of the idea/expression dichotomy has failed to leave ample room for constitutionally valuable expression.*”).

<sup>224</sup> K. K. Olsen, “*First Amendment Values in Fair Use Analysis*”, 5 Journalism & Mass Comm. Monographs 161, 189 (2004) (“*[T]he courts' ad hoc decision-making has prevented the construction of a coherent body of fair use law based on a fundamental commitment to preserving free speech values. This in and of itself is harmful to the preservation of First Amendment values.*”).

<sup>225</sup> A. C. Yen, “*A First Amendment Perspective on the Idea/Expression Dichotomy and Copyright in a Work's “Total Concept and Feel”*” 38 EMORY L.J. 393, 396–97 (1989).

<sup>226</sup> M. D. Bunker, “*Adventures in the Copyright Zone: The Puzzling Absence of Independent First Amendment Defenses in Contemporary Copyright Disputes*”, 14 Comm. L. & Pol'y 273, 288 (2009), “*As the multi-factor ‘nonexclusive’ test suggests, the doctrine is notoriously ambiguous.*”. Traduzione a cura di chi scrive.

legge”<sup>227</sup>. Inoltre, poiché “l’analisi del fair use (...) richiede sempre un’analisi caso per caso”, la giurisprudenza non ha aiutato a chiarire cosa costituisca un uso corretto<sup>228</sup>.

È inoltre eccezionalmente difficile prevedere come un tribunale applicherà il criterio del *fair use*, per non parlare di quello che troverà e di come agirà rispetto ai casi particolari<sup>229</sup>. Di conseguenza c’è “confusione riguardo alla portata ed alla natura del fair use”<sup>230</sup>. “Così come è (...) la dottrina del fair use è irrazionale”<sup>231</sup>. Semplicemente non esiste un modo ragionato per distinguere realmente un trasgressore dal *fair user*<sup>232</sup>.

Diversamente però, c’è chi obietta che l’incertezza, non per forza, costituisca un qualcosa di negativo, anzi. C’è infatti la possibilità che, rimuovendo detta incertezza, addirittura si rischi di gravare ulteriormente sugli interessi della libertà di parola, piuttosto che soddisfarli<sup>233</sup>.

Dall’altro lato, però, il *fair use* si presenta come uno strumento flessibile, in grado non solo di garantire e fornire maggiore protezione alla libertà di espressione, ma anche di adattarsi alle esigenze del *copyright*<sup>234</sup>.

---

<sup>227</sup> *Marvin Worth Prods. v. Superior Films Corp.*, 319 F. Supp. 1269, 1273 (S.D.N.Y. 1970). “*Exceptionally elusive, even for the law*”.

<sup>228</sup> *Castle Rock Entm’t, Inc. v. Carol Publ’g Grp., Inc.*, 150 F.3d 132, 141 (2d Cir. 1998).

*Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 577 (1994) (stating that “[t]he task” of finding fair use “is not to be simplified with bright-line rules, for (...) [it] calls for case-by-case analysis”).

<sup>229</sup> E. T. Wang, “*The Line Between Copyright and the First Amendment and Why its Vagueness May Further Free Speech Interests*”, 13 U. Pa. J. Const. L. 1471 (2011), pg. 1485. <https://scholarship.law.upenn.edu/jcl/vol13/iss5/7>.

<sup>230</sup> L. R. Patterson, “*Free Speech, Copyright, and Fair Use*”, 40 VAND. L. REV. 1, 44 (1987); “*confusion regarding the scope and nature of fair use*”. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>231</sup> L. R. Patterson, “*Free Speech, Copyright, and Fair Use*”, 40 VAND. L. REV. 1, 36 (1987); “*confusion regarding the scope and nature of fair use*”. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>232</sup> E. T. Wang, “*The Line Between Copyright and the First Amendment and Why its Vagueness May Further Free Speech Interests*”, 13 U. Pa. J. Const. L. 1471 (2011), pg. 1486. <https://scholarship.law.upenn.edu/jcl/vol13/iss5/7>.

<sup>233</sup> M. D. Bunker, “*Adventures in the Copyright Zone: The Puzzling Absence of Independent First Amendment Defenses in Contemporary Copyright Disputes*”, 14 COMM. L. & POL’Y 273, 297 (2009), (arguing for a particular solution utilizing a heightened substantial similarity standard because “it could offer greater protection, and (...) greater legal certainty, to speakers than the current ‘built-in’ protection regime”).

<sup>234</sup> A. Blaier, “*Fair Use and First Amendment: Without Fair Use, What Would You Freely Speak About?*”, 8 Pace. Intell. Prop. Sports & Ent. L.F. 97 (2017). <https://digitalcommons.pace.edu/pipsel/vol8/iss1/5>.

Esso, infatti, differisce dalla maggior parte delle attuali eccezioni al diritto autoriale, in quanto si tratta di uno standard ampio, che incorpora principi, piuttosto che una regola precisa e dettagliata. Proprio attraverso questa flessibilità riesce meglio anche a adattarsi alle nuove tecnologie e servizi<sup>235</sup>.

Ad oggi possiamo quindi affermare che il *fair use* sia una parte importante della legge sul *copyright*, che fornisce flessibilità agli utenti e soprattutto ad i nuovi creatori.

Il testo della legge evidenzia la critica, il commento, la cronaca, l'insegnamento e la ricerca come usi particolarmente preziosi, soprattutto con riguardo verso la libertà di espressione, sebbene il *fair use* non si limiti a questi<sup>236</sup>.

Nonostante quindi, per alcuni, non si sia raggiunta ancora la maggior tutela auspicabile per proteggere la libertà di espressione, il *fair use* costituisce ad oggi un utile punto di osservazione, da cui valutare come anche le leggi di altri paesi potrebbero, sulla base proprio di detto strumento, meglio garantire ed accogliere il diritto alla libertà di espressione<sup>237</sup>.

Inoltre, anche se la previsione di eccezioni dal carattere flessibile sotto alcuni aspetti viene criticata, anche con riferimento ai vari trattati internazionali, si pensi ad esempio ai TRIPS, tuttavia, queste eccezioni al diritto d'autore stanno guadagnando l'accettazione internazionale. Pertanto, questo conflitto, anche rispetto ai trattati, dovrebbe essere risolto a favore della libertà di espressione e di eccezioni flessibili al diritto d'autore<sup>238</sup>.

## 2.2 La libertà di espressione in Europa.

Il diritto alla libertà di espressione o alla libertà di parola ("*freedom of speech*"), così come sancito dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America<sup>239</sup>, è uno fra i principali diritti fondamentali sui quali si basano i moderni Stati democratici. Esso, infatti, trova tutela, fra i vari stati europei, non solo a livello nazionale, ma, soprattutto, a livello sovranazionale.

---

<sup>235</sup> Australian Government, Australian law reform commission, "*A flexible fair use exception*", ALRC Report 122, 02.12.2013, <https://www.alrc.gov.au/publication/copyright-and-the-digital-economy-alrc-report-122/executive-summary-11/a-flexible-fair-use-exception/>.

<sup>236</sup> University of Minnesota Libraries, "*Using existing works*", 2021, <https://www.lib.umn.edu/services/copyright/use>.

<sup>237</sup> J. Zweig, "*Note – Fair Use as Free Speech Fundamental: How Copyright Law Creates a Conflict Between International Intellectual Property and Human Rights Treaties*", 64 *Hastings L.J.* 118 (2013). [https://repository.uchastings.edu/hastings\\_law\\_journal/vol64/iss5/7](https://repository.uchastings.edu/hastings_law_journal/vol64/iss5/7).

<sup>238</sup> Id. 135 (2013).

<sup>239</sup> The First Amendment, <https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/our-government/the-constitution/>.



Dall'altro lato però, nonostante la riconosciuta importanza fin dagli albori della Comunità Europea, il perseguimento di finalità di natura eminentemente economica ha portato, nell'ambito dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, ad un riconoscimento positivo del diritto alla libertà di espressione solo in epoca recente, attraverso il rinvio operato dal Trattato di Maastricht ai diritti riconosciuti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo F) e, successivamente, con la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oggi allegata al Trattato ed avente lo stesso valore delle norme in esso contenute (articolo 6 TUE<sup>240</sup>), in cui il diritto alla libertà di espressione viene espressamente sancito dall'art. 11, il cui dettato letterale è pressoché sovrapponibile al testo dell'art. 10 della CEDU<sup>241</sup>.

L'Unione europea, nel disciplinare altre materie, si occupa pertanto di definire l'ambito e la portata delle limitazioni al diritto di libertà di espressione che possono ritenersi accettabili e quindi legittime, rilevando, come reiteratamente evidenziato nelle pronunce della Corte di giustizia che costituiranno oggetto di esame, come detti limiti debbano considerarsi derogatori di un diritto fondamentale e pertanto soggetti ad interpretazione restrittiva<sup>242</sup>.

Il diritto alla libertà di espressione trova positivo e solenne riconoscimento nell'ambito dell'Unione europea attraverso apposita previsione nell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sulla base del quale “*ogni persona ha diritto alla libertà di espressione*” e prevedendo inoltre che non vi possa essere alcuna ingerenza, neanche da parte delle autorità pubbliche<sup>243</sup>.

La tutela del diritto alla libertà di espressione si afferma ben prima dell'adozione della Carta, attraverso un percorso evolutivo segnato principalmente dall'operato della Corte di giustizia dell'Unione europea, le cui pronunce si collocano nel solco dell'interpretazione consolidatasi attraverso le

---

<sup>240</sup> Trattato di Lisbona, Articolo 6, 13 dicembre 2007, <https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/normativa%20europea/Art.-6-Trattato-di-Lisbona.pdf>.

<sup>241</sup> EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, STUDIO, “*La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato*”, Unità Biblioteca di diritto comparato PE 644.172 – novembre 2019, pg. VI, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS\\_STU\(2019\)644172\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf), scritto dal Prof. Dr. Vincenzo Salvatore, Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia), su richiesta della Unità Biblioteca di diritto comparato, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS), Segretariato generale del Parlamento europeo.

<sup>242</sup> Id.

<sup>243</sup> EU Charter of Fundamental Rights, Articolo 11 - Libertà di espressione e d'informazione, “*1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati*”. <https://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/11-liberta-di-espressione-e-dinformazione>.

numerose sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>244</sup>. Quest'ultima ha reiteratamente affermato come il diritto alla libertà di espressione costituisca uno dei principi fondamentali di una società democratica e rappresenti il presupposto per il suo progresso e per la piena realizzazione dell'individuo<sup>245</sup>. Se però, all'interno del trattato di Roma del 1957 nessun riferimento veniva fatto alla libertà di espressione, negli anni che separano quest'ultimo dal trattato di Lisbona del 2007, si è registrata tuttavia una progressiva attenzione da parte della Comunità e, successivamente, dell'Unione europea, all'inserimento di predetta libertà nel novero dei diritti fondamentali.

Una peculiarità, che sicuramente colpisce, in relazione alla libertà di espressione nel contesto comunitario, è come il diritto alla libertà di espressione venga riconosciuto dalla Carta come diritto fondamentale, ancorché non assoluto, venendo garantito a tutti: “*ogni persona*”, sia essa fisica o giuridica<sup>246</sup>, sia che essa abbia la cittadinanza europea o sia straniera<sup>247</sup>.

Altro punto fondamentale che occorre analizzare è dato dalle altre fonti normative a sostegno della protezione dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione Europea. Infatti, oltre ai trattati ed alle equipollenti protezioni previste nella Carta dei diritti Fondamentali a tutela della libertà e dei principi, si devono enucleare alcune fonti derivate, quali direttive e regolamenti.

---

<sup>244</sup> Le sentenze Connolly (C-274/99P), Patriciello (C-163/10), Neptune Distribution (C-157/14), Philip Morris (C-547/14), Korwin-Mikke (T-770/16 e T-352/17), Funke Medien (C-469/17), Spiegel online (C-516/17).

<sup>245</sup> EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, STUDIO, “*La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato*”, Unità Biblioteca di diritto comparato PE 644.172 – novembre 2019, pg. VI, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS\\_STU\(2019\)644172\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf), scritto dal Prof. Dr. Vincenzo Salvatore, Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia), su richiesta della Unità Biblioteca di diritto comparato, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS), Segretariato generale del Parlamento europeo.

<sup>246</sup> Come ricordato nelle conclusioni pronunciate nella causa C-194/16 dall'avvocato generale Bobek sul tema delle potenziali estensioni della tutela di diritti fondamentali – ed in particolare del diritto alla libertà di espressione, alle persone giuridiche – si è pronunciata espressamente la Corte Suprema degli Stati Uniti che nella sentenza *Citizens United v. Federal Election Commission* 558 U.S. 310 (2010), concernente la libertà di espressione politica delle persone giuridiche e, più recentemente, nella sentenza *Burwell v. Hobby Lobby Stores* 573 U.S. (2014), ha riconosciuto che le società a ristretta partecipazione azionaria con scopo di lucro possono essere detentrici di convinzioni religiose.

<sup>247</sup> EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, STUDIO, “*La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato*”, Unità Biblioteca di diritto comparato PE 644.172 – novembre 2019, pg. 7, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS\\_STU\(2019\)644172\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf), scritto dal Prof. Dr. Vincenzo Salvatore, Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia), su richiesta della Unità Biblioteca di diritto comparato, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS), Segretariato generale del Parlamento europeo.

Ad oggi, sono sempre più numerosi i regolamenti e le direttive dell'Unione europea che contengono nel loro articolato norme che fanno esplicito riferimento al diritto alla libertà di espressione. Disposizioni dedicate alla tutela del diritto alla libertà di espressione si rinvencono, ad esempio, nella Direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE<sup>248</sup>), nelle Direttive sulla tutela dei diritti d'autore<sup>249</sup>, nel Regolamento sulla tutela dei dati personali (GDPR, Regolamento (UE) 2016/679<sup>250</sup>), e nella Direttiva sui media audiovisivi (Direttiva UE 2018/1808<sup>251</sup>).

Nonostante queste fonti di diritto derivato, soprattutto negli ultimi anni, abbiano avuto grande importanza nei settori di riferimento, dall'altro lato, bisogna considerare che, nella maggior parte dei casi, si tratta di disposizioni che stabiliscono criteri di contemperamento fra i diritti interessati dalla specifica disciplina oggetto degli atti ed il diritto alla libertà di espressione, piuttosto che vere e proprie regole.

In particolare, tali atti definiscono i parametri di legittimità di eventuali limitazioni a diritti ritenuti altrettanto meritevoli di tutela qualora ciò si renda necessario al fine di garantire il diritto alla libertà di espressione<sup>252</sup>. Punto però di maggior difficoltà, in merito soprattutto alle fonti derivate, è la loro interpretazione.

---

<sup>248</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), in GUCE, L 178 del 17 luglio 2000, p. 1 ss.

<sup>249</sup> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, in GUCE, L 167 del 22 giugno 2001, p. 10 ss. e, più recentemente, direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, in GUUE, L 130, del 17 maggio 2019, p. 92 ss.

<sup>250</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in GUUE, L 119, del 4 maggio 2016, p. 1 ss.

<sup>251</sup> Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in GUUE, L 303 del 28 novembre 2018, p. 69 ss.

<sup>252</sup> EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, STUDIO, “*La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato*”, Unità Biblioteca di diritto comparato PE 644.172 – novembre 2019, pg.7-8, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS\\_STU\(2019\)644172\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf), scritto dal Prof. Dr. Vincenzo Salvatore, Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia), su richiesta della Unità Biblioteca di diritto comparato, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS), Segretariato generale del Parlamento europeo.

Come anticipato, l'art. 6 del TUE attribuisce ai diritti, alle libertà e ai principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea lo stesso valore giuridico dei trattati. Ciò comporta da un lato che i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta abbiano rango di natura primaria rispetto alle disposizioni contenute nelle fonti di diritto derivato (come i regolamenti e le direttive) e, dall'altro, che la loro interpretazione sia attribuita alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, avendo quest'ultima la competenza esclusiva ad interpretare i trattati e le norme di diritto derivato dell'Unione europea<sup>253</sup>.

L'esercizio di tale competenza interpretativa spetta quindi alla Corte di Giustizia, che però, nello svolgimento del proprio compito, incontra alcune limitazioni, espressamente previste dall'articolo 52 della Carta<sup>254</sup>. In particolare, i giudici dell'Unione, laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali dovranno interpretarne il significato e la portata conformemente all'interpretazione dei medesimi diritti conferiti dalla CEDU. Occorre, tra l'altro, incidentalmente osservare al riguardo come, nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (cd. Corte EDU), si sia registrata negli anni una progressiva estensione della portata del diritto alla libertà di espressione<sup>255</sup>. Difatti, proprio a

---

<sup>253</sup> Id. pg.15, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS\\_STU\(2019\)644172\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf).

<sup>254</sup> EU Charter of Fundamental Rights, Articolo 52 - Portata e interpretazione dei diritti e dei principi, “1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti. 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa. 4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni. 5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti. 6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta. 7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta.”

<sup>255</sup> EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, STUDIO, “La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato”, Unità Biblioteca di diritto comparato PE644.172–novembre 2019, pg.15-16, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS\\_STU\(2019\)644172\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf), scritto dal Prof.

seguito di una serie di pronunce giurisprudenziali, non solo è sorto il relativo interesse verso detto diritto, ne è decisamente incrementato il raggio di riferimento.

Tra le vicende che si sono caratterizzate per maggior impatto, anche mediatico, vi è la sentenza del caso *Philip Morris* (C-547/14). Nell'ambito di una vicenda processuale estremamente articolata e complessa, la Corte di giustizia, nella sentenza pronunciata il 4 maggio 2016<sup>256</sup> interviene su un punto di estremo interesse per quanto riguarda i limiti all'esercizio del diritto alla libertà di espressione in relazione al contenuto di messaggi pubblicitari. La vicenda del caso ha assunto particolare rilevanza anche data la delicatezza dei particolari ambiti in cui la stessa direttiva, oggetto di discussione ed interpretazione ricadeva. Nel caso di specie, infatti, oggetto principale della pronuncia è stato il necessario bilanciamento tra la tutela della salute e gli altri diritti enunciati dalla carta dei diritti fondamentali<sup>257</sup>, tra cui, proprio, la libertà di espressione.

Argomento della domanda di rinvio pregiudiziale formulata dall'*High Court of Justice* dell'Inghilterra e del Galles erano le questioni di diritto amministrativo, l'interpretazione e la validità di diverse disposizioni della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. Fra le numerose questioni sollevate dal giudice britannico quella relativa all'interpretazione dell'art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE che vietando l'apposizione sull'etichettatura delle confezioni unitarie, sull'imballaggio esterno e sul prodotto del tabacco in sé di qualunque elemento o caratteristica che promuova simili prodotti o ne incoraggi il consumo debba o meno ritenersi invalida se ed in quanto in violazione dell'art. 11 della Carta. Anche in tal caso però, la risposta della corte si è dimostrata coerente con le precedenti pronunce<sup>258</sup>, la Corte riconosce che tali limitazioni rappresentano un'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione, ritenendo tuttavia che l'ingerenza rilevata risponde

---

Dr. Vincenzo Salvatore, Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia), su richiesta della Unità Biblioteca di diritto comparato, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS), Segretariato generale del Parlamento europeo.

<sup>256</sup> Sentenza 4 maggio 2016, Causa C-547/14, *Philip Morris*, ECLI:EU:C:2016:325. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0547>.

<sup>257</sup>F. Bestagno, "Il "battesimo del fuoco" della direttiva sui prodotti del tabacco", pg.1093, *European Papers*, Vol. 1, 2016, No 3, *European Forum*, Insight of 24 October 2016, pp. 1087-1096 ISSN 2499-8249 - doi: 10.15166/2499-8249/81, [https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/il-battesimo-del-fuoco-della-direttiva-sui-prodotti-del-tabacco#\\_ftn2](https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/il-battesimo-del-fuoco-della-direttiva-sui-prodotti-del-tabacco#_ftn2).

<sup>258</sup> Si veda quanto affermato con la sentenza *Neptune Distribution* (C-157/14) del 17/12/2015, sulla tutela del consumatore e l'obbligo di fornire indicazioni nutrizionali e sulla salute dei prodotti alimentari, <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=31076>.

ad un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione, vale a dire la protezione della salute. Infatti, posto che è pacifico che il consumo del tabacco e l'esposizione al fumo del tabacco sono cause di decesso, malattia e inabilità, il divieto sancito dall'articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva 2014/40 contribuisce al conseguimento di detto obiettivo impedendo che i prodotti del tabacco siano promossi e che il loro consumo sia incoraggiato. Ne consegue, conclude la Corte, che vietando l'apposizione sull'etichettatura delle confezioni unitarie, sull'imballaggio esterno nonché sul prodotto del tabacco in sé degli elementi e delle caratteristiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva 2014/40, anche allorché contengano informazioni materialmente esatte, il legislatore dell'Unione non si è discostato da un giusto equilibrio tra le esigenze connesse alla tutela della libertà di espressione e di informazione e quelle connesse alla protezione della salute umana<sup>259</sup>. Nel caso di specie, la Corte concentra la sua valutazione sull'adeguatezza della base giuridica della direttiva soprattutto sulla sua finalità di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco<sup>260</sup>.

Altro caso di particolare rilevanza giurisprudenziale è stata la sentenza *Funke Medien* (C-469/17). Essa trae origine da un procedimento di rinvio, promosso dalla Corte Federale di Giustizia Tedesca, investita della controversia tra la società di gestione del portale internet di una testata giornalistica (*Westdeutsche Allgemeine Zeitung*) e il governo tedesco in relazione alla pubblicazione non autorizzata da parte della prima di un rapporto militare riservato ad alcuni parlamentari (denominato "*Unterrichtung des Parlaments*", di seguito "UDP"), noto come "*Afghanistan Papers*", relativo alle operazioni condotte dalle forze armate tedesche in tale regione tra il 2005 e il 2012<sup>261</sup>. Il caso riguarda la pubblicazione non autorizzata da parte di un quotidiano di rapporti militari detenuti dal governo

---

<sup>259</sup> EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, STUDIO, "*La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato*", Unità Biblioteca di diritto comparato PE644.172–novembre 2019, pg.20, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS\\_STU\(2019\)644172\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf), scritto dal Prof. Dr. Vincenzo Salvatore, Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia), su richiesta della Unità Biblioteca di diritto comparato, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS), Segretariato generale del Parlamento europeo.

<sup>260</sup> F. Bestagno, "*Il "battesimo del fuoco" della direttiva sui prodotti del tabacco*", pg.1093, *European Papers*, Vol. 1, 2016, No 3, *European Forum*, Insight of 24 October 2016, pp. 1087-1096 ISSN 2499-8249 - doi: 10.15166/2499-8249/81, [https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/il-battesimo-del-fuoco-della-direttiva-sui-prodotti-del-tabacco#\\_ftn2](https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/il-battesimo-del-fuoco-della-direttiva-sui-prodotti-del-tabacco#_ftn2).

<sup>261</sup> EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, STUDIO, "*La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato*", Unità Biblioteca di diritto comparato PE644.172–novembre 2019, pg.22ss, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS\\_STU\(2019\)644172\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf), scritto dal Prof. Dr. Vincenzo Salvatore, Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia), su richiesta della Unità Biblioteca di diritto comparato, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS), Segretariato generale del Parlamento europeo.

tedesco, comprese informazioni sugli schieramenti delle forze armate federali tedesche all'estero. Al fine di impedire la pubblicazione di alcune informazioni ritenute sensibili, il governo tedesco richiedeva un'ingiunzione, sostenendo che il giornale avesse violato il suo diritto d'autore sui servizi<sup>262</sup>. A fronte della pubblicazione non autorizzata dei dati, veniva adito il giudice nazionale (*Landgericht Köln*) chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità della diffusione a mezzo stampa di tale rapporto, asserendo che la divulgazione delle informazioni in esso contenute sarebbe risultata lesiva, fra l'altro, del diritto d'autore. Funke Medien impugnava l'inibitoria concessa dal giudice di primo grado in accoglimento dell'istanza proposta dal governo tedesco, soccombendo anche davanti al giudice d'appello (*Oberlandesgericht Köln*). Veniva conseguentemente proposto ricorso per cassazione (*Revision*) al *Bundesgerichtshof*. Da qui la richiesta formulata dalla Corte Suprema tedesca alla Corte di giustizia di pronunciarsi in sede di interpretazione pregiudiziale sui seguenti quesiti: *può la tutela dei diritti d'autore essere sacrificata al fine di tutelare la libertà di informazione e di stampa e può un diritto fondamentale essere invocato al fine di legittimare la violazione del diritto d'autore?*<sup>263</sup>

Le norme che la Corte di giustizia è stata chiamata ad interpretare in questo caso sono gli articoli 5(3)(c) e 5(3)(d) della direttiva InfoSoc (2001/29/CE<sup>264</sup>), relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. Gli articoli della normativa oggetto di interpretazione, infatti, disciplinano le eccezioni alla tutela del diritto d'autore a beneficio della stampa e delle citazioni, e garantiscono rispettivamente agli autori il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte delle loro opere, nonché il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento

---

<sup>262</sup> C. Geiger, E. Izyumenko, "Freedom of Expression as an External Limitation to Copyright Law in the EU: The Advocate General of the CJEU Shows the Way" (November 29, 2018). 41(3) European Intellectual Property Review 131 (2019), Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Research Paper No. 2018-12, pg. 4; SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3293735> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3293735>.

<sup>263</sup> EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, STUDIO, "La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato", Unità Biblioteca di diritto comparato PE644.172–novembre 2019, pg.22, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS\\_STU\(2019\)644172\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf), scritto dal Prof. Dr. Vincenzo Salvatore, Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia), su richiesta della Unità Biblioteca di diritto comparato, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS), Segretariato generale del Parlamento europeo.

<sup>264</sup> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, cit.

scelti individualmente. L'articolo 5, paragrafo 3, consente tuttavia agli Stati di introdurre limitazioni all'esercizio di tali diritti da parte degli autori per quanto concerne le loro opere nei seguenti casi: “c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore; d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico”.

La Corte, dopo aver sottolineato che le eccezioni e le limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, mirano specificamente a privilegiare l'esercizio del diritto alla libertà di espressione degli utenti di materiali protetti e alla libertà di stampa, come garantito dall'art. 11 della Carta, richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>265</sup>, ha precisato che, al fine di effettuare il bilanciamento tra il diritto d'autore e il diritto alla libertà di espressione, occorre tener conto della circostanza che il tipo di “discorso” o di informazione di cui trattasi rivesta un'importanza particolare, segnatamente nell'ambito del dibattito politico o di un dibattito che tocca l'interesse generale<sup>266</sup>.

Nel suo parere in merito al caso, l'avvocato generale ha avanzato l'importante idea che qualsiasi attuazione giudiziaria di una disposizione di legge sul diritto d'autore dovrebbe essere soggetta a un controllo sulla libertà di espressione caso per caso se i fatti lo richiedono<sup>267</sup>. Questa idea culmina una recente tendenza della giurisprudenza europea a discostarsi da un'immunità categorica del diritto d'autore da qualsiasi valutazione esterna della libertà di espressione.

---

<sup>265</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 10 gennaio 2013, Ashby Donald e altri c. Francia, CE:ECHR:2013:0110JUD 003676908, § 39.

<sup>266</sup> EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, STUDIO, “La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato”, Unità Biblioteca di diritto comparato PE644.172–novembre 2019, pg.23, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS\\_STU\(2019\)644172\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf), scritto dal Prof. Dr. Vincenzo Salvatore, Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia), su richiesta della Unità Biblioteca di diritto comparato, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS), Segretariato generale del Parlamento europeo.

<sup>267</sup> N. Burrows, R. Greaves, “The Advocate General and EC Law” (Oxford: OUP, 2007).



Non molto tempo fa, i tribunali europei consideravano tale restrizione esterna del diritto d'autore in gran parte impossibile a causa dell'esistenza di meccanismi propri della legge sul diritto d'autore per bilanciare l'esclusività con diritti concorrenti come la libera espressione e il suo correlato "diritto del pubblico all'informazione" attraverso, ad esempio la dicotomia idea/espressione e le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore<sup>268</sup>. Pertanto, i tribunali hanno spesso ritenuto "non valida" la difesa contro una denuncia per violazione del *copyright* basata sull'articolo 10 (libertà di espressione) della CEDU al di fuori del quadro esistente delle limitazioni del *copyright*<sup>269</sup>. Già da tempo, tuttavia, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha iniziato a discostarsi da questo approccio assoluto, ammettendo che il diritto sulla proprietà intellettuale deve almeno essere interpretato "alla luce" dei diritti fondamentali<sup>270</sup>.

La svolta epocale è poi arrivata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che con due importanti pronunce del 2013 ha sottoposto inequivocabilmente il diritto d'autore a un esame esterno della libertà di espressione<sup>271</sup>.

I tribunali, difatti, hanno tradizionalmente considerato il diritto d'autore immune a qualsiasi revisione esterna della libertà di espressione, ritenendo che la tensione tra tali diritti dovesse essere risolta attraverso meccanismi di bilanciamento interni, come la dicotomia idea/espressione o limitazioni ed eccezioni al diritto esclusivo. Attraverso queste due importanti sentenze però, la Corte Europea dei

---

<sup>268</sup> C. Geiger, E. Izyumenko, "Freedom of Expression as an External Limitation to Copyright Law in the EU: The Advocate General of the CJEU Shows the Way" (November 29, 2018). 41(3) European Intellectual Property Review 131 (2019), Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Research Paper No. 2018-12, pg. 4; SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3293735> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3293735>.

<sup>269</sup> French Supreme Court, 1st Civil Chamber, Utrillo, 13 November 2003, 35 IIC 716 (2004), comment by C. Geiger. C. Geiger, "Droit d'auteur et droit du public à l'information, approche de droit compare" (Paris, Litec, 2004), at 391 et seq.

<sup>270</sup> CJEU, Painer, C- 145/10, Judgment of 1 December 2011, EU:C:2011:798; CJEU, SABAM v. Netlog, C-360/10, Judgment of 16 February 2012, EU:C:2012:85; CJEU, UPC Telekabel, C-314/12, Judgment of 27 March 2014, EU:C:2014:192; CJEU, Deckmyn, C-201/13, Judgment of 3 September 2014, EU:C:2014:2132; CJEU, GS Media, C-160/15, Judgment of 8 September 2016, EU:C:2016:644; CJEU, Mc Fadden, C-484/14, Judgment of 15 September 2016, EU:C:2016:689.

<sup>271</sup> ECtHR, Ashby Donald and Others v. France, no. 36769/08, 10 January 2013, CE:ECHR:2013:0110JUD003676908. ECtHR, Neij and Sunde Kolmisoppi v. Sweden ["The Pirate Bay"] (dec.), no. 40397/12, 19 February 2013, CE:ECHR:2013:0219DEC004039712.

Diritti dell'Uomo (CEDU) contesta chiaramente questa premessa. Una è la sentenza contro la Francia nel caso *Ashby Donald*<sup>272</sup>, l'altra una decisione di ammissibilità nel ricorso svedese “*Pirate Bay*”<sup>273</sup>. Entrambe le sentenze hanno ritenuto che l'uso di un'opera protetta da diritto d'autore possa essere considerato un esercizio del diritto alla libertà di espressione, anche se l'uso si configura come una violazione e ha scopo di lucro. La Corte, verificando se nella data situazione l'ingerenza potesse essere giustificata rispetto ad altri diritti conflittuali, ha accettato l'idea che la compatibilità di qualsiasi misura di tutela del diritto d'autore con l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) debba essere valutata caso per caso e che nessuna risposta predeterminata possa essere data dalla legge sul diritto d'autore. Pertanto, si può prevedere che la libertà di espressione potrà, in futuro, essere utilizzata dai tribunali per ridefinire i confini dell'esclusività.

Seguendo un approccio già consolidato della Corte verso la valutazione, nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), delle restrizioni alla libertà di espressione, i giudici di Strasburgo hanno ammesso, in primo luogo, che le limitazioni all'espressione imposte dal diritto d'autore in quei casi costituivano un'ingerenza con l'articolo 10 (libertà di espressione) della CEDU. Sebbene in definitiva non si sia pronunciata sull'assenza di violazione nel caso esaminato, la Corte ha sottoposto la regolamentazione del diritto d'autore in questione a un esame dettagliato dell'articolo 10, applicando i fattori di bilanciamento sviluppati in tutta la sua giurisprudenza sulla libertà di espressione.

È stato quindi confermato che un'esplicita revisione della libertà di espressione del diritto d'autore è non solo possibile, ma anche obbligatoria caso per caso in Europa, in considerazione della lunga tradizione della regione verso la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali<sup>274</sup>. Da allora diversi tribunali nazionali degli Stati membri dell'UE applicano i diritti fondamentali nelle controversie in materia di proprietà intellettuale, talvolta consentendo limitazioni esterne al diritto d'autore in circostanze specifiche<sup>275</sup>.

---

<sup>272</sup> *Ashby Donald and Others v. France* - 36769/08 Judgment 10.1.2013 [Section V], <https://www.iusinitinere.it/wp/wp-content/uploads/2020/07/Ashby-Donald-and-Others-v.-France.pdf>.

<sup>273</sup> Roschier, Attorneys Ltd, “*The Pirate Bay Judgment of the CJEU*”, 16 Agosto 2017, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e003e526-770d-4d70-a7e6-ac6191a58513> ;

<sup>274</sup> C. Geiger and E. Izyumenko, “*Copyright on the Human Rights’ Trial: Redefining the Boundaries of Exclusivity through Freedom of Expression*”, 45(3) IIC 316 (2014), Max Planck Institute for Innovation and Competition, Munich 2014.

<sup>275</sup> Geiger, Christophe and Izyumenko, Elena, “*Freedom of Expression as an External Limitation to Copyright Law in the EU: The Advocate General of the CJEU Shows the Way*” (November 29, 2018). 41(3) European Intellectual Property Review 131 (2019), Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Research Paper No. 2018-12, pg. 5; SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3293735> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3293735>.

Tornando al caso *Funke Medien* (C-469/17), l'Avvocato Generale Szpunar ha approvato inequivocabilmente questo approccio, questa volta a livello dell'UE, considerando esplicitamente che un controllo esterno sulla libertà di espressione della legge sul diritto d'autore è legittimo quando le circostanze del caso lo richiedono. Inoltre, come osservato da questi nelle sue conclusioni, nel caso di specie, è tutt'altro che certo che un rapporto militare possa considerarsi un'opera letteraria e, pertanto, beneficiare della tutela accordata dal diritto d'autore, al pari delle opere. Nondimeno, supponendo che gli UDP possano essere qualificati come "opere" ai sensi dell'articolo 2, lettera a), e dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, la Corte conclude che la pubblicazione di tali documenti possa correttamente considerarsi un "*utilizzo delle opere (...) in occasione del resoconto di un avvenimento attuale*" a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della Direttiva 2001/29. Inoltre, come specificato dalla corte, giudice nazionale – nell'ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi dell'autore di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), di tale direttiva, dall'altro – dovrà applicare dette disposizioni, in tal senso il dispositivo della sentenza conformemente ad una interpretazione che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ivi inclusi il diritto alla libertà di espressione e a quella di informazione<sup>276</sup>.

Seguendo il ragionamento seguito dall'avvocato generale si comprende meglio l'importanza, ormai solidificatasi, della libertà di espressione. L'avvocato generale Szpunar inizia la sua analisi nel merito riformulando le questioni sottoposte dal giudice nazionale, suggerendo di "*prendere [e] come punto di partenza non la legge sul diritto d'autore della Repubblica federale di Germania, ma la libertà di espressione di Funke Medien*"<sup>277</sup>. Secondo questi, il giudice nazionale ha sostanzialmente chiesto "*se l'articolo 11 della libertà di espressione della Carta debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro possa far valere il proprio diritto d'autore su documenti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale al fine di limitare la libertà di espressione prevista in tale*

---

<sup>276</sup> EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, STUDIO, "*La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato*", Unità Biblioteca di diritto comparato PE644.172–novembre 2019, pg.23-24, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS\\_STU\(2019\)644172\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf), scritto dal Prof. Dr. Vincenzo Salvatore, Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia), su richiesta della Unità Biblioteca di diritto comparato, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS), Segretariato generale del Parlamento europeo.

<sup>277</sup> Opinione dell'Advocate General Szpunar in *Funke Medien NRW*, [33]. Traduzione a cura di chi scrive.

*articolo.*” Così riformulata, la domanda ha importanti implicazioni, in quanto conferma che l'ambito del diritto d'autore dovrebbe estendersi solo fino ai suoi limiti<sup>278</sup>. Al di fuori di questo ambito si è “fuori dal monopolio”, con la conseguenza che il detentore del diritto d'autore non può esercitare alcun controllo<sup>279</sup>. Per usare una metafora, i diritti di proprietà intellettuale costituiscono isole di esclusività in un oceano di libertà<sup>280</sup>. Quando si è superato lo stretto ambito del diritto d'autore, è necessario tornare al principio che è noto come libertà<sup>281</sup>. Suggerendo di iniziare l'analisi del caso dalla prospettiva della libertà di espressione (e non del diritto d'autore), l'avvocato generale riconosce giustamente il fatto che in una prospettiva più ampia il principio è proprio la libertà (di espressione e di informazione, di concorrenza), e l'eccezione è la tutela dei diritti dei titolari del diritto d'autore<sup>282</sup>. L'ulteriore motivazione dell'avvocato generale si riconduce a tale affermazione: “[L]a comunicazione di un'opera coperta dal diritto d'autore, sia da parte dell'autore stesso, con la sua autorizzazione o senza tale autorizzazione, rientra naturalmente nell'ambito di [...] libertà [di espressione]”<sup>283</sup>. Si tratta di una precisazione importante, dal momento che il principio che il diritto d'autore è una restrizione nel più ampio campo della libera espressione è stato a lungo ignorato. A detta anche di alcuni tribunali infatti, si riteneva che, una volta superato lo stretto ambito di applicazione del diritto d'autore, fosse

---

<sup>278</sup> C. Geiger, “Promoting Creativity through Copyright Limitations: Reflections on the Concept of Exclusivity in Copyright Law”, 12(3) Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law 515 (2010), at 521.

<sup>279</sup> M. Vivant, “Touche pas à mon filtre! Droit de marque et liberté de création: de l'absolu et du relatif dans les droits de propriété intellectuelle”, JCP E, I, 1993, 251, No. 2 : “Intellectual property rights do grant a (lawful) hold over intangible assets, but only from the point of view of certain economic exploitations, within the perspectives and logic that are innate in them. Outside this ‘circle’, there is no reservation, no appropriation”.

<sup>280</sup> J.C. Ginsburg, J.B. Besek (eds.), “Adjuncts and Alternatives to Copyright” (ALAI 2001, Kernochan Center for Law Media and the Arts, New York, 2002), p. 636, at 639.

A. Kur, “Of Oceans, Islands, and Inland Water – How much Room for Exceptions and Limitations under the Three-step Test?”, 8 Richmond Journal of Global Law and Business 287 (2009); Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law, Research Paper Series No. 08-04.

<sup>281</sup> C. Geiger, “Author’s Right, Copyright and the Public’s Right to Information: A Complex Relationship”, in: F. Macmillan (ed.), New Directions in Copyright Law, Vol. 5 (Cheltenham (UK)/Northampton, MA (USA), Edward Elgar Publishing, 2007), p. 24.

<sup>282</sup> C. Geiger, E. Izyumenko, “Freedom of Expression as an External Limitation to Copyright Law in the EU: The Advocate General of the CJEU Shows the Way” (November 29, 2018). 41(3) European Intellectual Property Review 131 (2019), Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Research Paper No. 2018-12, pg. 7; SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3293735> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3293735>.

<sup>283</sup> “[T]he communication of a work covered by copyright, whether by the author himself, with his authorisation or without such authorisation, naturally falls within the scope of [...] freedom [of expression]”. Opinion of Advocate General Szpunar in Funke Medien NRW [35].

opportuno tornare a considerarlo come un diritto esclusivo. Questo approccio tradizionale è stato ampiamente criticato negli ultimi anni per non essere compatibile con le logiche del diritto d'autore<sup>284</sup> ed è certamente uno sviluppo positivo che sia chiaramente abbandonato nel parere<sup>285</sup>. In sintesi, l'opinione dell'avvocato generale nel caso *Afghanistan Papers* costituisce un passo avanti molto importante e positivo verso la piena considerazione dei diritti fondamentali, compresa la libertà dei media nell'UE, che include l'assoggettamento del diritto d'autore agli stessi controlli e test che qualsiasi altra restrizione sulla libertà di espressione deve subire in una società democratica. Inoltre, come sottolineato dall'avvocato generale, “*se risultasse evidente l'esistenza di carenze sistemiche nella tutela di un diritto fondamentale nei confronti del diritto d'autore, la validità del diritto d'autore sarebbe pregiudicata*”<sup>286</sup>. Pertanto, l'applicazione di un esame dei diritti fondamentali al diritto d'autore può solo a lungo termine rafforzare la legittimità del suo quadro giuridico e la sua accettazione pubblica<sup>287</sup>. Come emerge dall'analisi delle pronunce giurisprudenziali più rilevanti, l'esercizio del diritto alla libertà di espressione è suscettibile di interferire, fra gli altri, con il diritto alla libertà di opinione, con quello di diffondere e ricevere informazioni in qualsiasi forma e indipendentemente dal mezzo di comunicazione, con il diritto alla libertà di riunione e di associazione, con quello alla libertà di culto, con il diritto di autore nonché con quello alla tutela dei dati personali.<sup>288</sup>

---

<sup>284</sup> European Copyright Society, “*Limitations and Exceptions as Key Elements of the Legal Framework for Copyright in the European Union – Opinion of the European Copyright Society on the Judgment of the CJEU in Case C-201/13 Deckmyn*”, 37(3) EIPR 129 (2015).

<sup>285</sup> C. Geiger, E. Izyumenko, “*Freedom of Expression as an External Limitation to Copyright Law in the EU: The Advocate General of the CJEU Shows the Way*” (November 29, 2018). 41(3) European Intellectual Property Review 131 (2019), Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Research Paper No. 2018-12, pg. 8; SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3293735> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3293735>.

<sup>286</sup> Opinion of Advocate General Szpunar in *Funke Medien NRW*, [40].

<sup>287</sup> C. Geiger, “*‘Constitutionalizing’ Intellectual Property Law? The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in Europe*”, 37(4) IIC 371 (2006).

C. Geiger, E. Izyumenko, “*Freedom of Expression as an External Limitation to Copyright Law in the EU: The Advocate General of the CJEU Shows the Way*” (November 29, 2018). 41(3) European Intellectual Property Review 131 (2019), Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Research Paper No. 2018-12, pg. 18; SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3293735> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3293735>.

<sup>288</sup> EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, STUDIO, “*La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato*”, Unità Biblioteca di diritto comparato PE644.172–novembre 2019, pg.26, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS\\_STU\(2019\)644172\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf), scritto dal Prof. Dr. Vincenzo Salvatore, Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia), su richiesta della Unità Biblioteca di diritto comparato, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS), Segretariato generale del Parlamento europeo.

Per quanto attiene al diritto d'autore, si è visto in precedenza come la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (c.d. InfoSoc), riconosca agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte delle loro opere (art. 2, lett. a), nonché quello di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere (art. 3, par. 1). Il conferimento agli autori di tali diritti esclusivi costituisce un severo limite all'esercizio del diritto alla libertà di espressione, temperato tuttavia dalle eccezioni contemplate dall'art. 5, par. 3, lett. c) e d) della medesima direttiva, che consentono di derogare al diritto di autore nei casi di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica, politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, sempre che tale utilizzo non sia espressamente riservato e a condizione che si indichi la fonte, incluso il nome dell'autore. La tutela del diritto d'autore è tale da incidere negativamente sul diritto alla libertà di espressione fino anche a precluderne l'esercizio. Per tale ragione, secondo il ricordato insegnamento della Corte di giustizia, il giudice nazionale, nell'ambito del bilanciamento tra i diritti esclusivi d'autore e i diritti di chi intende riprodurre, diffondere o altrimenti utilizzare le opere protette, dovrà privilegiare un'interpretazione delle norme applicabili che consenta, nel contempo dei diversi interessi coinvolti, di non conculcare il diritto alla libertà di espressione, ritenendo legittime le restrizioni all'esercizio di quest'ultimo nei limiti strettamente necessari<sup>289</sup>.

Possiamo infine aggiungere che il diritto alla libertà di espressione viene tutelato non solo in sé ma anche in quanto fondamento e presupposto della tutela di altri diritti fondamentali, quali quello alla libertà di opinione, alla libertà di stampa, alla libertà religiosa e, più in generale, alla libertà di manifestazione del pensiero. Oltre ad essere indispensabile per la dignità e la realizzazione personali, essa costituisce il fondamento essenziale della democrazia, dello stato di diritto, della pace e della stabilità, dello sviluppo sostenibile e inclusivo nonché della partecipazione alla cosa pubblica. Gli Stati hanno l'obbligo di rispettare, proteggere e promuovere il diritto alla libertà di opinione e di espressione. Di ciò occorre tener conto anche qualora si renda necessario bilanciare il diritto alla libertà di espressione con l'esigenza di tutelare diritti eventualmente contrapposti, condizionando la legittimità

---

<sup>289</sup> EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, STUDIO, “*La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato*”, Unità Biblioteca di diritto comparato PE644.172–novembre 2019, pg.30, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS\\_STU\(2019\)644172\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf), scritto dal Prof. Dr. Vincenzo Salvatore, Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia), su richiesta della Unità Biblioteca di diritto comparato, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS), Segretariato generale del Parlamento europeo.

di eventuali limitazioni non solo al rispetto del principio della riserva di legge ma altresì assoggettandole ad un test di necessità ed al principio di proporzionalità<sup>290</sup>.

### **2.3 Opere orfane: il fair use come possibile soluzione al problema.**

Avendo parlato dei benefici del *fair use*, ed individuato la tutela che da questo strumento viene garantita alla libertà di espressione, bisogna guardare anche all'atto pratico, e chiedersi perché ci interessi il *fair use*.

Trattandosi di uno strumento presente solo all'interno del *copyright system* americano, ed assente, ad esempio, nell'ordinamento comunitario, esso è in grado di fornire soluzioni a problemi che altrimenti non potrebbero essere affrontati. Difatti, c'è anche chi ritiene che in Europa, dato il forte sviluppo tecnologico degli ultimi anni, difficilmente il sistema di diritto autoriale sia in grado di tenerne il passo<sup>291</sup>, considerando anche che il quadro giuridico dell'UE lascia agli stati membri poco spazio per aggiornare o ampliare le limitazioni e le eccezioni esistenti.

Tra i vari casi in cui la portata del *fair use* si dimostra evidente dobbiamo necessariamente guardare alle opere orfane. Rispetto ad esse, detto strumento, risulta essere particolarmente funzionale, soprattutto in un'ottica di promozione e diffusione culturale su larga scala.

#### **2.3.1 le opere orfane: cosa sono. La direttiva comunitaria e l'implementazione italiana.**

Prendendo in considerazione i diritti dell'autore all'interno del sistema italiano, sappiamo che lo stesso, in relazione a quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti della L.633/1941, ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera, e di utilizzarla economicamente in ogni modo, chiaramente entro i limiti fissati dalla legge. La situazione diventa però estremamente complessa nel momento in cui si prendono in considerazione quelle opere che non hanno un autore, o forse meglio, per le quali non si è in grado di individuarlo<sup>292</sup>. Si pensi banalmente a colui che abbia deciso di pubblicare un'opera anonimamente o per mezzo di uno pseudonimo, e che poi in seguito, per ragioni di vario genere, come anche il passare

---

<sup>290</sup> Id. pg.35.

<sup>291</sup> P. Bernt Hugenholtz, "Law and technology Fair use in Europe: Examining the mismatch between copyright law and technology-influenced evolving social norms in the European Union", Communications of the ACM | May 2013 | Vol. 56 | n. 5, viewpoints, basato sullo studio di P. Bernt Hugenholtz e Martin R.F. Senftleben "Fair use in Europe. In search of Flexibilities", [https://www.ivir.nl/publicaties/download/Communications\\_ACM.pdf](https://www.ivir.nl/publicaties/download/Communications_ACM.pdf); <http://ssrn.com/abstract=1959554>.

<sup>292</sup>V. Ertola, "Cosa sono le opere "orfane"?", Ius In Itinere, Pubblicato 18/03/2019 · Aggiornato 23/06/2020, <https://www.iusinitinere.it/cosa-sono-le-opere-orfane-18672>.

del tempo, si siano perse tutte le informazioni relative alla sua identità. Che ne sarà dell'opera, e soprattutto, a chi spetteranno a quel punto tutti i diritti di sfruttamento economico, e non solo? Si viene a creare una situazione di difficile gestione, capace di innalzare barriere alla diffusione della cultura, impedendo alle opere di circolare liberamente. Queste opere assumono il nome di “opere orfane”, ed a livello europeo, in un'ottica di maggiore tutela per gli autori delle stesse, si è giunti all'adozione della direttiva 2012/28/UE<sup>293</sup>, che consente la diffusione e la riproduzione a vario titolo (ad esempio per fini di digitalizzazione, indicizzazione e catalogazione) ed in determinati ambiti di tali opere da parte di biblioteche, archivi, musei e altre organizzazioni pubbliche (cd. “organizzazioni beneficiarie”), a prescindere dal consenso ottenuto dai titolari. In Italia è stata data attuazione alla direttiva mediante il Dlgs.163/2014, “Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE<sup>294</sup> su taluni utilizzi consentiti di opere orfane”, che ha inserito nella legge 633/1941, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, gli articoli da 69-bis a 69-septies.

Stando al dettato normativo della direttiva, si definiscono orfane un'opera o un fonogramma di cui, al termine di una ricerca diligente, non è stato individuato o, anche se individuato, non è stato rintracciato, alcun titolare dei diritti. Solo a seguito di suddetta ricerca si potrà parlare dello status di opera orfana<sup>295</sup>. Sono opere che costituiscono un'anomalia, in quanto rischiano di non poter entrare nel patrimonio del pubblico dominio, la zona “affrancata” dal diritto d'autore in cui entrano tutte le opere, trascorsi settanta anni dalla morte dell'autore. Viceversa, se l'autore è sconosciuto o irrintracciabile, tale scadenza non ha una decorrenza certa<sup>296</sup>. Il problema, dunque, attiene a come poter sfruttare opere per le quali il consenso del titolare risulta essere impossibile. Si immagini, ad esempio, un'opera audiovisiva trasmessa su una rete televisiva nazionale. In tal caso si tratterebbe sicuramente di un ingente sfruttamento economico dell'opera, capace di arrecare un elevatissimo pregiudizio ai diritti dell'eventuale titolare. Qualora infatti questi venisse riconosciuto solo dopo la trasmissione, i danni per la rete televisiva sarebbero smisurati. Questa è infatti una delle ragioni alla base della direttiva comunitaria 2012/28/UE, con la quale è stata introdotta ufficialmente una disciplina per fare sì che

---

<sup>293</sup> C. A. Perri, “Le Opere Orfane: il punto della situazione a distanza di anni dalla entrata in vigore della Direttiva 2012/28/UE”, 1° giugno 2020, Cyberlaws.it , <https://www.cyberlaws.it/2020/opere-orfane/>.

<sup>294</sup> Direttiva 2012/28/UE Del Parlamento Europeo E Del Consiglio del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0028&from=IT>.

<sup>295</sup> Considerando 13,14 e 15 direttiva 2012/28/UE, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0028&from=IT>.

<sup>296</sup> M. Acquaviva, “Diritto d'autore e opere orfane”, La Legge Per Tutti, 27 marzo 2018, [https://www.lalleggepertutti.it/198683\\_diritto-dautore-e-opere-orfane](https://www.lalleggepertutti.it/198683_diritto-dautore-e-opere-orfane).



fosse possibile utilizzare, pur con delle limitazioni, le opere i cui aventi diritto risultassero irrintracciabili o irreperibili<sup>297</sup>.

La Direttiva sulle opere orfane è stata adottata nell'ottobre 2012 ed ha cercato di facilitare i progetti di digitalizzazione di massa in corso in tutta Europa, rimuovendo alcune barriere al diritto d'autore. Essa ha creato un'eccezione al diritto d'autore, in modo che la digitalizzazione e la diffusione delle opere orfane potesse essere effettuata senza necessariamente chiedere il permesso a tutti i titolari dei diritti. Di conseguenza, trattandosi di un atto comunitario, tutti gli Stati membri hanno dovuto adottare la direttiva. Tuttavia, le disposizioni in oggetto hanno dimostrato non solo un campo di applicazione limitato, ma anche requisiti gravosi ed incertezza giuridica. Sebbene in una certa misura fossero intese come garanzie per i titolari dei diritti, ciò ha portato ad una direttiva con applicabilità limitata, come dimostrato dal basso numero di opere orfane dichiarate nella banca dati dell'EU IPO<sup>298</sup> e dalle testimonianze delle istituzioni del patrimonio culturale che non hanno successo quando utilizzano queste disposizioni.

Nell'aprile 2019 è stata poi adottata la Direttiva sul diritto d'autore nella direttiva sul mercato unico digitale<sup>299</sup>. Tra le varie disposizioni, essa contiene nuovi articoli sulle opere fuori commercio, che sembrano offrire una soluzione più promettente per progetti di digitalizzazione di massa nel settore dei beni culturali, con la possibilità di fare affidamento su licenze collettive estese e un'eccezione di ripiego al diritto d'autore. Sebbene siano attualmente in fase di attuazione da parte degli Stati membri europei, sembra esserci una chiara sovrapposizione tra il loro campo di applicazione e quello della direttiva sulle opere orfane.

Da agosto ad ottobre 2020, è stata condotta un'indagine sull'applicazione della direttiva sulle opere orfane in tutta l'Unione europea per valutare l'efficienza e l'efficacia complessive della direttiva come

---

<sup>297</sup>F. Berioli, "Le opere orfane", «DigItalia» XIV (2019), n.2, [https://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/007/MOD-BP-19-107-029\\_2982\\_1.pdf](https://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/007/MOD-BP-19-107-029_2982_1.pdf).

<sup>298</sup> La direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni usi consentiti delle opere orfane, stabilisce norme comuni per rendere legalmente possibile la digitalizzazione e la visualizzazione online delle opere orfane. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2012/28/UE, l'EU IPO è responsabile dell'istituzione e della gestione di un'unica banca dati online accessibile al pubblico sulle opere orfane. Orphan Works Database, [https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-db?TSPD\\_101\\_R0=085d22110bab2000fcacf4117352a1d3b978f11140fdace59e0d57d2c47fb0ce5dfa3e8f17d3ab10087eba4d1114300016a203e7c1cf34103540b199924d55651ec3cc9f0537b1ed2dc90a85ef12dfad83338b1a70934fdd48e8757a58ec373b](https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-db?TSPD_101_R0=085d22110bab2000fcacf4117352a1d3b978f11140fdace59e0d57d2c47fb0ce5dfa3e8f17d3ab10087eba4d1114300016a203e7c1cf34103540b199924d55651ec3cc9f0537b1ed2dc90a85ef12dfad83338b1a70934fdd48e8757a58ec373b).

<sup>299</sup> *Copyright in the Digital Single Market Directive*, Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>.

strumento per promuovere la digitalizzazione e la diffusione delle opere orfane. L'indagine è il primo passo del processo di revisione previsto dalla Direttiva stessa, a cui potrebbe seguire una relazione sulla sua applicazione e un'eventuale proposta di modifica.<sup>300</sup>

Nonostante le perplessità e le difficoltà degli ultimi anni, anche nell'implementazione della Direttiva, essa si pone come un ottimo punto di partenza, caratterizzato dalla finalità di incentivare la diffusione della cultura, e, al contempo, evitare che si possano verificare possibili lesioni dei diritti d'autore e connessi dei rispettivi titolari. Lo scopo principale, infatti, è decisamente quello di fornire maggiore accessibilità al materiale protetto da diritti d'autore<sup>301</sup>.

Come anticipato, in Italia abbiamo recepito la Direttiva 2012/28/UE con il D.Lgs. 163/2014<sup>302</sup>, il quale ha introdotto a sua volta una serie di norme finalizzate a consentire l'utilizzo, seppur entro un quadro normativo ben preciso, di queste opere, anche in assenza dell'autorizzazione del titolare dei rispettivi diritti. Tutto questo in modo tale da consentire la diffusione delle stesse, evitando possibili stasi di opere a causa del mancato riconoscimento del proprio autore.

Queste sono dunque le ragioni alla base delle scelte effettuate dal Legislatore Europeo, sicuramente ben intenzionato a sostenere quel principio di diffusione della cultura ed apprendimento mediante le opere intellettuali, ribadendo l'esigenza di promuovere la libera circolazione della conoscenza e dell'innovazione nel mercato interno<sup>303</sup>. Quest'ultima è infatti auspicata attraverso un progressivo sistema di digitalizzazione su ampia scala delle collezioni di biblioteche, archivi ed istituti vari di istruzione. Data l'importanza, ormai soprattutto economica, del diritto d'autore all'interno dell'industria creativa, la digitalizzazione e la diffusione di massa delle opere sono pertanto un modo per tutelare il patrimonio culturale europeo<sup>304</sup>.

La decisione assunta a livello europeo, e poi seguita ed implementata dagli stati membri, ha radici comunque più remote. Difatti, già nel corso degli anni erano stati istituiti diversi progetti, con la finalità di consentire la libera fruizione di opere i cui autori non erano rintracciabili. Si trattava di progetti

---

<sup>300</sup>A. Matas, "Evaluating the Orphan Works Directive", November 19, 2020, EuropeanaPro, <https://pro.europeana.eu/post/evaluating-the-orphan-works-directive>.

<sup>301</sup> Summaries of EU Legislation, "Maggiore accessibilità al materiale protetto da diritti d'autore — Le opere orfane", EUR-LEX, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ami0084>.

<sup>302</sup> Decreto Legislativo 10 novembre 2014, n. 163, Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (14G00179), <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/10/14G00179/sg>.

<sup>303</sup> Considerando 2 direttiva 2012/28/UE, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0028&from=IT>.

<sup>304</sup> Considerando 3 e 5 direttiva 2012/28/UE, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0028&from=IT>.

sicuramente meno ambiziosi, data la portata esclusivamente “regionale” degli stessi. Tra questi possiamo menzionare, ad esempio, il progetto “Gallica”<sup>305</sup>, istituito su iniziativa della Biblioteca Nazionale Francese, con finalità di digitalizzare le opere in Francia. Per evitare che vi potessero essere differenze sostanziali, in relazione alle discipline adottate nei diversi stati membri, a livello comunitario si è optato per un quadro normativo armonizzato.

Si è quindi reso necessario un intervento dal carattere sovranazionale, in relazione al fatto che la coesistenza di modi diversi al riconoscimento dello status di opera orfana negli stati membri avrebbe potuto ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, nonché l’utilizzo delle opere orfane e l’accesso ad esse in altri paesi. Approcci diversi potrebbero inoltre limitare la libera circolazione di beni e servizi che incorporano contenuti culturali, motivo per cui si è optato per un unico status di opera orfana, che avrà dunque valenza in tutti i paesi facenti parte dell’Unione Europea <sup>306</sup>.

Nonostante questa sia stata la soluzione adottata dal legislatore comunitario, essa presenta comunque delle criticità. Sorge spontaneo chiedersi che cosa accada nel momento in cui un’opera o un fonogramma siano stati indebitamente considerati opere orfane. Come detto precedentemente, si potrebbero produrre ingenti danni nella sfera dell’autore o dei titolari dei diritti connessi. A dare risposta al quesito è la stessa direttiva, che, però, lascia anche un certo margine di discrezionalità nelle mani dei vari Stati. Guardando il Considerando 19, si ha infatti una risposta che potremmo definire parziale, perché l’unica ipotesi presa in considerazione è quella in cui la ricerca, antecedentemente svolta dalle organizzazioni o da chi delegato, non sia stata portata avanti in modo diligente. Mancando dunque questo elemento, che come analizzato, non è solo sufficiente, ma soprattutto necessario, rimangono validi i mezzi di ricorso per le violazioni dei diritti d’autore previsti nella legislazione nazionale degli stati membri, conformemente alle disposizioni nazionali pertinenti ed al diritto dell’Unione.

---

<sup>305</sup> Gallica è l'archivio gratuito di documenti digitalizzati della tradizione francese, dal Medioevo agli inizi del secolo XX, provenienti dalle collezioni della Bibliothèque nationale de France. <https://gallica.bnf.fr/accueil/it/content/accueil-it?mode=desktop>.

La base dati, in costante aggiornamento, comprende testi, immagini e documenti sonori, libri digitalizzati, cartulari, periodici, fotografie e una collezione di manoscritti e miniature. <https://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/news/gallica>, <https://gallica.bnf.fr/accueil/it/content/accueil-it?mode=desktop>.

<sup>306</sup> Considerando 8, 13, 14 e 15 direttiva 2012/28/UE, <https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0028&from=IT>.

Difatti, nel momento in cui anche solo un titolare sia stato identificato o rintracciato, un'opera o un fonogramma non dovrebbero essere considerati come opere orfane<sup>307</sup>. Si prevede dunque che ai beneficiari della direttiva sia data possibilità di utilizzare solo le opere i cui titolari non sono identificati. Rimane però la possibilità che questi, una volta individuati e rintracciati, concedano l'autorizzazione ad effettuare gli atti di riproduzione o di messa a disposizione del pubblico. A quel punto, qualora, la paternità dell'opera sia rivendicata solo in un momento successivo, o qualora comunque il titolare dei diritti venga rintracciato solo in seguito, si prevede che l'utilizzo effettuato dalle varie organizzazioni comunque possa continuare purché venga data l'autorizzazione da parte dei titolari per i diritti che essi detengono. Possiamo dire che infatti, una volta rintracciato l'autore, i diritti di utilizzazione si atteggiino come per qualsiasi altra opera, perdendosi lo status di opera orfana. In questi casi, si prevede che posto fine allo status di opera orfana, venga corrisposto ai titolari dei diritti un equo compenso per l'utilizzo che è stato fatto della loro opera o di altro contenuto protetto dalla direttiva. A riguardo, spetterà agli stati membri stabilire le circostanze di pagamento del suddetto compenso, una volta determinato che è dovuto<sup>308</sup>.

La previsione di questo equo compenso ha però suscitato molteplici dubbi, *in primis* perché la normativa manca di un qualsiasi riferimento temporale e prescrittivo rispetto alla possibilità di richiedere, da parte del titolare dell'opera, tale ristoro finanziario<sup>309</sup>, e poi perché manca tutt'ora un parametro interpretativo di quell' "equo". L'introduzione del concetto di equo compenso senza che regole per il relativo calcolo siano state decodificate, e senza un limite temporale alla possibilità richiesta di tale ristoro finanziario, costituisce un rischio decisamente inaccettabile per istituti culturali notoriamente non dotati di grandi risorse finanziarie<sup>310</sup>. Inoltre, guardando alla direttiva, bisogna anche tenere in considerazione chi sono i coloro che ne beneficiano. L'eventuale ricomparsa del titolare del diritto d'autore dell'opera fino a quel momento orfana, e che dunque potrà rivendicare presso le organizzazioni che l'abbiano utilizzata, il pagamento dei compensi spettanti, pone in seria difficoltà il sistema così come disegnato. A riguardo è stato osservato che la non applicazione del termine di prescrizione non sarebbe consona in questo caso, in quanto il diritto a ricevere un compenso per il

---

<sup>307</sup> Considerando 17 e 19 direttiva 2012/28/UE, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0028&from=IT>.

<sup>308</sup> Considerando 18 direttiva 2012/28/UE, <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0028&from=IT>.

<sup>309</sup> C. A. Perri, "Le Opere Orfane: il punto della situazione a distanza di anni dalla entrata in vigore della Direttiva 2012/28/UE", 1° giugno 2020, Cyberlaws.it, <https://www.cyberlaws.it/2020/opere-orfane/>.

<sup>310</sup> F. Berlioli, "Le opere orfane", «DigItalia» XIV (2019), n.2, [https://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/007/MOD-BP-19-107-029\\_2982\\_1.pdf](https://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/007/MOD-BP-19-107-029_2982_1.pdf).

titolare è un diritto economico e non morale, e quindi assoggettato a prescrizione<sup>311</sup>. In quest’ottica, gli istituti beneficiari dovrebbero accantonare prudentemente dei fondi per finanziare l’equo compenso, che andrebbe calcolato indiscriminatamente su tutte le opere orfane di cui si farebbe utilizzo, generando un aggravio dei bilanci delle biblioteche assolutamente insostenibile.

Allo stesso modo, oltre che tenere in considerazione la problematica relativa alla possibile ricomparsa del titolare dei diritti, l’aspetto finanziario rimane uno dei nodi centrali della normativa. A livello comunitario l’esito auspicato è quello di una progressiva digitalizzazione, consentendo alle Biblioteche ed alle altre organizzazioni individuate dalla legge di sfruttarle, conformemente al proprio fine pubblico, e digitalizzarle. Sul punto però emergono moltissime criticità, soprattutto sulle possibilità effettive di realizzare un progetto di massa. A riguardo è intervenuta anche l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB)<sup>312</sup>, rilevando che servono ingenti somme di danaro ed investimenti per la gestione delle informazioni e la loro lunga conservazione. Di fatti, il concetto di Biblioteca digitale è più esteso di mero “*contenitore di documenti in formato elettronico*”. Si renderebbe quindi necessario uno studio più approfondito per stabilire con maggiore certezza non solo il volume complessivo delle opere orfane in possesso dei soggetti beneficiari, ma anche il costo approssimativo sull’opera di digitalizzazione prevista<sup>313</sup>.

Nonostante, da un lato, ci sia stato il tentativo, diventato poi concretamente legge, di risolvere il problema delle opere orfane, mettendo vaste masse di opere, prima impossibili a distribuirsi, a disposizione del pubblico e dei creativi contemporanei, dall’altro lato questo sistema è indice del “*palese fallimento della normativa sul diritto d’autore*”<sup>314</sup>. Infatti, i diritti della collettività sono ristretti in favore di monopoli privati sulla distribuzione delle opere, e dunque, nel momento in cui la maggioranza dei titolari non è in grado di utilizzare tali diritti, è evidente che resti solo il danno all’utilità sociale ed alla cultura collettiva, che contraddice le premesse del diritto d’autore stesso, nonché dell’art. 41 della Costituzione<sup>315</sup>.

---

<sup>311</sup> Id.

<sup>312</sup> AIB. Osservatorio diritto d’autore e Open access, “*Osservazioni sulla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane*”, 13 luglio 2011, disponibile su: <http://www.aib.it/attivita/2012/28852-usi-consentiti-opere-orfane/>.

<sup>313</sup> F. Berioli, “*Le opere orfane*”, «DigItalia» XIV (2019), n.2, [https://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/007/MOD-BP-19-107-029\\_2982\\_1.pdf](https://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/007/MOD-BP-19-107-029_2982_1.pdf).

<sup>314</sup> F. Leva, “*Dalle opere orfane, un nuovo ruolo delle biblioteche per il pubblico dominio e l’utilità sociale*”, DigItalia, Vol. 2 2014, <http://digitalia.sbn.it/article/view/1285/839>.

<sup>315</sup> Id.

Inoltre, come espresso in più osservazioni a riguardo riportate dall’AIB<sup>316</sup>, occorre prioritariamente una decisione chiara a livello legislativo, volta a determinare se favorire o meno la diffusione del patrimonio culturale digitale. Questa decisione potrebbe comportare una serie di effetti per gli istituti beneficiari, *in primis* le biblioteche, quali ad esempio l’investimento in professionalità interne adeguate che possano svolgere le attività di carattere scientifico senza che siano demandate all’esterno<sup>317</sup>, e quindi con indubbi benefici economici nel lungo periodo. Una soluzione potrebbe essere quella di prendere le mosse da altri progetti.

Fra i più importanti possiamo menzionare HathiTrust<sup>318</sup>, nato negli U.S.A. nel 2008 come una collaborazione tra Università americane, con la finalità di istituire un *repository* per archiviare, condividere e preservare le rispettive collezioni digitalizzate. Tale patrimonio - già totalmente digitalizzato - è a disposizione primariamente per i membri di HathiTrust, ma è analogamente disponibile per chi ne abbia interesse, secondo quanto permesso dalle leggi in vigore<sup>319</sup>. Sicuramente, la presenza di cataloghi di opere già digitalizzate in ottima risoluzione e consultabili potrebbe consentire ad altre biblioteche ed organizzazione di stipulare accordi fra le stesse, in modo da redistribuire in maniera efficiente i costi. A tal fine, diverse Biblioteche Nazionali Centrali, come per esempio la BNCF<sup>320</sup>, hanno avviato contatti con HathiTrust, al fine di verificare le possibilità di una cooperazione istituzionale e per comprendere i termini di un possibile utilizzo delle opere<sup>321</sup>.

In conclusione, nonostante i benefici derivanti da una normativa comunitaria unica, si ritiene che di difficile risoluzione possa essere il problema dei costi, in particolar modo con riferimento all’equo compenso ed al procedimento di digitalizzazione su scala. L’unica via plausibile è quella di fissare criteri ben precisi che possano consentire di individuare e conoscere *ex ante* la possibile somma dovuta in caso di ritorno dell’autore. All’infuori dell’equo compenso, si spera in un possibile intervento del legislatore in materia, o per lo meno in un aiuto da parte dell’amministrazione statale, tali da poter consentire l’avvio di veri e propri progetti di digitalizzazione.

---

<sup>316</sup> AIB. Osservatorio diritto d’autore e Open access, “*Osservazioni sulla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane*”, cit., cap. 2, nota 2.

<sup>317</sup> F. Berlioli, “*Le opere orfane*”, «DigItalia» XIV (2019), n.2, [https://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/007/MOD-BP-19-107-029\\_2982\\_1.pdf](https://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/007/MOD-BP-19-107-029_2982_1.pdf).

<sup>318</sup> HathiTrust, <http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?filter%5B%5D=language%3AItalian&page=1&ft=>.

<sup>319</sup> F. Berlioli, “*Le opere orfane*”, «DigItalia» XIV (2019), n.2, [https://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/007/MOD-BP-19-107-029\\_2982\\_1.pdf](https://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/007/MOD-BP-19-107-029_2982_1.pdf).

<sup>320</sup> Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, <https://www.bncf.firenze.sbn.it/collezioni-digitalizzate/>.

<sup>321</sup> F. Berlioli, “*Le opere orfane*”, «DigItalia» XIV (2019), n.2, [https://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/007/MOD-BP-19-107-029\\_2982\\_1.pdf](https://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/007/MOD-BP-19-107-029_2982_1.pdf).

Delineati quelli che sono i problemi, presenti non solo a livello nazionale, ma anche sovranazionale, in merito alle opere orfane, si è cercato, sempre nel quadro della strategia Europa 2020<sup>322</sup>, di trovare apposite soluzioni. La crescente necessità e la volontà politica di digitalizzare in massa il patrimonio culturale dell'UE pongono le biblioteche in prima linea, in quanto attori chiave di una società della conoscenza, piuttosto che operatori economici, e poiché Google si è mostrato estremamente attivo nella digitalizzazione delle raccolte di biblioteche dell'UE per il suo servizio *Google Books*, gli sforzi dell'UE nel consentire alle biblioteche di diventare digitali e nel lanciare Europeana sono stati chiaramente una risposta alla società statunitense.

Un primo passo importante è decisamente stato l'emanazione della Direttiva sulle opere orfane nel 2012 che mirava a migliorare la disponibilità, attraverso le istituzioni del patrimonio culturale, di opere che non sono più commercializzati, per mancata identificazione dei titolari dei diritti. La costruzione di un ruolo di primo piano per biblioteche, musei e archivi, nella diffusione della cultura e del sapere, è stata poi completata dalla nuova Direttiva UE 2019/790, su due fronti, dapprima affinando l'eccezione per la conservazione e rendendola obbligatoria per gli Stati membri, ed in secondo luogo, istituendo un regime per facilitare il riutilizzo delle opere fuori commercio<sup>323</sup>.

Il legislatore europeo ha deciso di affidare alle istituzioni del patrimonio culturale il ripristino di tale disponibilità attenuando la difficoltà di ottenere una licenza da titolari assenti o non disposti<sup>324</sup>. La Direttiva sulle opere orfane del 2012, infatti, già autorizzava, attraverso un'eccezione ai diritti esclusivi, la messa a disposizione di opere di cui non è stato possibile reperire gli autori o i titolari dei diritti. Diversamente, possiamo dire che la discussa “*Directive on Copyright in the Digital Single Market*” (CDSM)<sup>325</sup>, si occupa delle opere fuori commercio istituendo uno schema complesso per migliorarne la disponibilità.

---

<sup>322</sup> “*Europa 2020: Una strategia Per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*”, considerando 2 direttiva 2012/28/UE, <https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0028&from=IT>.

<sup>323</sup> S. Dusollier, “*The 2019 Directive on Copyright in the Digital Single Market: Some progress, a few bad choices, and an overall failed ambition*”. *Common Market Law Review*, Kluwer Law International, 2020, 57 (4), pp.979 - 1030. hal-03230170, pg. 992, <https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03230170/document>.

<sup>324</sup> La Corte di giustizia ha annullato la soluzione proposta dalla legge francese sul diritto d'autore, in quanto si trattava di una riduzione dei diritti esclusivi dei titolari del diritto d'autore senza essere ammessa come eccezione dall'acquis dell'UE: Causa C-301/15, *Soulie & Doke*, EU:C: 2016:878.

<sup>325</sup> Formalmente è la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel Mercato Unico Digitale e che modifica le Direttive 96/9/CE e 2001/29/CE è un Direttiva dell'Unione (UE) adottata ed entrata in vigore il 7 giugno 2019. Ha lo scopo di garantire “*un mercato ben funzionante per il diritto d'autore*”.

Trattando la direttiva CDSM di opere “*out-of-commerce*”, vale la pena notare che un’opera qualificabile come orfana è anche generalmente fuori commercio, e quindi potrebbe ugualmente beneficiare dell'applicazione di questa nuova disposizione, le cui condizioni sono meno rigide. Un’opera è detta fuori commercio, ai sensi dell'articolo 8, comma 5<sup>326</sup>, “*se si può presumere in buona fede che l'intera opera non sia disponibile al pubblico attraverso i consueti canali commerciali dopo che è stato fatto uno sforzo ragionevole per determinare se è disponibile al pubblico*”. Come nelle Direttiva opere orfane, il requisito di una certa ricerca è un fattore chiave per la dichiarazione dello stato di “fuori commercio”. Tuttavia, la nozione di “sforzi ragionevoli” sembra meno stringente e gravosa della “ricerca diligente” richiesta per le opere orfane, e lo schema messo in atto è molto più flessibile e agile. È bene ricordare che la direttiva del 2012 non ha avuto grandi risultati per le istituzioni del patrimonio culturale europeo, ma è da vedere se questo nuovo regime avrà più successo<sup>327</sup>.

### 2.3.2 Le opere orfane: differenze con la normativa statunitense e fair use.

Analizzato il quadro comunitario, e quindi italiano, appare utile guardare anche ad altri sistemi. Tra coloro che sicuramente hanno dimostrato particolare ingegno, e soprattutto interesse, verso la problematica delle opere orfane vi sono gli Stati Uniti. A dimostrazione di ciò si ricorderà infatti anche il caso “*Authors Guild of America vs Google*”, in cui è decisamente emersa la questione.

Appare utile ai fini della trattazione capire quali siano le soluzioni predisposte per tutelare le opere orfane all’interno del sistema statunitense.

Partendo con un quadro generale, uno dei principali elementi di differenziazione fra la normativa statunitense ed il sistema legislativo comunitario è decisamente la presenza del *fair use*, che dinanzi al problema delle opere orfane, è risultato di ampia ed anche, quasi sempre, efficace applicazione.

Riprendendo quanto detto prima, con il termine *fair use* si intende quella disposizione legislativa contenuta nel titolo 17 dello US Code del 2010, che disciplina la facoltà di utilizzare materiale protetto da *copyright* per scopi di informazione, critica o insegnamento, senza che sia necessario chiedere

---

<sup>326</sup> Il considerando 38 determina inoltre la nozione di sforzo ragionevole e la sua valutazione pratica. Vedi anche l'art. 8, comma 7, e relativo considerando 39, che esclude dal regime le opere estere provenienti da uno Stato extra UE, riconoscendo con la presente la territorialità del diritto d'autore, nel rispetto del comitato internazionale. Direttiva (UE) 2019/790.

<sup>327</sup> S. Dusollier, “*The 2019 Directive on Copyright in the Digital Single Market: Some progress, a few bad choices, and an overall failed ambition*”, *Common Market Law Review*, Kluwer Law International, 2020, 57 (4), pp.979 - 1030. hal-03230170, pg. 994, <https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03230170/document>.



l'autorizzazione scritta degli aventi diritto<sup>328</sup>. Appare quindi interessante analizzare il rapporto tra detto strumento e le opere orfane.

Come anticipato, uno dei problemi principali, collegato alla disciplina comunitaria in materia di opere orfane, è relativo ai costi ed ai problemi annessi alla digitalizzazione. Lo stesso è avvenuto negli Stati Uniti, ove a causa del *copyright risk* molte istituzioni e biblioteche si sono addirittura dimostrate riluttanti verso possibili attività di digitalizzazione, operando come forte limite all'accesso ad informazioni storiche e culturali. Dall'altro lato, però, anche le stesse biblioteche ed archivi hanno espresso le proprie preoccupazioni riguardo al senso di incertezza da essere eccepito nell'affidarsi esclusivamente al *fair use* al fine di accedere alle opere orfane<sup>329</sup>.

Per le organizzazioni beneficiarie, quella delle opere orfane, è diventata una crescente preoccupazione. Difatti, almeno in teoria, ogni opera potrebbe essere orfana, ma col passare del tempo, lo status di "orfantà" potrà solo che aumentare, se non peggiorare, immobilizzando, e quindi rendendo inaccessibili, moltissime opere. Negli anni le informazioni sulla proprietà di alcune opere svaniscono, ed il compito di collegare un'opera al suo proprietario diventa sempre più difficile, più costoso e, in alcuni casi, anche impossibile.

C'è chi ritiene che il *copyright* sia mutato nel tempo, ed a causa di ciò, sia aumentata la probabilità che le opere vengono separate dai proprietari. Ad esempio, i termini di *copyright* sempre più lunghi potrebbero far aumentare il numero di opere dei suddetti, anche in assenza di un interesse commerciale che ne incoraggi lo sfruttamento. Si pensa infatti che le estensioni dei termini di *copyright* promulgate dal Congresso nel secolo scorso, abbiano peggiorato il problema delle opere orfane. Proprio in ragione di questa estensione, ad eccezione di una ristretta categoria di opere inedite, meno opere entreranno nel pubblico dominio nel prossimo futuro<sup>330</sup>.

Oggi, sebbene sia difficile determinare il numero di opere orfane, è chiaro che siano tantissime, almeno centinaia di migliaia e forse molti milioni<sup>331</sup>.

---

<sup>328</sup> Art. 17 U.S. Code Title 17—COPYRIGHT: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17>.

<sup>329</sup> J. M. Urban, "How Fair Use Can Help Solve The Orphan Works Problem", 2012, Berkeley Technology Law Journal [Vol. 27:1379-2012], [researchgate.net](https://www.researchgate.net), pg. 1384, [https://www.researchgate.net/publication/256022229\\_How\\_Fair\\_Use\\_Can\\_Help\\_Solve\\_the\\_Orphan\\_Works\\_Problem](https://www.researchgate.net/publication/256022229_How_Fair_Use_Can_Help_Solve_the_Orphan_Works_Problem).

<sup>330</sup> D. R. Hansen, "Orphan Works: Causes of the Problem" (April 10, 2012). Berkeley Digital Library Copyright Project White Paper No. 3, <https://ssrn.com/abstract=2038068>.

<sup>331</sup> J. M. Urban, "How Fair Use Can Help Solve The Orphan Works Problem", 2012, Berkeley Technology Law Journal [Vol. 27:1379-2012], [researchgate.net](https://www.researchgate.net), pg. 1388, [https://www.researchgate.net/publication/256022229\\_How\\_Fair\\_Use\\_Can\\_Help\\_Solve\\_the\\_Orphan\\_Works\\_Problem](https://www.researchgate.net/publication/256022229_How_Fair_Use_Can_Help_Solve_the_Orphan_Works_Problem).

Come osservato da diversi studiosi, le modifiche apportate alla disciplina dello *copyright* hanno decisamente contribuito ad aggravare il problema delle opere orfane.

Ad esempio, l'eliminazione di molte formalità, quali la *notifica* ed il *rinnovo*, che un tempo rendevano difficoltosa per i creatori ottenere e mantenere la protezione per le proprie opere. Oggi, invece, poiché la protezione del diritto d'autore è più facile da ottenere, si pensa che la legge concede diritti al di là di quanto necessario per motivare gli autori a creare<sup>332</sup>, ed ora, estende la protezione ad un gran numero di opere di dubbia importanza commerciale<sup>333</sup>. In presenza di quelle formalità, un tempo previste, ed oggi eliminate, molte di quelle opere sarebbero diventate di pubblico dominio, e potrebbero essere liberamente utilizzate. In loro assenza, la normativa vigente è pensata per estendere la tutela a beneficio dei proprietari non motivati a gestirla, e dunque a scapito di coloro che vorrebbero riutilizzare le opere originarie. La ridotta importanza dei requisiti per la *notifica* del *copyright* contribuisce al problema delle opere orfane<sup>334</sup>, sia perché la sua eliminazione rende il diritto d'autore più facilmente ottenibile, sia perché influisce sulla capacità di un potenziale "nuovo utilizzatore" di identificare il legittimo titolare dei diritti. Difatti, per la protezione ai sensi del *Copyright Act* del 1909, i titolari di diritti erano tenuti ad apporre un avviso di *copyright* sulle loro opere che includesse il nome del titolare dello stesso e l'anno in cui il *copyright* è stato garantito dalla pubblicazione, insieme all'indicatore di *copyright* appropriato, come il simbolo "©". In seguito, le opere non conformi divenivano di pubblico dominio. Con l'Atto del 1976<sup>335</sup>, seguito dalla Legge di attuazione della Convenzione di Berna del 1988, si è indebolito, e poi eliminato, questo requisito per le opere realizzate dopo la data di entrata in vigore di tali atti. Oggi, dunque, i titolari del *copyright* non hanno bisogno di fornire alcun avviso per le opere che possiedono<sup>336</sup>.

I commenti inviati in risposta all' "*Avviso di inchiesta sulle opere orfane*<sup>337</sup>" del 2005 hanno rivelato che la mancanza di preavviso, o, almeno, la mancanza di alcune informazioni identificative sul volto dell'opera stessa, costituiva un problema serio per molti potenziali utenti che si trovavano di fronte

---

<sup>332</sup> W. M. Landes, R. A. Posner, "*Indefinitely Renewable Copyright*", 70 Univ. Chicago L. Rev. 471 (2003).

<sup>333</sup> Register Of Copyrights, Report on Orphan Works (2006), nota 2, 41 <http://www.copyright.gov/orphan/orphan-report-full.pdf>.

<sup>334</sup> La legge del 1976 ha anche apportato altre modifiche che potrebbero aumentare la gravità del problema delle opere orfane. Ad esempio, a differenza dei diritti previsti dall'Atto del 1909, l'Atto del 1976 consentiva ai titolari dei diritti di dividere e suddividere liberamente i propri diritti tra molti proprietari, si veda 17 U.S.C. § 201(d)(2) (2006).

<sup>335</sup> Il Copyright Act del 1976, Pub. L. 94-553, §§ 401-406.

<sup>336</sup> D. R. Hansen, "*Orphan Works: Causes of the Problem*" (April 10, 2012). Berkeley Digital Library Copyright Project White Paper No. 3, pg.4, <https://ssrn.com/abstract=2038068>.

<sup>337</sup> "*Orphan Works Notice of Inquiry*" del 2005.

alla prospettiva di ricerca dei titolari di diritti sulle opere. Il problema di fondo era relativo alla mancanza di qualsiasi tipo di segno che indicasse l'origine dell'opera. Senza tali informazioni, anche iniziare una ricerca degli aventi diritto potrebbe risultare impraticabile<sup>338</sup>.

Se queste opere non possono essere digitalizzate per la conservazione e per l'accesso al pubblico, allora il loro status finirà per creare un grande costo sociale, ed un significativo freno allo scopo del sistema del diritto d'autore, di incoraggiare la diffusione della conoscenza. Infatti, così facendo, molte opere rischierebbero di scomparire ancor prima di confluire nel pubblico dominio. Liberare queste opere dal limbo del *copyright*, invece, avrebbe un grande beneficio sociale, sia per il pubblico di oggi, che per le generazioni di studiosi, studenti, e cittadini di domani. Su questa scia si è infatti sviluppato il tema, e quindi il problema, delle opere orfane<sup>339</sup>.

Mentre in Europa si è optato per un intervento normativo proveniente direttamente dal legislatore comunitario, in America, secondo alcuni studiosi<sup>340</sup>, risulterebbe addirittura inutile una legge specifica a riguardo, essendo già presente, ed utilizzata, la disposizione del *fair use*.

Nonostante essa si mostri come una via incompleta, il *fair use* comporta notevoli ed indiscussi vantaggi, consentendo a biblioteche ed organizzazioni varie di non dover fronteggiare elevati costi, e di poter così diffondere la cultura in perfetta armonia con la *ratio* del diritto d'autore.

L'aspetto economico dietro al quale si celano di solito fitte trame concettuali, appare qui estremamente semplificato: ricorrendo al *fair use* non serviranno licenze o necessarie spese burocratiche di carattere amministrativo e transfrontaliere<sup>341</sup>.

La principale questione da prendere in considerazione e chiedersi per quale scopo venga fatto ricorso al *fair use*, se per consentire l'apprendimento e l'accesso all'informazione, o solo come mero strumento per aggirare ed interferire con il diritto del titolare del *copyright*. Bisogna domandarsi quale sia lo scopo, se di natura commerciale o meno, in base a quanto determinato nella *Section 107*. A riguardo possiamo anche aggiungere che proprio questa distinzione sia stata una delle principali perplessità in diversi casi giurisprudenziali, in primis nel caso *Authors Guild of America vs. Google*<sup>342</sup>.

---

<sup>338</sup> D. R Hansen, “*Orphan Works: Causes of the Problem*” (April 10, 2012). Berkeley Digital Library Copyright Project White Paper No. 3, pg.5-6, <https://ssrn.com/abstract=2038068>.

<sup>339</sup> J. M. Urban, “*How Fair Use Can Help Solve The Orphan Works Problem*”, 2012, Berkeley Technology Law Journal [Vol. 27:1379-2012], [researchgate.net](https://www.researchgate.net/publication/256022229_How_Fair_Use_Can_Help_Solve_the_Orphan_Works_Problem), pg. 1388, [https://www.researchgate.net/publication/256022229\\_How\\_Fair\\_Use\\_Can\\_Help\\_Solve\\_the\\_Orphan\\_Works\\_Problem](https://www.researchgate.net/publication/256022229_How_Fair_Use_Can_Help_Solve_the_Orphan_Works_Problem).

<sup>340</sup> Ead.

<sup>341</sup> Ead. Conclusion.

<sup>342</sup> V. Ertola, “*La tutela del diritto d'autore ed il mondo digitale: Authors Guild of America vs Google*”, IUSINITINERE, pubblicato 23/09/2019 · aggiornato 10/04/2021,

Sarà quindi necessario capire se lo scopo dell'uso da parte dell'imputato persegue obiettivi sociali fondamentali, come l'apprendimento, l'accesso alle informazioni, la libertà di parola e di espressione e l'innovazione, o se tale uso interferisce semplicemente con il diritto del titolare del *copyright* di sfruttare i suoi diritti sull'opera.

La *Section 107* ordina ai tribunali di considerare “*se tale uso è di natura commerciale o è per fini educativi senza scopo di lucro*”<sup>343</sup>, ed inoltre, essa fornisce anche un elenco di cd. “usi preferiti”, ovvero: “*critica, commento, notizie, insegnamento (comprese copie multiple per uso), borsa di studio, [e] ricerca*”. L'indagine sullo scopo aiuta i tribunali a valutare se consentire l'uso da parte di un imputato soddisfi meglio lo scopo del diritto d'autore di promuovere il progresso attraverso la “creazione e diffusione della conoscenza” rispetto a conferire al detentore del diritto il potere di veto sull'utilizzo. Di conseguenza, il fattore scopo costituisce una componente fondamentale dei casi di utilizzo corretto e, insieme al fattore di danno per il mercato, è uno dei fattori più influenti<sup>344</sup> nell'analisi effettuata<sup>345</sup>.

La “creazione e diffusione della conoscenza” è centrale nella missione delle biblioteche e degli archivi senza scopo di lucro. Questa missione include sia la conservazione della conoscenza contenuta all'interno di libri, film, documenti e altri manufatti, sia la diffusione di tale conoscenza<sup>346</sup>.

Di conseguenza, quando le biblioteche e gli archivi digitalizzano opere orfane e le rendono disponibili elettronicamente ai clienti o al pubblico più ampio, svolgono un varietà di funzioni che hanno uno scopo e un carattere suscettibili di pesare notevolmente a favore del *fair use* secondo la dottrina corrente. Inoltre, queste biblioteche svolgono anche funzioni per le quali c'è poca o mista giurisprudenza, ma che sono così fortemente nell'interesse pubblico che dovrebbero comunque pesare a favore del *fair use*. Laddove le azioni hanno un peso simile, le salutari funzioni sociali delle biblioteche e degli archivi, insieme alla mancanza di probabili danni che deriverebbero dal rendere

---

<https://www.iusinitinere.it/la-tutela-del-diritto-dautore-ed-il-mondo-digitale-authors-guild-of-america-vs-google-23271>.

<sup>343</sup> 17 U.S.C. § 107(1) (2010). Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>344</sup> B. Beebe, “*An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions: 1978-2005*”, 156 U. PA. L. Rev. 549, 610-15 (2008).

<sup>345</sup> J. M. Urban, “*How Fair Use Can Help Solve The Orphan Works Problem*”, 2012, Berkeley Technology Law Journal[Vol.27:1379-2012],researchgate.net,pg.1414,

<https://www.researchgate.net/publication/256022229> How Fair Use Can Help Solve the Orphan Works Problem.

<sup>346</sup> About the Internet Archive, Internet Archive, <http://archive.org/about/about.php> ; (“*Libraries exist to preserve society's cultural artifacts and to provide access to them.*”).

disponibili gli orfani, dovrebbero orientare tali funzioni verso un “uso corretto”<sup>347</sup>. Queste funzioni possono essere suddivise in due insiemi: usi di primo ordine e usi di secondo ordine<sup>348</sup>. Gli usi di primo ordine sono quelli intrapresi direttamente dalla biblioteca o dall'archivio. Questi usi includono la digitalizzazione iniziale dell'opera, la copia per la conservazione, la copia per creare indici, cataloghi o altri meccanismi che facilitano la ricerca e all'interno delle opere digitalizzate e la copia per collocare le opere in un contesto storico e culturale. Gli usi di secondo ordine sono quelli supportati dagli sforzi diretti delle biblioteche e degli archivi ma intrapresi da altri, di solito mecenati o membri del pubblico, come leggere, guardare, condurre ricerche e produrre borse di studio o altre opere secondarie. Per cominciare con usi di prim'ordine, la maggior parte delle attività tradizionalmente intraprese da biblioteche e archivi perseguono “scopi didattici senza scopo di lucro”<sup>349</sup> e forniscono altri “benefici pubblici”<sup>350</sup>, mettendoli al centro degli scopi che vanno a favore del *fair use*. Sia il Congresso che i tribunali hanno riconosciuto il beneficio pubblico inerente alla conservazione dei materiali culturali. Ad esempio, il Congresso ha riconosciuto un importante beneficio pubblico nel preservare i film registrati su stock di nitrati volatili, che ha esplicitamente qualificato come *fair use*.

In *Sundeman v. Seajay Society*, il Quarto Circuito ha affermato che la riproduzione completa di un inedito, “*fragile manoscritto originale vecchio di settant'anni*” da una biblioteca era un uso equo e “*servì senza dubbio al beneficio pubblico*” ed allo “*sviluppo dell'arte*”<sup>351</sup>. Dall'altro lato, anche in *Authors Guild v. HathiTrust*<sup>352</sup>, il giudice Baer ha affermato che la conservazione dei libri attraverso la digitalizzazione di massa delle copie stampate era un uso equo<sup>353</sup>.

---

<sup>347</sup> J. M. Urban, “*How Fair Use Can Help Solve The Orphan Works Problem*”, 2012, Berkeley Technology Law Journal [Vol.27:1379-2012], [researchgate.net](https://www.researchgate.net/publication/256022229_How_Fair_Use_Can_Help_Solve_the_Orphan_Works_Problem), pg.1415, [https://www.researchgate.net/publication/256022229\\_How\\_Fair\\_Use\\_Can\\_Help\\_Solve\\_the\\_Orphan\\_Works\\_Problem](https://www.researchgate.net/publication/256022229_How_Fair_Use_Can_Help_Solve_the_Orphan_Works_Problem).

<sup>348</sup>Terminologia fornita da Dave Hansen.

<sup>349</sup> 17 U.S.C. § 107(1) (2010), “*nonprofit educational purposes*”.

<sup>350</sup> Am. Geophysical Union v. Texaco, inc, 802 F. Supp. 1,27 (S.D.N.Y. 1992) aff'd, 60 F.3d (2d Cir. 1994), “public benefit[s]”, <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/802/1/1650145/>.

<sup>351</sup> Sundeman v. The Seajay Soc’y, Inc., 142 F.3d 194 (4th Cir. 1998) 142 F.3d a 203), Traduzione a cura di chi scrive, <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/sundeman-seajay-4thcir1998.pdf>.

<sup>352</sup> Authors Guild, Inc. v. HathiTrust, 11 CV 6351 HB, 2012 WL 4808939, at \*10 n.19 (S.D.N.Y. Oct. 10, 2012). Si noti che il giudice Baer afferma che, a suo avviso, “[l]’argomento secondo cui la conservazione di per sé è un uso trasformativo non è forte”. Tuttavia, ha visto la “*natura non commerciale dell'uso*” come una distinzione importante rispetto ai casi precedenti, in particolare Texaco, e ha citato il Rapporto della Camera, discusso supra nota 155, a sostegno di questa analisi.

<sup>353</sup> Authors Guild, Inc. v. HathiTrust, 11 CV 6351 HB, 2012 WL 4808939 (S.D.N.Y. Oct. 10, 2012).

Fornire l'accesso alle opere, sia nelle loro forme originali che in forme aggregate che consentono l'estrazione di testo o altri usi non visualizzati<sup>354</sup>, aiuta a soddisfare l'obiettivo più fondamentale del *copyright* di “*promuovere (...) il progresso*” attraverso la diffusione della conoscenza<sup>355</sup>. L’aggiunta di contestualizzazione e commento alle opere le ripropone in modo “produttivo” o “trasformativo”, ritenuto dai tribunali al centro del sostegno del *fair use* alla libera espressione<sup>356</sup>. Ciascuno di questi benefici pubblici è ancora più prezioso per le opere orfane, che altrimenti potrebbero languire nell'oscurità e per le quali non esiste un vero mercato originale esistente da danneggiare. Allo stesso modo, quando si parla di *fair use*, bisogna ricordare che oltre alla presenza dello scopo lucrativo, sono presenti anche altri fattori. In questo caso, avendo la digitalizzazione di massa, e l’utilizzazione, delle suddette opere finalità principalmente divulgativa e educativa, i criteri sembrano essere rispettati. Inoltre, in ogni caso, quando l'opera da utilizzare è orfana, i tribunali non devono preoccuparsi di minare gli incentivi dell'editore a rendere disponibili le opere; quindi, il fattore scopo dovrebbe pesare maggiormente a favore del *fair use*.

Nei principali casi di ricerca o di utilizzo educativo in cui le difese del *fair use* hanno fallito, le opere orfane non erano in discussione, né i programmi di biblioteche o archivi sono stati presi direttamente in considerazione. In quei casi infatti, gli editori, hanno vinto sfide contro copisterie o comunque attività caratterizzate dalla vendita di articoli o capitoli di libri senza alcun tipo di autorizzazione<sup>357</sup>, facendo dunque venire meno il rispetto dei fattori alla base del *fair use*.

Infine, l'organizzazione e l'accesso alle opere orfane che la biblioteca e gli archivi possono fornire può aumentare direttamente il valore di tali opere, al di là delle esternalità positive generalmente attese da usi educativi, accademici e altri usi produttivi, rendendole più disponibili alla scoperta da parte di coloro che troverebbe loro nuovi usi. Come descritto sopra, questa disponibilità ha un ovvio valore sociale, ma può avere anche un valore privato. Nel raro caso, i proprietari, come gli eredi ignari o indifferenti, possono venire a conoscenza, riapparire e prendere in carico l’opera. Nel caso più probabile, altri utenti successivi potrebbero inoltre dare nuova vita alle opere<sup>358</sup>. Nel complesso, è

---

<sup>354</sup> M. Sag, “*Orphan Works as Grist for the Data Mill*”, 27 Berkeley Tech. L.J. 1503 (2012).

<sup>355</sup> Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 575 (1994) (quoting U.S. CONST., art. 1, § 8, cl. 8); <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/510/569/>.

<sup>356</sup> Campbell, 510 U.S. at 586–87; Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd., 448 F.3d 605, 609 (2d Cir. 2006).

<sup>357</sup> Basic Books, Inc. v. Kinkos Graphics Corp., 758 F. Supp. 1522 (S.D.N.Y. 1991).

Princeton Univ. Press v. Michigan Document Services, Inc., 99 F.3d 1381 (6th Cir. 1996).

<sup>358</sup> J. M. Urban, “*How Fair Use Can Help Solve The Orphan Works Problem*”, 2012, Berkeley Technology Law Journal[Vol.27:1379-2012],researchgate.net.pg.1421,

[https://www.researchgate.net/publication/256022229\\_How\\_Fair\\_Use\\_Can\\_Help\\_Solve\\_the\\_Orphan\\_Works\\_Problem](https://www.researchgate.net/publication/256022229_How_Fair_Use_Can_Help_Solve_the_Orphan_Works_Problem).

probabile che gli scopi per i quali le biblioteche e gli archivi inseriscano opere orfane nelle loro collezioni favoriscano fortemente il *fair use*<sup>359</sup>.

L'ultimo fattore da considerare è “*la quantità e la sostanzialità della parte utilizzata in relazione all'opera protetta da copyright nel suo insieme*”<sup>360</sup>.

In linea di massima, più un convenuto utilizza un'opera protetta da *copyright*, meno è probabile che l'uso sia considerato equo e meno l'imputato ne fa uso, più è probabile che l'uso venga considerato equo<sup>361</sup>.

Tuttavia, la digitalizzazione e la visualizzazione di intere opere orfane per una varietà di scopi bibliografici ed archivistici senza scopo di lucro dovrebbero spesso essere considerate neutrali in un'analisi del *fair use* che riflette sia la guida della Corte Suprema per collegare il fattore quantità e sostanzialità ad altri fattori, sia gli approcci adottati dai tribunali in casi analoghi<sup>362</sup>. Dall'altro lato bisogna però specificare che appare eccessivamente semplificata come descrizione della giurisprudenza ritenere che “*non sia un uso corretto riprodurre l'intera opera*”<sup>363</sup>. Detta semplificazione rischia infatti di portare ad equivoci e malintesi. Piuttosto, come affermato dalla Corte Suprema in *Campbell v. Acuff-Rose*, “*l'estensione della copia consentita varia con lo scopo e il carattere dell'uso*”<sup>364</sup>, e la questione più saliente è quindi se l'importo utilizzato sia “*ragionevole in relazione allo scopo*” per il quale l'opera è utilizzata<sup>365</sup>.

Considerare correttamente lo scopo e i fattori di importo insieme è particolarmente importante per i progetti di digitalizzazione di biblioteche e archivi, che, per necessità, è molto probabile che riproducano intere opere. In molti, se non nella maggior parte dei casi, in cui le biblioteche e gli archivi digitalizzano intere opere, questa digitalizzazione sarà ragionevole perché soddisfa gli scopi educativi,

---

<sup>359</sup> Ead.

<sup>360</sup> *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 586–87 (1994).

*Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enters.*, 471 U.S. 539, 564–66 (1985). Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>361</sup> *Campbell*, 510 U.S. at 574, 587; *Harper & Row*, 471 U.S. at 561, 564–65.

<sup>362</sup> J. M. Urban, “*How Fair Use Can Help Solve The Orphan Works Problem*”, 2012, *Berkeley Technology Law Journal* [Vol.27:1379-2012], researchgate.net.pg.1422,

[https://www.researchgate.net/publication/256022229\\_How\\_Fair\\_Use\\_Can\\_Help\\_Solve\\_the\\_Orphan\\_Works\\_Problem](https://www.researchgate.net/publication/256022229_How_Fair_Use_Can_Help_Solve_the_Orphan_Works_Problem).

<sup>363</sup> M. B. Nimmer, D. Nimmer, “*Nimmer on Copyright*” § 13.05 (2011). Nota 54, § 13.05[A][3] (“*In general, it does not constitute a fair use if the entire work is reproduced.*”).

<sup>364</sup> *Campbell*, 510 U.S. at 586–87.

<sup>365</sup> *Warner Bros. Entertainment, Inc. v. RDR Books*, 575 F. Supp. 2d 513 (S.D.N.Y. 2008), in cui il giudice ha ritenuto che poiché l'uso in questione era solo “*leggermente trasformativo (...) l'importo e la sostanzialità della porzione copiata. . . gravava più pesantemente contro una constatazione di fair use*”. 575 F. Supp. 2d a 548–49. <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/warnerbros-rdrbooks-sdny2008.pdf>.

accademici, di accesso alla conoscenza e altri scopi socialmente utili<sup>366</sup>. Così facendo dunque, non solo saranno pienamente rispettati i dettami in materia di *copyright*, ma attraverso la finalità educativa si è in grado di applicare perfettamente la *Section 107*, andando a consentire utilizzi sulle opere orfane.

In generale, inoltre, le opere non possono essere conservate efficacemente in forma digitale a meno che non siano digitalizzate nella loro interezza o il più vicino possibile ad essa. La qualità e l'accuratezza delle ricerche e degli studi condotti utilizzando materiali digitalizzati potrebbero essere compromesse se gli studiosi si limitassero a versioni incomplete delle opere. Ad esempio, uno storico che confronta i resoconti contemporanei di un evento, uno studioso di letteratura che analizza un romanzo e uno scienziato che ricerca lo sviluppo di una teoria scientifica nel tempo richiedono ciascuno l'accesso a intere opere per sviluppare efficacemente i fatti e trarre conclusioni<sup>367</sup>. Ricerche che dipendono dall'analisi computazionale di un gran numero di opere - per esempio, la ricerca sull'estrazione di testo "non consumistica"<sup>368</sup>- potrebbe non essere altrettanto efficace con copie digitali parziali<sup>369</sup>.

Allo stesso modo, gli scopi didattici spesso richiedono che parti sostanziali o intere opere siano accessibili in modo che gli studenti possano acquisire esperienza diretta con i materiali, effettuare confronti significativi tra le fonti e simili<sup>370</sup>. Independentemente dal fatto che ogni singolo utente finale

---

<sup>366</sup> J. M. Urban, "How Fair Use Can Help Solve The Orphan Works Problem", 2012, Berkeley Technology Law Journal [Vol.27:1379-2012], [researchgate.net](http://researchgate.net), pg.1423, [https://www.researchgate.net/publication/256022229\\_How\\_Fair\\_Use\\_Can\\_Help\\_Solve\\_the\\_Orphan\\_Works\\_Problem](https://www.researchgate.net/publication/256022229_How_Fair_Use_Can_Help_Solve_the_Orphan_Works_Problem).

<sup>367</sup> Mentre gli studiosi si accontenteranno di informazioni limitate, se necessario, questo approccio può anche limitare la forza delle loro analisi e quindi il valore della loro ricerca, un prezzo che la dottrina del fair use non dovrebbe e sembra non richiedere al pubblico di pagare. Vedere, ad esempio, *iParadigms*, 562 F.3d a 642; *Perfect 10*, 508 F.3d a 1167-68; *Kelly*, 336 F.3d a 820-22; *Field*, 412 F. Supp. 2d alle 1120-21.

<sup>368</sup> Amended Settlement Agreement, Authors Guild, Inc. v. Google, Inc., Case No. 05 CV 8136 (DC) § 1.93 (S.D.N.Y. Nov. 13, 2009), [http://thepublicindex.org/docs/amended\\_settlement/amended\\_settlement.pdf](http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/amended_settlement.pdf).

<sup>369</sup> M. Jockers, "Computing and Visualizing the 19th Century Literary Genome", Stanford University Literary Lab (Apr. 13, 2012) (slides <http://www.law.berkeley.edu/files/Jockers.pdf>).

H. Craig, Stylistic Analysis and Authorship Studies, in "A Companion To Digital Humanities" (Susan Schreibman, Ray Siemens & John Unsworth, eds., 2004) (noting the value of large representative samples for literary analyses).

<sup>370</sup>T. Bays Et Al., "Code Of Best Practices In Fair Use For Opencourseware 11" (2009), <http://www.centerforsocialmedia.org/sites/default/files/10-305-OCW-Oct29.pdf> (giving the example of copyrighted materials that "are literally the subject of the course, rather than useful or incidental adjuncts to it or even examples or illustrations of the subject matter").

A. Marwick, "Primary Sources: Handle with Care", in "Sources And Methods For Family And Community Historians: A Handbook" (Michael Drake & Ruth Finnegan eds., 1997).



richieda l'accesso a intere opere, è probabile che una biblioteca o un archivio debbano inizialmente copiare intere opere per supportare le diverse esigenze dei diversi utenti finali. Ad esempio, un utente potrebbe dover rivedere solo un capitolo, o parte di un capitolo, all'interno di un libro; un altro utente potrebbe dover rivedere altri due capitoli dello stesso libro e così via. Mentre ogni singolo utilizzo è solo una piccola parte del libro, la biblioteca deve digitalizzare l'intero libro in previsione di tutti i probabili usi futuri. A riguardo, il caso *HathiTrust*<sup>371</sup> si dimostra ancora una volta da esempio. Il giudice Baer ha affermato la necessità di realizzare copie intere sia per la ricerca che per supportare le esigenze degli utenti finali, in questo caso le esigenze degli utenti con disabilità di stampa<sup>372</sup>.

L'altro fattore preso infine in considerazione da parte dei giudici è quello inerente al mercato. La questione fondamentale è se l'uso da parte del convenuto crei una potenziale sostituzione di mercato per l'opera protetta da *copyright*<sup>373</sup>. Per le opere orfane, tuttavia, le licenze sono del tutto indisponibili: non esiste un mercato funzionante in cui si possa avvertire un effetto di sostituzione. In sintesi, laddove le biblioteche e gli archivi si impegnano a scopi salutari e tali scopi richiedono ragionevolmente di riprodurre intere opere orfane, il fattore quantità e sostanzialità dovrebbe essere considerato correttamente neutrale rispetto all'analisi del *fair use*<sup>374</sup>.

Sempre con riferimento alla posizione delle librerie e varie organizzazioni beneficiarie, c'è anche la possibilità che le stesse si avvalgano di ulteriori strumenti con la finalità di dimostrare la propria "buona fede", e quindi incentivare la concessione del *fair use* da parte del Giudice. Ad esempio, la registrazione di ricerche relative ai proprietari delle opere potrebbe aiutare a stabilire che essi siano effettivamente introvabili, e che quindi sia improbabile che vengano danneggiati dall'uso. Allo stesso modo, offrire copie digitali solo di documenti cartacei opere che la biblioteca detiene nella sua collezione e, forse, limitare la circolazione dell'opera fisica mentre è disponibile la versione digitale, potrebbe aiutare a evitare gli effetti di sostituzione considerati nell'ambito del fattore di danno per il

---

<sup>371</sup> Authors Guild, Inc. v. HathiTrust, 11 CV 6351 HB, 2012 WL 4808939, at \*12 (S.D.N.Y. Oct. 10, 2012).

<sup>372</sup> J. M. Urban, "How Fair Use Can Help Solve The Orphan Works Problem", 2012, Berkeley Technology Law Journal[Vol.27:1379-2012],researchgate.net,pg.1424,

[https://www.researchgate.net/publication/256022229\\_How\\_Fair\\_Use\\_Can\\_Help\\_Solve\\_the\\_Orphan\\_Works\\_Problem](https://www.researchgate.net/publication/256022229_How_Fair_Use_Can_Help_Solve_the_Orphan_Works_Problem).

<sup>373</sup> Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 419, 449–50 (1984).

Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 589 (1994).

<sup>374</sup> J. M. Urban, "How Fair Use Can Help Solve The Orphan Works Problem", 2012, Berkeley Technology Law Journal[Vol.27:1379-2012],researchgate.net,pg.1425,

[https://www.researchgate.net/publication/256022229\\_How\\_Fair\\_Use\\_Can\\_Help\\_Solve\\_the\\_Orphan\\_Works\\_Problem](https://www.researchgate.net/publication/256022229_How_Fair_Use_Can_Help_Solve_the_Orphan_Works_Problem).

mercato<sup>375</sup>. Considerando dunque il “mercato potenziale” bisognerà valutare l’eventuale danno che potrebbe essere causato dall’uso dell’opera a quel mercato. Qualora non vi sia rischio di danno, detto elemento andrà sicuramente in favore dell’applicazione del *fair use*<sup>376</sup>.

In sintesi, il *fair use* presenta alcuni vantaggi significativi rispetto ad altri approcci attraverso i quali biblioteche e archivi potrebbero fare usi pubblicamente vantaggiosi delle opere orfane. In primo luogo, una solida difesa del *fair use* per tali usi degli orfani potrebbe prevenire una sostanziale errata allocazione delle risorse da parte della società.

In condizioni di *fair use*, non è necessario pagare canoni di licenza socialmente dispendiosi per opere che non sono sul mercato e per le quali è improbabile che esista un proprietario. Inoltre, non è necessario che gli utenti ottengano un’autorizzazione *ex ante* da un comitato di revisione o da un’agenzia di riscossione e non è necessario che il pubblico investa nello sviluppo di un tale sistema, riducendo significativamente i costi<sup>377</sup>. Come si intuisce, si tratta di una soluzione sicuramente molto più agevole, evitando ingenti spese per le organizzazioni, spesso caratterizzate dall’assenza di fondi, e tale da consentire l’utilizzo di determinate opere anche in assenza dell’ (eventuale) avente diritto. Ad esempio, paragonando la situazione con il quadro normativo adottato a livello europeo, non vi è necessità di parlare di equo compenso, poiché il *fair use* rientra nelle disposizioni del *Copyright Act*, e dunque non si infrange nessun tipo di legge.

In secondo luogo, il *fair use*, in quanto dottrina caso per caso gestita giuridicamente da parte di un giudice, ha la flessibilità necessaria per consentire il cambiamento nel tempo. Man mano che le biblioteche e gli archivi scoprono i modi migliori per ricercare i proprietari, conservare le opere e renderle disponibili al pubblico, e man mano che nuovi usi si sviluppano nel tempo, i tribunali possono valutare se le modifiche rientrano nei parametri del *fair use*. E, cosa forse più importante, consentire un uso equo delle opere orfane da parte delle stesse “organizzazioni beneficiarie” aiuta a soddisfare gli scopi critici del diritto d'autore di promuovere la diffusione della conoscenza e sostenere la parola

---

<sup>375</sup> Anche il programma pianificato dell'Università del Michigan/HathiTrust aveva questa funzione, limitando le copie da rendere disponibili online a coloro che si trovano nella biblioteca e limitando ulteriormente l'accesso mantenendo “il numero di utenti autorizzati a visualizzare un determinato lavoro limitato in qualsiasi momento al numero di copie detenute dalla” Biblioteca del Michigan. *Authors Guild, Inc. v. HathiTrust*, 11 CV 6351 HB, 2012 WL 4808939, a \*2 (S.D.N.Y. 10 ottobre 2012).

<sup>376</sup> Copyright at UCSF, orphan works, fair use, UCSF LIBRARY, <https://guides.ucsf.edu/c.php?g=100974&p=654730> ;

<sup>377</sup> J. M. Urban, “*How Fair Use Can Help Solve The Orphan Works Problem*”, 2012, BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL[Vol.27:1379-2012],researchgate.net,pg.1427,

[https://www.researchgate.net/publication/256022229\\_How\\_Fair\\_Use\\_Can\\_Help\\_Solve\\_the\\_Orphan\\_Works\\_Problem](https://www.researchgate.net/publication/256022229_How_Fair_Use_Can_Help_Solve_the_Orphan_Works_Problem).

e la libera espressione<sup>378</sup>. In merito possiamo aggiungere che questo ragionamento, fondante le proprie radici nella natura stessa del diritto d'autore, sposa perfettamente l'interpretazione del *fair use* inteso come strumento volto a garantire la libertà di espressione anche dinanzi alla presenza del *copyright*.

Nonostante i benefici siano evidenti, è anche opportuno considerare i limiti di questo strumento.

Il problema principale deriva dal fatto che difficilmente potrà risultare applicabile nel momento in cui si presentino casi di natura prettamente commerciale, anche se ad oggi, comunque, le Corti Americane si sono mostrate disponibili nell'applicare il *fair use* anche in presenza di scopo di lucro.

Caso emblematico è nuovamente la vicenda *Authors Guild of America vs Google*<sup>379</sup>, in cui lo stesso Giudice del caso, Denny Chin, ha evidenziato il beneficio pubblico derivante dal sistema Google Books, e dinanzi al quale, altri interessi, vengono in secondo piano. Nel caso di specie, infatti, non solo così facendo veniva data nuova vita ad opere introvabili o comunque ormai fuori commercio, ma si procurava ingente vantaggio anche alle stesse organizzazioni, che individualmente non sarebbero mai state in grado di valorizzare le opere e procedere ad una digitalizzazione di massa delle stesse. Inoltre, come specificato dal Giudice Butler, che presiedeva la Corte d'appello di New York, “è diverso quando a farlo su larga scala è la più grande e più ricca società negli Stati Uniti? La risposta è no”. Con queste parole il giudice fa del tutto venire meno ogni tipo di stereotipo sulla base del quale, dinanzi alla presenza dello scopo di lucro, non si possa parlare di *fair use*.

L'altro limite evidente del *fair use* è dato dalla sua portata territoriale. Esso, infatti, è uno strumento estraneo a molti paesi, e tipico del sistema americano. Nonostante alcuni altri paesi abbiano di recente iniziato ad aggiungere flessibilità significativa ai loro regimi autoriali, introducendo anche alcune disposizioni simili al *fair use*, esso rimane comunque uno strumento, sotto questo aspetto territoriale, limitato. Ad esempio, la disposizione normativa in materia di Israele, in particolare, è molto simile al *fair use* statunitense. Segue esattamente il § 107, salvo la mancanza di un riferimento a “*whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes*” sotto il primo fattore<sup>380</sup>.

In quanto tale, il *fair use* non può coprire l'intero panorama degli usi che le persone potrebbero fare delle opere orfane e altre soluzioni in discussione potrebbero affrontare meglio una varietà di usi. Ma per i progetti di digitalizzazione delle biblioteche e degli archivi senza scopo di lucro negli Stati Uniti,

---

<sup>378</sup> Ead.

<sup>379</sup> V. Ertola, “*La tutela del diritto d'autore ed il mondo digitale: Authors Guild of America vs Google*”, settembre 2019 aggiornato aprile 2021, Iusinitinere, <https://www.iusinitinere.it/la-tutela-del-diritto-dautore-ed-il-mondo-digitale-authors-guild-of-america-vs-google-23271>.

<sup>380</sup> Copyright Act, 5768-2007, 2007 LSI 34, 19 (2007–2008) (Isr.), [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=132095](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=132095).

i suoi benefici fanno del *fair use* un potente strumento per liberare le opere prive di titolari di *copyright* nelle loro collezioni<sup>381</sup>.

In conclusione, effettuando un bilanciamento fra gli interessi coinvolti, non solo il *fair use* è in grado di consentire la diffusione, da parte di biblioteche ed organizzazioni varie, di opere che altrimenti rimarrebbero “immobilizzate”, ma consente così il pieno sviluppo della persona, incentivando la creatività umana, e consentendo agli autori di oggi, e soprattutto a quelli di domani, di esprimersi liberamente.

In un’ottica finale di confronto, fra quello che è il sistema americano, basato principalmente sul *fair use*, ed il quadro comunitario, caratterizzato, soprattutto con riferimento alla direttiva del 2012 relativa alle opere orfane, si notano perplessità su diversi piani. Infatti, se da un lato l’assenza di regole certe fornisce maggiore flessibilità e duttilità, dall’altro esso può talvolta risultare un’arma a doppio taglio. Dinanzi a certe situazioni, l’assenza di apposite previsioni legislative rischia di lasciare un eccessivo potere decisionale nelle mani dei giudici, soprattutto rispetto a controversie caratterizzate da elevato valore economico. Dall’altro lato però, come abbiamo potuto vedere, la presenza di regole stringenti rischia di diventare un peso eccessivamente gravoso per le organizzazioni beneficiarie, e l’esempio portante è sicuramente la necessità di espletare la cd. “ricerca diligente”. Guardando però, a livello europeo, alla CDSM<sup>382</sup> in via di applicazione, ed alle soluzioni adottate negli USA con la vicenda *Google Books*, tutto sembra pendere verso lo status di opera “fuori commercio”, che, se da un lato appare più restrittivo rispetto al concetto di opera orfana, dall’altro risulta decisamente presentare meno problemi in materia di *copyright law*, aggirando quindi moltissime delle criticità ancora presenti in merito.

---

<sup>381</sup> J. M. Urban, “*How Fair Use Can Help Solve The Orphan Works Problem*”, 2012, BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL [Vol. 27:1379-2012], researchgate.net , pg. 1429, [https://www.researchgate.net/publication/256022229\\_How\\_Fair\\_Use\\_Can\\_Help\\_Solve\\_the\\_Orphan\\_Works\\_Problem](https://www.researchgate.net/publication/256022229_How_Fair_Use_Can_Help_Solve_the_Orphan_Works_Problem).

<sup>382</sup> Copyright in the Digital Single Market Directive, Directive (EU) 2019/790.

## CAPITOLO III

### PROBLEMI NASCENTI

#### 3.1 Pro e contro del fair use.

Il *fair use*, come ampiamente analizzato, si caratterizza per una serie di vantaggi. Esso, ad oggi, è infatti diventato addirittura un modo in cui le persone sanno che determinati *copywriter* lavorano su un preciso argomento, e questo è un criterio per apprezzare l'eccellente lavoro, ad esempio, di uno scrittore.

Allo stesso modo, quello derivante dal *fair use* è un vantaggio anche per le persone che lo utilizzano. Ricercatori, studiosi, insegnanti, e non solo, possono utilizzare le informazioni senza dover sostenere costi aggiuntivi di pagamento, purché utilizzino solo estratti del materiale e non lo violino<sup>383</sup>. Senza detto strumento, la ricerca risulterebbe essere sterile, e probabilmente limitata alle sole opere rientranti nel pubblico dominio.

L'altro vantaggio, forse meno evidente, anche se decisamente fondamentale, è per l'economia della nazione. Difatti, il numero di "*fair users*" è aumentato drasticamente negli ultimi anni, e questo ha significato il relativo aumento di nuovi utilizzi. Si pensi, ad esempio, al web, con annessi i nuovi diritti d'autore.

Dall'altro lato sono presenti una serie di "*cons*". Il *fair use* ha infatti diversi svantaggi, *in primis* per i titolari del *copyright*. Difatti, gli utenti delle opere sottoposte al diritto d'autore non devono sostenere alcun pagamento, e, di conseguenza, gli autori (originari) non trarranno beneficio dal "legittimo utilizzo".

Altro svantaggio, è rappresentato dalle persone che "dissimulano" sull'uso corretto dell'opera protetta da *copyright*. Esse, spesso, insistono sul fatto che l'utilizzo non sia per scopi commerciali, ma una volta ottenuta l'approvazione, prendono le informazioni e ne ricavano un profitto dalla vendita, anche se illegale<sup>384</sup>. Ciò rappresenta un notevole svantaggio per il titolare del diritto.

Occorre dunque prestare attenzione, perché il danno alla proprietà intellettuale potrebbe essere effettuato aggirando le leggi, o, addirittura, alterandole. Come risultato i titolari dei diritti d'autore potrebbero, ad esempio, decidere di ridurre o limitare la loro produzione artistica, a causa dell'aumento

---

<sup>383</sup> BohatALA, "*What are the Pros and Cons of Fair Use*", Project and Reports, <https://bohatala.com/what-are-the-pros-and-cons-of-fair-use/>.

<sup>384</sup> R. Burrell, C. Allison, "*Copyright Exceptions: The Digital Impact*". Cambridge: Cambridge University Press, 2005, 74.

della quantità di *fair use* e del loro ridotto profitto a lungo termine, e questo costituisce decisamente uno svantaggio significativo<sup>385</sup>.

Molti dei principali problemi relativi al *fair use*, hanno a che fare, primariamente, con la natura stessa del *copyright*. Il primo che appare significativo analizzare è relativo alla libertà di espressione.

Come più volte evidenziato, uno degli essenziali problemi del *copyright* nasce dal suo rapporto con la libertà di espressione. Si parla di una problematica emersa soprattutto negli ultimi trent'anni, ed i vari studiosi e commentatori, preoccupati per l'odierna espansione dei diritti di proprietà intellettuale, spesso hanno cercato di esprimere le proprie obiezioni in termini di diritti umani. In tal modo, le loro apprensioni, possono essere espresse con un linguaggio avente una risonanza generale. Si tratta infatti di una "strategia" ricorrente nel tema della proprietà intellettuale<sup>386</sup>. Nel contesto dei brevetti, ad esempio, questa svolta verso argomenti basati su diritti umani si è riflessa nei dibattiti sul fatto che la protezione dei brevetti per i prodotti farmaceutici possa interferire con i diritti alla vita, all'assistenza sanitaria ed allo sviluppo. Nel contesto del diritto d'autore, l'attenzione principale è stata posta sulla capacità del diritto d'autore di interferire con la libertà di espressione<sup>387</sup>.

A detta di alcuni studiosi, tra le varie alternative possibili, per la protezione della libertà di espressione, un utilizzo nazionale del *fair use* appare la migliore. Dall'altro lato però, la dottrina, appare di per sé irrazionale<sup>388</sup>.

Infatti, come originariamente promulgata, il *fair use* si atteggiava come una dottrina di tipo "competitivo", progettato per consentire, ad un autore rivale o ad un editore, di utilizzare un'opera protetta da *copyright* nella preparazione di un'altra pubblicazione. Pertanto, la dottrina, si applicava solo ai concorrenti, e non anche ai consumatori. Quando in seguito, nel 1909, il congresso ha ampliato i diritti del proprietario del *copyright*, con il *Copyright Revision Act*, al fine di includere il diritto di copiare, nonché stampare, ristampare, pubblicare e vendere l'opera protetta da *copyright*, ha, in parallelo, ampliato anche il dominio del proprietario del *copyright*, e fatto entrare la condotta del consumatore nell'ambito della violazione. Fino al 1909, l'uso da parte di un consumatore di un'opera protetta da *copyright*, era semplicemente un uso ordinario, né equo, né sleale, ed era irrilevante per le azioni di violazione del *copyright*<sup>389</sup>.

---

<sup>385</sup> BohatALA, "What are the Pros and Cons of Fair Use", Project and Reports, <https://bohatala.com/what-are-the-pros-and-cons-of-fair-use/>.

<sup>386</sup> R. Burrell, C. Allison, "Copyright Exceptions: The Digital Impact". Cambridge: Cambridge University Press, 2005, pg. 15-16.

<sup>387</sup> L. Patterson, "Free Speech, Copyright and Fair Use"(1987) 40 Vanderbilt Law Review 1.

<sup>388</sup> Id. pg. 36.

<sup>389</sup> Id. pg. 37.

Oggi le cose sono diverse, e la dottrina del *fair use*, non è più di natura competitiva. Essa si applica tanto ai consumatori, quanto ai concorrenti<sup>390</sup>.

Come si intuisce, un *fair use* inteso a consentire ai concorrenti di fare un uso ragionevole di un'opera, è molto diverso rispetto ad una dottrina che rende sospetto l'uso dell'opera da parte di un consumatore per scopi ordinari. Si può dire che il *fair use* sia quindi stato separato dai suoi fondamenti, diventando una dottrina libera e fluttuante della "ragione equa"<sup>391</sup>, con tutta la confusione che comporta.

La fonte della confusione è stata proprio l'aggiunta, nel 1909, attraverso il *Copyright Revision Act*, del diritto di copiare fra i diritti rientranti in quelli esclusivi del proprietario del *copyright*. Si è trattato di un errore che, alla fine, ha inclinato le basi della legge sul *copyright* lontano dal suo scopo pubblico, ed in favore del guadagno privato. Il nuovo diritto di copiare, per la prima volta, conferiva al titolare del diritto un "diritto", ma non negava al consumatore il diritto continuativo di esercizio. Pertanto, la nuova legge del 1909 ha creato un apparente dilemma. I tribunali, così facendo, si sono trovati a dover scegliere tra due diritti: il diritto del titolare del *copyright* di copiare l'opera e del diritto dell'acquirente di utilizzare l'opera in modo tale da comportare la copiatura. Eppure, detto dilemma, non è mai stato riconosciuto, in parte a causa del pregiudizio dei tribunali. Il motivo principale del mancato riconoscimento è tuttavia correlato al fatto che la maggior parte delle azioni per violazione del *copyright* sono state avviate contro concorrenti che hanno utilizzato ingiustamente il *copyright*. In tali casi, la difesa del *fair use* è stata respinta correttamente<sup>392</sup>.

Se i tribunali avessero percepito il problema, avrebbero potuto evitarlo facilmente, riconoscendo che il diritto di copiare era, di fatto, il diritto di copiare e vendere. Questa interpretazione, tuttavia, non è mai stata data allo statuto. Inoltre, la dottrina del *fair use*, codificata nel *Copyright Act* del 1976, suggerisce che è improbabile che i tribunali interpretino la legge in questo modo.

La *Section 107* del *Copyright Act* del 1976 elenca i quattro fattori che dovrebbero essere considerati dei giudici nel determinare se un particolare uso è equo: 1) la natura dell'uso; 2) la natura dell'opera;

---

<sup>390</sup> in *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984), il problema era se l'uso delle opere protette da *copyright* - videoregistrazione di film protetti da *copyright* off-the-air - fosse un *fair use*. Il giudice Blackmun ha espresso detto punto di vista nel suo dissenso: "Non sono a conoscenza di nessun caso in cui la riproduzione di un'opera protetta da *copyright* a beneficio esclusivo dell'utente sia stata ritenuta *fair use*". 464 U.S. a 479 (Blackmun, J., dissenziente); <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/464/417/>.

<sup>391</sup> H.R. RaP. No. 94-1476, 94th Cong., 2d Sess. 65, reprinted in 1976 U.S. CODE CONG. & AD. NEWS 5659; [https://www.copyright.gov/history/law/clrev\\_94-1476.pdf](https://www.copyright.gov/history/law/clrev_94-1476.pdf).

<sup>392</sup> L. Patterson, "Free Speech, Copyright and Fair Use" (1987) 40 Vanderbilt Law Review 1, pg. 42.

3) l'ammontare utilizzato; 4) l'effetto economico<sup>393</sup>. Tra questi, è la natura dell'uso che porta l'utilizzatore sotto l'egida del *fair use*, ed elimina ogni base per distinguere tra il consumatore utilizzatore ed il concorrente utilizzatore. Rendere il "tipo di utilizzo" un fattore nel determinare se un particolare uso è equo, senza distinguere tra i tipi di utenti, come ha fatto la legge del 1976, significa accettare il *copyright* come proprietà, e dare al titolare del *copyright* il controllo sulla funzione di apprendimento del *copyright*, poiché la mancata distinzione tra gli utenti implica che non vi sia alcuna distinzione tra l'uso dell'opera e l'uso del diritto d'autore<sup>394</sup>.

Pertanto, sebbene si possano fare tre tipi di usi di un'opera protetta da *copyright* - ovvero, un uso scorretto, un uso corretto ed un uso ordinario - l'incapacità di distinguere tra l'uso dell'opera e l'uso del diritto d'autore porta alla conclusione che ci siano solo due tipi di uso: sleale ed equo. Per questa ragione, quando i diritti del titolare del *copyright* sono stati ampliati per includere il diritto alla copia, ne è derivato che qualsiasi copia di un'opera sarebbe stata un uso corretto o sleale, indipendentemente dal fatto che esso fosse effettuato da parte di un concorrente o di un consumatore. L'uso sleale e leale, tuttavia, dovrebbe applicarsi solo all'uso del diritto d'autore, non all'uso dell'opera. Il rifiuto di accettare questa conclusione significava che la dottrina del *fair use* sarebbe stata utilizzata per proteggere il diritto d'autore e del titolare dal consumatore, trattando quest'ultimo come un concorrente, anche se la dottrina era intesa a limitare il monopolio del diritto d'autore<sup>395</sup>. La fonte del problema, a detta di alcuni studiosi<sup>396</sup>, potrebbe fondare le proprie radici nel fatto che il diritto d'autore

---

<sup>393</sup> 7 U.S.C. § 107 (1976). "Notwithstanding the provisions of section 106, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include: 1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; 2) the nature of the copyrighted work; 3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and 4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work."; si veda L. Patterson, "Free Speech, Copyright and Fair Use"(1987), nota 137.

<sup>394</sup> Id. pg. 43.

<sup>395</sup> Id. pg. 44.

<sup>396</sup> L. Patterson, "Free Speech, Copyright and Fair Use"(1987) 40 Vanderbilt Law Review 1, nota 142; "The source of the problem, of course, is that copyright as property is a property of joint use that is not consumed with the use. The value of a book's copyright depends upon the number of persons who will purchase the book, and an infinite number can purchase the book. Printing a book does not destroy its value. In fact, it may enhance the book for printing by another. Because a consumer can "copy" a book purchased by another and thereby deprive the copyright owner of a sale, courts deemed it necessary to protect "the monopoly" from the consumer. The application of traditional market principles to a



come proprietà è una proprietà di uso congiunto, che dunque non si consuma con l'uso. Il valore del *copyright* di un libro dipende dal numero di persone che acquisteranno l'opera, ed un numero infinito di persone lo possono fare. Poiché è un consumatore potrebbe copiare un libro acquistato da un altro, e quindi puoi dare il titolare del *copyright* e di una vendita, i tribunali hanno tenuto necessario proteggere il "monopolio" dal consumatore. L'applicazione di tradizionali principi di mercato ad una proprietà non tradizionale tende quindi a vanificare lo scopo della legge che dà esistenza alla proprietà: la promozione dell'apprendimento. La natura non tradizionale del diritto d'autore è la base della giustificazione per trattare il diritto d'autore come un uso normativo<sup>397</sup>.

Per queste ragioni, i tribunali presumevano, apparentemente senza analizzare il problema, che la dottrina del *fair use* si applicasse alla copiatura dell'opera da parte del consumatore e del concorrente<sup>398</sup>. Pertanto, il *fair use* si applica ora all'uso dell'opera a fini di apprendimento, nonché all'uso del diritto d'autore per fini concorrenziali. Il risultato di questi sviluppi e confusione riguarda la portata e la natura del *fair use*<sup>399</sup>.

Stando a questa logica, occorre chiedersi se il *fair use* sia quindi qualificabile come violazione del diritto d'autore giustificata oppure no. A riguardo il *Copyright Act* afferma che "*l'uso corretto di un'opera protetta da copyright (...) non costituisce una violazione del copyright*". E proprio sulla base di questa *Section 107*, diversi commentatori hanno fornito le proprie definizioni di *fair use*, ad esempio definendolo "*un privilegio, rispetto al titolare del diritto d'autore, di utilizzare il materiale protetto da copyright in modo ragionevole senza il consenso, nonostante il monopolio concesso al proprietario del diritto d'autore*"<sup>400</sup>.

In sintesi, possiamo dire che l'approccio statunitense al *fair use* presenta non solo vantaggi, ma anche svantaggi.

---

*nontraditional property thus tends to defeat the purpose of the law that gives the property existence-the promotion of learning. Copyright's nontraditional nature is the basis of the justification for treating copyright as a regulatory concept.*".

<sup>397</sup> Id.

<sup>398</sup> *Wihtol v. Crow*, 309 F.2d 777 (8th Cir. 1962). <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/wihtol-crow-8thcir1962.pdf>.

<sup>399</sup> L. R. Patterson, "*Free Speech, Copyright and Fair Use*"(1987) 40 *Vanderbilt Law Review* 1, pg. 43-44-45.

<sup>400</sup> H. Ball, "*The Law Of Copyright And Literary Property*" 260 (1944). "*A privilege in others than the owner of the copyright, to use the copyrighted material in a reasonable manner without his consent; notwithstanding the monopoly granted to the owner by the copyright*". Traduzione a cura di chi scrive.

Uno dei principali vantaggi è che esso offre ai giudici un approccio flessibile, nonché flessibilità nel produrre decisioni che soddisfino gli obiettivi del diritto d'autore. La flessibilità, però, è talvolta una strada a doppio senso, poiché è un metodo che dà ai giudici anche la flessibilità di sbagliare<sup>401</sup>.

Se il vantaggio della flessibilità supera lo svantaggio dipende in realtà da due cose. Il primo è la qualità del giudizio. Se i giudici lavorassero con una buona comprensione degli obiettivi fondamentali della legge sul diritto d'autore, le loro decisioni dovrebbero sostenere tali obiettivi. Se, d'altra parte, i giudici non lo facessero, troppa flessibilità potrebbe risultare deplorabile.

Il secondo fattore che influenza l'opportunità della flessibilità è la natura dell'oggetto. È l'argomento per il quale regna una linea inflessibile e brillante? produrrà risultati accettabili? C'è molto da dire sulla prevedibilità rispetto alla flessibilità, ma il valore della prevedibilità scompare nella misura in cui le regole della linea chiara produrranno risultati negativi<sup>402</sup>.

La questione del *fair use* non è suscettibile di regole chiare e precise, e questo costituisce sicuramente uno dei principali problemi, poiché *“la forma della disputa di domani in questo settore non è prevedibile oggi”*<sup>403</sup>. I fattori che influenzano una risoluzione intelligente sono troppo numerosi e piccole e sottili variazioni di fatto hanno conseguenze molto grandi per le buone decisioni sul campo. Parte della ragione di questa difficoltà deriva dagli obiettivi biforcuti del diritto d'autore<sup>404</sup>. Questi si riflettono nel passaggio di apertura del grande Statuto di Anna che, nel 1710, concedeva per la prima volta agli autori la libertà esclusiva di controllare le copie della loro opera. Lo statuto affermava che l'obiettivo da raggiungere fosse *“l'incoraggiamento degli uomini istruiti a scrivere libri utili”*. L'obiettivo nel breve periodo era quello di consentire agli autori di guadagnarsi da vivere con la scrittura. Diversamente, quello a lungo termine era di avvantaggiare la società, ampliandone la conoscenza. Gli autori incentivati avrebbero prodotto scritti utili, scritti in grado di educare la società. Nel giro di pochi anni dall'emanazione dello Statuto, i tribunali inglesi hanno riconosciuto che, se uno degli obiettivi è il progresso dell'apprendimento, il controllo dell'autore non può essere assoluto. Come ha spiegato un giudice, non si possono mettere manette alla scienza. E così è nato, in via giurisprudenziale, il *fair use*, pochi anni dopo la creazione del *copyright*. L'allentamento del controllo dell'autore non priva necessariamente gli autori delle entrate che la legge sul diritto d'autore intendeva far loro avere. In molte circostanze, la copiatura servirà un ampio obiettivo di arricchimento della

---

<sup>401</sup> *“A Debate On Fair Use”*, Charles Clark Memorial Lecture 2017, Jon Baumgarten, Esq And The Hon. Pierre Leval Introduced And Moderated By Bbc Broadcaster Peter Day; pg. 5 [https://www.internationalpublishers.org/images/copyright/2017/Charles\\_Clark\\_Memorial\\_Lecture\\_2017\\_transcript.pdf](https://www.internationalpublishers.org/images/copyright/2017/Charles_Clark_Memorial_Lecture_2017_transcript.pdf).

<sup>402</sup> Id. pg. 5.

<sup>403</sup> Id. pg. 5, *“The shape of tomorrow's dispute in this area is not predictable today”*. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>404</sup> Id. pg. 6-7.

conoscenza pubblica senza danni significativi, o addirittura alcun danno, agli interessi legittimi del *copyright* degli autori a non avere copiatori in competizione con loro offrendo sostituti sul mercato per le loro opere. Questa è la zona ideale per il *fair use*<sup>405</sup>.

Come precedentemente evidenziato, uno degli aspetti più problematici del *fair use*, rimane proprio la sua flessibilità. Esso si caratterizza per una natura duttile, ma allo stesso tempo genera incertezze. Infatti, l'assenza di precise regole, e la necessità della valutazione da parte del giudice, assottiglia la linea di demarcazione tra ciò che è essere legale e ciò che non lo è, in contrasto con il generale principio di certezza del diritto. Questo problema risulta estremamente amplificato se proiettato nel *World Wide Web*. Da un lato, infatti, Internet rappresenta un potente mezzo attraverso il quale le informazioni possono essere pubblicate e distribuite, migliorandone l'accessibilità ad esse, fornendo agli utenti innumerevoli fonti attraverso un'unica piattaforma digitale, il tutto potenziato dalla crescente presenza e dipendenza dai social media. Dall'altro, La Rete costituisce lo scenario in cui si verifica il maggior numero di illeciti in materia di diritti di proprietà intellettuale, realizzate dagli utenti più o meno consapevolmente. Da qui la necessità di bilanciare da una parte, l'esigenza di promuovere il progresso della scienza e delle arti, attraverso la condivisione dell'informazione, dall'altro l'interesse privato di cui è titolare la persona o il gruppo di persone che a tale progresso prendono parte. L'analisi provvederà ad indagare le situazioni legate all'utilizzo del web: la violazione dei diritti di proprietà intellettuale è, infatti, una delle principali preoccupazioni dei siti di social network<sup>406</sup>. A complicare tale scenario, vi è poi proprio la dottrina del *fair use*, mediante la quale le opere protette da *copyright* possono considerarsi disponibili al pubblico senza la necessità di autorizzazione, a condizione che tale libero utilizzo soddisfi le finalità della legge sul *copyright*, e cioè promozione “*del progresso della scienza e delle arti utili*”.

L'era digitale ha inevitabilmente trasformato il modo in cui i diritti di proprietà intellettuale sono commercializzati: i social media hanno fornito diverse piattaforme virtuali attraverso le quali monetizzare i diritti di proprietà intellettuale, e contestualmente, il *World Wide Web* ha creato nuove

---

<sup>405</sup> “*A Debate On Fair Use*”, Charles Clark Memorial Lecture 2017, Jon Baumgarten, Esq And The Hon. Pierre Leval Introduced And Moderated By Bbc Broadcaster Peter Day; pg. 7 e ss. [https://www.internationalpublishers.org/images/copyright/2017/Charles\\_Clark\\_Memorial\\_Lecture\\_2017\\_transcript.pdf](https://www.internationalpublishers.org/images/copyright/2017/Charles_Clark_Memorial_Lecture_2017_transcript.pdf).

<sup>406</sup> S. D'Ettore, “*Il world wide web: i pericoli e i vantaggi della rete per i titolari di diritti di proprietà intellettuale*”, Pubblicato il 12 Novembre 2014, Jei-Jus e Internet, <https://www.jei.it/approfondimenti-giuridici/438-il-world-wide-web-i-pericoli-e-i-vantaggi-della-rete-per-i-titolari-di-diritti-di-proprietà-intellettuale>.

minacce per essi, date le infinite possibilità che gli utenti hanno a disposizione per violare i diritti di proprietà intellettuale, consapevolmente o meno.

I casi analizzati costituiscono un esempio di come, per rispondere a questi cambiamenti, i singoli individui e le aziende possano adottare strategie di marketing attraverso le quali trarre vantaggio dall'utilizzo di queste piattaforme, in modo da promuovere e valorizzare le loro opere e i loro prodotti. Consapevoli che *“la Rete è di certo la più grande biblioteca mai esistita, ma al tempo stessa anche la più grande fotocopiatrice del mondo”*.<sup>407</sup>

Se da un lato, il mondo risulta sempre essere connesso, alla luce delle nuove tecnologie, dall'altro bisogna inevitabilmente considerare i limiti del *fair use*, legati alla sua “territorialità”. Infatti, mentre nei sistemi di *common law*, prevalentemente negli Stati Uniti d’America ed in Regno Unito, si è optato per una soluzione flessibile, dall’altro lato, radicalmente opposto è, invece, l’approccio europeo in materia di eccezioni. Nel Vecchio Continente, infatti, l’ambito di applicabilità di eventuali giustificazioni di violazioni di diritto autoriale non è demandato ai giudici, ma è il legislatore a definire preventivamente una serie di ipotesi tassative. L’art. 5 della Direttiva InfoSoc, 2001/29/CE, infatti, sancisce che gli Stati membri devono individuare una lista di limitazioni ed eccezioni da adottare nei singoli ordinamenti, che non può comunque esulare dalle ipotesi delineate a livello sovranazionale nella direttiva in esame. Ad ogni modo, l’art. 5 riconosce una certa discrezionalità agli Stati membri di modo che essi possano adattare il sistema delle eccezioni e limitazioni alle proprie peculiarità socioeconomiche, privilegiando attività in linea con la loro economia nazionale e penalizzandone altre che, altrimenti, potrebbero arrecare effetti negativi al mercato interno<sup>408</sup>. Pertanto, la linea di demarcazione tra i due sistemi in materia di *fair use* appare netta. L’elasticità dell’ordinamento americano, dovuta ad un suo approccio maggiormente utilitaristico, lo ha reso più facilmente adattabile a nuove tipologie di sfruttamento dell’opera nel contesto delle nuove tecnologie, ottimizzando la produzione e la diffusione di tali opere e contribuendo allo sviluppo di nuovi segmenti di mercato. Al contrario, la rigidità del sistema europeo ha garantito maggiore certezza rispetto alle ipotesi di applicabilità di tale principio, ma anche una maggiore lentezza nell’adattamento alle esigenze dell’economia di mercato moderna<sup>409</sup>.

---

<sup>407</sup> S. D'Ettore, *“Il world wide web: i pericoli e i vantaggi della rete per i titolari di diritti di proprietà intellettuale”*, Pubblicato: 12 Novembre 2014, Jei- Jus e Internet, <https://www.jei.it/approfondimenti-giuridici/438-il-world-wide-web-i-pericoli-e-i-vantaggi-della-rete-per-i-titolari-di-diritti-di-proprietà-intellettuale>.

<sup>408</sup>C. A. Perri, *“Diritto d’autore: esperienza Europea e Statunitense a confronto”*, Cyberlaws, 9 luglio, 2018, <https://www.cyberlaws.it/2018/diritto-dautore-esperienza-europea-e-statunitense-a-confronto/>.

<sup>409</sup> M. Senftleben, *“Bridging the different between copyright’s legal traditions – the emerging of EC Fair Use Doctrine”*, Journal of the Copyright Society of the USA, 2010.

Come si può notare, il *fair use*, nonostante gli evidenti vantaggi che presenta, dimostra di essere tutt'ora caratterizzato da diverse problematiche, *in primis*, proprio a causa della sua flessibilità.

### 3.2 Problemi nascenti e compatibilità con la Convenzione di Berna.

La flessibilità e duttilità del *fair use* statunitense sui diritti esclusivi del diritto d'autore è per molti un concetto estraneo, specialmente a livello europeo<sup>410</sup>.

Sebbene gli Stati Uniti, come l'Unione Europea, abbiano adottato eccezioni specifiche ai diritti esclusivi del diritto d'autore<sup>411</sup>, il più solido ed ampiamente utilizzato limite per i diritti d'autore negli Stati Uniti è certamente il *fair use*.

Prendendo da esempio qualche dato, alcuni studiosi hanno sottolineato che tra il 1978 e il 2009, i Tribunali degli Stati Uniti hanno deciso circa 330 casi di *copyright* in cui sono state sollevate le difese del *fair use*<sup>412</sup>. Appare quindi evidente l'importanza di questo istituto all'interno del sistema statunitense.

Dall'altro lato, in Europa si è optato verso tutt'altra direzione, focalizzandosi sulla necessità di adottare puntuali misure in grado di porre freni al diritto d'autore, consentendo così il pieno sviluppo della creatività umana.

Nonostante si tratti però di due sistemi diversi, quello Europeo e quello Nordamericano, bisogna tenere ben presente l'esistenza di vincoli ad entrambi comuni.

*In primis*, è opportuno ricordare che l'odierno sistema del diritto d'autore trova fondamento non più solo sul piano interno, ovvero a livello nazionale, ma anche, e soprattutto, sul piano internazionale. Ad oggi, infatti, il diritto d'autore trova continui riferimenti in una ampia varietà di Convenzioni e trattati internazionali, e, a livello europeo, anche nelle varie fonti di diritto derivato.

Dunque, nonostante le apparenti differenze, il sistema statunitense è strutturato in maniera molto simile a quello italiano. Così come nel nostro ordinamento, in aggiunta a norme che pongono le fondamenta a livello costituzionale del diritto d'autore, vi è una legge ordinaria dello Stato che completa la disciplina del settore. Negli Stati Uniti questo è lo *US Copyright Act*, adottato nel 1976<sup>413</sup>.

---

<sup>410</sup> P. Bernt Hugenholtz, M. Senftleben, "Fair Use in Europe: In Search of Flexibilities" (2011) 2, "Europeans view fair use as "an oxymoron or even a taboo"", <https://www.ivir.nl/publicaties/download/912>.

<sup>411</sup> 17 U.S.C. §§108-122.

<sup>412</sup> Analizzati in P. Samuelson, "Unbundling Fair Uses" 77 Fordham Law Review 2537 (2009).

<sup>413</sup> C. A. Perri, "Diritto d'autore: esperienza Europea e Statunitense a confronto", Cyberlaws, 9 luglio, 2018, <https://www.cyberlaws.it/2018/diritto-dautore-esperienza-europea-e-statunitense-a-confronto/>.

Le opere dell'ingegno giustificano la necessaria presenza di una regolamentazione dettata da norme internazionali, sulla base della loro endemica propensione alla circolazione sui mercati internazionali<sup>414</sup>. E allora circolazione corrisponde infatti alla diffusione di idee, ideali, pensieri e dottrine. Tutto ciò si è riflesso sul piano giuridico, andando a formare un reticolato di convenzioni e norme per vendere quanto più omogenea la protezione delle opere dell'ingegno, agevolandone la commercializzazione. Nel descrivere il contesto normativo internazionale in materia di diritto d'autore si è soliti prendere le mosse dalla Convenzione di Berna, non foss'altro che per una ragione di carattere cronologico, stante la vetustà della fonte<sup>415</sup>. La convenzione di Berna è senz'altro la principale firmata a livello internazionale, la cui sottoscrizione è avvenuta a Berna nel 1886. Chiaramente, in relazione anche allo sviluppo delle nuove tecnologie, la stessa è stata comunque novellata e rinnovata circa ogni vent'anni. Difatti, hanno fatto poi seguito alla convenzione di Berna numerosi altri trattati. Il sistema di protezione garantito agli autori e alle opere così individuate verte sullo *jus conventionis* e sul principio del trattamento nazionale.

Lo *jus conventionis* garantisce all'autore il riconoscimento di un nucleo minimo di diritti che gli Stati si impegnano comunque a garantire indipendentemente dalla legislazione interna. Si tratta di norme *self-executing* cioè di norme che hanno efficacia diretta negli ordinamenti interni dei Paesi dell'Unione.

Il principio del trattamento nazionale, invece, comporta l'applicazione in ognuno dei Paesi parti della Convenzione e diversi da quello di origine dell'opera, della tutela accordata ai propri autori nazionali, qualora ricorrano le condizioni richieste dalle norme di collegamento. L'applicazione di tale principio consente di garantire l'uniformità di trattamento, per la stessa categoria di opere, solo all'interno di un determinato territorio nazionale. Eccezioni all'applicazione del principio del trattamento nazionale sono previste in casi limitati, in cui il godimento di un determinato diritto in un Paese dell'Unione è condizionato dalla reciprocità.<sup>416</sup>

Le successive revisioni, cui è stata sottoposta la Convenzione<sup>417</sup>, hanno esteso il nucleo minimo dei diritti garantiti, riducendo, contestualmente, l'ambito di applicazione del principio del trattamento

---

<sup>414</sup>“*I trattati internazionali*”, Dirittodautore.it, <https://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/le-fonti/i-trattati-internazionali/>.

<sup>415</sup>M. Scialdone, “*I profili internazionali del Diritto d'Autore*”, Altalex, 06/10/2008, Aggiornato il 24/03/2010, <https://www.altalex.com/documents/news/2010/03/24/i-profilo-internazionali-del-diritto-d-autore>.

<sup>416</sup> “*I trattati internazionali, la Convenzione di Berna*”, Dirittodautore.it, <https://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/le-fonti/i-trattati-internazionali/>.

<sup>417</sup> La protezione internazionale del diritto d'autore trova la propria fonte principale nei trattati internazionali, tra i quali il più importante è la Convenzione di Berna per la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche, firmato il

nazionale ed hanno reso possibile uno standard uniforme di trattamento, di tutela giuridica in materia di protezione del diritto d'autore nei Paesi appartenenti all'Unione. Ciò in conformità con la volontà, espressa anche nel Preambolo della Convenzione, di proteggere nel modo più effettivo ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle opere letterarie ed artistiche.

Il diritto internazionale d'autore, oggi, non è più regolato soltanto da Convenzioni che si occupano esclusivamente di questa materia, ma forma oggetto di accordi aventi una portata più ampia. Il diritto d'autore, così come per i diritti connessi e gli altri rami della proprietà intellettuale, trova posto nell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, l'Accordo TRIPS (*Trade Related Aspects Of Intellectual Property*)<sup>418</sup>.

L'Accordo TRIPS, entrato in vigore il 1° gennaio 1995, è l'accordo internazionale sulla proprietà intellettuale di più ampia portata<sup>419</sup>, ed ha il fine di armonizzare le disposizioni in materia di proprietà intellettuale tra i vari Paesi aderenti all'Organizzazione Mondiale del Commercio ("OMC"). Nello specifico, esso estende l'applicazione dei principi fondamentali del GATT alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e rinvia, per la disciplina sostanziale, ai principali accordi internazionali già vigenti in materia. Esso, inoltre, detta disposizioni specifiche per i singoli diritti di proprietà intellettuale, allo scopo di creare un quadro normativo di riferimento comune, che permetta di evitare le distorsioni sul commercio internazionale, provocate dall'esistenza di una pluralità di legislazioni nazionali e di livelli differenti di protezione di tali diritti. Ai contraenti spetta inoltre l'obbligo di fornire adeguati rimedi, nelle rispettive legislazioni nazionali, per assicurare l'effettivo rispetto di tali diritti in favore sia dei propri cittadini sia degli stranieri<sup>420</sup>.

La peculiarità delle norme internazionali è che delineano un quadro ben preciso, direttamente seguito dagli stati firmatari, e che prescinde dal tipo di ordinamento giuridico.

Uno degli elementi tipici del diritto d'autore, è decisamente la presenza di eccezioni e limitazioni. Le stesse si trovano anche all'interno dei trattati internazionali. Vi sono eccezioni e limitazioni dal carattere puntuale, e dunque delineate in ogni loro aspetto, e poi quelle dal carattere più generico, prive di un oggetto specifico. Questa duplice natura di eccezioni e limitazioni è stata adottata con la finalità

---

9 settembre del 1886, e successivamente revisionato a Berlino, il 13 novembre 1908, a Roma, il 2 giugno 1928, a Bruxelles, il 26 giugno 1948, a Stoccolma, il 14 luglio 1967, e infine, a Parigi, il 24 luglio 1971.

<sup>418</sup> L'accordo TRIPS costituisce uno degli allegati dell'atto che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), atto nel quale è confluito il Trattato GATT, nell'ambito di trattative internazionali conclusesi nel 1994.

<sup>419</sup> *"I trattati internazionali, l'Accordo TRIPS"*, Dirittodautore.it, <https://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/le-fonti/i-trattati-internazionali/>.

<sup>420</sup> Treccani, *"TRIPs (Trade-Related aspects of Intellectual Property rights)"*, Dizionario di Economia e Finanza (2012), [https://www.treccani.it/enciclopedia/trips\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/trips_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/).

di prevenire ed evitare problemi all'interno dei diversi sistemi nazionali. Per questo motivo nella revisione del 1967 della Convenzione di Berna si è provveduto ad inserire, all'interno dell'articolo 9, un'eccezione che opera senza avere ad oggetto un caso specifico che giustifichi la compressione di un diritto esclusivo: essa illustra unicamente le caratteristiche della condotta che possa legittimamente ridurre l'esercizio del diritto di riproduzione. Il rilievo che oggi si può attribuire a questo articolo 9, secondo comma, della convenzione di Berna è dato dal suo meccanismo di funzionamento, noto come "*Three-step test*", che poi è progressivamente diventato metodo generale di giudizio di legittimità di qualsiasi norma che, a livello nazionale, limiti i diritti d'autore ed i diritti connessi.

Nell'attuale dibattito sulla flessibilità nell'area delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore ("E&Ls"), il *three-step test* viene talvolta presentato come un ostacolo all'adozione di disposizioni flessibili e aperte a livello nazionale. Una disposizione interna flessibile in materia di eccezioni e limitazioni, così si sostiene, è incompatibile con il requisito di "*certain special cases*" contenuto in alcune versioni del test<sup>421</sup>. Il dettato normativo prevede che "*è riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore*"<sup>422</sup>. All'interno di questa previsione si possono rintracciare i tre criteri alla base del test. Ma per completezza è necessario rintracciarne le origini e le ragioni alla base.

Il primo *three-step test* nel diritto internazionale del diritto d'autore è emerso proprio con l'art. 9, paragrafo 2, della Convenzione di Berna. Esso è servito da contrappeso al riconoscimento formale di un diritto generale di riproduzione alla conferenza di revisione di Stoccolma del 1967. Il diritto di riproduzione non è stato aggiunto alla Convenzione di Berna solo alla firma della Conferenza di Stoccolma. Esso era già presente in varie forme. Difatti, già nel primo documento ufficiale, la circolare inviata dal governo svizzero il 3 dicembre 1883 ai "governi di tutti i paesi civili", si scriveva: "*Sarebbe certamente un grande vantaggio se si potesse raggiungere fin dall'inizio un'intesa generale per cui fu proclamato quel principio esaltato, quel principio per così dire di diritto naturale: che l'autore di un'opera letteraria o artistica, qualunque sia la sua nazionalità e il luogo di riproduzione, deve essere ovunque protetto allo stesso modo dei cittadini di ogni nazione*"<sup>423</sup>.

---

<sup>421</sup> C. Geiger, D. J. Gervais, M. Senftleben, "*The Three-Step-Test Revisited: How to Use the Test's Flexibility in National Copyright Law*", *American University International Law Review* 29 no. 3 (2014):581-626. <https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1816&context=auilr>.

<sup>422</sup> Articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Berna, <http://www.interlex.it/testi/convberna.htm>.

<sup>423</sup> World Intellectual Prop. Org., *Berne Convention Centenary 1886-1986*, 83, 84 (1986). [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/877/wipo\\_pub\\_877.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/877/wipo_pub_877.pdf).



È vero, tuttavia, che alla Conferenza di Stoccolma è stato riconosciuto un diritto di riproduzione “*omnibus*”<sup>424</sup> e, con esso, la necessità di una clausola generale che regoli le eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione.

A riguardo furono prese in considerazione molte opzioni prima che i paesi si accordassero sul *three-step test* come soluzione di compromesso. I paesi di diritto civile erano più a loro agio con un elenco di eccezioni specifiche e denominate, come si trovano oggi nelle leggi di paesi come Francia, Germania o Paesi Bassi.

Altri paesi, in particolare India e Romania, avevano proposto licenze obbligatorie per la riproduzione. Tali proposte non furono accettate, ma quattro anni dopo fu organizzata un'altra conferenza diplomatica a Parigi (1971), che adottò l'appendice alla Convenzione. Tale appendice prevede specificamente alcune licenze obbligatorie che possono essere rilasciate dai paesi in via di sviluppo principalmente per la riproduzione e la traduzione di libri<sup>425</sup>.

Il resto dello sviluppo del test nel diritto internazionale sulla proprietà intellettuale è ormai piuttosto noto. È stato adottato in quattro disposizioni dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (“TRIPS”), agli articoli 9, 13, 26.2 e 30<sup>426</sup>, ed ha ispirato i redattori dell'articolo 17.

Il *three-step test* è stato anche incorporato negli articoli 10 (1) e (2) del Trattato sul diritto d'autore dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (“OMPI” o “WIPO”) firmato il 20 dicembre 1996, nell'articolo 16(2) del Trattato dell'OMPI sulle esecuzioni e sui fonogrammi del 20 dicembre 1996, nell'articolo 13(2) del Trattato di Pechino sugli spettacoli audiovisivi del 24 giugno 2012, ed all'articolo 11 del Trattato di Marrakech per facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, ipovedenti o diversamente abili con la stampa, siglato il 27 giugno 2013. È stato anche

---

<sup>424</sup> Records Of the Intellectual Property Conference of Stockholm: June 11 to July 14, 1967 (1971).

<sup>425</sup> C. Geiger, D. J. Gervais, M. Senftleben, “*The Three-Step-Test Revisited: How to Use the Test’s Flexibility in National Copyright Law*”, American University International Law Review 29 no. 3 (2014): 583-584; . <https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1816&context=auilr>.

<sup>426</sup> Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, arts. 9, 13, 26.2, 30, Apr. 15, 1994, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197 (1994).

utilizzato in diverse direttive UE<sup>427</sup>, in una serie di accordi commerciali e incorporato anche in una serie di leggi nazionali<sup>428</sup>.

Nonostante le possibili divergenze in materia autoriale, gli Stati Uniti aderirono alla convenzione di Berna nel 1989. Chiaramente, trattandosi di un sistema sufficientemente divergente rispetto a quello latino-germanico, diversi sono stati i problemi sorti in merito alla tutela del diritto d'autore.

Difatti, sebbene gli Stati Uniti, come l'Unione Europea, abbiano adottato molte eccezioni specifiche ai diritti esclusivi del diritto d'autore<sup>429</sup>, il limite più solido e ampiamente utilizzato ai diritti d'autore statunitensi è il *fair use*. Questa dottrina, codificata nel *Copyright Act* del 1976, ordina ai tribunali di prendere in considerazione quattro fattori nella determinazione del *fair use*: lo scopo dell'uso contestato, la natura dell'opera protetta da *copyright*, l'importo prelevato e i danni effettivi o potenziali ai mercati dell'opera<sup>430</sup>. La domanda che ci si pone adesso è relativa alla compatibilità limitazione del *fair use* statunitense con il predetto *three-step test*, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche<sup>431</sup> e all'articolo 13 dell'Accordo sulla Aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS)<sup>432</sup>.

Queste disposizioni regolano l'ambito consentito di limitazioni ed eccezioni nelle leggi nazionali sul diritto d'autore, e si ricorda infatti che il *three-step test* è stato incorporato anche in altri trattati amministrati dall'OMPI e nelle direttive UE. In base proprio a questi trattati, le limitazioni ed eccezioni dovrebbero riguardare “*alcuni casi speciali*” e non devono interferire con “*un normale sfruttamento*” delle opere protette né tantomeno “*pregiudicare irragionevolmente i legittimi interessi*” degli autori e degli altri titolari dei diritti.

---

<sup>427</sup> Direttiva del Consiglio 2012/28, 2012 O.J. (L 299) 20 (UE) (notando che eccezioni e limitazioni si applicano solo in “*alcuni casi particolari che non siano in contrasto con un normale sfruttamento dell'opera*”);

Direttiva del Consiglio 2001/29, art. 5, 2001 O.J. (L 167) 17 (CE); Direttiva del Consiglio 96/9, art. 6.3, 1996 GU (L 77) (CE) (utilizzando un linguaggio simile); Direttiva del Consiglio 91/250, art. 9.1, 1991 O.J. (L 122) (CEE).

<sup>428</sup> Free Trade Agreement, Department of Foreign Affairs and Trade, U.S.-Austl., art. 17.4(10)(a), Nov. 6, 2004, [http://www.dfat.gov.au/fta/ausfta/final-text/chapter\\_17.html](http://www.dfat.gov.au/fta/ausfta/final-text/chapter_17.html).

<sup>429</sup> 17 U.S.C. §§108-122.

Si veda in generale Pamela Samuelson, “*Justifications for Copyright Limitations and Exceptions*” 54-55, in Ruth L. Okediji (a cura di), “*Copyright Law in an Age of Limitations and Exceptions*” (Cambridge 2017) (che espone varie eccezioni e limitazioni nel copyright statunitense).

<sup>430</sup> 17 U.S.C. § 107.

<sup>431</sup> Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Sept. 9, 1886, as revised at Paris on July 24, 1971, and amended in 1979, S. Treaty Doc. No. 99-27 (1986), 1161 U.N.T.S. 30, Art. 9(2).

<sup>432</sup> Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex IC, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197 (1994) Art. 13.

Diversamente, la generalità della disposizione statunitense sul *fair use* e la sua apparente indeterminazione hanno indotto alcuni commentatori ad affermare che la dottrina statunitense non soddisfa i requisiti del *three-step test* previsti da questi trattati. D'altronde, è certamente vero che il *fair use* abbia nel tempo privilegiato alcuni usi che, diversamente, avrebbero determinato infrazioni o richieste di risarcimento in altre nazioni, ma questo da solo non supporta l'idea che la dottrina del *fair use* violi le norme internazionali<sup>433</sup>.

In merito ai requisiti previsti dal *three-step test*, limitazioni ed eccezioni devono essere ridotte a “*certi casi speciali*”. Sebbene si possa sostenere che qualsiasi limitazione specifica per scopo soddisfa questo requisito quasi per definizione, rendendo il primo passo sostanzialmente superfluo<sup>434</sup>, il rapporto del gruppo IMRO<sup>435</sup> contiene una discussione esauriente di questo criterio di soglia. La parola “*certo*” implica, secondo il Collegio, che, per una questione di certezza del diritto, un limite debba essere ben definito. Tuttavia, ciò non esclude in linea di principio limitazioni di ampio respiro, come l'esenzione dal *fair use* negli Stati Uniti: “(...) *non è necessario identificare esplicitamente ogni singola situazione a cui potrebbe applicarsi l'eccezione, a condizione che la portata dell'eccezione sia nota e precisata. Ciò garantisce un sufficiente grado di certezza del diritto*”<sup>436</sup>. Il Panel, ovvero l'organo di appello a cui era stata demandata la questione<sup>437</sup>, ha successivamente interpretato il termine “*speciale*” come qualcosa di simile all'eccezionale. “*In altre parole, un'eccezione o una limitazione dovrebbe essere*

---

<sup>433</sup> P. Samuelson, K. Hashimoto, “*Is the U.S. Fair Use Doctrine Compatible with Berne and TRIPS Obligations?*” (August 7, 2018). Forthcoming, Tatiana Synodinou (ed.), *Universalism or Pluralism in International Copyright Law* (Kluwer Law International, Information Law Series), UC Berkeley Public Law Research Paper, SSRN: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3228052>.

<sup>434</sup> D. J. Gervais, “*Towards a New Core International Copyright Norm: The Reverse Three-Step Test*”, 9 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 1 (2005).

<sup>435</sup> Il WTO Panel nel caso IMRO, che opponeva l'Unione Europea agli Stati Uniti in un conflitto sull'interpretazione della cd “esenzione commerciale” (Sezione 110(5) dell'US Copyright Act).

<sup>436</sup> Report of the Panel, US – Section 110(5) Copyright Act, 15 June 2000, WTO Doc. WT/DS/160/R, § 6.33 et seq.

<sup>437</sup> Il rapporto del Panel sugli Stati Uniti – Sezione 110(5) dello US Copyright Act viene distribuito a tutti i membri, ai sensi della DSU. Il rapporto viene distribuito come documento illimitato a partire dal 15 giugno 2000, ai sensi delle Procedure per la circolazione e l'eliminazione dei documenti dell'OMC (WT/L/160/Rev.1). Si ricorda ai membri che, ai sensi della DSU, solo le parti in causa possono impugnare una relazione del collegio. Un ricorso è limitato alle questioni di diritto trattate nella relazione del collegio e alle interpretazioni legali sviluppate dal collegio. Non sono previste comunicazioni ex parte con il collegio o l'organo di appello in merito a questioni all'esame del collegio o dell'organo di appello.

[https://www.worldtradelaw.net/document.php?id=reports/wtopanelsfull/us-copyright\(panel\)\(full\).pdf&mode=download](https://www.worldtradelaw.net/document.php?id=reports/wtopanelsfull/us-copyright(panel)(full).pdf&mode=download).

Per quanto riguarda l'interpretazione di “*certain special cases*” pp.32 e seguenti.

*ristretta sia in senso quantitativo che qualitativo*<sup>438</sup>. Il Collegio ha quindi respinto l'interpretazione avanzata da diversi studiosi, secondo cui “*speciale*” ha un significato normativo, cioè, che lo scopo dell'esenzione uso essere oggettivamente giustificabile. Tuttavia, secondo il Panel, il termine “*speciale*” non implica che gli obiettivi politici perseguiti dalla limitazione o dall'eccezione in questione debbano essere oggettivamente giustificati. Come sancito nel Report<sup>439</sup>, “[*A nostro avviso,*] *la prima condizione dell'articolo 13 richiede che una limitazione o un'eccezione nella legislazione nazionale debba essere chiaramente definita e debba essere ristretta nella sua portata e portata. Al contrario, una limitazione o un'eccezione può essere compatibile con la prima condizione anche se persegue uno scopo speciale di cui non si può discernere la legittimità sottostante in senso normativo. La formulazione della prima condizione dell'articolo 13 non implica un giudizio sulla legittimità delle eccezioni controverse*”. In altre parole, è lasciato alla discrezione dei membri dell'OMC determinare la necessità e gli obiettivi di eccezioni e limitazioni come meglio credono.<sup>440</sup>

Il secondo *step* è probabilmente più critico e l'interpretazione del gruppo dell'OMC risulta certamente più controversa. La lettura del Panel in relazione al “*normale sfruttamento*” è essenzialmente economica, e di conseguenza restrittiva. Riprendendo il Report, infatti, si ritiene che “*un'eccezione o limitazione ad un diritto esclusivo nella legislazione nazionale assuma il livello di un conflitto con un normale sfruttamento dell'opera (cioè il diritto d'autore o meglio l'intero fascio di diritti esclusivi conferiti dalla titolarità del diritto d'autore), se gli usi, che in linea di principio sono coperti da tale diritto ma esentati dall'eccezione o limitazione, entrano in concorrenza economica con le modalità con cui i titolari dei diritti normalmente traggono valore economico da quel diritto sull'opera (cioè il diritto d'autore) e quindi li privano di guadagni commerciali significativi o tangibili*”<sup>441</sup>.

Secondo il Panel, il termine “*normale*” ha due connotazioni<sup>442</sup>. Lo sfruttamento normale è, in primo luogo, tutto ciò che un titolare di un diritto può – empiricamente – aspettarsi dallo sfruttamento dell'opera. Questa interpretazione soffre ovviamente di una certa circolarità, in quanto i titolari dei diritti non si aspettano proventi da diritti soggetti ad eccezioni. Di conseguenza, lo sfruttamento normale riguarda anche “*quelle forme di sfruttamento che, con un certo grado di verosimiglianza e*

---

<sup>438</sup> Id. US – Section 110(5) Report, §6.109.

<sup>439</sup> Id. US – Section 110(5) Report, §6.112.

<sup>440</sup> P. Bernt Hugenholtz, R. L. Okediji, “*Final Report: Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright*”, pg.22, (Mar. 2008) 3, [https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/copyright\\_20080506.pdf](https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/copyright_20080506.pdf).

<sup>441</sup> Report of the Panel, US – Section 110(5) Copyright Act, 15 June 2000, WTO Doc. WT/DS/160/R, §6.183. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>442</sup> Id. US – Section 110(5) Report, §6.166. Traduzione a cura di chi scrive.

*plausibilità, potrebbero acquisire una notevole importanza economica o pratica*<sup>443</sup>. In altre parole, il normale sfruttamento si riferisce anche a ciò che i titolari dei diritti possono aspettarsi dai mercati potenziali o futuri<sup>444</sup>. Ma ancora una volta c'è un elemento di circolarità in questa interpretazione. Man mano che modi più raffinati di esercitare i diritti economici diventano economicamente fattibili<sup>445</sup>, il campo dello “*sfruttamento normale*” aumenta e la discrezionalità degli Stati nell'introdurre o mantenere limitazioni viene gradualmente ridotta. Fortunatamente, il Panel ammette che i titolari dei diritti non sono protetti nella loro aspettativa in quanto possono sfruttare i loro diritti economici nella loro piena misura, cioè fino all'ultima goccia. Oppure, nessuna limitazione sopravviverebbe al test<sup>446</sup> e il *three-step test* diventerebbe un “guscio vuoto”<sup>447</sup>.

Infine, in merito al terzo *step*, esso sembra lasciare ai legislatori una notevole flessibilità. Ciò è sicuramente amplificato dall'assenza di un precedente del panel dell'OMC. Ciò che il gruppo IMRO ha espresso sul terzo passaggio ripete gran parte del suo detto sul secondo passaggio, lasciando così un notevole “spazio di manovra” nei termini “*pregiudizio*”, “*irragionevole*” e “*legittimo*”.

Per quanto riguarda il “*pregiudizio*”, il gruppo ha affermato che “(…) *una certa quantità di “pregiudizio” deve ritenersi giustificata come “non irragionevole”. [A nostro avviso,] il pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti raggiunge un livello irragionevole se un'eccezione o una limitazione causa o ha il potenziale per causare un'irragionevole perdita di reddito al titolare del diritto d'autore*<sup>448</sup>”.

Alla conferenza di Stoccolma del 1967 è stato stabilito un principio secondo cui il pagamento di un'equa remunerazione potrebbe essere preso in considerazione nel contesto del terzo criterio<sup>449</sup>. In altre parole, il terzo passaggio (ulteriore) limita la disponibilità di eccezioni non compensate<sup>450</sup>.

Si noti, tuttavia, che la formulazione della terza fase dell'articolo 13 si discosta dall'articolo 9(2) di Berna e dell'art. 10 del WCT facendo riferimento agli interessi del “*titolare del diritto*”, non

---

<sup>443</sup> Id. US – Section 110(5) Report, § 6.180. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>444</sup> Id. US – Section 110(5) Report, § 6.184.

<sup>445</sup> Id. US – Section 110(5) Report, § 6.187 (“*What is a normal exploitation in the market-place may evolve as a result of technological developments or changing consumer preferences*”).

<sup>446</sup> Id. US – Section 110(5) Report, § 6.167.

<sup>447</sup> P. Bernt Hugenholtz, R. L. Okediji, “*Final Report: Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright*”, pg.23, (Mar. 2008) 3, [https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/copyright\\_20080506.pdf](https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/copyright_20080506.pdf).

<sup>448</sup> Report of the Panel, US – Section 110(5) Copyright Act, 15 June 2000, WTO Doc. WT/DS/160/R, §6.229. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>449</sup> M. Senftleben, “*Copyright, Limitations and The Three-Step Test*” (Kluwer Law International, 2004) 237.

<sup>450</sup> D. Gervais, “*Making Copyright Whole: A Principal Approach to Copyright Exceptions and Limitations*”.

dell'“autore”. La diversa formulazione non è priva di conseguenze. Sebbene, probabilmente, una limitazione di portata relativamente ampia possa essere compatibile con l'articolo 9(2) o WCT articolo 10 combinandolo con un regime legale che promette un risarcimento agli autori, ad esempio, tramite prelievi, tale soluzione potrebbe non essere all'altezza dell'articolo 13, poiché i titolari dei diritti potrebbero avere più da guadagnare dal mantenere intatti i loro diritti economici che dal ricevere un risarcimento<sup>451</sup>.

I termini “legittimo” e “ragionevole”<sup>452</sup> iniettano finalmente una misura di significato normativo nel *three-step test*. Difatti, entrambi i termini consentono di considerare nell'equazione in tre fasi una varietà, in linea di principio infinita, di interessi pubblici, tanto che i Panel dell'OMC nelle corrispondenti cause in materia di brevetti e marchi hanno espressamente fatto riferimento agli interessi di “terzi”, come fattore di determinazione della legittimità<sup>453</sup>. Allo stesso modo, questi termini consentono ai diritti e alle libertà fondamentali, come il diritto alla privacy, che potrebbe, ad esempio, giustificare la libertà di fare copie private, o la libertà di espressione, che potrebbe giustificare un intero spettro di usi esclusi, di essere presi in considerazione nel test.

Gli studiosi tendono a leggere significati diversi nel *three-step test*. Mentre la dottrina classica sottolinea la sua funzione di imporre limiti all' “erosione” del diritto d'autore mediante limitazioni ed eccezioni, gli studiosi più progressisti percepiscono il test come nient'altro che un “test di proporzionalità” che consente ai legislatori nazionali una misura relativamente ampia di discrezionalità nella codificazione limitazioni ed eccezioni, bilanciando gli interessi dei titolari dei diritti con quelli degli utenti e della società in generale<sup>454</sup>.

---

<sup>451</sup> P. Bernt Hugenholtz, R. L. Okediji, “*Final Report: Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright*”, pg.24, (Mar. 2008) 3, [https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/copyright\\_20080506.pdf](https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/copyright_20080506.pdf).

<sup>452</sup> Convenzione di Berna come revisionata nel 1967, art. 9, “*It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of such works [a] in certain special cases, provided that [b] such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and [c] does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author*”. [https://www.eff.org/files/filenode/three-step\\_test\\_fnl.pdf](https://www.eff.org/files/filenode/three-step_test_fnl.pdf).

<sup>453</sup> P. Bernt Hugenholtz, R. L. Okediji, “*Final Report: Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright*”, nota 102 pg.25, (Mar. 2008) 3, [https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/copyright\\_20080506.pdf](https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/copyright_20080506.pdf).

<sup>454</sup> In un seminario organizzato congiuntamente dal Max Planck Institute e dalla Queen Mary University, un gruppo di studiosi del diritto d'autore provenienti da Francia, Germania, Regno Unito, Belgio e Paesi Bassi ha convenuto che il test in tre fasi non dovrebbe essere applicato meccanicamente come strumento per regnare in limitazioni esistenti o future. In un workshop intitolato “Rethinking the Three-Step Test”, organizzato congiuntamente dal Max Planck Institute for

Letto in modo costruttivo e dinamico, il *three-Step Test* diventa una clausola non solo “limitante le limitazioni”, ma autorizza gli Stati contraenti a metterle in atto, subordinatamente al test di proporzionalità che ne costituisce il nucleo e che tiene pienamente conto, tra l'altro, dei diritti e delle libertà fondamentali e dell'interesse pubblico generale<sup>455</sup>.

Il test è quindi allo stesso tempo una clausola limitante ed abilitante. Si tratta di un test di proporzionalità che consente di soppesare i diversi interessi coinvolti a livello nazionale in modo da trovare un giusto equilibrio tra diritti e limitazioni<sup>456</sup>.

Un ulteriore “spazio di manovra” potrebbe essere creato individuando le attuali prassi statali in materia di limitazioni ed eccezioni, che potrebbero costituire un valido aiuto nell'interpretazione dell'articolo 13 in modo dinamico<sup>457</sup>.

Come anticipato, quello che ora è noto come il *Three-Step Test* è diventato parte della Convenzione di Berna a seguito della sessione di revisione del 1967 tenutasi a Stoccolma. Un obiettivo importante per gli organizzatori dell'incontro di Stoccolma è stato quello di ottenere il riconoscimento formale di un diritto d'autore di controllare le riproduzioni di opere protette nella Convenzione di Berna.

Molte nazioni avevano già adottato tale diritto nelle loro leggi interne. Tuttavia, il trattato non aveva precedentemente fatto di questo diritto uno standard internazionale.

Da un lato l'esigenza di flessibilità, dall'altro la necessità di previsioni normative comuni ai paesi firmatari, hanno portato alla definitiva introduzione del *Three-Step Test*.

Sebbene il significato preciso di ciascuna fase non fosse stato concordato fermamente al momento della sottoscrizione, l'articolo 9, paragrafo 2, mirava a soddisfare un'ampia varietà di eccezioni e limitazioni specifiche sul diritto d'autore già adottate nelle leggi nazionali in materia<sup>458</sup>, nonché le più

---

Intellectual Property Law e dalla Queen Mary University di Londra, Parigi, ULIP, il 16 febbraio 2007, i partecipanti hanno concordato di lavorare su una dichiarazione sui tre step test, esprimendo l'opinione consensuale che il test dovrebbe essere applicato in modo liberale, olistico e dinamico. In: P. Bernt Hugenholtz, R. L. Okediji, “*Final Report: Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright*”, nota 103 pg.25, (Mar. 2008) 3, [https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/copyright\\_20080506.pdf](https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/copyright_20080506.pdf).

<sup>455</sup> C. Geiger, “*From Berne to National Law, via the Copyright Directive: the Dangerous Mutations of the Three-step Test*”, 2007 E.I.P.R. 490ss.

<sup>456</sup> M. Senftleben, in Dreier/Hughenoltz, “*Concise Copyright*”, WCT, art. 10, n. 6(b).

<sup>457</sup> Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969, 1155 U.N.T.S. 331, art. 31(3).

<sup>458</sup> S. Ricketson, “*WIPO Study on Exceptions and Limitations to Copyright and Related Rights in the Digital Environment*”, SCCR 9/7 (April 5, 2003) 67-69, [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr\\_9/sccr\\_9\\_7.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_9/sccr_9_7.pdf).

aperte e multiformi del Regno Unito, quale la disposizione del *fair dealing*<sup>459</sup>, che storicamente consentiva usi non autorizzati di opere protette da *copyright* per una varietà di scopi: ricerca o studio privato; critica o recensione; e riferire sugli eventi attuali<sup>460</sup>.

Quando gli Stati Uniti hanno aderito formalmente alla Convenzione di Berna nel 1989, hanno affermato conformità della dottrina del *fair use* alla Convenzione<sup>461</sup>.

Essendo il *three-Step Test* poi stato inserito alla base dei TRIPS, è importante esplorare l'interazione tra la dottrina del *fair use* ed il linguaggio della Convenzione all'articolo 9(2)<sup>462</sup>.

I membri dell'Unione di Berna, esperti internazionali di *copyright* e funzionari dell'OMPI hanno accettato questa affermazione di conformità da parte degli USA<sup>463</sup>. In particolare, nessuno ha suggerito che gli Stati Uniti avessero bisogno di modificare la propria disposizione sul *fair use*, anche se agli Stati Uniti era stato richiesto di apportare diverse modifiche significative all'Atto del 1976 al fine di conformare la propria legge ad altri requisiti di Berna, ad esempio prevedendo un'estensione dei diritti morali agli autori di opere d'arte visiva, elemento che storicamente poneva in contrapposizione il sistema americano con quello dei paesi di tradizione latino-germanica. A detta di alcuni, anche con questi cambiamenti, la legge sul *copyright* degli Stati Uniti è probabilmente non conforme a Berna, soprattutto a causa della sua attuazione incompleta delle norme sui diritti morali di Berna<sup>464</sup>.

---

<sup>459</sup> C. Geiger, D. Gervais, M. Senftleben, “*The Three-Step Test Revisited: How to Use the Test’s Flexibility in National Copyright Law*” 29 *American University International Law Review* 581, 612-616 (2014). “Owing in large part to the influence of British copyright law on its former colonies, many countries have fair dealing provisions in their national laws”.

<sup>460</sup> La disposizione sul *fair dealing* del Regno Unito è contenuta nel *Copyright, Designs, and Patents Act 1988*, §§29-32, ed ora include scopi aggiuntivi come l'illustrazione per l'istruzione; caricatura, parodia o pastiche; e citazione.

<sup>461</sup> “*U.S. Adherence to the Berne Convention: Hearings Before the Subcommittee on Patents, Copyrights & Trademarks of the Committee on the Judiciary*”, 99th Cong. 427–522 (1986) (Final Report of the Ad Hoc Working Group on U.S. Adherence to the Berne Convention), ristampato in 10 *Columbia-VLA Journal of Law & the Arts* 513 (1986).

<sup>462</sup> P. Samuelson, K. Hashimoto, “*Is the U.S. Fair Use Doctrine Compatible with Berne and TRIPS Obligations?*” (August 7, 2018). Forthcoming, Tatiana Synodinou (ed.), *Universalism or Pluralism in International Copyright Law* (Kluwer Law International, Information Law Series), UC Berkeley Public Law Research Paper, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3228052> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3228052>.

<sup>463</sup> Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 maggio 1969, 1155 U.N.T.S. 331 (entrata in vigore il 27 gennaio 1980). L'articolo 31, paragrafo 1, stabilisce che “[un] trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il significato ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e scopo”;

L'articolo 31, paragrafo 3, riconosce eventuali accordi o pratiche successive come considerazioni aggiuntive.

<sup>464</sup> J. C. Ginsburg, J. M. Kernochan, “*One Hundred and Two Years Later: The US Joins the Berne Convention*” 13 *Columbia-VLA Journal of Law & the Arts* 1 (1988).



Nello specifico occorre però chiarire subito quali siano le perplessità in contrasto con il *Three-Step Test*. Difatti, le potenziali disparità tra l'eccezione del *fair use* statunitense ed il test hanno attirato a lungo l'attenzione degli studiosi<sup>465</sup>. In merito, le criticità principali riguardano, da un lato, l'assenza di determinati, o comunque determinabili, “*certain special cases*”, che, nel caso del *fair use*, non appaiono ben delineati, e dall'altro la Sezione 107 non garantisce una compensazione di tipo sostitutivo del per il controllo sull'uso in questione<sup>466</sup>.

Delineate queste principali problematiche, occorre adesso soffermarsi sulle ragioni che hanno portato comunque a ritenere il test compatibile con la normativa statunitense.

Ripercorrendo la vicenda dall'inizio, sebbene i membri dell'Unione di Berna fossero per lo più paesi di diritto civile le cui eccezioni e limitazioni statutarie erano più specifiche rispetto alla disposizione statunitense sul *fair use*, questa dottrina di *common law* ha affondato le sue radici per più di un secolo e mezzo prima dell'adesione degli Stati Uniti a Berna, partendo, a detta di alcuni studiosi, proprio dal caso *Folsom v. Marsh*, deciso nel 1841<sup>467</sup>. Tradizione che decisamente non poteva essere ignorata. In aggiunta, tra queste origini e la metà del ventesimo secolo, la giurisprudenza sul *fair use*, si era evoluta in categorie di casi facilmente riconoscibili<sup>468</sup>. La limitazione del *fair use* ed i suoi casi d'uso convenzionali erano così ben accettati che il Congresso decise di codificarla nello statuto rivisto sul *copyright*<sup>469</sup>. Per questo, ai sensi della legge del 1976, un gran numero di ulteriori decisioni giudiziarie<sup>470</sup> hanno interpretato il *fair use* e messo carne più significativa nelle ossa della dottrina, in modo che i suoi contorni potessero essere ragionevolmente compresi<sup>471</sup>.

---

<sup>465</sup> S. Ricketson, J. C. Ginsburg, “*International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*”, para 13.33 (2006).

<sup>466</sup> J. C. Ginsburg, “*Letter from the US: Exclusive Rights, Exceptions, and Uncertain Compliance with International Norms—Part II (Fair Use)*”, *Revue Internationale du Droit d’Auteur* (2014), pg.3, 23, <http://ssrn.com/abstract=2539178>.

<sup>467</sup> S. Matthew, “*The Pre-History of Fair Use*”, “*True abridgements*” and “*coloured shortenings*”, 76 *BROOK. LAW REV.* 1371 (2011), pp. 1371-1412, <https://lawcommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1157&context=facpubs>.

<sup>468</sup> A. Latman, “*Fair Use of Copyrighted Works, Study No. 14, Copyright Law Revision, Studies Prepared for the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights*”, S. Comm. On the Judiciary, 86th Cong. 8-14 (Comm. Print 1960).

<sup>469</sup> House Report No. 94-1476, a 65 (1976).

<sup>470</sup> *Sony Corp. Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984).

*Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985).

<sup>471</sup> P. Samuelson, K. Hashimoto, “*Is the U.S. Fair Use Doctrine Compatible with Berne and TRIPS Obligations?*” (August 7, 2018), pg.5. Forthcoming, Tatiana Synodinou (ed.), *Universalism or Pluralism in International Copyright Law* (Kluwer Law International, Information Law Series), UC Berkeley Public Law Research Paper, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3228052> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3228052>.

La codificata *Section 107* inizia chiarendo che, nonostante i diritti esclusivi di cui al § 106, “l’uso corretto di un’opera protetta da copyright (...) non è una violazione del copyright”<sup>472</sup>. Essa identifica quindi sei scopi preferiti, vale a dire “critica, commento, notizia, insegnamento, (...) borsa di studio o ricerca”<sup>473</sup>. Inoltre, stabilisce quattro fattori da considerare quando si effettua una determinazione del *fair use*: “(1) lo scopo e il carattere dell’uso, compreso se tale uso è di natura commerciale o è per scopi educativi senza scopo di lucro; (2) la natura dell’opera protetta da copyright; (3) la quantità e la sostanzialità della parte utilizzata in relazione all’opera protetta da copyright nel suo insieme; e (4) l’effetto dell’uso sul mercato potenziale o sul valore dell’opera protetta da copyright”<sup>474</sup>.

Elencando scopi specifici nel preambolo della *Section 107*, il *fair use*, come la disposizione sul *fair dealing* del Regno Unito, articola diversi tipi di casi speciali a cui si applica.

Sebbene la dottrina statunitense non si limiti agli usi previsti dalla legge, l’ampia giurisprudenza sul *fair use* ha mostrato che i casi rientrano in numerosi modelli prevedibili<sup>475</sup>. Sono infatti stati individuati da parte di studiosi<sup>476</sup> alcuni “cluster” significativi di casi di *fair use*<sup>477</sup>.

Un primo gruppo ha ad oggetto usi privilegiati, che promuovono la libertà di espressione, la libertà di parola e le attività di cronaca<sup>478</sup>. Un secondo *cluster*, spesso comprendente citazioni eque, ha consentito l’autorialità continua<sup>479</sup>. Un terzo ha promosso usi legati all’apprendimento, come per l’insegnamento, lo studio e la ricerca<sup>480</sup>. Un quarto ha fornito un po’ di respiro per usi privati di opere protette da *copyright*<sup>481</sup>. Un quinto ha consentito usi per scopi investigativi o arbitrari<sup>482</sup>, ed altri gruppi di casi di utilizzo corretto hanno sostenuto la concorrenza leale, l’innovazione continua e l’accesso alle informazioni<sup>483</sup>.

---

<sup>472</sup> 17 U.S.C. § 107.

<sup>473</sup> Id.

<sup>474</sup> Id.

<sup>475</sup> M. J. Madison, “A Pattern-Oriented Approach to Fair Use” 45 William & Mary Law Review 1525 (2004).

<sup>476</sup> P. Samuelson, “Unbundling Fair Uses”, 77 Fordham Law Review 2537 (2009), 2541-2542.

<sup>477</sup> P. Samuelson, K. Hashimoto, “Is the U.S. Fair Use Doctrine Compatible with Berne and TRIPS Obligations?” (August 7, 2018), pg.6 e seguenti. UC Berkeley Public Law Research Paper, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3228052> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3228052>.

<sup>478</sup> P. Samuelson, “Unbundling Fair Uses”, 77 Fordham Law Review 2537 (2009), 2546-2553.

<sup>479</sup> Ead. a 2568-2580.

<sup>480</sup> Ead. a 2580-2587.

<sup>481</sup> Ead. a 2588-2592.

<sup>482</sup> Ead. a 2592-2597.

<sup>483</sup> Ead. a 2602-2615.

Queste categorie di casi di applicazione di *fair use* hanno al loro interno dei modelli di fatto simili, tali da consentire la previsione di esiti ragionevolmente probabili, considerato che in relazione a determinate categorie, quale il cluster relativo agli usi privati, si sono verificati pochi casi<sup>484</sup>.

Alcuni modelli di fatti all'interno di un *cluster* tendono a favorire il *fair use*, mentre altri sfavoriscono il *fair use* in casi particolari. Com'è stato possibile vedere, ad esempio, nel caso *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.* (1994), gli usi trasformativi hanno maggiori probabilità di essere equi rispetto agli usi non trasformativi. In generale è possibile che l'uso risulti equo con maggiore probabilità quando il presunto *fair user* ha preso da un'opera protetta da *copyright* non più di quanto fosse ragionevole alla luce dei suoi scopi, e quando tale uso non ha soppiantato la domanda per l'originale<sup>485</sup>.

La compatibilità del *fair use* con il *three-step test* della Convenzione di Berna è supportata anche dalla frequenza con cui le funzioni assolte dalla dottrina statunitense sono raggiunte altrove attraverso eccezioni e limitazioni specifiche<sup>486</sup>. Il diritto alla citazione equa, ad esempio, è trattato negli Stati Uniti attraverso il *fair use*, in base a quanto previsto nella *Section 107*, sebbene ai sensi della Convenzione di Berna e di altre leggi nazionali o regionali essa sia prevista attraverso specifiche eccezioni. Difatti, parodie e satire sono spesso considerate *fair use* nei tribunali statunitensi, fra i più celebri casi si può nuovamente menzionare *Campbell v. Acuff-Rose Music Corp.*, mentre eccezioni specifiche le consentono altrove, si pensi, ad esempio, alla Direttiva InfoSoc, in cui all'art. 5.3(k) viene fatto esplicitamente riferimento alla possibilità in capo agli stati membri di adottare apposite eccezioni relative a “*use for the purpose of caricature, parody or pastiche*”<sup>487</sup>. L'uso di opere protette da *copyright* nel corso di procedimenti legali costituisce solitamente un uso equo negli USA<sup>488</sup>, ma al di fuori degli Stati Uniti viene gestito attraverso eccezioni specifiche<sup>489</sup>. Nel caso del cd. *reverse-engineering* dei programmi per elaboratore, in relazione a scopi quali l'estrazione delle informazioni

---

<sup>484</sup> Ead. a 2582, 2588.

<sup>485</sup> *Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley, Ltd.*, 448 F.3d 605, 613 (2d Cir. 2006).

<sup>486</sup> L. Bently, “*International Copyright Law & Practice*”, § 8[2] (general ed.) (Matthew Bender 1988 & Supp. 2018).

<sup>487</sup> Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. Official Journal L 167 , 22/06/2001 P. 0010 – 0019; <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:en:HTML>.

<sup>488</sup> *Bond v. Blum*, 317 F.3d 385 (4th Cir. 2003).

<sup>489</sup> InfoSoc Directive, Art. 5(3)(e), “*use for the purposes of public security or to ensure the proper performance or reporting of administrative, parliamentary or judicial proceedings*”.

necessarie per raggiungere l'interoperabilità, è stato affrontato attraverso il *fair use* negli Stati Uniti<sup>490</sup>, mentre nell'Unione Europea è considerato lecito attraverso una specifica eccezione<sup>491</sup>.

Questi esempi non esauriscono l'elenco, ma illustrano il punto: il *fair use*, in pratica, riguarda “*alcuni casi speciali*”<sup>492</sup>, e dunque risulterebbe conforme al primo *step*.

In aggiunta, sempre con riferimento al primo dei criteri previsti dall'art. 9(2) dalla Convenzione di Berna, la stessa WIPO ha ritenuto che la congruità del *fair use* dovrà essere valutata anche in relazione al suo scopo, che dovrà soddisfare le linee guida previste dalle disposizioni normative. Chiaramente, seguendo quest'approccio, la parte difficile sarà cercare di capire, e poi anticipare, quando venga soddisfatto questo requisito, e quindi, quando possa essere evitata l'indeterminatezza<sup>493</sup>.

Come anticipato, la seconda fase del test della Convenzione di Berna analizza se una limitazione o eccezione oggetto di contestazione sia o meno in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera protetta da *copyright*. Si tratta di una previsione che, richiama fortemente il quarto fattore della *Section 107* relativa al *fair use*. Detto criterio, infatti, considera “*l'effetto dell'uso sul mercato potenziale o sul valore dell'opera protetta da copyright*”<sup>494</sup>. In merito, diversi usi sono stati giudicati sleali a causa di comprovati danni al mercato o percezioni che tali danni erano ragionevolmente probabili<sup>495</sup>. Poiché il danno di mercato è spesso il fattore più importante nei casi di utilizzo corretto<sup>496</sup>, il *fair use*, seguendo questo ragionamento, appare conforme alla parte del test relativa al conflitto con il normale sfruttamento dell'opera<sup>497</sup>. Inoltre, è improbabile che usi che pregiudichino irragionevolmente gli

---

<sup>490</sup> *Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc.*, 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992). <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/segaenters-accolade-9thcir1992.pdf>.

<sup>491</sup> Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs, OJ L 111, 5.5.2009, Art. 6.

<sup>492</sup> P. Samuelson, K. Hashimoto, “*Is the U.S. Fair Use Doctrine Compatible with Berne and TRIPS Obligations?*” (August 7, 2018), pg.7 e seguenti. UC Berkeley Public Law Research Paper, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3228052> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3228052>.

<sup>493</sup> S. Ricketson, “*WIPO Study on Exceptions and Limitations to Copyright and Related Rights in the Digital Environment*”, SCCR 9/7 (April 5, 2003) 68-69, [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr\\_9/sccr\\_9\\_7.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_9/sccr_9_7.pdf).

<sup>494</sup> 17 U.S.C. § 107.

<sup>495</sup> *Princeton University Press v. Michigan Document Services, Inc.*, 99 F.3d 1381, 1385-1391 (6th Cir. 1996). *Fox News Network, LLC v. TVEyes, Inc.*, 2018 WL 1057178 (2d. Cir. 2018).

<sup>496</sup> *Harper & Row*, 471 U.S. a 566.

<sup>497</sup> P. Samuelson, K. Hashimoto, Kathryn, “*Is the U.S. Fair Use Doctrine Compatible with Berne and TRIPS Obligations?*” (August 7, 2018), pg.8 e seguenti. UC Berkeley Public Law Research Paper, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3228052> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3228052>.

interessi dei loro autori siano considerati come legittimi. La natura inedita di un'opera, ad esempio, ha pesato contro il *fair use* quando essa ha ostacolato il diritto dell'autore di controllare la prima pubblicazione della stessa<sup>498</sup>. Allo stesso modo, anche gli usi di copie di opere acquisite illegalmente o gli usi che invadono la privacy dell'autore<sup>499</sup> saranno d'ostacolo all'applicazione del *fair use*.

Si ritiene generalmente che anche il terzo *step* della Convenzione possa ritenersi soddisfatto<sup>500</sup>, anche se i tribunali americani talvolta hanno ritenuto che alcuni presunti usi equi dovessero essere consentiti previa compensazione<sup>501</sup>.

A seguito di questi ragionamenti, è possibile addirittura asserire che siano presenti delle somiglianze tra il *three-step test* ed il *fair use*, nella forma e nella funzione<sup>502</sup>. Come il *fair use*, lo stesso test utilizza criteri formulati in modo astratto per valutare l'accettabilità di determinati tipi di usi di opere protette<sup>503</sup>. Il sistema americano di *common law* si basa sulla *adjudication*, nonché semplicemente il modo in cui il *fair use* è diventato legge. Dalla decisione della Corte Suprema in *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, ad esempio, le parodie sono state spesso considerate *fair use*, a dimostrazione di come una pronuncia giurisprudenziale abbia indirizzato il diritto.

---

<sup>498</sup> Harper & Row, 471 U.S. a 552-553.

<sup>499</sup> *Monge v. Maya Magazines, Inc.*, 688 F.3d 1164, 1169, 1177-1178 (9th Cir. 2012). La Corte nel caso di specie si è interrogata se la pubblicazione da parte dell'imputato di fotografie inedite in una rivista di *gossip* di celebrità costituisca o meno *fair use*. Effettuate le proprie valutazioni, la stessa ha ritenuto non sussistere la difesa del *fair use*, ritenendo l'utilizzo di tipo "non-transformativo", e sottolineando che l'utilizzo del cuore dell'opera è tale da escludere la presenza di un uso legittimo. <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/monge-maya-9thcir2012.pdf>.

<sup>500</sup> J. C. Ginsburg, "Letter from the US: Exclusive Rights, Exceptions, and Uncertain Compliance with International Norms—Part II (Fair Use)", *Revue Internationale du Droit d'Auteur* (2014) 23, <http://ssrn.com/abstract=2539178>.

<sup>501</sup> *Campbell*, 510 U.S. a 578.

<sup>502</sup> R. J. Peltz, "Global Warming Trend? The Creeping Indulgence of Fair Use in International Copyright Law" 17 *Texas Intellectual Property Law Journal* 267, 273 (2009).

<sup>503</sup> D. J. Gervais, "Towards a New Core International Copyright Norm: The Reverse Three-Step Test", 9 *Marquette Intellectual Property Law Review* 1, 28 (2005).

M. Senftleben, "Bridging the Differences Between Copyright's Legal Traditions—The Emerging EC Fair Use Doctrine" 57 *Journal of the Copyright Society USA* 521, 546-550 (2009).

Data l'affinità tra il *fair use* e il *three-step test*, molti commentatori hanno concluso che la dottrina del *fair use* statunitense fosse certamente compatibile con il test<sup>504</sup>, talvolta concettualizzandolo come un L&E aperto per l'era digitale.<sup>505</sup>

In conclusione, possiamo ritenere che attraverso il forte fattore giurisprudenziale, il sistema americano sia riuscito, attraverso una serie di pronunce giurisprudenziali, ad individuare veri e propri modelli di applicazione della dottrina del *fair use*, andando quindi a limare il contrasto con la Convenzione di Berna. Dall'altro lato, non possiamo però ignorare l'imprevedibilità correlata al *fair use*, specialmente ai giudici. Come infatti più volte evidenziato, il lasciare una tale flessibilità in ambito decisionale nelle mani dei giudici, significa anche dover sottostare ad impreviste decisioni, e dunque uscire da quella di prevedibilità costruita appositamente dagli studiosi per rispettare il *three-step test*.

### 3.3 Il caso della Fondazione Wharol.

Una delle principali caratteristiche correlate al *fair use* abbiamo detto essere la sua flessibilità. Essa però, se da un lato dimostra di adattarsi perfettamente ai vari contesti, e quindi di essere in grado di tenere il passo coi tempi, dall'altro lato costituisce uno dei principali problemi dell'istituto giuridico<sup>506</sup>. Lasciare nelle mani dei giudici un ampio potere decisionale, e soprattutto discrezionale, non consente di prevedere il possibile esito della controversia. Ciò diventa un problema, nel momento in cui una sentenza decisa in primo grado, viene poi completamente ribaltata in appello, magari per un diverso ragionamento effettuato dal giudice. L'assenza di una definizione certa dei limiti giuridici non consente infatti di garantire un'assoluta certezza del diritto.

Un altro problema, connesso alla mancanza di previsioni giuridiche certe e delineate, si ricollega alla presenza di ulteriori "fattori", di natura prettamente giurisprudenziale, che hanno ormai permeato la logica sottesa ai ragionamenti dei giudici in fase decisionale. Fra i più importanti dobbiamo ricordare il concetto di uso trasformativo. Infatti, dall'adozione dell'uso trasformativo da parte della Corte

---

<sup>504</sup> Australian Law Reform Commission, Copyright and the Digital Economy: Final Report 116–122 (Nov. 2013), [http://www.alrc.gov.au/sites/default/files/pdfs/publications/final\\_report\\_alrc\\_122\\_2nd\\_december\\_2013\\_.pdf](http://www.alrc.gov.au/sites/default/files/pdfs/publications/final_report_alrc_122_2nd_december_2013_.pdf).

<sup>505</sup> P. Samuelson, K. Hashimoto, "Is the U.S. Fair Use Doctrine Compatible with Berne and TRIPS Obligations?" (August 7, 2018), pg.9. UC Berkeley Public Law Research Paper, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3228052> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3228052>.

<sup>506</sup> *A Debate On Fair Use*", Charles Clark Memorial Lecture 2017, Jon Baumgarten, Esq And The Hon. Pierre Leval Introduced And Moderated By Bbc Broadcaster Peter Day; pg. 5 ss. [https://www.internationalpublishers.org/images/copyright/2017/Charles\\_Clark\\_Memorial\\_Lecture\\_2017\\_transcript.pdf](https://www.internationalpublishers.org/images/copyright/2017/Charles_Clark_Memorial_Lecture_2017_transcript.pdf).

Suprema degli Stati Uniti nel 1994<sup>507</sup> come criterio per valutare il primo fattore di utilizzo corretto (“*natura e scopo dell'uso*”), l'analisi dell'uso trasformativo ha inghiottito tutto il *fair use*<sup>508</sup>. L'accertamento della “trasformatività” spesso predestinava il risultato finale, poiché i restanti fattori, in particolare il quarto, ovvero l'impatto dell'uso sul mercato o valore dell'opera copiata, si esaurivano in riformulazioni del primo. Per questo motivo, gli artisti “appropriati” hanno beneficiato di un notevole margine di manovra per incorporare opere di altri artisti, in particolare di fotografi, utilizzandole come materia prima nelle loro rielaborazioni di carattere trasformativo. In particolare, nella decisione del 2013 del Secondo Circuito in *Cariou v. Prince*, in cui l'artista Richard Prince ha creato una serie di 30 dipinti, intitolata “*Canal Zone*”, per la quale ha ingrandito le immagini dal libro “*Yes, Rasta*” del fotoreporter Patrick Cariou dieci volte e le ha trasferite su tele, a volte sovrapponendo colori o altri elementi alle immagini altrimenti invariate, la Corte ha ritenuto che tutte queste immagini, tranne cinque, costituissero *fair use*<sup>509</sup>.

Decisioni più recenti, diversamente, indicano che Cariou potrebbe rappresentare il limite esterno del *fair use* “trasformativo”, poiché i tribunali esprimono maggiore scetticismo riguardo a ciò che utilizza effettivamente i contenuti “trasformati” copiati in nuove opere<sup>510</sup>.

Fra i casi che hanno suscitato maggiore clamore mediatico vi è sicuramente la vicenda *Goldsmith v. Andy Warhol Foundation*, che dinanzi alla Corte d'Appello del Secondo Circuito di New York ha visto un completo ribaltamento della vicenda, in favore della fotografia. Secondo i giudici federali quello di Warhol non può essere considerato *fair use* ossia un “uso corretto” di un'opera già protetta dal diritto d'autore. Questa sentenza ha stravolto l'esito di una precedente pronuncia del giudice J. Koeltl della Corte Distrettuale del Southern District of New York che, a sua volta, aveva fatto ricorso all'ampia interpretazione del *fair use* data nella controversia *Cariou v. Prince*<sup>511</sup>. La decisione del Secondo

---

<sup>507</sup> Campbell v Acuff-Rose, 510 US 569 at 579 (1994).

<sup>508</sup> J. Liu, “*An Empirical Study of Transformative Use in Copyright Law*”, 22 Stan. Tech. L. Rev. 163 (2019). [https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2019/02/Liu\\_20190203.pdf](https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2019/02/Liu_20190203.pdf).

<sup>509</sup> Cariou v. Prince, 714 F.3d 694, 706 (2d Cir. 2013). <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/cariou-prince-2dcir.2013.pdf>.

<sup>510</sup> TCA Corp v McCollum, 839 F.3d 168, 181 (2d Cir 2016), chiamando Cariou “*il punto culminante del riconoscimento da parte della nostra corte delle opere trasformative*”. McCollum riguardava l'incorporazione di una routine comica in un'opera drammatica. <https://casetext.com/case/tca-television-corp-v-mccollum>.

Dr. Seuss Enters., LP v. ComicMix LLC, 983 F.3d 443 (9° Cir. 2020) (contenente “Oh the Places You'll Boldly Go”, un mashup di “Oh the Places You'll Go” di Dr. Seuss e serie televisiva Star Trek, non “trasformativo” e non un *fair use*); <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/drseuss-comicmix-9thcir2020.pdf>.

<sup>511</sup> M. Mancino Marsh, L. Korotki, “*A Blow to Pop Art: Case Review of Warhol v. Goldsmith (2021)*”, 10.05.2021, Center for art law, <https://itsartlaw.org/2021/05/10/a-blow-to-pop-art/>.

Circuito retrocede sia dalla generosa caratterizzazione della sua precedente giurisprudenza del riuso artistico come “trasformativo” che dalla determinazione dell'esito di una constatazione di “trasformatività”. La decisione suggerisce sia che i tribunali potrebbero applicare una comprensione più critica di ciò che “trasforma” il contenuto copiato, sia che i tribunali potrebbero riformare l'uso trasformativo per rinvigorire gli altri fattori legali, in particolare l'indagine sull'impatto dell'uso sul potenziale mercati o valore dell'opera copiata. In aggiunta, la corte ha sfruttato l'occasione per fornire anche un'importante spiegazione della paternità protetta da *copyright* nelle fotografie<sup>512</sup>.

Partendo dall'accaduto, la vicenda ha in realtà origini più remote di quello che possa sembrare. Difatti, nonostante la prima sentenza sia stata pronunciata nel 2019, si può dire che la controversia abbia avuto inizio nel momento in cui, nel 1984, viene concessa in licenza da parte dello studio di Goldsmith la fotografia di Prince alla rivista Vanity Fair, affinché venisse utilizzata come “riferimento dell'artista” per un'illustrazione che sarebbe stata pubblicata sulla rivista. Nessun altro utilizzo, all'infuori di questo era stato invece autorizzato. Goldsmith ha invece sostenuto che, a sua insaputa, l'artista di Vanity Fair fosse Warhol e che oltre a creare un'opera per la rivista, questi abbia anche usato la sua fotografia per creare altre quindici stampe serigrafiche e disegni a matita raffiguranti Prince. Goldsmith però, a suo dire, solo nel 2016 sarebbe risultato entrare a conoscenza dell'accaduto, e difatti, solo dopo aver visto la pubblicazione del tributo Prince del 2016, egli ha poi contattato la Andy Warhol Foundation (“AWF”), cercando di risolvere la vicenda privatamente. Non essendo riusciti a raggiungere un accordo, nell'aprile 2017, la Fondazione Warhol ha citato in giudizio Goldsmith e il suo studio, ed a loro volta Goldsmith e il suo studio hanno controricorso la Fondazione Warhol, accusando la violazione del *copyright* e chiedendo al tribunale, tra le altre cose, di vietare alla Fondazione di riprodurre, modificare, preparare opere derivate, vendere, offrire in vendita, pubblicare, mostrare o rivendicare proprietà del *copyright* della serie Prince o di qualsiasi immagine di essa.<sup>513</sup>

Le questioni principali sottoposte alla Corte sono state due, ovvero se la serie Prince di Warhol, la licenza e la ripubblicazione delle immagini di tali opere violino la Goldsmith Photograph, e se la serie Prince sia qualificabile come *fair use* per eludere la responsabilità per violazione del *copyright*.

Il 1° luglio 2019, il tribunale distrettuale ha emesso una sentenza sommaria a favore della Fondazione Warhol, rilevando che la *Prince Series* costituisse *fair use*, e respingendo inoltre la domanda

---

<sup>512</sup> J. C. Ginsburg, “Comment on *Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith*, 992 F.3d 99 (2d Cir. 2021) (May 4, 2021)”. Columbia Public Law Research Paper No. 14-691, Forthcoming, Journal of Intellectual Property Law and Practice (Oxford Univ. Press 2021), SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3839836>.

<sup>513</sup> M. Mancino Marsh, L. Korotki, “*A Blow to Pop Art: Case Review of Warhol v. Goldsmith (2021)*”, 10.05.2021, Center for art law, <https://itsartlaw.org/2021/05/10/a-blow-to-pop-art/>.



riconvenzionale di violazione del *copyright* di Goldsmith sulla stessa base. La decisione della corte si è basata in gran parte sul concetto di uso trasformativo, osservando che, la “*Warhol Prince Series*” mostra il musicista come una “*figura iconica, più grande della vita*” in uno stile che è “*immediatamente riconoscibile come Warhol*”, mentre la fotografia di Goldsmith mostra Prince come un “*essere umano vulnerabile*” e “*non una persona a suo agio*”<sup>514</sup>.

Goldsmith ha prontamente impugnato il caso dinanzi al Secondo Circuito sulla base dell'erronea applicazione del criterio del *fair use* da parte del giudice di primo grado, ponendo le basi per la successiva fase di giudizio.

Il 26 marzo 2021, il Secondo Circuito ha infatti annullato l'accertamento del *fair use* della corte distrettuale, asserendo in modo affermativo che le opere della serie Prince non costituissero un uso corretto della “*Goldsmith Photograph*”. Il Secondo Circuito ha anche fatto un ulteriore passo avanti, sottolineando che le opere della serie Prince fossero sostanzialmente simili alla “*Goldsmith Photograph*”, problema chiave per la denuncia di violazione del *copyright* nel caso<sup>515</sup>.

Il Secondo Circuito ha sovvertito la precedente decisione, ritenendo che la corte distrettuale abbia valutato in modo improprio il primo fattore del *fair use*, e che “*l'errore della corte distrettuale nell'analizzare il primo fattore sia stato aggravato nella sua analisi dei restanti tre fattori. Concludiamo sulla nostra valutazione del record che tutti e quattro i fattori favoriscono Goldsmith e che le opere della serie Prince non sono un uso equo per una questione di legge*”<sup>516</sup>.

Difatti, Sul primo fattore, il Secondo Circuito ha citato la caratterizzazione della trasformatività data dalla Corte Suprema: “*se la nuova opera si limita a sostituire gli oggetti della creazione originaria, o invece aggiunge qualcosa di nuovo, con uno scopo ulteriore o un carattere diverso, alterando il primo con nuova espressione, significato o messaggio*”<sup>517</sup>. Ma il Secondo Circuito ha rimproverato la corte distrettuale per aver applicato una regola della linea brillante “*che qualsiasi opera secondaria che aggiunge una nuova estetica o una nuova espressione al suo materiale di partenza è necessariamente trasformativa*”<sup>518</sup>. La Corte ha infatti osservato che le modifiche minime di Prince a queste fotografie

---

<sup>514</sup> Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 382 F. Supp. 3d 312, 326 (S.D.N.Y. 2019). Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>515</sup> M. Mancino Marsh, L. Korotki, “*A Blow to Pop Art: Case Review of Warhol v. Goldsmith (2021)*”, 10.05.2021, Center for art law, <https://itsartlaw.org/2021/05/10/a-blow-to-pop-art/>.

<sup>516</sup> The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, No. 19-2420 (2d Cir. 2021), <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/19-2420/19-2420-2021-03-26.html>. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>517</sup> 992 F.3d a 110, citando Campbell, 510 U.S. a 579. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>518</sup> Id. a 111.

“certamente hanno impregnato gli originali da cui derivano di una nuova estetica”<sup>519</sup> tuttavia, le variazioni non erano sufficientemente sostanziali per consentire al tribunale di determinare il *fair use* come una questione di diritto<sup>520</sup>.

Inoltre, la Corte ha finalmente affrontato la tensione tra il *fair use* trasformativo ed il diritto esclusivo dell'autore di realizzare o autorizzare la realizzazione di opere derivate. Secondo la definizione di legge<sup>521</sup>, un'opera che è stata “trasformata” è un'opera derivata. Ma se trasformare un'opera è un uso corretto, allora l'eccezione al *copyright* sembrerebbe annullare uno dei diritti esclusivi dell'autore.

Il Secondo Circuito ha affermato che “*uno standard di trasformazione eccessivamente liberale, come quello abbracciato dal tribunale distrettuale in questo caso, rischia di spiazzare le protezioni legali per le opere derivate*”<sup>522</sup>. La Corte ha infatti riconosciuto che la caratterizzazione delle opere derivate in Cariou “*come opere che si limitano a presentare 'lo stesso materiale ma in una nuova forma' senza 'aggiungere qualcosa di nuovo*”<sup>523</sup> potrebbero essere “*suscettibili di applicazione errata (...). In effetti, molte opere derivate “aggiungono qualcosa di nuovo” al loro materiale di partenza*”<sup>524</sup>. Per preservare la fattibilità delle opere derivate, pur mantenendo la “trasformatività” come considerazione pertinente, se non addirittura determinante, sul *fair use*, la Corte ha riesaminato la propria giurisprudenza sull'appropriazione dell'arte.

Un filo conduttore che attraversa questi casi è che, laddove un'opera secondaria non commenta o si ricollega evidentemente all'originale o utilizza l'originale per uno scopo diverso da quello per cui è stata creata, la semplice affermazione di un “più alto o diverso uso artistico”, è insufficiente per rendere trasformativa un'opera. Piuttosto, l'opera secondaria stessa deve essere ragionevolmente percepita come incarnante uno scopo artistico completamente distinto, uno che trasmette un “nuovo significato o messaggio” completamente separato dal suo materiale di partenza. Sebbene non possiamo, né tentiamo di catalogare tutti i modi in cui un artista può raggiungere tale scopo, le opere che hanno fatto finora sono state esse stesse opere d'arte distinte che attingono da numerose fonti, piuttosto che opere

---

<sup>519</sup> Id.

<sup>520</sup> J. C. Ginsburg, “*Comment on Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 992 F.3d 99 (2d Cir. 2021) (May 4, 2021)*”. Columbia Public Law Research Paper No. 14-691, Forthcoming, JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW AND PRACTICE (Oxford Univ. Press 2021), SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3839836>.

<sup>521</sup> 17 U.S.C. sec.101.

<sup>522</sup> 992 F.3d a 111.

<sup>523</sup> Cariou v. Prince, 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013),

[https://harvardlawreview.org/wpcontent/uploads/pdfs/vol127\\_cariou\\_v\\_prince.pdf](https://harvardlawreview.org/wpcontent/uploads/pdfs/vol127_cariou_v_prince.pdf). Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>524</sup> 992 F.3d a 111.

che semplicemente alterano o rielaborano una singola opera con una nuova estetica<sup>525</sup>. L'analisi della Corte evoca una variante della battuta *“copiare da una fonte è violazione; copiare da più fonti è ricerca”*: appropriarsi e alterare più immagini in una nuova opera *“trasforma”* ciascuna. Diversamente, un uso costituito unicamente da un'unica opera stanziata in toto e parola per parola, non è *“trasformativo”* a norma di legge<sup>526</sup>. La Corte non ha escluso ogni possibilità che la rielaborazione di una singola opera precedente possa ancora essere trasformativa, ma *“lo scopo e il carattere trasformativo dell'opera secondaria devono, come minimo, comprendere qualcosa di più dell'imposizione di uno stile di un altro artista sull'opera primaria in modo tale che l'opera secondaria rimanga sia riconoscibilmente derivante da, sia conservando gli elementi essenziali del suo materiale di partenza”*. Come gli adattamenti di opere derivate, le revisioni di Warhol alla fotografia di Goldsmith hanno alterato il mezzo, ma *“la Fotografia Goldsmith rimane il fondamento riconoscibile su cui è costruita la serie Prince”*<sup>527</sup>.

Il Secondo Circuito ha preso di mira una delle motivazioni più sfortunate della corte distrettuale per trovare le rielaborazioni di Warhol un *fair use* trasformativo: *“Infine, ci sentiamo in dovere di chiarire che è del tutto irrilevante per questa analisi che “ogni opera della serie Prince è immediatamente riconoscibile come un Warhol”*<sup>528</sup>. *Intrattenere quella logica creerebbe inevitabilmente un privilegio di celebrità-plagio; più l'artista è affermato e più distinto lo stile dell'artista, maggiore è il margine di manovra che l'artista avrebbe per depredate le fatiche creative degli altri. Ma la legge non fa tali distinzioni; se le immagini della serie Prince esibiscono lo stile e le caratteristiche tipiche del lavoro di Warhol (cosa che fanno) non ha importanza se si qualificano come fair use ai sensi del Copyright Act”*<sup>529</sup>. Il Secondo Circuito ha anche osservato che l'uso di Warhol fosse *“di natura commerciale, ma (...) produce un valore artistico che serve il maggiore interesse pubblico(...). Tuttavia, proprio come non possiamo ritenere che la serie Prince sia trasformativa per una questione di diritto, non possiamo nemmeno concludere che Warhol e AWF abbiano il diritto di monetizzarlo senza pagare a Goldsmith il “prezzo consueto” per i diritti sul suo lavoro (...)*<sup>530</sup>.

---

<sup>525</sup> Id. a 114.

<sup>526</sup> J. C. Ginsburg, *“Comment on Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 992 F.3d 99 (2d Cir. 2021) (May 4, 2021)”*. Columbia Public Law Research Paper No. 14-691, pg.6, Forthcoming, Journal of Intellectual Property Law and Practice (Oxford Univ. Press 2021), SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3839836>.

<sup>527</sup> 992 F.3d a 115. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>528</sup> Warhol, 382 F. Supp. 3d at 326. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>529</sup> 992 F.3d a 115. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>530</sup> Id. a 117. Traduzione a cura di chi scrive.

Per quanto attiene invece al terzo fattore previsto dalla *Section 107*, la quantità e la sostanzialità dell'uso, esso ha suscitato una forte critica all'analisi della Corte distrettuale. Sebbene Warhol avesse preso l'intera rappresentazione di Goldsmith del volto di Prince, e non la presentazione del suo torso, il tribunale distrettuale ha trovato questa copia né quantitativamente né qualitativamente sostanziale perché il trattamento di Warhol della fotografia, eliminando il suo contrasto e sostituendo un colore completamente diverso, sostanzialmente copiava solo il “fatto” del volto di Prince, tralasciando gli apporti espressivi di Goldsmith<sup>531</sup>. Il Secondo Circuito ha ribadito che il “*prodotto finale di Warhol non è semplicemente una serigrafia basata su una fotografia di Prince. Piuttosto è una serigrafia facilmente identificabile come derivante da una specifica fotografia di Prince, la Goldsmith Photograph. (...) Né l'appropriazione da parte di Warhol della Goldsmith Photograph può essere considerata ragionevole in relazione al suo scopo. Sebbene Warhol abbia presumibilmente richiesto una fotografia di Prince per creare la serie Prince, AWF non fornisce alcun motivo per cui abbia richiesto la fotografia di Goldsmith*”<sup>532</sup>.

In merito al quarto fattore, ovvero l'effetto dell'uso sul mercato potenziale per l'opera protetta da *copyright*, l'analisi effettuata ha sottolineato considerazioni che casi d'uso trasformativi precedenti a volte avevano sommerso. La Corte ha infatti esordito sottolineando che l'indagine sul danno di mercato deve tener conto dell'impatto dell'uso qualora si diffondesse. Il tribunale distrettuale ha affermato in modo piuttosto sprezzante che nessuno alla ricerca di un Warhol desidererebbe acquisire un Goldsmith, e che quindi le opere non erano in competizione. In detta sede, il Secondo Circuito ha quindi accettato che il “mercato primario” degli artisti potesse essere diverso<sup>533</sup>, sancendo che “*dobbiamo considerare l'impatto su questo mercato se il tipo di copiatura in cui si è impegnato Warhol diventasse una pratica diffusa. Anche questo danno è evidente. Attualmente esiste un mercato per concedere in licenza fotografie di musicisti, come la Goldsmith Photograph, per servire come base di un'immagine stilizzata derivata; consentire questo uso distruggerebbe effettivamente quel mercato più ampio, poiché, se gli artisti "potessero usare tali immagini gratuitamente, ci sarebbero poche o nessuna ragione per pagarle". Questo, a sua volta, rischia di disincentivare gli artisti dal produrre*

---

<sup>531</sup> J. C. Ginsburg, “*Comment on Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 992 F.3d 99 (2d Cir. 2021) (May 4, 2021)*”. Columbia Public Law Research Paper No. 14-691, pg.7, Forthcoming, Journal of Intellectual Property Law and Practice (Oxford Univ. Press 2021), SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3839836>.

<sup>532</sup> 992 F.3d a 119.

<sup>533</sup> J. C. Ginsburg, “*Comment on Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 992 F.3d 99 (2d Cir. 2021) (May 4, 2021)*”. Columbia Public Law Research Paper No. 14-691, pg.8, Forthcoming, Journal of Intellectual Property Law and Practice (Oxford Univ. Press 2021), SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3839836>.

*nuove opere diminuendone il valore, il male preciso contro il quale la legge sul diritto d'autore è progettata per proteggersi*<sup>534</sup>.

Avendo ritenuto che la difesa del *fair use* della Fondazione Warhol abbia fallito per una questione di diritto, la corte ha affrontato quella che avrebbe dovuto essere la questione del presupposto: l'immagine di Warhol era in violazione di legge simile a quella di Goldsmith? Poiché il *fair use* è una difesa affermativa, un tribunale normalmente non si rivolgerebbe tale questione, a meno che il titolare del *copyright* non abbia accertato *prima facie* un caso di violazione. Rivolgendosi direttamente al *fair use*, il tribunale distrettuale ha cortocircuitato la consueta inchiesta. Invece di rinviare al tribunale distrettuale per una decisione sul fatto che Warhol abbia sostanzialmente copiato l'espressione protetta, tuttavia, il Secondo Circuito ha ritenuto per legge che Warhol avesse riprodotto i contributi protetti da *copyright* di Goldsmith<sup>535</sup>.

La corte di grado inferiore ha eluso la questione della violazione e ha rifiutato di decidere se la Prince Series è sostanzialmente simile alla Goldsmith Photograph. Tuttavia, il Secondo Circuito in appello ha fatto di tutto per dichiarare affermativamente che i lavori sono sostanzialmente simili<sup>536</sup>.

Chiaramente la battaglia principale qui è se gli adattamenti di Warhol fossero “trasformativi”. Tuttavia, a differenza di altre opinioni, che non considerano mai la problematica, la questione di quando un'opera “trasformativa” incide sul diritto esclusivo degli autori di preparare opere derivate ai sensi della 17 USC 106 (2) è posta in primo piano. Difatti, c'è una certa tensione intrinseca nel *Copyright Act* tra le opere derivate, che sono definite come opere che “rifondono, trasformano (...) o adattano un'opera originale” e usi equi “trasformativi” dell'opera protetta da *copyright* da parte di altri<sup>537</sup>.

Per di più, e qui emerge un altro dei limiti del *fair use*, da nessuna parte nel *Copyright Act*, e certamente da nessuna parte nelle disposizioni della Sezione 107, compaiono mai le parole “*fair use trasformativo*”<sup>538</sup>, nonostante la “trasformatività” costituisca ormai un parametro fondato, ed avente alle spalle numerosi casi giurisprudenziali.

---

<sup>534</sup> 992 F.3d a 122. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>535</sup> J. C. Ginsburg, “*Comment on Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 992 F.3d 99 (2d Cir. 2021) (May 4, 2021)*”. Columbia Public Law Research Paper No. 14-691, pg.8, Forthcoming, Journal of Intellectual Property Law And Practice (Oxford Univ. Press 2021), SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3839836>.

<sup>536</sup> M. Mancino Marsh, L. Korotki, “*A Blow to Pop Art: Case Review of Warhol v. Goldsmith (2021)*”, 10.05.2021, Center for art law, <https://itsartlaw.org/2021/05/10/a-blow-to-pop-art/>.

<sup>537</sup> Andy Warhol Foundation for the Visual Arts v. Goldsmith 2021 WL 3742835 2d Circuit 2021, a 22.

<sup>538</sup> S. Carlisle, “*Warhol v. Goldsmith: Court of Appeals “Rolls Back the Tide” on the “High Water Mark” of Transformative Use*”, NSU Florida, August 27, 2021, <http://copyright.nova.edu/warhol/#return-note-2038-14>.

Nel caso di specie, Il Secondo Circuito ha seguito l'esempio della Corte Suprema quando ha cercato di navigare tra l'appropriazione ingiusta e il riuso corretto distinguendo, come avvenuto in *Campbell v. Acuff-Rose*, la copia di una singola opera che “rimane il fondamento riconoscibile” del riuso, dalla copia e dall'alterazione di più opere in un insieme complesso. Il secondo tipo di copia altera il significato o il messaggio delle opere di origine, mentre nel primo tipo di copia la riconoscibilità di una singola fonte preserva il significato o il messaggio dell'opera sottostante, fermo restando che il significato o il messaggio del secondo autore può anche sovrapporsi al primo. È possibile riconoscere che la presa sostanzialmente inalterata di una singola opera può “trasformarla” nel senso del mondo dell'arte sollecitato dai critici del Secondo Circuito, ma non necessariamente in senso giuridico.

La trasformatività non è certo l'unico caso in cui lo stesso termine potrebbe avere significati diversi nel mondo dell'arte e nel diritto d'autore. Ad esempio, riproporre un “oggetto trovato” cambiando il suo contesto dall'utilitarismo all'estetico, come Marcel Duchamp notoriamente ottenne con la sua “Fontana” del 1917, un vero orinatoio posizionato su un piedistallo in una galleria d'arte, può essere altamente “originale” nel senso del mondo dell'arte. Tuttavia, “Fontana” non è un’“opera d'arte originale” nel senso del diritto d'autore perché Duchamp non ha creato una replica, ha adottato un vero orinatoio preesistente<sup>539</sup>. Nel caso degli Stati Uniti, infatti, la distinzione del *copyright* tra creazione e adozione risale almeno ai *Trademark Cases*<sup>540</sup>, in cui la Corte Suprema ha ritenuto che il Congresso non avesse potere sotto la sua autorità sugli “scritti degli autori” per emanare un marchio legge perché i diritti di marchio derivano dall'adozione e dall'uso, non dalla creazione.

La “trasformatività” in senso giuridico può richiedere che il presunto utente leale faccia qualcosa di più che adottare il lavoro di un altro; potrebbe aver bisogno di aggiungere alla sua adozione un contributo autoriale che potrebbe farle riutilizzare un'opera d'autore a sé stante. che regolava il *fair use* focalizzato sulla scarsità di nuova materia aggiunta alle opere sottostanti<sup>541</sup>. Allo stesso modo, in *Andy Warhol Foundation*, il Secondo Circuito trovò “*l'imposizione di uno stile di un altro artista sull'opera primaria in modo tale che l'opera secondaria rimanga sia riconoscibilmente derivata da e conservando gli elementi essenziali del suo materiale di partenza*”<sup>542</sup> un incremento insufficiente di paternità per rendere trasformativo il trattamento di Warhol della fotografia di Goldsmith. Le opere “trasformative”, nel senso del diritto d'autore, non “*semplicemente alterano o rifondono una singola*

---

<sup>539</sup> J. C. Ginsburg, “*Comment on Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 992 F.3d 99 (2d Cir. 2021) (May 4, 2021)*”. Columbia Public Law Research Paper No. 14-691, pg.11-12, Forthcoming, Journal of Intellectual Property Law and Practice (Oxford Univ. Press 2021), SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3839836>.

<sup>540</sup> Trademark Cases, 100 U.S. 82 (1879), <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/100/82/>.

<sup>541</sup> 992 F. 3d a 111. Accord, *Graham v Prince*, 265 F.Supp.3d 366 (SDNY 2017).

<sup>542</sup> 992 F. 3d a 114. Traduzione a cura di chi scrive.

*opera con una nuova estetica*”<sup>543</sup>. Warhol potrebbe aver imposto una “*distinta sensibilità estetica che molti assocerebbero immediatamente allo stile caratteristico di Warhol*”<sup>544</sup>, ma lo stile, per quanto distintivo, non è un'opera d'autore. Se una terza parte “*Warholized*” l'immagine di Goldsmith, Warhol non avrebbe alcuna pretesa di violazione per l'appropriazione del suo stile, e l'alterazione di terze parti non sarebbe più (o meno) “trasformativa” rispetto al trattamento caratteristico dell'immagine di Goldsmith da parte di Warhol. Minore è la titolarità del diritto d'autore nella presunta trasformazione, più è probabile che il primo fattore sfavorisca l'imputato; tenendo debitamente conto di tutti i fattori relativi al *fair use*, un tribunale potrebbe concludere che l'assunzione non è un *fair use* per una questione di diritto.<sup>545</sup>

A conclusione dell'analisi effettuata, il 26 marzo 2021, il Secondo Circuito ha annullato l'accertamento del *fair use* della corte distrettuale, sostenendo che le opere della serie Prince non costituiscono un uso corretto della Goldsmith Photograph.

A distanza di 5 mesi, il 24 agosto 2021, la Corte d'Appello del Secondo Circuito ha inoltre rilasciato il suo secondo parere nel caso *Andy Warhol Foundation v. Goldsmith*. Non solo confermando la sua precedente sentenza nel marzo del 2021, ma confutando categoricamente l'idea che la decisione della Corte Suprema in *Google v. Oracle* abbia avuto un impatto sul caso. Appare opportuno chiedersi perché siano state riservate addirittura due pronunce nell'arco di soli cinque mesi rispetto alla medesima controversia. La domanda sembra trovare spiegazione nel fatto che il 5 aprile 2021 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha rilasciato la sua opinione in *Google v. Oracle*, la prima decisione sul *fair use* della Corte in 27 anni<sup>546</sup>. Si tratta di una causa legale intentata dalla Oracle Corporation ai danni di Google Inc. per violazione di *copyright* e brevetti nell'utilizzo della piattaforma Java all'interno del sistema operativo Android. Il caso si è inizialmente concentrato sul fatto che le API Java in questione fossero protette da *copyright*, cosa che nel maggio 2014 il circuito federale ha confermato. Il caso però, poco tempo dopo venne nuovamente portato in tribunale, ove un diverso circuito, sulla base delle affermazioni di Google, si è pronunciato in favore di quest'ultima, ritenendo che detto utilizzo potesse rientrare nella previsione del *fair use*. Oracle ha in seguito presentato una

---

<sup>543</sup> Id.

<sup>544</sup> Id.

<sup>545</sup> J. G. Ginsburg, “*Comment on Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 992 F.3d 99 (2d Cir. 2021) (May 4, 2021)*”. Columbia Public Law Research Paper No. 14-691, pg.12, Forthcoming, Journal of Intellectual Property Law and Practice (Oxford Univ. Press 2021), SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3839836>.

<sup>546</sup> S. Carlisle, “*Warhol v. Goldsmith: Court of Appeals “Rolls Back the Tide” on the “High Water Mark” of Transformative Use*”, NSU Florida, August 27, 2021, <http://copyright.nova.edu/warhol/#return-note-2038-14>.

mozione per impugnare il verdetto, che il tribunale distrettuale ha negato nel giugno 2016<sup>547</sup>. Se però in primo grado la Corte distrettuale ha rigettato le domande di Oracle, la Corte d'Appello, nel 2018, ha accolto la richiesta di risarcimento, rimettendo alla Corte distrettuale per la determinazione del danno, affermando che l'utilizzo delle righe di codice da parte di Google fosse illegittimo, costituendo una violazione del diritto d'autore licenziato in esclusiva a Oracle. A quel punto Google ha formulato quello che tecnicamente viene definito un *writ of certiorari*<sup>548</sup>, che ha portato la questione avanti alla Suprema Corte<sup>549</sup>. La Suprema Corte ha deciso il 5 aprile scorso in favore di Google con il parere favorevole di sei degli otto giudici che componevano il Collegio.

In particolare, la Corte ha evidenziato, nella sentenza, che l'utilizzo delle linee di codice da parte di Google era in sé trasformativo in quanto ha declinato il codice Java, prevalentemente destinato a software in ambiente desktop, in un ambito completamente nuovo ovvero quello dei dispositivi mobili.

In un'opinione estremamente ristretta, la Suprema Corte degli Stati Uniti ha dichiarato l'uso di Google un *fair use*, ma, contestualmente, ha affermato che con essa non si possano capovolgere o modificare “*i precedenti casi relativi al fair use, ad esempio casi che riguardano prodotti 'knockoff', giornali scritti e parodie*”<sup>550</sup>.

Questa chiara direttiva è stata completamente ignorata dalla folla anti-*copyright* che ha immediatamente insistito sul fatto che la decisione di Google potesse cambiare tutto, portando la Fondazione Warhol a presentare ricorso alla Corte per il riesame. La Fondazione ha infatti affermato dinanzi alla Corte che l'opinione in Google “*confuta completamente il ragionamento del panel*”<sup>551</sup>.

Nonostante la Corte non ne sia rimasta impressionata, ha deciso comunque di accogliere la petizione, al fine di considerare attentamente il più recente insegnamento della Corte Suprema sul *fair use*<sup>552</sup>.

---

<sup>547</sup> Copyright alliance, “*Oracle America v. Google*”, <https://copyrightalliance.org/copyright-cases/oracle-america-v-google/>.

<sup>548</sup> Un atto con cui una parte chiede alla Corte di grado inferiore di rimettere la causa alla Corte Suprema perché la decida.

<sup>549</sup> R. Berti, F. Zumerle, “*Google vince su Oracle, tutelato il software libero ma non le piccole aziende*”, azienda digitale EU, 15 Apr 2021, <https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/google-vince-su-oracle-gli-impatti-sul-futuro-del-software-libero/>.

<sup>550</sup> Google LLC v. Oracle America, Inc. 2021 WL 1240906 a 19. [https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/18-956\\_d18f.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/18-956_d18f.pdf).

<sup>551</sup> Andy Warhol Foundation for the Visual Arts v. Goldsmith 2021 WL 3742835 2d Circuit 2021a 54.

<sup>552</sup> “*Apart from its reliance on the Google opinion, the petition mostly recycles arguments already made and rejected, and requires little comment. Nevertheless in order to carefully consider the Supreme Court's most recent teaching on fair use we hereby grant the Petition*”. Andy Warhol Foundation for the Visual Arts v. Goldsmith 2021 WL 3742835 2d Circuit 2021 a 6.



Nell'effettuare il proprio riesame, il secondo circuito ha precisato che *“l'argomentazione dell'AWF secondo cui Google mina la nostra analisi si basa su una lettura errata sia dell'opinione della Corte Suprema che della nostra, interpretando erroneamente entrambe le opinioni come l'adozione di regole categoriche rigide di fair use”*<sup>553</sup>. Difatti, come precisato dalla Corte Suprema, l'uso del codice da parte di Google è stato *“trasformativo”* perché *“la reimplementazione di un'interfaccia può favorire lo sviluppo di programmi per computer”*<sup>554</sup>. Se queste affermazioni fossero prese fuori contesto, così che la copia letterale *“per creare nuovi prodotti”* fosse generalmente considerata *“trasformativa”* sarebbe difficile immaginare quale tipo di copia non sarebbe trasformativa. Da qui l'importanza di ricordare la dubbia proteggibilità di ciò che Google ha copiato<sup>555</sup>. L'approccio eccezionalmente *laissez faire* al *fair use* può essere appropriato quando l'opera copiata è lontana dal *“nucleo del diritto d'autore”*, e generalizzarla al di là dei componenti più interoperabili dei programmi per computer *“pregiudicherebbe la protezione del diritto d'autore per tanti prodotti a lungo ritenuti protetti”*<sup>556</sup>. Come specificato dalla Corte, è stata da essa utilizzata *“la parola 'trasformativo' per descrivere un uso di copiatura che aggiunge qualcosa di nuovo e importante. Un 'dipinto artistico' potrebbe, ad esempio, rientrare nell'ambito del fair use anche se replica esattamente un logo pubblicitario protetto da copyright per fare un commento sul consumismo”*<sup>557</sup>. Probabilmente, questa recitazione standard avalla il tipo di copia in cui Warhol si impegnò nel caso di Goldsmith<sup>558</sup>. Ma c'è un'importante differenza: rispetto alla fotografia di Lynn Goldsmith, a differenza del logo della *Campbell's Soup* a cui la maggioranza implicitamente si riferiva, Warhol non era intenzionato a *“fare un commento”* su ciò che rappresentava il lavoro di Goldsmith<sup>559</sup>. La sua tecnica di serigrafia appiattita potrebbe aver *“aggiunto qualcosa di nuovo e importante”*, sebbene nel momento in cui ha *“warholizzato”* la fotografia di Goldsmith, la tecnica potrebbe anche aver stanco e banale, ma se ogni *“uso della copia che aggiunge*

---

<sup>553</sup> Andy Warhol Foundation for the Visual Arts v. Goldsmith 2021 WL 3742835 2d Circuit 2021a 55-56.

<sup>554</sup> Google LLC v. Oracle America, Inc. 2021 WL 1240906 a 46. [https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/18-956\\_d18f.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/18-956_d18f.pdf).

<sup>555</sup> J. C. Ginsburg, *“Comment on Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 992 F.3d 99 (2d Cir. 2021) (May 4, 2021)”*. Columbia Public Law Research Paper No. 14-691, pg.13, Forthcoming, Journal of Intellectual Property Law And Practice (Oxford Univ. Press 2021), SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3839836>.

<sup>556</sup> Google LLC v. Oracle America, Inc. 2021 WL 1240906 a 84. [https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/18-956\\_d18f.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/18-956_d18f.pdf).

<sup>557</sup> Id. a 45.

<sup>558</sup> Andy Warhol Foundation v. Goldsmith, Petition for Panel Rehearing and Rehearing En Banc (April 23, 2021), a 2 (*“Indeed, Google described—as a paradigm example of transformative use—a Warhol-like work of art that is materially indistinguishable from the works at issue here”*.), 11-12.

<sup>559</sup> 992 F.3d a 119. *“AWF proffers no reason why he required Goldsmith's photograph”*.

*qualcosa di nuovo e importante rientrasse nell'ambito del fair use*”, praticamente nessuna copia, al di là della più sfacciata pirateria, rientrerebbe al di fuori del rifugio stesso del *fair use*<sup>560</sup>.

Si potrebbe sposare una posizione di principio secondo cui le aggiunte “nuove e importanti” alle opere protette da *copyright* non dovrebbero violare, e che l'ambito della protezione del *copyright* dovrebbe essere limitato alla copia letterale e pirata, in generale o con particolare riguardo alle opere d'arte. Tale posizione, tuttavia, non è quella scelta dal Congresso quando ha specificato i diritti esclusivi sulle opere derivate e quando ha ordinato ai tribunali di tenere conto non solo della natura e dello scopo dell'uso da parte di un imputato, ma anche della quantità e della sostanzialità dell'uso, e dell'effetto di tale uso sul mercato potenziale o sul valore dell'opera protetta da *copyright*<sup>561</sup>. Molte, se non addirittura la maggior parte, delle opere derivate “aggiungono qualcosa di nuovo e importante” alle opere che copiano e adattano. Se questo fosse tutto ciò che era necessario per rendere l'uso equo, allora l'uso “*se dovesse diffondersi, influenzerebbe negativamente il mercato potenziale dell'opera protetta da copyright*”<sup>562</sup>, usurpando i mercati delle opere derivate.

Il caso *Google v. Oracle* è meglio compreso nel contesto dell'interoperabilità del *software* che la maggioranza ha sottolineato in modo così pesante. In conclusione, applicare i suoi *dicta* oltre i confini di quel contesto trasmuterebbe il *fair use* trasformativo ben oltre i limiti tracciati dal Congresso nel bilanciare i diritti esclusivi e le eccezioni al *copyright*<sup>563</sup>.

Infine, come anticipato, uno degli aspetti maggiormente innovativi che si devono alla seconda pronuncia in merito, è l'analisi del Secondo Circuito sull'espressione protetta da *copyright* all'interno di una fotografia.

Nel caso di specie, la Fondazione aveva sostenuto che l'appiattimento di Warhol dell'immagine di Goldsmith, così come altri trattamenti “Warholizzanti”, avevano ridotto la sua copia all'essenza fattuale del volto di Prince. Dal momento che Goldsmith non poteva affermare di aver creato i tratti del viso di Prince, e Warhol aveva prosciugato la sua immagine di molti dei contributi evocati dall'espressione fotografica, la Fondazione ha affermato che Warhol ha preso solo elementi non protetti.

---

<sup>560</sup> J. C. Ginsburg, “*Comment on Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 992 F.3d 99 (2d Cir. 2021) (May 4, 2021)*”. Columbia Public Law Research Paper No. 14-691, pg.13-14, Forthcoming, Journal of Intellectual Property Law And Practice (Oxford Univ. Press 2021), SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3839836>. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>561</sup> 17 U.S.C. secs. 106(2), 107 (1)(3)(4).

<sup>562</sup> *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios*, 464 U.S. 417, 451 (1984). Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>563</sup> J. C. Ginsburg, “*Comment on Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 992 F.3d 99 (2d Cir. 2021) (May 4, 2021)*”. Columbia Public Law Research Paper No. 14-691, pg.14, Forthcoming, Journal Of Intellectual Property Law And Practice (Oxford Univ. Press 2021), SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3839836>.

Le affermazioni della Fondazione hanno testato le basi dell'originalità nelle fotografie. Come deciso in *Mannion v. Coors Brewing Co.*<sup>564</sup>, tre, potenzialmente sovrapponibili, tipi di originalità caratterizzano una fotografia tutelabile: originalità nella resa, originalità nei tempi e nella creazione del soggetto. Il primo tipo di originalità “*risiede in filtri, tecniche di sviluppo ecc.(...) nella misura in cui una fotografia è originale in [interpretazione], il diritto d'autore protegge non ciò che è raffigurato, ma piuttosto come viene raffigurato*<sup>565</sup>. Il secondo consiste nell'«essere al posto giusto al momento giusto<sup>566</sup>. Nell'ultimo tipo di originalità, il fotografo ha creato la scena o il soggetto da fotografare”<sup>567</sup>. Mentre Goldsmith non ha creato il soggetto né impostato la scena, ma ha fotografato Prince su uno sfondo bianco, Warhol ha riprodotto i lineamenti di Prince come Goldsmith li aveva fissati nella sua fotografia. Goldsmith ha colto un momento preciso, catturando un'espressione particolare. Il trattamento di Warhol ha eliminato molti degli aspetti che evidenziano l'originalità nella resa, ma non tutti, come dettagliato nel Secondo Circuito. Nel respingere la difesa secondo cui Warhol ha preso solo gli elementi informativi della foto di Goldsmith, il Secondo Circuito ha spiegato che, applicata alle fotografie, questa protezione comprende “*la posa dei soggetti, l'illuminazione, l'angolazione, la selezione della pellicola e della fotocamera, l'evocazione dell'espressione desiderata e quasi ogni altra variante coinvolta*” del fotografo. La manifestazione cumulativa di queste scelte artistiche, e ciò che in definitiva la legge protegge, è l'immagine prodotta nell'intervallo tra l'apertura e la chiusura dell'otturatore, ovvero la fotografia stessa. Questa è, come abbiamo osservato in precedenza, la “particolare espressione” dell'idea che sta alla base della sua fotografia da parte della fotografa<sup>568</sup>.

Individuando la particolare espressione del fotografo nell' “*immagine prodotta nell'intervallo tra l'apertura e la chiusura dell'otturatore*”, il Secondo Circuito ha confermato che il tempismo è un elemento tutelabile di un'opera originale di paternità fotografica. Il fotografo potrebbe non aver creato

---

<sup>564</sup> 377 F. Supp. 2d 444 (SDNY 2005).

<sup>565</sup> Id. a 452. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>566</sup> Id.

<sup>567</sup> Id. a 453; “*resides (...) in such specialties as angle of shot, light and shade, exposure, effects achieved by means of filters, developing techniques etc. (...) to the extent a photograph is original in [rendition], copyright protects not what is depicted, but rather how it is depicted.*” Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>568</sup> 992 F.3d a 118. Traduzione a cura di chi scrive.

il “soggetto”, ma il diritto d'autore può ricadere sull'immagine che risulta dalla scelta del momento di catturarla<sup>569</sup>.

Questo è un risultato eccezionale per i creatori. Infatti, vi sono state diverse cause legali in passato in cui fotografi ed altri creatori hanno perseguito artisti per essersi appropriati delle loro fotografie e delle loro opere derivate in altri mezzi. Non è sempre andata bene per i fotografi perché i tribunali generalmente non sono riusciti a capire il ruolo importante delle licenze secondarie nel modello di business della fotografia. Il tribunale distrettuale aveva analizzato se l'uso di Warhol della fotografia fosse o meno *fair use*, valutando ciascuno dei fattori, ma poiché il tribunale ha ritenuto che l'uso di Warhol fosse trasformativo, ha praticamente determinato ciascuno degli altri fattori a favore del *fair use*. La corte d'appello non era quindi d'accordo sul fatto che l'uso di Warhol fosse trasformativo e nel valutare ciascuno degli altri fattori ha concluso che l'uso di Warhol non rientrasse nel *fair use*<sup>570</sup>. A detta di molti, tra cui proprio Goldsmith, questa ultima vittoria appare come una vittoria per tutti i fotografi.

Dall'altro lato, un quesito che ha interessato molti studiosi, e che si pone adesso, come inevitabile contraltare, è chiedersi cosa succederà alle opere interessate nel caso della Fondazione. Difatti, Dopo la morte di Andy Warhol, la Fondazione ha acquisito la proprietà ed il diritto d'autore sopra le 15 opere che costituiscono la cosiddetta “Serie di Prince”. Ad oggi però, nonostante la parte in causa non abbia disponibilità materiale delle opere, avendole vendute o comunque cedute negli anni, AWF mantiene i diritti d'autore, inclusi i VARA *rights*, ossia i diritti morali, sulle opere. Tra i rimedi previsti per violazioni di *copyright* dall'ordinamento federale, oltre ai danni e ad un compenso, sono previste anche la confisca e/o la distruzione delle opere anche qualora queste siano nelle mani di terzi in buona fede<sup>571</sup>. Quello che dunque si augurano diversi amanti dell'arte, ed anche giuristi<sup>572</sup>, è però evitare possibili danni alle opere d'arte.

---

<sup>569</sup> J. C. Ginsburg, “*Comment on Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith*, 992 F.3d 99 (2d Cir. 2021) (May 4, 2021)”. Columbia Public Law Research Paper No. 14-691, pg.15, Forthcoming, Journal Of Intellectual Property Law And Practice (Oxford Univ. Press 2021), SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3839836>.

<sup>570</sup> P. Mistry, “*Photographer Wins Copyright Battle Over Warhol's Use of Her Photo*”, PetaPixel, mar 29, 2021, <https://petapixel.com/2021/03/29/photographer-wins-copyright-battle-over-warhols-use-of-her-photo/>.

<sup>571</sup> G. Giardini, “*Un nuovo fair use segnerà la fine del ready-made e del postmodernismo?*”, il sole 24 ore, 4 aprile 2021, [https://www.ilsole24ore.com/art/un-nuovo-fair-use-segnerà-fine-ready-made-e-postmodernismo-ADidO8UB?refresh\\_ce=1](https://www.ilsole24ore.com/art/un-nuovo-fair-use-segnerà-fine-ready-made-e-postmodernismo-ADidO8UB?refresh_ce=1).

<sup>572</sup> Roman Martinez, un partner della Corte Suprema di Latham & Appellate Practice, che ha presentato la petizione per conto della Fondazione Warhol, ha detto in una nota: “*We hope the Court will recognize that Andy Warhol's transformative works of art are fully protected by law*”. <https://www.artnews.com/art-news/news/warhol-foundation-lynn-goldsmith-prince-portraits-supreme-court-petition-1234613026/>.

In conclusione, il caso della Fondazione Andy Warhol, e tutto ciò che ne deriva, potrebbe segnalare un addomesticamento del cd. “uso trasformativo”.

La giurisprudenza precedente, in particolare nei tribunali distrettuali, sembrava accettare quasi ogni presunto nuovo significato o scopo, o espressione aggiunta, come “trasformativo”, e poi, dopo aver instillato il primo fattore di *fair use* nella colonna dell'imputato, ha schierato gli altri tre per conforme al primo. Le corti d'appello potrebbero ora frenare questo entusiasmo, sia adottando una valutazione più critica delle presunte trasformazioni, sia ravvivando l'importanza indipendente del quarto fattore, il danno di mercato. La corte ha riconosciuto che privare i fotografi dei mercati delle licenze, compresi i mercati per l'utilizzo delle loro opere come “materia prima” per stilizzare altri artisti, va contro l'obiettivo generale del diritto d'autore di promuovere la creatività consentendo agli artisti di guadagnarsi da vivere. Infine, l'esposizione della corte sull'espressione tutelabile nelle fotografie dovrebbe assicurare i fotografi, in particolare i *fotoreporter*, la cui arte consiste in gran parte nel sapere come e quando cogliere l'attimo. Contro la tesi secondo cui tali immagini trasmettono semplicemente una realtà che il fotografo non ha creato, l'enfasi della corte sul concetto di “*immagine prodotta nell'intervallo tra l'apertura e la chiusura dell'otturatore*”<sup>573</sup> riconosce che, come diceva Shakespeare<sup>574</sup>, “*la prontezza è tutto*”.<sup>575</sup>

Se da un lato questo caso ha segnato una immensa vittoria, per quanto attiene al mondo della fotografia ed al concetto di uso trasformativo, dall'altro ha però compromesso l'obiettivo primario del *copyright*, ovvero la diffusione della cultura. La distruzione, come potrebbe essere decretata in futuro, delle opere oggetto della violazione, potrebbe decisamente provocare ingenti danni al patrimonio artistico della collettività, e questo elemento evidenzia decisamente uno dei principali limiti del *fair use*, ovvero la possibilità, collegata all'assenza di parametri certi e definiti, di avere stravolgimenti giurisprudenziali sulla base della sola discrezionalità dei giudici. Difatti, come analizzato ampiamente, la vicenda si è basata in gran parte sull'interpretazione del concetto di uso trasformativo, il quale, si ricordi, non rientra neanche tra i fattori espressamente previsti dalla legge in materia di *fair use*. Si tratta infatti di un parametro di natura giurisprudenziale, diventato ormai solidificato, ma suscettibile, come dimostratosi essere in questo caso, di diverse interpretazioni.

---

<sup>573</sup> 992 F.3d a 118.

<sup>574</sup> *Hamlet* V.2, “*The readiness is all*”.

<sup>575</sup> J. C. Ginsburg, “*Comment on Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 992 F.3d 99 (2d Cir. 2021) (May 4, 2021)*”. Columbia Public Law Research Paper No. 14-691, pg.15, Forthcoming, *Journal Of Intellectual Property Law And Practice* (Oxford Univ. Press 2021), SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3839836>.

## CAPITOLO IV

### IL FAIR USE IN EUROPA

#### 4.1 Il fair use in Europa: un'introduzione.

Nonostante il continuo processo di convergenza tra la legislazione europea e quella statunitense in materia di diritto d'autore, persistono delle diversità strutturali tra i due sistemi.

Veicolo primario di detto percorso è stata la stipula di numerosi accordi multilaterali tra gli Stati, che hanno fornito un livello di tutela minimo tra gli Stati firmatari. Tale processo è stato ulteriormente avvalorato dall'adesione degli USA, dopo oltre un secolo, alla Convenzione di Berna nel 1989<sup>576</sup>.

L'odierna disciplina americana è contenuta nel *Copyright Act* del 1976, comunque aggiornato negli anni, e, come abbiamo avuto modo di anticipare con i precedenti capitoli, solo con la riforma apportata mediante quest'ultimo atto si è aperta la strada all'adesione americana alla suddetta Convenzione.

Nonostante le modifiche apportate dall'atto del 1976, che ha decisamente avvicinato i due sistemi, ad esempio eliminando le formalità precedentemente previste circa l'efficacia costitutiva del diritto e modificando il sistema di computo della durata del diritto d'autore, persiste, tuttavia una diversa impostazione di fondo dei due sistemi, che affonda le proprie radici nelle profonde differenze storiche e culturali dei due continenti.

Tra i tratti che distinguono i due sistemi, i più importanti sono sicuramente i diritti morali e la disciplina del *fair use*.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la gran parte delle differenze tra gli ordinamenti dell'Europa continentale e i Paesi anglosassoni in tema di diritto d'autore riguarda la categoria dei diritti morali. Essi, contrapposti ai diritti patrimoniali, sono volti ad assicurare all'autore di un'opera il potere di controllo sull'integrità della stessa e di rivendicazione della paternità. Nel caso statunitense, come già analizzato, l'assenza di veri e propri diritti morali in ambito autoriale, ha costituito un forte deterrente alla firma, da parte degli Stati Uniti, della Convenzione di Berna. Infatti, solo a seguito dell'introduzione del *Copyright Act* del 1976, e delle sue modifiche, si è ritenuta raggiunto l'uniformarsi alla disciplina della Convenzione di Berna in tema di diritti morali. A riguardo, l'atto che sicuramente ha rivestito maggiore importanza, è stato sicuramente il *Visual Artists Rights Act* ("VARA"), adottato nel 1990<sup>577</sup>. Essa possiamo dire che sia stata la prima legislazione federale sul

---

<sup>576</sup> C. A. Perri, "Diritto d'autore: esperienza Europea e Statunitense a confronto", Cyberlaws, 9 luglio, 2018, <https://www.cyberlaws.it/2018/diritto-dautore-esperienza-europea-e-statunitense-a-confronto/>.

<sup>577</sup> Il Visual Artists Rights Act del 1990 (VARA), 17 U.S.C. § 106A. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/106A>.

diritto d'autore a garantire la protezione dei diritti morali. Ai sensi del VARA, le opere d'arte che soddisfano determinati requisiti conferiscono ai loro autori diritti aggiuntivi sulle opere, indipendentemente da qualsiasi successiva proprietà fisica dell'opera stessa o indipendentemente da chi ne detiene i diritti d'autore<sup>578</sup>. Sebbene i diritti morali non fossero stati riconosciuti dalla legge federale prima di questo atto, alcune legislature statali e decisioni giudiziarie hanno creato una protezione limitata dei diritti morali.

La Convenzione di Berna richiedeva la protezione di questi diritti da parte degli Stati firmatari ed è stato in risposta che il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il VARA. Con l'entrata in vigore del VARA è stata modificata la sezione 301 del *Copyright Act*, riconoscendo, quindi, agli autori di opere d'arte visive la stessa sfera di diritti morali previsti dalla suddetta Convenzione. Si è dunque riconosciuto sia il diritto alla paternità dell'opera che il diritto di opposizione a qualsiasi alterazione della stessa che possa risultare pregiudizievole per l'onore e/o la reputazione dell'artista. Inoltre, si è garantito agli autori il diritto di prevenire la distruzione di ogni opera di un certo livello artistico, nonché, ogni altra distruzione intenzionale o gravemente negligente<sup>579</sup>. Possiamo quindi dire che gli Stati Uniti non abbiano mai implementato completamente i diritti morali nel loro codice, decidendo invece di approvare una legge in grado di estendere i diritti morali a un sottoinsieme estremamente limitato di opere visive.

Questa visione limitata dei diritti morali è un altro elemento unicamente americano. I titolari dei diritti d'autore nell'Unione Europea godono di diritti molto più ampi. Tuttavia, questo è vero anche in gran parte del resto del mondo.

Allo stesso modo, oltre ai diritti morali, l'altra grande differenza tra il sistema europeo e Nordamericano è il rapporto con le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore. In particolar modo, rispetto all'istituto del *fair use*.

Negli Stati Uniti, il *fair use* rappresenta uno degli aspetti più importanti della legge sul *copyright*. Attraverso di esso, vengono concesse un'ampia serie di esenzioni, tali da consentire ad altri di fare uso di opere protette da *copyright* senza autorizzazione.

Dal 1994, il focus del *fair use* è stato se il nuovo lavoro è trasformativo, il che ha consentito un'ampia varietà di usi che altrimenti sarebbero stati impossibili. Tuttavia, questo concetto è unicamente americano. Altri Stati, compresi quelli europei, non hanno una visione così ampia delle eccezioni, tanto meno rispetto al *fair use*. Alcuni, come il Regno Unito, hanno un approccio equo, un approccio

---

<sup>578</sup> Hughes Hubbard & Reed LLP, "VARA", 2022, <https://www.hhrartlaw.com/category/vara/>.

<sup>579</sup>C. A. Perri, "Diritto d'autore: esperienza Europea e Statunitense a confronto", Cyberlaws, 9 luglio, 2018, <https://www.cyberlaws.it/2018/diritto-dautore-esperienza-europea-e-statunitense-a-confronto/>.

simile ad esso, ma generalmente più ristretto e più mirato a esenzioni molto specifiche. Si hanno poi paesi che non hanno affatto un'esenzione legale per il *fair use* o il *fair dealing*, ma potrebbero aver ritagliato tali esenzioni per parodia o critica nella legge stessa o tramite precedenti<sup>580</sup>.

Per quanto riguarda l'Unione Europea, questa area non è stata oggetto di armonizzazione, e per ogni Stato membro l'approccio è diverso, seppur entro certi limiti, come, ad esempio, il *three-step test* contenuto all'interno della Convenzione di Berna. Tuttavia, è possibile affermare che, a livello comunitario, nessuna nazione ha un'esenzione così ampia come il *fair use* negli Stati Uniti.

La dottrina del *fair use* va descritta come un generale sistema di eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi riconosciuti dal diritto d'autore al titolare dell'opera creativa che, entro certi limiti, consente l'utilizzo della stessa senza un preventivo consenso di quest'ultimo.

Questo principio ha origine nel XVIII secolo in Inghilterra e si sviluppa, prevalentemente in ambito giurisprudenziale, negli Stati Uniti, fino alla sua codificazione all'interno del §107 del *Copyright Act* nel 1976. In base a quanto disposto dalla norma va considerato lecito, e quindi non in conflitto con le disposizioni del diritto d'autore, l'utilizzo dell'opera nel caso in cui la compressione dei diritti dell'autore sia giustificata da un interesse generale, da ritenersi prevalente rispetto a quello personale del titolare, come ad esempio avviene per le ragioni di critica, cronaca, insegnamento o ricerca<sup>581</sup>.

Radicalmente opposto è, invece, l'approccio europeo in materia, ove l'ambito di applicabilità di tale principio non è demandato ai giudici, ma è il legislatore a definire preventivamente una serie di ipotesi tassative in cui esso può trovare applicazione. L'art. 5 della Direttiva InfoSoc. n.2001/29/CE<sup>582</sup>, infatti, sancisce che gli Stati membri devono individuare una lista di limitazioni ed eccezioni da adottare nei singoli ordinamenti, che non può comunque discostarsi dalle ipotesi delineate a livello sovranazionale. Ad ogni modo, l'art. 5 riconosce una certa discrezionalità ai Paesi membri di modo che essi possano adattare il sistema delle eccezioni e limitazioni alle proprie peculiarità socioeconomiche, privilegiando attività in linea con la loro economia nazionale e penalizzandone altre che, al contrario, potrebbero arrecare danno al mercato interno<sup>583</sup>.

Pertanto, la linea di demarcazione tra i due sistemi appare evidente. Mentre l'elasticità dell'ordinamento americano lo ha reso più facilmente adattabile alle nuove tipologie di sfruttamento

---

<sup>580</sup>J. Bailey, "10 Ways EU Copyright is Different from the US", Plagiarism Today, 4 Agosto 2020, <https://www.plagiarismtoday.com/2020/08/04/10-ways-eu-copyright-is-different-from-the-us/>.

<sup>581</sup> P. Leval, "Towards a Fair Use Standard", 103 Harvard Law Review 1105, 1989-1990, 1110 e ss.

<sup>582</sup> Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of May 22, 2001, on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society.

<sup>583</sup>C. A. Perri, "Diritto d'autore: esperienza Europea e Statunitense a confronto", Cyberlaws, 9 luglio, 2018, <https://www.cyberlaws.it/2018/diritto-dautore-esperienza-europea-e-statunitense-a-confronto/>.



dell'opera nel contesto delle nuove tecnologie, la maggiore rigidità del sistema europeo ha garantito maggiore certezza rispetto alle ipotesi di applicabilità di tale principio, ma anche una maggiore lentezza nell'adattamento alle esigenze dell'economia di mercato moderna<sup>584</sup>. Nell'attuale ambiente online, una maggiore flessibilità nel campo delle limitazioni del diritto d'autore è una necessità legislativa piuttosto che una mera opzione normativa. Da un punto di vista sociale e culturale, il Web 2.0, con i suoi servizi avanzati di motori di ricerca, piattaforme interattive e varie forme di contenuti generati dagli utenti, è centrale per la promozione e il potenziamento della libertà di espressione e di informazione. Da un punto di vista economico, crea un universo parallelo di fornitori di contenuti tradizionali che fanno affidamento sulla protezione del diritto d'autore e di industrie Internet emergenti il cui ulteriore sviluppo dipende da solide limitazioni del diritto d'autore. In particolare, i nuovi arrivati nel mercato online — siti di social networking, forum video e mondi virtuali — promettono un notevole potenziale di crescita economica che ha già attirato l'attenzione dell'OCSE<sup>585</sup>

L'attuale legge CE sul diritto d'autore, tuttavia, rischia di vanificare queste opportunità di sviluppo culturale, sociale ed economico. Contrariamente alla legge statunitense sul diritto d'autore, si cercano invano elementi flessibili, come una disposizione a tempo indeterminato sull'uso equo. Al contrario, la Direttiva CE 2001/29 sul diritto d'autore incoraggia l'ulteriore restrizione di eccezioni legali definite con precisione alla luce del EC *three-step test* che è stato modellato su disposizioni internazionali simili<sup>586</sup>.

Fra gli studiosi<sup>587</sup> c'è chi ritiene che i tempi siano ormai maturi per valutare l'inserimento, anche a livello comunitario, di una disposizione normativa affine al *fair use*. Si necessita infatti di un'apertura dell'attuale sistema restrittivo, in grado di offrire uno spazio sufficiente per le esigenze sociali, culturali

---

<sup>584</sup> M. Senftleben, "Bridging the differences between copyright's legal traditions – the emerging of EC Fair Use Doctrine", *Journal of the Copyright Society of the USA*, 2010. [https://www.researchgate.net/publication/228175162\\_Bridging\\_the\\_Differences\\_between\\_Copyright%27s\\_Legal\\_Traditions\\_-\\_The\\_Emerging\\_EC\\_Fair\\_Use\\_Doctrine](https://www.researchgate.net/publication/228175162_Bridging_the_Differences_between_Copyright%27s_Legal_Traditions_-_The_Emerging_EC_Fair_Use_Doctrine).

<sup>585</sup> OECD, Participative Web: User-Created Content, doc. DSTI/ICCP/ IE(2006)7/Final, Apr. 12, 2007, <http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/9307031E.PDF>.

OSCE è l'acronimo di Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. L'OSCE è la più grande organizzazione di sicurezza regionale al mondo e conta 57 stati di Europa, Asia Centrale e Nord America.

<sup>586</sup> C. Geiger, "From Berne to National Law, via the Copyright Directive", *EUR. INTELL. PROP. REV. [EIPR]* 486 (2007).

<sup>587</sup> M. Senftleben, "Bridging the differences between copyright's legal traditions – the emerging of EC Fair Use Doctrine", *Journal of the Copyright Society of the USA*, 2010. [https://www.researchgate.net/publication/228175162\\_Bridging\\_the\\_Differences\\_between\\_Copyright%27s\\_Legal\\_Traditions\\_-\\_The\\_Emerging\\_EC\\_Fair\\_Use\\_Doctrine](https://www.researchgate.net/publication/228175162_Bridging_the_Differences_between_Copyright%27s_Legal_Traditions_-_The_Emerging_EC_Fair_Use_Doctrine).

ed economiche e tale da consentire diritto d'autore europeo di stare al passo con il rapido sviluppo di Internet.

#### 4.2 Il problema di compatibilità con la Convenzione di Berna e con la Direttiva InfoSoc.

Le attività di elaborazione e armonizzazione del diritto internazionale hanno portato a una notevole convergenza del diritto d'autore anglo-americano e del diritto d'autore continentale-europeo. Ad oggi, tuttavia, l'approccio alle limitazioni del diritto d'autore differisce in modo significativo.

Come anticipato, mentre i paesi dell'Europa continentale prevedono un catalogo chiuso di limitazioni accuratamente definite, la tradizione anglo-americana del diritto d'autore consente un sistema di *fair use* aperto che lascia il compito di identificare i singoli casi di uso non autorizzato esentato ai tribunali. Un catalogo di vari tipi di eccezioni legali al diritto d'autore dell'Europa continentale si trova all'articolo 5 della Direttiva InfoSoc. Oltre all'esenzione obbligatoria degli atti di riproduzione temporanei che deve essere attuata da tutti gli Stati membri, l'articolo 5 contiene eccezioni facoltative che riguardano la copia privata, l'uso di materiale protetto da *copyright* da parte di biblioteche, musei e archivi, registrazioni effimere, riproduzioni di trasmissioni effettuate da ospedali e carceri, illustrazioni per l'insegnamento o la ricerca scientifica, uso a beneficio di portatori di handicap, privilegi di stampa, uso a scopo di citazioni, caricature, parodia e pastiche, uso a fini di pubblica sicurezza e per il corretto svolgimento o segnalazione di atti amministrativi, parlamentari o giudiziari, uso di discorsi politici e conferenze pubbliche, uso durante celebrazioni religiose o ufficiali, uso di opere architettoniche ubicate permanentemente in luoghi pubblici, inclusione accidentale di un'opera in altro materiale, uso a scopo pubblicitario l'esposizione pubblica o la vendita di opere artistiche, l'uso in connessione con la dimostrazione o la riparazione o f attrezzature, utilizzi per la ricostruzione di edifici, ed ulteriori casi di utilizzo di minore rilevanza.

Diversamente, sulla base della Section 107 dello *U.S. Copyright Act*, e, soprattutto, della giurisprudenza consolidata, i tribunali statunitensi conducono un'analisi caso per caso al fine di determinare se un determinato uso può essere esentato dal controllo del titolare del diritto d'autore. I fattori forniscono infatti una guida per l'applicazione della “*equitable rule of reason*” rappresentata dal *fair use*<sup>588</sup>.

La notevole differenza nella regolamentazione delle limitazioni del diritto d'autore diventa comprensibile alla luce delle basi teoriche alla base dei sistemi di *common law* e *civil law*. L'approccio del *fair use* può essere ricondotto al fondamento utilitaristico della tradizione anglo-americana del

---

<sup>588</sup> B. Beebe, “*An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions*”, 1978–2005, 156 U. Pa. L. Rev. 543 (2008).

*copyright*, che vede il diritto d'autore come una prerogativa concessa per migliorare il benessere generale della società garantendo un sufficiente apporto di conoscenze e informazioni<sup>589</sup>. Questa base teorica non fa che giustificare diritti abbastanza forti da indurre la produzione desiderata di opere intellettuali. Pertanto, i diritti esclusivi degli autori meritano un'attuazione giuridica positiva individuale<sup>590</sup>. Quelle forme di utilizzo che non devono essere riservate al titolare dei diritti per fornire l'incentivo necessario rimangono libere. In caso contrario, verrebbero assegnati diritti che non sono necessari per raggiungere gli obiettivi del sistema. In sintesi, i diritti esclusivi sono così delineati con precisione, mentre la loro limitazione può essere regolata in modo flessibile in disposizioni a tempo indeterminato, come il *fair use*<sup>591</sup>.

Discorso diverso vale invece per la tradizione di *civil law*. Il *droit d'auteur* dell'Europa continentale fonda le proprie radici nel diritto naturale<sup>592</sup>, e nella teoria del diritto naturale, l'autore occupa il centro della scena. Un'opera letteraria o artistica è percepita come una materializzazione della personalità dell'autore. Di conseguenza, si presume che un legame unisca l'autore con l'oggetto della sua creazione<sup>593</sup>. Inoltre, l'autore acquisisce un diritto di proprietà sulla sua opera in virtù del mero atto di creazione. Ciò ha il corollario che nulla è lasciato alla legge se non il riconoscimento formale di ciò che è già insito nella “natura stessa delle cose”. L'autoritarismo dell'ordinamento civilistico invita il legislatore a salvaguardare diritti sufficientemente ampi da concedere autori l'opportunità di trarre profitto dall'uso della loro auto-espressione e di escludere fattori che potrebbero ostacolare il loro sfruttamento. Di conseguenza, i sistemi di diritto d'autore di diritto civile riconoscono diritti esclusivi flessibili e ampi. Le eccezioni, al contrario, sono definite in modo restrittivo e spesso interpretate in modo restrittivo<sup>594</sup>.

---

<sup>589</sup> La Corte Suprema degli Stati Uniti, ad esempio, ha fatto riferimento al diritto d'autore come a un “motore di libera espressione” in *Harper & Row, Publishers v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539, 558 (1985).

<sup>590</sup> S. P. Calandrillo, “*An Economic Analysis of Property Rights in Information: Justifications and Problems of Exclusive Rights, Incentives to Generate Information, and the Alternative of a Government-Run Reward System*”, 9 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 301, 310 (1998).

<sup>591</sup> P. E. Geller, “*Must Copyright Be for Ever Caught Between Marketplace and Authorship Norms?*”, in “*Of Authors And Origins*”, 159.

<sup>592</sup> B. Edelman, “*The Law's Eye: Nature and Copyright*”, in “*Of Authors and Origins*”, a 79, 82-87.

<sup>593</sup> H. Desbois, “*Le Droit D'auteur En France*” 538 (2d Ed. 1978).

<sup>594</sup> M. Senftleben, “*Bridging the differences between copyright's legal traditions – the emerging of EC Fair Use Doctrine*”, *Journal of the Copyright Society of the USA*, 2010, pg.523-524. [https://www.researchgate.net/publication/228175162\\_Bridging\\_the\\_Differences\\_between\\_Copyright%27s\\_Legal\\_Traditions\\_-\\_The\\_Emerging\\_EC\\_Fair\\_Use\\_Doctrine](https://www.researchgate.net/publication/228175162_Bridging_the_Differences_between_Copyright%27s_Legal_Traditions_-_The_Emerging_EC_Fair_Use_Doctrine).

L'analisi sulla base della teoria del diritto d'autore spiega l'evoluzione del *fair use* nelle giurisdizioni di *common law*. Ai fini presenti, tuttavia, è essenziale identificare il particolare vantaggio della normativa sul *fair use*. Senza una forte argomentazione a favore del *fair use*, l'antagonismo tra il centrismo dell'autore e i diritti flessibili nelle giurisdizioni di *civil law*, e l'utilitarismo e le limitazioni flessibili nelle giurisdizioni di *common law*, non può essere superato<sup>595</sup>.

Nel portare alla luce i meriti del *fair use* devono essere considerati i costi della protezione del diritto d'autore. La concessione di diritti esclusivi sulle opere letterarie e artistiche limita le libertà fondamentali, in particolare la libertà di espressione e la libertà di concorrenza<sup>596</sup>. Da un punto di vista economico, si può aggiungere che i monopoli del diritto d'autore, se da un lato stimolano gli investimenti in nuovi prodotti informativi, dall'altro ostacolano l'innovazione successiva che richiede l'uso di materiale preesistente e protetto<sup>597</sup>.

Come più volte sottolineato nel corso della trattazione, è presente un delicato equilibrio tra la libertà e la protezione, insita all'interno della legge sul diritto d'autore. Il ciclo dell'innovazione culturale sostenuto dalla legge sul diritto d'autore richiede sia diritti sufficientemente ampi da stimolare gli investimenti e la creatività, sia limitazioni sufficientemente ampie da fornire uno spazio sufficiente per la libertà di espressione e la libertà di concorrenza<sup>598</sup>.

La legge sul diritto d'autore fornisce un incentivo economico vitale per la creazione e la distribuzione di gran parte della letteratura, dei commenti, della musica, dell'arte e dei film che costituiscono il nostro parlare. Eppure, il diritto d'autore grava anche sulla libertà di parola. Spesso copiamo o ci basiamo su parole, immagini o musica di un altro per trasmettere le nostre idee in modo efficace. Non possiamo farlo se un detentore del *copyright* nega il permesso o insiste su un canone che va oltre le nostre possibilità. Il diritto d'autore troppo spesso soffoca le critiche, ostacola l'autoespressione individuale e ossifica distribuzioni altamente distorte di potenza espressiva. Il peso del discorso del diritto d'autore taglia un'ampia fetta della libertà di parola, e vengono imposti questi oneri, in quanto, il diritto d'autore viene definito "*il motore della libera espressione*"<sup>599</sup>.

---

<sup>595</sup> Id. pg. 525.

J. C. Ginsburg, "*A Tale of Two Copyrights: Literary Property in Revolutionary France and America*", in *of Authors and Origins*, 131, 133.

<sup>596</sup> C. Geiger, "*“Constitutionalising” Intellectual Property Law? The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in the European Union*", 37 IIC 371 (2006).

<sup>597</sup> W. N. Landes, R. A. Posner, "*The Economic Structure of Intellectual Property Law*" (2003).

<sup>598</sup> W. N. Netanel, "*Copyright's Paradox*". Oxford University Press, 2008, UCLA School of Law Research Paper No. 08-06, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1099457>.

<sup>599</sup> Id. in Introduction.

Una volta intesa la sottile logica che regge questo bilanciamento, nel suo mantenimento il *fair use* ha un ruolo cruciale da svolgere. Nei sistemi avanzati di protezione del *copyright* che offrono diritti esclusivi flessibili e ampi, è saggio utilizzare il *fair use* come contrappeso. In questo modo è possibile ridurre al minimo il rischio di un'iperprotezione controproducente. Sulla base di un test elastico, come quello del *fair use*, i tribunali possono mantenere ampia la concessione di protezione entro limiti ragionevoli ed impedire ai diritti esclusivi di limitare indebitamente le libertà concorrenti. Di conseguenza, la discussione sul *fair use* non deve limitarsi alla questione piuttosto teorica se la libertà d'uso debba essere la regola e la protezione l'eccezione. Al contrario, solleva la questione fondamentale di adeguati strumenti di bilanciamento all'interno del sistema del diritto d'autore. I diritti flessibili richiedono limitazioni flessibili. Questo diventa chiaro dinanzi agli sviluppi tecnologici che hanno un impatto sul sistema del diritto d'autore. In questi tempi di cambiamento, è probabile che ampi diritti esclusivi assorbano e limitino nuove possibilità di utilizzo, anche se ciò potrebbe essere indesiderabile dal punto di vista delle esigenze sociali, culturali o economiche<sup>600</sup>. In questa situazione, fattori di *fair use* flessibili garantiscono una reazione rapida. Consentono ai tribunali di ristabilire un giusto equilibrio tra libertà e protezione<sup>601</sup>. Un sistema chiuso di limiti ben definiti, al contrario, è probabile che reagisca troppo lentamente a sfide imprevedute. Richiede l'intervento del legislatore e lo sviluppo di nuove, specifiche eccezioni. Questo processo legislativo difficilmente può tenere il passo con i rapidi progressi tecnologici, e, di conseguenza, l'equilibrio tra libertà e protezione andrà perso<sup>602</sup>.

Pertanto, il vantaggio centrale di un approccio come quello del *fair use* è una flessibilità sufficiente per salvaguardare il delicato equilibrio del diritto d'autore tra diritti esclusivi e limitazioni che soddisfano esigenze sociali, culturali ed economiche. All'interno di un quadro flessibile, i tribunali possono ampliare e limitare la portata delle limitazioni. In questo modo, sono in grado di adattare l'infrastruttura di limitazione del diritto d'autore a nuove circostanze e sfide, come l'ambiente digitale. Lasciare questa discrezionalità ai tribunali riduce la necessità di continue modifiche alla legislazione che possono avere difficoltà a tenere il passo con la velocità dello sviluppo tecnologico. È vero che il

---

<sup>600</sup> M. Senftleben, "Bridging the differences between copyright's legal traditions – the emerging of EC Fair Use Doctrine", *Journal of the Copyright Society of the USA*, 2010, pg.526. [https://www.researchgate.net/publication/228175162\\_Bridging\\_the\\_Differences\\_between\\_Copyright%27s\\_Legal\\_Traditions\\_-\\_The\\_Emerging\\_EC\\_Fair\\_Use\\_Doctrine](https://www.researchgate.net/publication/228175162_Bridging_the_Differences_between_Copyright%27s_Legal_Traditions_-_The_Emerging_EC_Fair_Use_Doctrine).

<sup>601</sup> H. REP. NO. 94-1476, at 65-66 and S. REP. NO. 94-473, at 62 (1975).

<sup>602</sup> M. Senftleben, "Bridging the differences between copyright's legal traditions – the emerging of EC Fair Use Doctrine", *Journal of the Copyright Society of the USA*, 2010, pg.527. [https://www.researchgate.net/publication/228175162\\_Bridging\\_the\\_Differences\\_between\\_Copyright%27s\\_Legal\\_Traditions\\_-\\_The\\_Emerging\\_EC\\_Fair\\_Use\\_Doctrine](https://www.researchgate.net/publication/228175162_Bridging_the_Differences_between_Copyright%27s_Legal_Traditions_-_The_Emerging_EC_Fair_Use_Doctrine).

vantaggio della flessibilità implica il rischio di incertezza del diritto<sup>603</sup>. La fondatezza di questa controargomentazione, tuttavia, appare dubbia alla luce della ricchezza di giurisprudenza consolidata che è stata accumulata nei paesi con una lealtà di lunga data utilizzare la tradizione, come gli Stati Uniti. Probabilmente, le esperienze passate nell'individuare e delineare le limitazioni del diritto d'autore caso per caso accrescono la prevedibilità delle decisioni future e garantiscono un sufficiente grado di certezza del diritto<sup>604</sup>.

C'è però da aggiungere che, nei sistemi nazionali in cui si verifica il passaggio da un elenco chiuso di eccezioni legali ad un approccio aperto del *fair use*, le carenze nell'area della certezza del diritto risultano comunque improbabili. Un sufficiente grado di certezza del diritto può essere facilmente assicurato applicando la giurisprudenza stabilita nel vecchio sistema come base del nuovo sistema del *fair use*. L'affermazione dell'insufficiente certezza del diritto, quindi, può essere smascherata come un argomento strategico che offre ai fautori di limitazioni delimitate in modo restrittivo l'opportunità di presentare i sistemi tradizionali dell'Europa continentale come fulgidi esempi di certezza del diritto. In questa linea di ragionamento, la definizione dettagliata delle limitazioni nella legislazione del diritto d'autore dell'Europa continentale indica chiaramente la portata dell'uso non autorizzato consentito e rende prevedibili le decisioni dei tribunali, anche nell'ambiente digitale<sup>605</sup>. Esperienze con l'attuale infrastruttura di limitazione presenti nell'Unione Europea, dimostrano che l'attuale sistema comunitario non è in grado di generare questi effetti benefici. Il sistema non fornisce né certezza del diritto né sufficiente flessibilità in materia di limitazioni del diritto d'autore.<sup>606</sup>

A detta di alcuni<sup>607</sup>, l'adeguamento della normativa comunitaria sul diritto d'autore all'ambiente digitale ha portato a un quadro legislativo che impone un pesante onere agli utenti di materiale protetto da *copyright*. Gli elementi di entrambe le tradizioni del diritto d'autore sono stati combinati nel modo più sfortunato. Nella Direttiva InfoSoc del 2001, i paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 hanno stabilito

---

<sup>603</sup> Così come argomentato da diversi studiosi in materia. Si veda ad esempio Herman Cohen Jehoram, “*Fair use – die ferne Geliebte*”, Tijdschrift Voor Auteurs-, Media En Informatierecht 174 (1998), Herman Cohen Jehoram, “*Implementatie van de Auteursrechtlijn – De stille strijd tegen een spookrijder*”, NJB 1690 (2002).

<sup>604</sup> M. Senftleben, “*Copyright, Limitations and The Three-Step Test – An Analysis of The Three-Step Test in International and Ec Copyright Law*”, 125-33 (2004).

<sup>605</sup> A. Lucas, “*For a Reasonable Interpretation of the Three-Step Test*”, 277 EIPR 282 (2010).

<sup>606</sup> M. Senftleben, “*Bridging the differences between copyright’s legal traditions – the emerging of EC Fair Use Doctrine*”, Journal of the Copyright Society of the USA, 2010, pg.528. [https://www.researchgate.net/publication/228175162\\_Bridging\\_the\\_Differences\\_between\\_Copyright%27s\\_Legal\\_Traditions\\_-\\_The\\_Emerging\\_EC\\_Fair\\_Use\\_Doctrine](https://www.researchgate.net/publication/228175162_Bridging_the_Differences_between_Copyright%27s_Legal_Traditions_-_The_Emerging_EC_Fair_Use_Doctrine).

<sup>607</sup> Id.

un catalogo chiuso di eccezioni. Come indicato sopra, questa enumerazione è in linea con la tradizione del diritto d'autore dell'Europa continentale di eccezioni e limitazioni del diritto d'autore ben definite. Le eccezioni elencate, tuttavia, sono soggette a un test, ovvero il *three-step test*, modellato sull'art. 9, paragrafo 2, della Convenzione di Berna, oltre che negli articoli 13 TRIP e 10 WCT, ed è descritto nel paragrafo 5<sup>608</sup>. Tuttavia, l' interazione tra i due elementi, il catalogo chiuso e il catalogo aperto del *three-step test*, è regolato prevedendo che “*the exceptions and limitations provided for in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall only be applied in certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work or other subject-matter and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the rightholder*”<sup>609</sup>. Questo approccio, inevitabilmente, porta ad un dilemma. Come discusso, un elenco chiuso di eccezioni definite con precisione ha il vantaggio principale di fornire una maggiore certezza del diritto. Tuttavia, questo potenziale vantaggio risulta essere irraggiungibile con l'attuale sistema comunitario. Difatti, le eccezioni precise e puntuali adottate dai legislatori nazionali possono, anche se estremamente specifiche, essere impugnate in quanto incompatibili con il test della Convenzione di Berna. In altre parole, le eccezioni nazionali, già presumibilmente integrate in un quadro nazionale rigido, possono essere ulteriormente limitate invocando il *three-step test*. Da un lato, le eccezioni nazionali al diritto d'autore sono così sottoposte a una camicia di forza. La loro validità è appesa al filo del rispetto dei criteri astratti del test. D'altra parte, il test stesso può essere invocato solo per limitare ulteriormente le eccezioni nazionali<sup>610</sup>.

A differenza delle disposizioni sul *fair use* con criteri astratti comparabili, il *three-step test* non può essere utilizzato dai tribunali per creare nuove forme aggiuntive di uso non autorizzato consentito. Quindi, è impossibile realizzare il vantaggio centrale della flessibilità che è inerente alle norme aperte, come la dottrina del *fair use* degli Stati Uniti<sup>611</sup>. Di conseguenza, l'attuale sistema comunitario non offre né sufficiente flessibilità per le limitazioni del diritto d'autore né sufficiente certezza del diritto

---

<sup>608</sup> P. Bernt Hugenholtz, “*Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid*”, EIPR 499 (2000).

<sup>609</sup> EC Copyright Directive art. 5(5).

<sup>610</sup> Senftleben M., “*Bridging the differences between copyright's legal traditions – the emerging of EC Fair Use Doctrine*”, Journal of the Copyright Society of the USA, 2010, pg.529. [https://www.researchgate.net/publication/228175162\\_Bridging\\_the\\_Differences\\_between\\_Copyright%27s\\_Legal\\_Traditions\\_-\\_The\\_Emerging\\_EC\\_Fair\\_Use\\_Doctrine](https://www.researchgate.net/publication/228175162_Bridging_the_Differences_between_Copyright%27s_Legal_Traditions_-_The_Emerging_EC_Fair_Use_Doctrine).

<sup>611</sup> M. Senftleben, “*Fair Use in the Netherlands – a Renaissance?*”, Tijd- Schrift Voor Auteurs-, Media- En Informatierecht 1 (2009), <http://ssrn.com/abstract=1563986>.

J. Griffiths, “*The “Three-Step Test” in European Copyright Law – Problems and Solutions*”, Intell. Prop. Q. 489, 495 (2009), <http://ssrn.com/abstract=1476968>.

C. Geiger, “*The Three-Step Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?*”, 37 IIC. 683 (2006).

per gli utenti di materiale protetto da diritto d'autore. Combina i due svantaggi dell'approccio anglo-americano e dell'approccio continentale-europeo. La natura restrittiva e l'effetto agghiacciante del *three-step test* è stato confermato dalla Corte di giustizia nel 2009, col caso *Infopaq*<sup>612</sup>. La Corte ha infatti colto l'occasione per precisare che l'eccezione esattamente definita dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE sul diritto d'autore, inoltre, doveva soddisfare i criteri del test di cui all'articolo 5, paragrafo 5. L'effetto corrosivo di questo concetto disfunzionale è attualmente osservabile negli Stati membri dell'Unione Europea, dimostrando la necessità di una dottrina del *fair use* anche a livello europeo.

In Olanda, ad esempio, i tribunali olandesi hanno applicato il test già prima della direttiva sul diritto d'autore. Difatti, nella causa *Zienderogen Kunst*, risalente all'anno 1990<sup>613</sup>, la Suprema Corte olandese ha invocato il *three-step test* dell'art. 9, n. 2, della Convenzione di Berna a sostegno della sua affermazione secondo cui la citazione di un'opera non può sostanzialmente pregiudicare l'interesse del titolare allo sfruttamento dell'opera in questione.

In altre parole, la certezza del diritto nell'attuale regime giuridico è ridotta al minimo, in quanto l'applicazione del *three-step test* a tempo indeterminato impone vincoli imprevedibili alle eccezioni che sono definite proprio nelle legislazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea.

Ad oggi l'introduzione di una disposizione del *fair use* nel campo delle limitazioni del diritto d'autore è indispensabile per superare l'attuale deplorabile stato del sistema comunitario e realizzare il vantaggio centrale delle norme aperte, essenziale nell'attuale situazione. Una maggiore flessibilità nell'area delle limitazioni del diritto d'autore europeo non è necessaria solo a causa del rapido sviluppo di Internet. È inoltre necessario perché il processo di elaborazione delle politiche comunitarie nel campo delle limitazioni del diritto d'autore è troppo lento per mantenere un sistema chiuso di eccezioni definite con precisione che richiede un intervento legislativo ripetuto. Date le preoccupazioni sociali, culturali ed economiche in gioco, sarebbe irresponsabile non passare a un processo legislativo più sostenibile che includa elementi flessibili di *fair use*<sup>614</sup>.

Dall'altro lato però, sebbene l'incorporazione della dottrina statunitense nel sistema comunitario del diritto d'autore possa sembrare desiderabile per armonizzare la legge sul diritto d'autore su entrambe

---

<sup>612</sup> ECJ, July 16, 2009, case C-5/08, *Infopaq/Danske Dagblades Forening*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0005>.

<sup>613</sup> H. Raad, giugno 22, 1990, no. 13933, "*Nederlandse Jurisprudentie 1991*", a. 268.

<sup>614</sup> Senftleben M., "*Bridging the differences between copyright's legal traditions – the emerging of EC Fair Use Doctrine*", *Journal of the Copyright Society of the USA*, 2010, pg.540. [https://www.researchgate.net/publication/228175162\\_Bridging\\_the\\_Differences\\_between\\_Copyright%27s\\_Legal\\_Traditions\\_-\\_The\\_Emerging\\_EC\\_Fair\\_Use\\_Doctrine](https://www.researchgate.net/publication/228175162_Bridging_the_Differences_between_Copyright%27s_Legal_Traditions_-_The_Emerging_EC_Fair_Use_Doctrine).



le sponde dell'Atlantico<sup>615</sup>, è chiaro che questo radicale allontanamento dall'attuale quadro giuridico europeo e dalla tradizione giuridica dell'Europa continentale è altamente improbabile, se non irrealizzabile. Inoltre, è dubbio che un cambiamento improvviso da un catalogo chiuso di eccezioni a una norma aperta che occupa il centro della scena all'interno dell'infrastruttura di limitazione produrrebbe i risultati benefici attesi. In un ambiente in cui la dottrina, a differenza degli Stati Uniti, non si è evoluta gradualmente e in cui i tribunali hanno poca esperienza con la ricalibrazione dell'equilibrio del diritto d'autore alla luce di criteri aperti, potrebbe essere eccessivamente ambizioso erodere le eccezioni europee vecchia data, come privilegi di stampa, diritto di citazione ed esenzioni per parodia, e sostituirle con una dottrina generale del *fair use*.<sup>616</sup>

Date le problematiche di origine storicoculturale, e considerando che potrebbero sorgere altre di tipo normativo, in relazione a possibili incompatibilità non solo con la Convenzione di Berna ed il suo test, ma anche rispetto alla Direttiva InfoSoc, lo scopo centrale della presente indagine è chiarire se qualche elemento di *fair use* flessibile possa essere aggiunto al quadro comunitario restrittivo senza modificare radicalmente la struttura del sistema. Infatti, l'obiettivo perseguito è cercare di introdurre clausola di apertura in grado di aggiungere flessibilità alla regolamentazione delle limitazioni del diritto d'autore. Non si fa dunque riferimento ad una copia letterale della dottrina statunitense<sup>617</sup>. In particolare, è probabile che qualsiasi futura regolamentazione delle limitazioni europee rimanga prevalentemente basata su eccezioni definite con precisione, e quindi, piuttosto che abolire le precedenti eccezioni ed inserire una clausola affine al *fair use*, la discussione a livello comunitario sul *fair use* molto probabilmente porterà al mantenimento di un elenco completo di eccezioni specifiche, che sarà integrato, anziché sostituito, con una clausola "*fair use*"<sup>618</sup>. Consentendo quindi l'identificazione di ulteriori tipi di utilizzo non autorizzato consentiti alla luce delle circostanze individuali di un determinato caso, questa clausola aprirebbe comunque il catalogo attualmente chiuso delle limitazioni consentite nell'UE. Inoltre, va considerato che il *fair use* non debba essere equiparato all'uso gratuito in un contesto comunitario. Sebbene la dottrina statunitense non preveda il pagamento di un'equa

---

<sup>615</sup> O. F. Afori, "An Open Standard "Fair Use" Doctrine: A Welcome Israeli Initiative", EIPR 85 (2008).

G. Pessach, "The New Israeli Copyright Act – A Case-Study in Re-verse Comparative Law", 41 IIC 187-93 (2010).

A. Dotan et al., "Fair Use Best Practices for Higher Education Institutions: The Israeli Experience".

<sup>616</sup> M. Senftleben, "Bridging the differences between copyright's legal traditions – the emerging of EC Fair Use Doctrine", Journal of the Copyright Society of the USA, 2010, pg.541. [https://www.researchgate.net/publication/228175162\\_Bridging\\_the\\_Differences\\_between\\_Copyright%27s\\_Legal\\_Traditions\\_-\\_The\\_Emerging\\_EC\\_Fair\\_Use\\_Doctrine](https://www.researchgate.net/publication/228175162_Bridging_the_Differences_between_Copyright%27s_Legal_Traditions_-_The_Emerging_EC_Fair_Use_Doctrine).

<sup>617</sup> Id. 541-542.

<sup>618</sup> Cfr. la discussione dettagliata dei diversi tipi di legislazione sul *fair use* di Achim Forster, "Fair Use" (2008), a 211-22.

remunerazione, l'inclusione di questa caratteristica difficilmente potrà essere considerata incompatibile con la nozione di una dottrina comunitaria di *fair use*. Il pagamento di un equo compenso costituisce una caratteristica importante dell'attuale sistema di limitazione nella direttiva sul diritto d'autore e negli atti sul diritto d'autore di molti Stati membri dell'Europa. Quando l'autorizzazione di una specifica forma di utilizzo non autorizzato sembra auspicabile, anche se incide profondamente sulla posizione del titolare del diritto, il pagamento di un adeguato compenso costituisce un ulteriore strumento di bilanciamento che può essere utilizzato per ridurre al minimo l'effetto corrosivo dell'esenzione. Il danno derivante da un ampio privilegio dell'utente, come l'esenzione dalla copia digitale privata, può essere ridotto a proporzioni ragionevoli e accettabili, e non a caso questa è la soluzione adottata con la direttiva InfoSoc<sup>619</sup>. Poiché questo meccanismo aumenta il margine di manovra nell'area delle limitazioni del diritto d'autore, è consigliabile includere i pagamenti compensativi in un futuro sistema di uso equo dell'Unione Europea.

Fra gli strumenti a disposizione, il *three-step test* appare un ottimo punto di partenza ai fini della realizzazione di un *fair use* europeo<sup>620</sup>. Infatti, come la legislazione tradizionale del *fair use*, il test stabilisce dei fattori aperti, e, in aggiunta, la storia della stesura del test conferma che la formula flessibile ha le sue radici nella tradizione angloamericana del *copyright*<sup>621</sup>.

Inoltre, si possono notare forti somiglianze fra le disposizioni normative del *three-step test* ed il *fair use*. Il divieto di un conflitto con un normale sfruttamento dell'opera, ad esempio, ricorda il quarto fattore della dottrina, ovvero l' "effetto dell'uso sul potenziale mercato o valore del lavoro protetto da *copyright*"<sup>622</sup>.

In linea con le corrispondenti disposizioni internazionali, il *three-step test* è inteso ad offrire uno spazio di respirazione migliorato per le limitazioni quando i proprietari di opere sottoposte a *copyright* sono adeguatamente compensati per l'uso non autorizzato esentato<sup>623</sup>.

Nonostante le affinità, l'introduzione di una dottrina di *fair use* comunitario introdotto sulla base del *three-step test*, tuttavia, richiederebbe un cambiamento sostanziale nel corrente approccio europeo. Il

---

<sup>619</sup> EU Copyright Directive 5(2)(a)–(b).

<sup>620</sup> K. J. Koelman, "Fixing the Three-Step Test", EIPR407(2006).

<sup>621</sup> Osservazione del Regno Unito, doc. S/13, Records Of The Intellectual Property Conference Of Stockholm, da 11 giugno al 14 luglio 1967, a 630 (1971).

<sup>622</sup> 17 U.S.C. § 107 (2006).

<sup>623</sup> M. Senftleben, "Copyright, Limitations and The Three-Step Test – An Analysis Of The Three-Step Test In International And Ec Copyright Law", a 245, (2004).

test dovrebbe dunque essere ridefinito. Invece di essere utilizzato come “camicia di forza” delle limitazioni, dovrebbe poter consentire, talvolta, anche l’ampliamento di certe eccezioni<sup>624</sup>.

Valutate le necessità, e soprattutto i benefici, che deriverebbero dall’adozione di una dottrina flessibile anche a livello comunitario, bisogna analizzare anche le annesse ragioni ostative.

*In primis*, come già sollevato, ci sono evidenti problemi di compatibilità con il *three-step test*, introdotto dalla convenzione di Berna. In particolare, è stato affermato che un sistema nazionale di *fair use* non sia rientrante nel concetto di “*certain special case*” nel senso del test.

Interpretando il test TRIPS, tuttavia, il panel dell'OMC che ha riferito sulla sezione 110(5) dello *US Copyright Act* non ha approvato l'opinione che il *fair use*, per definizione, fosse incompatibile con il requisito previsto dal test. Diversamente, il Panel ha seguito un approccio più cauto, sottolineando che “*non è necessario identificare in modo esplicito ogni possibile situazione a cui l'eccezione potrebbe applicarsi, a condizione che la portata dell'eccezione sia nota e specificata. Ciò garantisce un sufficiente grado di certezza del diritto*”<sup>625</sup>. In questo modo, il Panel ha lasciato spazio alle leggi nazionali sul diritto d'autore facendo rimanere la previsione del *fair use*. Difatti, la certezza del diritto non è necessariamente un compito esclusivo del legislatore. Può essere diviso tra legislatori e giudici. Nei sistemi del *fair use*, il grado di certezza del diritto non deve necessariamente essere inferiore a quello dei sistemi con limiti di legge ben definiti.

I fattori aperti che costituiscono i criteri del *fair use* consentono ai tribunali di determinare “alcuni casi speciali” di uso non autorizzato consentito alla luce delle circostanze individuali di un determinato caso. Con ogni decisione del tribunale, un ulteriore “*caso speciale*” diventa noto, particolareggiato e quindi “*certo*” nel senso del *three-step test*. Un sufficiente grado di certezza del diritto deriva da una giurisprudenza consolidata anziché da una legislazione dettagliata. Ad esempio, un grado sufficiente di certezza del diritto può essere raggiunto in un sistema con una tradizione di *fair use* di lunga data, come il sistema del diritto d'autore statunitense<sup>626</sup>.

---

<sup>624</sup> M. Senftleben, “*Bridging the differences between copyright’s legal traditions – the emerging of EC Fair Use Doctrine*”, *Journal of the Copyright Society of the USA*, 2010, pg.543-544. [https://www.researchgate.net/publication/228175162\\_Bridging\\_the\\_Differences\\_between\\_Copyright%27s\\_Legal\\_Traditions\\_-\\_The\\_Emerging\\_EC\\_Fair\\_Use\\_Doctrine](https://www.researchgate.net/publication/228175162_Bridging_the_Differences_between_Copyright%27s_Legal_Traditions_-_The_Emerging_EC_Fair_Use_Doctrine).

<sup>625</sup> WTO Doc. WT/DS160/R, para. 6.108, <http://www.wto.org>. “*However, there is no need to identify explicitly each and every possible situation to which the exception could apply, provided that the scope of the exception is known and particularised. This guarantees a sufficient degree of legal certainty*”. Traduzione a cura di chi scrive.

<sup>626</sup> M. Senftleben, “*Copyright, Limitations and The Three-Step Test – An Analysis of The Three-Step Test In International And Ec Copyright Law*”, a 162-168, (2004).

Inoltre, va ricordato che il processo legislativo flessibile nel campo delle eccezioni e limitazioni è una caratteristica particolare della tradizione anglo-americana del diritto d'autore. A livello internazionale, ci si può aspettare che un panel dell'OMC tenga conto sia della tradizione continentale-europea che anglo-americana del diritto d'autore. La formula del Collegio di “un grado sufficiente di certezza del diritto” può quindi essere intesa per garantire che non solo le eccezioni di diritto civile ben definite, ma anche le limitazioni del *fair use* di *common law* siano in grado di superare la prova di “alcuni casi speciali”. In caso contrario, un'intera tradizione di pensiero giuridico verrebbe screditata e dichiarata incompatibile con gli standard internazionali. Il *three-step test*, quindi, difficilmente può essere inteso come un precluso alla legislazione nazionale sul *fair use*. Con i fattori aperti di casi speciali, sfruttamento normale, interessi legittimi e pregiudizio irragionevole, il test stesso è una fonte di ispirazione per un'elaborazione legislativa flessibile nel campo delle limitazioni del diritto d'autore piuttosto che un ostacolo all'introduzione di sistemi nazionali di *fair use*.<sup>627</sup>

In poche parole, nonostante potenzialmente il *three-step test* offra fattori flessibili e aperti, questa flessibilità non viene utilizzata per creare ulteriore spazio di respiro per le limitazioni del *copyright*. Al contrario, il test viene applicato per limitare ulteriormente le eccezioni già definite precisamente nelle legislazioni nazionali degli Stati membri. In conseguenza dell'applicazione aggiuntiva di fattori aperti, la certezza del diritto che potrebbe derivare dalla precisa definizione delle eccezioni è ridotta al minimo. Di conseguenza, l'attuale sistema comunitario non offre né certezza del diritto né sufficiente flessibilità.

In sintesi, però, tralasciando eventuali criticità che potrebbero essere mosse, basate prevalentemente su esigenze di certezza del diritto, il *three-step test* potrebbe diventare uno strumento in grado di porre le fondamenta per la nascita di un *fair use* comunitario.

Dall'altro lato, oltre alle difficoltà interpretative collegate alla Convenzione di Berna, è necessario fare i conti anche con il dettato normativo della Direttiva InfoSoc<sup>628</sup>. Essa reca con sé un elenco ben preciso di eccezioni e limitazioni, risultato in contrasto con una previsione flessibile ed “aperta” come potrebbe essere quella del *fair use*. Per questi motivi, è stata più volte proposta una modifica dell'elenco delle limitazioni del diritto d'autore della Direttiva. Tra le soluzioni più incisive è stata auspicata addirittura

---

<sup>627</sup> M. Senftleben, “*Bridging the differences between copyright’s legal traditions – the emerging of EC Fair Use Doctrine*”, *Journal of the Copyright Society of the USA*, 2010, pg.548. [https://www.researchgate.net/publication/228175162\\_Bridging\\_the\\_Differences\\_between\\_Copyright%27s\\_Legal\\_Traditions\\_-\\_The\\_Emerging\\_EC\\_Fair\\_Use\\_Doctrine](https://www.researchgate.net/publication/228175162_Bridging_the_Differences_between_Copyright%27s_Legal_Traditions_-_The_Emerging_EC_Fair_Use_Doctrine).

<sup>628</sup> Directive 2001/29/EC.

la sostituzione dell'elenco con uno standard generale di tipo *fair use*. L'argomento principale a favore di tale soluzione è che l'esauriente elenco di limitazioni, in particolare quando scortato da una regola metodologica di interpretazione restrittiva, ostacola l'innovazione tecnologica. Non concedendo alcun margine di flessibilità al giudice che si trova di fronte al dilagante cambiamento tecnologico e ai nuovi modi di utilizzare ed esplorare le opere protette da *copyright*, l'argomentazione<sup>629</sup> è che, l'elenco chiuso contribuisce al ritardo dell'Europa in questo capitolo, in particolare se confrontato con gli Stati Uniti. La digitalizzazione delle opere protette, i servizi avanzati dei motori di ricerca e i contenuti generati dagli utenti sono spesso citati come esempi di fenomeni che richiedono un approccio più flessibile. Infatti, poiché il legislatore non è stato in grado di prevedere tutti gli usi con la necessaria precisione, questi rientreranno nei diritti esclusivi dei titolari dei diritti d'autore e, se non autorizzati, saranno considerati in violazione.

Ciò, non solo risulta essere in contrasto con l'obiettivo stesso del diritto d'autore, ma dimostra non tenere il passo con i tempi delle pronunce giurisprudenziali della stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Nella causa *Premier League*, solo un paio d'anni dopo *Infopaq*, la stessa CGUE, ha dichiarato l'importanza di tener conto della finalità delle limitazioni, nonostante la necessità di un'interpretazione restrittiva. La Corte ha affermato che “[in]conformemente al suo obiettivo, tale eccezione [quella di cui all'articolo 5, paragrafo 1] deve consentire e garantire lo sviluppo e il funzionamento di nuove tecnologie e salvaguardare un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi di titolari dei diritti, da un lato, e degli utenti di opere tutelate che intendono avvalersi di tali nuove tecnologie, dall'altro”<sup>630</sup>. Pertanto, per la limitazione “di non essere resi superflui”<sup>631</sup>, la Corte ha ritenuto che gli atti delle riproduzioni effettuate nella memoria di un decoder satellitare e su uno schermo televisivo soddisfino le condizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 5, della direttiva InfoSoc e possono quindi essere effettuate senza l'autorizzazione degli aventi diritto<sup>632</sup>. L'approccio della CGUE nel caso *Premier League* illustra la sua posizione e quella dei tribunali degli Stati membri nei casi successivi, quando

---

<sup>629</sup> P. Bernt Hugenholtz, M. Senftleben, “*Fair Use in Europe: In Search of Flexibilities*” (2011), Amsterdam Law School Research Paper n.o 2012-39, Institute for Information Law Research Paper n.o 2012-33, p. 7, [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1959554](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1959554).

<sup>630</sup> Premier League, C-403/08 e C-429/08, §164. <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=110361&doclang=IT>.

<sup>631</sup> Id., §175.

<sup>632</sup> Id., §§181-182.

vengono messi di fronte a un nuovo modo abilitato alla tecnologia di utilizzare le opere protette da *copyright*: una posizione equilibrata di fronte all'evoluzione tecnologica<sup>633</sup>.

Uno dei più importanti obiettivi affidati e perseguiti dalla Direttiva InfoSoc era di allineare la legislazione dell'UE al diritto internazionale, in particolare dopo i Trattati WIPO del 1996. Più di un decennio dopo, è giusto affermare che detto obiettivo sia stato ampiamente raggiunto, mentre per altri obiettivi ciò è possibile affermarlo solo in parte e, in alcuni casi, addirittura gli obiettivi non sono stati raggiunti affatto. La Direttiva InfoSoc è riuscita a introdurre, almeno in parte e non senza eccezioni<sup>634</sup>, il *three-step test* nell'ordinamento giuridico degli Stati membri dell'UE<sup>635</sup>.

Dall'altro lato però, il quadro legislativo dell'UE, e in particolare la Direttiva InfoSoc, può essere considerato sempre più antiquato alla luce degli sviluppi tecnologici: non solo le eccezioni e le limitazioni incluse nell'elenco chiuso di cui all'articolo 5 sono ora sempre più disallineate con gli sviluppi tecnologici; inoltre limitano potenzialmente lo sviluppo di usi dell'informazione a favore del benessere<sup>636</sup>. Inoltre, i meccanismi di applicazione delineati nelle Direttive InfoSoc e IPRED<sup>637</sup> sono stati ampiamente superati dalla tecnologia e oggi i paesi non fanno quasi mai affidamento sul contenzioso civile per far rispettare le leggi sul diritto d'autore.

In aggiunta, le previsioni della direttiva InfoSoc risultano essere eccessivamente stringenti. Essa, oltre ad avere poche eccezioni e limitazioni direttamente legate alla società dell'informazione, manca di flessibilità e l'ambiente digitale è in continua evoluzione. Inoltre, la Direttiva consente ai paesi dell'UE di scegliere, dall'elenco, quali eccezioni o limitazioni vogliono implementare nelle leggi nazionali. Ciò significa che ogni Paese dell'Unione Europea potrebbe potenzialmente avere un elenco molto diverso di eccezioni e limitazioni rispetto ad un altro paese, e, pertanto, sotto questo punto di vista, l'obiettivo dell'armonizzazione non può decisamente essere raggiunto. La Direttiva è un fallimento da questo punto di vista, che porta a dubitare, sotto determinati aspetti, della sua utilità.

---

<sup>633</sup> T. Rendas, “Destereotyping the Copyright Wars: The 'Fair Use vs. Closed List' Debate in the EU” (September 8, 2015), pg.10-11. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2657482>

<sup>634</sup> Ad esempio, mentre in alcuni Stati membri il test in tre fasi è riconosciuto come strumento di revisione giudiziaria della legge sul diritto d'autore, in altri è rivolto solo al legislatore e non può essere utilizzato dai tribunali. L'adozione del criterio del “nuovo pubblico” per i collegamenti ipertestuali da parte della CGUE nei casi Svensson e Bestwater International rappresenta un altro esempio di incongruenze con il diritto internazionale del diritto d'autore.

<sup>635</sup> A. Renda, F. Simonelli, G. Mazziotti, A. Bolognini, G. Luchetta, “The Implementation, Application and Effects of the EU Directive on Copyright in the Information Society”, CEPS Special Report No. 121/Novembre 2015, pg.125 ss., [https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2015/11/SR120\\_0.pdf](https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2015/11/SR120_0.pdf).

<sup>636</sup> Id.

<sup>637</sup> Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R\(01\)&from=en](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=en).

Negli ultimi due decenni, lo sviluppo delle tecnologie digitali ha creato le condizioni per un accesso più facile ed economico a materiali culturali accessibili, abbassando i costi di produzione, facilitando gli scambi transfrontalieri, aumentando le collezioni disponibili attraverso progetti di digitalizzazione di massa e offrendo nuove soluzioni, come il *text-to-software* vocale e altri dispositivi<sup>638</sup>. Tuttavia, i legislatori non sono riusciti a sfruttare le opportunità offerte, e quindi ad introdurre nelle loro leggi sul diritto d'autore disposizioni che consentano a tali tecnologie di rimediare ai fallimenti del mercato e promuovere l'accesso alla conoscenza<sup>639</sup>. La direttiva InfoSoc, adottata per ottemperare agli obblighi internazionali derivanti dai trattati OMPI<sup>640</sup>, ha armonizzato le risposte degli Stati membri alla rivoluzione digitale nel campo del diritto d'autore. La Direttiva ha modernizzato i diritti tradizionali, quali quelli di riproduzione e distribuzione<sup>641</sup>, ne ha introdotti di nuovi, come il diritto di comunicazione al pubblico e diritto di messa a disposizione<sup>642</sup>, ed infine ha previsto dei rimedi contro l'elusione delle Misure Tecnologiche di Protezione (MTP)<sup>643</sup>.

Rispetto al suo deciso intervento per combattere le minacce digitali, tuttavia, il legislatore europeo non ha prestato la stessa attenzione alla necessità di “aggiornare” l'equilibrio del diritto d'autore, né ha incanalato a sufficienza le opportunità digitali per aumentare l'accesso e la partecipazione alla vita culturale. Infatti, in linea con la scarsa attenzione dedicata alla materia dai Trattati dell'OMPI<sup>644</sup>, l'articolo 5 della direttiva InfoSoc offriva semplicemente un elenco di eccezioni facoltative, lasciando gli Stati membri liberi di decidere sulla loro attuazione, rifiutando così di armonizzarsi in tutta l'Unione, in chiara opposizione alla pervasiva armonizzazione dei diritti esclusivi.

Ovviamente, la Direttiva InfoSoc, nonostante le evidenti problematiche rispetto al raggiungimento del proprio scopo, ha dall'altro lato implementato diversi ambiti del diritto d'autore, garantendo sotto altri aspetti l'accesso alla cultura. Difatti, tralasciando lo scoraggiante punto di partenza, la Direttiva ha rappresentato anche il primo testo dell'UE che ha dimostrato la consapevolezza dell'impatto che il

---

<sup>638</sup> A. Brown, S. Harmon, C. Waelde, “*Do you See What I see? Disability, Technology, Law and the Experience of Culture*” (2012) 43(8) IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law 925.

<sup>639</sup> C. Sganga, “*Disability in EU Copyright Law*” (Novembre 17, 2020)pp. 3-4. In D.Ferri, A.Broderick (eds), “*Research Handbook on EU Disability Law*” (Edward Elgar, 2020), pp.201-220, SSRN <https://ssrn.com/abstract=3804051>.

<sup>640</sup> I trattati Internet dell'OMPI sono il Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore, 20 dicembre 1996, Trattato S. Doc. n. 105-17 (1997); 2186 U.N.T.S. 121; 36 I.L.M. 65 (1997), e il Trattato WIPO sulle prestazioni e sui fonogrammi, 20 dicembre 1996, Trattato S. Doc. n. 105-17 (1997); 2186 U.N.T.S. 203; 36 I.L.M. 76 (1997).

<sup>641</sup> Articoli 2-4 direttiva InfoSoc.

<sup>642</sup> Articolo 3 direttiva InfoSoc.

<sup>643</sup> Articolo 6 direttiva InfoSoc.

<sup>644</sup> I trattati forniscono solo un elenco non obbligatorio di eccezioni nell'articolo 10 WCT e nell'articolo 16 WPPT.

diritto d'autore può avere sull'accesso alla cultura per le persone con disabilità<sup>645</sup>. Il considerando 43 richiedeva agli Stati membri di “*adottare tutto il necessario misure per facilitare l'accesso alle opere da parte delle persone affette da una disabilità che costituisce un ostacolo alla fruizione delle opere stesse, e prestare particolare attenzione ai formati accessibili*”. In linea con tale considerando, l'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), ha introdotto un'eccezione facoltativa per gli “*usi, a beneficio di persone con disabilità, che sono direttamente correlati alla disabilità e di natura non commerciale, nella misura in cui richiesto dalla specifica disabilità*”. Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 4, lo includeva tra le limitazioni che dovrebbero essere preservate contro l'applicazione delle MTP, richiedendo agli Stati membri di intervenire con misure appropriate in caso di inerzia dei titolari dei diritti.<sup>646</sup>

Nel caso della Direttiva InfoSoc, come sostenuto da diversi studiosi<sup>647</sup>, il “cuore della questione” sta nel modo in cui il legislatore europeo affronta il compito di bilanciare gli interessi degli aventi diritto con quelli dei concorrenti e del pubblico per accedere alle opere protette da *copyright*. L'oggetto tecnico della direttiva, ovvero la produzione e la distribuzione “a distanza”<sup>648</sup> di opere protette dal diritto d'autore e dai diritti “connessi”, in formato digitale, ospita un apparente paradosso: aprire enormi possibilità della diffusione di massa di informazioni e cultura a livello globale, mentre allo stesso tempo facilita enormemente i *free riders* a replicare perfettamente e in tempo reale le opere protette da *copyright*. Bisogna chiedersi però come venga effettuato questo bilanciamento. La Direttiva, pur pretendendo di perseguire “*un equo equilibrio di diritti e interessi tra (...) titolari e utenti*”<sup>649</sup>, presenta un evidente squilibrio a favore della prima, e questo lo si vede a partire dal suo approccio strutturale e sistemico. Non a caso, la tutela dei titolari dei diritti si afferma come un compito obbligatorio degli Stati membri. Infatti, ai sensi degli articoli 2.1, 3.1, 4.1 della Direttiva si legge che gli Stati “*shall provide (...)*”, diversamente da quanto previsto per la disposizione relativa alla facoltà

---

<sup>645</sup> La direttiva sulle banche dati (Direttiva 96/9/CE sulla protezione giuridica delle banche dati (1996) GU L77/20), ad esempio, nonostante sia stata adottata pochi anni prima rispetto alla InfoSoc, non menziona la disabilità; pertanto, l'eccezione InfoSoc non si applica al diritto sui generis (articolo 7).

<sup>646</sup> C. Sganga, “*Disability in EU Copyright Law*” (Novembre 17, 2020)pp. 4-5. In D. Ferri, A. Broderick (eds), “*Research Handbook on EU Disability Law*” (Edward Elgar, 2020), pp.201-220, SSRN <https://ssrn.com/abstract=3804051>.

<sup>647</sup> G. Ghidini, “*Exclusion and Access in Copyright Law: The Unbalanced Features of the European Directive ‘On Information Society’ (InfoSoc)*” (March 3, 2013). Rivista di Diritto Industriale, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2273435>.

<sup>648</sup> Cfr. considerando 23 Direttiva InfoSoc <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=CS>.

<sup>649</sup> Cfr. considerando 31 Direttiva InfoSoc <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=CS>. Traduzione a cura di chi scrive.



di libero accesso, che, qualificata come eccezione e limitazione, rimane discrezionale per gli Stati Membri, come si legge dagli articoli 5.2 e 5.3, in cui gli stessi, si legge, “*may provide (...)*”.

Inoltre, la Direttiva, pur garantendo la più ampia portata possibile della tutela del diritto d'autore, afferma che l'elenco delle eccezioni “consentite”<sup>650</sup> sia definibile come “esaustivo”<sup>651</sup>. Pertanto, essendo il “permesso” di tali eccezioni facoltativo, concedere di più è escluso, concedere di meno è gratuito, e pienamente discrezionale, da parte degli Stati membri.

Questa camicia di forza vieta ai tribunali di riconoscere i legittimi diritti di accesso degli utenti in casi non specificatamente definiti *a priori* dalla legislazione nazionale di attuazione della direttiva, anche in situazioni in cui si possa ragionevolmente affermare il verificarsi di una logica di “*fair use*”, ad esempio, il caso di un insegnante che distribuisce ai suoi studenti una traduzione da lei stessa fatta di contributi scientifici o opere letterarie straniere.<sup>652</sup>

Per di più, si segnala come l'approccio sistemico disegnato dal sistema della direttiva InfoSoc gravi anche sulla libertà di espressione degli autori rispetto alle opere creative che dovrebbero essere riconosciute come non derivate in senso giuridico proprio, e la cui pubblicazione non dovrebbe pertanto essere soggetta, tra l'altro, alla prova del *three-step test* prevista dall'art. 5.5. della Direttiva. Emblematico in questo ambito è certamente il caso della parodia<sup>653</sup>, la cui libera creazione non dovrebbe essere declassata, come accade al suddetto articolo, al rango di eccezione<sup>654</sup>.

Questo approccio ristretto e “chiuso” delineato dalla Direttiva è inoltre danneggiato da un significativo allontanamento, ampiamente commentato in modo critico<sup>655</sup>, dal modello normativo della Convenzione di Berna. Infatti, nell'ambito di InfoSoc, l'effettivo godimento di una eccezione concessa da una normativa nazionale è ulteriormente subordinato ad un eventuale controllo giurisdizionale volto ad accertare che, nei casi specifici (“particolari”), le eccezioni e limitazioni la cui applicazione è

---

<sup>650</sup> Cfr. considerando 14 Direttiva InfoSoc <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=CS>.

<sup>651</sup> Cfr. considerando 34 Direttiva InfoSoc <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=CS>.

<sup>652</sup> G. Ghidini, “*Exclusion and Access in Copyright Law: The Unbalanced Features of the European Directive ‘On Information Society’ (InfoSoc)*” (March 3, 2013). Rivista di Diritto Industriale, pg.7-9, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2273435>.

<sup>653</sup> Articolo 5.3 (k) Direttiva InfoSoc.

<sup>654</sup> Sul carattere «autonomo» della parodia, v. Tribunale di Milano, decreto 29 gennaio 1996, Tamaro e Baldini&Castoldiv. Comixsrl e PDE srl, in AIDA, 1996, p. 669. (v p 23 EE).

<sup>655</sup> G. Ghidini, “*Exclusion and Access in Copyright Law: The Unbalanced Features of the European Directive ‘On Information Society’ (InfoSoc)*” (March 3, 2013). Rivista di Diritto Industriale, pg.9 e ss., SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2273435>.

ricercata “non siano in contrasto con un normale sfruttamento dell'opera (...) e non pregiudichino irragionevolmente i legittimi interessi del titolare”<sup>656</sup>. Nonostante l'identica formulazione, tale disposizione non rappresenta una mera applicazione e/o trasposizione dell'art. 9 della Convenzione di Berna, o dell'articolo 13 TRIPs. Quest'ultimo è infatti esplicitamente rivolto solo ai legislatori nazionali, ovvero agli “Stati membri”, ed inquadra un triplo livello generale di principi/linee guida, sulla base del predetto *three-step test*, “che gli stessi legislatori devono seguire nel bilanciare i titolari dei diritti” e diritti degli utenti<sup>657</sup>. Al contrario, la Direttiva, dopo aver elencato in modo preciso ed esaustivo le diverse eccezioni e limitazioni consentite, riutilizza, per così dire, le triple linee guida che Berna ha rivolto ai legislatori nazionali, al fine di introdurre uno schermo specifico anche a livello dell'«applicazione» giurisdizionale<sup>658</sup> di dette eccezioni<sup>659</sup>.

Sembra fin troppo ragionevole sostenere che la previsione esauriente delle diverse eccezioni e limitazioni della Direttiva incarni già le linee guida sostanziali di base fissate dalla Convenzione di Berna. Pertanto, l'articolo 5.5 InfoSoc suonerebbe solo ripetitivo, cioè del tutto superfluo se fosse interpretato solo come diretto ai legislatori nazionali. Al contrario, ha pieno senso indirizzarlo anche ai giudici nazionali<sup>660</sup>, proprio al fine di fornire un ulteriore presidio – caso per caso – degli interessi degli aventi diritto, eventualmente limitando l'esercizio delle facoltà di accesso degli utenti anche quando legislativamente riconosciute.

La giurisprudenza francese e italiana sembra confermare questo punto di vista. Nell'applicare il *three-step test*, i giudici hanno convalidato il rifiuto del titolare del diritto di rimuovere, come richiesto da un utente, una MTP che impediva di fare una copia privata di un DVD acquistato regolarmente. Tale rimozione, hanno sostenuto, sarebbe irragionevolmente pregiudizievole i legittimi interessi del titolare dei diritti a causa dell'“uso incontrollabile” della copia dell'utente. Pertanto, al fine di evitare una futura eccessiva duplicazione meramente ipotetica, i giudici hanno limitato il godimento dell'eccezione di

---

<sup>656</sup> Articolo 5.5 Direttiva InfoSoc.

<sup>657</sup> Cfr. considerando 31 Direttiva InfoSoc <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=CS>.

<sup>658</sup> Articolo 5.5 Direttiva InfoSoc.

<sup>659</sup> C. Geiger, “*The Role of the Three-step Test in the Adaptation of Copyright Law to the Information Society*”, e-Copyright Bulletin, 2007, [http://portal.unesco.org/culture/en/files/34481/11883823381test\\_trois\\_etapes\\_en.pdf/test\\_trois\\_etapes\\_en.df](http://portal.unesco.org/culture/en/files/34481/11883823381test_trois_etapes_en.pdf/test_trois_etapes_en.df).

<sup>660</sup> Come riconosciuto anche, insieme a diversi commentatori, dall'avvocato generale Jaaskinen, Conclusioni del 10 marzo 2011, in re: *Opus supplies*, C-462/09.

copia privata a cui l'utente aveva effettivamente diritto<sup>661</sup>. Grazie a questo controllo giudiziario effettuato caso per caso, i titolari dei diritti potrebbero affermare che in “quel” caso l'esercizio di “quella” libertà di accesso è di fatto in conflitto con i loro diritti e pregiudica i loro legittimi interessi<sup>662</sup>. Tutto ciò può evidentemente fungere da ulteriore mezzo di dissuasione di utenti anche legittimi, nonché a norma di legge. La semplice minaccia di tale azione, infatti, potrebbe ben dissuadere quest'ultima, anche per le eventuali spese di contenzioso, dall'avvantaggiarsi dell'«eccezione» stessa.<sup>663</sup>

In conclusione, i numerosi elementi sbilanciati della Direttiva InfoSoc richiedono un ripensamento approfondito e quindi una riforma ispirata a un sistematicamente corretto -costituzionalmente coerente, e “proporzionato” – approccio ai conflitti di interesse inerenti all'oggetto. Trascorsi ormai quasi vent'anni dall'adozione della Direttiva, appare opportuno un intervento in grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Dando uno sguardo alle successive direttive, ed in particolar modo alla Direttiva EU 2019/790 (*Directive on Copyright in the Digital Single Market*, CDSM Directive) si possono comunque notare dei passi in avanti, soprattutto rispetto a quelle eccezioni poi definite come “*user rights*”. Alcuni studiosi e sostenitori degli utenti hanno affermato che disposizioni come l'articolo 5 della direttiva InfoSoc concedono veri diritti agli utenti sui materiali protetti<sup>664</sup>. Detto ciò, ci sono alcune situazioni in cui i diritti detenuti dagli utenti possono essere considerati veri diritti. Una di queste situazioni è delineata dalla disposizione più controversa della Direttiva CDSM, ovvero l'articolo 17. Esso stabilisce un regime specifico di autorizzazione e responsabilità che si applica agli OCSSP<sup>665</sup>,

---

<sup>661</sup> Tribunal de Grande Instance, Parigi, 3me ch, 30 aprile 2004, confermato dalla Cour de Cassation, Parigi, 1rech, 28 febbraio 2006 (commento di C. Geiger, *Three Steps Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?* in IIC, 6/ 2006, p.683), e Tribunale di Milano, Sezione per la proprietà intellettuale, 1° luglio 2009, n. 8787 (disponibile all'indirizzo <http://www.ictlex.net/?p=1102>).

<sup>662</sup> “*A Balanced Interpretation of the ‘Three-Step Test’ in Copyright Law*”, dichiarazione firmata da molti accademici europei, pubblicata in 39 IIC 707 (2008), Section 2.

<sup>663</sup> G. Ghidini, “*Exclusion and Access in Copyright Law: The Unbalanced Features of the European Directive ‘On Information Society’ (InfoSoc)*” (March 3, 2013). *Rivista di Diritto Industriale*, pg.9-10, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2273435>.

<sup>663</sup> Articolo 5.3 (k) Direttiva InfoSoc.

<sup>664</sup> Borghi (2020). Altri studiosi, pur non discutendo esplicitamente la questione, usano espressioni come “diritto di citazione” o “diritto alla parodia” – si veda, ad esempio, Ricketson (1998), p. 7; Leistner (2011), pp. 424-425; Senftleben (2013), pag. 90; e Lai (2019). Vedi anche, da un punto di vista americano, Patterson (1992), p. 249 (definendo il *fair use* come “il diritto di fare un uso limitato del diritto d'autore altrui”).

<sup>665</sup> Online Content Sharing Service Providers, detti anche OCSSP.

stabilendo che tali fornitori compiano un atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione quando danno accesso a contenuti protetti caricati dai loro utenti. Gli OCSSP sono quindi tenuti ad ottenere un'autorizzazione dai relativi titolari dei diritti, se vogliono sottrarsi alla responsabilità. Questo nuovo regime di responsabilità comporta un rischio evidente: può portare gli OCSSP a bloccare o rimuovere i caricamenti degli utenti quando la loro liceità non è chiara<sup>666</sup>. Cercando di ridurre al minimo il rischio di blocco eccessivo, e la relativa interferenza con la libertà di espressione degli utenti causata da questo regime di responsabilità, l'articolo 17 prevede una serie di tutele nei paragrafi 7 e 9. L'articolo 17, paragrafo 7, è diviso in due commi. Il primo prevede generalmente che la cooperazione tra OCSSP e titolari dei diritti ai sensi del paragrafo 4, lettere b) e c), non si traduca nel blocco dei caricamenti non contraffatti, in particolare quando i caricamenti sono coperti da eccezioni al diritto d'autore. In linea con ciò, l'articolo 17, paragrafo 9, punto iii), afferma che la direttiva CDSM “*non pregiudica in alcun modo gli usi legittimi, come gli usi soggetti a eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell'Unione*”. L'articolo 17, paragrafo 7, impone un obbligo sui fornitori di servizi di condivisione per raggiungere un risultato: il risultato che devono raggiungere non è quello di impedire la messa a disposizione sui propri servizi di contenuti che riproducono legittimamente opere e altro materiale protetto, anche se tali opere e materiale sono stati individuati dai titolari<sup>667</sup>. Infatti, l'articolo 17, paragrafo 7, proprio al suo primo comma, pone l'OCSSP sotto un dovere: il dovere di non impedire determinati usi legittimi di contenuti protetti dal diritto d'autore, in particolare quegli usi che sono coperti da eccezioni. L'esistenza di tale obbligo correlativo avvicina i diritti concessi dalle eccezioni ai diritti effettivi, almeno nella misura in cui si applicano a situazioni come quelle descritte dall'art. 17.<sup>668</sup>

Inoltre, l'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma, prevede un regime speciale per due eccezioni: la citazione e la parodia. Afferma che gli Stati membri garantiscono che, nel caricare i loro contenuti, gli utenti possano fare affidamento su una di queste due eccezioni. Per la loro particolare importanza per garantire la libertà di espressione e la libertà delle arti, previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13

---

<sup>666</sup> AG Opinion, *Poland v. Parliament/Council*, para. 142. Inoltre, gli obblighi descritti nelle lettere (b) e (c) in fine sono stati interpretati come un obbligo per gli OCSSP di implementare tecnologie che rilevano e bloccano automaticamente i caricamenti degli utenti illeciti. Queste tecnologie sono fallibili e generano regolarmente falsi positivi, bloccando erroneamente i caricamenti leciti.

<sup>667</sup> AG Opinion, *Poland v. Parliament/Council*, para. 165.

<sup>668</sup> T. Rendas, “*Are Copyright-Permitted Uses 'Exceptions', 'Limitations' or 'User Rights'? the Special Case of Article 17 CDSM Directive*” (November 22, 2021). *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (Forthcoming), pp. 13-14, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3968252>.

della Carta di Nizza<sup>669</sup>, le eccezioni di citazione e parodia – stabilite rispettivamente all'articolo 5(3)(d) e (k) della Direttiva InfoSoc – sono quindi diventati obbligatori in relazione a questo tipo di utilizzo<sup>670</sup>. Al contrario, le restanti eccezioni elencate all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della Direttiva InfoSoc rimangono facoltative<sup>671</sup>.

La Direttiva stessa non determina le conseguenze della violazione di tale obbligo di preservare i caricamenti legittimi. Infatti, a seconda del modo in cui l'articolo 17 è recepito nelle legislazioni nazionali, gli OCSSP potrebbero anche essere ritenuti responsabili nei confronti dei loro utenti per aver violato l'obbligo di non impedire la disponibilità di caricamenti legittimi. Comunque sia, all'articolo 17, paragrafo 9, il legislatore ha introdotto una serie di garanzie procedurali *ex post* per le situazioni in cui gli OCSSP bloccano erroneamente o rimuovere i caricamenti degli utenti. È vero che l'articolo 17, paragrafo 9, lascia agli Stati membri un'ampia discrezionalità nell'elaborazione di queste salvaguardie *ex post*. Il legislatore tedesco, ad esempio, è andato oltre i requisiti espressi nella formulazione dell'articolo 17, con l'articolo 18, paragrafo 6, della legge sulla responsabilità del *copyright* dei fornitori di servizi di condivisione di contenuti online (UrhDaG), prevedendo che le associazioni di utenti possano richiedere un provvedimento ingiuntivo contro gli OCSSP nei casi di *overblocking* ripetuto. In altre parole, l'implementazione tedesca consente alle associazioni di utenti di far valere giudizialmente i diritti degli utenti che rappresentano<sup>672</sup>.

Qualunque sia la strategia di attuazione che gli Stati membri decidono di adottare, il fatto è che l'articolo 17 li obbliga a prevedere mezzi di reazione che consentano agli utenti di far valere i diritti conferiti da determinate eccezioni, al fine di garantire che gli usi legittimi di diritti d'autore protetti i contenuti rimangano disponibili sulle piattaforme di condivisione dei contenuti. Come discusso in precedenza, questa caratteristica è tipica dei diritti di rivendicazione, in opposizione ai semplici

---

<sup>669</sup> Cfr. Considerando 70 Direttiva CDSM. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=RO>.

<sup>670</sup> L'obbligatorietà delle eccezioni deriva dall'uso dell'espressione “*Gli Stati membri assicurano*” nella formulazione dell'articolo 17, paragrafo 7, punto ii), nonché dal considerando 70, secondo il quale tali eccezioni “*dovrebbero, pertanto, essere rese obbligatorie al fine di garantire che gli utenti ricevano una protezione uniforme in tutta l'Unione*”. Si noti tuttavia che l'eccezione alla citazione è già obbligatoria ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione di Berna.

<sup>671</sup> T. Rendas (2021b), pp. 165-171.

<sup>672</sup> T. Rendas, “*Are Copyright-Permitted Uses 'Exceptions', 'Limitations' or 'User Rights'? the Special Case of Article 17 CDSM Directive*” (November 22, 2021). *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (Forthcoming), pp. 13-14, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3968252>.

privilegi o libertà. L'applicazione di tali diritti può essere effettuata all'interno della piattaforma stessa, attraverso meccanismi interni di denuncia e riparazione, ma anche dinanzi ai tribunali nazionali.

In sintesi, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 7 e 9, della direttiva CDSM, gli Stati membri sono obbligati a adottare misure appropriate per garantire che i beneficiari di determinate eccezioni godano dei mezzi per esercitare effettivamente le prerogative che ne derivano<sup>673</sup>. Mentre il paragrafo 7 pone le OCSSP sotto dovere di non impedire usi coperti da eccezioni, il comma 9 prevede l'accesso degli utenti a mezzi di reazione offensivi, anziché a meri mezzi di difesa. Se lette insieme, queste garanzie garantiscono agli utenti dei contenuti protetti da *copyright* veri diritti soggettivi.

Gli utenti “*ora hanno il diritto, che è opponibile ai fornitori di tali servizi e ai titolari dei diritti, di fare uso legittimo, su tali servizi, di materiale protetto, compreso il diritto di far valere eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi*”<sup>674</sup>.

Come si può notare, nonostante le evidenti differenze, anche nell'impostazione stessa della norma, tra la Direttiva InfoSoc e CDSM, i diritti conferiti dalle eccezioni al diritto d'autore comunque mantengono la connotazione di “privilegi” o “libertà”, in luogo di diritti. I diritti di cui godono i beneficiari di eccezioni mancano delle caratteristiche che tipicamente riconosciamo nei diritti soggettivi, ovvero l'esistenza di un dovere correlativo o la disponibilità di mezzi giuridici specifici per reagire al loro turbamento. A questo proposito, l'art. 17 della direttiva CDSM, nonostante tutti i suoi problemi, è un caso strano ma lodevole. Non solo crea l'obbligo di non impedire determinati usi legittimi di contenuti protetti dal diritto d'autore (paragrafo 7), ma offre anche agli utenti interessati l'accesso a mezzi di reazione offensivi, invece che a semplici mezzi di difesa (paragrafo 9). È quindi opportuno, nel caso dell'articolo 17, parlare di veri e propri “diritti dell'utente”.<sup>675</sup>

Come evidenziato anche delle ultime novità in tema di diritto d'autore, il quadro giuridico comunitario lascia agli Stati membri poco spazio per aggiornare o ampliare le limitazioni e le eccezioni esistenti. Una delle principali cause di questa crisi in materia è il crescente divario tra le norme di legge e le norme sociali che sono modellate, almeno in parte, dallo stato della tecnologia. Naturalmente, lo sviluppo tecnologico ha sempre superato il processo legislativo, ma con i rapidi e spettacolari progressi

---

<sup>673</sup> La natura obbligatoria di queste misure deriva dall'uso del termine “*shall*” nell'articolo 6, paragrafo 4, paragrafo 1, della direttiva InfoSoc e nell'articolo 17, paragrafi 7 e 9, della direttiva CDSM.

<sup>674</sup> AG Opinion, *Poland v. Parliament/Council*, para. 161. AG Saugmandsgaard Øe in merito alla natura delle prerogative dell'utente ai sensi dell'articolo 17.

<sup>675</sup> T. Rendas, “*Are Copyright-Permitted Uses 'Exceptions', 'Limitations' or 'User Rights'? the Special Case of Article 17 CDSM Directive*” (November 22, 2021). *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (Forthcoming), pp. 16 ss., SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3968252>.

della tecnologia dell'informazione degli ultimi anni, il divario normativo nel diritto d'autore è diventato così ampio che il sistema è ora quasi a un punto di rottura. Tutto ciò potrà sembrare molto familiare agli esperti statunitensi, tuttavia, in Europa la situazione è molto più complessa, per almeno due ragioni. La prima è legata alla complessità del meccanismo legislativo dell'Unione Europea, che richiede fino a dieci anni per l'adozione o la revisione di una direttiva di armonizzazione. L'altra ragione è invece la generale mancanza di flessibilità nelle leggi sul diritto d'autore nell'Unione Europea e nei suoi Stati membri, che, a differenza degli USA, non consentono il “*fair use*” e quindi lasciano poco spazio a nuovi usi tecnologici non previsti dal legislatore.<sup>676</sup>

Dall'altro lato, si iniziano ad intravedere dei segnali positivi, da parte di paesi inizialmente estranei al concetto di *fair use*, quale la già menzionata Olanda e l'Irlanda<sup>677</sup>, così come paesi anche al di fuori del contesto comunitario, inclusi Israele e Singapore, i quali hanno adottato il sistema americano.

Chiaramente, i tempi sono maturi per una revisione critica dell'elenco chiuso dell'UE di limitazioni ed eccezioni consentite al diritto d'autore. La Direttiva InfoSoc del 2001, che cercava di affrontare le prime sfide del diritto d'autore nell'ambiente digitale, appare oggi datata, e non è mai stata adeguatamente rivista dalla Commissione europea. A detta di alcuni<sup>678</sup>, l'unica soluzione plausibile potrebbe essere quella di combinare l'attuale sistema di eccezioni circoscritte con una norma aperta in grado di consentire “usi equi”. In altre parole, appare auspicata su più fronti l'adozione, anche a livello europeo, di una norma flessibile, in grado di adattarsi ai singoli casi, e, così come nel caso del *fair use*, in grado di garantire un vero diritto, e quindi il giusto livello di protezione giuridica, anche al legittimo utilizzatore.

#### **4.3 Il fair use in Italia: il tribunale di Milano e la fondazione Prada.**

---

<sup>676</sup> P. Bernt Hugenholtz, “*Law and technology Fair use in Europe: Examining the mismatch between copyright law and technology-influenced evolving social norms in the European Union*”, Communications of the ACM | May 2013 | Vol. 56 | n. 5, viewpoints, basato sullo studio di P. Bernt Hugenholtz e Martin R.F. Senftleben “*Fair use in Europe. In search of Flexibilities*”, [https://www.ivir.nl/publicaties/download/Communications\\_ACM.pdf](https://www.ivir.nl/publicaties/download/Communications_ACM.pdf); <http://ssrn.com/abstract=1959554>.

<sup>677</sup> Copyright review committee. “*Copyright and innovation. a consultation paper*”. Dublin, 2012.

<sup>678</sup> P. Bernt Hugenholtz, “*Law and technology Fair use in Europe: Examining the mismatch between copyright law and technology-influenced evolving social norms in the European Union*”, Communications of the ACM | May 2013 | Vol. 56 | n. 5, viewpoints, basato sullo studio di P. Bernt Hugenholtz e Martin R.F. Senftleben “*Fair use in Europe. In search of Flexibilities*”, [https://www.ivir.nl/publicaties/download/Communications\\_ACM.pdf](https://www.ivir.nl/publicaties/download/Communications_ACM.pdf); <http://ssrn.com/abstract=1959554>.

Ad oggi, appare opportuno, ed auspicato, l’inserimento a livello comunitario di una previsione normativa come il *fair use*. Nello specifico, già in molti paesi si è potuta osservare l’obsolescenza delle vigenti normative in tema di eccezioni al diritto d’autore.

Anche a livello europeo, diversi tribunali, si sono pronunciati riguardo a casi particolari, soprattutto in materia di appropriazionismo artistico, evidenziando il proprio avvicinamento alla necessità di una clausola aperta.

Guardando all’Italia, Il più famoso caso in materia di *appropriation art* è quello che ha contrapposto Foundation Alberto et Annette Giacometti, ente di diritto francese deputato alla protezione, alla diffusione e alla promozione dell’opera del noto scultore svizzero Alberto Giacometti, alla Stitching Fondazione Prada, a Prada S.p.A. ed all’architetto, nonché artista, statunitense John Baldessari<sup>679</sup>.

Analizziamo però nello specifico i fatti. In data 19 ottobre 2009 il direttore della Fondazione Prada, Germano Celant, chiese alla Fondazione Giacometti di poter utilizzare due opere dello scultore Alberto Giacometti, per un progetto dell’artista John Baldessari intitolato “*The Giacometti Variations*”, da mettere in atto presso la sede di Fondazione Prada a Milano. Nonostante il rifiuto opposto dalla Fondazione Giacometti, Fondazione Prada ha provveduto ugualmente a dar seguito al progetto di Baldessari, il quale, sostanzialmente, riproduceva – facendola propria – l’opera Grande Femme II di Alberto Giacometti ingrandendola, allungandola e aggiungendovi alcuni “elementi di abbigliamento”. Tale comportamento, ovvero l’utilizzo delle sculture in assenza dell’autorizzazione, secondo la Fondazione Giacometti, costituiva violazione del diritto d’autore<sup>680</sup>. Infatti, la Legge italiana sul diritto d’autore considera la riproduzione in copie di un’opera, ed il relativo sfruttamento economico, un diritto esclusivo dell’autore il quale, unico, può concedere il proprio consenso al riguardo<sup>681</sup>.

È così che, con ricorso del 6 dicembre 2010, Fondazione Giacometti ha agito in giudizio presso la Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale del Tribunale di Milano, chiedendo l’emanazione di un provvedimento d’urgenza idoneo ad impedire la continuazione della mostra presso la sede di Milano di Fondazione Prada. Il fatto che alla scultura fossero stati aggiunti accessori ed abiti ha indotto a pensare che dietro a tale progetto si celasse una finalità pubblicitaria di Prada S.p.A.. Il giudice, letto il ricorso – e quindi sulla base delle sole argomentazioni svolte da

---

<sup>679</sup> N. Furin “*Appropriation Art: il caso delle “Giacometti Variations” di John Baldessari*”, exhibart, 28 gennaio 2021, <https://www.exibart.com/diritto/appropriation-art-il-caso-delle-giacometti-variations-di-john-baldessari/>.

<sup>680</sup> Id.

<sup>681</sup> Art. 13 L.633/1941, “*Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione*”. <https://www.brocardi.it/legge-diritto-autore/titolo-i/capo-iii/sezione-i/art13.html>.



Fondazione Giacometti – ha ritenuto sin da subito di emettere un provvedimento inibitorio, impedendo a Baldessari la produzione, la commercializzazione, la pubblicizzazione, l'esposizione al pubblico e la diffusione delle copie della Grande Femme II e di disporre il sequestro.

In seguito, vennero citati in giudizio anche Fondazione Prada, Prada S.p.A. e John Baldessari. I resistenti hanno inizialmente sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Fondazione Giacometti, sostenendo che la stessa non avrebbe potuto agire in giudizio, come ha fatto, in quanto non titolare dei diritti di natura economica e non economica sulle opere dell'artista. Nel merito, poi, gli stessi si sono difesi affermando l'appartenenza dell'opera in questione alla c.d. arte appropriativa attraverso la quale vengono reinterpretate opere preesistenti mutandone il significato. Baldessari ha dunque negato di aver lavorato per Fondazione Prada o per Prada S.p.A., dichiarando di aver allungato le sculture di Giacometti e di averle vestite con abiti ed accessori da lui creati ispirandosi alle ballerine di Edgar Degas. Egli ha poi aggiunto di non aver riprodotto alcuna specifica opera di Giacometti, ma, piuttosto, di essersi riferito in generale alle sue *Grandes femmes*. L'artista infatti è famoso per le molteplici sculture aventi ad oggetto la donna<sup>682</sup>.

Quanto alle questioni preliminari sollevate dai resistenti, il giudice le ha dichiarate infondate. Lo stesso ha ritenuto provato che Fondazione Giacometti abbia agito in giudizio sia in veste di erede titolare *pro quota* indivisa dei 5/8 del patrimonio delle opere dell'artista, sia sulla base dei poteri alla stessa conferiti dallo statuto della Fondazione. Tale statuto, infatti, riconosce alla Fondazione il diritto di preservare l'identità personale e l'opera di Alberto Giacometti contro il rischio che essa si svaluti cagionando danno alla sua immagine. Se ciò accadesse la Fondazione risulterebbe negligente nel curare la memoria del Maestro. La Fondazione è stata ritenuta pertanto legittimata ad agire in giudizio per la tutela del diritto d'autore dell'artista.

Quanto al merito, il giudice ha invece distinto tra attività di rivisitazione o rielaborazione dell'opera altrui che consiste in un'elaborazione creativa, originale ed autonoma, ancorché minima, e contraffazione dell'opera frutto di una sostanziale riproduzione dell'opera originale con piccole differenze “*di mero dettaglio*” al fine di mascherare la contraffazione.

Secondo il giudice l'atto creativo è tutelato «*purché suscettibile di manifestarsi nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia*»<sup>683</sup>.

---

<sup>682</sup> N. Furin “*Appropriation Art: il caso delle “Giacometti Variations” di John Baldessari*”, exibart, 28 gennaio 2021, <https://www.exibart.com/diritto/appropriation-art-il-caso-delle-giacometti-variations-di-john-baldessari/>.

<sup>683</sup> Tribunale Milano Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, Data: 13/07/2011, [https://www.robertocaso.it/wp-content/uploads/2020/04/Trib.-Milano-13-luglio-2011\\_Fond.-Giacometti-c-Fond.-Prada-1.pdf](https://www.robertocaso.it/wp-content/uploads/2020/04/Trib.-Milano-13-luglio-2011_Fond.-Giacometti-c-Fond.-Prada-1.pdf).

Egli ha poi richiamato una sentenza della Corte di Cassazione<sup>684</sup>, dalla quale si evince che, siccome «*il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore*», il giudice del merito «*prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra*» è tenuto a verificare «*se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità*».

Dunque, come dichiarato dal tribunale, «*le opere parodistiche, quelle burlesche o ironiche, ma più in generale le opere che rivisitano un'opera altrui (non essendo necessario che ispirino ironia o inducano al riso, ben potendo suggerire messaggi diversi, anche tragici, critici o drammatici), sono tali nella misura in cui mutano il senso dell'opera parodiata, in modo tale da assurgere al ruolo di opera d'arte autonoma, come tale degna di autonoma tutela*». A tal fine occorre pertanto considerare l'opera derivata nel suo complesso e valutare se, pur riproducendo quella originale o ispirandosi ad essa, se ne discosti per trasmettere un messaggio artistico diverso.<sup>685</sup>

Il Tribunale di Milano, con una decisione molto innovativa, riconosce che c'è una diversità tra le due opere. Una diversità che trova il suo punto centrale nel fine: da un lato, abbiamo la rappresentazione della fame e della guerra, mentre dall'altro, un significato completamente diverso, traslato nell'odierna società e soprattutto nel mondo della moda. Viene riconosciuto da parte del Tribunale che le opere di Baldassari non sono delle semplici “copie”, ma più delle rivisitazioni che citano l'opera precedente, in un qualche modo in grado anche di renderne omaggio. E, come nel caso *Prince*<sup>686</sup>, viene veicolato un messaggio proprio. È un'opera nuova. È singolare, però, che la vicenda si basi sull'assunto di una “riproduzione non autorizzata”. Sulla base delle stesse motivazioni, si potrebbero ritenere violante il *copyright* praticamente la maggior parte dell'arte prodotta negli ultimi cinquant'anni: dalle opere pop di Warhol e Lichtenstein alle appropriazioni di Sherrie Levine fino a tutti gli artisti che usano, riusano, decontestualizzano e *détournano* le opere prodotte da altri artisti<sup>687</sup>.

Nel caso *de quo*, secondo il giudice, Baldassari è intervenuto con il proprio apporto creativo sulle dimensioni (ingrandendole), sui materiali (aggiungendovi abbigliamento e accessori) e sulle forme

---

Si segnala che in tal senso si era espressa anche la Corte di Cassazione civile con le sentenze n. 2345 del 10 marzo 1994, n. 20925 del 27 ottobre 2005 e n. 581 del 12 gennaio 2007.

<sup>684</sup> Corte di Cassazione sentenza n. 24594 del 23 novembre 2005.

<sup>685</sup> N. Furin “*Appropriation Art: il caso delle “Giacometti Variations” di John Baldessari*”, exhibart, 28 gennaio 2021, <https://www.exibart.com/diritto/appropriation-art-il-caso-delle-giacometti-variations-di-john-baldessari/>.

<sup>686</sup> Cariou v. Prince, 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013), <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/cariou-prince-2dcir.2013.pdf>.

<sup>687</sup> Artribune, “*Lo strano caso Baldessari-Giacometti*”, 16 marzo 2011, Artribune, <https://www.artribune.com/attualita/2011/03/lo-strano-caso-baldessari-giacometti/>.

(allungandole) delle sculture di Giacometti, esaltando la magrezza della donna per un diverso fine<sup>688</sup>. In particolare, osserva il Tribunale, «*le opere di Baldessari non riproducono né si ispirano ad una o all'altra scultura di Giacometti, ma all'immagine in genere data dall'artista alla figura femminile, allungata, sottile, ieratica, semplice icona di un'astratta idea di donna, "scarnificata" per i rigori della guerra nella realizzazione di Giacometti, rivisitata da Baldessari per rappresentare la donna moderna, indotta all'estrema magrezza dalla moda, con una sarcastica riflessione sul moderno corpo femminile e sui riti ed eccessi della moda*».

Per Giacometti, quindi, la magrezza della donna è simbolo delle privazioni della guerra, mentre il fisico esile e scarnificato delle rappresentazioni di Baldessari è il risultato delle severe regole e degli stereotipi del mondo della moda. Ciò contrassegna le opere di Baldessari come originali ed autonome rispetto a quelle di Giacometti e dunque lecite e tutelate dall'art. 4 della Legge sul diritto d'autore. In aggiunta, il giudice ha ritenuto che, essendosi conclusa l'esposizione di "*The Giacometti Variations*" tenutasi presso Fondazione Prada, non essendo in programma altre mostre del tipo e non risultando provato il presunto collegamento di tale opera con il marchio Prada, ovvero con Prada S.p.A., è venuta meno la finalità per la quale i provvedimenti cautelari erano stati inizialmente disposti. Di conseguenza, con ordinanza del 13 luglio 2011, il Tribunale di Milano non ha confermato il decreto *inaudita altera parte* dell'11 dicembre 2010 ed ha revocato i provvedimenti emessi in via cautelativa, compensando le spese processuali tra le parti<sup>689</sup>.

Concludendo, Baldessari aveva trasformato l'opera di Giacometti sia sul piano materiale, sia su quello concettuale, il cui risultato è stato un'opera creativa, dotata di un autonomo valore artistico. Il tribunale, inoltre, richiamando anche la dottrina americana in tema di *fair use* ha distinto tra i casi di "rivisitazione", in cui vi è una trasformazione dell'opera originale mediante un riconoscibile apporto creativo, dai casi di contraffazione, consistenti nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione.

Ad oggi appare quindi opportuno soffermarsi sul punto per delineare i confini dell'appropriazionismo artistico. Se ci si fermasse ad una prima lettura della legge sul diritto d'autore, sembrerebbe infatti che l'*appropriation art* sia una pratica illegittima che, in quanto tale, non può essere tutelata giuridicamente, poiché, di fatto, mera contraffazione. Tuttavia, la giurisprudenza si è mostrata all'avanguardia nella sua capacità di interpretare le disposizioni di legge in modo da adeguarle a un

---

<sup>688</sup> N. Furin "*Appropriation Art: il caso delle "Giacometti Variations" di John Baldessari*", *exibart*, 28 gennaio 2021, <https://www.exibart.com/diritto/appropriation-art-il-caso-delle-giacometti-variations-di-john-baldessari/>.

<sup>689</sup> Id.

universo oggetto di continue evoluzioni qual è quello dell'arte contemporanea<sup>690</sup>. La giurisprudenza italiana, come si è potuto vedere in questo caso, si è certamente ispirata a quella americana che, in questo contesto, ha fatto da “apripista” attraverso l'elaborazione della cosiddetta dottrina del *fair use*, ossia dell'utilizzo legittimo di opere già protette dal *copyright*.

La decisione del caso riguardante la fondazione Prada costituisce quindi un importante tassello nella giurisprudenza in materia. Infatti, l'utilizzo di opere protette è pratica diffusa, che ingenera non poche controversie, ma i criteri al fine di stabilire quando un'opera è frutto di plagio sono tutt'altro che puntuali. Stabilire quale sia il *limen* tra plagio e ispirazione non è sempre agevole, e alle corti è richiesto di valutare caso per caso quali siano le caratteristiche che fanno di una creazione artistica un'opera originale<sup>691</sup>.

Come sostenuto da più esperti del settore<sup>692</sup>, non solo la pronuncia ha avuto un forte impatto nell'aiutare a distinguere i casi di plagio dalle creazioni artistiche, ma essa, fondando le proprie ragioni sui principi del *fair use*, ha sicuramente rappresentato un primo avvicinamento dei tribunali italiani alla disciplina statunitense.

In un contesto come quello rappresentato, in movimento e costante evoluzione, appare quindi sempre più auspicato, ed auspicabile, un intervento normativo in materia, tale da consentire l'inserimento di una normativa simile a quella statunitense, cercando di calibrarla col nostro quadro nazionale (e sovranazionale). Se da un lato si vuole garantire maggiore sicurezza agli artisti, cercando di tutelarli da possibili violazioni del diritto d'autore, dall'altro, detta tutela, non deve certamente andare a costituire un danno nei confronti di altri artisti, che utilizzando come “materia grezza”<sup>693</sup> opere già esistenti, ne creano di nuove, rendendole proprie.

---

<sup>690</sup> M. I. Severino, “Diritto D'autore - Appropriation Art E Contraffazione (Caso Fondazione Giacometti Contro John Baldessari E Fondazione Prada)”, Storaristudiogale, <https://www.storaristudiogale.it/blog/diritto-d-autore-appropriation-art-e-contraffazione-caso-fondazione-giacometti-contro-john-baldessari-e-fondazione-prada>.

<sup>691</sup> L. Antiga, “Copyright, plagio e arte appropriativa: il caso Giacometti-Baldessari”, Giuricivile, 5 maggio 2020, <https://giuricivile.it/copyright-plagio-e-arte-appropriativa-il-caso-giacometti-baldessari/>.

<sup>692</sup> Breezy Art, “The practice of appropriation in the history of art among the fair use and the copyright in the Italian legal system”, settembre 2021, artsy.net, <https://www.artsy.net/breezy-art/article/breezy-art-practice-appropriation-history-art>.

<sup>693</sup> Riferimento alle parole della Corte del caso *Acuff Rose* (510 U.S. 578- 79), “I believe the answer to the question of justification turns primarily on whether, and to what extent, the challenged use is transformative. The use must be productive and must employ the quoted matter in a different manner or for a different purpose from the original. A quotation of copyrighted material that merely repackages or republishes the original is unlikely to pass the test; in Justice Story's words, it would merely “supersede the objects” of the original. If, on the other hand, the secondary use adds value to the original - if the quoted matter is used as raw material, transformed in the creation of new information, new aesthetics, new insights and understandings - this is the very type of activity that the fair use doctrine intends to protect for the

In altre parole, il diritto non deve sempre accettare l'arte, ma dovrà piuttosto rendere più complessa la sua valutazione, cercando di capire come la stessa arte stia cambiando, ed evolvendosi con essa.

---

*enrichment of society. Transformative uses may include criticizing the quoted work, exposing the character of the original author, proving a fact, or summarizing an idea argued in the original in order to defend or rebut it. They also may include parody, symbolism, aesthetic declarations, and innumerable other uses”.*

## CONCLUSIONE

Il quesito originario, attinente alla natura del *fair use*, era rivolto a capire se sia corretto considerarlo uno strumento valido ai fini di diffusione della cultura oppure se, come sostenuto da alcuni studiosi, debba essere limitato, poiché contrario al diritto d'autore.

L'analisi ha approfondito l'istituto partendo dalle origini, dalle pronunce dei tribunali da cui è stata originata la disciplina, e sulla base delle quali, si è, negli anni, affinata, per poi trovare posto all'interno della *Section 107* dello *US Copyright Act*.

Il quadro normativo autoriale, così come progettato, rischierebbe, in assenza di “*valvole di sfogo*”, come precisato dalla Suprema Corte americana, di inibire la libertà di espressione. Nel caso del sistema americano, in cui la libertà di espressione trova protezione nel Primo Emendamento della Costituzione, solo il *fair use* si dimostra essere lo strumento in grado di consentire il bilanciamento tra il monopolio dei diritti facenti capo all'autore e la libertà di espressione. Gli interessi in conflitto devono essere conciliati in un equilibrio di definizione, sulla base del comune scopo perseguito, creare e diffondere cultura.

Se da un lato l'aspetto fortemente giurisprudenziale del *fair use*, in quanto dottrina dalle origini ormai datate, ha permesso di determinare un certo grado di certezza del diritto, come avvenuto, ad esempio, nell'ipotizzare i *cluster* riguardo i “*certain special cases*” previsti nella convenzione di Berna, dall'altro lato, invece, il fatto che tale tradizione sia tipica dei soli sistemi di *common law* ha inibito l'introduzione del *fair use* anche in Europa. Difatti, la formazione di aree del diritto in cui sono facilmente individuabili i casi di *fair use* rappresenta un punto di arrivo cui solo sistemi di *common law*, caratterizzati da una vasta giurisprudenza in materia, possono ambire.

L'idea, ipotizzabile, e probabilmente più realizzabile in Europa, potrebbe quindi essere quella di affiancare, al sistema tracciato dalla Direttiva InfoSoc del 2001, una clausola aperta, in modo tale da porre fine ad una serie di criticità, fra le più rilevanti, l'incapacità dell'odierno sistema giuridico comunitario di tenere il passo con i tempi, la lentezza di un sistema che per vedersi aggiornato impiega decenni, e la necessità di ovviare a perplessità come quelle ancora presenti per quanto riguarda le opere orfane.

Le opere orfane hanno consentito di effettuare nel corso dell'analisi una piena comparazione dei due sistemi, tali da evidenziarne rispettivi benefici e problematiche.

È evidente come, un sistema come quello europeo, caratterizzato dall'assenza di previsioni flessibili in tal senso, non sia in grado di assicurare il giusto grado né di certezza del diritto né tantomeno di essere economicamente sostenibile per i vari beneficiari coinvolti, a differenza di quello americano,

che, basandosi sul *fair use*, e poi sulla recente pronuncia giurisprudenziale del caso *Google Books*, ha raggiunto un adeguato equilibrio senza necessitare di ulteriori interventi normativi.

In questo ambito gli Stati Uniti hanno infatti offerto un perfetto modello di flessibilità. La soluzione alla problematica delle opere orfane è infatti ricaduta sul *fair use*. Così come supportato da molti sostenitori dell’*“open access”*, l’espedito è stato poi riconfermato dalla Suprema Corte americana, che ne ha definitivamente riconosciuto il beneficio pubblico.

L’esigenza di un avvicinamento a quella che è la flessibilità apportata dal sistema americano è emersa nelle decisioni prese da alcuni Stati membri dell’Unione Europea. Tra questi possiamo ricordare le menzionate Olanda e Germania. Da ultimo, ma non meno importante, sulla scia di quanto determinato nel caso che ha visto come protagonista la Fondazione Prada, anche in Italia, con pronunce sempre più innovative, vi è stato un forte avvicinamento alla dottrina americana. Nello specifico, è emersa l’esigenza di raggiungere, o perlomeno integrare l’odierno sistema autoriale, con previsioni dal carattere flessibile.

Ad oggi risulta comunque di difficile realizzazione un sistema basato sui precedenti o comunque di derivazione giurisprudenziale come avvenuto nel caso americano. Negli Stati Uniti è infatti presente una tradizione antica sulla quale il sistema di *common law* poggia le proprie basi. Diversamente, in Europa, così come in Italia, risulterebbe essere difficile ipotizzare un sistema in cui sono i giudici a decidere caso per caso come definire una determinata opera, se mera contraffazione o creativa.

Dall’altro lato però, stando alle recenti pronunce e soprattutto ai recenti sviluppi in tema di nuove tecnologie ed appropriazionismo artistico, appare evidente la necessità di prevedere una valvola che, come nel caso del *fair use*, consenta di non considerare tali i casi di ipotetica violazione autoriale.

In sintesi, appare auspicato, ed auspicabile, un intervento normativo in materia da parte del legislatore comunitario, in modo da convenire l’introduzione di una disposizione di carattere generale, e portando così a compimento quanto iniziato con la direttiva InfoSoc e successiva Direttiva Copyright del 2019. In un mondo in continua espansione, i tempi sembrano ormai essere maturi per superare le criticità, ed introdurre, nel rispetto dei limiti previsti, una disposizione flessibile per dare respiro al sistema, e per consentire al diritto d’autore di coesistere con la libertà di espressione.

## BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

1. M. Acquaviva, “*Diritto d’autore e opere orfane*”, La Legge Per Tutti, 27 marzo 2018, [https://www.laleggepertutti.it/198683\\_diritto-dautore-e-opere-orfane](https://www.laleggepertutti.it/198683_diritto-dautore-e-opere-orfane).
2. O. F. Afori, “*An Open Standard “Fair Use” Doctrine: A Welcome Israeli Initiative*”, EIPR 85 (2008).
3. V. Ammenti, “*L’arte ai tempi del Fair Use*”, Blog 24 ore Business School, 17/05/2016; <https://martebenicult.wordpress.com/2016/05/17/larte-ai-tempi-del-fair-use/>.
4. L. Antiga, “*Copyright, plagio e arte appropriativa: il caso Giacometti-Baldessari*”, Giuricivile, 5 maggio 2020, <https://giuricivile.it/copyright-plagio-e-arte-appropriativa-il-caso-giacometti-baldessari/>.
5. J. Bailey, “*10 Ways EU Copyright is Different from the US*”, Plagiarism Today, 4 Agosto 2020, <https://www.plagiarismtoday.com/2020/08/04/10-ways-eu-copyright-is-different-from-the-us/>.
6. S. Balganesh, W.L. Ng-Loy and H. Sun (eds.), “*The Cambridge Handbook of Copyright Limitations and Exceptions*”, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, 174 (forthcoming), Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Research Paper No. 2020-06, <https://ssrn.com/abstract=3725013>.
7. H. Ball, “*The Law Of Copyright And Literary Property*” 260 (1944).
8. T. Bays Et Al., “*Code Of Best Practices In Fair Use For Opencourseware 11*” (2009), <http://www.centerforsocialmedia.org/sites/default/files/10-305-OCW-Oct29.pdf>
9. B. Beebe, “*An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions: 1978-2005*”, 156 U. PA. L. Rev. 549, 610-15 (2008).
10. L. Bently, “*International Copyright Law & Practice*”, § 8[2] (general ed.) (Matthew Bender 1988 & Supp. 2018).
11. F. Berioli, “*Le opere orfane*”, «DigItalia» XIV (2019), n.2, [https://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/007/MOD-BP-19-107-029\\_2982\\_1.pdf](https://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/007/MOD-BP-19-107-029_2982_1.pdf).
12. P. Bernt Hugenholtz, M. Senftleben, “*Fair Use in Europe: In Search of Flexibilities*”, 2011, pp. 1-30, p. introduction; [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1959554](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1959554).
13. P. Bernt Hugenholtz, R. L. Okediji, “*Final Report: Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright*”, pg.22, (Mar. 2008) 3, [https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/copyright\\_20080506.pdf](https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/copyright_20080506.pdf).
14. P. Bernt Hugenholtz, “*Law and technology Fair use in Europe: Examining the mismatch between copyright law and technology-influenced evolving social norms in the European Union*”,



- Communications of the ACM | May 2013 | Vol. 56 | n. 5, viewpoints, basato sullo studio di P. Bernt Hugenholtz e Martin R.F. Senftleben “*Fair use in Europe. In search of Flexibilities*”, [https://www.ivir.nl/publicaties/download/Communications\\_ACM.pdf](https://www.ivir.nl/publicaties/download/Communications_ACM.pdf); <http://ssrn.com/abstract=1959554>.
15. P. Bernt Hugenholtz, “*Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid*”, EIPR 499 (2000).
  16. R. Berti, F. Zumerle, “*Google vince su Oracle, tutelato il software libero ma non le piccole aziende*”, azienda digitale EU, 15 Apr 2021, <https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/google-vince-su-oracle-gli-impatti-sul-futuro-del-software-libero/>.
  17. L. Berto, “*La tutela del copyright negli Stati Uniti: l’eccezione di fair use nel caso Perfect 10 vs. Google Inc.*”, pubblicato 11/01/2018 - aggiornato 15/11/2018, Iusinitinere, <https://www.iusinitinere.it/copyright-stati-uniti-fair-use-caso-perfect-10-vs-google-inc-7112> .
  18. F. Bestagno, “*Il “battesimo del fuoco” della direttiva sui prodotti del tabacco*”, pg.1093, European Papers, Vol. 1, 2016, No 3, European Forum, Insight of 24 October 2016, pp. 1087-1096 ISSN 2499-8249 - doi: 10.15166/2499-8249/81, [https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/il-battesimo-del-fuoco-della-direttiva-sui-prodotti-del-tabacco#\\_ftn2](https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/il-battesimo-del-fuoco-della-direttiva-sui-prodotti-del-tabacco#_ftn2).
  19. A. Blaiet, “*Fair Use and First Amendment: Without Fair Use, What Would You Freely Speak About?*”, 8 Pace. Intell. Prop. Sports & Ent. L.F. 97 (2017), pp. 98-118. <https://digitalcommons.pace.edu/pipsel/vol8/iss1/5>.
  20. J. Bridle, “*Google v Authors Guild: a victory for readers' right to choose*”, The Guardian, 24/11/2013, <https://www.theguardian.com/books/2013/nov/24/google-authors-guild-books-web>.
  21. C. Bohannon, “*Copyright Harm, Foreseeability, and Fair Use*”, 85 WASH. U. L. REV. 0969 (2007), pg. 998. [https://openscholarship.wustl.edu/law\\_lawreview/vol85/iss5/1](https://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol85/iss5/1).
  22. A. Brown, S. Harmon, C. Waelde, “*Do you See What I see? Disability, Technology, Law and the Experience of Culture*” (2012) 43(8) IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law 925.
  23. M. D. Bunker, “*Adventures in the Copyright Zone: The Puzzling Absence of Independent First Amendment Defenses in Contemporary Copyright Disputes*”, 14 COMM. L. & POL’Y 273, 292 (2009).
  24. R. Burrell, C. Allison, “*Copyright Exceptions: The Digital Impact*”. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, 74.
  25. N. Burrows, R. Greaves, “*The Advocate General and EC Law*” (Oxford: OUP, 2007).

26. S. P. Calandrillo, “*An Economic Analysis of Property Rights in Information: Justifications and Problems of Exclusive Rights, Incentives to Generate Information, and the Alternative of a Government-Run Reward System*”, 9 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 301, 310 (1998).
27. S. Carlisle, “*Warhol v. Goldsmith: Court of Appeals “Rolls Back the Tide” on the “High Water Mark” of Transformative Use*”, NSU Florida, August 27, 2021, <http://copyright.nova.edu/warhol/#return-note-2038-14>.
28. D. Chavern, “*Authors Guild v. Google Ruling: An Expansive View of Fair Use*”, Huffpost, 05/03/2016 Updated May 4, 2017, [https://www.huffpost.com/entry/authors-guild-v-google-ru\\_b\\_9824240](https://www.huffpost.com/entry/authors-guild-v-google-ru_b_9824240).
29. H. Craig, Stylistic Analysis and Authorship Studies, in “*A Companion To Digital Humanities*” (Susan Schreibman, Ray Siemens & John Unsworth, eds., 2004).
30. S. D'Ettore, “*Il world wide web: i pericoli e i vantaggi della rete per i titolari di diritti di proprietà intellettuale*”, Pubblicato il 12 Novembre 2014, Jei-Jus e Internet, <https://www.jei.it/approfondimenti-giuridici/438-il-world-wide-web-i-pericoli-e-i-vantaggi-della-rete-per-i-titolari-di-diritti-di-proprietà-intellettuale>.
31. R. Deazley, “*Commentary on Gyles v. Wilcox (1741)*”, in *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, eds L. Bently & M. Kretschmer (2008), [http://www.copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRecord?id=commentary\\_uk\\_1741](http://www.copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRecord?id=commentary_uk_1741).
32. R. Deazley, “*The Myth of Copyright At Common Law*”, *Cambridge Law Journal*, 62(1), March 2003, pp. 106-133; <https://dro.dur.ac.uk/4039/1/4039.pdf>.
33. F. De Benedetti, “*Usa, Corte Suprema dà torto agli autori: Google Books libera di scansionare milioni di libri*”, *La repubblica* 19 aprile 2016, [https://www.repubblica.it/tecnologia/2016/04/19/news/copyright\\_google\\_books\\_corte\\_suprema\\_usa-137949980/](https://www.repubblica.it/tecnologia/2016/04/19/news/copyright_google_books_corte_suprema_usa-137949980/).
34. R. C. Denicola, “*Copyright and Free Speech: Constitutional Limitations on the Protection of Expression*”, 67 *CALIF. L. REV.* 283, 293 (1979)
35. H. Desbois, “*Le Droit D’auteur En France*” 538 (2d Ed. 1978).
36. A. Dotan et al., “*Fair Use Best Practices for Higher Education Insitutions: The Israeli Experience*”.
37. E. S. Drone, “*The Law of Property in Intellectual Productions*” 433-67 (1879), 386 (“*Drone on Copyright*”).
38. S. Dusollier, “*The 2019 Directive on Copyright in the Digital Single Market: Some progress, a few bad choices, and an overall failed ambition*”. *Common Market Law Review*, Kluwer Law

- International, 2020, 57 (4), pp.979 - 1030. hal-03230170, pg. 992, <https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03230170/document>.
39. B. Edelman, “*The Law’s Eye: Nature and Copyright*”, in “*Of Authors and Origins*”
40. V. Ertola, “*Cosa sono le opere “orfane”?*”, Ius In Itinere, Pubblicato 18/03/2019 · Aggiornato 23/06/2020, <https://www.iusinitinere.it/cosa-sono-le-opere-orfane-18672>.
41. V. Ertola, “*La tutela del diritto d’autore ed il mondo digitale: Authors Guild of America vs Google*”, Iusinitinere, Pubblicato 23/09/2019 · Aggiornato 10/04/2022; <https://www.iusinitinere.it/la-tutela-del-diritto-dautore-ed-il-mondo-digitale-authors-guild-of-america-vs-google-23271>.
42. T. Froehlich, “*Copyright and Fair Use: Fair Use as a Right?*” 2, <http://www.ffzg.hi-infozlidailida2001/presentifroehlich2.doc> (last visited April 25, 2005).
43. N. Furin “*Appropriation Art: il caso delle “Giacometti Variations” di John Baldessari*”, exhibart, 28 gennaio 2021, <https://www.exibart.com/diritto/appropriation-art-il-caso-delle-giacometti-variations-di-john-baldessari/>.
44. C. Geiger, “*Author’s Right, Copyright and the Public’s Right to Information: A Complex Relationship*”, in: F. Macmillan (ed.), *New Directions in Copyright Law, Vol. 5* (Cheltenham (UK)/Northampton, MA (USA), Edward Elgar Publishing, 2007).
45. C. Geiger, “*“Constitutionalizing’ Intellectual Property Law? The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in Europe*”, 37(4) IIC 371 (2006).
46. C. Geiger, “*Droit d’auteur et droit du public à l’information, approche de droit compare*” (Paris, Litec, 2004), at 391 et seq.
47. C. Geiger, “*“Fair Use’ through Fundamental Rights: When Freedom of Artistic Expression allows Creative Appropriations and Opens up Statutory Copyright Limitations*” (October 27, 2020).
48. C. Geiger. E. Izyumenko, “*Freedom of Expression as an External Limitation to Copyright Law in the EU: The Advocate General of the CJEU Shows the Way*” (November 29, 2018). 41(3) *European Intellectual Property Review* 131 (2019), Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Research Paper No. 2018-12; SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3293735> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3293735>.
49. C. Geiger, “*From Berne to National Law, via the Copyright Directive: the Dangerous Mutations of the Three-step Test*”, 2007 E.I.P.R. 490ss.
50. C. Geiger, “*Promoting Creativity through Copyright Limitations: Reflections on the Concept of Exclusivity in Copyright Law*”, 12(3) *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law* 515 (2010), at 521.
51. C. Geiger, “*The Three-Step Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?*”, 37 IIC. 683 (2006).

52. C. Geiger, D. J. Gervais, M. Senftleben, “*The Three-Step-Test Revisited: How to Use the Test’s Flexibility in National Copyright Law*”, *American University International Law Review* 29 no. 3 (2014):581-626.  
<https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1816&context=auilr>.
53. C. Geiger, “*The Role of the Three-step Test in the Adaptation of Copyright Law to the Information Society*”, *e-Copyright Bulletin*, 2007, [http://portal.unesco.org/culture/en/files/34481/11883823381test\\_trois\\_etapes\\_en.pdf/test\\_trois\\_etapes\\_en.df](http://portal.unesco.org/culture/en/files/34481/11883823381test_trois_etapes_en.pdf/test_trois_etapes_en.df).
54. P. E. Geller, “*Must Copyright Be For Ever Caught Between Marketplace and Authorship Norms?*”, in “*Of Authors And Origins*”, 159.
55. D. George, “*Why is fair use important?*”, *University Library News Georgia State University*, 24 febbraio 2016, <https://blog.library.gsu.edu/2016/02/24/why-is-fair-use-important/>.
56. D. Gervais, “*Making Copyright Whole: A Principal Approach to Copyright Exceptions and Limitations*”.
57. D. J. Gervais, “*Towards a New Core International Copyright Norm: The Reverse Three-Step Test*”, 9 *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 1 (2005).
58. G. Ghidini, “*Exclusion and Access in Copyright Law: The Unbalanced Features of the European Directive ‘On Information Society’ (InfoSoc)*” (March 3, 2013). *Rivista di Diritto Industriale*, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2273435>.
59. G. Giardini, “*Un nuovo fair use segnerà la fine del ready-made e del postmodernismo?*”, *il sole 24 ore*, 4 aprile 2021, [https://www.ilsole24ore.com/art/un-nuovo-fair-use-segnera-fine-ready-made-e-postmodernismo-ADidO8UB?refresh\\_ce=1](https://www.ilsole24ore.com/art/un-nuovo-fair-use-segnera-fine-ready-made-e-postmodernismo-ADidO8UB?refresh_ce=1).
60. J. C. Ginsburg, “*A Tale of Two Copyrights: Literary Property in Revolutionary France and America*”, in *Of Authors and Origins*, 131, 133.
61. J.C. Ginsburg, J.B. Besek (eds.), “*Adjuncts and Alternatives to Copyright*” (ALAI 2001, Kernochan Center for Law Media and the Arts, New York, 2002), p. 636, at 639.
62. J. C. Ginsburg, “*Comment on Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 992 F.3d 99 (2d Cir. 2021) (May 4, 2021)*”. *Columbia Public Law Research Paper* No. 14-691, Forthcoming, *Journal of Intellectual Property Law and Practice* (Oxford Univ. Press 2021), SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3839836>.
63. J. C. Ginsburg, “*Fair Use Factor Four Revisited: Valuing the “Value of the Copyrighted Work” – Essay*”, *Journal of The Copyright Society of The U.S.A.*, VOL. 67, P. 19, 2020; Columbia

[https://scholarship.law.columbia.edu/faculty\\_scholarship/2677](https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2677).

64. J. C. Ginsburg, “*Fair Use in the United States: Transformed, Deformed, Reformed?*”, SING. J. LEGAL STUD. (forthcoming 2020).
65. J. C. Ginsburg, “*Letter from the US: Exclusive Rights, Exceptions, and Uncertain Compliance with International Norms—Part II (Fair Use)*”, *Revue Internationale du Droit d’Auteur* (2014) 23, <http://ssrn.com/abstract=2539178> .
66. J. C. Ginsburg, J. M. Kernochan, “*One Hundred and Two Years Later: The US Joins the Berne Convention*” 13 *Columbia-VLA Journal of Law & the Arts* 1 (1988).
67. J. C. Ginsburg, “*The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*”, Oxford University Press, 2015.
68. M. Giustino, “*Stealing beauty: leading cases sull’appropriazionismo nell’arte*”, Blog 24 ore Business School, 31/05/2016; <https://martebenicult.wordpress.com/2016/05/31/stealing-beauty-leading-cases-sullappropriazionismo-nellarte/>.
69. P. Goldstein, “*Copyright*”, 2<sup>nd</sup> edition, Aspen law and business, 2002. “*If the value of the defendant’s use outweighs the copyright owner’s loss, and if bargaining costs are insuperably high, courts will find that the use is fair even though defendant took all of plaintiff’s work. Qualitative measures outweigh quantitative measures*”.
70. P. Goldstein, “*Copyright and the First Amendment*”, 70 *Colum. L. Rev.* (1970).
71. J. Griffiths, “*The “Three-Step Test” in European Copyright Law – Problems and Solutions*”, *Intell. Prop. Q.* 489, 495 (2009), <http://ssrn.com/abstract=1476968>.
72. D. R. Hansen, “*Orphan Works: Causes of the Problem*” (April 10, 2012). Berkeley Digital Library Copyright Project White Paper No. 3, <https://ssrn.com/abstract=2038068>.
73. M. Jacob, P. Jaszi, P. S. Adler, “*Code Of Best Practices In Fair Use For Open Educational Resources, The Developing Law of Fair Use*”, PBpressbooks, <https://oer.pressbooks.pub/fairuse/back-matter/appendix-two-fair-use-then-and-now/>.
74. M. Jockers, “*Computing and Visualizing the 19th Century Literary Genome*”, Stanford University Literary Lab (Apr. 13, 2012) (slides <http://www.law.berkeley.edu/files/Jockers.pdf>).
75. K. J. Koelman, “*Fixing the Three-Step Test*”, *EIPR*407(2006).
76. A. Kur, “*Of Oceans, Islands, and Inland Water – How much Room for Exceptions and Limitations under the Three-step Test?*”, 8 *Richmond Journal of Global Law and Business* 287 (2009); Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law, Research Paper Series No. 08-04.
77. W. N. Landes, R. A. Posner, “*The Economic Structure of Intellectual Property Law*” (2003).

78. W. M. Landes, R. A. Posner, “*Indefinitely Renewable Copyright*”, 70 Univ. Chicago L. Rev. 471 (2003).
79. A. Latman, “*Fair Use of Copyrighted Works*” (1958), reprinted as Study No. 14, in Copyright Revision Studies Nos. 14-16, prepared for the S. Comm. On The Judiciary, 86th Cong., 2d Sess., Copyright Law Revision 18-24 (Comm. Print 1960).
80. J. Lerner, L. Hartman, J. Wilcher, “*Fair use jurisprudence 2019-2021: a comprehensive review*”; 2021; n.1; pp.1-81, p. ii (introduction); [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3887714](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3887714).
81. P. Leval, “*Toward a Fair Use Standard*”, 103 Harv. L. Rev. (1990). [https://www.law.berkeley.edu/files/Leval\\_-\\_Fair\\_Use.pdf](https://www.law.berkeley.edu/files/Leval_-_Fair_Use.pdf).
82. J. Liu, “*An Empirical Study of Transformative Use in Copyright Law*”, 22 Stan. Tech. L. Rev. 163 (2019). [https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2019/02/Liu\\_20190203.pdf](https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2019/02/Liu_20190203.pdf).
83. A. Lucas, “*For a Reasonable Interpretation of the Three-Step Test*”, 277 EIPR 282 (2010).
84. M. J. Madison, “*A Pattern-Oriented Approach to Fair Use*”, 45 WM. & MARY L. REV. 1525, 1562 (2004).
85. M. Mancino Marsh, L. Korotki, “*A Blow to Pop Art: Case Review of Warhol v. Goldsmith (2021)*”, 10.05.2021, Center for art law, <https://itsartlaw.org/2021/05/10/a-blow-to-pop-art/>.
86. A. Marwick, “*Primary Sources: Handle with Care*”, in “*Sources And Methods For Family And Community Historians: A Handbook*” (Michael Drake & Ruth Finnegan eds., 1997).
87. A. Matas, “*Evaluating the Orphan Works Directive*”, November 19, 2020, EuropeanaPro, <https://pro.europeana.eu/post/evaluating-the-orphan-works-directive>.
88. B. Meiklejohn in: Jeffrey Oakes, “*Copyright and the First Amendment*”, 33 U. Miami L. Rev. 207 (1978), pg. 219-ss, <https://repository.law.miami.edu/umlr/vol33/iss1/9>.
89. Meiklejohn, “*The First Amendment is an Absolute*”, [1961] SuP. CT. REv. 245, 262.
90. P. Mistry, “*Photographer Wins Copyright Battle Over Warhol’s Use of Her Photo*”, PetaPixel, mar 29, 2021, <https://petapixel.com/2021/03/29/photographer-wins-copyright-battle-over-warhols-use-of-her-photo/>.
91. B. Moskowitz, “*Toward a Fair Use Standard Turns 25: How Salinger and Scientology Affected Transformative Use Today*”, 25 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 1057 (2015); Volume 25 Volume XXV Number 4 Volume XXV Book 4; <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1604&context=ipltj>.
92. W. N. Netanel, “*Copyright’s Paradox*”. Oxford University Press, 2008, UCLA School of Law Research Paper No. 08-06, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1099457>.

93. N. W. Netanel, “*Making Sense Of Fair Use*”, Lewis & Clark Law Review, [Vol. 15:3 2011], <https://law.lclark.edu/live/files/9132-lcb153netanelpdf>.
94. M. B. Nimmer, “*Copyright and the First Amendment*”, 17 BuLL.CoPYiorr Soc'y 255 (1970).
95. M. B. Nimmer, “*Does Copyright Abridge the First Amendment Guarantees of Free Speech and Press?*”, 17 U.C.L.A. L. Rav. 1180 (1970).
96. M. B. Nimmer, “*Nimmer on Copyright*” § 1.03[A], at 1-29 (1978).
97. J. Oakes, “*Copyright and the First Amendment*”, 33 U. Miami L. Rev. 207 (1978), <https://repository.law.miami.edu/umlr/vol33/iss1/9>.
98. K. K. Olsen, “*First Amendment Values in Fair Use Analysis*”, 5 JOURNALISM & MASS COMM. MONOGRAPHS 161, 189 (2004).
99. L. R. Patterson, S. F. Birch, “*A Unified Theory Of Copyright*” (Craig Joyce ed., 2009), printed in 46 HOUS. L. REV. 215, 308 (2009).
100. L. R. Patterson, “*Folsom v. Marsh and Its Legacy*” (1998), University of Georgia School of Law, [https://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://en.wikipedia.org/&httpsredir=1&article=1346&context=fac\\_artchop](https://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://en.wikipedia.org/&httpsredir=1&article=1346&context=fac_artchop).
101. L. R. Patterson, “*Free Speech, Copyright, and Fair Use*”, 40 Vand. L. Rev. 1, 5 (1987).
102. L. R. Patterson, “*Understanding fair use*”, 55 Law and Contemporary Problems 249-266 (1992), <https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol55/iss2/13>.
103. R. J. Peltz, “*Global Warming Trend? The Creeping Indulgence of Fair Use in International Copyright Law*” 17 Texas Intellectual Property Law Journal 267, 273 (2009).
104. C. A. Perri, “*Diritto d’autore: esperienza Europea e Statunitense a confronto*”, Cyberlaws, 9 luglio, 2018, <https://www.cyberlaws.it/2018/diritto-dautore-esperienza-europea-e-statunitense-a-confronto/>.
105. C. A. Perri, “*Le Opere Orfane: il punto della situazione a distanza di anni dalla entrata in vigore della Direttiva 2012/28/UE*”, 1° giugno 2020, Cyberlaws.it , <https://www.cyberlaws.it/2020/opere-orfane/>.
106. G. Pessach, “*The New Israeli Copyright Act – A Case-Study in Reverse Comparative Law*”, 41 IIC 187-93 (2010).
107. G. H. Pike, “*Perfect 10 vs. Google*” (October 1, 2006). Information Today, Vol. 23, No. 9, p. 17, October 2006, <https://ssrn.com/abstract=1640159> .
108. P. Piselli, S. Nardoni, “*La Pratica Dell’appropriazionismo Nella Storia Dell’arte, Tra Fair Use Americano E Diritto D’autore Italiano*”, settembre 2021,

<https://www.piselliandpartners.com/news-di-settore/appropriazionismo-storia-dellarte-tra-fair-use-americano-e-diritto-dautore-italiano/>.

- A. Pizzabiocca, “*Google books e la diffusione del “sapere letterario”*”, 23/10/2015, IusLetter, <https://iusletter.com/archivio/google-books-e-la-diffusione-del-sapere-letterario/>.
109. H. Postel, “*The Fair Use Doctrine In The U. S. American Copyright Act And Similar Regulations In The German Law*”, 2006, Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, [https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/wp-content/uploads/sites/4/2013/06/08\\_5JIntellProp1422005-2006.pdf](https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/wp-content/uploads/sites/4/2013/06/08_5JIntellProp1422005-2006.pdf).
110. Z. Qureshi, “*Diritto d’autore tra protezione e possibilità di adeguamento*”, Il sole 24 ore, 4 gennaio 2019, [https://www.ilsole24ore.com/art/diritto-d-autore-protezione-e-possibilita-adequamento-AEOe2o8G?refresh\\_ce=1](https://www.ilsole24ore.com/art/diritto-d-autore-protezione-e-possibilita-adequamento-AEOe2o8G?refresh_ce=1).
111. H. Raad, giugno 22, 1990, no. 13933, “*Nederlandse Jurisprudentie 1991*”, a. 268.
112. A. Renda, F. Simonelli, G. Mazziotti, A. Bolognini, G. Luchetta, “*The Implementation, Application and Effects of the EU Directive on Copyright in the Information Society*”, CEPS Special Report No. 121/novembre 2015, [https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2015/11/SR120\\_0.pdf](https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2015/11/SR120_0.pdf).
113. T. Rendas, “*Are Copyright-Permitted Uses 'Exceptions', 'Limitations' or 'User Rights'? the Special Case of Article 17 CDSM Directive*” (November 22, 2021). Journal of Intellectual Property Law & Practice (Forthcoming), pp. 13-14, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3968252>.
114. T. Rendas, “*Destereotyping the Copyright Wars: The 'Fair Use vs. Closed List' Debate in the EU*” (September 8, 2015), pg.10-11. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2657482>
115. S. Ricketson, J. C. Ginsburg, “*International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*”, para 13.33 (2006).
116. S. Ricketson, “*WIPO Study on Exceptions and Limitations to Copyright and Related Rights in the Digital Environment*”, SCCR 9/7 (April 5, 2003) 67-69, [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr\\_9/sccr\\_9\\_7.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_9/sccr_9_7.pdf).
117. M. Riedo, “*Fair Use and Civil Law: two polar opposites or two sides of the same coin?*”, Iusinitinere, 28/11/2018, <https://www.iusinitinere.it/fair-use-and-civil-law-two-polar-opposites-or-two-sides-of-the-same-coin-15730>.
118. T. Rivenburg, “*Factors 2 and 3 Weigh Against Google’s Fair Use Defense*”, copyrightalliance, febbraio 2020, <https://copyrightalliance.org/factors-2-and-3-google-fair-use/>.
119. J. E. Rothman, “*Liberating Copyright: Thinking Beyond Free Speech*”, 95 CORNELL L. REV. 463, 478–79 (2010).
120. M. Sag, “*Orphan Works as Grist for the Data Mill*”, 27 Berkeley Tech. L.J. 1503 (2012).



121. M. Sag, “*The Pre-History of Fair Use*”, 76 Brook. Law Rev. 1371 (2011), <https://lawcommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1157&context=facpubs>.
122. P. Samuelson, K. Hashimoto, “*Is the U.S. Fair Use Doctrine Compatible with Berne and TRIPS Obligations?*” (August 7, 2018).
123. Pamela Samuelson, “*Justifications for Copyright Limitations and Exceptions*” 54-55, Cambridge 2017.
124. P. Samuelson, “*Unbundling Fair Uses*” 77 Fordham Law Review 2537 (2009).
125. V. Salvatore, EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, STUDIO, “*La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato*”, Unità Biblioteca di diritto comparato PE 644.172 – novembre 2019, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS\\_STU\(2019\)644172\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf).
126. M. Scialdone, “*I profili internazionali del Diritto d'Autore*”, Altalex, 06/10/2008, Aggiornato il 24/03/2010, <https://www.altalex.com/documents/news/2010/03/24/i-profili-internazionali-del-diritto-d-autore>.
127. M. Senftleben, “*Bridging the differences between copyright’s legal traditions – the emerging of EC Fair Use Doctrine*”, Journal of the Copyright Society of the USA, 2010.
128. M. Senftleben, in Dreier/Hugenholtz, “*Concise Copyright*”, WCT, art. 10, n. 6(b).
129. M. Senftleben, “*Copyright, Limitations and The Three-Step Test*” (Kluwer Law International, 2004) 237.
130. M. Senftleben, “*Fair Use in the Netherlands – a Renaissance?*”, Tijd- Schrift Voor Auteurs-, Media- En Informatierecht 1 (2009), <http://ssrn.com/abstract=1563986>.
131. M. Senftleben, “*Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law - the Need for Horizontal Fair Use Defences*”; Senior Consultant, Bird & Bird, The Hague; pp. 1-31; 2011.
132. C. Sganga, “*Disability in EU Copyright Law*” (Novembre 17, 2020)pp. 3-4. In D.Ferri, A.Broderick (eds), “*Research Handbook on EU Disability Law*” (Edward Elgar, 2020), pp.201-220, SSRN <https://ssrn.com/abstract=3804051>.
133. M. I. Severino, “*Diritto D'autore - Appropriation Art E Contraffazione (Caso Fondazione Giacometti Contro John Baldessari E Fondazione Prada)*”, Storaristudiolegale, <https://www.storaristudiolegale.it/blog/diritto-d-autore-appropriation-art-e-contraffazione-caso-fondazione-giacometti-contro-john-baldessari-e-fondazione-prada>.

134. M. Shah, “*Fair use and the Google book Search project: the case for creating digital libraries*”, Scholarship law, <https://scholarship.law.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1367&context=commlaw>.
135. R. Stim, “*Copyright overview, Summaries of Fair Use Cases*”, Internet Cases, Stanford libraries, Copyright and Fair use, <https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/cases/>.
136. R. Stim, “*Fair Use: The Four Factors Courts Consider in a Copyright Infringement Case. A determination of fair use generally occurs during a copyright infringement lawsuit*”, NOLO, <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/fair-use-the-four-factors.html>.
137. H. Travis, “*Building Universal Digital Libraries: An Agenda for Copyright Reform*”, 33 PEPP. L. REv. 761 (2006).
138. R. Tushnet, “*Copy This Essay: How Fair Use Doctrine Harms Free Speech and How Copying Serves It*”, 114 YALE L.J. (2004), <https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1797&context=facpub>.
139. J. M. Urban, “*How Fair Use Can Help Solve The Orphan Works Problem*”, 2012, Berkeley Technology Law Journal [Vol. 27:1379-2012], researchgate.net, pg. 1384, [https://www.researchgate.net/publication/256022229\\_How\\_Fair\\_Use\\_Can\\_Help\\_Solve\\_the\\_Orphan\\_Works\\_Problem](https://www.researchgate.net/publication/256022229_How_Fair_Use_Can_Help_Solve_the_Orphan_Works_Problem).
140. M. Vivant, “*Touche pas à mon filtre! Droit de marque et liberté de création: de l’absolu et du relatif dans les droits de propriété intellectuelle*”, JCP E, I, 1993, 251, No. 2.
141. E. T. Wang, “*The Line Between Copyright and the First Amendment and Why its Vagueness May Further Free Speech Interests*”, 13 U. Pa. J. Const. L. 1471 (2011). <https://scholarship.law.upenn.edu/jcl/vol13/iss5/7>.
142. A. C. Yen, “*A First Amendment Perspective on the Idea/Expression Dichotomy and Copyright in a Work’s “Total Concept and Feel”*” 38 EMORY L.J. 393, 396–97 (1989).
143. J. Zweig, “*Note – Fair Use as Free Speech Fundamental: How Copyright Law Creates a Conflict Between International Intellectual Property and Human Rights Treaties*”, 64 Hastings L.J. 118 (2013). [https://repository.uchastings.edu/hastings\\_law\\_journal/vol64/iss5/7](https://repository.uchastings.edu/hastings_law_journal/vol64/iss5/7).
144. U.S. Copyright Office, “*Highlight: Congress Passes First Copyright Act*”, copyright.com, [https://www.copyright.gov/timeline/timeline\\_18th\\_century.html](https://www.copyright.gov/timeline/timeline_18th_century.html).
145. “*More information on fair use*”, copyright.gov, <https://www.copyright.gov/fair-use/more-info.html>.
146. “*Measuring Fair Use: The Four Factors, The Transformative Factor: The Purpose and Character of Your Use*”; Copyright and fair use, Stanford Libraries, <https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/>.

147. Copyright.gov, “U.S. Copyright Office Fair Use Index”, aggiornato a giugno 2021, <https://copyright.gov/fair-use/index.html>.
148. Copyright.gov, “U.S. Copyright Office Fair Use Index, about Fair Use”, giugno 2021, <https://copyright.gov/fair-use/index.html>.
149. Justia U.S. Law, “*New Era Publications Intern. v. Henry Holt and Co.*, 695 F. Supp. 1493 (S.D.N.Y. 1988)”, <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/695/1493/2346203/>.
150. Morris Library, “*Amount And Substantiality Of The Portion Used In Relation To The Copyrighted Work As A Whole*”, Southern Illinois University, <https://lib.siu.edu/copyright/module-02/amount-and-substantiality-of-the-portion-used-in-relation-to-the-copyrighted-work-as-a-whole.php>.
151. “*Measuring Fair Use: The Four Factors*”; Copyright and fair use, Stanford Libraries, <https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/>.
152. Jean-Noël Jeanneney's Critique of Google: Private Sector Book Digitization and Digital Library Policy <http://www.dlib.org/dlib/december06/bearman/12bearman.html>.
153. The First & Second Amendment, Pbs.Org, <http://www.pbs.org/tpt/constitution-usa-peter-sagal/rights/first-and-second-amendments> (last visited Dec. 15, 2015).
154. Brief of Jack M. Balkin et al. as Amici Curiae Supporting Petitioners at 11, *Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186.
155. Australian Government, Australian law reform commission, “*A flexible fair use exception*”, ALRC Report 122, 02.12.2013, <https://www.alrc.gov.au/publication/copyright-and-the-digital-economy-alrc-report-122/executive-summary-11/a-flexible-fair-use-exception/>.
156. University of Minnesota Libraries, “*Using existing works*”, 2021, <https://www.lib.umn.edu/services/copyright/use>.
157. Summaries of EU Legislation, “*Maggiore accessibilità al materiale protetto da diritti d’autore — Le opere orfane*”, EUR-LEX, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aami0084>.
158. AIB. Osservatorio diritto d’autore e Open access, “*Osservazioni sulla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane*”, 13 luglio 2011, disponibile su: <http://www.aib.it/attivita/2012/28852-usi-consentiti-opere-orfane/>.
159. BohatALA, “*What are the Pros and Cons of Fair Use*”, Project and Reports, <https://bohatala.com/what-are-the-pros-and-cons-of-fair-use/>.
160. “*A Debate On Fair Use*”, Charles Clark Memorial Lecture 2017, Jon Baumgarten, Esq And The Hon. Pierre Leval Introduced And Moderated By Bbc Broadcaster Peter Day; pg. 5

[https://www.internationalpublishers.org/images/copyright/2017/Charles\\_Clark\\_Memorial\\_Lecture\\_2017\\_transcript.pdf](https://www.internationalpublishers.org/images/copyright/2017/Charles_Clark_Memorial_Lecture_2017_transcript.pdf).

161. “*I trattati internazionali*”, Dirittodautore.it, <https://www.dirittodautore.it/la-guida-al-dirittodautore/le-fonti/i-trattati-internazionali/>.
162. “*I trattati internazionali, l’Accordo TRIPS*”, Dirittodautore.it, <https://www.dirittodautore.it/la-guida-al-dirittodautore/le-fonti/i-trattati-internazionali/>.
163. “*I trattati internazionali, la Convenzione di Berna*”, Dirittodautore.it, <https://www.dirittodautore.it/la-guida-al-dirittodautore/le-fonti/i-trattati-internazionali/>.
164. World Intellectual Prop. Org., Berne Convention Centenary 1886-1986, 83, 84 (1986). [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/877/wipo\\_pub\\_877.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/877/wipo_pub_877.pdf).
165. Report of the Panel, US – Section 110(5) Copyright Act, 15 June 2000, WTO Doc. WT/DS/160/R, § 6.33 et seq.
166. Australian Law Reform Commission, Copyright and the Digital Economy: Final Report 116–122 (Nov. 2013), [http://www.alrc.gov.au/sites/default/files/pdfs/publications/final\\_report\\_alrc\\_122\\_2nd\\_december\\_2013\\_.pdf](http://www.alrc.gov.au/sites/default/files/pdfs/publications/final_report_alrc_122_2nd_december_2013_.pdf).
167. Copyright alliance, “*Oracle America v. Google*”, <https://copyrightalliance.org/copyright-cases/oracle-america-v-google/>.
168. Hughes Hubbard & Reed LLP, “*VARA*”, 2022, <https://www.hhrartlaw.com/category/vara/>.
169. “*A Balanced Interpretation of the ‘Three-Step Test’ in Copyright Law*”, dichiarazione firmata da molti accademici europei, pubblicata in 39 IIC 707 (2008), Section 2.
170. Copyright review committee. “*Copyright and innovation. a consultation paper*”. Dublin, 2012.
171. Artribune, “*Lo strano caso Baldessari-Giacometti*”, 16 marzo 2011, Artribune, <https://www.artribune.com/attualita/2011/03/lo-strano-caso-baldessari-giacometti/>.
172. Breezy Art, “*The practice of appropriation in the history of art among the fair use and the copyright in the Italian legal system*”, settembre 2021, artsy.net, <https://www.artsy.net/breezy-art/article/breezy-art-practice-appropriation-history-art>.

## ATTI GIURIDICI E DOCUMENTI

1. House Report 1976, <https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0067/1563002.pdf>.
2. Statuto di Anna, 1709, <https://www.historyofinformation.com/detail.php?entryid=3389>.
3. Art. 17 U.S. Code Title 17—COPYRIGHT: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17>.

4. 17 U.S.C. § 512, Section 512 - Limitations on liability relating to material online; <https://casetext.com/statute/united-states-code/title-17-copyrights/chapter-5-copyright-infringement-and-remedies/section-512-limitations-on-liability-relating-to-material-online>.
5. U.S. Const. amend. I. , “*Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.*”, <https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-1/>.
6. Trattato di Lisbona, Articolo 6, 13 dicembre 2007, <https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/normativa%20europa/Art.-6-Trattato-di-Lisbona.pdf>.
7. EU Charter of Fundamental Rights, Articolo 11 - Libertà di espressione e d'informazione. <https://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/11-liberta-di-espressione-e-dinformazione>.
8. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
9. Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE.
10. Direttiva 2012/28/UE Del Parlamento Europeo E Del Consiglio del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0028&from=IT>.
11. Copyright in the Digital Single Market Directive, Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>.
12. Decreto Legislativo 10 novembre 2014, n. 163, Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (14G00179), <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/10/14G00179/sg>.
13. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, arts. 9, 13, 26.2, 30, Apr. 15, 1994, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197 (1994).
14. Free Trade Agreement, Department of Foreign Affairs and Trade, U.S.-Austl., art. 17.4(10)(a), Nov. 6, 2004, [http://www.dfat.gov.au/fta/ausfta/final-text/chapter\\_17.html](http://www.dfat.gov.au/fta/ausfta/final-text/chapter_17.html).
15. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Sept. 9, 1886, as revised at Paris on July 24, 1971, and amended in 1979, S. Treaty Doc. No. 99-27 (1986), 1161 U.N.T.S. 30, Art. 9(2).

16. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex IC, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197 (1994) Art. 13.
17. Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. Official Journal L 167 , 22/06/2001 P. 0010 – 0019; <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:en:HTML>.
18. Visual Artists Rights Act del 1990 (VARA), 17 U.S.C. § 106A. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/106A>.
19. WTO Doc. WT/DS160/R, para. 6.108, <http://www.wto.org>.
20. Tribunale di Milano, decreto 29 gennaio 1996, Tamaro e Baldini&Castoldiv. Comixsrl e PDE srl, in AIDA, 1996, p. 669. (v p 23 EE).

## CASISTICA U.S.A

1. A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004, 1028 (9th Cir. 2001).
2. Am. Geophysical Union v. Texaco, inc, 802 F. Supp. 1,27 (S.D.N.Y. 1992) aff'd, 60 F.3d (2d Cir. 1994), “public benefit[s]”, <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/802/1/1650145/>.
3. Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 382 F. Supp. 3d 312, 326 (S.D.N.Y. 2019).
4. Andy Warhol Foundation for the Visual Arts v. Goldsmith 2021 WL 3742835 2d Circuit 2021.
5. Authors Guild, Inc. v. HathiTrust, No. 12-4547 (2d Cir. 2014), <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/12-4547/12-4547-2014-06-10.html>.
6. Authors Guild v. Google, Inc., No. 13-4829 (2d Cir. 2015); <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/13-4829/13-4829-2015-10-16.html>.  
The Authors Guild et al v. Google Inc. , <https://dockets.justia.com/docket/new-york/nysdce/1:2005cv08136/273913>.
7. Basic Books, Inc. v. Kinkos Graphics Corp., 758 F. Supp. 1522 (S.D.N.Y. 1991);
8. Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd., 448 F.3d 605 (2d Cir. 2006). <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/billgraham-dorling-2dcir2006.pdf>.
9. Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd., 448 F.3d 605 (2d Cir. 2006), Copyright.gov, <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/billgraham-dorling-2dcir2006.pdf>.

10. Blanch v. Koons, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006) ; <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/blanch-koons-2dcir2006.pdf> .
11. Bond v. Blum, 317 F.3d 385 (4th Cir. 2003).
12. Brammer v. Violent Hues Prods., 922 F.3d 255 (4th Cir. 2019).
13. Cambridge Univ. Press v. Patton, 769 F.3d 1232, 1256 (11th Cir. 2014).
14. Campbell, Aka Skyywalker, Et Al. V. Acuff- Rose Music, Inc., 1993-1994; <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/510/569/case.pdf>.
15. Cardtoons, L.C. v. Major League Baseball Players Ass'n, 95 F.3d 959, 976 (10th Cir. 1996).
16. Castle Rock Entm't, Inc. v. Carol Publ'g Grp., Inc., 150 F.3d 132, 141 (2d Cir. 1998).
17. Dr. Seuss Enters., LP v. ComicMix LLC, 983 F.3d 443 (9<sup>o</sup> Cir. 2020) <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/drseuss-comicmix-9thcir2020.pdf>.
18. Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186, 219 (2003).
19. Fisher v. Dees, 794 f.2d 432 (9 ° CIR. 1986); <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/fisher-dees-9thcir1986.pdf>.
20. Folsom v. Marsh, 9 F.Cas. (C.C.D. Mass 1841) (No. 4,901).
21. Fox News v. TVEyes, 883 F.3d 169 (2d Cir. 2018).
22. Gionfriddo v. Major League Baseball, 114 Cal. Rptr. 2d 307, 313 (Cal. Ct. App. 2001).
23. Google LLC v. Oracle America, Inc. 2021 WL 1240906 a 19. [https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/18-956\\_d18f.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/18-956_d18f.pdf).
24. Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises 471 U.S. 539 (1985) 105 S. Ct. 2218, <https://casetext.com/case/harper-row-publishers-inc-v-nation-enterprises> .
25. Lenz v. Universal Music Corp., 801 F.3d 1126 (9th Cir. 2015); <https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1729382.html>.
26. Marvin Worth Prods. v. Superior Films Corp., 319 F. Supp. 1269, 1273 (S.D.N.Y. 1970).
27. Monge v. Maya Magazines, Inc., 688 F.3d 1164, 1169, 1177-1178 (9th Cir. 2012). <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/monge-maya-9thcir2012.pdf>.
28. No. 18-CV-339-RP, 2019 WL 1767208 (W.D. Tex. Apr. 22, 2019).
29. Penguin Grp. (USA), Inc. v. Am.Buddha, No. CV-13-02075-TUC-JGZ, 2015 WL 11170727 (D. Ariz. May 8, 2015).
30. Perfect 10, Inc. v. Google, Inc., No. 10-56316 (9th Cir. 2011), <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/10-56316/10-56316-2011-08-03.html>.
31. Princeton Univ. Press v. Michigan Document Services, Inc., 99 F.3d 1381 (6th Cir. 1996).
32. Quality King Distribs. v. L'anza Research Int'l, Inc., 523 U.S. 135, 145-48 (1998).

33. Rogers v. Koons, 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992), <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/rogers-koons-2dcir1992.pdf>.
34. Rosemont Enters., Inc. v. Random House, Inc., 366 F.2d 303 (2d Cir. 1966), <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/rosemontenters-randomhouse-2dcir1966.pdf>.
35. Salinger v. Random House, Inc., 811 F.2d 90 (2d Cir. 1987), <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/salinger-random-2dcir1987.pdf> ; <https://h2o.law.harvard.edu/cases/5194>.
36. Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992). <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/segaenters-accolade-9thcir1992.pdf>.
37. Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984), <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/sonycorp-universal-1984.pdf>.
38. Storm Impact, Inc. v. Software of the Month Club, 13 F. Supp. 2d 782 (N.D. Ill. 1998), <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/13/782/2311819/>.
39. Sundeman v. The Seajay Soc’y, Inc., 142 F.3d 194 (4th Cir. 1998). <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/sundeman-seajay-4thcir1998.pdf>.
40. TCA Corp. v. McCollum, 839 F.3d 168, 181 (2016).
41. Trademark Cases, 100 U.S. 82 (1879), <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/100/82/>.
42. Triangle Publications, Inc. v. Knight-Ridder Newspapers, Inc., 445 F. Supp. 875, 882 (S.D. Fla. 1978); <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/445/875/1601229/>.
43. VHT, Inc. v. Zillow Group, Inc., 918 F.3d 723 (9th Cir. 2019).
44. Walt Disney Prods. v. Air Pirates, 345 F. Supp. 108, 115 (N.D. Cal. 1972), aff’d in part, 581 F.2d 751 (9th Cir. 1978).
45. Warner Bros. Entertainment, Inc. v. RDR Books, 575 F.Supp.2d 513 (S.D. N.Y. 2008), <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/warnerbros-rdrbooks-sdny2008.pdf> .
46. Weissmann v. Freeman, 868 F.2d 1313, 1326 (2d Cir. 1989).
47. Wihtol v. Crow, 309 F.2d 777 (8th Cir. 1962). <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/wihtol-crow-8thcir1962.pdf>.

## **CASISTICA COMUNITARIA E DEGLI STATI MEMBRI**

1. Le sentenze Connolly (C-274/99P), Patriciello (C-163/10), Neptune Distribution (C-157/14), Philip Morris (C-547/14), Korwin-Mikke (T-770/16 e T-352/17), Funke Medien (C-469/17), Spiegel online (C-516/17).
2. Sentenza 4 maggio 2016, Causa C-547/14, Philip Morris, ECLI:EU:C:2016:325. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0547>.



3. Sentenza Neptune Distribution (C-157/14) del 17/12/2015, <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=31076>.
4. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 10 gennaio 2013, Ashby Donald e altri c. Francia, CE:ECHR:2013:0110JUD 003676908.
5. French Supreme Court, 1st Civil Chamber, Utrillo, 13 November 2003, 35 IIC 716 (2004).
6. CJEU, Painer, C- 145/10, Judgment of 1 December 2011, EU:C:2011:798.
7. CJEU, SABAM v. Netlog, C-360/10, Judgment of 16 February 2012, EU:C:2012:85.
8. CJEU, UPC Telekabel, C-314/12, Judgment of 27 March 2014, EU:C:2014:192.
9. CJEU, Deckmyn, C-201/13, Judgment of 3 September 2014, EU:C:2014:2132.
10. CJEU, GS Media, C-160/15, Judgment of 8 September 2016, EU:C:2016:644.
11. CJEU, Mc Fadden, C-484/14, Judgment of 15 September 2016, EU:C:2016:689.
12. CJEU C-301/15, Soulier & Doke, EU:C: 2016:878.
13. ECJ, July 16, 2009, case C-5/08, *Infopaq/Danske Dagblades Forening*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0005>.
14. ECtHR, Ashby Donald and Others v. France, no. 36769/08, 10 January 2013, CE:ECHR:2013:0110JUD003676908.
15. ECtHR, Neij and Sunde Kolmisoppi v. Sweden ["The Pirate Bay"] (dec.), no. 40397/12, 19 February 2013, CE:ECHR:2013:0219DEC004039712.
16. Premier League, C-403/08 e C-429/08, §164. <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=110361&doclang=IT>.
17. Tribunale Milano Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, Data: 13/07/2011, [https://www.robertocaso.it/wp-content/uploads/2020/04/Trib.-Milano-13-luglio-2011\\_Fond.-Giacometti-c-Fond.-Prada-1.pdf](https://www.robertocaso.it/wp-content/uploads/2020/04/Trib.-Milano-13-luglio-2011_Fond.-Giacometti-c-Fond.-Prada-1.pdf).