

**“Modchips” e diritto d’autore. La fragilità del  
manicheismo tecnologico nelle aule della giustizia  
penale**

Versione 1.0 – settembre 2006

*Roberto Caso*

# “Modchips” e diritto d’autore. La fragilità del manicheismo tecnologico nelle aule della giustizia penale

Versione 1.0 – settembre 2006

*Roberto Caso*\*

I. La fattispecie .....	2
II. Il paracopyright e la fragilità del manicheismo tecnologico.....	4
III. L’abuso della disciplina giuridica delle misure tecnologiche di protezione e la tutela della concorrenza: cenni all’esperienza statunitense .....	7
IV. Il quadro delle norme europee ed italiane .....	12
V. Alcune linee guida per l’interpretazione della tutela giuridica delle misure tecnologiche di protezione.....	16
VI. Modchips e tutela penale delle misure tecnologiche di protezione.....	18
VII. Conclusioni .....	26

## ***I. La fattispecie***

I *modification chips* – conosciuti generalmente con il nome di *modchips* – sono componenti hardware destinate a modificare le funzionalità originarie delle *consoles* per videogiochi. I produttori di *consoles* infatti costruiscono i loro apparecchi limitandone le funzionalità potenziali<sup>1</sup>. La limitazione delle funzionalità risponde principalmente ai seguenti scopi:

a) impedire che possano funzionare giochi diversi da quelli prodotti (o la cui produzione è stata autorizzata mediante contratti di licenza) dal costruttore della *console* o che possano funzionare copie (masterizzate) dei giochi originali;

b) impedire che possano funzionare giochi che hanno un codice regionale (*e.g.*, Nordamerica, Europa, Asia, *etc.*) differente da quello imposto dal costruttore della *console* per l’area geografica di riferimento.

La liceità dei *modchips* è attualmente discussa in vari paesi occidentali. I produttori di *consoles* sostengono che le limitazioni di funzionalità costituiscono *Technological Protection Measures* (TPMs) o misure tecnologiche di protezione (MTP) – da alcuni impropriamente identificate con i sistemi di *Digital Rights Management*

---

\* Articolo già pubblicato in *Cyberspazio e Diritto*, 2006, Volume VII, Numero II, pp. 183 - 218. Questa versione 1.0 – settembre 2006 in pdf - © 2006 Roberto Caso – è pubblicata con licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-NoOpereDerivate 2.5 Italy. Tale licenza consente l’uso non commerciale dell’opera, a condizione che ne sia sempre data attribuzione all’autore (per maggiori informazioni visita il sito: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/>).

<sup>1</sup> Per una descrizione tecnica si veda la voce *Modchip* della versione inglese di Wikipedia disponibile all’URL: [http://en.wikipedia.org/wiki/Mod\\_chip](http://en.wikipedia.org/wiki/Mod_chip)

(DRM)<sup>2</sup> – delle opere dell'ingegno e dei materiali tutelati dalle leggi sul *copyright*. Le MTP sono protette dalle leggi che hanno dato attuazione ai *World Intellectual Property Organization (WIPO) Treaties* (il *WIPO Copyright Treaty* e il *WIPO Performances and Phonograms Treaty*)<sup>3</sup>. In prima approssimazione, si può dire che tali leggi prevedono, tra l'altro, una disciplina indiretta della tecnologia in base alla quale: è vietata la produzione o la diffusione di tecnologie "principalmente finalizzate" all'elusione delle MTP delle opere e dei materiali tutelati dalle leggi sul *copyright*.

Sulla base di questa disciplina, la Sony, produttrice di una delle *consoles* di maggiore successo (denominata Playstation), ha scatenato – con alterne fortune - un'offensiva giudiziaria su scala globale, muovendo causa in vari paesi ai fabbricanti di *modchips*<sup>4</sup>.

Un filone di controversie riguarda l'Italia. Il Tribunale di Bolzano è stato chiamato tre volte a giudicare circa liceità, sotto il profilo penale, dei *modchips*. Questi ultimi rappresenterebbero componenti hardware principalmente finalizzate ad eludere misure tecnologiche poste a protezione di opere dell'ingegno (i videogiochi originali prodotti dalla Sony o dai suoi licenziatari). I *modchips* in discussione infatti aggirano le limitazioni di funzionalità sopra descritte, che per la Sony Playstation si basano sull'interazione tra hardware della *console* (un *boot ROM chip*) e codice del videogioco originale. Quest'ultimo consiste in un codice di accesso incorporato in forma criptata in una porzione del supporto (CD-ROM) contenente il videogioco. Si tratta in buona

---

<sup>2</sup> L'utilizzo, senza specificazioni di *Digital Rights Management* come sinonimo di misure tecnologiche di protezione è improprio. L'accezione precisa di DRM identifica un'architettura digitale (hardware, software e reti) che risponde a standard in grado di consentire la distribuzione di informazioni digitali con modalità predeterminate dai titolari delle medesime informazioni. Le principali componenti dei sistemi di DRM sono:

a) le MTP basate principalmente sulla crittografia digitale, ma anche su altre tecnologie come il *watermarking* (marchiatura) ed il *fingerprinting* (rintracciamento) digitali;  
b) I metadati che accompagnano il contenuto che sono in grado di descrivere in un linguaggio che è comprensibile al computer:

- il contenuto;
- il titolare del contenuto;
- l'utente;
- le regole per l'utilizzo del contenuto (se esso può essere copiato, stampato, ridistribuito etc., dove può essere fruito, con quali apparecchi può essere fruito), espresse in linguaggi che vengono denominati *Rights Expression Languages (REL)*, come l'*eXtensible rights Markup Language (XrML)* che è uno degli standard di maggiore successo.

Sul punto v. CASO, *Digital rights management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore*, Padova, 2004, 5 ss., la cui ristampa digitale (Trento, 2006) è scaricabile all'URL: <http://www.jus.unitn.it/users/caso/pubblicazioni/drm/home.asp?cod=roberto.caso>

<sup>3</sup> V. anche gli art. 2, 3 e 6 della *Convention on Cybercrime* del 2001.

<sup>4</sup> Negli Stati Uniti v. *Sony Computer Entertainment of America, Inc. v. GameMasters*, 87 F. Supp. 2d 976 (N. D. Cal. 1999) disponibile all'URL: <http://cyber.law.harvard.edu/openlaw/DVD/cases/sonyvgamemasters.html>; in Australia v., da ultimo, *Stevens v Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment* [2005] HCA 58 6 October 2005 disponibile all'URL: [http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/high\\_ct/2005/58.html](http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/high_ct/2005/58.html); nel Regno Unito v. *Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment v. Ball* [2004] EWHC 1738 (Ch), disponibile all'URL: <http://www.hmcourts-service.gov.uk/judgmentsfiles/j2680/sony-v-ball.htm>

sostanza in una stringa di caratteri che può essere letta solo dalla *boot ROM* della Playstation. I supporti che non contengono il codice di accesso non possono funzionare sulla Playstation.

Due pronunce si sono espresse nel senso della liceità<sup>5</sup>, una in senso contrario<sup>6</sup>. I provvedimenti si concentrano sull'interpretazione dell'art. 171-*ter* lett. f)-*bis* – ma uno di essi si sofferma anche sulla lettura dell'art. 171-*bis* – della legge 633/41 sul diritto d'autore, interpretazione sulla quale si è pronunciata, a proposito di fattispecie differenti riguardanti tecnologie (*splitty* o *sharer kit*) per la distribuzione su più apparecchi televisivi del segnale della TV satellitare protetta, anche la Cassazione<sup>7</sup>.

Nelle pagine che seguono si illustreranno brevemente l'origine e la logica della disciplina delle MTP (paragrafo II), si metterà in luce, facendo accenno ad alcuni casi nordamericani, come questa disciplina si presti ad applicazioni distorte che interferiscono (anche) con la tutela della concorrenza (paragrafo III), per poi delineare il quadro normativo di riferimento in Italia (paragrafo IV), offrire alcune linee guida per una corretta interpretazione delle norme di riferimento (paragrafo V) e commentare i punti nodali delle pronunce bolzanine (paragrafo VI). In chiusura si svolgeranno alcune considerazioni di sintesi (paragrafo VII).

## ***II. Il paracopyright e la fragilità del manicheismo tecnologico***

Non esistono tecnologie buone e tecnologie cattive. L'uomo piuttosto può utilizzare la tecnologia per differenti finalità. Questa osservazione – per quanto scontata – è ricca di implicazioni sul piano delle regole del diritto d'autore.

Gli antecedenti storici del diritto d'autore moderno nascono in connessione all'invenzione della stampa a caratteri mobili. Sulla stampa si fondano i concetti di "originale" e di "copie" legittime dell'originale. Ma fu quella stessa innovazione tecnologica a rendere possibile la c.d. pirateria (contraffazione), cioè la stampa non autorizzata dal potere costituito. Anzi qualcuno rovescia l'assunto e dice che il primo

---

<sup>5</sup> Trib. Bolzano 20 dicembre 2005, in corso di pubblicazione su *Diritto dell'Internet*, con osservazioni di FERRARI, *L'incerto cammino della tutela giuridica delle misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore: recenti orientamenti in materia di modifica di consoles per videogiochi*, nonché sul *Foro italiano* con nota di CHIAROLLA; Trib. Bolzano ord. 31 dicembre 2003, in *Foro it.* 2004, II, 259, con nota di CHIAROLLA, nonché in *Giur. it.* 2004, 1452, con nota di RICOLFI, *Videogiochi che passione! Consoles proprietarie, mod-chips e norme antielusione nella prima giurisprudenza italiana* e in *Giur. merito* 2004, 552, con nota di BIAN, *Modifica di «playstation» e reato di commercializzazione d'opera modificata*.

<sup>6</sup> Trib. Bolzano 28 gennaio 2005, in corso di pubblicazione su *Diritto dell'Internet*, con osservazioni di FERRARI, cit., nonché sul *Foro italiano* con nota di CHIAROLLA.

<sup>7</sup> Cass. 12 ottobre 2004, in *Foro it.*, 2005, II, 260; 7 aprile 2004, in *Foro it.*, 2004, II, 479, con nota di COLANGELO, nonché in *Dir. e giustizia*, 2004, fasc. 28, 22, con nota di NATALINI. Per la giurisprudenza di merito v. Trib. Trento 3 maggio 2004, in *Foro it.*, 2004, II, 375, con osservazioni di COLANGELO.

embrione del diritto d'autore nasce in conseguenza dell'emersione della pirateria<sup>8</sup>. Dunque, la stampa ha costituito il primo strumento tecnologico per reclamare, ma anche per violare, i diritti d'autore.

Lo stesso si può dire oggi per le tecnologie digitali. Ad esempio, la crittografia digitale – in particolare, quella a chiavi asimmetriche – può essere usata per proteggere le opere, ma è lo stesso studio della crittografia a rendere evidenti le falle delle protezioni crittografiche<sup>9</sup>.

Questo ragionamento non sembra condiviso dalle ultime leggi sul diritto d'autore. Esse disciplinano direttamente o indirettamente la produzione di tecnologia, cercando di scavare un solco netto tra tecnologie di protezione e tecnologie di elusione della protezione.

Le corti federali statunitensi si confrontano da tempo sui criteri per distinguere le tecnologie lecite da quelle illecite nell'ambito della violazione indiretta del *copyright* per *contributory or vicarious infringement*. Semplificando, si può dire che in base a questo istituto di creazione giurisprudenziale, al ricorrere di una serie di presupposti, è possibile imputare una responsabilità indiretta al soggetto che ha concorso con (o che si è avvantaggiato della) violazione diretta del *copyright* da parte di un terzo soggetto. Si tratta della *doctrine* applicata al *leading case* Sony Betamax concernente i videoregistratori<sup>10</sup>. In quell'occasione la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva posto l'accento sul fatto che la violazione per concorso (*contributory infringement*) va esclusa quando una tecnologia è suscettibile di sostanziali e rilevanti usi legittimi (cioè non in violazione del *copyright*).

Nell'era digitale, la *doctrine* è stata applicata alle controversie riguardanti il *file sharing* su reti *peer to peer* (P2P).

Il caso Grokster, che riguardava la produzione di un P2P c.d. puro, è giunto fino alla Corte Suprema federale<sup>11</sup>. Quest'ultima, rovesciando la decisione d'appello del Nono circuito<sup>12</sup>, ha condannato i produttori del software P2P per violazione indiretta del *copyright*, ponendo l'accento sull'attività di induzione alla violazione (*inducement of direct infringement*) effettuata dai produttori del software al fine di promuovere l'utilizzo del proprio prodotto. Pur formalmente non rovesciando il proprio autorevole precedente del caso Sony, la Corte Suprema rielabora la *doctrine* della responsabilità indiretta. In buona sostanza, la Corte afferma che anche quando un prodotto è suscettibile di usi legittimi sussiste la responsabilità se lo stesso prodotto è messo in commercio con il fine effettivo di indurre alla violazione del *copyright*.

---

<sup>8</sup> Cfr. IZZO, *Alle radici della diversità tra copyright e diritto d'autore*, in PASCUZZI e CASO (curr.), *I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano*, Padova, 2002, 43, ivi riferimenti alla letteratura statunitense.

<sup>9</sup> Sui profili giuridici della crittografia digitale v. ZICCARDI, *Crittografia e diritto*, Torino, 2003.

<sup>10</sup> *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984), riprodotta in traduzione italiana in *Foro it.*, 1984, IV, 351 con nota di PASCUZZI, *La videoregistrazione domestica di opere protette davanti alla «Supreme Court»*.

<sup>11</sup> *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 125 S.Ct. 2764 (2005).

<sup>12</sup> *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 380 F.3d 1154 (9<sup>th</sup> Cir. 2004).

Le discussioni della giurisprudenza americana sulla responsabilità indiretta per violazione del *copyright* costituiscono esempi eloquenti di uno slittamento del diritto d'autore dalla disciplina di un diritto di esclusiva alla disciplina (indiretta) della tecnologia. Un passo ulteriore su questa china (assai scivolosa) è stato provocato dalla disciplina delle misure tecnologiche di protezione. L'ultima frontiera è la disciplina diretta attraverso l'imposizione di standard di MTP<sup>13</sup>.

Come si è già accennato, la prima rilevante forma di tutela giuridica delle misure tecnologiche di protezione (MTP) si deve ai WIPO *Treaties* del 1996. I legislatori statunitense ed europeo hanno dato attuazione al mandato internazionale emanando rispettivamente il *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) del 1998 e la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. Semplificando, il nucleo comune delle norme sta nel triplice divieto:

- a) di elusione delle misure tecnologiche poste a protezione dei diritti;
- b) di produzione o diffusione di tecnologie "principalmente finalizzate" all'elusione delle MTP;
- c) di rimuovere o alterare le informazioni sui diritti annesse alle opere.

Si tratta di normative assai complesse – o meglio: confuse – ed assistite anche da severe sanzioni penali. I problemi che esse pongono sono oggetto di una vasta letteratura. In questa sede è sufficiente rilevare che la fattispecie *sub b)* punta a rovesciare la logica del principio applicato, pur in diverso ambito, al caso Sony Betamax: la norma sembra affermare che è sufficiente la prevalenza della finalità elusiva a far scattare il divieto (mentre è sicuro che la norma arretra il momento della tutela, prescindendo dal requisito, richiesto nell'ambito della *contributory and vicarious liability*, della sussistenza della violazione diretta). L'applicazione giurisprudenziale dimostra che questo tipo di divieto costituisce un'altra pericolosa estrinsecazione della fragile idea in base alla quale si pretende di distinguere tra tecnologia buona e cattiva.

---

<sup>13</sup> Ad esempio, la *Federal Commercial Commission* statunitense ha recentemente imposto – tramite la *Digital Broadcast Content Protection*, 68 Fed. Reg. 67,599 (Dec. 3, 2003), inserita in 47 C.F.R. §§ 73.9000–73.9009 (2004) – uno standard di MTP per la televisione digitale denominato *broadcast flag* (codice di marcatura binario associato ad un contenuto diffuso attraverso la televisione digitale). Esso è finalizzato a restringere l'uso del contenuto. Il codice può per esempio indicare che il contenuto al quale è associato non può essere registrato. La *rule* della FCC ha sollevato molte critiche, ed ha finito per essere annullata da una decisione di una corte d'appello federale (v. *Am. Library Ass'n v. FCC*, 406 F.3d 689, 708 (D.C. Cir. 2005).

### ***III. L'abuso della disciplina giuridica delle misure tecnologiche di protezione e la tutela della concorrenza: cenni all'esperienza statunitense***

Il DMCA ha inserito nel *Copyright Act*, contenuto nel *title 17* dell'U.S.C., la *section 1201* relativa all'elusione (o aggiramento) di misure (tecnologiche) di protezione del *copyright*. Non è possibile entrare nel dettaglio di una legge così (dis)articolata e complessa<sup>14</sup>, tuttavia è necessario illustrare brevemente i principi che ispirano la disposizione da ultimo richiamata. Il legislatore statunitense è andato ben oltre il "mandato" dei Trattati WIPO del 1996, disegnando una disciplina palesemente sbilanciata (e peraltro presidiata, per alcuni risvolti, da severe sanzioni penali<sup>15</sup>), destinata a diventare una tra le più criticate degli ultimi decenni.

La § 1201 (a) (1) (A) proibisce l'elusione di efficaci misure tecnologiche usate dai titolari di *copyright* per controllare l'accesso alle proprie opere (c.d. disposizioni sull'elusione delle misure antiaccesso). Le §§ 1201 (a) (2) e 1201 (b) (1) vietano lo sviluppo o la distribuzione di tecnologie che siano, principalmente, progettate o prodotte allo scopo di eludere misure tecnologiche usate dai titolari di *copyright* per proteggere le proprie opere, e che abbiano solo un limitato fine o uso commercialmente rilevante diverso da quello elusivo, ovvero che siano immesse sul mercato per un uso finalizzato all'elusione (c.d. "anti-trafficking provisions"). Le due sottosezioni differiscono per il fatto che la (a) 2 vieta tecnologie finalizzate all'elusione di misure antiaccesso<sup>16</sup>, mentre la (b) 1 vieta tecnologie finalizzate all'elusione di altre misure poste a protezione dei diritti di *copyright*<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> V., per tutti, NIMMER, *Puzzles of the Digital Millennium Copyright Act*, 46 *J. Copyright Soc'y U.S.A.* 401 (1999).

<sup>15</sup> V. 17 U.S.C. §§ 1203-1204

<sup>16</sup> Le 17 U.S.C. §§ 1201 (a) (2) e 1201 (a) (3) così recitano:

"(2) No person shall manufacture, import, offer to the public, provide, or otherwise traffic in any technology, product, service, device, component, or part thereof, that-

(A) is primarily designed or produced for the purpose of circumventing a technological measure that effectively controls access to a work protected under this title;

(B) has only limited commercially significant purpose or use other than to circumvent a technological measure that effectively controls access to a work protected under this title; or

(C) is marketed by that person or another acting in concert with that person with that person's knowledge for use in circumventing a technological measure that effectively controls access to a work protected under this title.

(3) As used in this subsection-

(A) to "circumvent a technological measure" means to descramble a scrambled work, to decrypt an encrypted work, or otherwise to avoid, bypass, remove, deactivate, or impair a technological measure, without the authority of the copyright owner; and

(B) a technological measure "effectively controls access to a work" if the measure, in the ordinary course of its operation, requires the application of information, or a process or a treatment, with the authority of the copyright owner, to gain access to the work".

<sup>17</sup> Le 17 U.S.C. §§ 1201 (b) (1) e 1201 (b) (2) così recitano:

"(b) Additional Violations.-(1) No person shall manufacture, import, offer to the public, provide, or otherwise traffic in any technology, product, service, device, component, or part thereof, that-

La regolamentazione della § 1201 non è simmetrica. In quanto non esiste una disposizione equivalente alla § 1201 (a) (1) (A) che proibisca direttamente l'atto di elusione di una misura tecnologica di protezione diversa da quelle destinate a controllare l'accesso. Essa consacra la distinzione tra misure antiaccesso e ed altre misure di protezione dei diritti di *copyright* (comunemente, dette anche, con espressione riduttiva e fuorviante, "misure anticopia"). Il fatto che le misure di protezione diverse da quelle antiaccesso sono meno protette delle altre misure di protezione, in quanto alle prime si applicano solo le *anti-trafficking provisions*, sembra sia dovuto all'intenzione del legislatore di non disarmare gli utenti della possibilità di compiere atti giustificabili mediante *fair use* su materiali ai quali gli stessi possono legittimamente accedere. Tuttavia, se questa era l'intenzione, vi è da rilevare che l'utente medio, anche in considerazione del divieto di commercializzare tecnologie di elusione, potrebbe non disporre degli strumenti per fruire del *fair use*<sup>18</sup>.

A questa complessa regolamentazione delle misure tecnologiche corrisponde una serie di eccezioni (pur severamente circoscritte)<sup>19</sup>. Occorre, inoltre, rilevare che il DMCA non impone in via generale l'adozione di standard tecnologici al fine di conformarsi alla disciplina delle misure tecnologiche.

Il risultato (apparentemente) paradossale sta nel fatto che molti dei soggetti colpiti dall'applicazione della tutela giuridica delle MTP – definita anche come "paracopyright" – non sono i c.d. pirati della rete, ma persone che operano nel mondo

---

(A) is primarily designed or produced for the purpose of circumventing protection afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof;

(B) has only limited commercially significant purpose or use other than to circumvent protection afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof; or

(C) is marketed by that person or another acting in concert with that person with that person's knowledge for use in circumventing protection afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof.

(2) As used in this subsection-

(A) to "circumvent protection afforded by a technological measure" means avoiding, bypassing, removing, deactivating, or otherwise impairing a technological measure; and

(B) a technological measure "effectively protects a right of a copyright owner under this title" if the measure, in the ordinary course of its operation, prevents, restricts, or otherwise limits the exercise of a right of a copyright owner under this title".

<sup>18</sup> In questo senso v. LEMLEY, MENELL, MERGES, *Intellectual Property in the New Technological Age*, III ed., New York, 2003, 501.

<sup>19</sup> Sulle eccezioni alle norme in materia di misure tecnologiche v. SAMUELSON, *Intellectual Property and the Digital Economy: Why the Anti-Circumvention Regulations Need to be Revised*, 14 *Berkeley Tech. L. J.* 1 (1999).

Il DMCA include, inoltre, una disposizione che attribuisce alla *Library of Congress* il compito di redigere una relazione periodica circa la possibilità che le norme in materia di misure tecnologiche rendano impraticabili le libere utilizzazioni di alcune categorie di opere tutelate dal copyright. All'esito di tale relazione la *Library of Congress* può sottrarre – in forza di un procedimento amministrativo – una o più categorie di opere dall'applicazione delle norme sulle misure tecnologiche.



della scienza, della tecnologia e dell'editoria<sup>20</sup>. Il sospetto è che alcuni settori imprenditoriali, interessati all'emanazione della legge, abbiano mostrato un bersaglio (i c.d. "utenti-pirati"), volendo colpirne (almeno anche) un altro (coloro che sono in grado di sviluppare nuove e competitive tecnologie). Più in generale, in un ambiente già sovraffollato di diritti di proprietà intellettuale (sempre più restrittivi), la comunità scientifica teme che la tutela delle misure antielusione possa infliggere un *vulnus* definitivo al pubblico dominio, ai diritti di proprietà informali, alla libera circolazione delle informazioni, ed alla libera manifestazione del pensiero.

Una parte rilevante della casistica nordamericana dimostra inconfutabilmente che l'invocazione della tutela delle MTP può nascondere finalità anticoncorrenziali<sup>21</sup>.

Un esempio chiaro di finalità anticoncorrenziali viene dal caso *Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc.*, nell'ambito del quale la Lexmark – impresa leader nella produzione di stampanti – ha reclamato l'applicazione della § 1201 contro un fabbricante di *chips* incorporabili in cartucce compatibili con le stampanti dell'attore. La Lexmark vende sia stampanti, sia cartucce. Le stampanti laser oggetto della causa funzionano in base ad un complesso sistema che si basa sul "dialogo" tra due software: uno contenuto nelle stampanti (*Toner Loading Program*) e l'altro incorporato nei chip delle cartucce-toner (*Printer Engine Program*). Alcune stampanti vengono vendute ad un prezzo inferiore, ma la *shrink-wrap license* (licenza d'uso a strappo) prevede che possano essere utilizzate solo cartucce usa e getta vendute dalla stessa Lexmark. Per evitare che l'acquirente possa installare cartucce (ricaricabili) prodotte da altre imprese, la Lexmark adopera una procedura di "autenticazione" delle cartucce originali che si basa sul "dialogo" tra il software della stampante e quello delle cartucce. Il convenuto vende *chips* che consentono a cartucce prodotte da competitori della Lexmark di essere riconosciute dalle stampanti di quest'ultima. Al convenuto

---

<sup>20</sup> V., fra i provvedimenti riguardanti la violazione della § 1201, *Pearl Invs. LLC v. Std I/O Inc.*, Civ. No. 02-50-P-H, 2003 U.S. Dist. LEXIS 5376 (D. Me. Apr. 2, 2003); *Portionpac Chem. Corp. v. Sanitech Sys., Inc.*, 210 F. Supp. 2d 1302 (M.D. Fla. 2002); *CSC Holdings, Inc. v. Greenleaf Elecs, Inc.*, No. 99 C 7249, 2000 U.S. Dist. LEXIS 7675 (N.D. Ill. June 1, 2000), relativa all'aggiramento di protezioni di programmi diffusi attraverso TV via cavo; *Universal City Studios, Inc. v. Reimerdes*, 111 F. Supp. 2d 294, 317-18 (S.D.N.Y. 2000), aff'd sub nom., *Universal City Studios, Inc. v. Corley*, 273 F.3d 429 (2d Cir. 2001), relativa alla pubblicazione dei codici oggetto e sorgente del programma denominato DeCSS finalizzato alla rimozione del CSS, cioè il sistema crittografico che protegge l'accesso ai contenuti dei DVD; *RealNetworks, Inc. v. Streambox*, 2000 WL 127311 (W.D. Wash. 2000), relativa ad un software (lo Streambox's VCR) che consente di effettuare copie personali dei file distribuiti in forma di streaming per mezzo del programma di RealNetworks. Sul piano penale v. *United States v. Elcom, Ltd.*, 203 F. Supp. 2d 1111 (N.D. Cal. 2002), circa la violazione del DMCA derivante dallo sviluppo di un software che consente di convertire il formato Adobe per gli e-book nel formato Adobe denominato PDF (nella specie, l'applicazione del DMCA ha portato all'arresto in territorio americano di Dmitry Sklyarov, un dipendente dell'impresa russa che produceva il software in questione).

Per un quadro delle controversie in atto v. il documento, periodicamente aggiornato, dell'Electronic Frontier Foundation (EFF) intitolato *Unintended Consequences: Five Years under the DMCA*, disponibile al sito Web: [www.eff.org](http://www.eff.org).

<sup>21</sup> BURK, *Market Regulation and Innovation: Legal and Technical Standards in Digital Rights Management*, 74 *Fordham L. Rev.* 537, 561 (2005); BECHTOLD, *Digital Rights Management in the United States and Europe*, 52 *Am. J. Comp. L.* 323, 334 (2004).

veniva rimproverato di produrre e commercializzare un apparecchio finalizzato all'aggiramento della misura tecnologica posta a protezione dell'accesso ai software della Lexmark.

Un altro esempio è rapprenstato da *Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Technologies, Inc.* In questo caso l'attore, Chamberlain, un produttore di apparecchi per l'apertura a distanza delle porte dei garage ha citato un fabbricante – Skylink – di telecomandi. I telecomandi di Chamberlain incorporano un software “rolling code” che muta automaticamente il codice di accesso alla porta di uso in uso (si tratta di una misura di sicurezza tesa ad evitare che maleintenzionati possano scoprire facilmente il codice di accesso). Al fine di costruire telecomandi compatibili con le porte costruite da Chamberlain, Skylink ha sviluppato un telecomando universale che emula la funzione del software incorporato nei telecomandi di Chamberlain. Skylink veniva citato per illecita produzione di una tecnologia finalizzata all'elusione della misura posta a protezione del *rolling code*.

Entrambi i casi sono giunti al secondo grado della giurisdizione federale. È da rimarcare che le due decisioni d'appello hanno rigettato le istanze di violazione del DMCA.

Nella decisione della Sesto Circuito relativa al caso Lexmark i giudici<sup>22</sup>, ribaltando la pronuncia di primo grado<sup>23</sup>, rilevano che una causa di questo tipo non ha niente a che fare con la pirateria di materiale protetto da *copyright* e rappresenta invece un chiaro tentativo di comprimere la concorrenza sul mercato a valle delle cartucce<sup>24</sup>. Il Sesto Circuito sottolinea che i sistemi utilizzati da Lexmark non sono misure tecnologiche poste a protezione dell'accesso del software incorporato nelle cartucce e di quello installato nella stampante<sup>25</sup>. Inoltre il software elaborato contenuto dai *chips*

---

<sup>22</sup> *Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc.*, 387 F. 3d 522 (Ct. App. 6<sup>th</sup> Circ. 2004).

<sup>23</sup> *Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc.*, 253 F. Supp. 2d 943 (D. Ct. E.D. Ky. 2003).

<sup>24</sup> La corte afferma: “[...] Lexmark would have us read this statute in such a way that any time a manufacturer intentionally circumvents any technological measure and accesses a protected work it necessarily violates the statute regardless of its “purpose.” Such a reading would ignore the precise language – “for the purpose of” – as well as the main point of the DMCA – to prohibit the pirating of copyright-protected works such as movies, music, and computer programs. If we were to adopt Lexmark’s reading of the statute, manufacturers could potentially create monopolies for replacement parts simply by using similar, but more creative, lock-out codes. Automobile manufacturers, for example, could control the entire market of replacement parts for their vehicles by including lock-out chips. Congress did not intend to allow the DMCA to be used offensively in this manner, but rather only sought to reach those who circumvented protective measures “for the purpose” of pirating works protected by the copyright statute. Unless a plaintiff can show that a defendant circumvented protective measures for such a purpose, its claim should not be allowed to go forward. If Lexmark wishes to utilize DMCA protections for (allegedly) copyrightable works, it should not use such works to prevent competing cartridges from working with its printer”.

<sup>25</sup> Nelle parole della corte: “[i]t is not Lexmark’s authentication sequence that ‘controls access’ to the Printer Engine Program. See 17 U.S.C. § 1201(a)(2). It is the purchase of a Lexmark printer that allows ‘access’ to the program. Anyone who buys a Lexmark printer may read the literal code of the Printer Engine Program directly from the printer memory, with or without the benefit of the

della Static Control, essendo un programma scritto autonomamente che necessita di conseguire interoperabilità, giustifica sulla scorta di una delle eccezioni alle *anti-trafficking provisions* – quella prevista dalla 17 U.S.C. § 1201 (f) (3) – le attività di *reverse engineering* compiute dalla stessa Static Control sulle tecnologie della Lexmark.

Anche nel caso Chamberlain il *Federal Circuit*<sup>26</sup>, confermando ed estendendo la portata della decisione di primo grado<sup>27</sup>, rileva la mancanza di qualsiasi relazione tra l'istanza degli attori e la violazione di un diritto di *copyright*. La corte afferma che il DMCA non crea un nuovo diritto di esclusiva consistente in un diritto a controllare l'accesso<sup>28</sup>. La tutela delle MTP dunque può essere reclamata solo sulla base della ragionevole sussistenza di una relazione tra MTP e diritti garantiti dal *Copyright Act*<sup>29</sup>.

Queste due pronunce indicano un cambiamento di rotta rispetto ai primi orientamenti relativi all'applicazione della § 1201. In particolare, la giurisprudenza

authentication sequence, and the data from the program may be translated into readable source code after which copies may be freely distributed. [...] No security device, in other words, protects access to the Printer Engine Program Code and no security device accordingly must be circumvented to obtain access to that program code". [...]

<sup>26</sup> *Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Techs, Inc.*, 381 F. 3d 1178 (Ct. App. Fed. Circ. 2004).

<sup>27</sup> *Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Techs., Inc.*, 292 F. Supp. 2d 1040 (N.D. Ill. 2003).

<sup>28</sup> La corte rileva in particolare quanto segue: “[t]he essence of the DMCA’s anticircumvention provisions is that §§ 1201(a),(b) establish causes of action for liability. They do not establish a new property right. The DMCA’s text indicates that circumvention is not infringement, 17 U.S.C. § 1201(c)(1) (‘Nothing in this section shall affect rights, remedies, limitations, or defenses to copyright infringement, including fair use, under this title.’), and the statute’s structure makes the point even clearer. This distinction between property and liability is critical. Whereas copyrights, like patents, are property, liability protection from unauthorized circumvention merely creates a new cause of action under which a defendant may be liable”. [...] “The anticircumvention provisions convey no additional property rights in and of themselves; they simply provide property owners with new ways to secure their property. Like all property owners taking legitimate steps to protect their property, however, copyright owners relying on the anticircumvention provisions remain bound by all other relevant bodies of law. Contrary to Chamberlain’s assertion, the DMCA emphatically did not ‘fundamentally alter’ the legal landscape governing the reasonable expectations of consumers or competitors; did not ‘fundamentally alter’ the ways that courts analyze industry practices; and did not render the pre-DMCA history of the GDO [Garage Doors Openers] industry irrelevant. What the DMCA did was introduce new grounds for liability in the context of the unauthorized access of copyrighted material. The statute’s plain language requires plaintiffs to prove that those circumventing their technological measures controlling access did so ‘without the authority of the copyright owner.’ 17 U.S.C. § 1201(3)(A)”. [...] “In view of our conclusion regarding the Printer Engine Program, we can dispose quickly of Lexmark’s DMCA claim regarding the Toner Loading Program. The SCC chip does not provide “access” to the Toner Loading Program but replaces the program. And to the extent a copy of the Toner Loading Program appears on the Printer Engine Program, Lexmark fails to overcome the same problem that undermines its DMCA claim with respect to the Printer Engine Program: Namely, it is not the SCC chip that permits access to the Printer Engine Program but the consumer’s purchase of the printer. One other point deserves mention. All three liability provisions of this section of the DMCA require the claimant to show that the “technological measure” at issue “controls access to a work protected under this title,” see 17 U.S.C. § 1201(a)(2)(A)–(C), which is to say a work protected under the general copyright statute, id. § 102(a). To the extent the Toner Loading Program is not a “work protected under [the copyright statute],” which the district court will consider on remand, the DMCA necessarily would not protect it”.

<sup>29</sup> Nelle parole della corte: “[w]e conclude that 17 U.S.C. § 1201 prohibits only forms of access that bear a reasonable relationship to the protections that the Copyright Act otherwise affords copyright owners”.

nordamericana mostra di essere consapevole della possibilità che si abusi della tutela delle MTP per finalità (anticoncorrenziali) che niente hanno a che fare con la protezione dei diritti di *copyright*<sup>30</sup>.

#### ***IV. Il quadro delle norme europee ed italiane***

Il legislatore dell'Unione Europea ha affrontato il tema delle misure tecnologiche di protezione in alcune direttive che riguardano principalmente il diritto d'autore<sup>31</sup>.

Conviene soffermarsi brevemente – per dare solo un'idea di come si muove il legislatore comunitario – sulle norme che la direttiva 29/2001 dedica alle misure tecnologiche di protezione<sup>32</sup>, per poi descrivere le linee portanti della loro attuazione da parte dello Stato italiano.

A causa della diversa natura dei due ordinamenti e delle persistenti divergenze tra *copyright* statunitense e sistemi di diritto d'autore europei<sup>33</sup>, le norme comunitarie differiscono da quelle nordamericane per tono e quantità. Tuttavia, di là dalle differenze strutturali, nelle norme immediatamente comparabili è riconoscibile la stessa logica di fondo<sup>34</sup>. Non è tanto il dato della condivisione degli obblighi internazionali derivanti dai trattati WIPO – peraltro, fortemente influenzati dalla politica statunitense – che qui

---

<sup>30</sup> Così BURK, *Market Regulation and Innovation: Legal and Technical Standards in Digital Rights Management*, cit., 567.

<sup>31</sup> Si vedano la direttiva 2001/29/CE, già citata, e la direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (in particolare, l'art. 7). Si pone – almeno formalmente – fuori dal tessuto del diritto d'autore la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

<sup>32</sup> V. RONCONI, *Trapianto e rielaborazione del modello normativo statunitense: il diritto d'autore di fronte alla sfida digitale*, in PASCUZZI e CASO (curr.), *I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano*, cit, 302 ss.

<sup>33</sup> Sul tema v. CASO, *L'evoluzione del copyright statunitense e del diritto d'autore italiano*, in PASCUZZI e CASO (curr.), *I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano*, cit., 21 ss.

<sup>34</sup> V., per alcuni studi in chiave comparatistica delle norme sulle misure tecnologiche di protezione contenute nel DMCA e nella dir. 29/2001, BECHTOLD, *Digital Rights Management in the United States and Europe*, cit.; HEIDE, *Copyright, Contract and the Protection of Technological Measures - Not "the Old Fashioned Way": Providing a Rational to the "Copyright Exceptions Interface"*, 2003, disponibile sul sito Web: [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com); FALLENBOCK, *On the Technical Protection of Copyright: The Digital Millennium Copyright Act, the European Community Copyright Directive and Their Anticircumvention Provisions*, 7 *Int'l J. Comm. L. & Pol'y* 4 (2002); CERINA, *Protezione tecnologica delle opere e sistemi di gestione dei diritti d'autore nell'era digitale: domande e risposte*, in *Dir. ind.*, 2002, 85; MORELATO, *Strumenti informatici per la protezione del diritto d'autore*, in *Contratto e impr. - Europa*, 2001, 73; DE WERRA, *The Legal System of Technological Protection Measures under the WIPO Treaties, the Digital Millennium Copyright Act, the European Union Directives and other National Laws (Japan, Australia)*, *RIDA*, 2001, 67; WILLIAMS, *The Digital Millennium Copyright Act and the European Copyright Directive: Legislative Attempts to Control Digital Music Distribution*, 3 *Loy. Intell. Prop. & High Tech. J.* 35 (2001).

interessa<sup>35</sup>. Piuttosto, si vuole ribadire che anche il legislatore comunitario appare più che mai preda degli interessi delle imprese che spingono per rafforzare il controllo rigido e centralizzato dell'informazione. In questa occasione – come in altre – il legislatore europeo sembra spingersi più in là di quello statunitense nella difesa degli interessi appena evocati.

Invero, l'impatto della direttiva sui sistemi di tutela dei diritti sulle opere dell'ingegno dei singoli stati membri è notevole e non si arresta alla materia delle misure tecnologiche di protezione. A differenza del DMCA, la direttiva 29/2001 prende le mosse da una ridefinizione dei principali diritti patrimoniali d'autore e dei diritti connessi<sup>36</sup>. A tali diritti la normativa giustappone un elenco di "eccezioni e limitazioni" (cioè di libere utilizzazioni). Le regole sulle misure tecnologiche di protezione si innestano, dunque, su questa nuova conformazione dei diritti patrimoniali. Il modello comunitario del diritto d'autore viene (insensatamente) egemonizzato da norme pensate per le tecnologie digitali<sup>37</sup>.

Come nel DMCA, nella direttiva 29/2001 si è andati oltre il mandato della WIPO, per porre regole che intendono rafforzare in misura notevole il sistema dei diritti sulle opere dell'ingegno e sugli altri "materiali protetti". Tuttavia, rispetto al DMCA, la regolamentazione delle misure tecnologiche di protezione contenuta nella direttiva 29/2001 risulta maggiormente favorevole agli interessi dei titolari dei contenuti<sup>38</sup>.

Questa impressione si ricava dal farraginoso meccanismo, previsto dall'art. 6 della direttiva.

La norma inizia sancendo, ai paragrafi 1 e 2, l'obbligo in capo agli stati membri di provvedere un'adeguata protezione giuridica contro:

a) l'elusione di efficaci misure tecnologiche (questa previsione è più ampia della § 1201 (a) (1) (A) del DMCA, la quale come si è visto proibisce soltanto l'elusione di misure antiaccesso);

b) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi, che – sulla base dei presupposti specificati dallo stesso art. 6 – si debbano ritenere finalizzati all'elusione di

---

<sup>35</sup> V. il "considerando" n. 15 della dir. 29/2001.

<sup>36</sup> V. RONCONI, *Trapianto e rielaborazione del modello normativo statunitense: il diritto d'autore di fronte alla sfida digitale*, cit., 305 ss.

<sup>37</sup> Gli esempi del processo che porta all'egemonia delle norme pensate per le tecnologie digitali possono sprecarsi. Qui è sufficiente ricordare l'incipit della nuova formulazione del diritto di riproduzione (art. 2 dir. 29/2001, ripreso dal novellato art. 13 della l. 633 del 1941), in base al quale il diritto di riproduzione si sostanzia "nel diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte [...]". Si tratta di una formulazione ricalcata su quella voluta per la tutela da diritto d'autore dei programmi per elaboratore e per le banche dati.

<sup>38</sup> Cfr. LUCCHI, *Intellectual Property Rights in Digital Media: a Comparative Analysis of Legal Protection, Technological Measures and New Business Models under E.U. and U.S. Law, working paper*, 2005, disponibile su SSRN all'URL: <http://ssrn.com/abstract=704101>

efficaci misure tecnologiche (questa disposizione è, dunque, analoga alle *anti-trafficking provisions* del DMCA).

Dopo la definizione di “efficaci misure tecnologiche” al paragrafo 3, ci si imbatte nel paragrafo 4, che – in deroga alla tutela prevista dai primi due paragrafi – dovrebbe garantire l’applicabilità delle “eccezioni e limitazioni” ai diritti d’autore e connessi, come ridisegnate dalla stessa direttiva, anche ai casi in cui le opere o i materiali protetti siano tutelati attraverso efficaci misure tecnologiche<sup>39</sup>.

Tuttavia, solo alcune delle “eccezioni e limitazioni” ai diritti d’autore si applicano in caso di protezione tecnologica (si tratta delle eccezioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), o dall’articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) o e)). Un’altra ipotesi di eccezione o limitazione – quella prevista dall’art. 5 paragrafo 2, lettera b) relativa alla copia privata – non deve essere necessariamente prevista nelle normative di attuazione della direttiva. In altri termini, gli stati membri sono liberi di scegliere se consentire la copia privata di opere protette da efficaci misure tecnologiche.

Poi, l’applicabilità delle eccezioni e limitazioni è subordinata alla mancata attivazione degli stessi titolari dei diritti d’autore o connessi. In altre parole, solo ove i titolari non abbiano volontariamente reso fruibili le eccezioni e limitazioni, gli stati membri sono obbligati a prendere provvedimenti adeguati.

Infine, l’applicabilità delle poche eccezioni e limitazioni previste è esclusa quando opere o altri materiali sono messi a disposizione “del pubblico sulla base di clausole contrattuali conformemente alle quali i componenti del pubblico possono accedere a dette opere e materiali dal luogo e nel momento scelti individualmente” (comma 4 del paragrafo 4 dell’art. 6; ma v. anche il “considerando” n. 53). Questo, forse, è lo snodo più grave della direttiva. Sulle reti, dunque, l’interazione tra protezioni tecnologiche e contratto è ‘premiata’ con la neutralizzazione delle “eccezioni e limitazioni” ai diritti sulle opere e sui materiali protetti<sup>40</sup>.

Alcuni passaggi che costituiscono argini alla dilatazione del controllo delle opere dell’ingegno si rinvengono a livello dei “considerando”.

Nel n. 48 si afferma che “una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere accordata alle misure tecnologiche che limitano in modo efficace atti non autorizzati dai titolari del diritto d’autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche dati, senza tuttavia impedire il normale funzionamento delle attrezzature elettroniche ed il loro sviluppo tecnologico. Tale protezione giuridica non implica alcuna obbligazione di adeguare i dispositivi, i prodotti, le componenti o i servizi a tali misure tecnologiche,

---

<sup>39</sup> V. DUSOLLIER, *Exceptions and Technological Measures in the European Copyright Directive of 2001 - An Empty Promise*, IIC, 2003, 62.

<sup>40</sup> Si noti che sia la formulazione della norma del comma 4 dell’art. 6.4, sia quella del “considerando” n. 53, se interpretate alla lettera, non richiedono nemmeno un’esplicita deroga contrattuale alle eccezioni e limitazioni applicabili alle misure tecnologiche. Qualora ci si attendesse a questa interpretazione letterale, la norma suonerebbe davvero come un premio immotivato alle imprese che distribuiscono contenuti digitale in forma *on demand*.

purché detti dispositivi, prodotti, componenti o servizi non rientrino nel divieto di cui all'articolo 6. Tale protezione giuridica dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività che hanno una finalità commerciale significativa o un'utilizzazione diversa dall'elusione della protezione tecnica. Segnatamente, questa protezione non dovrebbe costituire un ostacolo alla ricerca sulla crittografia”.

Nel n. 50 si fanno salve le eccezioni previste imperativamente a proposito dell'uso dei programmi per elaboratore dagli art. 5, paragrafo 3, e art. 6 della dir. 91/250/CEE<sup>41</sup>.

Nel n. 57, infine, si afferma che le stesse misure tecnologiche devono presentare meccanismi di salvaguardia della vita privata che rispettino i dettami della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.

È necessario mettere in evidenza che la deriva comunitaria poggia su una concezione – quella continentale – tradizionalmente restrittiva del diritto d'autore, la quale peraltro si trova pervicacemente ammantata da retoriche declamazioni come quelle che evocano la “forza del diritto di proprietà”<sup>42</sup>. Pur essendo bersaglio di autorevoli critiche dottrinali<sup>43</sup>, tale deriva è lungi dall'essersi arrestata.

La dir. 29/2001 è stata attuata in Italia con d. lgs. 9 aprile 2003, n. 68, il quale ha pesantemente novellato la l. 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio<sup>44</sup>. Nel nostro ordinamento, la disciplina sulle misure tecnologiche di protezione discendente dall'art. 6 della dir. 29/2001 si ritrova, quindi, sparsa in diverse norme della l. n. 633 del 1941, fra le quali rilevano in

---

<sup>41</sup> Il “considerando” n. 50 della dir. 29/2001 così recita:

“Una protezione giuridica armonizzata lascia impregiudicate le disposizioni specifiche di protezione previste dalla direttiva 91/250/CEE. In particolare essa non si dovrebbe applicare alla tutela delle misure tecnologiche usate in relazione ai programmi per elaboratore, disciplinata esclusivamente da detta direttiva. Non dovrebbe inoltre ostacolare né impedire lo sviluppo o l'utilizzo di qualsiasi mezzo atto a eludere una misura tecnologica se necessario per l'esecuzione degli atti da compiere ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6 della direttiva 91/250/CEE. Gli articoli 5 e 6 di tale direttiva si limitano a stabilire le eccezioni ai diritti esclusivi applicabili ai programmi per elaboratore”. Sul punto v. HEIDE, *Copyright, Contract and the Protection of Technological Measures - Not “the Old Fashioned Way”*: *Providing a Rational to the “Copyright Exceptions Interface”*, cit.

<sup>42</sup> Il “considerando” n. 9 della dir. 29/2001 così recita: “ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante [*sic!*] del diritto di proprietà”.

<sup>43</sup> V. HUGENHOLTZ, *Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid*, [2000] *E.I.P.R.* 501. Nella letteratura italiana si veda SPADA, *Copia privata ed opere sotto chiave*, cit., 602 ss.

<sup>44</sup> Per uno studio sullo stato di attuazione della dir. 29/2001 al di fuori dei nostri confini v. GASSER, GIRSBERGER, *Transposing the Copyright Directive: Legal Protection of Technological Measures in EU-member States. A Genie Stuck in the Bottle?* (November 2004). Berkman Working Paper No. 2004-10 disponibile su SSRN all'URL: <http://ssrn.com/abstract=628007>

particolare gli art. 102-*quater* (che definisce e disciplina in prima battuta le efficaci misure tecnologiche di protezione), 71-*quinquies* (sul rapporto tra eccezioni e misure tecnologiche), 71-*sexies* (sul rapporto tra copia privata e misure tecnologiche), e 171-*ter* (sulle conseguenze penali per “il traffico” di tecnologie principalmente finalizzate all’elusione di misure tecnologiche).

In particolare, l’art. 26 del d. lgs. 68/2003 ha inserito nell’articolo 171-*ter* la lett. f)-*bis* la quale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni chiunque a fini di lucro “fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti, o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure”.

L’attuazione è imprecisa nonché foriera di numerosi e rilevanti dubbi interpretativi<sup>45</sup>.

## ***V. Alcune linee guida per l’interpretazione della tutela giuridica delle misure tecnologiche di protezione***

La tutela legislativa della MTP integra una protezione diversa e più forte del *copyright* tradizionale.

La disciplina delle misure tecnologiche di protezione (soprattutto la parte relativa alle *anti-trafficking provisions*) garantisce *ex ante* un controllo dell’informazione differente e più penetrante rispetto a quello derivante dal classico diritto d’autore. Quest’ultimo si basa sullo schema del diritto di esclusiva. Il diritto di esclusiva conferisce al titolare una serie di facoltà dirette a vietare o autorizzare una serie di atti quali la riproduzione in copie o la distribuzione delle stesse. I presupposti per il riconoscimento del diritto di esclusiva così come l’accertamento della sua violazione vengono verificati *ex post* da un giudice: ad esempio, è la corte di turno a giudicare se l’opera dell’ingegno di cui si reclama tutela è originale e se è stata plagiata o contraffatta.

---

<sup>45</sup> V., per alcuni commenti al d. lgs. n. 68 del 2003, SENA, FRASSI, D’AMMASSA, GIUDICI, MINTOTI, MORRI, *Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione*, Milano, 2003; SPOLIDORO, *Una nuova riforma per il diritto d’autore nella società dell’informazione*, in *Corriere giur.*, 2003, 845; FABIANI, *L’attuazione della direttiva CE su diritto di autore nella società dell’informazione. Un’analisi comparativa*, in *Dir. autore*, 2003, 331; CASELLATI, *Protezione legale delle misure tecnologiche ed usi legittimi. L’art. 6.4 della direttiva europea e sua attuazione in Italia*, *ibid.*, 360. Per alcuni rilievi in margine alla disciplina delle misure tecnologiche contenuta nel disegno poi tradotto nel d. lgs. n. 68 del 2003, v. SPADA, *Copia privata ed opere sotto chiave*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 591; DE SANCTIS, *Misure tecniche di protezione e libere utilizzazioni*, in *Dir. Autore*, 2003, 1.



Il divieto di produrre tecnologie prevalentemente finalizzate all'elusione delle MTP è una regolamentazione (indiretta) della tecnologia piuttosto che una regolamentazione dei diritti di esclusiva. In mercati, come quelli informatici, caratterizzati da forti esternalità di rete, tale disciplina è naturalmente votata ad innescare problemi di antitrust<sup>46</sup>. Tali problemi peraltro si moltiplicano nello scenario dischiuso dai sistemi di DRM<sup>47</sup>.

La tutela delle MTP non annulla il *fair use* e le libere utilizzazioni. Ma i margini di libertà degli utenti rischiano di essere compromessi o del tutto vanificati da un'applicazione intransigente del divieto di produzione di tecnologie con finalità prevalentemente elusiva.

Se questo è il quadro della disciplina legislativa delle MTP, i principi giuridici e le ragioni che stanno alla base dell'esigenza di equilibrare i molteplici interessi coinvolti dal diritto d'autore tradizionale non sono venuti meno. Anzi. Le tecnologie digitali modificano profondamente le dinamiche della creatività e la struttura dei mercati delle opere dell'ingegno, creando nuovi modelli di business e forme di intermediazione. Ogni volta che il progresso tecnologico ha inciso sul mercato della creatività, le leggi sul diritto d'autore hanno finito per consentire l'emersione del nuovo, sacrificando – almeno parzialmente – gli interessi consolidati<sup>48</sup>. L'esito dovrebbe essere lo stesso anche ed a maggior ragione per quel che rappresenta (non un mero salto in avanti ma) una vera e propria rivoluzione tecnologica: l'era digitale<sup>49</sup>.

L'interpretazione della disciplina delle MTP dovrebbe prendere le mosse dalle premesse testé concisamente delineate. In particolare, il divieto di produzione di tecnologie prevalentemente elusive va interpretato nel senso che possa ridurre al minimo il rischio di effetti anticompetitivi e di un azzeramento delle libere utilizzazioni. È appunto quanto ci si accinge a fare nel prossimo paragrafo.

---

<sup>46</sup> V. BURK, *Market Regulation and Innovation: Legal and Technical Standards in Digital Rights Management*, cit.; ID., *Anti-Circumvention Misuse*, 50 *UCLA L. Rev.* 1095 (2003).

<sup>47</sup> PARK, SCOTCHMER, *Digital Rights Management and the Pricing of Digital Products* (August 2005), NBER Working Paper No. W11532, disponibile su SSRN all'URL: <http://ssrn.com/abstract=778105>; MAGNANI, MANDERIEUX, MONTAGNANI, *I DRMs e il diritto della concorrenza: la definizione del mercato rilevante*, relazione al convegno "Proprietà digitale: diritto d'autore, nuove tecnologie e Digital Rights Management, in corso di pubblicazione; MAZZIOTTI, *Did Apple's refusal to license proprietary information enabling interoperability with its iPod music player constitute an abuse under Article 82 of the EC Treaty?*, (March 8, 2005), disponibile all'URL: <http://repositories.cdlib.org/bclt/lts/>; NASCIMBENE, *Il caso ContentGuard: le mani di Microsoft sul futuro delle tecnologie DRM*, in *Diritto ind.*, 2005, 287; OTTOLIA, WIELSCH, *Mapping the Information Environment: Legal Aspects of Modularization and Digitalization*, 6 *Yale Symp. L. & Tech.* 174 (2004).

<sup>48</sup> V. LESSIG, *Cultura libera – Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà intellettuale*, Milano, 2005.

<sup>49</sup> Sul diritto dell'era digitale v. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale – Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, II ed., in corso di pubblicazione per Il Mulino.

## ***VI. Modchips e tutela penale delle misure tecnologiche di protezione***

Nella prima pronuncia del 2003 il Tribunale di Bolzano ha ritenuto lecita la produzione di *modchips*. Il ragionamento dei giudici prendeva le mosse dai seguenti punti:

a) la protezione assicurata dalla legge 633/41 si rivolge esclusivamente al diritto d'autore e, solo in via mediata, ai supporti dell'opera (art. 102-*quater*);

b) la legge 633/41 vieta solo le attrezzature o i componenti che siano destinati in via prevalente e principale all'elusione delle misure tecnologiche di protezione dei diritti d'autore (art. 171-*ter*, lett. f)-*bis*;

c) la legge sul diritto d'autore non regola un ipotetico potere del venditore di una macchina di vietare in capo all'acquirente modifiche della medesima macchina finalizzate ad abilitare funzionalità diverse da quelle predeterminate.

In sintesi il provvedimento del 2003 fonda le sue conclusioni su due argomentazioni.

Sotto il profilo *sub b)* i *modchips* non hanno prevalente finalità elusiva, in quanto essi servono per scopi leciti e cioè:

– a leggere dischi di importazione (e ciò potrà non fare piacere ai distributori europei, ma non viola alcun diritto d'autore; anzi è la differenziazione adottata dai distributori che potrebbe violare norme sulla concorrenza); si consideri che non tutti i giochi presenti sul mercato americano sono rinvenibili con la codifica europea e che quindi vi è interesse a procurarseli direttamente e che il loro costo è inferiore anche del 20% a quello europeo;

– a leggere dischi prodotti da società diverse da quella che ha prodotto la Playstation (e questi potrebbero forse e talvolta violare dei brevetti sul software o la licenza loro concessa, ma è problema che non può interessare l'acquirente del prodotto sul mercato);

– a leggere la copia di sicurezza del software che la legge italiana consente di procurarsi;

– a leggere supporti di contenuto diverso da quello originariamente previsto, ma sicuramente legali;

– a consentire di sfruttare tutte le capacità della Playstation come computer”.

Sotto il profilo *sub c)* le clausole del contratto di licenza d'uso che vietano di decodificare o disassemblare il software della console sono inefficaci in quanto violano le norme del codice civile [l'art. 1341, comma 1].

La sentenza del dicembre 2005 ha giudicato lecita la produzione dei *modchips* in base ad un ragionamento simile, ma diversamente costruito.

I punti di partenza sono rappresentati dalle seguenti affermazioni:

a) la Playstation nella sostanza è un personal computer che i produttori mettono in commercio limitandone le funzionalità potenziali;

b) i videogiochi devono essere qualificati come software e dunque la norma da applicare non il 171-*ter*, lett. f)-*bis*, ma il 171-*bis*.

Il tribunale argomenta quest'ultima affermazione sostenendo quanto segue. “[...] La normativa comunitaria di cui alla direttiva 29/2001/CE è applicabile espressamente alle sole questioni riguardanti fonogrammi e videogrammi. Conseguentemente essendo i prodotti informatici per ‘console’ da considerarsi giuridicamente come software, tale disciplina non può trovare applicazione nel caso di specie. In definitiva, considerare i videogiochi (sovente molto complessi ed elaborati da un computer potente a seguito di programmazione software molto elaborata) come semplice sequenza di immagini in movimento e suoni pare francamente riduttivo ed inappropriato”.

Dalla qualificazione del videogioco in termini di software i giudici deducono che uno degli scopi leciti “cui può essere adibito il *modchip* è quello di permettere la lettura della copia di *back up*, vale a dire la copia di sicurezza del software che la legge italiana consente di procurarsi. Invero in tema di software è consentito al proprietario del supporto originale contenente il programma per elaboratore concesso in licenza (art. 64-*ter* n. 2 e 3 l.d.a.) il diritto di effettuare una copia di *back up* (copia masterizzata) dello stesso. Tale facoltà è espressamente prevista per il solo software (art. 64-*ter* cpv.), nel cui ampio *genus* rientrano pure i videogiochi, come sopra diffusamente specificato. In ogni caso, ai sensi dell’art. 71-*sexies* l.d.a. l’acquirente del videogioco può farne una copia per fini privati”.

La sentenza del 28 gennaio 2005 ha invece ritenuto illecita la produzione dei *modchips*.

In questa occasione i giudici sono partiti dalle seguenti premesse:

a) che la *console* sia costituita non solo da un hardware, ma anche da un software; conseguenza di ciò è che anche la *console* rientra nella tutela garantita dal diritto d’autore (art. 64- *bis*, 1° comma l.d.a.) e che il trasferimento del diritto di proprietà ad essa relativo avviene nei limiti degli usi previsti dal venditore ed accettati dall’acquirente al momento dell’acquisto;

b) i videogiochi invece non sono costituiti da solo software (come sostenuto dalla difesa), dato che si basano su di un programma che permette il funzionamento delle immagini, dei suoni e dei testi, ma rappresentano delle vere e proprie opere d’ingegno;

c) la c.d. “Playstation 2” è un elaboratore elettronico distribuito dalla società “Sony Computer Entertainment Europe” e finalizzato alla lettura dei soli videogiochi prodotti dalla stessa casa madre; infatti, grazie all’interazione tra il codice applicato al videogioco originale e quello apposto alla console, l’unico software eseguibile dalla console in questione è quello contenuto nei videogiochi prodotti dalla Sony per la relativa regione geografica; i descritti dispositivi tecnologici utilizzati dalla casa produttrice per consentire solo la lettura di determinati videogiochi costituiscono indubbiamente “misure di protezione tecnologica” ai sensi dell’art. 102-*quater* l.d.a., dal momento che agiscono sulla console per impedire “atti non autorizzati dal titolare”, e

cioè il riconoscimento e la lettura di videogiochi diversi da quelli originali distribuiti nella stessa area geografica ove la console è stata venduta.

Sulla base di tali premesse il tribunale sviluppa le seguenti argomentazioni.

“In primo luogo si osserva che l'utilizzo della *console* modificata al fine di leggere dischi d'importazione come per es. quelli distribuiti dal produttore della *console* in aree geografiche diverse non può essere considerato legittimo, poiché l'importazione extracomunitaria di videogiochi è vietata dalla legge sul diritto d'autore (art. 17 l.d.a.). Per quanto attiene all'asserito diritto dell'acquirente di un videogioco di farsi una copia di riserva (*back up*), si rileva che tale facoltà è espressamente prevista per il solo software (art. 64-ter cpv. l.d.a.), ma non per i videogiochi che ad esso non si riducono. Certo è che ai sensi dell'art. 71-sexies l.d.a. l'acquirente del videogioco può farne una copia per fini privati, ma sempre nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'art. 102- quater. Se dunque è legittima la realizzazione della copia del videogioco per fini privati, non altrettanto lo è la rimozione del dispositivo che ne impedisca la lettura sulla console. Per quanto attiene infine all'utilizzo della *console* quale normale computer si osserva come questo non rientri negli usi che il produttore ha voluto inibire con l'inserimento dei codici di riconoscimento, tenuto conto che verosimilmente esso non è stato neppure preso in considerazione dalla casa produttrice. Dalla lettura delle e-mail in precedenza riportate emerge in maniera chiara che il fine principale della modifica della console richiesta dai clienti ed attuata con l'inserimento del *modchip* è quello di consentire la lettura dei giochi cd. masterizzati, cioè illegalmente riprodotti e venduti a costi del tutto competitivi rispetto a quelli dei giochi originali. Pertanto, una volta accertato che gli usi per i quali viene abilitata la console Playstation 2 in seguito all'utilizzo del *modchip*, sono per la maggioranza illeciti se ne trae la conseguenza che la detenzione degli stessi, la commercializzazione e l'utilizzo diretto costituiscono condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 171-ter, lett. f)-bis”.

Dalla sintesi delle motivazioni dei provvedimenti bolzanini emerge un quadro ancora confuso. Tale confusione dipende in parte dalle normative (comunitaria ed italiana), in parte da limiti delle argomentazioni dei giudici.

Sul primo fattore, occorre rimarcare che i legislatori comunitario ed italiano hanno seriamente danneggiato l'omogeneità del tessuto normativo della legge sul diritto d'autore ed hanno affidato al diritto penale la risoluzione di controversie che – anche per il fatto di porre delicate questioni di tutela della concorrenza – andrebbero invece gestite sul piano civilistico.

Sul secondo fattore occorre soffermarsi più distesamente.

Come primo passo occorre sgombrare il campo delle questioni che non sono rilevanti.

Nelle fattispecie in discussione il giudizio di illiceità penale ex art. 171-ter lett f)-bis circa la produzione dei *modchips* non può essere posto in relazione con il contratto di licenza d'uso all'utente finale sulla *console* e sul software in essa

contenuto<sup>50</sup>. Dalla ricostruzione dei fatti operata dalle pronunce in discussione emerge che le opere dell'ingegno considerate dalla Sony a rischio di riproduzione abusiva sono rappresentate dai videogiochi e non dal software incorporato nella *console*. Peraltro, di là dai notevoli problemi attinenti alla natura, al contenuto ed alle modalità di conclusione della licenza d'uso sulla *console*, non è sostenibile che esso possa vincolare un soggetto terzo – cioè un soggetto diverso, qual è il produttore di *modchips*, dall'acquirente della *console* – all'immodificabilità dell'apparecchio (hardware).

Sgombrato il campo dalle questioni irrilevanti è adesso il momento di trattare gli snodi cruciali delle controversie:

- 1) la qualifica dei videogiochi;
- 2) la qualifica delle tecnologie della Sony in termini misure tecnologiche di protezione disciplinate dall'art. 102-*quater*;
- 3) il giudizio sulla finalità (prevalentemente elusiva o meno) dei *modchips*.

Sul punto 1) è noto che la qualifica dei videogiochi è controversa in dottrina e giurisprudenza<sup>51</sup>. Tuttavia, a favore della tesi che identifica i videogiochi con i software si possono spendere alcuni argomenti. I videogiochi come tutti gli altri software sono scritti in codice informatico. Nel mercato del software proprietario viene commercializzato solo il codice oggetto, mentre il codice sorgente viene secretato. Questa prassi è alla base sia dell'eccezione al diritto d'autore sul software in base alla quale, al ricorrere di determinati presupposti, è possibile procedere alla decompilazione delle parti di codice necessarie a conseguire l'interoperabilità, sia del diverso e più blando regime di tutela delle misure tecnologiche poste a protezione dei programmi per elaboratore (art. 171-*bis*), il quale in buona sostanza salva dall'illiceità la tecnologia che sia suscettibile anche di un solo uso legittimo<sup>52</sup>. Ebbene, l'esigenza di preservare la possibilità di conseguire l'interoperabilità vale tanto per i videogiochi quanto per ogni altro tipo di software.

Non convince, d'altra parte, il ragionamento che rimprovera all'inquadramento in termini di software di sminuire la ricchezza creativa che normalmente sta dietro un videogioco (originale). Il ragionamento dimentica che molti tipi di software implicano un sforzo creativo di notevole mole.

---

<sup>50</sup> Sui notevoli problemi posti dalle *End User License Agreements* (licenze d'uso all'utente finale) v. CASO, *Le licenze software*, in PASCUZZI (cur.), *Pacta Sunt Servanda. Giornale didattico e selezione di giurisprudenza sul diritto dei contratti*, Bologna, 2006.

<sup>51</sup> V., per alcuni riferimenti, FERRARI, *L'incerto cammino della tutela giuridica delle misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore: recenti orientamenti in materia di modifica di consoles per videogiochi*, cit.

<sup>52</sup> Il comma 1 della 171-*bis* così recita: "chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità".

Quand'anche si ritenga che il videogioco non sia identificabile con software soggetto alla più lasca disciplina dell'art. 171-*bis*, la tesi che giudica illeciti i *modchips* rimane molto debole.

Sul punto 2) occorre rilevare che tutte le pronunce bolzanine hanno dato quasi per scontato che l'hardware della Playstation rappresenti un'efficace misura tecnologica di protezione ai sensi dell'art. 102-*quater* della legge autore. Tuttavia, si tratta di un assunto tutt'altro che scontato. L'art. 102-*quater*, comma 1, statuisce che le “misure tecnologiche di protezione efficaci [...] comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti”.

L'art. 102-*quater* non pone le fondamenta di un nuovo diritto di esclusiva, ma rappresenta uno dei tasselli – quello che definisce le “misure tecnologiche di protezione efficaci” – di una disciplina della responsabilità legata alla produzione di tecnologie. Ebbene la *boot* ROM della Playstation (il suo hardware), sulla quale va ad incidere il *modchip*, non rappresenta di per sé una tecnologia che impedisce o limita atti non autorizzati dai titolari dei diritti. Piuttosto, l'interazione tra *boot* ROM e codici di accesso contenuti nei CD-ROM dei videogiochi funziona come mezzo per scoraggiare – e non per impedire o limitare – la copia o altri atti non autorizzati dal titolare dei diritti. La controprova di questo ragionamento sta nell'analisi della funzione del *modchip*. L'installazione del *modchip* non facilita l'elusione di una MTP. La copia non autorizzata, l'importazione e la distribuzione non autorizzate possono avvenire indipendentemente dall'installazione (e persino dall'esistenza del *modchip*).

Non si tratta di un modo di ragionare fantasioso o forzante, ma del cuore della motivazione che ha recentemente condotto la *High Court* australiana a dichiarare l'inapplicabilità della disciplina delle MTP<sup>53</sup> – la cui definizione è simile a quella dell'art. 102-*quater* della nostra legge l. 633/41<sup>54</sup> – alla produzione dei *modchips* per Playstation<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> *Stevens v Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment* [2005] HCA 58 6 October 2005, cit.

<sup>54</sup> V. le sections 10(1) e 116A(1) del *Copyright Act* del 1968 come modificato dal *Copyright Amendment (Digital Agenda) Act* del 2000.

<sup>55</sup> In uno dei passaggi centrali della motivazione la corte porta a supporto delle proprie conclusioni le seguenti tre considerazioni:

“[t]he first is that, in choosing between a relatively broad and a relatively narrow construction of legislation, it is desirable to take into account its penal character. The present litigation does not arise from the institution of criminal proceedings under the offence provisions now contained particularly in s 132 of the Act. However, a person who makes or sells a circumvention device (s 132(5B)) is liable to imprisonment for not more than five years (s 132(6A)). An appreciation of the heavy hand that may be brought down by the criminal law suggests the need for caution in accepting any loose, albeit "practical", construction of Div 2A itself.

The second consideration is that the true construction of the definition of "technological protection measure" must be one which catches devices which prevent infringement. The Sony device does not prevent infringement. Nor do many of the devices falling within the definition advanced by Sony. The Sony device and devices like it prevent access only after any infringement has taken place.

The third consideration is that in construing a definition which focuses on a device designed to prevent or inhibit the infringement of copyright, it is important to avoid an overbroad construction which

Ma il ragionamento non finisce qui. È soprattutto la soluzione del punto 3) che dimostra la debolezza della tesi dell'illiceità.

La norma dell'art. 171-ter, lett. f)-bis è formulata in termini approssimativi ed ambigui. Tuttavia, alcune indicazioni possono essere date per assodate. La norma parla di “[...] attrezzature, prodotti o componenti ovvero [...] servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure”.

La finalità non dovrebbe essere valutata in astratto né con riferimento ad eventuali dichiarazioni che accompagnano la produzione della tecnologia. Quel che conta è il fatto che la finalità trovi riscontro nell'uso elusivo. Questo era il ragionamento svolto, nell'ambito della dottrina della responsabilità indiretta della quale la tutela delle MTP è una (pur lontana) derivazione, dalla Corte Suprema statunitense in *Sony Betamax*. In effetti tutte le pronunce bolzanine ragionano correttamente in questo senso. Solo la pronuncia del 28 gennaio del 2005 sembra dare rilevanza alle dichiarazioni che avevano in un caso accompagnato la produzione dei *modchips*<sup>56</sup>.

La norma parla di prevalenza o principale finalità elusiva, il che significa *a contrario* che se – per ipotesi – gli usi elusivi eguagliano quelli legittimi, la produzione deve essere considerata lecita.

D'altro canto, la norma non specifica se il criterio della prevalenza delle finalità e dunque degli usi attenga a parametri quantitativi (prevalenza del numero) o a parametri qualitativi (prevalenza sotto il profilo della rilevanza). Anche in questo caso un'interpretazione orientata alla conseguenze ed assistita dalla comparazione può aiutare a giungere alla soluzione corretta.

La norma va interpretata nel senso di evitare che la sua applicazione abbia effetti anticompetitivi. Il produttore che detiene fette significative del mercato (a monte) di apparecchi hardware non può mettere in atto pratiche che gli consentano, attraverso l'abuso del diritto d'autore, di elevare barriere sul mercato (a valle) del software (opera

---

would extend the copyright monopoly rather than match it. A defect in the construction rejected by *Sackville J* is that its effect is to extend the copyright monopoly by including within the definition not only technological protection measures which stop the infringement of copyright, but also devices which prevent the carrying out of conduct which does not infringe copyright and is not otherwise unlawful. One example of that conduct is playing in Australia a program lawfully acquired in the United States. It was common ground in the courts below and in argument in this Court that this act would not of itself have been an infringement”.

<sup>56</sup> V. FERRARI, *L'incerto cammino della tutela giuridica delle misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore: recenti orientamenti in materia di modifica di console per videogiochi*, cit., rileva che “le circostanze del caso concreto sembrano aver giocato un ruolo importante nella sentenza resa dal Tribunale di Bolzano nel gennaio 2005. Di là dalla diversa prospettazione giuridica avanzata (i videogiochi come *softwares* o meno), non può sfuggire all'attenzione del lettore che, a differenza del caso deciso nel dicembre 2005, vi erano una serie di indici che potevano far legittimamente presumere la prevalenza delle finalità elusive. Il contenuto della corrispondenza intercorsa tra l'azienda ed i propri clienti depone chiaramente in tal senso e, molto probabilmente, deve aver pesato sul giudizio reso (siamo di fronte ad una circolazione sottotraccia della regola dell'*inducement* promossa ultimamente dalla *U.S Supreme Court* nell'ambito della *contributory liability for copyright infringement* nel caso *Grokster?*)”.

dell'ingegno) interoperabile con il medesimo apparecchio. Una pratica di questo genere danneggia la concorrenza e lo sviluppo tecnologico dei due mercati collegati.

La ricostruzione attenta della dottrina della *contributory liability* da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti ha permesso lo sviluppo competitivo del mercato dei videoregistratori e la diffusione degli stessi apparecchi.

Rileggendo a distanza di più di vent'anni la motivazione di quella famosa sentenza si comprende perché la corte abbia affermato: “[p]er risolvere la questione non è necessario esplorare tutti i potenziali [!] usi della macchina e determinare se essi possano o no costituire una trasgressione. Piuttosto bisogna solo considerare se sulla base dei fatti accertati dalla Corte distrettuale un numero significativo di detti usi possa essere non illegale. Inoltre al fine di risolvere questo caso non è necessario dare una precisa quantificazione dell'ammontare dell'uso commercialmente significativo, perché un uso potenziale del Betamax chiaramente soddisfa questo modello, comunque lo si intenda: il *time-shifting* (TS) domestico per uso privato”.

Senza dubbio la tutela delle MTP ha dissennatamente modificato lo standard Sony Betamax parlando di prevalenza della finalità elusiva. Ma alcuni passaggi del ragionamento di *Justice Stevens* – l'estensore dell'*opinion* di maggioranza in Sony Betamax – conservano intatta la loro pregnanza. Dire che non si possono esplorare tutti gli usi potenziali di una macchina e che basta un solo uso potenziale a salvare il produttore della tecnologia equivale ad affermare che il parametro quantitativo riveste un'importanza relativa.

Tornando all'attuale contesto italiano, la lezione di Sony Betamax può risultare utile nel giudicare la sussistenza o meno della prevalente finalità elusiva.

Degli usi dei *modchips* discussi nelle pronunce bolzanine ve ne è uno che ha maggiore rilevanza degli altri. Si tratta della possibilità di utilizzare la Playstation come un vero proprio computer aggirando le limitazioni di funzionalità predeterminata dalla casa di produzione. Questo uso (o se si preferisce, questa finalità) del *modchip* è sicuramente prevalente rispetto ai potenziali usi in violazione del diritto d'autore, poiché abilita l'apparecchio ad una serie infinita – e dunque rilevante anche sul piano del parametro quantitativo – di usi (potenziali) legittimi quali possono essere gli usi di un computer. D'altra parte, tra questi usi legittimi figura la possibilità di far funzionare videogiochi per Playstation prodotti da case diverse dalla Sony, possibilità che costituisce la premessa per aprire il mercato a valle della produzione della *console*.

A fronte di questo uso pienamente legittimo e degli altri (infiniti) che ne derivano, possono forse riscontrarsi alcuni usi in violazione del diritto d'autore<sup>57</sup>, ma tanto non basterebbe a far scattare la sanzione penale.

---

<sup>57</sup> Per una discussione degli altri possibili usi v. FERRARI, *L'incerto cammino della tutela giuridica delle misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore: recenti orientamenti in materia di modifica di console per videogiochi*, cit., il quale, a proposito della disabilitazione della funzione dei codici regionali, sottolinea che “la modifica delle *consoles* permetterebbe la lettura di videogiochi originali, ma di importazione. Le case produttrici frazionano il mercato mondiale in aree geografiche di commercializzazione e, soprattutto, introducono sistemi di protezione tali per cui i videogiochi vengono



Un'interpretazione come quella avanzata si pone in sintonia con il considerando n. 48 della dir. 29/2001 – in base al quale “una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere accordata alle misure tecnologiche [...] senza tuttavia impedire il normale funzionamento delle attrezzature elettroniche ed il loro sviluppo tecnologico” inoltre “[...] dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività che hanno una finalità commerciale significativa o un'utilizzazione diversa dall'elusione della protezione tecnica” – e consente inoltre di riavvicinare l'art. 171-*ter*, lett.f)-*bis* al più razionale art. 171-*bis*, nonché di garantire una maggiore consonanza con il principio di legalità in materia penale (art. 14 disp. prel. c.c., e art. 1 c.p.)<sup>58</sup>.

---

letti dalla macchina solo se acquistati nella medesima 'area commerciale' in cui anche la macchina è stata acquistata. I *mod-chips* permetterebbero di aggirare questo artificioso frazionamento, rendendo possibile la lettura di tutti i videogiochi, a prescindere dalla loro provenienza. A questo argomento il giudice del gennaio 2005 oppone l'art. 17 della l. 633/41, il quale sancisce l'illiceità di importazioni di opere dell'ingegno da aree geografiche esterne alla Comunità Europea: da ciò discenderebbe che sulle *consoles* europee non possano essere 'fatti girare' che dischi europei<sup>57</sup>. Il rilievo convince solo in parte. Il primo comma dell'art. 17 vieta sì l'importazione, ma solo quando essa abbia fini di distribuzione o di messa a disposizione al pubblico. Se io mi reco negli Stati Uniti e là acquisto un videogioco per uso personale, non mi si potrà certo opporre che lo introduco in Italia a fini di distribuzione o di messa a disposizione del pubblico; d'altro canto mi sarà impossibile leggere il disco acquistato oltreoceano proprio per le misure di protezione adottate dai produttori. La tesi per cui i *mod-chips* consentirebbero, legittimamente, di leggere dischi prodotti in altre aree è, seppur parzialmente, fondata”. L'autore inoltre rileva circa il diritto di effettuare una copia di riserva quanto segue: “[...] La realtà è che la norma di cui all'art. 71 *sexies* va letta nel suo complesso e, quindi, anche con riferimento al quarto comma. È qui che cominciano ad emergere i veri problemi: l'art. 71 *sexies* è una norma mal congegnata, i cui commi si contraddicono l'uno rispetto all'altro. La soluzione a questa sorta di cortocircuito non è semplice e tocca uno dei punti nevralgici che i DRM sottopongono alla riflessione giuridica. Ritenerne che debbano comunque prevalere le misure di protezione rispetto ai diritti dell'acquirente significa rinunciare alla funzione regolativa e di bilanciamento dei diversi interessi in gioco che fino ad oggi il diritto d'autore ha svolto. Significa, in altri termini, affidare un mandato in bianco ai produttori di opere digitali perché, attraverso le misure di protezione, gestiscano come loro meglio aggrada i contenuti delle opere. Il potere regolativo della legge finisce, così, per essere sostituito dal potere regolativo della tecnologia”.

<sup>58</sup> Cfr., sia pure a proposito della diversa fattispecie della produzione di *splitty* per la distribuzione del segnale della TV satellitare su più televisori, la motivazione di Trib. Trento 3 maggio 2004, nella quale si rileva che “la disposizione deve essere interpretata tenuto conto del principio di legalità, sulla base del suo chiaro tenore letterale, con esclusione di qualsiasi estensione analogica. Inoltre, ai fini della corretta determinazione dell'ambito applicativo della disposizione, deve considerarsi l'intenzione del legislatore 'attuativo' che, in assenza di elementi di segno contrario, deve ricostruirsi necessariamente con riferimento agli scopi e limiti della disciplina comunitaria come individuati nel preambolo della direttiva 2001/29/Ce. Sul piano dell'interpretazione letterale il dato rilevante è costituito dall'adozione del criterio della 'principale finalità di elusione' considerato nella sua oggettiva funzione, criterio chiarito nella sua portata dal punto 48 del preambolo il quale precisa che la protezione giuridica contro dispositivi e prodotti diretti all'elusione delle misure tecnologiche non dovrebbe comunque vietare i dispositivi o le attività che hanno 'finalità commerciale significativa' od una 'utilizzazione diversa dall'elusione' della protezione tecnica. Ne consegue che, laddove l'attrezzatura sia suscettibile di una utilizzazione diversa dalla elusione e cioè di una utilizzazione che non sia diretta a ledere il bene protetto dalla misura tecnologica, ovvero possa assumere una finalità commerciale significativa, la detenzione ai fini di commercializzazione non potrà considerarsi idonea ad integrare, neppure in astratto, gli estremi del reato, poiché l'attrezzatura non può essere definita quale prodotto realizzato con 'principale finalità di elusione' della misura tecnologica”.

## VII. Conclusioni

Il mercato della creatività è oggi una porzione importante del mercato delle informazioni digitali. Il mercato delle informazioni digitali ha una struttura differente dai mercati delle opere dell'ingegno dell'era predigitale. Al mutamento della tecnologia corrisponde un mutamento della struttura del mercato. Al mutamento della struttura del mercato corrisponde un mutamento delle istituzioni, delle regole sulle quali il mercato si basa. Si assiste alla nascita di nuove forme di controllo delle informazioni contenute nelle opere dell'ingegno.

Come nel passato, il controllo delle informazioni si basa principalmente su tre strumenti:

- a) il contratto;
- b) la tecnologia;
- c) la legge sulla proprietà intellettuale (per quel che interessa in questa sede, la legge sul diritto d'autore)<sup>59</sup>.

La rivoluzione digitale muta il carattere dei tre strumenti di controllo. Nuove possibili interazioni danno vita a forme differenti di controllo delle informazioni<sup>60</sup>.

Sotto il primo profilo, va detto che la rivoluzione digitale mette in primo piano il contratto (o meglio il contratto standard) e la tecnologia (o meglio i suoi standard), mentre la legge perde la sua centralità e diventa uno strumento che, al limite, serve solo a rafforzare il controllo basato sui primi due strumenti normativi<sup>61</sup>. In particolare, le ultime modifiche legislative del diritto d'autore non si concentrano tanto sul diritto di esclusiva quanto sulla disciplina delle tecnologie. Il controllo delle informazioni può trasformarsi in controllo delle infrastrutture delle informazioni.

Sotto il secondo profilo, va rilevato che da un lato c'è chi intende irrigidire e centralizzare il controllo privato dell'informazione, basato sulla proprietà esclusiva, sul contratto e sulle protezioni tecnologiche<sup>62</sup>, dall'altro c'è chi ritiene che le tecnologie informatiche siano alla base di una nuova era caratterizzata dalla necessità di un controllo elastico e decentralizzato dell'informazione, basato su una diversa interazione tra *copyright*, contratto e tecnologia (si pensi alla *GNU General Public License* e alle

---

<sup>59</sup> Pensiamo alla fruizione di un'opera teatrale. Per assistere ad un'opera teatrale dobbiamo varcare la porta di un edificio (tecnologia tradizionale), pagare il biglietto (cioè stipulare un contratto) e, dopo aver assistito alla rappresentazione, rispettare i diritti d'autore riconosciuti dalla legge ai legittimi titolari (ad esempio, non possiamo rappresentare l'opera in altro luogo pubblico, senza l'autorizzazione dei titolari).

<sup>60</sup> Cfr. BECHTOLD, *Digital Rights Management in the United States and Europe*, cit.

<sup>61</sup> Cfr. LESSIG, *The Future of Ideas. The Fate of the Commons in a Connected World*, New York, 2001; ID. *Code and other Laws of Cyberspace*, New York, 1999.

<sup>62</sup> Per uno studio relativo al controllo rigido e centralizzato dell'informazione v. CASO, *Digital rights management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore*, cit.

*Creative Commons Licenses*); alcuni sostengono: su una nuova forma di proprietà paragonabile alle antiche proprietà collettive (in inglese, *commons*)<sup>63</sup>.

Le ragioni che nel passato hanno suggerito nell'ambito del diritto d'autore un equilibrio tra i vari interessi contrapposti non sono venute meno. Oggi, nell'ambito del più complesso scenario del controllo delle informazioni digitali, il diritto deve garantire la possibilità che differenti assetti istituzionali – come il controllo rigido e centralizzato ed il controllo elastico e decentralizzato – basati su stessi principi giuridici di fondo possano convivere promuovendo lo sviluppo tecnologico. Nella (vana) attesa di una riforma del diritto d'autore che riporti equilibrio, una corretta interpretazione delle norme sulla tutela giuridica delle misure tecnologiche di protezione costituisce un passo decisivo nella direzione indicata.

---

<sup>63</sup> Sul tema v. ROSSATO, *Diritto e architettura nello spazio digitale – Il ruolo del software libero*, Padova, 2006.