



UNIVERSITY
OF TRENTO - Italy
Faculty of Law
Department of Legal Sciences

lawtech

Trento Law and Technology Research Group

Research Paper n. 19

**Misure tecnologiche di protezione:
cinquanta (e più) sfumature di grigio
della Corte di giustizia europea**

Roberto Caso | Marzo/2014

**Technological Protection Measures:
Fifty (and More) Shades of Grey of
the European Court of Justice**

Roberto Caso | March/2014

ISBN: 978-88-8443-531-6
ISSN: 2038-520X

COPYRIGHT © 2014 ROBERTO CASO

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group Research Papers Series Index
<http://www.lawtech.jus.unitn.it>

Unitn-eprints:
<http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00004271/>

Questo paper © Copyright 2014 di Roberto Caso è pubblicato con Licenza
Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo
3.0 Italia. Testo completo della licenza:
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/legalcode>

ABSTRACT

The aim of this paper is to make some critical remarks on decision of January 23, 2014 C-355/12 (Nintendo) of the European Court of Justice, ruling on Article 6 of the Copyright Directive 2001/29/EC, which regulates the legal protection of technological protection measures (TPMs).

In the first paragraph, I briefly introduce the subject. In the second paragraph, I summarize the interpretation given and the principles applied by the ECJ. In the third paragraph, I point out some weaknesses of the Court's wisdom. In the fourth paragraph, I draw a different perspective on the legal protection of TPMs aimed at restricting the application of Art. 6. In the last paragraph, I propose some conclusions.

CONTENTS

1. Introduction - 2. The Court of Justice and the modification of videogames consoles: the Nintendo case – 3. The Court's wisdom: some concerns – 4. The legal protection of technological protection measures: another perspective – 5. Conclusions

KEYWORDS

Intellectual Property – Copyright – Technological Protection Measures – Videogames consoles – European Court of Justice

About the Author

Roberto Caso - (roberto.caso@unitn.it) Personal Web Page: <http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/roberto-caso> - is Associate Professor of Private Comparative Law at the University of Trento (Italy) – Faculty of Law and co-director of LawTech Group. He teaches Private Law (“Diritto civile”), Comparative Intellectual Property Law, and ICT Law. Roberto Caso is author of many books and articles about Intellectual Property, Privacy & Data Protection, and Contract Law.

ABSTRACT

Questo scritto ha lo scopo di svolgere alcune considerazioni critiche sulla sentenza 23 gennaio 2014, causa C-355/12 (Nintendo) della Corte di giustizia europea a margine dell'art. 6 della direttiva 29/2001 in materia di tutela giuridica delle misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore. Nel primo paragrafo si introduce l'argomento. Nel secondo paragrafo si ripercorrono la lettura e i principi proposti dalla corte. Nel terzo paragrafo si mettono in evidenza i punti deboli della visione dei giudici europei. Nel quarto paragrafo si delinea una diversa prospettiva della tutela delle misure tecnologiche di protezione, finalizzata a restringere il campo di applicazione dell'art. 6. Nel quinto e ultimo paragrafo si tracciano alcune conclusioni.

SOMMARIO

1. Introduzione. – 2. La Corte di giustizia e la modificazione delle consolle per videogiochi: il caso Nintendo – 3. La visione della corte: aspetti problematici – 4. La tutela delle misure tecnologiche di protezione: una differente prospettiva - 5. Conclusioni.

PAROLE-CHIAVE

Proprietà Intellettuale – Diritto d'autore – Misure tecnologiche di protezione –
Consolle per videogiochi – Corte di giustizia europea

Notizie sull'autore

Roberto Caso - (roberto.caso@unitn.it) Personal Web Page: <http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/roberto-caso> - è Professore Associato di Diritto Privato Comparato all'Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, nonché co-direttore del Gruppo LawTech. Insegna Diritto Civile, Diritto Comparato della Proprietà Intellettuale e Diritto Privato dell'Informatica. È autore di molti libri e articoli in materia di Proprietà Intellettuale, Diritto della Riservatezza e Protezione dei Dati Personali, Diritto dei Contratti.

Misure tecnologiche di protezione: cinquanta (e più) sfumature di grigio della Corte di giustizia europea*

Roberto Caso

1. Introduzione

Per la prima volta la Corte di giustizia europea è chiamata espressamente a interpretare l'art. 6 della 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, la norma posta alla base della tutela delle misure tecnologiche di protezione (MTP).

La ricostruzione proposta dalla corte delude. La corte guarda con troppa benevolenza a una norma mal congegnata, che poco ha a che fare con il diritto d'autore e si presta ad abusi nonché alla distorsione del delicato bilanciamento tra diritto di esclusiva e limitazione dello stesso. Un esame più attento della ricca letteratura di riferimento e di precedenti di altri sistemi giuridici avrebbe condotto a differenti interpretazioni.

Il resto di questo scritto è organizzato come segue. Nel secondo paragrafo si ripercorrono la lettura e i principi proposti dalla corte. Nel

* Una versione ridotta di questo scritto è in corso di pubblicazione con diverso titolo su *Il Foro italiano* 2014.

terzo paragrafo si mettono in evidenza i punti deboli della visione dei giudici europei. Nel quarto paragrafo si delinea una diversa prospettiva della tutela delle misure tecnologiche di protezione. Nel quinto paragrafo si tracciano alcune conclusioni.

2. La Corte di giustizia e la modificazione delle consolle per videogiochi: il caso Nintendo

Con la sentenza 23 gennaio 2014, relativa alla causa C-355/12 in materia di modificazione delle consolle Nintendo¹, la Corte di giustizia europea si esprime sull'art. 6 della direttiva 29/2001, la norma che fonda la controversa tutela delle misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore².

La fattispecie è nota a chi frequenta la materia. Si discute della liceità della modificazione di consolle per videogiochi, o meglio della produzione e messa in commercio di *modchips*, componenti tecnologiche finalizzate a cambiare le impostazioni di fabbrica di un apparecchio. L'alterazione da parte di terzi dell'*hardware* predisposto dal produttore, infatti, è condotta che rischia di cadere nelle maglie del

¹ Corte giustizia 23 gennaio 2014, causa C-355/12, sul sito della corte all'URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0355:IT:HTML>, in corso di pubblicazione su *Il Foro italiano*, 2014.

² In materia v., per una ricostruzione d'insieme, V. MOSCON, *Misure tecnologiche di protezione (diritto d'autore)*, in *Digesto priv.*, aggiornamento, 2013, ivi riferimenti dottrinali. In chiave di diritto penale v. R. FLOR, *Tutela penale e autotutela tecnologica del diritto d'autore nell'epoca di Internet. Un'indagine comparata in prospettiva europea ed internazionale*, Cedam, Padova, 2010, 364 ss.

divieto della fabbricazione, commercializzazione, pubblicizzazione di prodotti o componenti e della prestazione di servizi che siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere, o non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche.

Più in chiaro, il quesito di fondo può essere formulato nei termini seguenti: la messa in commercio di una componente tecnologica finalizzata ad alterare un *hardware* rappresenta una violazione del diritto d'autore?

Una tale formulazione allude alla distanza siderale che separa questioni come la modificazione di una macchina dalle classiche fattispecie di fotocopia di un libro o di plagio letterario.

Si tratta di un caso molto rilevante non solo per l'importanza economica del mercato dei videogiochi, ma anche per i riflessi che l'interpretazione della norma proietta in via generale, e oltre lo specifico campo dei *videogames*, sulla concorrenza in mercati collegati di piattaforme e beni complementari nonché sull'innovazione tecnologica e, soprattutto, sulle libertà connesse all'uso e al commercio delle macchine.

La corte rispondendo ai quesiti del giudice italiano interviene sui principali punti oggetto del contenzioso in materia di modificazione delle consolle per videogiochi.

a) Il videogioco non è classificabile come *software* soggetto alla disciplina della dir. 24/2009³, ma è opera dell'ingegno, che comprende non solo un programma per elaboratore, ma anche elementi grafici e sonori i quali, sebbene codificati nel linguaggio informatico, possiedono un valore creativo proprio che non può essere ridotto alla codificazione del *software* rientrando perciò nell'ambito di applicazione della dir. 29/2001 che riguarda trasversalmente tutte le tipologie di opere ad eccezione di quelle soggette a disciplina speciale come il *software* e le banche dati.

b) La definizione di efficace misura tecnologica è molto ampia e include «misure tecnologiche dirette prevalentemente ad equipaggiare con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che contiene l'opera protetta, come il videogioco, al fine di proteggerla da atti non autorizzati dal titolare di un diritto d'autore, ma altresì le apparecchiature portatili o le consolle destinate a garantire l'accesso a tali giochi e la loro utilizzazione».

c) L'efficacia della misura tecnologica non deve essere assoluta.

d) «La valutazione dell'ambito della protezione giuridica delle MTP non dovrebbe essere svolta [...] in funzione della peculiare destinazione delle consolle, come prevista dal titolare dei diritti d'autore. Essa dovrebbe invece tener conto dei criteri previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 [...]. Spetta al giudice nazionale verificare se altre misure, o misure non installate sulle consolle, pos-

³ Dir. 2009/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

sano causare minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare. A tal fine, rileva prendere in considerazione, segnatamente, i costi relativi ai diversi tipi di misure tecnologiche, gli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione nonché la comparazione dell'efficacia di tali diversi tipi di misure tecnologiche per quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, efficacia che [appunto] non deve essere assoluta. Spetta altresì al suddetto giudice esaminare la finalità dei dispositivi, dei prodotti o dei componenti che possono eludere le citate misure tecnologiche. A tal riguardo, la prova dell'uso che i terzi effettivamente ne fanno sarà, in funzione delle circostanze di cui trattasi, particolarmente rilevante. Il giudice nazionale può esaminare, segnatamente, con quale frequenza tali dispositivi, prodotti o componenti vengono effettivamente utilizzati in violazione del diritto d'autore nonché la frequenza con cui sono utilizzati a fini che non violano il suddetto diritto».

Mentre i principi da a) a c) – peraltro scarsamente argomentati e di fatto supportati solo dalla declamazione normativa dell'elevato livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale⁴ – hanno lo scopo di estendere la portata della tutela del diritto d'autore⁵, il princi-

⁴ Cfr. il considerando 4 dir. 29/2001.

⁵ In particolare, l'assoggettamento delle fattispecie concernenti videogiochi all'art. 6 dir. 29/2001 ha come conseguenza una disciplina diversa di tutela delle MTP se confrontata con l'equivalente prevista dell'art. 7 della dir. 24/2009, par. 1, lett. c): "ogni atto di messa in circolazione, o la detenzione a scopo commerciale, di qualsiasi mezzo *unicamente inteso* a facilitare la rimozione non autorizzata o l'elusione di dispositivi tecnici eventualmente applicati a protezione di un

pio *sub d*) contiene i criteri di bilanciamento tra diritto di esclusiva e interesse pubblico alla limitazione della stessa.

Il bilanciamento deve avvenire tenendo anche conto, come ricordato dalla corte e dall'avvocato generale, degli indici normativi ricavabili dalla stessa dir. 29/2001 e cioè dei principi di proporzionalità – la tutela giuridica dei diritti d'autore deve operare senza impedire il normale funzionamento delle attrezzature elettroniche nonché il loro sviluppo tecnologico 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 interoperabilità enunciati, rispettivamente, ai considerando 48 e 54 della dir. 29/2001.

3. La visione della corte: aspetti problematici

Va ribadito che i punti di partenza normativa sono assai complessi e confusi. Sembra però che nessuno si voglia assumere la responsabilità di contribuire alla certezza del diritto in un campo estremamente delicato come quello della tutela giuridica delle MTP⁶. Non i giudici nazionali che sollevano la questione pregiudiziale rinviando alla Cor-

programma” [corsivo aggiunto]. La discrasia tra le due discipline ha poco senso in riferimento a beni digitali. Ad esempio, l'interoperabilità è questione che si pone per il *software* come per tutti i beni (come i videogiochi) che hanno alla base un codice binario.

⁶ Una tutela che - è bene ricordarlo - si può tradurre negli ordinamenti nazionali in norme di diritto penale (come avvenuto, ad esempio, in Italia, Spagna e Regno Unito). Per maggiori ragguagli FLOR, *Tutela penale e autotutela tecnologica del diritto d'autore nell'epoca di Internet*, cit., 373 ss.

te di giustizia⁷, non quest'ultima che rimanda la palla ai giudici nazionali sul punto decisivo della finalità della modificazione dell'*hardware* scolorando la tinta del principio affermato in cinquanta e più sfumature di grigio che contribuiranno – c'è da scommetterlo – ad alimentare ancora nuovo contenzioso sulla materia.

Occorre rammentare che l'esito interpretativo non era affatto scontato. Ad altre latitudini, alcuni giudici hanno ritenuta lecita la modificazione dell'*hardware*⁸. Invece, in Italia, paese membro da cui origina la controversia e il rinvio pregiudiziale, si stava formando, in seguito ad alcune pronunce della Corte di cassazione penale, un orientamento incline a riconoscere la sussistenza del reato di cui all'art. 171-ter lett. f)-bis della l. 633/41 sul diritto d'autore⁹. Un orientamento, peraltro, non condiviso da vari giudici di merito¹⁰.

⁷ Nel caso di specie però occorre considerare che il rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Milano può avere il significato di un implicito dissenso con l'orientamento della Cassazione di cui si riferisce nel testo.

⁸ L'High Court australiana si era espressa a favore della liceità dei *modchip* in un caso riguardante la Sony Playstation: *Stevens v. Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment* (2005) HCA 58 (6 OCT 2005), <http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/HCA/2005/58.html>; su questo caso e sul quadro normativo australiano v. D. CLAPPERTON, S. CORONES, *Locking in Customers, Locking out Competitors: Anti-Circumvention Laws in Australia and Their Potential Effect on Competition in High Technology Markets*, 30 *Melbourne U. L.R.* 657 (2006). Negli USA hanno avuto risonanza i casi *Lexmark* (sulle cartucce di stampanti) e *Chamberlain* (su telecomandi per apertura di porte di garage) in cui è stata negata la tutela delle MTP in base ad argomentazioni riconducibili alla dottrina del *copyright misuse*: *Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc.*, 387 F. 3d 522 (Ct. App. 6th Circ. 2004), *Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Techs, Inc.*, 381 F. 3d 1178 (Ct. App. Fed. Circ. 2004). In dottrina v. D.L. BURK, *Market Regulation and Innovation: Legal and Technical Standards in Digital Rights Management*, 74 *Fordham L. Rev.* 537, 561 (2005).

⁹ Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2012, n. 35469; 9 febbraio 2011, n. 8791; 11

Sui risvolti dirimenti dei presupposti per la tutela delle MTP e della finalità della modificazione dell'*hardware* la Corte di giustizia delinea i seguenti criteri.

In merito ai presupposti per la tutela giuridica i giudici di Lussemburgo propongono una comparazione tra MTP prescelta dal produttore e altre misure che possano causare minori interferenze o limitazioni delle attività di terzi pur fornendo una protezione analoga a quella della misura adottata. In altri termini, l'adozione di MTP deve minimizzare l'impatto sulle attività di terzi a parità di livello di protezione. In questo giudizio di comparazione occorre prendere in considerazione i costi relativi ai diversi tipi di misure tecnologiche,

maggio 2010, n. 23765; sez. IV 5 dicembre 2008, n. 1243; sez. III 25 maggio 2007, n. 33768, *Dalvit*, in *Foro it.*, 2008, II, 27, con nota di E. TUCCI; in *Riv. dir. ind.*, 2008, II, 457, con nota di E. AREZZO, *Videogiochi e console tra diritto d'autore e misure tecnologiche di protezione*; in *Dir. Internet*, 2008, 149, con nota di R. CASO, *Modchips e tutela penale delle misure (tecnologiche) protezione dei diritti d'autore: ritorno al passato?*, all'URL: <http://eprints.biblio.unitn.it/1447/>. Sulle tecnologie (splitty o sharer kit) per la distribuzione su più apparecchi televisivi del segnale della TV satellitare protetta v. Cass. pen., sez. III, 14 novembre 2012, n. n. 48639; 29 aprile 2009, n. 30952; Cass. 12 ottobre 2004, in *Foro it.*, 2005, II, 260; 7 aprile 2004, *id.*, 2004, II, 479, con nota di G. COLANGELO, nonché in *Dir. e giustizia*, 2004, fasc. 28, 22, con nota di N. NATALINI.

¹⁰ V., ad es., Trib. Bolzano 20 dicembre 2005, in *Dir. Internet*, 2006, 269, con osservazioni di M. 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*, nonché in *Dir. ind.*, 2006, 389, con nota di S. SPAGNOLO, in *Giur. merito*, 2006, 1748, con nota di C. RABAZZI, ed in *Foro it.*, 2006, II, 398, con nota di richiami; Trib. Bolzano ord. 31 dicembre 2003, *id.*, 2004, II, 259, con nota di M. CHIAROLLA, nonché in *Giur. it.* 2004, 1452, con nota di M. RICOLFI, *Videogiochi che passione! Console proprietarie, mod-chips e norme antielusione nella prima giurisprudenza italiana* ed in *Giur. merito*, 2004, 552, con nota di L. ROSA BIAN, *Modifica di «playstation» e reato di commercializzazione d'opera modificata*. In materia di *sharer kit* Trib. Trento 3 maggio 2004, in *Foro it.*, 2004, II, 375, con osservazioni di G. COLANGELO.

gli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione nonché la comparazione dell'efficacia di tali diversi tipi di misure tecnologiche. Insomma il giudice (spesso un giudice penale) viene chiamato – evidentemente attraverso la consulenza tecnica – a una sorta di missione impossibile che complica in modo esponenziale i parametri di decisione.

Sulla finalità (e sull'uso) della tecnologia la Corte di giustizia indica come bussola la prova dell'uso che i terzi effettivamente fanno della tecnologia. In particolare, conterebbe, nell'opinione della corte, la frequenza dell'uso in violazione del diritto d'autore.

Tali criteri invece di apportare chiarezza aggiungono altre sfumature di grigio alla (già sfocata) mappa interpretativa e sconfessano le origini nonché lo scopo della norma.

Intanto, vi è da dubitare che in fattispecie del genere si possa agevolmente disporre di indagini empiriche che misurino la frequenza di un dato uso della tecnologia, in quanto quest'ultimo avviene nella sfera privata dell'utente. Chi è in grado di stimare con quanta frequenza un *modchip* viene adoperato per riprodurre videogiochi illecitamente o invece per restituire alla consolle le sue piene funzionalità di computer al fine ultimo di adoperarla per le più svariate ragioni? Nei fatti si farà ricorso a elementi presuntivi.

Di più, il criterio presuppone – immotivatamente – che la tecnologia sottoposta a giudizio sia già ampiamente in uso. Ma le cose po-

trebbero benissimo non stare così¹¹. L'evoluzione tecnologica, si sa, è rapidissima e sottopone al mercato incessantemente nuove soluzioni. Che dire di fronte a nuova soluzione (diversa dal *modchip*) che modifichi le funzionalità dell'*hardware*?

In precedenti occasioni¹², si è rilevato che il giudizio sulla finalità della tecnologia nonché sull'uso¹³, commercialmente significativo, della stessa può essere qualitativo o quantitativo e l'attenzione ai rilevanti interessi pubblici in gioco consigliano di ricorrere a un giudizio soprattutto qualitativo.

In altre parole, se la modificazione di un *hardware* oltre a consentire usi in violazione abilita funzionalità generali che sciolgono vincoli tecnologici imposti al momento della fabbricazione e restituiscono

¹¹ Più corretta è la formulazione dell'avvocato generale che condisce il fraseggio con eloquenti incisi riferiti al mondo delle possibilità. V. il par. 75: “[...] se si può stabilire che i dispositivi sono usati principalmente al fine di violare diritti esclusivi, risulterebbe chiaramente evidente che le misure sono proporzionate. Di conseguenza, al fine di determinare se le misure tecnologiche della Nintendo possano beneficiare in generale di protezione legale e se debba essere accordata tutela contro la commercializzazione dei dispositivi della PC Box, sarà rilevante, se è possibile, una valutazione quantitativa delle finalità ultime per le quali le misure tecnologiche vengono eluse mediante i dispositivi”.

¹² R. CASO, “*Modchips*” e diritto d'autore. *La fragilità del manicheismo tecnologico nelle aule della giustizia penale*, in *Cyberspazio e dir.*, 2006, 183, disponibile all'URL: http://eprints.biblio.unitn.it/1134/1/Roberto.caso_drm_mod.chips.pdf; ID., *Modchips e tutela penale delle misure (tecnologiche) protezione dei diritti d'autore: ritorno al passato?*, cit.

¹³ Il riferimento all'uso (anche solo potenziale) mira a circostanziare un ragionamento che altrimenti si traduce in una disquisizione puramente astratta sul sesso degli angeli.

all'utente la libertà d'uso, questo dato di per sé dovrebbe essere sufficiente a sottrarre la tecnologia dal giudizio di illecità¹⁴.

La matrice di questo ragionamento risale al pronunciamento della Corte suprema statunitense nel caso che, più di altri, fa da spartiacque tra la vecchia e la nuova era del diritto d'autore e cioè Sony Betamax¹⁵.

Come si è già avuto modo di ricordare in altre sedi¹⁶, in quella occasione la massima autorità giurisdizionale USA ebbe a rilevare in una fattispecie attinente alla discussione sulla sussistenza della responsabilità indiretta del produttore dell'apparecchio tecnologico (videoregistratore) per la violazione diretta da parte dell'utente del *copyright* che: «[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 risol-

¹⁴ A questa interpretazione spinge anche il dato letterale del considerando 48 della dir. 29/2001 che, come già ricordato nel testo, afferma che “la tutela giuridica dei diritti d'autore deve operare senza impedire il normale funzionamento delle attrezzature elettroniche”. In realtà le consolle sono veri e propri computer, i *modchip* le restituiscono al loro normale funzionamento.

¹⁵ *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984), in *Foro it.*, 1984, IV, 351 con nota di G. PASCUZZI, *La videoregistrazione domestica di opere protette davanti alla «Supreme Court»*; sull'eredità dell'*opinion* di Justice Stevens nel diritto d'autore dell'era digitale anche con riferimento alla tutela delle misure tecnologiche di protezione v. P. SAMUELSON, *The Generativity of Sony v. Universal: the Intellectual Property Legacy of Justice Stevens*, 74 *Fordham L. Rev.* 1831 (2006).

¹⁶ CASO, “*Modchips*” e diritto d'autore. *La fragilità del manicheismo tecnologico nelle aule della giustizia penale*, cit.; ID., *Modchips e tutela penale delle misure (tecnologiche) protezione dei diritti d'autore: ritorno al passato?*, cit.

vere 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».

D'altra parte, era stato lo stesso avvocato generale a ricordare, su sollecitazione del giudice italiano del rinvio, che occorre considerare criteri qualitativi oltre che quantitativi. Sul punto però aveva osservato al punto 78 che “[c]oncordo che in alcuni casi può essere importante (anche se in altri casi lo è meno) che l'applicazione di misure tecnologiche che proteggono diritti esclusivi non dovrebbe interferire con i diritti degli utenti di compiere atti che non sono soggetti ad autorizzazione. Tuttavia, nella misura in cui questi ultimi non sono diritti fondamentali, deve ricevere il debito riconoscimento anche l'importanza di proteggere i diritti d'autore e i diritti connessi. Ciononostante, siffatti criteri qualitativi devono essere considerati alla luce dei criteri quantitativi già discussi, segnatamente la portata relativa e la frequenza degli usi che violano diritti esclusivi e quelle degli usi che invece non li violano”.

Dunque, anche nel ragionamento dell'avvocato generale il criterio quantitativo finisce per diventare dominante e costituire il perno del giudizio sulla finalità della tecnologia.

4. La tutela delle misure tecnologiche di protezione: una differente prospettiva

Le argomentazioni apportate dall'avvocato generale e della corte deducano perché impoveriscono la rilevanza delle questioni giuridiche che fanno da sfondo alla tutela giuridica delle MTP. I principi affermati dalla corte oltre a non offrire criteri interpretativi affidanti tradiscono una scarsa attenzione al bilanciamento tra diritto d'autore e altri diritti fondamentali¹⁷, attenzione che invece era a tratti emersa in alcuni recenti pronunciamenti della stessa Corte di giustizia¹⁸.

¹⁷ Sullo sbilanciamento determinato dalla dir. 29/2001 v. G. GHIDINI, *Exclusion and Access in Copyright Law: the Unbalanced Features of the European Directive 'On Information Society'*, *Riv. dir. ind.*, 2013, 5.

¹⁸ V., ad es., Corte giust. 24 novembre 2011, causa C-70/10 (Scarlet), in *Foro it.*, 2012, IV, 297, con nota di M. GRANIERI, punti 43-44: «[s]ebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall'art. 17, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la 'Carta'), non può desumersi né da tale disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto. Come emerge, infatti, dai punti 62-68 della sentenza 29 gennaio 2008, causa C-275/06, *Promusicae* (Racc. pag. I-271), la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali». Nello stesso senso Corte giust. 16 febbraio 2012, causa C-360/10 (*Netlog*), *ibid.*, 296, punti 41 e ss. Sul principio di esaurimento del diritto di distribuzione v. Corte giust. del 3 luglio 2012, causa C-128/11 (*UsedSoft*), *ibid.*, 377, con nota di M. GRANIERI, nella quale al punto 63 si sottolinea quanto segue: "Limitare, in fattispecie come quella oggetto della controversia principale, l'applicazione del principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione, previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, alle sole copie di programmi per elaboratore vendute su un supporto informatico tangibile consentirebbe al titolare del diritto d'autore di controllare la rivendita delle copie scaricate via Internet e di pretendere, in occasione di ogni rivendita, una nuova remunerazione, laddove la prima vendita della copia de qua avrebbe già consentito al titolare stesso di ottenere una remunerazione adeguata. Una siffatta restrizione alla rivendita delle copie di programmi per elaboratore scaricati via Internet andrebbe al di là di quanto è necessario per tutelare l'oggetto specifico della proprietà intellettuale di cui trattasi [...]".

La dottrina ha più volte messo in evidenza che la tutela delle MTP andrebbe applicata con prudenza restringendone il campo di applicazione per una serie di ragioni.

In primo luogo, non c'è coincidenza tra interessi (tradizionali) alla protezione del diritto d'autore e interessi alla tutela delle MTP¹⁹. Queste ultime sono adoperate da produttori di tecnologia per finalità quali la compartimentazione dei mercati²⁰ e la discriminazione dei prezzi, l'estensione del controllo del mercato delle piattaforme al mercato dei prodotti complementari attraverso il controllo dell'interoperabilità²¹, l'invasione della *privacy* degli utenti²² e l'*enforcement* tecnologico di contratti²³. L'applicazione di principi e regole sulla tutela delle MTP – peraltro, spesso filtrati da argomentazioni che attengono al risvolto penalistico dei divieti posti dalla

¹⁹ V., da ult., D. BOOTON, A. MACCULLOCH, *Liability for the Circumvention of Technological Protection Measures Applied to Videogames: Lessons from the UK's Experience*, in *Journal of Business Law*, 2012, 165, *preprint* all'URL: <http://eprints.lancs.ac.uk/53870/1/BootonMacCullochCircumventionTPMsPrePrint.pdf>

²⁰ Sull'evoluzione dell'uso dei codici regionali v. P.K. YU, *Region Codes and the Territorial Mess[diums]*, 30 *Cardozo Arts & Ent LJ* 187 (2012).

²¹ A.K. PERZANOWSKI, *Rethinking Anticircumvention's Interoperability Policy*, 42 *U.C. Davis L. Rev.* 1549 (2009); R.A. HERSHKOVITZ, *Antitrust Law – A Stranger in the Wikinomics World? Regulating Anti-Competitive Use of the DRM/DMCA Regime*, 27 *J. Marshall J. Computer & Info. L.* 1 (2009); N. ZINGALES, *Digital Copyright, "Fair Access", and the Problem of DRM misuse*, *Boston College Intellectual Property & Technology Forum*, 2012, SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1514326>

²² J.E. COHEN, *DRM and Privacy*, 18 *Berkeley Tech. L. J.* 575 (2003).

²³ R. CASO, *Digital rights management: il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore*, Cedam, Padova, 2004, ristampa 2006, disponibile all'URL: <http://www.jus.unitn.it/users/caso/pubblicazioni/drm/homeDRM.asp?cod=roberto.caso>

normativa²⁴ - al diritto d'autore altera il delicato bilanciamento alla base di quest'ultimo.

In secondo luogo, l'innovazione dipende dalla libertà di modificare la tecnologia. In particolare, è l'innovazione alimentata dalla creatività degli utenti a essere minacciata dall'applicazione distorta della tutela giuridica delle MTP²⁵. Tale creatività è presidiata dalla libertà di espressione e d'informazione, dalla libertà d'impresa, dal diritto di proprietà sulle cose tangibili come l'*hardware* degli apparecchi tecnologici nonché dalla protezione della *privacy*. Se si dà prevalenza alla tutela delle MTP sulla base di fragili argomentazioni, i diritti e le libertà dell'utente sono irrimediabilmente compromessi²⁶.

In terzo luogo, non è detto che le strategie aggressive di tutela delle MTP sortiscano gli effetti voluti dai produttori di tecnologie. Recenti studi interdisciplinari sulle norme sociali degli utenti mettono in evidenza che tali strategie alimentano invece di scoraggiare condotte in violazione della legge²⁷.

²⁴ V., sul punto, le osservazioni critiche di FLOR, *Tutela penale e autotutela tecnologica del diritto d'autore nell'epoca di Internet*, cit., 399 ss.

²⁵ W. SELTZER, *The Imperfect Is the Enemy of the Good: Anticircumvention versus Open User Innovation*, 25 *Berkeley Tech. L.J.* 909 (2010); C. SCHULZ, S. WAGNER, *Piracy and Outlaw Community Innovations, working paper*, 2008, <http://www.dime-eu.org/files/active/0/Wagner-Schultz-AB.pdf>; E. VON HIPPEL, *Democratizing Innovation*, MIT Press, Cambridge-London, 2005.

²⁶ In riferimento all'ordinamento statunitense, N. ELKIN-KOREN, *Making Room for Consumers Under the DMCA*, in 22 *Berkeley Tech. L.J.* 1119 (2007), <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol22/iss3/6>; nella dottrina italiana v. A MUSSO, *Diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Zanichelli-II Foro italiano, Bologna-Roma, 2008, 290 ss.

²⁷ C. DARROCH, *Problems and Progress in the Protection of Videogames: A Legal and Sociological Perspective*, in *Manchester Student Law Review*, 2012, 136,

5. Conclusioni

L'art. 6 della dir. 29/2001 sulla tutela delle misure tecnologiche di protezione è una norma mal congegnata e peggio applicata. Alla sua applicazione la Corte di giustizia aggiunge un tassello interpretativo che non aiuta a far luce ed espone al rischio di fomentare nuove controversie. In ogni caso, le indicazioni dovranno essere tenute in considerazione dai giudici nazionali e quindi anche dalla nostra Cassazione penale. Innanzitutto non è alla destinazione d'uso indicata dal produttore dell'apparecchio che occorre guardare. Piuttosto il giudice deve comparare la MTP prescelta dal produttore con altre misure che possano causare minori interferenze o limitazioni delle attività di terzi pur fornendo una protezione analoga a quella della misura adottata²⁸. Se il giudice dovesse constatare che esistono MTP

http://www.humanities.manchester.ac.uk/medialibrary/law/main_site/Research/Student_Law_Review1/MSLR_Vol1_10%28Darroch%29.pdf; K. Bebenek, *Strong Wills, Weak Locks: Consumer Expectations and the DMCA Anticircumvention Regime* (September 1, 2011), *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 26, No. 3, 2011, SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2197074>

²⁸ L'orientamento della Corte di cassazione italiana si trova ad essere disallineato rispetto ai criteri indicati dalla Corte di giustizia. Si veda, ad es., la formula ripetuta da ultimo da Cass. 9 febbraio 2011, cit., secondo la quale: “si osserva [...] - che alle modifiche deve essere riconosciuta necessariamente la prevalente finalità di eludere le misure di protezione indicate dall'art. 102 *quater* [l. 633/41], in considerazione di una serie di elementi, quali il modo in cui la console è importata, venduta e presentata al pubblico; la maniera in cui la stessa è configurata; la destinazione essenzialmente individuabile nell'esecuzione di videogiochi come confermata dai documenti che accompagnano il prodotto; il fatto che alcune unità, quali tastiera, mouse e video, non sono fornite originariamente e debbono eventualmente essere acquistate a parte”.

alternative che causano minori interferenze o limitazioni, l'operatività della tutela sarebbe esclusa.

Sul punto nodale della questione, ovvero come individuare le tecnologie prevalentemente finalizzate all'elusione, i giudici di Lussemburgo propongono di far leva su un criterio quantitativo ovvero suggeriscono ai giudici nazionali di misurare la frequenza con la quale la tecnologia è usata per finalità elusive e per finalità lecite.

Il migliore criterio di discernimento è invece di tipo qualitativo. Non occorre misurare la ricorrenza di tutti gli usi attuali e potenziali, ma occorre piuttosto interrogarsi sulla rilevanza dell'uso. Se l'uso è quello di estendere le funzionalità di un apparecchio (nella specie, console per videogiochi), allora la tecnologia non è prevalentemente finalizzata all'elusione di MTP.

L'impostazione qui proposta contrasta l'abuso della tutela delle MTP, garantisce la libertà degli utenti della tecnologia e favorisce l'innovazione.

The Trento Lawtech Research Paper Series is published since Fall 2010

1. **Giovanni Pascuzzi**, L'insegnamento del diritto comparato nelle università italiane (aggiornamento dati: dicembre 2009) - The Teaching of Comparative Law in Italian Universities (data updated: December 2009), Trento Law and Technology Research Group Research Papers, October 2010.

2. **Roberto Caso**, Alle origini del copyright e del diritto d'autore: spunti in chiave di diritto e tecnologia - The Origins of Copyright and Droit d'Auteur: Some Insights in the Law and Technology Perspective, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2010.

3. **Umberto Izzo, Paolo Guarda**, Sanità elettronica, tutela dei dati personali e digital divide generazionale: ruolo e criticità giuridica della delega alla gestione dei servizi di sanità elettronica da parte dell'interessato - E-health, Data Protection and Generational Digital Divide: Empowering the Interested Party with the Faculty of Nominating a Trusted Person Acting as a Proxy when Processing Personal Health Data within an Electronic PHR, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2010.

4. **Rossana Ducato**, "Lost in Legislation": il diritto multilivello delle biobanche di ricerca nel sistema delle fonti del diritto (convenzioni internazionali, leggi europee, nazionali e regionali, softlaw) - "Lost in legislation": The Multilevel Governance of Research Biobanks and the Sources of Law (International Conventions, European, National and Regional legislations, Softlaw), Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2010.

5. **Giuseppe Bellantuono**, The Regulatory Anticommons of Green Infrastructures, Trento Law and Technology Research Group Re-

search Papers; February 2011.

6. **Francesco Planchenstainer**, La regolamentazione dell'acqua destinata ad impiego alimentare: analisi storico comparativa dei differenti approcci sviluppati negli USA e nella UE - The Regulation Of Water For Nutritional Use: A Comparative and Historical Analysis of the Different Approaches Developed in US and EU Law, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2011.

7. **Roberto Caso, Giovanni Pascuzzi**, Valutazione dei prodotti scientifici nell'area giuridica e ruolo delle tecnologie digitali – Evaluation of Scientific Products in the Legal Field and the Role of Digital Technologies, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; May 2011.

8. **Paolo Guarda**, L'Open Access per la dottrina giuridica e gli Open Archives: verso un futuro migliore? - Open Access to legal scholarship and Open Archives: toward a Better Future?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2011.

9. **Thomas Margoni**, Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore in Internet - Exceptions and Limitations to Copyright Law in the Internet, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; January 2012.

10. **Roberto Caso**, Plagio, diritto d'autore e rivoluzioni tecnologiche - Plagiarism, copyright and technological revolutions. Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2012.

11. **Giovanni Pascuzzi**, Diventare avvocati e riuscire ad esserlo: insegnare l'etica delle professioni forensi attraverso le trame

narrative - How to become lawyers and able to do so: teaching the ethics of the legal profession through narrative, Trento Law and Technology Research Group. Research Papers; July 2012.

12 **Umberto Izzo**, IL 'Contratto sulla neve' preso sul serio: due modelli di contratto (per la fruizione delle aree sciabili e per l'insegnamento sciistico) – Taking the 'Contract on the Snow' Seriously: Two Model Contracts (For Accessing and Using the Ski Area, and For the Teaching of Skiing), Trento Law and Technology Research Group Research Paper; 2012.

13. **Francesco Planchestainer**, "They Collected What Was Left of the Scraps": Food Surplus as an Opportunity and Its Legal Incentives, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; February 2013.

14. **Roberto Caso**, I libri nella "tempesta perfetta": dal copyright al controllo delle informazioni digitali - Books into the "perfect storm": from copyright to the control of information, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; March 2013.

15. **Andrea Rossato**, Beni comuni digitali come fenomeno spontaneo - Digital Commons as a Spontaneous Phenomenon, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; May 2013.

16. **Roberto Caso**, Scientific knowledge unchained: verso una policy dell'università italiana sull'Open Access - Scientific knowledge unchained: towards an Open Access policy for Italian universities, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; May 2013

17. **Valentina Moscon**, Copyright, contratto e accesso alla conoscenza: un'analisi comparata - Copyright, contract and access

to knowledge: a comparative analysis, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; December 2013

18. **Roberto Caso**, La via legislativa all'Open Access: prospettive comparate - The legislative road to Open Access: comparative perspectives, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; January 2014