

### 1. A che cosa può servire lo schema del concorso nel diritto della proprietà intellettuale?

L'esperienza insegna che il tema del concorso nella contraffazione riemerge ciclicamente ogni qual volta la tutela offerta dai diritti di proprietà intellettuale appaia per ragioni giuridiche o fattuali insufficiente a proteggere adeguatamente gli interessi dei titolari. Gli esempi sono innumerevoli e vari. Mi limiterò di seguito a ricordarne qualcuno tra i tanti.

In origine fu soprattutto la fabbricazione oltreconfine a spingere alle corde l'esclusiva sulla riproduzione delle opere e sulla fabbricazione dei prodotti brevettati, in un'epoca nella quale non era ancora chiara l'estensione della privativa agli atti di mero commercio. A cavallo tra '800 e '900 ci si rese poi conto che il diritto esclusivo di attuare un'invenzione di metodo serviva a poco se poi la fornitura dei mezzi necessari e sufficienti per attuarla era libera, ancorché diretta a coloro che nelle segrete del loro stabilimento se ne sarebbero serviti per godere del trovato. Qualche decennio ancora ed ecco profilarsi lo spettro della "pirateria casalinga", prima analogica e poi digitale, grazie alla diffusione di apparecchi e supporti di registrazione e riproduzione. Il nuovo secolo ha poi portato in dono il web 2.0, con l'arcinoto corollario della separazione tra "utenti" ed "intermediari" ed il problema per i titolari di diritti di disporre di strumenti giuridici pensati per perseguire i primi e non i secondi. Ora sono la stampa 3d ed alcune altre innovazioni in fieri ad agitare i sonni dell'industria, che paventa per alcuni il rischio di una "copyrightization" di tutti i diritti di proprietà intellettuale e fa però ad altri sognare un futuro nel quale la tutela della proprietà intellettuale sarà un lontano ricordo. Alcuni altri spunti vengono dalla "question" proposta quest'anno da AIPPI ai gruppi nazionali, sui quali proverò a fare qualche riflessione in chiusura.

### 2. Il concorso come "rimedio" alternativo all'estensione della privativa.

In tutti questi casi, la risposta alle istanze di tutela è stata cercata principalmente su due piani: l'estensione in via interpretativa del contenuto dei diritti di proprietà intellettuale ed il ricorso a schemi giuridici ritenuti di applicazione generale, segnatamente l'istituto del concorso nell'illecito. Nella letteratura straniera la prima soluzione è avvertita come "interna" al sistema delle privative e radicata, nella sostanza, sull'idea che la protezione si estenda per sua natura a qualunque attività tragga indebitamente vantaggio dall'oggetto della privativa e specialmente a quelle che mirino ad aggirare fraudolentemente il perimetro dell'esclusiva disegnato dal legislatore. La seconda soluzione è invece considerata estranea al sistema delle privative e come tale trattata generalmente con circospezione, sia perché è ancorata a presupposti che ne rendono difficile l'applicazione nel campo qui considerato, sia perché determina un'estensione (per quanto indiretta) degli effetti delle privative oltre il perimetro loro assegnato dal legislatore e stride dunque con l'idea (diffusa anche se non unanime) della loro eccezionalità.

Ora, a me pare che la storia della proprietà intellettuale sia legata al rapporto simbiotico e per certi versi inestricabile tra questi due diversi approcci. Per conseguenza, credo che non si possa affrontare il tema del concorso nella contraffazione senza tener conto, per così dire, dell'altra metà del cielo: e cioè della possibilità che il medesimo contegno possa essere prima o poi sussunto tra quelli che costituiscono di per sé violazione della privativa, a prescindere dunque dalla possibilità d'intravedervi un contributo alla contraffazione vera e propria altrui.

### 3. Armonizzazione europea dei diritti IP e spazio residuo per il concorso.

È noto che il diritto europeo (che intendo qui in senso ampio, come comprensivo anche delle Convenzioni sui brevetti e dello UPCA) aspira da lungo tempo a dettare una disciplina possibilmente esaustiva del contenuto dei diritti di proprietà intellettuale. È allora evidente che bisogna far riferimento al diritto europeo per verificare se e come sono risolti i problemi cui si è accennato e gli altri consimili che si presenteranno in futuro.

Su questo piano emergono una serie di ragioni che inducono a ridimensionare l'effettiva rilevanza dello schema del concorso. Ne indicherò qui tre. *i)* Il legislatore europeo ha abbracciato da lungo tempo l'idea di assicurare alla proprietà intellettuale un livello elevato di protezione, che si è tradotta – nel campo che ci interessa – nell'assorbimento nel diritto comunitario di alcune soluzioni sviluppate precedentemente a livello

nazionale ed intese precisamente ad estendere la portata delle privative ad attività che di primo acchito sono parse in passato sanzionabili solo ricorrendo allo schema del concorso. Così è da sempre per l'estensione della protezione agli atti di commercio; e più di recente per la "tassazione" degli apparecchi e supporti di registrazione utilizzabili a fini di copia privata, per la qualificazione come illeciti degli "atti preparatori" della contraffazione dei marchi e per la contraffazione indiretta dei brevetti. *ii*) La Corte di giustizia europea ha interpretato talune norme sul contenuto dei diritti IP, e specialmente del diritto d'autore, in modo da estenderne la portata ad attività che esprimono certamente l'intenzione di approfittare degli atti di contraffazione compiuti da terzi ma che, a ben vedere, entrano nel solco delle facoltà esclusive di utilizzazione riservate ai titolari di diritti solo a gran fatica. Penso in particolare al linking, in tutte le sue possibili forme. *iii*) Sul piano dei rimedi, il legislatore UE ha previsto espressamente l'assoggettabilità degli "intermediari" ad "ingiunzioni" con funzione sia ripristinatoria che preventiva. Poiché per "intermediario" deve intendersi chiunque offra servizi che i clienti possono impiegare per violare diritti di terzi, è subito chiaro che questa disciplina svolge un ruolo essenziale nella soluzione dei problemi ipoteticamente affrontabili ricorrendo all'istituto del concorso. Ciò fa senza condizionare in alcun modo la concessione del rimedio alla dimostrazione di qualche forma di complicità tra intermediario e cliente. Ed è allora chiaro che queste misure occupano un'area importante di teorica applicazione dell'istituto qui considerato ridimensionandone giocoforza la portata.

Viene allora da domandarsi se, a fronte di questa intonazione generale del diritto europeo, resti spazio per l'applicazione dello schema del concorso.

A questo proposito, osservo anzitutto che non vi sono indicazioni decisive nei testi normativi rilevanti.

A più riprese la Corte di giustizia ha tuttavia fatto espressamente salva la possibilità che atti non costituenti di per sé contraffazione possano essere esaminati "nella prospettiva di altre norme di diritto". È certo che abbia così voluto riferirsi alle norme di diritto europeo sulla responsabilità degli internet service provider, che la sentenza Google France espressamente menziona. È invece soltanto probabile che abbia voluto riferirsi anche a norme di diritto nazionale, anche se leggendo le sentenze eBay e Friskdranken parrebbe così. E comunque non è detto che si tratti delle norme sul concorso nell'illecito, ben potendo trattarsi di quelle sull'arricchimento ingiustificato – così la sentenza Daimler.

Mi pare però di capire che l'opinione di gran lunga maggioritaria – ma ormai non più unanime – ritenga che queste decisioni aprano la strada all'applicazione dello schema del concorso così come disciplinato dal diritto nazionale rilevante. Personalmente ho più d'un dubbio. Queste opinioni si basano infatti in larga parte sulle argomentazioni che gli avvocati generali hanno a più riprese suggerito alla Corte e che la Corte ha talora disatteso ed a altre volte ripreso certamente non alla lettera. Esse si basano inoltre su schemi normativi e di ragionamento che vengono dal diritto nazionale e che però il diritto europeo non ha mai fatto proprie oppure le ha "interiorizzate" mutandone significativamente i tratti caratteristici (penso qui alla "contraffazione indiretta"). Esse trascurano infine che la Corte non si è affatto limitata a pronunciarsi su che cosa costituisca contraffazione ma anche sul problema diverso dell'individuazione del responsabile. Un primo esempio è qui offerto dalla decisione Dailmer sulla ri-pubblicazione online di annunci che l'inserzionista aveva rimosso dalle pagine web in cui erano stati inizialmente diffusi: qui la Corte ha dimostrato di ritenersi competente a risolvere il problema dell'imputazione di atti di contraffazione in fattispecie ipoteticamente plurisoggettive, tagliando così la strada alla possibilità di sviluppare approcci nazionali divergenti sul tema. Un altro esempio mi sembra costituito dalla decisione Tommy Hilfinger, in cui la Corte ha esteso l'applicazione delle ingiunzioni contro gli intermediari ai fornitori di servizi offline, con una manovra che, se vedo bene, elimina alla radice la rilevanza del diritto nazionale per quanto attiene alla definizione dei presupposti dell'inibitoria da applicarsi a potenziali "concorrenti" nell'illecito altrui. E forse indicazioni analoghe possono ricavarsi dalla decisione sulle reti wi-fi cd. di vicinato.

Per tutte queste ragioni, credo pertanto che la rilevanza della disciplina nazionale del concorso nella contraffazione sia destinata ad essere al più minima, se non altro come regola di "incriminazione".

4. I presupposti del concorso secondo il diritto italiano.

Non voglio così dare però l'impressione di svincolare dal tema che mi è stato assegnato. Di seguito proverò allora a ragionare sui presupposti del concorso secondo il diritto italiano.

In questa prospettiva, mi sembra doveroso segnalare anzitutto che il nostro diritto civile conosce regole di imputazione dell'illecito che vanno oltre la mera "autoria" e che consentono di risolvere taluni dei problemi per i quali si potrebbe astrattamente pensare allo schema del concorso. Penso qui specialmente alla responsabilità dei padroni e committenti (art. 2049 c.c.), che la nostra giurisprudenza interpreta tradizionalmente in termini ampi.

Quanto poi al concorso vero e proprio, mi pare che non ponga particolari problemi l'ipotesi nella quale il "medesimo danno" sia causato dal concorso di una serie di comportamenti che la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale considera autonomamente illeciti. In tal caso, non mi pare si sia mai dubitato che trovi applicazione l'art. 2055 c.c. in funzione di disciplina, e cioè per affermare la responsabilità risarcitoria solidale di coloro che hanno tenuto tali condotte. Sul punto rinvio integralmente alla relazione di Stefania Bergia.

Un po' più difficile da trattare è il caso in cui la violazione del diritto di proprietà intellettuale derivi soltanto dalla somma di comportamenti che di per sé non integrano l'illecito ma che complessivamente realizzano la fattispecie tipica. Un caso di cui si discorre oggi è quello del cd. *divided infringement*, e cioè della contraffazione che – per le caratteristiche proprie dell'invenzione e per il modo in cui è stata rivendicata nel brevetto – richiede l'interazione di due o più parti e/o il compimento di atti sul territorio di una pluralità di paesi. In questo caso credo però soccorra anzitutto un'applicazione elastica del principio di territorialità, che consenta cioè di considerare rilevanti anche atti che si compiono materialmente all'estero ma che sono destinati a produrre effetti, insieme ad altri, nel paese in cui si intende far valere la privativa. Accanto ad essa, occorre però uno strumento giuridico per legare tra di loro le condotte individuali, assumendo che possa essere valorizzate come violazioni di diritti IP con effetti nel nostro paese. A questo proposito osservo però che dalla giurisprudenza europea arrivano segnali che lasciano pensare alla possibilità che almeno alcuni di questi casi vadano in realtà considerati come violazioni imputabili individualmente (e non per concorso) ad uno soltanto dei soggetti che concorrono nella realizzazione della fattispecie tipica. Penso qui al caso *Friskdranken*, in cui la Corte ha escluso che l'imbottigliatore "usi" il marchio altrui ma non si è pronunciata sulla possibilità d'imputare l'attività dell'imbottigliatore al committente, secondo uno schema analogo a quello della responsabilità vicaria, rispetto al quale la fattispecie vietata potrebbe invece ritenersi integrata. Negli altri casi, e segnatamente in quello di esecuzione frazionata della contraffazione, non mi sento di escludere che la giurisprudenza europea possa risolvere lei il problema, che in fin dei conti attiene più alla definizione dei presupposti della contraffazione che non all'individuazione dei responsabili. Quanto poi a quest'ultimo profilo, non mi pare che la Corte UE si sia tirata indietro nell'elaborare criteri che evidentemente rinviano a principi giuridici fondamentali e, tra questi, la possibilità d'imputare il fatto a coloro che esercitano poteri giuridici o di fatto sul comportamento altrui. Di qui il passo mi pare breve per arrivare ad attribuire la contraffazione, se riconosciuta, a coloro che abbiano agito di concerto. In assenza, soccorrerà il diritto domestico, che mi pare consenta di addivenire al medesimo risultato già sulla base delle regole più garantiste del diritto penale, che da tempo ritiene sufficiente ai fini del concorso nel reato la consapevolezza di contribuire alla realizzazione del fatto tipico senza necessità di provare l'esistenza di un accordo criminoso.

Ulteriori complicazioni mi pare vengano dall'ipotesi di contributi morali o materiali prestati a terzi autori in proprio della contraffazione. Se ben vedo, la dottrina e la giurisprudenza italiane si sono occupate principalmente di questo caso, che si è presentato ripetutamente in ambito brevettuale. Se ci si limitasse alla materia brevettuale, non varrebbe la pena di attardarsi, visto che la l. 214/2016 ha introdotto alcuni nuovi commi all'art. 66 cpi per disciplina la cd. contraffazione indiretta come fattispecie autonoma di violazione del brevetto (e dunque al di fuori dello schema del concorso: v. retro sulle soluzioni "interne" al diritto della proprietà intellettuale). È però ben possibile che il problema si presenti per gli altri diritti di proprietà intellettuale, per i quali non esiste una disciplina analoga. Del resto, si è presentato varie volte all'attenzione della dottrina e della giurisprudenza straniera (e v. però anche in questo caso la tendenza della Corte UE a riportare il problema all'interno della disciplina IP segnalata in precedenza).

A quest'ultimo proposito, mi pare che siano emerse in dottrina due impostazioni. Una, più risalente ma coltivata ancora pochi anni fa in ambito brevettuale, guarda al diritto penale domestico. Un'altra più recente pur senza trascurare questa prospettiva suggerisce però anche di valorizzare gli spunti che vengono dal diritto comparato e di verificare se non stiano emergendo nelle maglie della nostra giurisprudenza sulla IP regole di giudizio che possano essere valorizzate per ricostruire a partire dal diritto secondo spunti per completare la disciplina e l'elaborazione relativa al diritto primo, vale a dire il diritto civile generale.

Non è questa la sede per discutere approfonditamente queste due impostazioni. Mi riservo invece di farlo in uno studio più ampio ed all'esito di un supplemento di riflessione. Qui mi limito soltanto ad osservare che esse, se ben vedo, colgono l'esistenza di un problema di fondo, e cioè quello di assicurare un bilanciamento adeguato tra l'esigenza di assicurare tutela effettiva al titolare dei diritti e quella di evitare di applicare i rimedi previsti per la contraffazione a comportamenti che, per quanto dotati di efficacia causale rispetto alla realizzazione dell'evento dannoso, appaiano eccessivamente remoti. Per parte mia tenderei a pensare che questo problema vada ricondotto al tema centrale nella disciplina della proprietà intellettuale dell'equilibrio tra esigenze di protezione e libertà d'iniziativa economica; e suggerirei di cercare di risolverlo secondo gli schemi che sono maturati nella pluricentenaria evoluzione degli istituti che ci interessano più che sulla base di istituti generali i cui confini appaiano comunque incerti (senza poter essere per forza di cose più precisi).

In ogni caso, mi pare sensato il suggerimento di sviluppare il ragionamento in considerazione del rimedio che s'intende praticare. Nel campo della proprietà intellettuale è da sempre centrale l'esigenza di fermare e magari anzi prevenire la lesione più che di sanzionarla (per quanto quest'ultima prospettiva stia guadagnando terreno). Se si ragiona allora sui presupposti dell'inibitoria tenendo conto di questa sua funzione essenziale, non mi par dubbio che si possa chiederne l'emanazione nei confronti di coloro che si adoperino per indurre violazioni di terzi; e ciò senza necessità di ricorrere allo schema del concorso e tanto meno a quello del concorso nel tentativo, che peraltro finirebbe spesso per tradursi in un (inammissibile per i penalisti) tentativo di concorso quando non risulti (o non risulti provato) che ci sia qualcuno che si sia lasciato indurre. Per il risarcimento occorrerà invece che l'illecito si compia; e però, in tal caso, non mi pare si pongano problemi particolari, attesa la funzione "unificante" da sempre attribuita al dolo. Negli altri casi, e segnatamente in quello della fornitura di "mezzi" di qualche tipo, mi pare che la soluzione possa essere sostanzialmente la stessa, potendosi eventualmente recuperare la responsabilità risarcitoria del fornitore che abbia agito inconsapevolmente dalla disciplina penalistica del concorso colposo.

Milano, seminario AIPPI 7.3.2018

Alessandro Cogo