

# ***Document delivery* e invio elettronico: profili comunitari alla luce del caso “Subito”**

di Simonetta Vezzoso\*

*Versione preliminare*, luglio 2005  
(si prega di non citare senza il consenso dell'autrice)

## **1. Introduzione 1**

## **2. Document delivery e caso “Subito” 2**

## **3. Il document delivery ai sensi della Direttiva SocInfo 6**

*3.1 L'attività di document delivery alla luce delle eccezioni e limitazioni previste dalla Direttiva SocInfo 7*

3.1.1 L'attività di riproduzione di documenti realizzata dalle biblioteche 7

3.1.2 L'invio elettronico del materiale riprodotto 9

*3.2 Sull'ammissibilità del document delivery con invio elettronico ai sensi del “three-step test” 11*

3.2.1 Sulla specialità dell'attività di document delivery 12

3.2.2 Document delivery e pregiudizio all'utilizzo normale dell'opera 13

3.2.3 Document delivery e pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare del diritto 16

## **4. Prime riflessioni in merito all'inquadramento del document delivery nella normativa nazionale sul diritto d'autore 17**

## **5. Conclusioni 21**

## **1. Introduzione**

L'attività di riproduzione di articoli di riviste o di parti di opere e del loro invio ai richiedenti (c.d. document delivery), caratterizza l'offerta bibliotecaria da svariati anni. L'evoluzione delle tecniche di riproduzione ha reso infatti conveniente (in termini di celerità, costi, disponibilità e conservazione dell'originale, ecc.) l'invio da parte della biblioteca di una copia del materiale richiesto al posto dell'originale stesso<sup>1</sup>. Tuttavia, l'inquadramento giuridico del document delivery è, allo stadio, alquanto controverso, così come esemplificato fra l'altro dalla vicenda giudiziale che, di recente, ha visto coinvolta *Subito*, da cui muove il presente contributo. Le questioni giuridiche rilevanti vertono in particolare sulla portata delle eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico, recentemente riscritte dalla Direttiva europea sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione<sup>2</sup> (di seguito, Direttiva SocInfo).

*Subito*, associazione riconosciuta i cui membri sono biblioteche scientifiche tedesche, austriache e svizzere, è il risultato di un'iniziativa lanciata nel 1994 nell'ambito della

---

\* Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Trento, svezoso@economia.unitn.it.

<sup>1</sup> Da questo punto di vista, quindi, l'attività di *document delivery* può essere considerata alla stregua di una naturale evoluzione del servizio di prestito interbibliotecario.

<sup>2</sup> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 in [GUCE 2001 L 16//10](#).

Conferenza Permanente dei Ministri della cultura, ricerca ed educazione dei Länder. Registrata alla fine del 2002<sup>3</sup>, *Subito* è stata di recente (giugno 2004) chiamata in giudizio davanti al Tribunale di Monaco di Baviera (Landgericht München I) dal Börsenverein (associazione tedesca degli editori) e un'associazione internazionale di editori di pubblicazioni scientifiche (International Association of Scientific Technical and Medical Publishers) per violazione della legge tedesca sul diritto d'autore<sup>4</sup>. Parallelamente al procedimento nazionale, svariate associazioni che raggruppano i maggiori attori mondiali nel campo dell'editoria scientifica, nonché singoli editori, presentavano reclamo alla Commissione CE ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE invitando quest'ultima ad aprire un procedimento di infrazione nei confronti della Germania per inadempienza rispetto alle prescrizioni della Direttiva SocInfo. In particolare, gli editori fanno valere che la normativa tedesca sul diritto d'autore, nella misura in cui parrebbe avallare l'attività di document delivery svolta da *Subito*, risulterebbe in contrasto con la sopraccitata normativa comunitaria. L'offensiva degli editori scientifici è dunque ampia e orchestrata<sup>5</sup>, diretta nei confronti dell'attività di document delivery svolta dalle biblioteche, sempre più percepita in concorrenza con la propria offerta *on-line* di articoli scientifici.

La recente controversia che vede coinvolta *Subito*<sup>6</sup>, cui è dedicato il presente contributo, propone dunque la questione della qualificazione giuridica dell'attività di document delivery, sia ai sensi della normativa tedesca sul diritto d'autore che nel contesto della legislazione comunitaria. Infatti, se da una parte si discute sulla portata dell'art. 53 *Urheberrechtsgesetz* (di seguito, *UrhG*) in materia di copia ad uso privato o altro uso personale, dall'altra è il sistema stesso delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore così come delineato dalla Direttiva SocInfo (art. 5) che viene sottoposto all'attenzione dell'interprete. Inoltre, la vicenda *Subito* può fornire interessanti stimoli per una riflessione in merito all'inquadramento giuridico dell'attività di *document delivery* in ordinamenti diversi da quello tedesco, indubbiamente preziosi soprattutto ove quella riflessione, così come in Italia, abbia forse esitato a mettersi in moto<sup>7</sup>.

## 2. Document delivery e caso “Subito”

La causa nei confronti di *Subito*, nonché il reclamo alla Commissione CE, sono fra i più recenti episodi di una discussione, che in Germania rimonta agli anni sessanta<sup>8</sup>, in merito alla

---

<sup>3</sup> Anteriormente a quella data, *Subito* operava – dal 1997 – prima come progetto pilota e poi come società di diritto civile (“Gesellschaft bürgerlichen Rechts”)

<sup>4</sup> Non è la prima volta che l'attività di document delivery in Germania è oggetto di controversia in sede giudiziale: nel 1994 gli editori agivano contro la Technische Informationsbibliothek (TIB) di Hannover, vicenda conclusasi nel 1999 con la sentenza *Kopienversand* della Corte Federale di cassazione, sulla quale torneremo ampiamente in seguito.

<sup>5</sup> Così come illustrato anche da ulteriori azioni giudiziali esercitate contro la Deutsche Zentralbibliothek für Medizin di Colonia per il suo servizio di document delivery negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, per violazione delle rispettive normative sul diritto d'autore, cfr. H.Müller, *Kopienversand vor Gericht*, in *Bibliotheksdienst* 38/9, 2004, 1120, a p. 1122.

<sup>6</sup> In rete sono disponibili l'atto di citazione del Börsenverein ed altri, che la comparsa di risposta di *Subito* nonché il testo del reclamo alla Commissione CE

<sup>7</sup> Sulla scarsa attenzione fin qui manifestata dalla dottrina giuridica italiana nei confronti di altre problematiche coinvolgenti le biblioteche, cfr. C.Garilli, *Biblioteche pubbliche e nuove tecnologie: alcune brevi riflessioni*, in *AIDA* 2003.

<sup>8</sup> Cfr. H.Müller, *Kopienversand* (nota 5), p. 1120. In dottrina si iniziò già dagli anni settanta a manifestare delle forti perplessità nei confronti dell'attività di document delivery, cfr. per tutti P.Katzenberger, *Urheberrecht und Dokumentation – Abstracts – Fotokopien – elektronische Datenbanken*, in *GRUR* 1973, 629, a p. 634 ss.

legittimità dell'attività di invio di copie di documenti realizzata dalle biblioteche. Sul punto ebbe già occasione di pronunciarsi la Corte Federale di cassazione (di seguito, Corte Federale) e imminente, pare, è l'introduzione nella normativa tedesca sul diritto d'autore di una disposizione espressamente dedicata all'attività di document delivery.

In una pronuncia del 1999 (“Kopienversand”<sup>9</sup>) la Corte Federale ritenne sostanzialmente compatibile con la disciplina nazionale in materia di diritto d'autore l'attività, svolta dalla Technische Informationsbibliothek (di seguito, TIB) di Hannover, di riproduzione di letteratura scientifica su richiesta ai fini del suo invio per posta o telefax a singoli. A detta della Corte, l'attività di riproduzione non avrebbe potuto costituire una violazione del diritto esclusivo dell'autore nella misura in cui il richiedente fosse stato in grado di richiamarsi ad uno degli scopi privilegiati ai sensi dell'art.53 UrhG<sup>10</sup>. L'attività di riproduzione realizzata dalla biblioteca venne dunque giuridicamente inquadrata nell'espletamento di un incarico in tal senso per conto del richiedente, e rientrante nel concetto di riproduzione per uso personale ai sensi dell'art.53, comma 2, n. 4 a UrhG. Ininfluente ritenne la Corte una serie di circostanze, quali il fatto che un terzo (la biblioteca) mettesse a disposizione un esemplare per realizzare la copia, che il servizio di document delivery fosse pubblicizzato ed il catalogo delle opere disponibile on-line, o che venisse preteso un corrispettivo per il servizio svolto<sup>11</sup>. La Corte, infine, non considerò l'invio per posta o telefax quali atti con valenza a sé nell'ambito della disciplina sul diritto d'autore, ed in particolare non lo considerò come un'attività di distribuzione nel senso di messa in commercio delle riproduzioni<sup>12</sup>. A favore degli autori i

---

<sup>9</sup> BGH, GRUR 1999, p.707 ss.

<sup>10</sup> La versione attuale dell'art.53 UrhG in materia di liceità degli atti di riproduzione per scopo privato o per altro utilizzo personale non è di tenore identico a quella oggetto della decisione della Corte Federale del 1999, ma i profili di diversità non incidono in modo significativo sulla questione che qui ci occupa. A seguito delle modifiche introdotte nell'ambito di un “erster Korb” l'art.53.1 UrhG è ora dedicato alla copia per utilizzo privato realizzata da una persona fisica. Questa può venire impressa su un qualsiasi supporto (dunque copia sia analogica che digitale) se realizzata a scopi né direttamente e né indirettamente commerciali (altro requisito è che non venga utilizzato un esemplare che non sia stato realizzato in modo palesemente contrario alla legge). E' poi possibile che a realizzare la copia non sia direttamente la persona fisica, ma un altro soggetto dalla prima incaricato, a condizione che la riproduzione non preveda un corrispettivo oppure si tratti di riproduzione su carta o supporto simile attraverso un qualunque procedimento fotomeccanico oppure un altro procedimento con effetto simile. Le altre ipotesi previste nella seconda parte di questa articolata disposizione si riferiscono a scopi personali. La disciplina generale (art.53.2, co.1, n. 4) dispone che la riproduzione possa avvenire se si tratta di piccole parti di un'opera pubblicata o di singoli contributi, apparsi su giornali o riviste oppure l'opera in questione sia esaurita da almeno due anni. Oltre ai limiti quantitativi sopra indicati, la copia deve essere realizzata su carta o su supporto simile attraverso un qualsiasi procedimento fotomeccanico od altro procedimento con effetto simile, oppure analogica deve essere la sua fruizione. Anche in questo caso, a realizzare la riproduzione può essere direttamente chi agisce a scopo personale oppure un suo incaricato. Il legislatore individua poi tre ipotesi di riproduzione a scopo personale di particolare rilevanza, che assoggetta ad un trattamento più permissivo rispetto a quanto appena visto (ancora, realizzata direttamente o dando incarico a terzo). La prima (art.53.2, co.1, n. 1) riguarda l'utilizzo scientifico personale: in questo caso la riproduzione è ammessa in una misura che trovi giustificazione nello scopo cui è mossa. La seconda (art.53.2, co. 1, n. 2) attiene all'inserimento in un archivio, nella misura in cui la riproduzione sia ad essa funzionale e per la riproduzione venga utilizzato un proprio esemplare dell'opera. Ulteriori condizioni sono che la riproduzione avvenga su carta oppure supporto simile facendo ricorso ad un qualsiasi procedimento fotomeccanico oppure altro procedimento con effetto simile oppure l'utilizzo dell'opera sia esclusivamente analogico ovvero l'archiviazione non sia diretta a scopo né direttamente e né indirettamente commerciale. La terza limitazione attiene più specificatamente alle riproduzioni di opere trasmesse via etere, nella misura in cui ciò risponda ad una esigenza di approfondimento personale di questioni di attualità.

<sup>11</sup> Diversamente andrebbe invece inquadrata la fattispecie di chi svolge l'attività stessa di ricerca e riproduce il materiale da lui individuato per conto di un cliente, a questo proposito la Corte richiama la sua sentenza CB-infobank, del 16.01.1997 – I ZR 38/96, GRUR 1997, 464.

<sup>12</sup> Così già P.Katzenberger, *Urheberrecht und Dokumentation*, (nota 8), a p. 634.

giudici federali riconobbero in ogni modo, in osservanza del *three-step test* ai sensi della Convenzione di Berna<sup>13</sup> e per analogia con altre disposizioni della legge sul diritto d'autore, il diritto a ricevere un equo compenso dalle biblioteche per la loro attività di riproduzione reprografica di opere ai fini della loro trasmissione al richiedente per fax o per posta, la cui riscossione veniva demandata a una società di gestione collettiva<sup>14</sup>. Il riconoscimento di una tale pretesa economica a favore degli autori apparve alla Corte necessario a seguito dei più recenti sviluppi economici e tecnici, che avevano trasformato le attività di riproduzione e di invio dei documenti richiesti da semplice ausilio offerto al richiedente ai fini della realizzazione tecnica di una copia, in una modalità più intensa di utilizzo dell'opera, e dunque con un impatto economico (negativo) sulle consuete modalità di distribuzione delle opere significativamente più marcato<sup>15</sup>.

A seguito della pronuncia "Kopienversand" del Tribunale Federale all'attività di document delivery si riconobbe dunque un'ampia legittimazione, pur nella previsione di un equo compenso da corrispondere agli autori per il tramite di società di gestione collettiva. Fece seguito la stipulazione di un contratto collettivo sul document delivery, che rimase in vigore fino al 2003, il quale prevedeva una disposizione esplicita in merito all'invio elettronico di copie<sup>16</sup>. Al momento della rinegoziazione del contratto le società di gestione collettiva (WORT e BILD KUNST), forse non del tutto estranee a pressioni da parte degli editori, predisposero un testo nel quale non vi era più alcun riferimento all'invio elettronico e si escludeva dall'oggetto del contratto l'invio di copie all'estero. Il disaccordo delle biblioteche nei confronti di tale modifiche le portò ad adire la procedura di arbitrato presso il Bundespatentamt, allo stato non ancora conclusasi.

Si inserisce nello scenario attuale, tornato apertamente conflittuale fra le biblioteche e gli editori, anche la recente proposta di modifica costituente il secondo pacchetto ("zweiter Korb"<sup>17</sup>) di recepimento della Direttiva comunitaria SocInfo, che prevede un'espressa disciplina per l'attività di document delivery<sup>18</sup>. Nella relazione di accompagnamento al progetto di riforma si legge infatti dell'intenzione di esplicitare nella legge, attraverso una regola specifica, l'art. 53a UhrG, il contenuto della sentenza della Corte Federale sopra brevemente ricordata<sup>19</sup>. Secondo il tenore della disposizione proposta, sarebbero dunque leciti la riproduzione e la diffusione, realizzati, su richiesta individuale, da biblioteche pubbliche, di singoli contributi apparsi in giornali e riviste (nonché di piccole parti di un'opera pubblicata), per mezzo di trasmissione per posta o fax, nella misura in cui il richiedente possa richiamarsi ad

---

<sup>13</sup> Torneremo diffusamente su tale test nella terza parte (punto b) del presente contributo.

<sup>14</sup> Dunque obbligata ad applicare a tutti le medesime tariffe –anche cumulative - , sulla cui applicabilità e proporzionalità può essere chiamato a pronunciarsi un collegio arbitrale e la magistratura.

<sup>15</sup> In particolare, la Corte fa riferimento da una parte alla predisposizione da parte delle biblioteche di cataloghi elettronici delle loro opere, agevolmente utilizzabili dal pubblico ai fini della ricerca e della richiesta di opere ai servizi di document delivery ed accessibili tramite Internet. Dall'altra, si sottolinea che anche l'utilizzatore ha ormai a disposizione delle apparecchiature che riducono notevolmente sia i tempi di invio della richiesta (telefono, telefax oppure on-line) che di ricezione (telefax) della copia dell'opera.

<sup>16</sup> Gli importi dovevano essere corrisposti direttamente dai richiedenti e non versati da Bund e Länder in quanto non rientravano nella „Grundversorgung“, cfr. G.Beger, *Urheberrecht und elektronische Bibliotheksangebote*, Logos, 2002, a p. 28.

<sup>17</sup> Cfr. il progetto elaborato dai *Referenten* del Ministero della Giustizia del 27.09.04.

<sup>18</sup> Nella Motivazione alla Proposta di „erster Korb“ si diceva espressamente che le modifiche apportate alla legge sul diritto d'autore non avrebbero in alcun modo pregiudicato la liceità dell'attività di document delivery, cfr. Bundestag Drucksache 15/38 del 6.11.2002, p. 20-21.

<sup>19</sup> Richieste in questo senso erano già state avanzate da associazioni di bibliotecari in occasione del primo pacchetto di modifiche alla Urheberrechtsgesetz, andate poi disattese.

uno scopo privilegiato ai sensi dell'art.53 UrhG. La riproduzione e la distribuzione<sup>20</sup> in una forma elettronica diversa è consentita esclusivamente come file grafico<sup>21</sup>. Secondo il testo del progetto, dunque, anche l'invio in forma elettronica è da considerarsi lecito, ma solo quando la trasmissione elettronica *sostituisca funzionalmente* la trasmissione individuale in forma fisica. Non si intenderebbe, con questo, consentire lo scarico ("download") da apposite banche dati di file contenenti la riproduzione digitale di articoli, che rimane una prerogativa esclusiva dell'autore ai sensi dell'art.19a UrhG (diritto di comunicazione al pubblico), bensì facilitare l'invio della documentazione richiesta, nella sola modalità di file grafico ottenuto dalla scansione di un documento cartaceo, facendo ricorso alla trasmissione elettronica<sup>22</sup>. All'autore si riconosce la pretesa a vedersi riconosciuto un equo compenso, che deve essere riscosso da una società di gestione collettiva.

Oggetto di forti opposizioni da parte di associazioni di biblioteche ed altri<sup>23</sup>, in particolare esponenti di ambienti accademici e di ricerca, è tuttavia quella parte della disposizione che condiziona la liceità dell'attività di document delivery tramite invio elettronico del materiale richiesto (pur nella sola modalità grafica) alla non disponibilità di un'offerta on-line al pubblico, tramite accordi contrattuali, delle opere in oggetto. In altri termini, se chi richiede un determinato articolo è in grado di ottenerlo da un editore che lo offre on-line, le biblioteche devono, secondo il disposto dell'art. 53 a UrhG (*ex* progetto di riforma), astenersi dall'inviarlo in forma elettronica al richiedente, dovendo invece ricorrere alla trasmissione per posta o via fax. L'attività di document delivery con trasmissione elettronica si vedrebbe dunque confinata ai soli – verosimilmente, sempre più rari - casi in cui non sia rinvenibile sul mercato dell'editoria elettronica on-line l'offerta (a pagamento) del materiale richiesto, nella misura voluta dal richiedente<sup>24</sup>. Spetterebbe poi alla biblioteca verificare, prima di procedere all'invio elettronico, che il richiedente non abbia già a disposizione un'offerta del medesimo documento on-line.

Prima ancora che fosse reso noto il progetto di "zweiter Korb", in data 18 giugno 2004 l'associazione tedesca degli editori (Börsenverein) e l'associazione internazionale degli editori scientifici tecnici e medici (International Association of Scientific Technical and Medical Publishers) citavano in giudizio il Land della Baviera (Freistaat Bayern) e *Subito* per violazione della normativa tedesca sul diritto d'autore. Scopo degli editori in quello che essi non esitano a definire un procedimento dal carattere *esemplare*, è ottenere una pronuncia in cui si espliciti un doppio divieto, in applicazione della normativa tedesca sul diritto d'autore.

---

<sup>20</sup> L'estensione della limitazione (Schrankenregelung) non solo all'atto di riproduzione ma anche a quello di distribuzione risponde all'intento di evitare l'elusione dell'obbligo di compenso attraverso la dislocazione all'estero del servizio di invio delle copie, cfr. la Motivazione della proposta.

<sup>21</sup> V. sentenza "Pressespiegel" della Corte Federale, BGH NJW 2002, p. 3393 ss., in cui l'invio di un file grafico (o il suo „salvataggio“) contenente una rassegna stampa è stata considerata funzionalmente equivalente alla trasmissione ed alla possibilità di fruizione di una versione fisica (cartacea) della stessa. Il file grafico è equiparabile ad una fotocopia e non consente modalità di fruizione digitali, v. per un commento P.Katzenberger, *Elektronische Pressespiegel aus der Sicht des urheberrechtlichen Konventionsrechts*, in GRUR 2004, pp.739- 745.

<sup>22</sup> V. la Motivazione del Progetto.

<sup>23</sup> Le prese di posizioni giunte al Ministero della Giustizia sono visionabili al sito che quest'ultimo dedica alle modifiche in corso al diritto d'autore (<http://www.kopien-brauchen-originale.de>). Nonostante le critiche mosse, i Referenten non avrebbero tuttavia intenzione di modificare, sul punto, il loro progetto. V. gli "Eckpunkte" del 12.01.05, anch'essi sul sito.

<sup>24</sup> Ciò significa in particolare che il richiedente, se vuole, deve poter essere in grado di acquistare on-line solo l'articolo da lui desiderato, e non l'intero fascicolo; l'impossibilità dell'acquisto del solo articolo giustifica invece il ricorso al document delivery con invio in forma elettronica, v. la Motivazione del disegno di legge.

Da una parte a Subito dovrebbe essere vietato trasmettere ai singoli richiedenti le copie dei documenti richiesti tramite email, ftp “attivo” e Internet Download<sup>25</sup>. A detta degli editori, nella pronuncia “Kopienversand” il Tribunale Federale avrebbe preso unicamente in considerazione l’invio delle copie per posta o telefax, ritenendo che tali modalità di trasmissione fossero da ricomprendere nella fattispecie dell’art.53 UrhG, che non coprirebbe invece l’invio elettronico delle copie. Di conseguenza, tale attività andrebbe assoggettata alla necessità di consenso da parte dell’autore o dei soggetti cui il primo abbia ceduto i diritti di utilizzazione economica (gli editori). In discussione è quindi essenzialmente la possibilità di inquadrare l’attività di riproduzione di articoli realizzata dalle biblioteche nella fattispecie dell’art. 53 UrhG quando la modalità di invio degli stessi non avvenga tramite posta o fax bensì mediante posta elettronica oppure trasferimento in ftp. Più precisamente, queste ultime modalità di invio rientrerebbero, secondo gli editori, nella fattispecie della comunicazione al pubblico o della messa a disposizione del pubblico. Inoltre, il divieto andrebbe esteso a tutte le modalità di invio (anche posta e fax, dunque) di copie ad altre biblioteche nell’ambito del Subito Library Service. Infatti, secondo gli editori, poiché sono le biblioteche che aderiscono a tale servizio a inoltrare le richieste di copie, esse non possono rifarsi ad uno scopo privilegiato ex art. 53 ed inoltre, trasmettendole ad altri, violerebbero il divieto ex art.53.6 UrhG. Del 18 ottobre 2004 è poi il deposito della comparsa di risposta da parte di *Subito*, e la causa davanti al Landgericht I di Monaco di Baviera è dunque allo stato (giugno 2005) ancora pendente.

### 3. Il *document delivery* ai sensi della Direttiva SocInfo

L’opera di armonizzazione delle discipline nazionali in materia di diritto d’autore iniziata dalla Commissione nel 1988<sup>26</sup> e – almeno temporaneamente - culminata nella emanazione della Direttiva SocInfo, nonché il quadro normativo internazionale<sup>27</sup> forniscono lo sfondo sul quale si delinea l’attuale confronto fra editori e biblioteche<sup>28</sup>. In particolare la vicenda Subito, sopra brevemente riassunta, tocca delle interessanti questioni di interpretazione della Direttiva SocInfo, sulle quali, anche a seguito della relativa novità di quest’ultima, sono finora mancate pronunce chiarificatrici. L’immediata rilevanza dei profili comunitari appare evidente se si considera che le ipotesi di limitazione ed eccezione al diritto d’autore sono state esaustivamente<sup>29</sup> indicate dal legislatore comunitario all’art.5 della Direttiva SocInfo<sup>30</sup>. La

<sup>25</sup> Sia in Germania che all’estero.

<sup>26</sup> Con la pubblicazione del primo Libro Verde in materia di diritto d’autore, Libro Verde COM(88) 172 del 7 giugno 1988: “Il diritto di autore e le sfide tecnologiche — Problemi di diritto di autore che richiedono un’azione immediata”

<sup>27</sup> Cfr. in part. la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, l’accordo TRIPs ed il Trattato OMPI sul diritto d’autore (World Copyright Treaty).

<sup>28</sup> Le biblioteche, anche attraverso l’appoggio ad iniziative quali *open access*, mettono oggi in discussione l’attuale strumento di diffusione della ricerca scientifica attraverso i canali gestiti dagli editori. Appare sempre di più come un’anomalia che la ricerca debba essere finanziata (dallo Stato) due volte, la prima per pagare direttamente i ricercatori, la seconda acquisendo le pubblicazioni che riportano i risultati degli sforzi di questi ultimi. Attraverso l’acquisto delle riviste viene in particolare finanziata l’attività editoriale, che a sua volta organizza i meccanismi di selezione della ricerca scientifica (peer reviewing) e svolge un’opera di diffusione ufficiale cui i ricercatori, impegnati appunto a fare dell’altro, difficilmente si sarebbero potuti impegnare. Grazie ad Internet e alla digitalizzazione, che hanno comportato un drastico abbassamento dei costi-opportunità per i ricercatori, stanno ora emergendo sistemi di “certificazione” e diffusione della conoscenza scientifica alternativi a quello tradizionale (v. appunto la sovracitata iniziativa). Cfr. per approfondimenti di questa tematica anche la pubblicazione del Science and Technology Committee della britannica House of Commons “*Scientific Publications: Free for all?*”, <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmsselect/cmsstech/399/399.pdf>.

<sup>29</sup> V. Cons. 32 della Direttiva SocInfo. Tuttavia, tenendo presente che la lista di cui all’art. 5 contempla ben 21 limitazioni permesse, 20 delle quali facoltative, si può legittimamente dubitare che si sia raggiunto un significativo

questione dalla quale l'interprete deve muovere è dunque verificare l'ammissibilità del document delivery secondo la Direttiva SocInfo, ed in particolare se tale fattispecie rientri fra le ipotesi di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore esplicitamente contemplate dal legislatore comunitario. Inoltre, anche nell'ipotesi di risposta affermativa, l'eccezione in questione andrebbe assoggettata al *three-step test* ex art.5.5 della Direttiva prima di potersi concludere nel senso della sua legittimità ai sensi dell'ordinamento comunitario<sup>31</sup>.

### **3.1 L'attività di document delivery alla luce delle eccezioni e limitazioni previste dalla Direttiva SocInfo**

Sopra abbiamo visto come la controversia che ha poi portato all'esercizio dell'azione giudiziale nei confronti di Subito sia stata originariamente alimentata da una divergente interpretazione data, rispettivamente dagli editori e delle biblioteche, al portato della pronuncia "Kopienversand" della Corte Federale. In discussione era sostanzialmente l'invio elettronico di copie, che, a detta degli editori, non sarebbe stato coperto dall'eccezione ex art.53 UrhG nella lettura fornite dai giudici federali. A seguito dell'emanazione della Direttiva SocInfo, tuttavia, il piano dell'analisi giuridica subisce necessariamente uno slittamento, e la questione interpretativa preliminare diviene quella di accertare la legittimità dell'attività di document delivery ai sensi della suddetta disciplina<sup>32</sup>. Ci dobbiamo dunque chiedere se gli atti di riproduzione e di trasmissione realizzati dalle biblioteche nell'ambito della loro attività di invio di copie di documenti su richiesta siano coperti da eccezioni o limitazioni dei diritti esclusivi dell'autore ai sensi dell'art.5 Direttiva SocInfo.

#### **3.1.1 L'attività di riproduzione di documenti realizzata dalle biblioteche**

L'art. 2 della Direttiva SocInfo prevede infatti che "il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte" di un'opera spetti agli autori<sup>33</sup>, disposizione recepita nell'ordinamento italiano all'art. 13 l. aut. e nell'ordinamento tedesco all'art. 16 UrhG. La riproduzione di un'articolo pubblicato su una rivista è dunque un atto che, in linea di principio, rientra nel diritto esclusivo dell'autore e dunque dei soggetti – gli editori – cui l'autore abbia ceduto (come di regola avviene) questo particolare diritto di utilizzazione economica. La Direttiva SocInfo stessa prevede tuttavia, all'art. 5.2, che i legislatori nazionali possano disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione per quanto riguarda "a) le riproduzioni su carta o supporto simile,

---

livello di armonizzazione (lo stesso Cos. 32 menziona il rispetto delle "diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri"). Al momento delle negoziazioni finali precedenti l'emanazione della Direttiva gli Stati membri insisterono infatti sulla necessità di mantenere la maggioranza delle limitazioni ed eccezioni esistenti secondo le loro normative nazionali, cfr. M. Senftleben, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test*, Kluwer, 2004, in part. a p. 209 s. Parla apertamente di "fallimento dell'istanza armonizzatrice" N. Abriani, *Le utilizzazioni libere nella società dell'informazione: considerazioni generali*, in AIDA (2002), 98, a p. 107.

<sup>30</sup> Il livello richiesto di armonizzazione delle eccezioni e limitazioni dovrebbe, come recita il Cons. 31, "dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno". Tale valutazione viene lasciata però al giudizio dei legislatori nazionali attraverso la decisione se adottare o meno le eccezioni o limitazioni previste (nonché nell'ipotesi ex art.5.3.o della Direttiva).

<sup>31</sup> Cfr. anche M. Senftleben, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test* (nota 29), a p. 255.

<sup>32</sup> Significativo in questo senso è il reclamo degli editori alla Commissione ex art. 226 del Trattato CE: si mira all'accertamento di un contrasto *tout-court* fra il testo dell'art.53 UrhG e la normativa comunitaria, tale da potere imputare allo Stato tedesco una violazione delle norme del Trattato per inadeguato recepimento della Direttiva SocInfo.

<sup>33</sup> Nonché altre categorie di soggetti elencate, ricomprendenti fra gli altri i produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche.

mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso”, “b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati” e “c) gli atti di riproduzione specifici<sup>34</sup> effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto”<sup>35</sup>. Ai sensi dell'art.5.3.a) gli Stati membri possono poi disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico “allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito”. Pertanto, se da una parte l'attività di riproduzione su carta o su altro supporto di un materiale protetto dal diritto d'autore è una prerogativa che spetta all'autore (e dunque, di regola, agli editori) delle eccezioni o limitazioni ad un tale diritto possono essere previste dalle discipline nazionali.

L'art. 5.2.a) della Direttiva ha ad oggetto la sola copia analogica, mentre l'art. 5.2.b) prevede che gli Stati membri possano disciplinare una limitazione al diritto di riproduzione nel senso di consentire riproduzioni sia analogiche che digitali<sup>36</sup>. Infine, neppure l'art.5.2.c) distingue fra copie analogiche e digitali (e dunque non esclude queste ultime *per se*) ma richiede solo che si tratti di “atti di riproduzione specifici”<sup>37</sup>. A differenza degli atti di riproduzione di cui ai punti a) e b) il legislatore comunitario al punto c) non pone come condizione la previsione di un equo compenso. Gli atti di riproduzione delle biblioteche per uso personale potrebbero dunque astrattamente rientrare nella *eccezione* ex art. 5.2.a) se analogici (con previsione di compenso) oppure nell'eccezione di cui all'art. 5.2.c), in questo caso sia analogici che digitali, sempre che “specifici” (eventualmente, senza previsione di compenso<sup>38</sup>). Non si applica invece nei confronti delle biblioteche la limitazione ex art.5.2.b, espressamente riservata a persone fisiche per uso privato.

---

<sup>34</sup> V. anche il Cons. 40, in cui si menzionano “determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione”. Il legislatore italiano, sia notato per inciso, ha fatto uso solo in parte delle possibilità accordate dal legislatore comunitario a queste categorie di soggetti, specificando all'art.68.2 l.aut. che essi possono realizzare *solo* delle fotocopie. Nel requisito della *specificità* degli atti di riproduzione ex art. 5.2.c) Dir. SocInfo non va infatti letta l'imposizione di una necessaria differenziazione fra supporti (analogici o digitali) utilizzati, potendo bastare l'indicazione dei fini (da noi, “propri servizi”) cui l'attività di riproduzione è volta. V. sul punto anche M.Di Rienzo, *Le utilizzazioni libere: non profit*, in AIDA 2002, 235, a p. 261.

<sup>35</sup> Lo stesso paragrafo prevede altre tre possibili eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, mentre al paragrafo successivo (terzo paragrafo dell'art.5) il legislatore comunitario elenca ulteriori 15 possibili restrizioni ed eccezioni, che si possono riferire tanto al diritto di riproduzione quanto al diritto di comunicazione di opere al pubblico.

<sup>36</sup> Da notare poi come il legislatore comunitario non richieda in alcun modo che l'originale, partendo dal quale la copia è realizzata, debba essere stato previamente acquistato da chi la realizza, così ricoprendo l'ipotesi, ad esempio, in cui ci si rechi in biblioteca per realizzare la copia di un articolo inserito in una rivista di proprietà di un terzo, in questo caso dell'ente bibliotecario.

<sup>37</sup> In una versione di lavoro della Direttiva si menzionavano i soli scopi di archiviazione e di conservazione. Dal tenore del testo finale va invece desunto che le riproduzioni possano avvenire anche con altre finalità, sempre che lo scopo non sia economico o commerciale, cfr. J.Reinbothe, *Die EG-Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft*, in GRUR Int. 2001, 733, a p. 739 nonché la Posizione Comune (CE) N. 48/2000 definita dal Consiglio, in GUCE N. C 344/17 al punto 25.

<sup>38</sup> V. a questo proposito il Cons. 36, che dà la possibilità agli Stati membri di prevedere un equo compenso in ipotesi di applicazione di eccezioni e limitazioni facoltative anche quando non indicato dal legislatore comunitario.



Le copie effettuate dalle biblioteche nell'ambito del servizio di document delivery non sono tuttavia realizzate per un uso personale dell'istituzione, bensì per conto dei loro richiedenti. Le biblioteche agiscono sulla base di un incarico a realizzare la copia, ed è il richiedente a decidere quale materiale va riprodotto e l'uso che ne verrà fatto. Il terzo è legittimato alla realizzazione della copia nella misura in cui si tratti di una copia analogica (con previsione di un equo compenso) oppure copia digitale o analogica se il richiedente è una persona fisica che realizzi la copia per uso privato senza fini né direttamente né indirettamente commerciali. In relazione all'art.5.2 b), quella fra le due dall'impatto economico potenzialmente più significativo perché riferita anche alla copia digitale, nella Posizione Comune definita dal Consiglio il 28 settembre 2000 si afferma infatti chiaramente che l'espressione "effettuate per l'uso privato di una persona fisica" va intesa nel senso di tale da ricomprendere "non soltanto le riproduzioni effettuate da una persona fisica, ma anche quelle effettuate per conto di tale persona"<sup>39</sup>.

Di conseguenza, l'attività di riproduzione realizzata da una biblioteca nel contesto del document delivery potrebbe venire inquadrata nella eccezioni di cui all'art.5.2., punti a) e b). La limitazione di cui all'art. 5.3.a) sembra invece più difficilmente applicabile all'ipotesi del document delivery, vista l'esclusiva finalità illustrativa<sup>40</sup>. Il legislatore nazionale avrebbe in ogni caso la facoltà di introdurre limitazioni in merito alle concrete modalità di realizzazione e fruizione della copia personale o privata, in particolare volte alla repressione di attività imprenditoriali o commerciali di tipo parassitario, in chiaro contrasto con la legge sul diritto d'autore<sup>41</sup>.

### 3.1.2 L'invio elettronico del materiale riprodotto

Così come per il diritto di riproduzione, la Direttiva SocInfo, all'art.3, stabilisce che il diritto di comunicazione di opere al pubblico sia di competenza esclusiva dell'autore. Per comunicazione al pubblico si intende sia quella su filo che senza filo, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Spetta dunque all'autore decidere se la sua opera debba essere accessibile attraverso reti telematiche pubbliche. L'art. 3 della Direttiva SocInfo è stato recepito dal legislatore italiano in particolare attraverso la novella dell'art.16 l.aut., mentre in Germania viene disciplinato ai sensi dell'art.19a UrhG. Eccezioni o limitazioni al diritto di comunicazione dell'autore sono previste dal legislatore comunitario all'art.5.3 della Direttiva SocInfo.

L'attività di document delivery svolta da Subito prevede, abbiamo visto sopra, la modalità di invio della documentazione tramite email oppure ftp download attivo o passivo. Interrogativo rilevante che emerge nell'ambito dell'attuale controversia è dunque in ordine alla legittimità dei mezzi di trasmissione utilizzati dal terzo (biblioteca) incaricato della realizzazione della copia da chi si possa legittimamente richiamare alle eccezioni e limitazioni ex art. 5.2.a) oppure

<sup>39</sup> Citata sopra, alla nota 37.

<sup>40</sup> Il riferimento alla finalità illustrativa come coerentemente sottolineato da C.Galli, *Le utilizzazioni libere: ricerca*, in AIDA 2002, 135, a p. 141 "sembra infatti focalizzare il contenuto dell'esenzione sull'uso didattico, ed eventualmente sulla comunicazione o riproduzione dei risultati di attività di ricerca, in quanto implicanti l'utilizzo – appunto con finalità illustrativa – di opere protette".

<sup>41</sup> Con tale ratio potrebbe venire inteso il comma 2 dell'art. 71-sexies l.aut. nazionale che vieta la riproduzione ad opera di terzi che offrono servizi in tale senso. L'offerta di un servizio presuppone in ogni caso la corresponsione di un pagamento dello stesso. Potrebbe dunque non ricadere in una tale ipotesi la riproduzione effettuata utilizzando l'attrezzatura di chi non offre un servizio in tale senso (es., un conoscente che dispone di un'avveniristica apparecchiatura di masterizzazione).

art. 5.2.b) Direttiva SocInfo. Più precisamente, ci si chiede se nel ricorso da parte del terzo alla trasmissione elettronica si possa riscontrare una violazione del diritto esclusivo dell'autore di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art.3 della Direttiva SocInfo.

Elemento qualificante la fattispecie da ultimo richiamata è la possibilità che il *pubblico* acceda all'opera perché tale atto di comunicazione rientri nella competenza esclusiva dell'autore. Nell'ipotesi della trasmissione tramite posta elettronica non si può ovviamente parlare di accesso pubblico, in quanto la posta (non diversamente dall'invio di una lettera cartacea) è indirizzata ad un singolo soggetto che ne prende visione tramite l'accesso controllato al suo mail server. Di poca rilevanza appare l'argomento che, nel caso di invio per email, non sia più il mittente a decidere il momento della fruizione della copia, bensì il destinatario "dal luogo e nel tempo scelti individualmente", perché, in modo del tutto analogo, è il destinatario di una missiva cartacea a decidere quando e dove aprirla e leggerla, e non per questo si può parlare di "comunicazione al pubblico"<sup>42</sup>. Non diversa pare la conclusione quando il file riprodotto il documento richiesto venga messo a disposizione sul Server-ftp della biblioteca perché in ogni caso è il solo richiedente che può accedervi utilizzando la password previamente comunicatagli.

A conclusioni diverse in merito alla valutazione complessiva della modalità di invio si potrebbe tuttavia pervenire se, ai fini della trasmissione, il terzo incaricato realizzasse una riproduzione del documento richiesto in un formato non ricompreso dall'eccezione per copia personale o privata cui può richiamarsi chi si rivolge al servizio di document delivery. Così, ad esempio, la trasmissione via posta elettronica comporta di regola<sup>43</sup> una prima realizzazione di una copia fotostatica, cui segue la scansione e dunque la digitalizzazione del documento ai fini della trasmissione. Se la legislazione di uno Stato membro dovesse prevedere un'eccezione per copia privata o personale limitata alla sola copia fotostatica, la realizzazione della copia digitale intermedia da parte della biblioteca non parrebbe più giustificarsi in virtù del conferimento dell'incarico da parte del richiedente<sup>44</sup>.

Da analizzare rimane poi la questione se l'ipotesi di trasmissione tramite invio elettronico del materiale richiesto possa risultare altrimenti incompatibile con il Considerando 40 della Direttiva SocInfo. Secondo il tenore di quella disposizione gli "Stati membri possono prevedere un'eccezione o una limitazione a favore di taluni organismi senza scopo di lucro, quali per esempio le biblioteche accessibili al pubblico e le istituzioni equivalenti nonché gli archivi. Tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione. Detta eccezione o limitazione non dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura «online» di opere o altri materiali protetti". Il Considerando 40 ha trovato concretizzazione nell'eccezione di cui all'art.5.2.c), sopra brevemente ricordata. Atti di riproduzione specifici in forma digitale realizzati da biblioteche e altri enti per proprio conto ("per i propri servizi") non dovrebbero però trasformarsi in fornitura, inteso eventualmente come prestito, delle medesime opere on-line. Se, ad esempio, una biblioteca realizza una copia digitale di un'opera a fini di conservazione del documento, quella medesima copia non deve risultare accessibile agli utenti *on-line* se non nella previsione dell'art. 5.3.n Direttiva SocInfo, e dunque solo intranet e quando le opere non siano soggette a vincoli di vendita o di licenze. Tuttavia, ben diversa è l'ipotesi del document delivery, in cui,

<sup>42</sup> Cfr. anche il Landgericht di Berlino (Archiv für Presserecht 2001, p. ??), il quale, nel caso di trasmissione tramite e-mail, ha ritenuto che essa solo eccezionalmente possa venire considerata atto di comunicazione al pubblico, e cioè quando si tratti di invio di massa di e-mail dallo stesso contenuto a diversi destinatari

<sup>43</sup> Salvo procedere direttamente alla scansione.

<sup>44</sup> La valutazione va dunque operata ai sensi della disciplina del singolo Stato membro, v. la successiva parte quarta per alcune riflessioni nel contesto del diritto d'autore nazionale.

come si è visto sopra, la riproduzione non è effettuata nell'interesse della biblioteca (“per i propri servizi”, nel linguaggio del legislatore italiano), bensì del richiedente e dunque non si rientra in nessun modo nell'ipotesi richiamata al Cons.40 (eccezione o limitazione “a favore della biblioteca”)<sup>45</sup>.

### 3.2 Sull'ammissibilità del document delivery con invio elettronico ai sensi del “three-step test”

L'altra rilevante questione con profili di diritto comunitario sollevata nell'ambito della vicenda *Subito* riguarda la valenza del c.d. “test dai tre gradini” (“*three-step test*”)<sup>46</sup>, secondo il quale ogni limitazione o eccezione del diritto d'autore deve soddisfare tre presupposti: si deve trattare di un caso speciale; non deve risultare in contrasto con l'utilizzo normale dell'opera o il suo diverso oggetto di tutela; non si produce un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto. Tale test è stato per primo esplicitato dalla Convenzione di Berna nel 1967 (art.9.2)<sup>47</sup> poi ripreso dagli accordi TRIPs nel 1994 (art.13) e dal Trattato OMPI sul diritto d'autore del 1996 (art.10), e lo si ritrova ora anche all'art.5.5 della Direttiva SocInfo<sup>48</sup>.

Come abbiamo visto sopra, la Commissione ha preferito non insistere su una completa armonizzazione delle limitazioni ed eccezioni dei diritti esclusivi dell'autore previste nelle varie legislazioni degli Stati membri, indicando tuttavia una lista esaustiva delle stesse. Inoltre, con l'introduzione del *three-step test*, si procede ad adattare la normativa europea alle disposizioni dei Trattati “Internet” dell'OMPI<sup>49</sup>, che estendono la predetta verifica di ammissibilità a tutte le eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi ivi disciplinati<sup>50</sup>.

Il *three-step-test* previsto in convenzioni internazionali va dunque applicato nel contesto della Direttiva SocInfo. Ogni<sup>51</sup> limitazione prevista ai sensi dell'art.5 Direttiva SocInfo, per essere legittima, dovrebbe dunque risultare in grado di soddisfare il suddetto test<sup>52</sup>. Altrimenti, la

<sup>45</sup> V. anche M. Senftleben, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test* (nota 29), a p. 268: “Insofern as the digital library service is confined to private users, it can thus be defended on the basis of article (2)(b) CD – irrespective of recital 40”.

<sup>46</sup> In particolare, la *three-steps-rule* ex art. 5.5 della Direttiva SocInfo è ormai considerata la regola centrale ai fini dell'interpretazione ed applicazione delle disposizioni in merito alle limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore, v. così P.Katzenberger, *Elektronische Pressespiegel* (nota 21), a p.743.

<sup>47</sup> Test introdotto su impulso decisivo della delegazione inglese, con una formulazione non estranea alla tradizione angloamericana, v. P.E.Geller, *Must Copyright Be For Ever Caught Between Marketplace and Authorship Norms?*, in B.Sherman/A.Strowel (ed.), *Of Authors and Origins*, Oxford:Clarendon Press, 1994, 159, a p.170. Sull'origine di questo test cfr., nella letteratura più recente, M.Senftleben, *Grundprobleme des urheberrechtlichen Dreistufentests*, GRUR Int. 2004, 200, a p. 201 ss. e, dello stesso autore, il già menzionato (nota 29) *Copyright, Limitations and the Three-Step Test*, in part. a p. 43 ss.

<sup>48</sup> In ambito comunitario vanno menzionati ancora l'art.6.3 della Direttiva 91/250/CEE sulla protezione giuridica dei programmi per elaboratore e l'art.6.3 della Direttiva 96/9/EC sulla protezione giuridica delle banche dati.

<sup>49</sup> Oltre al già menzionato Trattato OMPI sul diritto d'autore ci si riferisce al Trattato OMPI sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi.

<sup>50</sup> La Direttiva SocInfo recepisce infatti i Trattati OMPI a livello comunitario, v. J.Reinbothe, *Die EG-Richtlinie* (nota 37), a p. 734 e 740. V. anche i Cons. 15 e 44 della Direttiva.

<sup>51</sup> Mentre il *three-step test* nella sua prima versione di cui alla Convenzione di Berna si riferiva alle sole eccezioni e limitazioni del diritto di riproduzione – e la Convenzione stessa prevedeva altre ipotesi di limitazioni ed eccezioni – è con la sua inclusione negli accordi TRIPs che esso ha definitivamente assunto portata generale, riferito alle eccezioni e limitazioni di *tutti* i diritti esclusivi.

<sup>52</sup> In altri termini, l'art.5.5 controlla l'applicazione delle limitazioni ed eccezioni permesse ai sensi degli altri paragrafi di questo stesso articolo, cfr. Senftleben, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test* (nota 29), p. 255.

limitazione in oggetto risulterebbe incompatibile con obbligazioni internazionali. Oltre a ciò, l'art.5.5 limita i margini di azione degli Stati membri nell'applicare le limitazioni ed eccezioni tassativamente previste, e il suo rispetto viene garantito sia dalla Commissione che dalla Corte di Giustizia<sup>53</sup>. Il test in esame risulta articolato in modo tale da mettere in particolare rilievo una valutazione di carattere economico<sup>54</sup>: tutelato è l'interesse dell'autore a godere del normale sfruttamento – economico - dell'opera (secondo gradino). Inoltre, anche al di là di uno sfruttamento normale, vi è la tutela di un interesse legittimo a riservarsi degli sfruttamenti che non rientrano nella sfera della normalità, da bilanciare tuttavia, se del caso, con l'interesse, altrettanto legittimo, di cui possono essere portatori soggetti terzi, a sfruttare l'opera attraverso modalità che non rientrano nell'utilizzo normale. Il bilanciamento si dà per raggiunto quando il pregiudizio del titolare del diritto d'autore rimanga (o torni) nella sfera di un pregiudizio tollerabile (terzo gradino). Gli interessi di cui sono portatori soggetti terzi rispetto al titolare del diritto d'autore debbono in ogni caso risultare qualificabili come casi speciali, limitando dunque fin dall'origine (primo gradino) gli interessi che il test può prendere in considerazione ai fini del bilanciamento.

Questione qui rilevante è capire se l'eccezione del document delivery con invio elettronico del materiale richiesto, pur apparentemente rientrante nelle eccezioni e limitazioni ai sensi dei primi paragrafi dell'art.5 della Direttiva SocInfo, risulti compatibile con il test di ammissibilità ai sensi dell'art.5.5. In altri termini, come già osservato, è grazie ad una tale disposizione che le eccezioni e limitazioni di cui all'art.5 assumerebbero dei contorni più definiti, anche in virtù di una limitazione delle interpretazioni possibili.

### 3.2.1 Sulla specialità dell'attività di document delivery

Per quanto riguarda il primo degli elementi del *three-step test* ( c.d. primo gradino), ci si deve dunque chiedere se l'attività di document delivery realizzata dalle biblioteche su incarico dei richiedenti possa rientrare in un *determinato caso speciale*. Quella è una valutazione preliminare rispetto all'accertamento di un eventuale contrasto fra l'attività in oggetto e l'utilizzo normale dell'opera (secondo gradino). La specialità è da riferirsi all'esistenza di un particolare scopo di interesse generale e comunque meritevole di una tutela almeno equiparabile a quello del titolare del diritto d'autore alla soddisfazione dell'opera<sup>55</sup>. Nella previsione di un'eccezione o limitazione al diritto d'autore si deve in particolare riconoscere una reazione ad un comprensibile bisogno di riconciliazione fra gli interessi dell'utilizzatore e gli interessi dell'autore<sup>56</sup>.

Quale risultato delle riflessioni giuridiche proposte sopra, l'attività di document delivery dovrebbe ricadere essenzialmente nelle eccezioni di cui all'art.5.2 a) e b) della Direttiva InfoSoc. Rientra dunque nella facoltà dell'utilizzatore di procedere ad una riproduzione su carta o supporto simile oppure a riproduzioni su qualsiasi supporto per uso privato se l'utilizzatore è persona fisica e la copia non è realizzata a fini né direttamente né indirettamente commerciali, anche ricorrendo ad un terzo a ciò incaricato. Il generale interesse alla realizzazione di una copia personale, di cui le ipotesi a) e b) dell'art.5.2 sono espressione, è già stato considerato alla

<sup>53</sup> V. J.Reinbothe, *Die EG-Richtlinie* (nota 37), a p. 740.

<sup>54</sup> V. la Comunicazione della Commissione relativa al seguito dato al Libro Verde sul diritto d'autore ed i diritti connessi nella società dell'informazione, Doc. COM(96) 586, 11-12.

<sup>55</sup> Una semplice ragione di opportunità politica non sarebbe invece sufficiente, cfr. M.Ficsor, *How Much of What? The Three-Step Test and its Application in Two Recent WTO Dispute Settlement Cases*, in 192 *Revue Internationale du Droit d'Auteur* (2002), 111, a p. 133.

<sup>56</sup> V. M.Senfleben, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test* (nota 29), a p. 258.

stregua di un determinato caso speciale proprio nell'ambito della Conferenza di Stoccolma che ha portato all'introduzione nella Convenzione di Berna del *three-step test*<sup>57</sup>. I privilegi per uso personale contribuiscono alla diffusione delle informazioni<sup>58</sup>, alla c.d. equità intergenerazionale<sup>59</sup> in particolare poi se lo scopo, così come tipicamente avviene per chi si rivolge al servizio di document delivery, è quello della studio e della ricerca<sup>60</sup>.

La soddisfazione, nel caso di specie, del primo requisito non pare poi possa venire messa seriamente in discussione da un'accezione quantitativa del requisito della specialità, nel senso del necessario riferimento ad un numero circoscritto di utilizzazioni privilegiate dell'opera<sup>61</sup>. Una valutazione qualitativa si impone perché essa sola è in grado di fare filtrare le ragioni speciali per la quale l'eccezione è prevista, ed aprire la strada al contemperamento fra interessi contrapposti di cui in particolare il terzo gradino è espressione<sup>62</sup>. L'aspetto quantitativo va considerato semmai alla luce del secondo requisito, al quale dedicheremo le riflessioni che seguono.

### 3.2.2 Document delivery e pregiudizio all'utilizzo normale dell'opera

Superato il primo sbarramento, ci si chiede ora se l'attività di riproduzione e di invio di copie ad opera della biblioteca caratterizzante l'attività di document delivery risulti in contrasto con l'utilizzo normale dell'opera o degli altri materiali (secondo gradino). Come ora si cercherà di dimostrare, tale parte del test è tanto cruciale quanto di delicata interpretazione ed applicazione.

L'affermazione del *three-step test* negli anni sessanta, avvenuta dunque sullo sfondo dei palesi fallimenti del mercato nel contesto analogico, ha influito sulla sua formulazione concreta<sup>63</sup>. Lo scopo del secondo sbarramento che si evince dalle riflessioni condotte nell'ambito della Conferenza di Stoccolma era essenzialmente quello di riservare all'autore delle utilizzazioni

<sup>57</sup> V. M.Senftleben, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test* (nota 29), in part. a p. 148. L'autore ricorda fra l'altro come lo scopo scientifico fosse espressamente preso ad esempio quale caso di funzionamento del test.

<sup>58</sup> Parla della preziosa attitudine, da parte dei privilegi per uso personale, a ridurre l'altrimenti inevitabile *digital divide* in particolare N.Elkin-Koren, *Cyberlaw and Social Change: A Democratic Approach to Copyright in the Cyberspace*, in 14 *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* (1996), 215, a p.265 ss. Meno significativo dovrebbe invece risultare, forse, l'argomento del fallimento del mercato, ormai più facilmente spendibile a giustificazione delle misure tecniche di protezione che non a fondamento della tutela della copia privata (così J.Reinbothe, *Beschränkungen und Ausnahmen von den Rechten im WIPO-Urheberrechtsvertrag*, in H.Tades/K.H.Danzl/G.Graninger, *Festschrift für Robert Dittrich*, 2000, Vienna: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung). Sulla (necessaria) evoluzione dell'analisi economica del diritto d'autore v. anche N.Elkin-Koren/E.M.Salzberger, *Law and Economics in Cyberspace*, in 19 *International Review of Law and Economics* (1999), pp. 553-581.

<sup>59</sup> V. M.Senftleben, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test* (nota 29), in part. a p.204 s.

<sup>60</sup> V. anche i lavori preparatori della Conferenza Diplomatica OMPI del 1996 in cui, in relazione alla proposta di *three-step test* si sottolineava che il forte livello di protezione proposto a favore degli autori andasse bilanciato con altri importanti valori quali „the interests of education, scientific research, the need of the general public for information to be available in libraries and the interests of persons with a handicap that prevents them from using ordinary sources of information”, OMPI Doc. CRNR/DC/4, § 12.09.

<sup>61</sup> Anche la Corte Federale nella sopracitata sentenza „Kopienversand“ (nota 9) ritenne, applicando il *three-step test*, che il primo gradino fosse soddisfatto in particolare alla luce dell'importanza di un ampio accesso all'informazione da parte del pubblico.

<sup>62</sup> V. ancora M.Senftleben, *Grundprobleme*, (nota 47), a p.207. V. anche J.Reinbothe/S.von Lewinski, *The WIPO Treaties 1996 – Commentary and Legal Analysis*, 2002, London: Butterworths, a p. 124 sulla nozione di specialità ai sensi dell'art.10 del Trattato OMPI sul diritto d'autore i quali menzionano come esempi di “policy areas of concern or relevance to limitations and exceptions” l'educazione pubblica, la sicurezza pubblica, la libertà di espressione, i bisogni dei disabili ed altre simili.

<sup>63</sup> V. M.Senftleben, *Grundprobleme*, (nota 47), a p. 208.

economiche dell'opera di per sé "controllabili"<sup>64</sup>, da proteggere dall'avanzare di eccezioni e limitazioni che gli Stati membri dell'Unione, in particolare amplificate dal progresso tecnologico di quegli anni, avessero invece voluto introdurre nella loro legislazione<sup>65</sup>. Diversamente, nel contesto digitale attuale, in cui i costi della transazione si stanno drasticamente riducendo, gli autori dispongono solitamente di ampie e lucrative possibilità di utilizzazione economica delle loro opere, tali da implicare un drastico ridimensionamento di quelle esigenze di tutela in passato giustamente avvertite.

Il criterio del pregiudizio all'utilizzo normale dell'opera, se non contenuto nella sua portata applicativa, rischia allora di riservare all'autore ogni possibile utilizzazione economica, automaticamente sussunta in una sfera di addotta "normalità"<sup>66</sup>. A formare l'ambito delle eccezioni e limitazioni rimarrebbero solo quelle utilizzazioni *prive* di interesse economico per l'autore<sup>67</sup>, oppure in relazione alle quali l'autore stesso non ha interesse all'emersione di un mercato così come, ad esempio, nel settore della parodia dell'opera stessa. Esempificando, quando i richiedenti dovessero avere a disposizione un'offerta *on-line* ad un ipotetico prezzo di mercato<sup>68</sup> non dovrebbe essere permesso all'utente richiedere di accedere al document delivery<sup>69</sup>. Tuttavia, il ragionamento economico proposto al fine dell'interpretazione del secondo gradino del test di cui all'art.5.5 della Direttiva SocInfo, sicuramente utile al fine di una migliore comprensione degli effetti prodotti dalle soluzioni applicative proposte dagli interpreti, non deve condursi in modo tale da finire per impedire l'esercizio di prerogative diverse da quelle dell'autore, pure oggetto di riconoscimento nei determinati casi speciali di cui al primo gradino.

Non volendosi ricadere nell'assurdità di escludere praticamente *ogni* utilizzo economico dell'opera da parte di terzi, si potrebbe forse pensare di limitare l'efficacia applicativa del secondo gradino allo sbarramento di quegli utilizzi che diano luogo a delle sostanziali riduzioni del reddito estraibile dall'opera<sup>70</sup>. Tornando all'eccezione a favore del document delivery, si dovrebbe dunque considerare quali siano le concrete utilizzazioni economiche delle opere, prendendo ad esempio a riferimento la categoria delle riviste scientifiche, in grado di produrre la parte più rilevante di reddito. Per gli editori questa è attualmente la categoria della

---

<sup>64</sup> Così, ad esempio, pregiudicava l'utilizzo normale dell'opera la predisposizione di una nuova edizione di un volume tramite procedimento fotomeccanico, ma non la realizzazione di alcune fotocopie, cfr. D.Reimer/E.Ulmer, *Die Reform der materiellrechtlichen Bestimmungen der Berner Übereinkunft*, in GRUR Int. (1967), 431, a p. 444.

<sup>65</sup> Non veniva dunque accolta la proposta, avanzata dall'India assieme alla Romania, di permettere agli Stati dell'Unione la previsione di licenze legali e dunque di ridimensionare il diritto esclusivo di riproduzione in una pretesa ad un equo compenso, v. ancora D.Reimer/E.Ulmer, *Die Reform* (nota 64), p.444.

<sup>66</sup> Stesso rischio che si può peraltro correre nell'interpretare il quarto elemento della dottrina statunitense del *fair use*, cioè quello che attiene all'accertamento dell'effetto "of the use upon the potential market for or the value of the copyrighted work", v. la Section 107 del *Copyright Act*, v. W.F.Patry/S. Perlmutter, *Fair Use Misconstrued: Profit, Presumptions, and Parody*, in 11 Cardozo Arts & Entertainment Law Journal (1993), 667, a p. 688.

<sup>67</sup> Tanto da potersi parlare di "rischio di privatizzazione dell'ambito delle eccezioni", v. T.Dreier/M.Senftleben, *Das Verhältnis des Urheberrechts zum Vertragsrecht – Grenzen des Vertragsrechts durch Intellectual Property Law*, in M.Lejeune (ed.), *Der E-Commerce-Vertrag nach amerikanischen Recht*, 2001, Colonia: Otto Schmidt., a p. 81.

<sup>68</sup> Che non potrà però mai essere concorrenziale, si consideri solo il problema della differenziazione dei prodotti e della concentrazione sul mercato dell'editoria.

<sup>69</sup> In questi termini è invece la proposta di disciplina del document delivery ex "zweiter Korb", v. sopra, a p. 4, che sembra muovere da un approccio neoclassico al diritto d'autore. Su quest'ultimo v. le osservazioni di N.W. Netanel, *Copyright and a Democratic Civil Society*, in 106 Yale Law Journal (1996), 283, a p.306 ss.

<sup>70</sup> Quella è in particolare la proposta di Martin Senftleben, esposta e motivata diffusamente nel suo *Copyright, Limitations and the Three-Step Test* (nota 29), a p. 177 ss. L'autore tesse poi vari collegamenti fra il secondo gradino del *three-step test* e il quarto criterio della dottrina statunitense del fair use, v. sopra alla nota 66.

sottoscrizione degli abbonamenti a riviste, sia in formato analogico che digitale. La prima valutazione da operare attiene dunque alla verifica dell'impatto economico del document delivery sulla potenzialità di reddito più significativa dell'opera, data appunto dalla vendita degli abbonamenti. Dovrebbe dunque essere dimostrato che, a seguito dell'utilizzo del document delivery, gli introiti ricavati dagli editori grazie alla vendita di abbonamenti subiscano una sensibile diminuzione<sup>71</sup>. Tale valutazione non può che essere condotta sulla base di analisi di mercato e dell'elaborazione di dati economici tratti dalle scritture contabili degli editori, e non può invece limitarsi ad asserzioni in merito ad un paventato rischio di perdite economiche. Importante poi è che la suddetta valutazione prenda in considerazione non solo possibilità di reddito attuali, ma anche future. Queste ultime, anche solo eventuali, dovrebbero essere comunque sufficientemente determinabili<sup>72</sup>. Da chiedersi inoltre se la eventuale dimostrazione che solo pochi di quelli che oggi si rivolgono al servizio di document delivery aderirebbero alle offerte *on-line* degli editori perché considerate troppo care (considerando anche le forti spinte concentrative sul mercato dell'editoria scientifica) possa fare concludere nel senso di perdita di reddito che non può che rimanere circoscritta (e dunque non costituire pregiudizio all'utilizzo normale dell'opera).

Non possono tuttavia tacersi alcune difficoltà di applicazione del secondo gradino nei termini sopra proposti, in particolare legate alla necessità di identificare, ricorrendo ad un'analisi di mercato, quali modalità di utilizzazione dell'opera diano il maggiore reddito, anche potenzialmente ed in futuro. L'interpretazione suggerita ha il particolare pregio di sottolineare che non ci si possa accontentare di un'indagine statica, che faccia riferimento esclusivo alle fonti di reddito che *normalmente*<sup>73</sup> o *tradizionalmente*<sup>74</sup> rivestono un forte significato economico<sup>75</sup>. L'analisi dinamica, seppur imprescindibile, è però di per sé complicata, in quanto prende in considerazione scenari futuri dai contorni indefiniti, che non di rado riservano delle vere e proprie sorprese. La nostra valutazione in merito a cosa costituisca un utilizzo normale "intoccabile" e quali utilizzazione ne siano invece al di fuori è dunque destinata da una parte a risultare necessariamente imprecisa e, dall'altra, a modificarsi in continuazione, data la dinamicità dei mercati di riferimento<sup>76</sup>. Riassumendo le osservazioni appena formulate e

---

<sup>71</sup> Tra l'altro si consideri l'ipotesi in cui la biblioteca di un'università riceva dai propri utenti un numero consistente di richieste relative alla stessa rivista da inoltrare al servizio di document delivery: alla fine, probabilmente, troverà comunque *preferibile* sottoscrivere un abbonamento.

<sup>72</sup> V. anche il *Panel* dell'Organizzazione Mondiale del Commercio su *United States – Section 110(5) of the US Copyright Act*, § 6.180 che si riferisce, ai fini della determinazione dell'utilizzo normale, anche a "those forms of exploitation which, with a certain degree of likelihood and plausibility, could *acquire* considerable economic or practical importance" (corsivo mio).

<sup>73</sup> Questa è invece l'opinione di S.Ricketson, *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, 1987, Londra: Kluwer, p. 483. La valutazione della normalità dello sfruttamento economico è tuttavia pregiudicata all'origine dall'esistenza o dall'assenza di una eccezione o limitazione al diritto esclusivo: un autore si dedica a determinati sfruttamenti economici e non ad altri perché è il sistema del diritto d'autore che apre e chiude certe "porte". Guardare alla normalità vuol dire dunque, essenzialmente, preservare lo status quo, v. ancora . M.Senfleben, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test* (nota 29), a p. 171 s.

<sup>74</sup> In questi termini, nella sua essenza, uno degli appunti critici di Martin Senfleben nei confronti della tesi di Joachim Borknamm (*Der Dreistufentest als urheberrechtliche Schrankenbestimmung – Karriere eines Begriffs*, in H.J.Ahrens/J.Bornkamm/W.Gloy/J.Starck/J. von Ungern-Sternberg, *Festschrift für Willi Erdmann*, Colonia e a.: Carl Heymanns 2002, p. 29 ss.) secondo il quale si dovrebbe invece guardare ai modi *tradizionali* di sfruttamento dell'opera, cfr. *Copyright, Limitations and the Three-Step Test* (nota 29), a p.170.

<sup>75</sup> V. anche nella proposta del Trattato OMPI sul diritto d'autore il riferimento al pericolo che "in the digital environment formally "minor reservations" may in reality undermine important aspects or protection", OMPI Doc. CRNR/DC/4, § 12.08

<sup>76</sup> Volendosi invece circoscrivere la valutazione al solo danno economico rilevante in termini statici (dunque, utilizzazioni dell'opera che incidono su quella che attualmente rappresenta la fonte principale di introiti per

applicandole alla fattispecie del document delivery, allo stato attuale pare che possa venire agevolmente dimostrato che l'attività svolta dalle biblioteche non incide in modo significativo sull'utilizzo normale dell'opera da parte degli editori, che consiste nella vendita degli abbonamenti, sia in forma cartacea che digitale. Tuttavia, in un futuro anche prossimo l'attività di acquisto on-line mirato di singoli articoli (e non più del "bundle" rivista)<sup>77</sup> potrebbe trasformarsi in quella più redditizia per gli editori, così possibilmente minando la legittimità dell'attività del document delivery sulla base del *three-step test*<sup>78</sup>.

### 3.2.3 Document delivery e pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare del diritto

Volendo anche ammettere che, allo stato, l'attività di document delivery non pregiudichi l'utilizzo normale dell'opera, rimarrebbe comunque da valutare se non si arrechi un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto (terzo gradino). Dal tenore del requisito si evince prima di tutto con chiarezza che risulta ammissibile un pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto, salvo quando si tratti di un pregiudizio ingiustificato<sup>79</sup>. Inoltre la menzione dell'interesse del titolare del diritto invece che dell'interesse dell'autore sembra fare rientrare nell'ambito dei soggetti tutelati anche, ad esempio, gli editori<sup>80</sup>. Terzo elemento è che gli interessi del titolare presi in considerazione ai sensi del bilanciamento siano solo quelli legittimi, in particolare di carattere economico<sup>81</sup>. Infine, e decisivo, è che gli interessi legittimi non subiscano un pregiudizio *ingiustificato*<sup>82</sup>, nel senso che vi debba essere proporzionalità fra il pregiudizio subito e gli scopi cui l'eccezione è indirizzata<sup>83</sup>. In altri termini, non solo l'eccezione deve risultare utile a perseguire le finalità per le quali è stata

---

l'autore) si otterrebbe poi il rilevante risultato di non pregiudicare la capacità di sperimentazione altrui (nei limiti delle eccezioni e limitazioni già previste). Tuttavia, permettendosi in questo modo la sperimentazione (sempre nei limiti delle eccezioni e limitazioni riconosciute), una volta raggiunto e superato il livello dell'utilizzo economico normale dell'opera (quello che *si è scoperto* essere il più redditizio) spetterebbe comunque al titolare del diritto d'autore di trarre i profitti dall'attività.

<sup>77</sup> In argomento v. G. Pascuzzi, *Il diritto nell'era digitale*, Bologna: Il Mulino, 2002, p. 161 s. anche per ulteriori riferimenti dottrinali.

<sup>78</sup> Entrando lo sfruttamento normale dell'opera nell'era digitale (in particolare, tramite sistemi di DRM che permettono di modulare i termini dell'offerta diretta agli utilizzatori finali a seconda dell'effettivo "consumo" realizzato, v. la recente pubblicazione di R.Caso, *Digital Rights Management, Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore*, CEDAM, 2004) in aperto conflitto con le eccezioni per copia privata o personale, sarà forse necessario interrogarsi in merito all'opportunità di ritagliare degli usi digitali personali particolarmente "qualificati" che *tipicamente* non dovrebbero essere fatti rientrare nella sfera di normalità dell'utilizzo dell'opera, quali ad esempio ai fini di ricerca.

<sup>79</sup> V. in relazione alla nozione di pregiudizio ingiustificato di cui all'art.9.2 della Convenzione di Berna H.Desbois/A.Françon/A.Kéréver, *Les conventions internationales du droit d'auteur et des droits voisins*, 1976, Paris: Dalloz, a p. 205.

<sup>80</sup> V. N.Abriani, *Le utilizzazioni libere* (nota 29). p. 111. La formulazione dell'ultimo gradino del *three-step test* non è infatti omogenea nei vari testi di diritto sovranazionale che lo contemplano: la Convenzione di Berna ed i Trattati "Internet" dell'OMPI menzionano l'interesse dell'autore, mentre gli accordi TRIPS e la Direttiva SocInfo parlano di interesse del titolare del diritto.

<sup>81</sup> Questo non significa tuttavia che tutti gli interessi economici siano di *per sé* legittimi, così ad esempio l'interesse economico dell'autore al segmento di mercato delle citazioni può non essere considerato legittimo in quanto ostacolo all'esercizio di attività quali la ricerca e la critica.

<sup>82</sup> V. sulla particolare rilevanza di tale elemento D.Kröger, *Informationsfreiheit und Urheberrecht*, 2002, Monaco di Baviera: C.H.Beck, a p. 230 ss.

<sup>83</sup> Sul principio di proporzionalità nell'ordinamento comunitario v. in part. la decisione *Marguerite Johnston c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary* della Corte di Giustizia del 15.05.1986, causa 222/84 in *Racc.* 1986, 1651, par. 38.



introdotta, ma non dovrebbero esservi altre possibilità, più rispettose dell'interesse del titolare del diritto, di raggiungere quel medesimo obiettivo.

Considerando ora l'attività di document delivery alla luce del terzo gradino, appare evidente come essa, pur non intaccando la fonte principale di introiti del titolare del diritto, incida peraltro in modo non trascurabile sulle prospettive di redditività di quest'ultimo e dunque pregiudichi l'interesse economico del titolare del diritto. Se, ad esempio, poche fotocopie di un'opera non sembrano giustificare la previsione di un'equa remunerazione<sup>84</sup>, non così, pare, nel caso di utilizzazioni dell'opera più intense, così come nell'ambito dell'attività di document delivery, in particolare poi se si ricorre a delle modalità di scansione e trasmissione elettroniche<sup>85</sup>.

Tuttavia, attraverso la previsione di un equo compenso, la portata del pregiudizio al legittimo interesse del titolare del diritto potrebbe risultare ridotta in modo tale da riuscire a superare il test dell'ammissibilità delle eccezioni<sup>86</sup>. Non si tratta in ogni caso di corrispondere al titolare del diritto una remunerazione equivalente a quanto egli avrebbe ricevuto ove fosse stato libero di concedere l'autorizzazione all'utilizzo sulla base di licenze individuali, ma di riportare il pregiudizio ad un livello *ragionevole*. Ai fini dell'identificazione della misura dell'equo compenso non può non avere un peso rilevante lo scopo perseguito dall'eccezione, qui la promozione dell'attività di studio, ricerca, equità intergenerazionale, ecc., tale da giustificare la corresponsione di una somma inferiore rispetto ad ipotesi in cui scopi appaiano di minore rilevanza. Non decisiva è poi la considerazione che la legislazione nazionale già preveda un equo compenso, perché nello specifico la misura prevista può non essere sufficiente a raggiungere il livello di ragionevolezza che rende il pregiudizio all'interesse economico del titolare del diritto tollerabile ai sensi del terzo gradino del test di ammissibilità delle eccezioni e limitazioni<sup>87</sup>.

#### **4. Prime riflessioni in merito all'inquadramento del document delivery nella normativa nazionale sul diritto d'autore**

Risultato dell'analisi svolta nella terza parte del presente contributo è che la Direttiva SocInfo non sembrerebbe porre ostacoli insormontabili alla ricomprensione fra le eccezioni e limitazioni di cui all'art.5 Direttiva SocInfo dell'attività di document delivery svolta dalle biblioteche, neppure con invio elettronico "da punto a punto". Il test di ammissibilità ex art.5.5 risulterebbe in particolare agevolmente superato attraverso la previsione di un equo compenso, da definire nel rispetto dei principi e requisiti sopra brevemente riassunti<sup>88</sup>.

---

<sup>84</sup> V. Rapporto di lavoro del *Main Committee I* alla Conferenza di Stoccolma del 1967, *Records*, p. 1145.

<sup>85</sup> Cfr. Cons. 38: "La realizzazione privata di copie digitali potrà diventare una pratica più diffusa con conseguente maggiore incidenza economica. Occorrerebbe pertanto tenere debitamente conto delle differenze tra copia privata digitale e copia privata analogica".

<sup>86</sup> V. M.Senftleben, *Grundprobleme*, (nota 47), a p.205. Cfr. anche H.Schack, *Dürfen öffentliche Einrichtungen elektronische Archive anlegen?*, in *Archiv für Presserecht* 2003, 1, a p. 8, secondo il quale grazie ad una tale disposizione "in einzelnen Fällen (kann) die Herabstufung des Ausschließlichkeitsrechts zu einem bloßen Vergütungsanspruch vereinbar sein" ma, al contempo, critica la sentenza "Kopienversand" del BGH.

<sup>87</sup> Va inoltre ricordato, che oltre alla previsione dell'equo compenso, si applica l'obbligazione internazionale di prevedere un'equa remunerazione, cfr. J.Borknamm, *Der Dreistufentest* (nota 74), a p. 47 s.

<sup>88</sup> Per approfondimenti si rimanda ancora una volta allo studio di M.Senftleben, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test* (nota 29), in part. a p.210 ss.

Le eccezioni e limitazioni elencate all'art. 5 Direttiva SocInfo, salvo quelle previste al comma 1<sup>89</sup>, rappresentano tuttavia solo delle opzioni, che gli Stati membri sono liberi di implementare (eventualmente, con delle restrizioni aggiuntive) o tralasciare. Ora, se una compiuta riflessione in merito all'inquadramento dell'attività di document delivery ai sensi della normativa italiana sul diritto d'autore va oltre gli scopi del presente contributo, ci si può almeno soffermare su alcuni elementi di valutazione della fattispecie tratti in via mediata dalla vicenda Subito<sup>90</sup>.

Il punto di partenza dell'analisi giuridica dovrebbe dunque rinvenirsi nel disposto dell'art. 68 comma 3 l.aut. Questa norma rientra nella Sezione I del Capo V ("Eccezioni e limitazioni") della legge sul diritto d'autore, intitolata "Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni" mentre la Sezione II è dedicata alla "Riproduzione privata ad uso personale". L'art.68 dispone, al comma 3, che la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo è consentita nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità. Il quarto comma ha ad oggetto l'obbligo cui sono soggetti i responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, di corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere, ad allo stesso obbligo sono tenute, ai sensi del V comma, le biblioteche pubbliche. Il comma quarto vieta poi lo spaccio al pubblico delle copie realizzate e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore<sup>91</sup>.

Considerazione rilevante ai fini dell'inquadramento giuridico dell'attività di document delivery consiste dalla circostanza che il legislatore non menzioni espressamente la facoltà di incaricare un terzo della riproduzione dei documenti, così come abbiamo visto essere invece il caso nella disciplina tedesca<sup>92</sup>. Va tuttavia notato come il legislatore nazionale neppure escluda una tale possibilità, così come fa invece nel caso della riproduzione privata di fonogrammi e

---

<sup>89</sup> Il comma 1 dell'art. 5 Direttiva SocInfo disciplina un'eccezione obbligatoria per la copie transitorie o accessorie finalizzate esclusivamente alla trasmissione e senza autonoma rilevanza economica (copie "tecniche", quali quelle realizzate nella trasmissione via Internet lungo i nodi di transito delle informazioni, diffusamente sull'argomento G.Guglielmetti, *Riproduzione e riproduzione temporanea*, in AIDA 2002, 3, in part. p. 18 ss). V. anche il Cons. 33 della Direttiva.

<sup>90</sup> Tra i pochi riferimenti rinvenibili in dottrina, v. per una conclusione (rassegnatamente) negativa in merito alla possibilità di riconoscimento dell'attività di document delivery (attraverso creazione di copia digitale dell'opera e sua trasmissione a distanza) nell'ordinamento italiano M.Di Rienzo, *Le utilizzazioni libere: non profit* (nota 34), a p. 263 s., il quale loda peraltro (alla nota 58, p.262) la "praticità di un servizio di «copia personale» che alle condizioni poste dall'art. 68 possa soddisfare le richieste di un utente che voglia ricevere in via telematica le riproduzioni delle opere che gli interessano, magari non disponibili presso la biblioteca da lui raggiungibile"

<sup>91</sup> Le disposizioni sopra brevemente ricordate hanno dunque ad oggetto le riproduzioni ad uso personale. Il legislatore italiano, non differenzia qui a seconda che la copia sia realizzata a scopo privato o scientifico, rientrando le diverse fattispecie ipotizzabili nel concetto di "uso personale". Nessuna rilevanza sembra inoltre avere l'esistenza o meno di uno scopo di lucro o di fini direttamente o indirettamente commerciali connessi all'attività di riproduzione.

<sup>92</sup> Tuttavia, fra gli interpreti del diritto tedesco in molti si sono espressi a favore dell'abolizione della possibilità esplicita di incarico a terzi attualmente prevista dalla legge tedesca sul diritto d'autore per la realizzazione di copie digitali, in quanto si presterebbe ad essere applicata in modo abusivo, soprattutto in un contesto digitale, v. per tutti T. Dreier, *Schrankenbestimmungen*, in Schrickler (ed.), *Urheberrecht auf dem Weg zur Informationsgesellschaft*, Baden-Baden: Nomos, 1997, 139, p. 166. H.Schack, *Schutz digitaler Werke vor privater Vervielfältigung – zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf § 53 UrhG*, in ZUM 2002, 497, p. 501, ad esempio, propone il caso di un terzo servizievole che, su richiesta dell'utilizzatore mandi tramite e-mail un numero illimitato di file MP3, fra l'altro aggirando le misure tecniche di protezione, cui, in ipotesi, l'utilizzatore non sarebbe stato in grado. Tuttavia, piuttosto che abolire la possibilità di ricorrere al terzo, il legislatore tedesco ha preferito procedere ad una più dettagliata disciplina della riproduzioni per uso privato od altro uso personale, v. sopra, alla nota 10.

videogrammi (interpretazione *a contrario*)<sup>93</sup>. Inoltre, il ricorso ad una copisteria, e dunque ad un servizio di riproduzione (eventualmente) effettuata da terzi, è direttamente presa in considerazione dal legislatore al comma 4 dell'art.68 l.aut. Vietato ai sensi del comma 4 dell'art.68 l. aut. è invece lo spaccio al pubblico delle copie riprodotte, ma qui si tratta evidentemente in un'ipotesi ben lontana dalla riproduzione di parti dell'opera su incarico del richiedente così come effettuata dalla biblioteca nell'ambito del document delivery.

L'attività di riproduzione effettuata dalla biblioteca su incarico del richiedente sembrerebbe dunque possa venire giuridicamente inquadrata nella fattispecie della riproduzione per uso personale di cui al comma 3 dell'art.68 l.aut. Resta ben inteso applicabile il limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, e questo potrebbe effettivamente rappresentare un ostacolo alla riproduzione da parte della biblioteca di articoli che superano il limite quantitativo rigidamente indicato dal legislatore<sup>94</sup>. L'utente potrebbe dunque rivolgersi ad una biblioteca che sa essere in possesso dell'esemplare da lui voluto ed incaricare della riproduzione di opere alle condizioni specificate all'art. 68.3 l.aut. (uso personale e limite quantitativo del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico)<sup>95</sup>.

La questione giuridicamente pare complicarsi se la biblioteca incaricata della riproduzione dovesse realizzare non una semplice fotocopia ma una scansione del documento in formato grafico, così come il servizio fornito da *Subito* ed oggetto di controversia in Germania. Ai sensi dell'art. 68.3 l.aut. la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno è consentita – rientra dunque nella licenza legale – se questa viene effettuata “mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo”. Se la biblioteca viene incaricata dal richiedente di effettuare una copia è ovvio che essa non potrà andare oltre le prerogative che la legge riconosce a quest'ultimo. Questione cui confrontarsi è dunque se la riproduzione tramite scansione in versione grafica rientri nella voce “sistema analogo”.

E' chiaro prima di tutto che al di fuori della licenza legale ex art. 68.3 l.aut. si collocherebbe una vera e propria riproduzione di un'opera con modalità di fruizione digitale, cioè, essenzialmente, ricerca *full text* tramite parole chiave e “taglia ed incolla”. La riflessione si articola poi grazie alla considerazione di tre distinti elementi aggiuntivi. Da una parte va osservato come le moderne apparecchiature fotocopiatrici utilizzino sempre più spesso tecniche di riproduzione digitale. In particolare, le macchine fotocopiatrici attuali non realizzerebbero delle semplici fotografie del documento, ma delle vere e proprie scansioni, successivamente stampate, oppure inviate per fax o e-mail. Ne consegue che la copia grafica del documento realizzata tramite scansione non sarebbe sostanzialmente diversa dalla copia realizzata utilizzando una moderna macchina per le “fotocopie”. Dall'altra, la modalità di fruizione primaria di una fotocopia non sembra differire in modo sostanzialmente da una copia digitale

---

<sup>93</sup> Ai sensi dell'art. 71-sexies, II c. l.aut. la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, perché questa rientri nel concetto di riproduzione privata per uso esclusivamente personale ai sensi del primo comma del medesimo articolo, deve infatti venire effettuata direttamente dalla persona fisica cui una tale attività va imputata.

<sup>94</sup> Sulla opportunità di una tale disposizione possono poi nutrirsi seri dubbi, soprattutto nella misura in cui tale norma non opera alcuna distinzione fra uso privato senza scopi commerciali né diretti né indiretti (dunque, ad esempio, al solo scopo di apprendimento personale), scopo di ricerca o archiviazione ed altri scopi personali (dunque, anche con scopi commerciali), così come abbiamo visto fare (v. in part. sopra, alla nota 10) dal legislatore tedesco.

<sup>95</sup> Non sembra imponga una valutazione diversa la circostanza che la riproduzione per conto del richiedente effettuata dalla biblioteca possa avvenire dietro retribuzione, in quanto non si tratterebbe in nessun caso di attività economica volta alla massimizzazione di un profitto, ma il corrispettivo richiesto ai richiedenti avrebbe il solo scopo di coprire le spese.

nella sola modalità grafica. In entrambi i casi si tratta essenzialmente della lettura (dunque, indifferentemente dal supporto utilizzato)<sup>96</sup>, mentre verrebbero esclusi tutti quegli utilizzi propri ad un documento genuinamente digitale, quali la ricerca per parole chiave, il “taglia ed incolla”, la modifica della veste grafica. Infine, la “pericolosità” della copia non differisce sostanzialmente, se si pensa che anche una fotocopia può essere riprodotta più volte, scansionata e fatta agevolmente circolare<sup>97</sup>.

Di conseguenza, potrebbero esserci buoni argomenti a sostegno della tesi secondo la quale per sistema analogo ad una fotocopia si possa intendere anche una scansione realizzata nella sola modalità grafica<sup>98</sup>. A tale – pur provvisoria – conclusione non sembrerebbe opporsi in modo decisivo la considerazione di una presunta necessità di interpretazione restrittiva delle disposizioni di cui al Capo IV del Titolo I l.aut.<sup>99</sup>. Se da un punto di vista dogmatico-sistematico è sicuramente opportuno attribuire a quelle disposizioni la portata di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore<sup>100</sup>, non va comunque trascurato come alla base della loro concreta formulazione vi sia uno specifico contemperamento fra interessi contrapposti (es., promozione dell’attività di studio *versus* promozione dell’attività di creazione intellettuale), e dunque siano (per lo meno) da interpretate teleologicamente, secondo il loro senso e scopo<sup>101</sup>.

Per le ragioni già analizzate sopra<sup>102</sup> non pare poi che l’invio del documento tramite e-mail o trasmissione ftp (attiva o passiva) costituisca un atto di comunicazione al pubblico e dunque rientri nella prerogative esclusive dell’autore<sup>103</sup>. Infine, sulla base dei risultati dell’esame del *three-step test* ai sensi dell’art.5.5 della Direttiva SocInfo, eventualmente da riproporsi ex art. 68 comma 6 l.aut., ci sembra che anche per l’attività di document delivery dovrebbe essere previsto un equo compenso a favore del titolare del diritto, oltre quanto già previsto per gli altri atti di riproduzione ai sensi del comma 3 dell’art.68 l.aut., soprattutto nell’eventualità di ampio ricorso all’invio elettronico.

---

<sup>96</sup> Elemento decisivo ai fini dell’inquadramento giuridico non andrebbe dunque considerato il materiale del supporto ma *il concreto utilizzo* che si può fare della copia presente sul supporto.

<sup>97</sup> Tradizionalmente, la maggiore delicatezza attribuita alla copia digitale rispetto a quella analogica discende, fra l’altro, dalla possibilità che la stessa venga messa agevolmente in circolazione, v. sul punto fra gli altri M.Ricolfi, *Internet e le libere utilizzazioni*, in AIDA 1996, 115, a p. 128.

<sup>98</sup> Elemento letterale è inoltre che il legislatore non utilizzi la specificazione “altro” sistema analogo, che avrebbe invece esplicitamente abbinato fotocopia e xerocopia.

<sup>99</sup> La questione in merito alla possibilità di interpretazione estensiva e/o analogica delle eccezioni o limitazioni al diritto d’autore divide la dottrina in ogni paese. Per l’Italia, in senso contrario v. fra gli altri L.C.Ubertazzi, *Le utilizzazioni libere nella pubblicità*, AIDA, 1994, 63, p. ??, mentre esprime dei dubbi in merito alla portata eccezionale delle libere utilizzazioni nel sistema del diritto d’autore, D.Galletti, *Le utilizzazioni libere: copia privata*, in AIDA 2002, 146, p. 168 ss. che articola le proprie argomentazioni sullo sfondo di un’analisi economica del diritto. In Germania, fra i più prestigiosi esponenti della corrente “conservatrice” va annoverato T.Dreier, *Schrankenbestimmungen* (nota 92), a p. 139 s.

<sup>100</sup> Si potrebbe tuttavia regredire nell’analisi del rapporto regola-eccezione e sostenere che la *regola* sia quella della libera circolazione delle idee e che la concessione di monopoli garantita dalla leggi sulla proprietà intellettuale costituisca invece una ben motivata *eccezione*.

<sup>101</sup> V. anche D.Kröger, *Informationsfreiheit und Urheberrecht* (nota 82), a p. 223, il quale si esprime a favore di un’interpretazione delle eccezioni e limitazioni che tenga in debito conto dell’importanza dell’accesso alle informazioni come presupposto per l’esercizio di libertà individuali e collettive costituzionalmente garantite.

<sup>102</sup> Al par. 3.1.2.

<sup>103</sup> Rilevante rimane anche qui tuttavia l’interrogativo, cui sopra ci siamo brevemente dedicati, se la riproduzione di un’opera tramite scansione il cui risultato è un file grafico possa essere ritenuta equivalente ad una fotocopia o xerocopia.

## 5. Conclusioni

La vicenda *Subito* ha stimolato alcune riflessioni in merito ai profili comunitari dell'attività di document delivery, in particolare su una sua possibile ricomprensione fra le eccezioni e limitazioni tassativamente previste dalla Direttiva SocInfo e sulla sua ammissibilità alla luce del *three-step test*. Tornando ora all'attuale caso giudiziario, le decisioni che verranno assunte avranno presumibilmente un impatto significativo sulla configurazione delle relazioni future fra biblioteche ed editori in Germania; inoltre, esse potranno contribuire a chiarire il rapporto fra i diritti esclusivi degli attori e le rispettive eccezioni e limitazioni ai sensi in particolare della Direttiva SocInfo<sup>104</sup> e dunque con rilevanza anche per gli altri Stati membri della Comunità Europea. Sullo sfondo dell'attuale vicenda *Subito* si colloca poi, come si diceva sopra, la prospettata seconda novella alla legge tedesca sul diritto d'autore volta al recepimento della Direttiva SocInfo. Se approvata nella versione attuale, le conseguenze per l'attività di document delivery potrebbero risultare ancora più penalizzanti di un esito eventualmente negativo (superati i tre gradi di giudizio e passati almeno cinque anni) dell'azione giudiziale esercitata nei confronti di *Subito*.

La questione riguardante l'inquadramento dell'attività di document delivery ai sensi del diritto italiano richiede, evidentemente, ben più meditate analisi di quelle che qui siamo stati in grado di prestare, così come una più approfondita riflessione sarebbe necessaria sul ruolo che le biblioteche potrebbero essere chiamate ad assumere in futuro. Se un'ampia definizione del privilegio per copia privata o personale può infatti apparire sempre più in conflitto con le normali opportunità di sfruttamento delle opere coperte dal diritto d'autore nell'era digitale, le biblioteche, attraverso un'attenta selezione dei propri utenti e del materiale offerto<sup>105</sup>, potrebbero eventualmente fungere da *gatekeeper*, permettendo l'accesso a canali privilegiati di fruizione dell'informazione in virtù della particolare e qualificata finalità sottostante.

---

<sup>104</sup> In particolare, se dalla vicenda „Subito“ scaturirà una domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

<sup>105</sup> Si pensi in particolare alle biblioteche universitarie, in grado da una parte di identificare con precisione i beneficiari del proprio servizio, e dall'altra di restringere l'accesso concreto alle opere a seconda delle concrete e comprovate (es., sulla base dei progetti di ricerca in corso nonché del programma di studi presentato) esigenze di studio e ricerca.