



**Universita' degli Studi di Firenze – Scuola di Giurisprudenza
Dottorato in Scienze Giuridiche: Discipline Civilistiche – XXIX ciclo**

ABUSO DEL DIRITTO ED INNOVAZIONE

UN PERCORSO ERMENEUTICO INTORNO ALLA

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Tesi di Dottorato di:

Ramon Romano

Tutor:

Ch.mo Prof. Giovanni Furgiuele

Ut videam, ut sit.

INDICE

	pag.
ABSTRACT	5
Premesse	
LE RAGIONI DI UNA RICERCA NUOVA SULL'ABUSO DEL DIRITTO ...	8
Le ragioni di una ricerca nuova sull'abuso del diritto.....	9
1° Parte	
LA PROPRIETA' INTELLETTUALE NELLA MODERNIZZAZIONE DEL DIRITTO CIVILE	19
Cap. 1) Il paradigma della proprietà aperta. Storia, funzione sociale ed abuso del diritto	20
1.1) Un'introduzione	20
1.2) Il tramonto delle categorie	26
1.3) (...segue) Le metamorfosi delle categorie.....	32
1.4) La riflessione liberale e la sua crisi.....	37
1.5) La riflessione sociale ed i suoi traguardi	42
1.6) L'esordio dell'abuso del diritto e della funzione sociale	48
1.7) Il contributo di Salvatore Romano.....	59
1.8) L'attuale dibattito sul divieto dell'abuso del diritto. L'abuso come simulazione.....	64
1.9) Diritto civile e diritti fondamentali	78
Cap. 2) I beni immateriali come beni sociali. Struttura e scopi.....	86
2.1) Una breve storia solidale della proprietà intellettuale	86
2.2) I beni immateriali. Profili teorici	89
2.3) (...segue) I beni immateriali. Caratteri	95
2.4) Da Ascarelli all'Internet delle Cose.....	100
2.5) La Sharing Economy.....	106
2.6) (...segue) La struttura dei contratti della <i>Sharing Economy</i>	109
2.7 (...segue) Un caso di abuso.....	119
2.8) I fondamenti razionali della proprietà intellettuale. Quadro d'assieme ..	123
2.9) (...segue) Tra Kant e Locke	131
2.10) (...segue)Le teorie culturali della proprietà intellettuale.....	139

2° Parte

L'ABUSO DEL DIRITTO TRA PROPRIETA'INTELLETTUALE E CONCORRENZA	149
Premessa	150
Cap. 1) Funzioni e limiti della Concorrenza	155
1.1) L'evoluzione dei principi che regolano il Mercato	155
1.2) Autonomia privata e Correttezza. Il limite interno	168
1.3) Autonomia privata e Concorrenza. Il limite esterno	177
1.4) Abuso di posizione dominante. Nozione e fonti	181
1.5) (...segue) Abuso di posizione dominante. Ipotesi generali e della proprietà intellettuale.	190
1.6) Abuso di dipendenza economica.....	193
1.7) Concorrenza e Proprietà intellettuale.....	202
Cap. 2) Abuso e Brevetto	210
2.1) Funzioni ed uso strategico dell'istituto brevettuale.....	210
2.2) (...segue) Le c.d. Infrastrutture essenziali	215
2.3) (...segue)Il contributo della giurisprudenza comunitaria all'abuso dei diritti di proprietà intellettuale.....	220
2.4) (...segue) La generalizzazione dell'argomento dell'abuso.....	228
Cap. 3) Abuso e Segni distintivi	236
3.1) Funzioni del marchio e "statuto di non decettività"	236
3.2) Abuso di registrazione di marchi e nomi a dominio	241
3.3) L'abuso del marchio in regime di "duopolio". I limiti al marchio di fatto	248
3.4) (...segue) L'abuso del marchio in regime di "duopolio". I limiti all'eccezione di uso patronimico	254
Cap. 4) Abuso e Diritto d'Autore	269
4.1) Introduzione	269
4.2) L'abuso dell'autore	276
4.3) (...segue) Distribuzione libraria abusiva	283
4.4) La tutela dell'inedito. Il caso dell'usurpazione del <i>concept</i> televisivo....	286
4.5) Diritti dell'autore ed abusi dei suoi familiari	297
4.6) Abuso e digital copyright. L'abuso della comunicazione al pubblico	303
4.7) (...segue) Abuso e <i>digital copyright</i> . Altre ipotesi di abuso	316
4.8) Abuso dei diritti della personalità	319
BIBLIOGRAFIA.....	324

ABSTRACT

Il presente lavoro effettua una ricognizione ed una sistemazione degli studi sull'abuso del diritto; categoria, principio, argomento che nell'ultimo ventennio di crisi della legislazione nazionale e di sovrapposizione delle fonti normative è stato largamente adoperato, in dottrina e in giurisprudenza, per realizzare la costante di adeguamento sociale dell'Ordinamento.

La prima parte della tesi è dedicata al percorso storico di graduale affioramento del dibattito sull'abuso; si tratta di un *excursus* storico che origina nella teoria generale della proprietà, dall'epoca preliberale a quella liberale, per poi giungere attraverso l'età fascista e la Costituzione ad una accezione non più assoluta dell'istituto.

Il tema dell'abuso – attraverso lo spettro proprietario - ha un proprio caposaldo nella ricerca del significato profondo della “funzione sociale” e in tempi più recenti abbraccia il contratto e tutto l'ambito delle obbligazioni, divenendo così un formante essenziale dell'Ordinamento.

E' parso, quindi, d'interesse rivolgere il canone allo studio della proprietà intellettuale che – avanguardia degli istituti dominicali – nettamente rivela la necessità di una valutazione etica che, in via interpretativa, determini una norma per fattispecie spesso nuove e prive di un preciso ancoraggio nella legge.

In tal senso si è sentita la necessità di un inquadramento sistematico dei beni immateriali come beni, intrinsecamente, diversi dai beni fondiari su cui in epoca napoleonica è stato costruito il moderno concetto – codicistico – di proprietà.

Si è, pertanto, cercato di contestualizzare giuridicamente alcuni diffusi fenomeni sociali (es. *Sharing Economy* e *Internet delle Cose*) che hanno

esponezionalmente accresciuto il significato economico di tali beni ma, al contempo, risultano ancora senza un'esatta disciplina normativa.

Un'attenzione particolare è stata, poi, data alle diverse teorie filosofiche che, sin dal Settecento, affollano la teoria generale della proprietà (intellettuale), onde comprendere quale, di volta in volta, – alla luce dei più recenti progressi tecnologici – possa soddisfare quei diritti sociali ed individuali che il Novecento ci ha lasciato in eredità.

Di qui – per capire le evoluzioni del diritto civile e, per altro verso, per ammodernarlo in armonia con le attuali esigenze sociali – si è posta la necessità di una seconda parte, che declinasse il canone della correttezza nell'autonomia privata e nella concorrenza.

Ne è logicamente conseguito uno studio dell'abuso del diritto, sub specie dell'abuso di posizione dominante e dell'abuso di dipendenza economica, che avesse particolare riguardo ai brevetti, ai marchi ed ai diritti d'autore.

Ulteriormente si è, però, dimostrato che tali qualificazioni di matrice comunitaria non esauriscono i casi di esercizio antiggiuridico delle privative, ben potendosi lì individuare ipotesi di “emulazione” sganciate dalla distorsione del Mercato e, invece, lesive di altri interessi.

Senza la pretesa di esaurire l'indagine, si è voluta offrire una panoramica di casi giurisprudenziali che dimostrassero come rispetto ai cennati istituti della proprietà intellettuale si è, progressivamente, modificata – dall'individuo alla comunità - la funzione sociale, ossia il canone di corretto esercizio dei correlati diritti.

L'approccio casistico ha privilegiato vicende che hanno un riscontro di attualità ed impegnano le Corti nel determinare la soglia oltre la quale l'esercizio legittimo del diritto diviene antiggiuridico. Esempari in tal senso, oggi, appaiono fenomeni come la brevettazione strategica, l'abuso del marchio patronimico, l'usurpazione del *concept* televisivo.

Volutamente priva di una conclusione assertiva, l'indagine si propone di stimolare gli studiosi verso una ripresa del dibattito intorno agli scopi del Diritto di fronte ai mutamenti della Storia.

Questi, senz'altro, si crede siano rivolti a regolare l'Innovazione fermandone le derive individualistiche e, per conseguenza, siano quelli di incentivare - seguendo l'equazione tra correttezza e solidarietà - il progresso scientifico e sociale.

Premesse

**LE RAGIONI DI UNA RICERCA NUOVA
SULL'ABUSO DEL DIRITTO**

Premesse

Le ragioni di una ricerca nuova sull'abuso del diritto

Una delle attuali tendenze del diritto civile, impressa dalla decodificazione e dall'indirizzo comunitario¹, è quella di preferire – a garanzia della certezza del diritto e della fluidità dei traffici giuridici – il formalismo delle *regole di validità* alla discrezionalità giudiziale espressa dalle *regole di comportamento*². Accanto a ciò si è constatato – almeno in taluni ambiti, come quello antitrust - lo sforzo legislativo per una tipizzazione della mala fede, senza comprendere che essa è, per sua natura, adusa a declinarsi in illeciti atipici.

Tali scelte hanno favorito, col tempo, una “**crisi della legge**”³, ossia un rafforzamento della “legalità procedurale” a danno di quella sostanziale, uno sfaldamento dell'Ordinamento dello Stato, l'affermarsi della tecnocrazia in luogo della giurisdizione e, per conseguenza, l'insorgere di fenomeni abusivi.

Nel sistema normativo di matrice comunitaria, in particolare, rimettendo “a monte” al legislatore la verifica della ragionevolezza e della proporzionalità

1 Qui per decodificazione non si intende riferirsi al mero invecchiamento del nostro codice civile ma alla tendenza generale ad abbandonare l'impostazione codicistica come luogo di elezione ed unità delle categorie, che appaiono oggi viceversa disperse nei rivoli delle legislazioni speciali e spesso contraddette concettualmente – come nel caso della buona fede – dal diritto comunitario. Cfr. S. Patti, *Codificazioni ed evoluzione del diritto privato*, Roma-Bari, 1999, *passim* (in particolare pp. 47 e 65 e ss.).

2 F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2001 (1954), p. 171. Contrario, almeno in certe ipotesi di grave contrarietà a buona fede, a distinguere tra giustizia formale (garantita dalle regole di validità) e giustizia sostanziale (garantita da quelle di comportamento) è Salv. Romano, voce *Buona fede (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, V, Milano, 1959, p. 687.

3 Per “crisi della legge” si intende l'incapacità dell'Ordinamento di predefinire un sistema completo di regole di comportamento che possa consentire ai destinatari di tali regole di valutare in modo autonomo ed *ex ante* la liceità dei propri comportamenti. Sul punto si rinvia per tutti a M. Clarich, *Autorità indipendenti. Bilanci e prospettive di un modello*, Bologna, 2005, p. 155.

dell'esercizio del diritto, si sono infatti create **regole “complete”** in cui il controllo di correttezza coincide con il rispetto di determinate precondizioni (es. nullità di protezione; art. 36 Cod. Cons. o art. 2, ult. co., L. 287/90), regole che se anche incorporano clausole generali (art. 33, co. 1, Cod. Cons.) ne sviliscono il significato autentico, riducendole da fonte integrativa del rapporto ad argomento tramite cui giustificare tecnicamente l'invalidità del negozio⁴.

Per altro verso la tendenza si è mostrata, all'opposto, attraverso **regole “incomplete”** la cui definizione, in termini di correttezza, è demandata “a valle” ad una discrezionalità di tipo esclusivamente amministrativo, di natura tecnica (es. abuso di posizione dominante; art. 3 L. 287/90)⁵, per quanto vada dato atto della possibilità di un successivo controllo giurisdizionale.

Nell'uno e nell'altro caso appare evidente, dunque, che se si priva il giudice di merito della possibilità di definire specificatamente la giuridicità dell'esercizio del diritto, si inibisce il controllo elastico delle leggi favorendo il manifestarsi di pretese apparentemente legittime ma – invero - contrarie allo spirito di quello stesso diritto che si esercita.

Tuttavia la riduzione normativa della sfera di controllo del giudice ha scatenato una reazione presso le Corti sollecitandone lo “*ius dicere*”; queste hanno, così, rivendicato la propria **attività interpretativa** come momento di creazione del Diritto e, a un tempo, momento di attuazione del *principio di legalità*⁶.

4 Come già intuito da L. Raiser, *Funzione del contratto e libertà contrattuale*, in *Il compito del diritto privato*, Milano, 1990 (1977), pp. 71 e 100.

Per esempio è stato rilevato come la tipizzazione di determinati comportamenti come sicuramente anticoncorrenziali abbia, automaticamente, ristretto la discrezionalità giudiziale. In argomento M. R. Maugeri, *Invalidità del contratto e disciplina imperativa del mercato*, in AA. VV., *Contratto e antitrust* (a cura di G. Olivieri e A. Zoppini), Roma-Bari, 2008, p. 175 e ss. .

5 In queste ipotesi vi è un vaglio di discrezionalità tecnica da parte di una pubblica amministrazione (e, al limite, qualora tale vaglio sia viziato, al sindacato da parte del giudice amministrativo che, in ogni caso, però non può sostituire il provvedimento viziato ma al massimo annullarlo). In generale sulla discrezionalità amministrativa R. Garofoli, *Compendio di diritto amministrativo*, Roma, 2015, p. 353.

6 P. Perlingieri, *Il principio di legalità nel diritto civile*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2010, p. 164 e ss. .

Scriveva già A. Segni, voce *Giurisdizione*, in *Nov. Dig.*, vol. VII, Torino, 1968, pp.985-993: “*la funzione giurisdizionale non ha, in linea di principio, carattere creativo, ma dichiarativo di diritti. Ciò risulta testualmente per il diritto italiano dalle disposizioni dell'ordinamento giudiziario e del codice di procedura*”

In ciò si palesa l'affermarsi di una *nomofilachia* che non si limita a garantire l'unità del diritto oggettivo nazionale ma raccoglie, anche, il compito di indicare l'indirizzo sociale dell'Ordinamento.

Di tale riscatto della Giurisprudenza si sono rese protagoniste **le clausole generali**, e con esse l'argomento dell'*abuso del diritto* che, disvelando le aporie della disposizione abusata, permette di rinnovare l'Ordinamento precisando, al passo con le nuove esigenze sociali, quali siano gli scopi consentiti e quelli vietati dalla norma attributiva del diritto.

In particolare, all'interno dei criteri di giudizio civilistico si sono gradualmente affacciati i principi della solidarietà, della proporzionalità e della ragionevolezza; essi, sebbene già espressi da un codice troppe volte mortificato, hanno ritrovato ossigeno attraverso due polmoni: il primo è la Costituzione, il secondo è il principio di buona fede⁷.

In questo doppio spettro sono, quindi, tornati in auge criteri di valutazione ed eteronormazione a lungo ritenuti secondari (ad es. "l'equità integrativa", "l'equo contemperamento dell'interesse delle parti" e la "ragionevolezza" di cui, rispettivamente, agli artt. 1374, 1371 e 1365 c.c.); in particolare con la **ragionevolezza** non si è voluto riportare tra i privati un mero criterio di bilanciamento, un mero criterio solutorio, ma si è realizzato un ordine di valutazione autonomo, un criterio di costruzione della regola per il caso concreto che fosse in armonia con il sentire sociale, prima che con il dettato legale⁸.

Il compito dell'interprete non si riduce, quindi, a semplice attività

civile e penale e implicitamente dall'articolo 111 della costituzione. Non si può escludere una forma di ordinamento nel quale il giudice abbia anche una funzione creativa della norma, ma anche in questo caso la funzione del magistrato legislatore non cessa di costituire un contrapposto al magistrato giudice che applica la norma da lui trovata. In ogni modo non è questo il sistema del nostro ordinamento; la dipendenza del giudice dalla legge è il vincolo meta-giuridico dell'ordinamento giurisdizionale nei confronti con gli altri ordinamenti".

⁷ Su entrambi i profili M. Franzoni, voce *Buona fede* (*Dir. Civ.*), in *Enc. Treccani*, Roma, 2013. M. Pennasilico, *Contratto e interpretazione: lineamenti di ermeneutica contrattuale*, Torino, 2015, p. 88.

⁸ Segna bene le distanze dalle concezioni pubblicistiche della ragionevolezza E. Del Prato, *Ragionevolezza e bilanciamento*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1, 2010, p. 23.

investigativa o a riempire i vuoti della legge; la sua missione è anche quella di contemperare valori concorrenti e scegliere – cercando di andare oltre la propria “precomprensione” del fenomeno⁹ - quali affermare nell'Ordinamento in cui opera.

Questo è testimoniato nello scontro tra Ordinamento nazionale ed Ordinamento comunitario, che – come provano le diverse concezioni di *innovazione* e *proprietà intellettuale* sviluppatasi nei due ordinamenti – sono spesso portatori di priorità differenti. Tale scontro ha, quindi, acuito il clima di incertezza favorendo l'insinuarsi di esercizi abusivi del diritto.

In tali circostanze l'abuso del diritto mostra tutte le contraddizioni dell'attuale sistema italo-comunitario delle fonti e, per paradosso, tutto il suo potenziale unitario. Come **illecito** esso si mostra duplice, nel senso che a volte l'esercizio del diritto - pur fedele alla lettera della disposizione comunitaria - risulta contrario allo spirito della norma interna ed altre - ancorché formalmente rispettoso del dettato nazionale - si pone in opposizione ai fini europei.

Come **canone ermeneutico universale**, cioè congruo a sanzionare a un tempo gli squilibri patrimoniali e le condotte meramente emulative, l'abuso del diritto – riterrei - possa riuscire meglio di altre suadenti soluzioni (es. codice civile europeo) ad attuare la fondazione, giurisprudenziale, di un nuovo *ius gentium* che mantenga la pluralità dei codici civili nazionali e che, aldilà di una mera *lex mercatoria*, sia portatore di istanze costituzionali comuni e condivise¹⁰.

L'abuso inteso come riflesso argomentativo di tutte le clausole generali (correttezza, proporzionalità, ragionevolezza, meritevolezza, etc...) potrebbe infatti- ammessa l'**unità valoriale** dei diversi Stati – divenire il criterio principale di giudizio per tutti quei casi in cui le discipline nazionali palesano una reciproca

9 Andare oltre non significa aderire ad un'opposta politica del diritto o ideologia ma, almeno, conoscerla. Sulla “precomprensione” si rinvia a H. S. Gadamer, *Verità e metodo*, (trad. it. e intr. di G. Vattimo), Milano, 1972.

10 Così auspica, evidenziando tutte le difficoltà di addivenire ad una comune idea di abuso del diritto, un attento studio di F. Lo Surdo, *Il divieto dell'abuso del diritto nell'ordinamento europeo. Storia e giurisprudenza*, Torino, 2011.

antinomia.

Esattamente come avveniva nell'antica Roma, quando al silenzio dello *ius civile* sopperiva il *praetor peregrinus* chiamato ad applicare quell'atavica unità di valori delle genti conosciuta come *naturalis ratio*¹¹, si crede oggi che la stessa “missione impossibile” possa essere compiuta col sindacato costituzionale diffuso dei giudici di provincia. In mancanza di una adeguata discrezionalità essi ricorrono ad un argomento – l'abuso del diritto - che permette loro, rimettendosi ai principi, di superare la lettera arida della legge ed affermare la giustizia nel caso concreto.

La scelta di studiare l'abuso rispetto alle “deperibili” e “tecnocratiche” regole che disciplinano l'innovazione ha, quindi, l'obiettivo più generale di dimostrare la necessità di continuo adeguamento tra legge e società¹², di un ritorno ad un diritto dei privati che voglia realizzare le istanze della comunità anziché quelle del mercato, di una riscoperta – in definitiva - della *fides (bona)* come *foedus*¹³.

A questa vocazione – come inteso - risponde l'**interprete**, che riconoscendo un fenomeno e qualificandolo entro uno schema approvato dalla comunità permette ad essa di intenderlo nella realtà complessiva in cui vive.

Il giurista, in particolare, è un interprete che ha il compito di qualificare determinati *atti* o *fatti* entro predefiniti schemi legali, cioè di individuare per essi la regola del caso specifico. Altre volte egli interpreta *testi*, da cui egualmente estrapola la regola per la fattispecie a lui presente.

L'attività interpretativa nelle scienze sociali, differentemente dalle scienze

11 Per ulteriori riferimenti ed un chiaro inquadramento storico si rinvia ad A. Falzea, *Introduzione alle scienze giuridiche: il concetto di diritto*, Milano, 2008, p. 41.

12 A tale imperativo rimanda il chiasmo romano dell' “*Ubi societas ibi ius, ubi ius ibi societas*”. Santi Romano, *L'Ordinamento giuridico*, Firenze, 1946. Con l'argomento dell'abuso, e con l'attività interpretativa in generale, si imprime sulle rughe del *corpus* normativo un collagene che lo vuole vivificare.

13 Sul concetto di buona fede come portato di un patto sociale (e non commerciale) B. Albanese, *Premesse allo studio del diritto privato romano*, Palermo, 1978, p. 126. V. anche A. Palazzo, *Interessi permanenti nel diritto privato ed etica antica e moderna*, in A. Palazzo, I. Ferranti, *Etica del diritto privato*, Padova, 2002, I, pp. 2-14 e 117 e ss.

esatte, non si limita però a decifrare un immutabile dato di natura¹⁴, viceversa si occupa di inseguire i mutamenti che occorrono nella società civile per adattarvi le regole del vivere comune¹⁵; in ciò l'attività ermeneutica da un lato risente – restringendosi od espandendosi - degli Ordinamenti politici in cui essa si svolge, ma dall'altro essa stessa ha la capacità di incidere sull'assetto giuridico degli Ordinamenti in cui opera.

In particolare quando ricorre una scarsa o inadeguata attività legislativa il giurista assume un compito ulteriore, ossia quello di riempire i vuoti di tutela e di tenere l'applicazione della legge in armonia con i valori correnti nell'Ordinamento dello Stato (e ormai, come detto, anche con quelli concorrenti di altre istituzioni come l'Unione Europea)¹⁶.

Queste circostanze lo portano, dunque, non solo a leggere il significato preesistente delle disposizioni ma a rimettersi ai principi andando oltre le regole, così a creare norme, ad affermare il Diritto oltre la Legge¹⁷.

Pertanto può ben dirsi che: *“Il comando non esiste nella immutabile astrattezza del suo enunciato, ma vive nello spazio e nel tempo in un inevitabile attrito con l'esperienza”*¹⁸.

In altri termini, il fenomeno giuridico è fenomenocomplesso che rivela come il Diritto sia strutturalmente impuro; esso è infatti a un tempo fenomeno sociale,

14 Come, in fondo, sostengono i fautori della teoria cognitiva dell'interpretazione. Cfr. Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1953, p. 119.

15 Cfr. H. L. A. Hart, *Il concetto di diritto*, Torino, 1965, pp. 67-70 e 105-108, per il quale le regole giuridiche, in uno stato di diritto, esistono solo in quanto socialmente accettate.

16 Il sindacato diffuso rimesso ai giudici di merito oggi riguarda la conformità delle disposizioni ordinarie al dettato costituzionale ed a quello dei Trattati europei, ferma restando la difficoltà di calibrare gli uni e gli altri limiti. In argomento per tutti P. Perlingieri, *Funzione giurisdizionale e Costituzione italiana*, Napoli, 2010, p. 133. Rispetto ai limiti comunitari (es. il c.d. “obbligo di interpretazione conforme”) ID., *Applicazione e controllo nell'interpretazione giuridica*, in *Riv. Dir. Civ.*, 3, 2010, p. 10137 e ss. .

17 G. Furguele, *Notazioni sull'insopprimibile nesso fra diritto e interpretazione*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 39, 2010, p. 718 e ss. . E' dunque ben possibile parlare dell'interpretazione come fonte del diritto, sia che la si intenda come momento di accertamento della validità costituzionale delle norme, sia che la si intenda come momento di adattamento dell'intento legislativo alle esigenze in quel tempo presenti in società. La matrice gius-filosofica di questa impostazione antiformalistica si rinviene nella Scuola del Diritto libero, su cui cfr. E. Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Torino, 1999, p. 201 e ss. .

18 N. Lipari, *Il ruolo del giudice nella crisi delle fonti del diritto*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, I, 2009, p. 479 ss. .

fenomeno politico, fenomeno economico e soprattutto fenomeno storico, ossia esperienza contingente.

Orbene, la contingenza del Diritto non è in dubbio abbia il suo chiaroscuro nell'evoluzione e nell'innovazione della società, di qui la centralità per una teoria generale del diritto civile dell'argomento che è, qui, oggetto di studio.

Nell'inevitabile scontro tra i due motori dell'**innovazione** - le forze del mercato e le forze del progresso scientifico¹⁹ - duplice appare, allora, il compito del giurista come interprete.

Egli, da un lato, è chiamato ad adeguare la lettera della legge alle correnti esigenze sociali e, dall'altro, risulta vocato a sollecitare l'innovazione approntando norme che possano realizzare l'iniziativa economica, la ricerca scientifica, quindi la sempiterna necessità di "*progresso materiale e spirituale della società*" (art. 4 Cost.).

L'interprete mira dunque a rendere le leggi "*buone*", a fondamento della democrazia (Demostene) e come volano della crescita economica e sociale. La possibilità di incidere su un dato regime brevettuale o autoriale, per esempio, può favorire l'innalzamento dell'occupazione²⁰ e il soddisfacimento dei diritti alla salute o all'educazione²¹.

Per quel che ci riguarda buone sono, però, anche quelle leggi che consentono al genio creativo ed all'ingegno scientifico di pervenire a soluzioni industriali che, ancorché d'interesse generale, siano remunerative; dal **riconoscimento premiale** di un vantaggio economico (es. un brevetto su una nuova varietà vegetale) discende, infatti, l'incentivo a migliorare lo stato dell'arte di quell'ambito determinato (es.

19 S. J. Kline, N. Rosenberg, *An overview of Innovation*, in R. Landau, N. Rosenberg, *The positive sum strategy: harnessing technology for economic growth*, Washington, 1986, p. 275.

20 Come risulta dal comunicato del 30 Settembre 2013 della Commissione Europea (http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2007241/comunicato_stamp_a.pdf).

21 In generale cfr. A. E. L. Brown, *Intellectual Property, Human Rights and Competition: Access to Essential Innovation and Technology*, Cheltenham (UK) - Northampton (USA), 2013.

dell'agricoltura).

Orbene appare così che, in concreto, il bilanciamento tra interesse generale e beneficio personale non sia giudizio di facile realizzazione. Qualsiasi **politica proinnovativa** ha, infatti, difficoltà ad essere ricompresa in una regola che bilanci *a priori* le opposte esigenze; una politica proinnovativa si risolve infatti a volte nel sacrificio di posizioni giuridiche assolute (es. proprietà), altre volte proprio nel suo contrario, cioè nell'attribuzione di esclusive su certe attività di sfruttamento dell'opera dell'ingegno.

Di qui **due opposte visioni** della proprietà intellettuale.

Per alcuni- come detto - essa sarebbe una proprietà (un vero e proprio *ius excludendi alios*, seppur vincolato a fini di interesse generale) data a premio dello sforzo inventivo²².

Per altri invece, per favorire i c.d. processi di *innovazione sequenziale*, non sarebbe possibile ragionare in termini di esclusività dovendosi bensì consentire a tutti di accedere a quella risorsa essenziale che nel bene immateriale è ipostatizzata; la “proprietà intellettuale” sarebbe dunque una “non proprietà”, e al massimo si tratterebbe di un diritto di credito sullo svolgimento di una determinata attività economica²³, peraltro non sempre disponibile (es. licenze obbligatorie).

Da tale doppia possibilità di qualificazione discende – come detto – l'eventualità che un esercizio del diritto dissimuli, appellandosi ad una delle due ragioni giustificatrici, scopi contrari all'altra; per l'effetto l'argomento dell'abuso

22 Questa l'impostazione classica e più diffusa sin da Le Chepelier (*Rapport de M. Le Chepelier* alla legge 13 Gennaio 1971). Per tutti si rinvia a J. C. Ginsburg, *A tale of twocopyrights: literary property in revolutionary France and America*, in AA. VV., *Foundations of intellectual property* (a cura di R. P. Merges e J. C. Ginsburg), New York, 2004, p. 288 e ss. .

23 Questa, viceversa, l'impostazione più recente e che si sta ampiamente diffondendo. Cfr. sul punto M. Boldrin, D. K. Levine, *Abolire la proprietà intellettuale*, Roma-Bari, 2012. Invero lumeggiava già questo approccio G. Auletta, *Dell'azienda. Delle opere dell'ingegno e delle invenzioni industriali. Della concorrenza*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1956, p. 151 e ss. .
Sulla *sequential innovation* si rinvia per tutti a J. Bessen, E. Maskin, *Sequential innovation, patents, and imitation*, in *RAND Journal of Economics*, 40, 4, 2009, pp. 611-635.

rende, in concreto, possibile una *reductio ad unitatem* in astratto irraggiungibile.

E lo fa, per il vero, smascherando entrambe le polarizzazioni perché se è indubbio che ogni riconoscimento di potere esclusivo su qualcosa ha il tratto della dominicalità è, altrettanto, vero che per i diritti su beni immateriali questa esclusività si risolve strutturalmente nella **relazione** con gli altri, nella fruizione diffusa²⁴.

In particolare, l'argomento dell'**abuso dei diritti di proprietà intellettuale**, riterrei, abbia il pregio di cogliere in un sol momento tutte le attuali difficoltà che il giurista incontra nel tentativo di armonizzare il diritto vigente con gli intenti che, ragionevolmente, la società intende realizzare.

Come rilevato dalla migliore dottrina autoristica, egli infatti, è stretto tra **due fuochi**. Da un lato, riscontra l'inerzia, la lentezza o l'inadeguatezza del Legislatore nazionale in una materia – la proprietà intellettuale – che per definizione è in costante evoluzione, sia in punto di nuovi diritti (es. *technology copyrights*) sia in punto di nuove modalità di esercizio (es. *contratti della sharing economy*).

Dall'altro, subisce una compressione della propria discrezionalità da parte del c.d. “*obbligo di interpretazione conforme*” che, aldilà del principio di leale collaborazione tra Ordinamenti, si è in realtà affermato come un vero e proprio “*stare decisis*”, pervicacemente imposto dal Legislatore comunitario contro il più ragionevole *principio di sussidiarietà*²⁵.

Onde superare la strettoia dell'insipienza legislativa nazionale e quella della pervicacia comunitaria, l'argomento dell'abuso è negli ultimi anni divenuto quantomai invocato in ogni ambito del Diritto²⁶.

Anche nella proprietà intellettuale si assiste ad una regolazione pervasiva e

24 Coglie magistralmente il punto P. Rescigno, *Prefazione*, in G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2015, p. VII-XIV.

25 G. Contaldi, *Le fonti*, in *AIDA*, XVI, 2007, p. 32.

26 Come testimoniano le numerose pubblicazioni in argomento succedutesi negli venti anni, oltre che il recente Convegno organizzato a Firenze, l'11 e il 12 Febbraio 2016, dal Prof. Giovanni Furguele dal titolo “*L'abuso del diritto: significato e valore di una tecnica argomentativa nei diversi settori dell'ordinamento*”.

formalistica (art. 45 CPI), quindi debole di fronte i pericoli di abuso del diritto (come, appunto, dimostra la c.d. *brevettazione strategica*, non a caso ritenuto esempio preclaro di abuso del diritto nella proprietà intellettuale²⁷).

L'argomento dell'abuso del diritto, in chiave moderna, raccoglie allora la sfida di contemperare e difendere **la solidarietà civile** (artt. 2, 3 Cost.) ed il **lavoro** (artt. 1, 35, 41 Cost.) come supremi valori dell'Ordinamento dello Stato.

Quando questi sono effettivi si realizzano l'ordine sociale e l'ordine giuridico e si pongono le basi per lo sviluppo del progresso tecnologico, artistico e, quindi, civile della nazione (art. 4 Cost.).

Conclusivamente, nell'esprimere in breve l'auspicio di questo studio ci sia consentito riportare le parole di un “positivista romantico” come Auguste Comte: *“L'Amour pour principe et l'Ordre pour base, le progrès pour but”*, ossia *“l'Amore come principio e l'Ordine come base, il Progresso come scopo”*²⁸.

27 Con riserva di ampia trattazione, qui si suggerisce già la lettura di G. Ghidini, G. Cavani, P. F. Piserà, *Abuso del diritto al brevetto e abuso di posizione dominante: il caso Pfizer*, in *Riv. It. Antitrust*, 2, 2015, p. 29 e ss. .

28 G. Fornero, *Concetto e critica del romanticismo ottocentesco nel pensiero di Nicola Abbagnano*, in *Riv. Di storia della filosofia*, XXXIX, 3, 1984, p. 551 e ss. . Nicola Abbagnano definì, non a caso, il positivismo sociale come il “Romanticismo della Scienza”.

1° Parte

**LA PROPRIETA' INTELLETTUALE NELLA
MODERNIZZAZIONE DEL DIRITTO CIVILE**

Capitolo 1

Il paradigma della proprietà aperta.

Storia, funzione sociale ed abuso del diritto

1.1) Un'introduzione

Una convinzione resistente è quella per la quale il **diritto di proprietà** venga attribuito soltanto per permettere, al titolare della cosa, di ritrarne egoisticamente un'*utilità economica*¹.

Il Codice Civile (artt. 832-834 c.c.) delinea, in effetti, una eminente funzione individuale dell'istituto e in ciò segna la imperturbabilità del “*terribile diritto*” rispetto a soggetti terzi²; in questo senso la proprietà sarebbe un potere, per sua natura, normalmente incondizionato (*rectius* assoluto).

Tuttavia ciò appare meno vero per quei beni come i beni della proprietà intellettuale che, nonostante siano stati a lungo appiattiti sulla disciplina

1 O. T. Scozzafava, *Studi sulla proprietà*, Torino, 2014, p. 270; ID., *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982. Filosoficamente pone a fondamento della morale – quindi dell'esercizio del diritto soggettivo (ndr) - la ricerca dell'utile P. Ree, *L'origine dei sentimenti morali* (a cura di D. Vignali), Genova, 2005.

2 Il tentativo di “riscrivere” la normativa sul diritto di proprietà alla luce del dato costituzionale, esprimendone tutti i limiti nuovi, è mirabilmente effettuato da S. Rodotà, *Il terribile diritto*, Bologna, 1981; e già ID., voce *Proprietà*, in *Noviss..Dig. It.*, XIX, Torino, 1966; nonché M. Costantino, *Contributo alla teoria della proprietà*, Napoli, 1967; ID., *Proprietari e soggetti interessati all'uso sociale dei beni*, in *Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento* (a cura di N. Lipari), Bari, 1974, p. 211. *Contra* a sostegno della configurazione classica della proprietà come diritto soggettivo assoluto L. Cariota Ferrara, *Crisi della proprietà privata?*, in *Riv. giur. ed.*, II, 1961, p. 217. V. anche U. Mattei, voce *Proprietà*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Civ.*, Torino, 1997.

dominicale per ragioni giuseconomiche (es. brevetti)³, esprimono invero una struttura non escludente; tali beni, infatti, si rimettono ad un'altra logica normativa e sono attribuibili legalmente a terzi, senza spossessamenti o espropriazioni⁴.

Il *carattere di potenziale godimento plurimo*⁵ dei beni immateriali più che un attributo della *cosa* è, però, un limite naturale del diritto concesso all'autore o all'inventore, quest'ultimo infatti non riceve dall'Ordinamento il controllo materiale di una cosa ma la possibilità di fare *qualcosa*, di produrre beni che ne ripaghino lo sforzo economico e creativo. Ciò nondimeno, siccome "*habetur, quod peti potest*", appare corretto parlare di beni, quindi di proprietà⁶.

C'è da considerare, tuttavia, che i c.d. beni immateriali hanno anche un altro carattere, che è l'*innovatività*, ossia la capacità di creare qualcosa di nuovo e migliore per il *mercato*, per esempio in termini di concorrenza, e in *società*, in termini di soddisfacimento di bisogni essenziali o di occupazione.

La combinazione di questi due caratteri – come ben colto a livello comunitario - suggerisce l'inadeguatezza dei canoni proprietari classici per regolare

3 Molto critici verso la qualificazione proprietaria in senso classico dei beni immateriali (in particolare del brevetto) sono A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 1993, p. 268. Gli autori sostengono che l'applicazione delle regole proprietarie sia possibile solo sulla base di un serio riscontro dei presupposti di cui all'art. 12 preleggi.

4 L'attrazione della regolamentazione della proprietà intellettuale all'interno delle regole della concorrenza, soprattutto in ambito comunitario, è la prova più sintomatica dell'emancipazione della materia da quella della proprietà in generale. Il punto è ben evidenziato da F. Macario, *La proprietà intellettuale e la circolazione delle informazioni*, in *Trattato di diritto privato europeo* (a cura di N. Lipari), II, Padova, 2003, p. 357. Cfr. anche D. Messinetti, voce *Beni immateriali*, in *Enc. Giur. it.*, V, Roma, 1988.

5 G. Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in *Trattato di Dir. Civ. e Comm.*, Milano, 2011, p. 38.

6 Lo segnalava già un lucidissimo F. Vassalli, *Per una definizione legislativa del diritto di proprietà*, in *La concezione fascista della proprietà privata*, Roma, 1939, pp. 99-108, allorché affermava: "*La disciplina legale della appropriazione individuale dei beni (punto b) dà luogo a diversi istituti o rapporti giuridici: proprietà, possesso, enfiteusi, superficie, anticresi, usufrutto, servitù prediali, oltre ai rapporti nascenti da talune concessioni amministrative. La proprietà è la forma di appropriazione che comporta maggior numero di facoltà, poteri più intensi, protezione più piena. Donde sorge, anzitutto, la esigenza tecnico-giuridica di descrivere un tale diritto con caratteri che valgano a differenziarlo da altre forme di appropriazione individuale dei beni. Da avvertire, in proposito, che, essendo modificati od obliterati alcuni dei caratteri tradizionali del diritto di proprietà, avviene che la nozione di proprietà si estenda con minor difficoltà a rapporti di diversa struttura, quali il diritto d'autore e il diritto di privativa industriale*".

T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 705. La proprietà intellettuale ha vissuto il problema di essere, a lungo, considerata aliena al diritto di proprietà (appartenendo piuttosto ai diritti della personalità o a quelli di credito). Una prima avocazione è occorsa per il diritto d'autore.

l'attribuzione, l'esercizio e la circolazione dei beni immateriali⁷.

La perimetrazione della proprietà intellettuale fuori dal libro terzo del Codice Civile permette, dunque, di ridefinire – almeno in astratto – antropologicamente la proprietà in generale: da lotta individualistica su risorse scarse a **costruzione sociale**, quasi “familiare”⁸.

Nell'attuale panorama sociale - caratterizzato dalla crescita dei beni immateriali e dalla decrescita dell'economia fondiaria – si affacciano così nuove forme di possesso molteplice e, con esse, nuovi limiti che rivelano sempre più la proprietà come rapporto giuridico anziché come diritto soggettivo, come *potestà* sociale anziché come *potere* privato⁹.

Contro il possesso per il possesso, oggi, vi è l'affermarsi di una ricchezza diversa, di una *new economy*, che sposta l'interesse socio-economico dall'*appropriazione* egoistica delle cose tangibili all'*accesso* - diffuso - a nuovi beni immateriali, dall'accumulazione della “roba” (per dirla alla Mastro Don Gesualdo) al godimento ampio di quei dati che permettono l'esercizio dei diritti nella società postfordista dell'informazione e della comunicazione¹⁰.

7 1° e 2° Considerando della Direttiva Enforcement 2004/48/CE.

Testualmente: “(1) La realizzazione del mercato interno comporta l'abolizione delle restrizioni alla libera circolazione e delle distorsioni della concorrenza, creando un contesto favorevole all'innovazione e agli investimenti. In tale quadro, la tutela della proprietà intellettuale è un elemento essenziale per il successo del mercato interno. Essa è importante non solo per la promozione dell'innovazione e dell'attività di creazione, ma anche per lo sviluppo dell'occupazione e la crescita della concorrenzialità. (2) La tutela della proprietà intellettuale dovrebbe consentire all'inventore o al creatore di trarre legittimo profitto dalla sua invenzione o dalla sua creazione. Dovrebbe inoltre consentire la massima diffusione delle opere, delle idee e delle nuove conoscenze. Nello stesso tempo, essa non dovrebbe essere di ostacolo alla libertà d'espressione, alla libera circolazione delle informazioni, alla tutela dei dati personali, anche su Internet”. Per una verifica economica della diversa portata degli istituti proprietari cfr. A. Laino, *La valutazione economica degli istituti giuridici*, Milano, 2014, p. 41.

8 A. L. Kroeber, *The societies of primitive man*, in *Biological Symposia*, 8, 1942, p. 210. Effettivamente, rispetto alla proprietà intellettuale, sarebbe predicabile un ritorno a quelle forme di condivisione, tipiche dei grandi gruppi familiari (quando ancora la famiglia non era mononucleare) che hanno caratterizzato per secoli la nostra storia.

9 Percepiva l'esigenza di un cambio di paradigma già Salv. Romano, *Autonomia privata (Appunti)*, Milano, 1957, pp. 42-43.

10 A. Gorz, *L'immateriale. Conoscenza, valore, capitale*, Torino, 2003. J. Rifkin, *La civiltà dell'empatia*, Milano, 2010, p.21; ID., *L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy*, Milano, 2000. Tali argomenti sono ripresi da S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Bologna, 2013, p. 390, che predica la neutralità della rete come precondizione.

Il **concetto di accesso** è però ambiguo, perché è vero che predica la condivisione come limite interno del possesso di determinati beni, ma è anche vero che non abolisce l'*esclusività*, semmai rafforzandola.

Scrivo cristallinamente Antonio Gambaro: “*L'accostamento dei **diritti di intellectual property** alla categoria dei diritti reali, negata dalla civilistica italiana classica fa sì che la categoria generale abbia ottriatto quasi insensibilmente alla disciplina dei diritti sui beni immateriali il carattere dell'*esclusività*, il quale diviene pertanto il tratto essenziale della disciplina relativa*”¹¹.

La ricchezza, nell'epoca dell'economia della proprietà intellettuale, sfugge al controllo dell'uomo sulle cose e si volatilizza in titoli che, anziché delimitare fondi, delimitano mercati; nella logica corrente tra i titoli più proficui ed apprezzati vi sono quelli che garantiscono *informazioni*, il cui accesso passa sempre più da reti virtuali, nelle quali la proprietà si ripropone ancora come *ius excludendi alios* tramite le c.d. *passwords*.

Da un lato l'*accesso* è, dunque, strumentale al soddisfacimento di taluni bisogni essenziali e suggerisce, sempre più, che la *proprietà* come diritto non

11 A. Gambaro, *Ontologia dei beni e ius excludendi*, in *Comparazione e diritto civile*, Giugno 2010. Consultabile all'indirizzo: http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/rav_gambaro_ontologia.pdf.

Sulla civilistica classica si rimanda all'insegnamento di Bernard Windscheid (B. Windscheid, *Capitolo IV, La proprietà*, in *Diritto delle pandette*, trad. it. di Fadda e Bensa, Padova, 1930 (1862) pp. 589-603) che al **par. 167** afferma: “*Proprietà indica, che una cosa (materiale) è propria di alcuno, e per fermo propria a termini di diritto; quindi invece di proprietà più esattamente diritto di proprietà. Ma che una cosa sia propria d'alcuno a termini del diritto vuol dire, che rispetto ad essa la volontà di lui è decisiva nella totalità dei suoi rapporti. Ciò s'appalesa in duplice senso: 1) il proprietario può disporre della cosa come vuole; 2) un altro non può senza la volontà di lui disporre della cosa*”.

E più da presso al **par. 168**: “*Come oggetto della proprietà è stata da noi indicata una cosa materiale. Ciò soffre una deviazione solo in quanto può formare oggetto della proprietà un complesso di cose materiali. Invece non può farsi parola di una proprietà su quanto il diritto romano tecnicamente designa coll'espressione *res incorporales*. *Res incorporales* in questo senso sono diritti (§ 42); se ad alcuno si attribuisce proprietà sui diritti, ciò può significare soltanto, che questi diritti si vogliono designare come a lui competenti. Quindi si deve dire: gli compete questo diritto, non: egli ha la proprietà di questo diritto. Col designare la pertinenza giuridica di un diritto come proprietà sopra un diritto, si porge occasione che i principii vigenti per la proprietà si trasportino e si applichino a diritti, che sono governati da principii diversi. Nello stesso senso è da porre in guardia circa alla espressione *proprietà intellettuale*; i prodotti della intelligenza sono cose di specie affatto diversa dalle cose materiali, e non possono quindi in una a queste essere sottoposte alle stesse regole*”.

dovrebbe esistere per una mera giustificazione pecuniaria o altrimenti egoistica¹². Dall'altro, invero, rischia di non realizzare una funzione sociale della proprietà, aumentando anzi il pericolo di una nuova manomorta da parte di chi (c.d. *gatekeepers*) controlla l'ingresso (c.d. *gateways*) nelle reti (su tutte quella *Internet*) entro cui circolano i beni immateriali, autentica immagine – si ripete - della nuova ricchezza globale¹³.

Ma questo approdo – quello nobile dell'accesso come condivisione - è solo l'ultima tappa di un più lungo percorso di funzionalizzazione pubblica, sociale, costituzionale della proprietà privata¹⁴.

Nell'Ottocento la proprietà, attraverso la mediazione del denaro, diviene momento dello svilupparsi di *relazioni di valore*¹⁵; tutto si patrimonializza - “*si ha perché si ha*” - e progressivamente la proprietà diviene, da diritto della persona, principio di organizzazione del sistema produttivo capitalistico, che relega il proprietario da soggetto di potere a soggetto di consumo¹⁶.

Quando le qualificazioni sociali evaporano resta il Capitale; esse però tornano allorché, nel Novecento (e ancor più adesso), l'organizzazione sociale

12 Apre a fatti e valori eterogenei S. Rodotà, *Intorno alla proprietà. Ricerche, ipotesi, problemi dal dopoguerra ad oggi*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 1988, p. 223. La soluzione è stata preiconizzata da C. Reich, *The new property*, in *The Yale Law Journal*, Vol. 73, No. 5, 1964, pp. 733-787.

13 Interessante, anche se in parte contrastante con il nostro assunto, il rilievo di F. Macario, *La proprietà intellettuale e la circolazione delle informazioni*, op. cit., p. 355 e ss., per il quale le informazioni non hanno una naturale predisposizione per lo schema che avalla l'esclusività del godimento. Si concorda con l'A. ma solo sul piano programmatico.

14 M. S. Giannini, *Basi costituzionali della proprietà privata*, in *Politica del diritto*, II, 1971, p. 443; N. Irti, *Proprietà e impresa*, Napoli, 1965; U. Natoli, *La proprietà*, Milano, 1965; F. Santoro Passarelli, *Proprietà privata e funzione sociale*, in *Libertà e autorità nel diritto civile*, Padova, 1977, p. 241; P. Barcellona, *L'individualismo proprietario*, Torino, 1988, il quale chiaramente afferma: “*Occorre adesso un nuovo pensiero che assuma la sofferenza umana e la miseria dei rapporti come punto di rottura degli equilibri sistemici*” (p.137).

15 “*Venne infine un tempo in cui tutto ciò che gli uomini avevano considerato come inalienabile divenne oggetto di scambio, di traffico, e poteva essere alienato; il tempo in cui quelle stesse cose che fino allora erano state comunicate ma mai barattate, donate ma mai vendute, acquisite ma mai acquistate - virtù, amore, opinione, scienza, coscienza, ecc. - tutto divenne commercio. È il tempo della corruzione generale, della venalità universale, o, per parlare in termini di economia politica, il tempo in cui ogni realtà, morale e fisica, divenuta valore venale, viene portata al mercato per essere apprezzata al suo giusto valore*” (K. Marx, *Miseria della filosofia*, Parigi, 1847, cap. I).

16 J. O'Connor, *Individualismo e crisi dell'accumulazione*, Roma-Bari, 1986, (con introduzione di E. Pugliese).

manifesta nuovamente l'esigenza di una qualificazione dei rapporti proprietari a prescindere dal valore economico che da essi se ne può trarre¹⁷.

Nella luce della Costituente si irradia il sogno di una proprietà variamente cristiana, comunista, solidale, in breve non egoistica. E' la proprietà appunto della Costituzione, ma non è quella dell'Economia; è la proprietà del Diritto parlato ma non quella del diritto soddisfatto.

Si comprende, dunque, che la proprietà è un concetto complesso che, sebbene a lungo sia stato connotato dall'attributo della “*privatezza*”¹⁸, oggi appare, spesso seppur contraddittoriamente, volto al suo contrario: l’“*apertura*”; parola che nella sua antica radice greca – *ar* – vale anche a definire il congiungere e il connettere¹⁹.

L'irriducibilità tra vecchi schemi proprietari e nuovi beni suggerisce di ripensare le qualificazioni classiche.

La formula – forse ideale - della “*proprietà aperta*” riterrei possa identificare unitariamente tutte quelle ipotesi che, soprattutto nella proprietà intellettuale, identificano un *possesso condiviso* di beni, la cui *titolarità* tuttavia non si moltiplica o divide, restando piuttosto *esclusiva*.

In questo assetto la *proprietà* è unità imprescindibile della distribuzione della ricchezza, pena l'anarchia; tuttavia i rapporti di scambio, la rapida circolazione giuridica dei beni, la distribuzione equa delle risorse, non sono più limitati dall'essere questa *privata*, anzi è il favore generale verso lo sviluppo di una condivisione a costituire il nuovo limite politico della proprietà²⁰.

Di fronte a questi auspici resistono, però, i modelli tradizionali di proprietà,

17 Sulla teoria della società e la teoria del valore v. A. Bixio, *Proprietà e appropriazione*, Milano, 1988, p. 28. Cfr. T. Parsons, *Il sistema sociale*, Milano, 1965, p. 252.

18 Un altro paradigma si propone, non essendo più la proprietà a legittimare i *rapporti di scambio* ma, al contrario, essendo questi ultimi a costituire un limite politico a quest'ultima. Circostanza vera e visibile oggi nella proprietà intellettuale. In proposito v. V. Ferrari, voce *Privato e pubblico (Sociologia del diritto)*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986.

19 In proposito *ad vocem* vedi O. Pianigiani, *Vocabolario etimologico della lingua italiana*, Roma, 1907.

20 A. Bixio, *Proprietà e appropriazione*, *op. cit.*, p. 42.

che – come si vedrà nel prosieguo – appaiono assai più odiosi per le cose immateriali di quanto non possano esserlo per quelle materiali, giacché le prime più delle seconde inglobano in sé interessi non patrimoniali il cui soddisfacimento è essenziale al compimento della *personalità* individuale (art. 2 Cost.)²¹.

1.2) Il tramonto delle categorie

Offrire giudizi di valore sugli schemi di distribuzione della ricchezza, senza conoscerne gli sviluppi, ha il rischio di appiattare il Diritto oggettivo in Morale soggettiva; pertanto quando si volge allo studio di un concetto come la proprietà, prima ancora di dire cosa essa debba essere, risulta inevitabile guardare a ciò che in passato si è creduto essa fosse.

Nei secoli si sono contrapposte differenti visioni della proprietà e, ogni volta, a dirimere lo scontro sono stati chiamati i giuristi, compiaciuti o costretti a partecipare ad un moto legislativo che anzitutto era moto ideologico.

La scienza giuridica, a partire dall'Ottocento, si è combattuta affidandosi a criteri classificatori obiettivi – le c.d. *categorie giuridiche* - o rimettendosi all'interpretazione per *principi*²².

Le prime sono risultate sufficienti fintanto che l'organizzazione sociale vi ha trovato l'ancoraggio e la salvaguardia dei propri privilegi; in esse, nella loro matematica staticità, riposava la garanzia e la legittimazione del potere e della ricchezza del ceto borghese, in esse si condensava la sacralità della legge.

In ragione di ciò la proprietà è stata connotata a lungo per l'indefettibilità di specifici caratteri (pienezza, esclusività, elasticità, autonomia, perpetuità e

21 Per esempio il rifiuto di concedere un *copyright* in un paese in via di sviluppo può riflettersi negativamente sulla crescita culturale dello stesso, come il rifiuto di concedere un brevetto sanitario sulla salute della sua popolazione.

22 Per una disamina di queste opposizioni e per una rilettura delle categorie civilistiche N. Lipari, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013. Per l'A. - come per chi scrive - è evidente che le “formelle” degli istituti si tengano con il “mastiche” dei principi.

imprescrittibilità)capaci di esaltare la volontà del singolo contro ogni altro interesse, di guisa che ogni pretesa non già catalogata, astrattamente pregiudizievole della pienezza del diritto di proprietà, fosse esclusa dalla disciplina dei diritti reali²³.

Le categorie liberali sono, invece, risultate inadeguate con l'evolversi della società, ossia con la necessità di trovare un equilibrio, giuridico ed economico, diverso da quello cristallizzato nella lettera delle norme. Con il mutamento degli interessi sociali esse stesse hanno avuto bisogno di ammodernarsi²⁴.

A partire dal Novecento, al ragionare certo e chiaro *per categorie*, si è così accompagnato il ragionare più problematico ma necessario senza di esse, cioè *per principi*.

L'abbandono delle categorie sul piano interpretativo ha segnato, sul piano degli istituti, la crisi dei diritti reali e l'introduzione di nuove ipotesi di realtà (multiproprietà, cessione di cubatura, *trust*, etc...), che – a loro volta - hanno portato l'autonomia privata ad essere finalmente libera in ordine al contenuto del

23 Ne conseguiva che i diritti reali fossero soltanto quelli già tipizzati. *Ex plurimis* M. Costantino, *La proprietà in generale. Il diritto di proprietà*, in *Trattato di Dir. Priv.*, Torino, 1982, p. 279 e ss. .

Tra i primi esempi di “nuovi diritti reali” si annovera la cessione di cubatura. F. Gazzoni, *La c.d. cessione di cubatura*, in *Commentario al codice civile diretto da P. Schlesinger – artt. 2643-2645*, Milano, 1991.

Così è occorso anche per i diritti di proprietà intellettuale. In particolare essi sono stati riposti, come creature aliene alla concettualizzazione della proprietà in generale, nelle c.d. *privative intellettuali*, un vero e proprio catalogo di *proprietates minores*. G. Colangelo, *La proprietà delle idee*, Bologna, 2015. L'A. evidenzia in principio il diverso fondamento concettuale della proprietà intellettuale, che però non è soltanto dovuto alla diversità strutturale dei beni ma anche ad un mutato assetto socio-economico.

La *proprietà* in generale in questa prospettiva può molto prendere dalla proprietà intellettuale, onde chiarire quale sia oggi il rapporto tra uomo e ricchezza. In somma si crede che, oggi (come ieri), parlare di proprietà equivalga a parlare dell'apprensione di cose aventi valore economico o sociale, per questo non pare più – da un punto di vista di teoria generale - attuale isolare la proprietà delle cose immateriali dalla proprietà in generale.

Ed in fondo non è nemmeno questa intuizione nuovissima, giacché già la divisione gaiana tra cose tangibili e cose intangibili altro non era che operazione logica, congruente con la tripartizione tra *personae*, *res* ed *actiones*, che aveva semplicemente la funzione di “organizzare entro una visione d'insieme l'intera disciplina dell'appropriazione e dello scambio”: M. Brutti, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino, 2011, p. 262.

E l'assonanza economica – nella eguale ricerca del *rendimento economico* - è rilevata anche da G. Acerbi, *Marchi e rivoluzione industriale: per un rilettura dell'opera di J. Kohler*, in *Riv. Soc.*, 1970, p. 1212.

24 Ciò è avvenuto – come ai tempi della *Glossa Magna* (P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2002, p. 258 e ss.) -spesso per il tramite della *interpretazione*, interpretazione spesso *correttiva* o *creativa*. V. in proposito R. Guastini, *Interpretare e argomentare*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2011; nonché G. Pino, *Interpretazione cognitiva, interpretazione decisoria, interpretazione creativa*, in *Riv. di filosofia del diritto*, 1, 2013, p. 77.

diritto reale, con l'unico limite della struttura formale²⁵.

Un esempio per tutti di tale *metamorfosi*²⁶ – in cui la prassi si è affermata contro la legge - è stato dato dallo sviluppo delle c.d. *servitù reciproche*²⁷.

Il passaggio metodologico è dirompente; l'interprete cessa di essere bocca della legge per farsi lingua del diritto; emancipazione che si realizza attraverso la valorizzazione delle *clausole generali* e che appare più evidente da quando si è avallato il ricorso alla tecnica argomentativa dell'*abuso del diritto*²⁸. Infatti tramite l'abuso del diritto il giurista poteva, finalmente, delegittimare quei fatti di esercizio del diritto che, nella sostanza, divergevano dallo schema formale a cui meccanicamente lo avrebbe ricondotto la *categoria*.

Un traguardo che testimonia, *a contrario*, il fallimento della tesi per la quale il benessere sociale passasse per un incondizionato esercizio del diritto soggettivo di proprietà e che, per l'effetto, ha permesso di superare le angustie poste dal *principio del numerus clausus* in favore dell'*interesse pubblico*²⁹.

25 Così ricostruttivamente si esprime la Cass. Civ., 4 Gennaio 2013, n. 100. La giurisprudenza di legittimità si allinea alle conclusioni già prodotte dalla dottrina: M. Comporti, *Diritti reali in generale*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2011, p. 153.

26 G. Alpa, A. Fusaro, *Le metamorfosi del diritto di proprietà*, Matera, 2011. I processi costituzionali forieri di una decentralizzazione dell'individuo, le contaminazioni di *common law* in ordine alla frammentazione dei poteri proprietari, le rivoluzioni tecnologiche con riguardo alle caratteristiche intrinseche degli oggetti di proprietà, hanno prodotto una metamorfosi, soggettiva ed oggettiva, delle categorie di appartenenza dei beni giuridici.

27 Così Cass. Civ., 13 Giugno, 2013, n. 14898, in *CED Cassazione*, 2013.

Nel periodo dello sviluppo industriale e demografico delle città, che è anche il periodo in cui cominciano a manifestarsi istanze collettive, la proprietà stessa ha visto delinearci un interesse generale dei consociati sopra quello particolare dei proprietari; in tale contesto particolare il diritto di proprietà si è compresso a vantaggio di una serie di inediti *iura in re aliena*, in particolare secondo una reciprocità di vincoli edilizi e condominiali che determina un'urbanizzazione ragionata del territorio.

28 Il discorso sull'abuso, come si vedrà, rappresenta il simbolo di uno scontro tra opposte visioni del mondo.

Per tutti si rinvia a Salv. Romano, voce *Abuso del diritto (dir. att.)*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, p. 165 ss. ed a P. Rescigno, *L'abuso del diritto*, in *Riv. Dir. civ.*, 1965, p.205 e ss.; U. Natoli, *Note preliminari ad una teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. Trim. Proc. Civ.*, 1958, p. 18 e ss. . Più recente notevole il contributo di U. Breccia, *L'abuso del diritto*, in *L'abuso del diritto* (a cura di G. Furguele), in *Dir. Priv.*, III, Padova, 1997, p. 44 e ss. .

Il ritorno, specie in un momento di crisi del potere legislativo, del ruolo dell'interprete è dunque significativo; egli è chiamato a qualificare una realtà nuova ed ad inseguirne i mutamenti riconoscendo – da un lato - le situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela ordinamentale e – all'opposto - le condotte che, ancorché non tipicamente illecite, si pongano in contrasto con i valori dell'Ordinamento. Ancora, una volta, è il criterio dell'abuso del diritto a orientare l'interprete. Cfr. R. Guastini, *Le fonti del diritto:fondamenti teorici*, in *Trattato Cicu-Messineo-Mengoni*, Milano, 2010, p. 411.

29 B. Windscheid, *Diritto delle Pandette, op. cit.*. L'innesto novecentesco dell'*interesse pubblico* intorno alla

Tale principio origina nel diritto romano e si caratterizza come il perno di una società basata sulla proprietà fondiaria; viene abbandonato dal diritto comune per favorire, in un sistema politicamente feudale, la moltiplicazione dei diritti e degli oneri; rinasce con la rivoluzione francese, proprio per evitare il ritorno delle “prepotenze” feudatarie, ed è meramente volto a distribuire lo spazio ed i suoi oggetti tra i consociati e vorrebbe enumerare ogni potere o facoltà sul mondo delle cose³⁰.

Con esso, da un lato, si vuole evitare che un bene venga gravato da ulteriori vincoli rispetto a quelli già previsti dalla legge e, dall'altro, si intende dare tutela a chi, entrando in rapporto con i titolari della cosa, abbia bisogno di conoscere esattamente ciò di cui è gravato il bene.

La forza del principio è, però, scemata da quando si è riconosciuta alla proprietà un'accezione *complessa e plurale*, ossia da quando la proprietà è ontologicamente degradata da potere assoluto ad interesse relativo³¹.

Nella redazione del codice civile si accoglie l'insegnamento ed accanto alla proprietà, ancora presidio della libertà individuale (art. 832 e ss.), si

propriété mette, così, in crisi il principio del numero chiuso dei diritti reali perché non consente più all'interprete di rinvenire, nel libro della proprietà, lo statuto necessario alla inedita fattispecie che gli si presenta. Bisogna individuare altrove i principi cui rimettersi.

30 Nella Codificazione napoleonica ed in quelle susseguenti si intese evitare il proliferare di diritti reali perpetui che, assiologicamente, si contrapponevano alla nuova idea di proprietà, privata, individuale, sacra e inviolabile. In particolare, l'inadeguatezza del principio del numero chiuso dei diritti reali si ravvisa, soprattutto, nella sua vetusta staticità. La logica napoleonica di enumerare tutti i possibili diritti sulle cose ha avuto, infatti, il merito storico di prevenire nuove espressioni di feudalesimo ma, oggi, si rivela incapace di ordinare le nuove forme della ricchezza.

31 S. Pugliatti, *La proprietà e le proprietà*, ora in *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, VII, 1964, pp 159 e 300. Per Salvatore Pugliatti tale complessità si può apprezzare nel fatto di esercizio del diritto di proprietà, che – non a caso - definiva come quel “*diritto (che ndr) protegge l'interesse all'utilizzazione e allo sfruttamento della cosa nella integrale totalità delle possibilità che essa offre*”. Prova della lungimiranza dell'intuizione saranno per esempio le discipline del supercondominio e della multiproprietà.

La degradazione in parola è, poi, occorsa allorché la proprietà è stata riconosciuta come situazione giuridica soggettiva complessa nella quale l'esercizio del diritto soggettivo deve conformarsi ad un interesse pubblico.

S. Pugliatti, *Interesse pubblico e interesse privato nel diritto di proprietà*, ora in *La proprietà nel nuovo diritto*, op.cit., p. 3: “*non v'è diritto (soggettivo) che possa concentrarsi unicamente nell'interesse privato, poiché il diritto (obiettivo) obbedisce fundamentalmente a finalità di interesse pubblico.*”

intuisce nell'impresa (art. 2082 e ss.) e nella regolamentazione del lavoro (art. 2087 e ss.)³² un principio di mutamento, ossia un'apertura ad interessi collettivi; a tal riguardo già si dice che nella libertà di iniziativa economica l'imprenditore deve seguire e rispettare “*nella maniera più confacente l'interesse economico del Paese*”³³.

Appare chiaro, poi, come l'entrata in vigore della Costituzione – artt. 2, 3, 4, 9, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 47 – introducendo diffusamente elementi di socialità nell'Ordinamento abbia modificato in maniera ancora più vigorosa la prospettiva dominicale a favore dell'interesse pubblico.

Non se ne può restare indifferenti, siccome indifferente non è rimasta né la giurisprudenza, che ha negato, per esempio, che l'indennizzo di esproprio dovesse corrispondere al valore del bene³⁴, né il legislatore che, per esempio, per quell'interesse ha espiantato dalle prerogative proprietarie lo *jus aedificandi* (l. 10/1977) e la libertà locatizia (l. 392/1978 sull'equo canone).

Queste conquiste hanno, tuttavia, avuto un contraltare.

In tal senso l'avvento della **comunitarizzazione del diritto civile** non ha mutato positivamente l'assetto delle cose, semmai l'ha peggiorato. In questa direzione gli interventi europei sulla concorrenza³⁵ hanno inciso sulla piena espansione della cassa toracica del diritto di proprietà ben oltre l'interesse pubblico e- senza comunque giungere ad un vero *ius commune* della proprietà - hanno, spesso, favorito le ragioni del mercato su quelle della società.

Nel tempo presente le istanze neoliberiste di “desocializzazione” della proprietà tendono ad un ritorno al passato, cioè ad un ritorno verso la funzione

32 P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1991, p. 66. Il difetto della trasposizione della categoria proprietaria, a seguito della commercializzazione del diritto civile, dentro l'impresa veniva già rilevato da R. Nicolò, *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in *Rivista del diritto commerciale*, I, 1956, p. 186 e ss. .

33 F. Santoro Passarelli, *L'impresa nel sistema del diritto civile*, in *Riv. Dir. comm.*, 1942, I, p. 391.

34 Corte Cost., 29 Maggio 1968, n. 55, in *Giur. Cost.*, 1968, n. 838.

35 Dir. 2002/77/CE; Dir. 2003/55/CE; Dir. 2006/123/CE; Dir. 2014/23/UE.

individuale del diritto di proprietà e rendono attuale il pericolo di una restaurazione dei feudalesimi, non più fondiari ma finanziari o “orwelliani”³⁶.

Concludendo appare chiaro come la prospettiva del *numerus clausus*, o meglio del controllo politico dei diritti reali, sia una visione che seleziona taluni interessi come meritevoli escludendone altri; tale visione oggi appare, evidentemente, come una visione “catastale” della proprietà che all’interesse pubblico all’accesso alle risorse, siano esse materiali o conoscitive, preferisce ancora un interesse egoistico e, in definitiva, resiste a confrontarsi con quella che, icasticamente, è stata chiamata *responsabilità della ricchezza*³⁷.

36 A. Cantaro, *La modernizzazione neoliberista. Le istituzioni e le regole del nuovo ordine*, Milano, 1990. Insieme con la crisi della legalità la modernizzazione neoliberista dà forma ad un ordinamento non democratico (p. 31 e ss.). In una consonante crisi c’è chi parla di *Capitalismo*: P. Gila, *Capitalismo. Il ritorno del feudalesimo nell’economia mondiale*, Torino, 2013. Come si vedrà il potere economico – Google; Facebook; Microsoft, etc... - passa oggi attraverso il controllo delle informazioni su i dati personali. In questo contesto il diritto d’autore diviene garanzia di tutela della personalità individuale. L. C. Ubertaini, *Proprietà intellettuale e privacy*, in *Foro It.*, 3, 2014, pp. 94-100.

Per un’analisi più prettamente civilistica L. Nivarra, *La proprietà europea tra controriforma e “rivoluzione passiva”*, in *Europa e Dir. Priv.*, 2011, p. 604; nonché in *Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani* (a cura di C. Salvi), Torino, 2012, p. 224 e ss. (per la proprietà intellettuale, in particolare, v. p. 228 e ss.). L’A. riporta il **caso Laserdisken**, come esemplare della tendenza neoliberista di dare centralità al diritto di proprietà su ogni altro interesse, nella specie al diritto d’autore con sacrificio del diritto d’informazione dei cittadini dell’Unione (Corte di Giustizia CE, 12 giugno 2006, n. 479, *Laserdisken ApS contro Kulturministeriet*, in *Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee*, 2006, I-08089).

37 In questo contesto di crisi dello Stato il catalogo dei diritti reali non si richiude ma, peggio, sembra si apra vertiginosamente portando dentro al novero delle possibilità dominicali poteri inauditi intorno la circolazione dei beni, sempre più ridotti, da valori di un’economia reale, a poste di un’economia virtuale.

Questa crisi è, principalmente, crisi di quel *capitalismo sociale* vocato ad una corretta distribuzione nazionale della ricchezza. Questa crisi, evidente nel tramonto del ceto medio, può dirsi cominciata e proseguita con le privatizzazioni delle aziende statali. In proposito segnalano l’enormità del problema G. Sapelli, G. Maifreda, L. Vergallo, *Storia economica dell’Italia contemporanea*, Milano, 2012, *passim*.

Vedi al riguardo, in recepimento della Direttiva europea 2014/17 su i contratti di mutuo bancario, l’atto del governo italiano n. 256 che, volendo modificare il TUF in punto di finanziamenti ipotecari, consentirà gli espropri agevolati (*rectius* le vendite forzose degli immobili) per le Banche creditrici. Una sostanziale abrogazione di quella garanzia sociale che è il divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.).

Esplicitamente l’art. 120-*quinquiesdecies* al comma 3 dimentica le asimmetrie di consumatore ed istituti di credito, nella negoziazione di un contratto di mutuo, e recita: “Le parti del contratto possono convenire espressamente al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente che, in caso di inadempimento del consumatore (che corrisponde al ritardo nel pagamento di 7 rate, anche non consecutive, ex art. 40 del TUF, ndr), la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all’eccedenza”. Ma se lo scarto è negativo “il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva”.

Ma a ben vedere più che di un’apertura si tratta di una nuova chiusura giacché si palesa la volontà politica di catalizzare intorno ad un potere forte – Stato, Banche, etc... - tutte le altre possibilità di esercizio sulla cosa (non dissimilmente, per esemplificare, dai sistemi sovietici della proprietà); cfr. W. Butler, *Russian Law*, Oxford,

1.3) (...segue) Le metamorfosi delle categorie

Con la destrutturazione delle categorie la proprietà nel Novecento si innova, passa da pura forma ad assetto sostanziale e si apre a valori sociali a lungo soffocati³⁸.

In questa *metamorfosi* la conquista di un *accesso* alla proprietà si manifesta tramite due cambiamenti intorno l'oggetto della proprietà stessa; una palingenesi corrispondente, da un lato, alla *divisione della proprietà in pubblica e privata* e, dall'altro, alla *dematerializzazione* della ricchezza.

Il cambiamento portato dalla **proprietà pubblica** riguarda l'accentramento di una “proprietà funzionale” a scapito di una “proprietà individuale”.

In questo contesto la proprietà pubblica non si limita a governare l'assetto dei beni dello Stato e degli enti pubblici territoriali ma, più significativamente, disegna il modello di possesso di tutta la proprietà ed, aprendo al “generale”, al “comune” ed al “collettivo”, relega l'interesse egoistico del singolo ai soli *beni di consumo*; circostanza naturalmente agevolata dal benessere, economico e sociale, raggiunto dalle società occidentali³⁹.

Fuori dal *consumo* dei “beni di consumo” l'interesse egoistico non trova, però, alcuna giustificazione; il risvolto di tale consapevolezza – che è anche consapevolezza del rischio della *consumazione* delle risorse della negazione dei diritti fondamentali - è immediatamente giuridico⁴⁰.

2003, p. 373. Il concetto di “responsabilità della ricchezza” evoca, invece, i limiti esterni dell'esercizio del diritto proprietario e che, quindi, si lega strettamente a quello di *solidarietà* (art. 2 Cost.). Sul punto S. Rodotà, *Il terribile diritto*, Bologna, 2013, p. 8 e ss. . ID., *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014.

38 Un modello che valeva per la ricchezza fondiaria e che risulta inadeguato rispetto alla proprietà socialmente conformata, viepiù per quella intellettuale. P. Grossi, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in *Il dominio e le cose: percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992, p. 387.

39 L'interesse pubblico si infiltra, così, nell'autonomia privata e si innesta su quello privato. In proposito S. Pugliatti, voce *Beni (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, p. 164 ss.; ID., voce *Cosa (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, 19 ss. . Sulle c.d. *società opulente* v. H. Marcuse, *Dialettica della liberazione*, Torino, 1970, p. 181.

40 Z. Bauman, *La società sotto assedio*, Roma, 2008, p. 213. L'A. evidenzia che il significato originario di consumo era quello di sopravvivenza, mentre oggi si consuma per il consumo, quasi in un ciclo inarrestabile. Giustificazione innanzitutto razionale, giacché il possesso egoistico di certi beni non ha nessuna funzione di

Da quest'ultimo punto di vista il mutamento predicato è, dunque, *teleologico* e attraverso le moderne Costituzioni (art. 42 Cost.) realizza il rovesciamento della precedente politica del diritto che, seppure non ignorasse la necessità di una socializzazione della proprietà, ne temeva gli eccessi antiliberali e conservava un concetto individualistico di proprietà⁴¹.

Con la Costituzione la *funzione sociale* si nobilita, diviene l'altra faccia del potere di godere e disporre e si transita, così, dalla tradizionale costruzione dogmatica dei beni come oggetto di un *fine* individuale a nuove convinzioni che li intendono come *mezzo*, ossia funzionalmente destinati a soddisfare esigenze collettive⁴².

Il secondo cambiamento – la **dematerializzazione della ricchezza** - è *strutturale* e si realizza, da un lato, attraverso lo *sviluppo tecnologico*, foriero di una metamorfosi intorno ai beni “di valore” (brevetti; invenzioni biotecnologiche; nomi a dominio; dati informatici; software; titoli finanziari dematerializzati; etc...) e, dall'altro, tramite il *capitalismo sociale*, foriero di un cambiamento degli schemi attributivi di tali beni (autorizzazioni amministrative; licenze legali; licenze aperte; accordi di condivisione, etc...) ⁴³.

Complessivamente, il passaggio dall'accezione individuale all'accezione plurale rimette in discussione il significato complessivo della proprietà, in costante

benessere con chi è titolare di detta esclusività. Il punto, corredato di ampi riferimenti filosofici, politici, sociologici oltre che giuridici, è ben delineato ad *incipit* di una precisa trattazione tecnica da E. M. Lombardi, *Garanzia e responsabilità nella vendita di beni di consumo*, Milano, 2010, p. 1 e ss. . La consumazione delle risorse è rischio diverso dal sottoutilizzo per colpa delle privative (tragedia degli anti-commons) o del sovrautilizzo per effetto delle libere utilizzazioni (tragedia dei commons). E' questo il rischio che discende da un modello economico che inganna la maggior parte delle persone di essere proprietari (di beni consumo) mentre invero vengono privati (di risorse comuni).

41 S. Rodotà, voce *Proprietà*, *op. cit.*, p. 125 e ss. . Come, d'altronde, rilevava già M. D'Amelio, *Codice civile, Libro della proprietà, Commentario*, Firenze, 1942, p. 13 e ss., già rispetto al codice civile del 1865 si parlava di funzione sociale, ma in un senso completamente diverso dall'attuale.

42 P. Grossi, *I beni: itinerari tra “moderno” e “pos moderno”*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 4, 2012.

Per esempio, la proprietà intellettuale – rileva l'A. - crea una discontinuità con il passato, non solo dal punto di vista scientifico o sociale, ma anche giuridico riformando la categoria. La proprietà intellettuale poi, siccome esprime l'anelito di ogni uomo verso il sapere e quindi verso il miglioramento delle proprie condizioni di vita, sottolinea più di ogni altro tipo proprietario tale inadeguatezza.

43 Non è più la terra il paradigma della ricchezza. In generale v. C. Reich, *The new property*, *op. cit.*, pp. 733-787.

bilico tra *voler possedere* e *dover possedere*⁴⁴.

Rispetto ai beni della proprietà intellettuale il **conflitto** è chiaro⁴⁵.

Al primo polo dello scontro spicca - attraverso la titolarità delle private - l'*opulenza* della società occidentale, che ha le risorse per sviluppare nuove ricerche e la forza di escludere dai risultati di tali ricerche chi ritiene di escludere, in ciò determinando sviluppi e sottosviluppi delle economie globali.

Tuttavia, all'altro polo, tale opulenza si deve confrontare con la *necessità* di uno sviluppo armonico ed ecumenico – così come auspicato dalle Costituzioni e le Carte dei Diritti moderne - affinché si vinca la contraddizione tipica del tempo postindustriale, ossia la cura maniacale del privato e l'abbandono del pubblico o l'usurpazione del comune⁴⁶.

La mediazione tra le opposte esigenze e la risoluzione dei paradossi spetta, normalmente, al giurista.

In particolare, si tratta di comprendere che lo sforzo creativo dell'inventore/autore, per quanto giustifichi istanze monopolistiche, si scontra spesso con, altrettanto giuste, istanze collettive di accesso alla conoscenza. Anche qui, quindi, si propone il conflitto tra difensori della tipicità legale e promotori di nuove *facultates agendi*.

Da un lato, infatti, le discipline della proprietà intellettuale affermano una

44 La proprietà è parola polisemica e controversa. Così S. Rodotà, *Proprietà: una parola controversa*, in *Parolechiave*, Roma, 2003. La tradizionale teoria dei beni risente della antica *sacralità*, di marca pandettistica, che avvolge la proprietà come diritto quasi incompressibile. Marca presente nella lettura codicistica (art. 832 c.c. e ss.) ove, salve delle individuate e titubanti eccezioni (artt. 833 e 844 c.c.), si tocca con mano una *signoria della volontà* che, per preservare una concezione proprietaria soggettivistica, non cede il passo a quella degli *interessi* della generalità dei consociati. Il rilievo che evidenzia ancora l'attualità dello scontro tra prospettive *pandettistiche* e *giurisprudenza degli interessi* è di A. Iannarelli, *La disciplina dei beni tra proprietà e impresa nel Codice del 1942*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1993, p. 28.

45 Tali beni sono, notoriamente, non rivali nel possesso ed a vita economica finita, anche quando indefinita. G. Del Vecchio, *Ricchezze immateriali e capitali immateriali*, in *Capitale ed Interesse*, 1956. La proprietà è, invece, per definizione esclusiva e perpetua. Per vedere delle differenze tra i due schemi, in punto di modelli attributivi della ricchezza, si faccia riferimento a M. Barcellona, *Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici*, in *Quadrimestre*, 1987, p. 607 e ss. .

46 J. Gailbraith, *La società opulenta*, Bologna, 1967. Anche qui si sviluppa la feroce critica del consumerismo come indirizzo deleterio dell'autodeterminazione dei soggetti di diritto.

tendenza protezionistica, e con essa la preoccupazione di una privatizzazione delle risorse comuni⁴⁷. Questa difesa della concentrazione monopolistica è palpabile per una pluralità di circostanze, come l'industrializzazione del diritto d'autore, l'estensione della durata temporale dei diritti sulle creazioni immateriali e la brevettabilità del vivente, nonché per la svalutazione dei requisiti di originalità, novità ed applicazione industriale per la brevettazione⁴⁸.

Contro di essa si palesano, però, nuove tendenze – come le licenze *Creative Commons*, più in generale l'*Open Source* o il fiorire dei c.d. *Contratti della Sharing Economy* -atte ad opporre al modello monopolistico **modelli di condivisione** che innovano il catalogo dei diritti reali o, quantomeno, il modo di esercitarli⁴⁹.

Tali nuove tendenze, contrarie ad una *proprietizzazione* della conoscenza, ci dicono come la tipicità legale della proprietà intellettuale, storicamente posta in funzione dell'esclusività dello sfruttamento economico per chi ne è titolare, appartenga ormai al passato⁵⁰.

Conclusivamente, venendo alla somma delle opposte esigenze, non può negarsi la necessità di dare una qualche forma di esclusività al possesso di beni immateriali⁵¹, essendo la *proprietà intellettuale* quasi un naturale portato del mercato; come dire che un'efficiente concorrenza determina una naturale

47 G. Ghidini, *Prospettive "protezionistiche" nel diritto industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1995, p. 73 e ss. . Per esempio è quanto si osserva quando il diritto industriale ricorre, per estendere la propria sfera (disegno industriale, *software*, banche dati), al diritto d'autore (v. p. 78). ID., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2001 (2008, 2015). C. Hess, H. Ostrom, P. Ferri, *La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*, Milano, 2009.

48 G. Ghidini, *Prospettive "protezionistiche" nel diritto industriale*, *op. cit.*, pp. 75-76.

49 L. Lessig, *Il futuro delle idee*, Milano, 2006. L'A. è uno dei padri del "movimento *open*" e l'ideatore delle licenze *creative commons*, e con esse del *copyleft*. Apprezzabili per esempio intorno all'agricoltura. Per questo e non solo v. E. Sirsi, *La protezione giuridica della conoscenza in agricoltura fra monopoli e cultura libera*, in *Rivista di diritto agrario*, I, 2007, p. 631. Su i nuovi modi di esercitare i diritti proprietari, a tal punto innovativi da mettere in discussione la struttura stessa della proprietà, cfr. K. Zale, *Sharing property*, in *University of Colorado Law Review*, 87, 2016, p. 502.

50 R. A. Posner, *Do we have too many intellectual property rights?*, in *Marq. Intellectual Property L. Rev.*, 9, 2, 2005, p. 173. A. Iannarelli, "Proprietà", "immateriale", "atipicità": i nuovi scenari di tutela in G. Resta, (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2011, p. 139 e ss. . Nonché A. Mossof, *Exclusion and Exclusive Use in Patent Law*, in *Harvard J. L. & Tech.*, 22, 2008-2009, p. 321 e ss. .

51 *Contra* M. Boldrin, D. K. Levine, *Abolire la proprietà intellettuale*, *op. cit.*, 2012.

attribuzione, per appropriazione, dei beni.

Nella disciplina della concorrenza tra più imprenditori, infatti, la tutela non è intorno al bene in sé considerato, ma viene anticipata tutelandosi direttamente l'*attività appropriativa*⁵².

Se, allora, è innegabile l'esclusiva di tale appropriazione può ben dirsi pure esclusivo il bene che è oggetto di tale attività, bene che – si sa – può essere ogni cosa avente rilievo economico e giuridico⁵³, sia essa “*entità materiale o (anche solo ndr) ideale*”⁵⁴”.

Espandendosi i mercati, nuove possibilità appropriate si propongono, quindi **nuovi beni** che perpetuano la necessità di temperare le opposte esigenze di esclusività e di accesso: nel *format*, per esempio, si mira ad ottenere la tutela di un'idea su cui vertono grossi investimenti e che, per strategie commerciali, occorre esprimere solo parzialmente⁵⁵; nella tutela dell'*immagine dei beni* si mira a tutelare la possibilità di negoziare lo sfruttamento economico del bene (es. opera architettonica) ovvero ad evitare che ciò venga effettuato da altri⁵⁶; per altro verso nel disciplinare l'attribuzione di una denominazione di origine o di un'*indicazione geografica protetta* si vuole evitare l'accaparramento, e lo svilimento, mercantilistico, di una tradizione culturale enogastronomica, solitamente, di nicchia⁵⁷.

52 G. Auletta, *Dell'azienda. Delle opere dell'ingegno e delle invenzioni industriali. Della concorrenza*, op. cit., p. 151 e ss. .

53 C. M. Bianca, *La proprietà*, in *Diritto civile*, 6, Milano, 2004, p. 51.

54 S. Pugliatti, voce *Beni (teoria generale)*, (1959), op. cit., p. 169. A distanza di pochi anni (in cui spicca il genio di Ascarelli, il quale nel 1956 pubblica la prima edizione della sua *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*), si ha, dunque, una riflessione più consapevole di quella sbrigativa che il Maestro messinese aveva reso affermando che la proprietà di beni immateriali altro non fosse che una formula per accomunare “*diritti di vario contenuto, relativi ad interessi che presentano soltanto generiche analogie, e non si inquadrano in uno schema unico*” (S. Pugliatti, *La proprietà e le proprietà*, (1954), op. cit., p. 251).

55 R. Marseglia, *Il format*, in G. Resta, (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, op. cit., p. 475 e ss. .
Cfr. anche Ram. Romano, *L'usurpazione del concept televisivo*, in <http://www.dimt.it/2016/04/01/lusurpazione-del-concept-televisivo/>, 2016.

56 G. Resta, *L'immagine dei beni*, in G. Resta, (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, op. cit., p. 552 e ss..

57 I. Canfora, *La tutela delle indicazioni geografiche di qualità ai margini della normativa comunitaria sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette*, in G. Resta, (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni*

Da ultimo il novero dei beni immateriali pare essersi ampliato per effetto della correnterivoluzione digitale che, nello sviluppo dei c.d. *devices interattivi*, ha ipostatizzato, con un significato economico, l'informazione, la conoscenza e, finanche, nelle c.d. *infrastrutture di rete* e nei *social networks*, la stessa relazionalità⁵⁸.

Dall'apertura del catalogo dei diritti reali a beni nuovi e diversi per struttura discende la necessità di domandarsi a chi essi appartengano ed, in ogni caso, quale specifica *funzione sociale* sottendano i diritti ad essi inerenti, quale sia pertanto il corretto modo di esercitarli⁵⁹.

1.4) La riflessione liberale e la sua crisi

Proseguendo l'*excursus* storico teso a ricostruire come oggi si possa parlare di *proprietà aperta*, è opportuno ora osservare che la breccia che si è prodotta nel catalogo dei diritti reali si è resa possibile per merito di una riflessione civilistica, tesa a dimostrare che la *proprietà* non è tanto una qualifica del reale quanto delle relazioni che nel reale si svolgono. E' un passaggio storico fondamentale che segna la svolta dal *chi* possiede al *come* possedere.

Come bene esprime Paolo Grossi, in uno dei suoi più fortunati contributi⁶⁰, si tratta di un traguardo che non si compie immediatamente e che storicamente origina dalla lunga riflessione su i limiti della concezione proprietaria feudale, in cui tutti i diritti, ivi compresi quelli attribuiti *in proprietà*, discendevano dalla

immateriali, op. cit., p. 362 e ss. .

58 Tra tutti i casi si rifletta sul rilievo commerciale dei c.d. marcatori dei dati di navigazione, *cookies*. V. in proposito M. Della Torre (a cura di), *Diritto e informatica*, Milano, 2007, p. 297.

59 E' un'esigenza forte, perché coinvolge settori di grande rilievo economico, che richiede risposte rapide, per evitare che nel silenzio della legge si diano interpretazioni abusive dell'esercizio di diritti concretamente nuovi. L'interrogativo, per esempio, non è banale rispetto alle conoscenze tradizionali in pubblico dominio che rischiano una "*propertization*". Cfr. E. Arezzo, *Struggling around the "natural" divide: the protection of tangible and intangible indigenous property*, in *Cardozo Arts & Entertainment Law journal*, 2007, p. 367 ss. .

60 P. Grossi, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, Napoli, 2006, p. 39 e ss. . Cfr. anche A. M. Patault, *Introduction historique au droit des biens*, Parigi, 1989, p. 162 e ss. .

persona del sovrano.

La proprietà vive diverse stagioni: una feudale, una borghese, una costituzionale e, da ultimo, una immateriale.

Nel medioevo scompare la proprietà quiritaria e si realizzano forme complesse di dominio (c.d. *dominio diviso*); con la rivoluzione francese, invece, vi è un ritorno ad una struttura monistica che, almeno fino all'ingresso delle moderne costituzioni, tale sostanzialmente rimane.

Nella prospettiva rivoluzionaria ci si oppone all'idea di forme di appartenenza plurali, perché proprio a causa di una pluralità delle forme di possesso, nell' *ancien regime*, la libertà individuale era stata limitata in favore del potere feudale.

E' del 1785 la “*Metafisica dei costumi*” di Immanuel Kant⁶¹ che, cercando di tracciare una dottrina universale del diritto, apre la propria riflessione su un concetto tanto elementare quanto, fin lì, mortificato; questo è quello del “*meum iuris*”, del “mio giuridico”, che è l'esclusività dell'esercizio dei diritti individuali, che è in altri termini il dominio sul mondo esterno.

Tale dominio – è qui il punto nevralgico – non è assoluto ma condizionato da una previa qualificazione giuridica della relazione tra soggetto esercente il potere ed oggetto – *cosa o prestazione* - di tale potere.

Il mio giuridico diviene, così, un'estensione della personalità di chi lo possiede, di guisa che una lesione dell'oggetto è una lesione della persona. Su queste basi – per inciso - si svilupperanno le dottrine moderne del danno non patrimoniale.

La qualificazione giuridica della proprietà come relazione *uomo-cosa*, nonostante la *fraternité* rivoluzionaria, stenta a replicarsi come rapporto *uomo-uomo*, prevale il sentimento di emancipazione della “gleba”.

61 I. Kant, *Fondazione della metafisica dei costumi*, Roma-Bari, 2005 (1785).

In un mondo ancora agricolo la proprietà diviene, così, l'oggetto più rappresentativo di tale universalizzazione del “*meum iuris*”.

Con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 – art. 17 - la proprietà viene proclamata **diritto “sacro ed inviolabile”**. Con l'avvento del *Còde* si compie l'*inversione degli assoluti*, un'inversione dell'ordine sociale: il cittadino si appropria degli attributi della sovranità medievale, ma non possiede più come il re in nome di Dio, egli ora possiede in nome proprio⁶².

Scrivono Grossi: “*Il proprietario subisce per il solo possesso dei beni una palingenesi che lo separa dai mortali e lo colloca tra i modelli*”⁶³.

Con l'avvento del codice civile francese del 1804, e di quello albertino del 1837, la scelta “costituzionale” è, così, quella di ergere la proprietà privata a perfetto simulacro dei diritti di libertà, “*nel modo più assoluto*”⁶⁴.

Il *Code Civil*, “*la costituzione civile dei francesi*”⁶⁵, ha nella *proprietà fondiaria* il riferimento in cui si staglia il riconoscimento del lavoro individuale e si legittimano – ancora con il censo – le libertà politiche; nella *proprietà urbana* parimenti si riconosce il grembo materiale della famiglia e di quelle che sarebbero state appellate *formazioni sociali*; nella nascente *proprietà industriale* si riconosce, infine, la libertà di iniziativa economica e d'impresa, secondo la pluralità di forme a questa proprie.

Ma non solo proprietà, l'Ottocento è anche la primavera del **contratto**, dell'autonomia dei privati che attraverso lo scambio delle proprie *volontà* – ecco l'ennesima avocazione borghese di una parola feudale – realizzano le proprie

62 Dall'assolutismo del sovrano a quello del proprietario. Una lettura d'interesse, nel punto in cui indica il distacco della proprietà dallo Stato, è in J. Evola, *Gli uomini e le rovine: orientamenti*, Roma, 2013 (1953), p. 93 e ss. .

63 P. Grossi, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, Milano, 1977, p. 8.

64 Così esprime il diritto di godere e di disporre l'art. 544 del codice napoleonico. Agli artt. 544 e 647 del *Code Civil* fanno specchio gli artt. 832 e 841 del nostro codice.

V. sul punto J. E'. M. Portalis, come citato in M. Vidal, *La propriété dans l'ecole de l'exegese en France*, in *Quaderni Fiorentini per lo Studio del Pensiero giuridico moderno*, fasc. 5-6, 1977, p. 15.

65 J. Carbonnier, *Le Code civil*, in P. Nora (a cura di), *Les lieux de mémoire*, II: *La nation*, Parigi, 1986, p.293.

aspirazioni. Tuttavia è una timida primavera perché il contratto svolge un ruolo ancillare alla proprietà: è atto volitivo, e non ancora atto normativo, può essere integrato solo dalle parti, è insensibile alle clausole generali ed ad ogni considerazione di simmetria negoziale, è essenzialmente strumento per acquisire la proprietà⁶⁶.

Dentro al codice del commercio del 1882 è poco di più, ossia mezzo di garanzia per l'efficienza del mercato e la stabilità delle transazioni, ma non ancora luogo di contemperamento degli opposti poteri ed interessi (come comincerà ad essere, a fine secolo, attraverso il contratto di lavoro in cui si realizzeranno i primi interventi dello Stato *nel contratto*)⁶⁷.

Alla coscienza post-unitaria borghese, in cui la proprietà è prova di uno *status* conquistato ed il contratto esercizio di questa conquista, risulta difficile liberarsi dal rassicurante ancoraggio romanistico dello *ius utendi et abutendi* ed è impossibile solo immaginare che forme di proprietà collettiva possano essere in sintonia con una certezza e rapidità della circolazione giuridica; quando esse si intravedono vengono bollate come refusi o anomalie⁶⁸. L'unico limite è il confine, la pietra di limite, e c'è solo un'etica: quella dell'avere.

66 Alla fine dell'Ottocento si introduce un concetto nuovo nel diritto dei privati, un concetto che sposterà l'attenzione verso gli interessi alieni alla proprietà, ossia il concetto d'impresa. Tale concetto informa anche il contratto; sul punto G. Auletta, *L'impresa dal codice del commercio del 1882 al codice civile del 1942*, in *1882-1982. Cento anni dal Codice di commercio*, Milano 1984, pp. 73-89. Sulla concezione liberale dei contratti e sulle evoluzioni codicistiche del diritto dei contratti v. G. Alpa, *Le stagioni del contratto*, Bologna, 2012, *passim*.

67 G. Cazzetta, *Intervento dello Stato e libertà contrattuale fra Otto e Novecento*, in *Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, 6, 2014, pp. 1-11.

68 Tra le diverse forme di possesso collettivo si ricordano: *Vicinie, Comunaglie, Comunanze, Regole, Società degli originari, Società della malga, Partecipanze, Università agrarie, Ademprivi, Demani comunali* e così via si ponevano a gestione – alla miglior gestione – del territorio, a difesa del Comune. Sul pluralismo delle forme di appartenenza R. Sacco, *Il sistema delle fonti ed il diritto di proprietà*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1970, p. 435 e ss. .

Un'analisi profonda ed acuta è riconosciuta a P. Grossi, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, *op. cit., passim*. Una risposta profondamente europea e mediterranea a G. Hardin, *The Tragedy of the Commons*, in *Science*, Dicembre 1968, il quale è scettico rispetto alle possibilità di buon governo dei beni comuni da parte dell'*homo oeconomicus*.

In critica verso Hardin, e quindi favorevole ad intendere un diverso modo di possedere, si pone il premio nobel E. Ostrom, *Governing the Commons*, Cambridge, 1990, p. 61 e ss. . Per un'analisi dei modelli di proprietà collettiva si veda da ultimo, specie rispetto alla tradizione scandinava, F. Valguarnera, *Accesso alla natura tra ideologia e diritto*, Torino, 2013; in particolare p. 37 e ss. .

La riflessione ottocentesca dichiara la **proprietà come diritto naturale**, liberando il *dominio utile* da quello *eminente*. Il contadino ha la proprietà dei frutti del suo lavoro (dominio utile) senza che un signore abbia più la proprietà della sua forza- lavoro (dominio eminente).

Ma è ancora forse solo un proclama, perché si scontano i limiti di una concezione ancora non liberata da un'idea di proprietà come potere assoluto; prova ne sia il fatto che l'industria – che del latifondo ha preso il posto nel *milieu* aristocratico – replica fedelmente il modello feudale contrapponendo diritto alla paga e controllo dei mezzi di produzione.

Il limite di una proprietà ancora assoluta potrà dirsi superato solo con la novecentesca presa di coscienza di una pluralità di forme di appartenenza, aventi tutte uno *scopo* che origina dal bene e non già da un'indiscriminata volontà⁶⁹.

In questo percorso fondamentale sarà l'affermarsi di una **visione funzionale del diritto** (c.d. *Giurisprudenza degli Interessi*⁷⁰) contro una visione precedente (c.d. *Diritto delle Pandette*⁷¹) ancorata alla forma ed al primato della volontà; entro questo scarto storico, che introduce nel Diritto elementi etico-sociali, la proprietà si è posta, per la prima volta, come attribuzione a un fine anziché potere senza limiti⁷².

Ma la socializzazione del diritto era già cominciata, ad opera della dottrina

69 Per la centralità dei beni anziché di un preconcetto potere proprietario (che anzi proprio tale potere definiscono) Salv. Romano, *Aspetti soggettivi dei diritti sulle cose*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1955, p. 1013. Più di recente A. Gambaro, *Il diritto di proprietà*, in *Trattato Cicu-Messineo-Mengoni*, Milano, 1995, p. 47 e ss. .

70 R. Von Jhering, *Der Zweck im Recht*, trad. It., Torino, 1972 (1877). In Italia, poco dopo, E. Gianturco, *Sistema del diritto civile italiano*, Napoli, 1894, p. 210. ID., *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*, in *Opere giuridiche*, Roma, 1947 (1891), p. 242.

71 B. Windscheid, *Lehrbüch des Pandektenrechts*, II, Berlino, 1882 .

72 Per un esame storico dettagliato C. Salvi, *La giusprivatistica tra codice e scienza*, in A. Schiavone, *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla repubblica*, Bari, 1990, p. 254. Proprio quest'ultima posizione è destinata ad informare le concezioni novecentesche del rapporto giuridico come trama di diritti soggettivi (facoltà e poteri), doveri (oneri, obblighi e potestà) ed interessi legittimi. Sul punto F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, op. cit., p 90.

tedesca, sul versante delle obbligazioni sviluppando la *culpa in contrahendo*⁷³: affermazione di un principio di adeguatezza che arretrava la soglia di imputazione dal dolo all'ingiustizia.

Il fermento sociale si sarebbe, poi, definito con la c.d. *teoria degli obblighi di protezione (Schutzpflichten)*, oggi (non a caso) divenuta la specola dell'abuso del diritto⁷⁴. Con gli obblighi di protezione l'*obbligazione* viene identificata come rapporto complesso in cui non c'è solo l'obbligo di prestazione, siccome dedotto dalle parti o dal giudice, ma una generalità di **obblighi accessori** ad esso funzionalmente connessi; l'istituto, in altri termini, rivela un'integrazione del rapporto obbligatorio sulla base del principio di correttezza e del dovere di solidarietà⁷⁵.

E' l'epoca della seconda rivoluzione industriale e di quella pluralità degli interessi sociali che il trittico rivoluzionario – *libertà, uguaglianza, fraternità*, soprattutto *fraternità* – aveva lentamente generato.

Si comprende, solo allora, come il Diritto non sia mera dichiarazione ma creazione; in altri termini il giudice è chiamato a tutelare l'*interesse protetto* dalla norma interpretandola, giacché la norma non appresta *a priori* tutti gli strumenti che servono a raggiungere lo *scopo* del diritto.

1.5) La riflessione sociale ed i suoi traguardi

Il soddisfacimento di taluni bisogni primari portato dal progresso tecnologico, il vivere aggregato delle nuove classi operaie determinato dalla nascita dei centri industriali, lo sviluppo delle piccole imprese in “gruppi” e

73 R. Von Jhering, *Della culpa in contrahendo ossia del risarcimento del danno nei contratti nulli o non giunti a perfezione*, Napoli, 2005 (1861). L. Mengoni, *Sulla natura della responsabilità precontrattuale*, in *Riv. Dir. Comm.*, II, 1956, p. 360 e ss.

74 Cfr. G. Falco, *La buona fede e l'abuso del diritto. Principi, fattispecie, casistica*, Milano, 2010, p. 179. Sulla dottrina tedesca v. C. Castronovo, voce *Obblighi di protezione*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXI, Roma, 1990, p. 1 e ss. .

75 M. Franzoni, *Buona fede ed equità tra le fonti di integrazioni del contratto*, in *Contr. e Impr.*, 1999, p. 83 e ss. .

“consorzi” e altri moti, fecero, così, esplodere inedite *istanze universalistiche*⁷⁶.

L'affermarsi borghese come nuova aristocrazia ed i processi di emancipazione civile delle altre classi – su tutte la nuova classe dei lavoratori urbani – culminano, in Italia come in Europa, attorno alla seconda metà dell'Ottocento, nella nascita delle formazioni sindacali, poi nel 1912 nel suffragio universale maschile. Eventi che aprono a valori di solidarietà e che informano, per ciò stesso, i concetti di proprietà e di esercizio del diritto in un senso, per la prima volta, sociale e non censuario⁷⁷.

Apparve allora come quel diritto civile, nei suoi tradizionali istituti, fosse inattuale ed abbisognasse di essere ammodernato per il tramite dello strumento ermeneutico (così fu, ad esempio, per il contratto⁷⁸).

Al termine della *belle époque* la proprietà privata – espressione cardinale del diritto soggettivo - cessava di essere il baricentro muto dell'Ordinamento liberale e cominciava ad interrogarsi sulla sua *funzione sociale*⁷⁹; del pari anche

76 Cfr. sul punto T. Ascarelli, *Nota preliminare sulle intese industriali (cartelli e consorzi)*, in *Riv. it. scienze giur.*, I, 1933, p. 90; ID., *Le unioni di imprese*, in *Riv. dir. Comm.*, I, 1935, p. 152; ID., *I consorzi volontari tra imprenditori*, Milano, 1937. E. Marchisio, *Sulle “funzioni” del diritto privato nella Costituzione economica fascista. Contratto, impresa, concorrenza*, Macerata, 2007, p. 18. Si pensi in proposito ai fasci siciliani del 1893-1894 e la seguente repressione crispina; l'eccidio del generale sabaudo Bava Beccaris in occasione della rivolta di Milano del 6 e 7 maggio del 1898; la legislazione eccezionale del 1899-1900 di Luigi Pelloux di limitazione delle libertà individuali; l'attentato mortale al re Umberto I, per mano dell'anarchico Gaetano Bresci, del 29 luglio 1900; nonché lo sciopero generale del 1904 in epoca giolittiana.

77 In generale prezioso il recente contributo di C. Salvi, *Capitalismo e diritto civile. Itinerari giuridici dal Code civil ai Trattati europei*, Bologna, 2015; in particolare v. p. 20.

Con il passaggio dai campi alle fabbriche si realizzò, infatti, un'organizzazione dei mezzi di produzione che, non più nel titolo di nobiltà ma in quello di proprietà intellettuale, disegnava il divario sociale e riproponeva una servitù, non già della gleba ma operaia. Sol che, nel frattempo, era stato sancito un principio di eguaglianza tra gli uomini e questi avevano cominciato ad organizzarsi per rivendicare, per la prima volta, diritti sociali; la ricerca di un'effettiva uguaglianza tra gli uomini passava – si comprese - dal riscatto dei lavoratori e questo poteva compiersi solo attraverso una pianificazione sociale

78 Il contratto con l'Illuminismo si libera da un *formalismo* (di marca romanistica) che rallentava la crescente economia dello scambio e perviene ad una logica di maggiore rapidità, quella del *consenso*. Questa logica si fa, però, assorbente negando che il contratto dovesse attuare un'uguaglianza economica, oltre che sociale, tra i privati; di lì lentamente è emersa la logica che tempera la volontà nel *procedimento* (si vedano come termini iniziali e finali di un percorso complesso ed *in fieri* dapprima Salv. Romano, *Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato*, Milano, 1961; poi S. Landini, *Formalità e procedimento contrattuale*, Milano, 2008).

79 In Italia tra i primi ad interrogarsi sulla “funzione sociale del diritto” G. Chironi, *Studi e questioni di diritto civile*, Torino, 1914 (1898), p. 21. V. anche C. Vivante, *La penetrazione del socialismo nel diritto privato*, in *Critica sociale*, 1902, nonché F. Ferrara, *La proprietà come “dovere sociale”*, in *La concezione fascista della*

l'obbligazione non poteva più limitarsi all'adempimento della prestazione dedotta ma, più diffusamente, aveva il compito di soddisfare l'interesse della controparte evitandole, in ogni caso, lesioni personali o patrimoniali.

In questo trambusto, mentre la società civile rivendicava diritti sociali, la borghesia comprendeva che avrebbe potuto più a lungo resistere quanto più a lungo avesse conservato la proprietà intellettuale sulle proprie tecnologie e quanto più a lungo l'opera dell'ingegno fosse rimasta mera opera o anonimamente assorbita nella merce.

Ma non si tardò, anche in questo campo, alla lotta sociale, ad inseguire il futuro, ad imbrigliare la modernità in un programma politico.

Riporta Francesco Ferrara: ««Lo Stato considera la proprietà privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione». *E perciò l'organizzazione privata della produzione, e una funzione di interesse sociale. Data questa premessa, si applica pure il principio programmatico dell'art. IX della Carta del Lavoro: «L'intervento dello Stato nel regime della proprietà ha luogo, quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell'incoraggiamento e della gestione diretta»*⁸⁰.

La Costituzione economica fascista, così, oltre a manifestare un'eloquenza

proprietà privata, Roma 1939, pp. 279-287, il quale chiaramente afferma: “*Se noi consideriamo l'istituto della proprietà, quale era concepito tradizionalmente secondo i criteri della economia liberale individualistica, e quale si è venuto trasformando in regime fascista per un effetto sempre più penetrante della legislazione e dell'indirizzo del sistema corporativo, noi assistiamo ad una profonda trasformazione di esso, che arriva sino al limite estremo di convertire il diritto in un dovere (...)La proprietà è l'espressione della libertà, è il campo di attuazione dell'autonomia individuale, è l'oggetto del signoreggiamento della persona umana (...) Vi è un'intima compenetrazione fra Stato e individui, perché gli individui non sono altro che cellule di questa grande organizzazione politica che si chiama Stato. Questo rinnovamento di idee ha necessariamente reagito sul regime e sulla stessa concezione della proprietà. In primo luogo assistiamo ad una accentuazione dello interesse pubblico sull'interesse privato, per cui il concetto di proprietà si va restringendo nel suo ambito, in quanto al proprietario vengono successivamente sottratti dei beni, che prima si consideravano di suo esclusivo dominio, e che invece ora passano nel campo del diritto pubblico. Quelli che prima erano limiti alla proprietà privata, finiscono per assorbire la proprietà privata, convertendola in proprietà di diritto pubblico.*”.

⁸⁰ Cfr. A. Mazzacane, *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, in *Diritto, economia e istituzioni nell'Italia fascista* (a cura di A. Mazzacane), BadenBaden, 2002. F. Ferrara, *La proprietà come “dovere sociale”*, op. cit., p. 285 e ss. .

nel campo del diritto pubblico, determinò strutture e modi nuovi nel diritto privato, che dovette coordinarsi con un programma politico fondato su ben precisi punti cardinali⁸¹. Tra questi sono, qui, d'interesse il *contratto*, l'*impresa* e il *mercato*.

Il contratto fu volto a “realizzare una effettiva uguaglianza dei cittadini nei rapporti economici”⁸², l'impresa invece fu parcellizzata in classi⁸³ e volta “ad una funzione d'interesse superiore”⁸⁴, mentre il mercato fu ristrutturato nella direzione dell'accrescimento della potenza nazionale⁸⁵.

E tuttavia il seme della socialità stentò a fiorire in un clima improntato al dirigismo, in un clima in cui gli interessi individuali erano quelli declamati dallo Stato ed in cui le corporazioni si riducevano a corpi intermedi tra privati e Stato⁸⁶.

Ciò sarebbe avvenuto solo con la caduta del fascismo e mediante una lenta socializzazione dell'autonomia privata. Nondimeno il contributo del fascismo fu prezioso giacché la socializzazione della proprietà, specie di quella intellettuale, può dirsi abbia radici nel ventennio; basti considerare i meriti della nazionalizzazione delle maggiori industrie (poi proseguita), il “tesoro” delle partecipazioni statali, il successo dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), e – come ricostituente di tutto ciò - il piano Marshall.

Le eccellenze tecnologiche, e con esse i diritti di proprietà intellettuale, erano, così, incamerate nel corpo dell'interesse pubblico; di conseguenza non si poneva il problema della funzione sociale della proprietà intellettuale giacché essa

81 T. Ascarelli, *Problemi preliminari nella riforma del diritto commerciale*, in *Foro It.*, IV, 1937, c. 25.

82 R. Teti, *Codice civile e regime fascista*, Milano, 1990, p. 57. Di qui l'emersione della *contrattazione collettiva* nel diritto del lavoro e nei rapporti di massa: V. Buonocore, *Contrattazione d'impresa e nuove categorie contrattuali*, Milano, 2000. In argomento pure N. Rondinone, *Storia inedita della codificazione fascista*, Milano, 2003.

83 Ossia l'impresa commerciale piccola (art. 2083 c.c.), quella non piccola (art. 2195 c.c.) e l'impresa agricola (art. 2135 c.c.).

84 A. Putzolu, *Lineamenti politici e giuridici della nuova Legislazione Civile Fascista*, Roma, 1941, p. 19. Al riguardo v. anche T. Ascarelli, *La funzione del diritto speciale e le trasformazioni del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1934, p. 26.

85 R. Teti, *Codice civile e regime fascista*, op. cit., p. 234. Nonché G. Cottino, *L'impresa nel pensiero dei Maestri degli anni Quaranta*, in *Giur. Comm.*, I, 2005, p. 7.

86 E. Marchisio, *Sulle “funzioni” del diritto privato nella Costituzione economica fascista. Contratto, impresa, concorrenza*, op. cit., p. 18.

era già stata inconsapevolmente socializzata⁸⁷.

L'epoca delle *privatizzazioni* ha ribaltato, però, lo stato delle cose; la proprietà intellettuale, intesa come investimento industriale, in Italia ha abbandonato il dogma degli “*oneri impropri*”, ossia non si è resa più strumento di soddisfacimento degli interessi della collettività, anche quando questo fosse antieconomico⁸⁸. L'avvento del *neoliberismo* ha amplificato la tendenza egoistica intorno ai brevetti e agli altri diritti della proprietà intellettuale.

Compresa la storia e l'eredità della *funzione sociale* fascista, prettamente produttivistica, appare un'altra funzione o utilità sociale che è quella odierna: non già un generale *a priori* delle norme ma un principio ordinatore – tralaticciamente costituzionalizzato (art. 42 Cost.) che è - teso a cogliere il fondamento giuridico di ciascuna disposizione attributiva, utile soprattutto quando si debba verificare il rispetto, da parte di chi esercita poteri e facoltà, degli interessi della collettività⁸⁹.

Con l'avvento della **Costituzione Repubblicana** esso si fortifica e appare come c.d. *principio-valvola*, ossia un meccanismo attraverso cui si istituiscono i

87 In generale sull'importanza del periodo storico per la socializzazione della proprietà intellettuale v. A. Sirotti Gaudenzi (a cura di), *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, 4, Torino, 2010, p. 35 e ss. . L'A. ne tratta rispetto alle telecomunicazioni ma il discorso è assai più ampio.

88 G. Petrilli, *Lo stato imprenditore*, Bologna 1967; più di recente M. Pini, *I giorni dell'IRI*, Milano, 2004, p. 26.

89 Lo stretto legame tra articoli 41 e 42 della Costituzione è apprezzabile in M.S. Giannini, *Basi costituzionali della proprietà privata*, op. cit., pp. 443-501. S. Rodotà, *Note critiche in tema di proprietà*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1960, p. 1252 ss., per il quale “*D'altra parte, la funzione sociale non è neppure ridicibile alle singole disposizioni che ne rappresentano la concreta e storica realizzazione nelle situazioni particolari. Rispetto a tali disposizioni la funzione non si pone certamente come un a priori che tutte le trascenda, ma è il fondamento giuridico da cui esse traggono legittimità: la rilevanza della funzione, conseguentemente, non può essere negata quando, in una determinata situazione, manchi una norma espressa che ne costituisca la realizzazione. In tal caso, anzitutto vi è la possibilità di estendere alla situazione mancante di una disciplina funzionale quella dettata per un'altra situazione, purché sussistano i presupposti dell'analogia (l'ammissibilità della interpretazione analogica sarà discussa più avanti); in secondo luogo, l'operatività immediata della funzione si manifesta proprio nel fatto che ad essa si deve la possibilità di dettare in futuro una particolare disciplina funzionale a quella situazione che attualmente ne sia priva. La funzione, allora, si presenta come un elemento caratterizzante la situazione di proprietà, indipendentemente dall'esistenza attuale di un dato normativo in cui si concreti: se, dunque, essa appare come l'elemento che modifica la struttura tradizionalmente riconosciuta alla proprietà, deve pur essere considerata il Momento attorno al quale può essere costruito in forme unitarie il fenomeno dell'appartenenza, dal momento che non ci troviamo più di fronte ad una indeterminata pluralità di obblighi particolari, ma ad un elemento tipico. La situazione di appartenenza, dal canto suo, non corrisponderà in tutto a quello che era la proprietà, poiché la determinante presenza dell'elemento funzionale esclude tutti quei beni rispetto ai quali esso si palesa incompatibile. È appena il caso di sottolineare, infine, il particolare rilievo che, in questa prospettiva, assume l'attività del giudice, chiamato a determinare quale sia in concreto l'ambito di applicabilità della funzione”.*

poteri che consentono di attuare il progetto costituzionale e di adeguare l'Ordinamento (dello Stato) al continuo evolversi della realtà socio-economica⁹⁰.

Per la proprietà intellettuale lo si vede all'art. 43 Cost. che evoca la funzione sociale proprio rispetto alle “*situazioni di monopolio (che) abbiano carattere di preminente interesse generale*”.

L'interesse generale è, in particolare, qui non esterno al diritto di proprietà intellettuale ma intrinseco ad esso, costituendo il motivo stesso dell'attribuzione di tale diritto; esso infatti costituisce uno degli *aspetti soggettivi*⁹¹ – forse il più rilevante – *delle cose immateriali*, ossia quello alla diffusione della privativa per l'innovazione del mercato (prova ne sia l'*onere di attuazione* che caratterizza tanto marchi (art. 13 CPI) quanto brevetti (art. 69 CPI) e la disciplina della loro *decadenza per non uso* ex art. 24 e 75 CPI).

Nella **teoria generale del diritto** la funzione sociale stenta a incarnarsi, tuttavia è possibile ricavarla esaminando il diritto soggettivo nella sintesi delle sue dimensioni statica e dinamica⁹². Nel transito tra astratta legittimazione ad esercitare un potere o una facoltà e concreto esercizio delle stesse si danno due spinte propulsive alternative: quella della funzione sociale e quella dell'intento meramente egoistico, l'una conduce al corretto esercizio del diritto l'altra all'illecito, talvolta tipico talvolta atipico, in ogni caso abusivo.

In altri termini, alla *situazione giuridica iniziale*, che è l'attribuzione di un potere, segue un *fatto materiale*, che consiste nell'esercizio di quel potere con tutti gli oneri procedimentali del caso, il quale si traduce infine in una *situazione finale* che rivela una modificazione della realtà; modificazione che potrà essere

90 M. Nuzzo, *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1975, p. 59 e ss. .

91 Salv. Romano, *Aspetti soggettivi dei diritti sulle cose*, op. cit., p. 1009 e ss. afferma che “*i diritti soggettivi sono poteri che si svolgono e si chiudono nella cerchia di un attuale e concreto rapporto con una cosa determinata o con altri soggetti ugualmente determinati*” (evocando qui quel concetto che avrà fortuna di interesse legittimo di diritto privato).

92 R. Sacco, *L'esercizio e l'abuso del diritto*, in *Tratt. Dir. Civ.* (dir. da R. Sacco), Torino, 2001, p. 286.

giuridicamente valida e efficace a seconda del fatto che le modalità di giusto esercizio del diritto siano state, anche lungo tutti i procedimenti in cui esso viene eventualmente incanalato, rispettate o meno⁹³.

Ecco il corretto esercizio del diritto sulla cosa, anche immateriale, pare esprimere la funzione cui la cosa è socialmente deputata; quando questo non avviene, quando cioè l'atto esprime un mero interesse egoistico (e magari antiggiuridico) l'Ordinamento reagisce sanzionando di invalidità, inefficacia, inesistenza l'atto giuridico che si voleva produttivo di conseguenze giuridiche.

Esemplificando nel nostro ambito: la registrazione in mala fede di un marchio (art. 19 CPI), che parte dall'esercizio di una libertà d'impresa (art. 41 Cost.) e modifica la realtà nella misura di introdurre un segno distintivo che prima non c'era invero tradisce la volontà ordinamentale di favorire la concorrenza (ecco la funzione sociale); tale registrazione, siccome abusiva (ossia priva della necessaria funzionalizzazione sociale), merita la sanzione della nullità del marchio; d'altronde l'Ordinamento vuole che *“i risultati dell'esercizio dei relativi poteri (dell'autonomia privata) si concretano in termini di diritto obiettivo”*⁹⁴.

La *funzione sociale* – ormai si comprende – è la formula che sancisce, nella pluralità degli ordinamenti, il coordinamento tra l'ordinamento inferiore (qui quello dei privati) e quello, superiore, dello Stato.

1.6) L'esordio dell'abuso del diritto e della funzione sociale

Da quanto osservato si intuisce che il discorso dell'abuso sia inteso a cogliere e colmare una discrepanza tra l'Ordinamento dei privati e quello dello Stato; una discrepanza tra Ordinamenti perché nell'abuso l'atto formalmente

93 Salv. Romano, *Agere (contributo allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato)*, in *Scritti Minori* (a cura di F. Romano), II, Milano, 1980, p. 953. E già in questi termini F. Carnelutti, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951, p. 230 e ss. .

94 Salv. Romano, *Agere (contributo allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato)*, *op. cit.*, p. 964.

conforme all'Ordinamento dei privati diverge sostanzialmente da quello dello Stato⁹⁵.

Il secolo breve vede contrapporsi due idee di Ordinamento: una per la quale esso sarebbe costituito dal complesso “autarchico” delle norme vigenti in un determinato ambito territoriale (**Kelsen**⁹⁶) ed una che, all'opposto, crede che un ordinamento abbia degli “*spazi giuridicamente vuoti*”, ossia non possa esaurirsi in un complesso di prescrizioni normative ma si debba leggere considerando l'organizzazione sociale che vive in quel determinato territorio; la pratica sociale determinerebbe dunque le norme aldilà delle disposizioni (**Santi Romano**⁹⁷), creando usi, consuetudini, desuetudini e soprattutto **interpretazioni** congruenti con le correnti esigenze sociali⁹⁸.

Affermandosi questa seconda visione c.d. “*istituzionale*” contro una diversa concezione “*normativistica*”, si apre in un sol momento la considerazione che la funzione dei diritti non sia un *a priori* ma necessiti di essere intesa guardando all'atto di esercizio di quello specifico diritto in quello specifico contesto spazio-temporale in cui si realizza.

Vi sono infatti azioni che astrattamente hanno una *disposizione*, in un dato Ordinamento, che le legittima ma concretamente – cioè pur cercandola in via analogica (**art. 12, co. 2, preleggi**) - mancano di una *norma* che le giustifichi legittimandole all'interno del più generale Ordinamento dello Stato.

In particolare – come si vedrà – l'art. 12 in parola traccia la logica

95 Salv. Romano, *Ordinamento sistematico del diritto privato* (a cura di F. Romano), I e II, Milano, 1965 e 1970. E con riguardo alla dottrina della pluralità degli Ordinamenti Santi Romano, *L'Ordinamento giuridico*, Firenze, 1946 (Pisa, 1918). Questo collegamento tra Ordinamenti, sotto la formula sinonima della *solidarietà*, intuisce M. Mantello, *Autonomia privata e problemi giuridici della solidarietà*, Milano, 2007, p. 237 e ss. .

96 H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto* (a cura di R. Treves), Torino, 1967. L'A., in qualche modo, sostiene il dogma della completezza dell'Ordinamento, dogma risalente almeno all'idealizzazione del *Corpus Iuris Giustiniano* come diritto per eccellenza.

97 Santi Romano, *L'Ordinamento giuridico*, *op. cit.* . L'A. inaugura il c.d. *pluralismo giuridico* o *degli Ordinamenti* di cui si avvarrà la migliore civilistica novecentesca quando parlerà di pluralità delle proprietà.

98 R. Guastini, voce *Interpretazione*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1990. Così l'A.: “*Ciascuna disposizione esprime potenzialmente non già una sola norma univocamente, ma più norme alternativamente: tante norme quante sono le possibili interpretazioni confliggenti (o semplicemente divergenti) di quell'unica disposizione*”.

ermeneutica cui rimettersi nella sequenza d'indagine “semiotica” chiamata a riscontrare nell'ordine: l'assenza di una norma univoca, poi l'impossibilità di procedere per analogia, infine la contrarietà ai “*principi generali dell'Ordinamento dello Stato*”.

Questo è il caso dell'abuso del diritto, ove si individua una disposizione cui appellarsi ma la si volge ad altri fini rispetto a quelli voluti dall'organizzazione sociale che l'ha istituita.

Si tratta di un ricorso storico, l'illusione del **dogma della completezza** dell'Ordinamento evoca la necessità di temperare i rigori dello *ius civile* con l'elasticità di un nuovo *ius honorarium*. Così il giudice chiamato a riscontrare un'ipotesi di abuso, prima di poterlo affermare, deve escludere che l'esercizio del diritto soggettivo sia teleologicamente conforme alla norma che la disposizione cui ci si appella esprime, che non vi sia alcuna altra norma giustificatrice in via analogica e, dopo, che nemmeno nei principi vi sia una legittimazione anzi venendo questi violati dall'atto supposto abusivo.

Ecco proprio nella rimessione ai *principi generali*, incompleti per definizione⁹⁹, si scorge quello “*spazio giuridico vuoto*” che in negativo presta il fianco all'abuso del diritto ma che in positivo consente all'interprete di riscattarsi dal ruolo mortificante di “*bouche de la loi*” e di “aggiornare” la legge rispetto alle evoluzioni del Diritto; un simile criterio, applicato alle circostanze dell'abuso, “*può dunque costituire criterio per la formazione di una nuova norma da parte dell'operatore*”¹⁰⁰.

99I principi generali non sono norma ma fonti di norme, che rispetto a queste hanno una naturale “*eccedenza di contenuto deontologico (o assiologico che dir si voglia)*”, così E. Betti, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica*, Milano, 1949, p. 211

100F. Modugno, *Interpretazione giuridica*, Padova, I, 2009. Una volta compreso che interpretare non è solo dichiarare un significato bensì attribuirlo, è proprio il giurista ad essere vocato a smascherare l'abuso onde affermare il significato autentico della disposizione “*in base a valutazioni complesse, a criteri di preferenza in senso lato “politici” che inducono a ritenere un risultato preferibile ad un altro*” (A. Torrente, P. Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2007, p. 47).

Storicamente una dissonanza tra arida e statica disposizione e vivo (nonché mutevole) spirito della norma si è avuta fortissima con il passaggio da un diritto civile liberale ad un **diritto civile sociale**, ossia con l'affermarsi di una nuova ermeneutica civile.

Il passaggio da una visione liberale del diritto civile ad una visione incentrata sugli *interessi* mostra, infatti, le prime rughe del codice napoleonico, ancora focalizzato sulla centralità dell'individuo e, per ciò, devoto al dogma della proprietà quale massima espressione del diritto soggettivo, della volontà, contro le ingerenze dello Stato.

In quegli anni il diritto soggettivo mostra una nuova identità; il diritto soggettivo, ogni diritto soggettivo – si dice – genera una *relazione giuridica*.¹⁰¹

Comincia allora, volgendo all'altro termine del rapporto, volgendo all'altrui interesse o a quello generale, il dibattito intorno al corretto esercizio dei diritti, quindi intorno all'**abuso del diritto**; si rispolvera così, indagando il diritto antico, un'*esigenza di proporzione* tra esercizio del diritto ed interesse insito in esso, tornano perciò attuali il monito ciceroniano del “*summum ius summa iniuria*”¹⁰² e l'atavica regola di giudizio per cui “*abusus non est usus sed corruptela*”.

Il dibattito intorno all'abuso è un discorso a due voci.

La prima, vicina alle concezioni liberali, negava l'esistenza stessa di un concetto – l'**aemulatio** - privo di ancoraggio positivo, rimesso ad esigenze morali, e, quindi, pericoloso per la certezza del Diritto e la fluidità dei traffici giuridici¹⁰³.

L'unico esercizio “abusivo” era quello che negava ogni utilità per sé

101F. K. Von Savigny, *Sistema del diritto romano attuale*, tr. it. di V. Scialoja, I, Torino, 1886, 4, p. 36.

102Cicerone, *DeOfficiis*, 1 – 33.

In quegli anni tanti contributi antiformalistici si danno, generalmente intesi a valorizzare la clausola dell'equità per conformare l'esercizio del diritto. Per tutti si segnala A. Asquini, *La natura dei fatti come fonte del diritto*, Trieste, 1921, p. 138, che intende come il fatto (e a noi interessa il fatto di abuso) si ponga all'interprete come fonte formale del diritto (e per noi, in particolare, come fonte di obbligazione); esso è: “*la rappresentazione che della funzione dei rapporti sociali e delle loro esigenze economiche fa la coscienza umana.*”

103V. Scialoja, *Degli atti d'emulazione nell'esercizio dei diritti*, in *Foro It.*, 1, 1878, p. 481, ID., voce *Aemulatio*, in *Enc. Giur. it.*, I, 2, 1892, p. 426.

arrecaando solo danno altrui; nulla di diverso dall'illecito aquiliano.

L'altra, pienamente coesa al nascente sentimento di eguaglianza effettiva tra i consociati, spodestava il proprietario del suo primato ontologico e degradava il suo interesse esclusivo ad un interesse tra gli altri. L'abuso non si appiattiva più ad esercizio nocivo del diritto ma era tale ogni qual volta divergesse dalla **funzione sociale** che gli era propria¹⁰⁴.

Ad una prospettiva che faceva dell'abuso un mero concetto etico-morale, meritevole di biasimo ma non di sanzione giuridica, si opponeva una visione che elevava l'abuso ad istituto giuridico e fonte di obbligazione risarcitoria¹⁰⁵.

La costruzione istituzionale dell'abuso del diritto ha, così, inciso sulla concezione di *diritto soggettivo* sdoppiandone gli scopi: accanto all'interesse individuale del suo titolare si pone l'interesse generale a che il primo non oltrepassi i propri limiti, perseguendo fini che non sono quelli prospettati dall'Ordinamento¹⁰⁶.

Questa visione si faceva palpabile nelle riflessioni intorno all'esercizio del diritto sulla proprietà privata, che non si estendeva più “*usque ad coelum usque ad inferos*”, né soffriva più il vago limite degli atti emulativi, essendo già soggetto a quello più ampio della correttezza.

Una staccionata appuntita posta solo apparentemente a recinzione ma, invero, a danno del vicino non era più esercizio del diritto di proprietà ma suo abuso¹⁰⁷.

104E. L. Josserand, *De l'abus des droits*, Parigi, 1905.

105Più recentemente tra i rimedi esperibili si è aperto ad un diverso rimedio (inopponibilità e inefficacia) inteso, più che a punire l'abusante, a tutelare l'interesse dell'abusato. In tal senso si veda F. Galgano, *Il dovere di buona fede e l'abuso del diritto*, in *Trattato di diritto civile*, II, Padova, 2010, p.563 e ss. .

106In questa concezione l'interesse generale è racchiuso nella norma e precede il diritto soggettivo che, invece, attiene alla dimensione del perseguimento degli *effetti*. Questa la ricostruzione di U. Natoli, *Il diritto soggettivo*, Milano, 1943, pp. 25 e 44-66, ID., *Note preliminari ad una teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano*, op. cit. . Con tale consapevolezza si valorizzerà la clausola di buona fede oggettiva (art. 1175 c.c.) contro il divieto di atti emulativi (art. 833 c.c.).

107Uno dei primi casi – **caso Clement v. Bayard**: Court de Cassation, 3 Agosto 1915, in *Dalloz*, 1917, I, p. 705 - di moderno studio dell'abuso del diritto riguardò significativamente la vicenda di un proprietario terriero che per

Nella lettura dei primi decenni del Novecento un'*interesse protetto* si anteponeva, finalmente, ad una *signoria della volontà*; la *sacralità* restava un connotato della proprietà, ma mutava la sua vocazione in senso sociale, come dimostrato già in epoca fascista parlando di *indole generale* e di *statuti plurali* della proprietà.

Un giovane Pugliatti osservava: *“Il diritto di proprietà è, come diritto, una creazione della legge; questa, nel foggiarlo e nel definirlo, obbedisce ad esigenze d'indole generale; tali esigenze si riflettono inevitabilmente in quello”*¹⁰⁸.

Sulla stessa linea scriveva un chiarissimo Vassalli: *“Sembra corrispondente allo stato attuale delle leggi, le quali hanno disciplinato in vario modo i poteri del proprietario, riconoscere che non vi è una sola proprietà, in quanto l'interesse pubblico è che l'appropriazione dei beni comporti "statuti diversi" in armonia con gli scopi perseguiti, i quali variano assai”*¹⁰⁹.

Pugliatti e Vassalli erano, dunque, consapevoli che la proprietà, nel suo molteplice irraggiarsi, fosse il vero elemento unificante di tutto il diritto civile, lo strumento tramite cui i cittadini potevano autorealizzarsi e realizzare, al contempo, l'interesse pubblico specificatamente voluto dall'Ordinamento dello Stato¹¹⁰.

Un diverso modo di intendere l'Ordinamento, così, si dipana: l'Ordinamento dei privati anima quello dello Stato; si coglie, in questo modo, la strumentalità dei diritti individuali per la realizzazione dell'ordine sociale, dapprima in senso istituzionalistico, poi secondo un afflato costituzionalistico¹¹¹.

ostacolare l'attività di una vicina impresa di palloni aerostatici aveva innalzato oltremodo, cioè oltre il necessario, la propria recinzione, non già per proteggere la propria proprietà bensì per impedire la normale ascesa e discesa di tali palloni che, puntualmente, rischiavano di impigliarsi nelle punte della staccionata.

108S. Pugliatti, *Interesse pubblico e interesse privato*, 1935, ora in *La proprietà nel nuovo diritto*, op. cit., p. 4.

109F. Vassalli, *Per una definizione legislativa del diritto di proprietà* (1938) in *Studi giuridici*, III, Milano, 1960, p. 331.

110Per Vassalli il diritto civile era *“la disciplina della vita”* dell'uomo. Cfr. F. Vassalli, *Motivi e caratteri della codificazione civile* (1947), in *Studi giuridici*, II, 2, op. cit., p.614.

111La concezione pugliattiana della c.d. *“proprietà conformata”* alla realtà storica e sociale sarà alla base della stesura dell'art. 42, co. 2, Cost. . In proposito V. Scalisi, *Salvatore Pugliatti*, in *Enc. Treccani, Il contributo italiano allo storia del Pensiero – Diritto*, Roma, 2012. Fondamentale in questa svolta di pensiero Santi Romano,

Di lì, dalla centralità assunta dai soggetti, è cominciato un lento ma incessante processo di emancipazione dalla proprietà, per cui i diritti della personalità sono emersi di per sé, prima nell'assetto corporativistico¹¹² – sollecitato anche dalla seconda rivoluzione industriale e dalle riforme agrarie e sociali - poi più chiaramente con le **costituzioni moderne**.

Per prima quella di Weimar, la quale è celebre per aver sancito l' "eresia" profetica per cui "*la proprietà obbliga*" (art. 153); poi la nostra Costituzione della Repubblica Italiana che, all'art. 42, 2° comma, introduce la *funzione sociale* della proprietà intesa come *fruizione sociale* dei beni di chi ne è titolare, ed al 3° comma, afferma il limite dell'*interesse generale* contro ogni assolutismo dominicale¹¹³.

A metà del secolo breve in Europa vi è la tendenza di codificare, pur confondendolo con il più scarno divieto di atti emulativi, il divieto dell'abuso del diritto.

Ciò avviene prima in Germania con il **BGB** che recepisce la dottrina dello *Schikaneverbot* con cui si valorizza – ma si stenta a provare – l'*animus nocendi* come limite interno all'esercizio del diritto; poi con maggiore consapevolezza – e non senza limiti¹¹⁴ comunque - in Svizzera in occasione della redazione del **nuovo codice civile del 1907**¹¹⁵ ove all'art. 2 la dottrina dell'abuso viene sganciata dalla

Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947, p.145, ove si intuisce la consapevolezza sul ruolo degli interessi etico-sociali, davanti ai singoli rapporti giuridici, nella costruzione dell'Ordinamento.

112F. Ferrara, *La proprietà come "dovere sociale"*, in A.A., *La concezione fascista della proprietà privata*, Roma, 1939.

113P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, op. cit., p. 433 e ss. . Nonché A. Vestò, *I beni dall'appartenenza egoistica alla fruizione solidale*, Torino, 2014, p. 58.

114S. Patti, voce *Abuso del diritto*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 2007, p. 5 e ss. . L'A. evidenzia come l'art. 2 del codice svizzero sancendo che l'abuso del diritto non è protetto dalla legge attua un rinvio all'art. 1 che attribuisce al giudice il potere di decidere, in difetto di legge, come se fosse egli il legislatore. Ne è conseguito che, di fronte al rischio di uso giurisprudenziale casuale ed imprevedibile, il ricorso a detta norma è stato nella prassi scarso.

115Entrambi gli Ordinamenti contenevano e contengono una norma repressiva l'abuso del diritto. In Germania, al par. 226 del BGB, si generalizza l'antico divieto di atti di emulazione (*schikaneverbot*), secondo cui è vietato l'esercizio del diritto che abbia il solo scopo di provocare danno ad altri; anche se poi viste le difficoltà di provare l'elemento soggettivo la norma cui si riconduce l'abuso del diritto, come ipotesi di divergenza dell'atto dallo scopo suo proprio, è il par. 242. Sul punto cfr. F. Ranieri, *Norma scritta e prassi giurisprudenziale nell'evoluzione della dottrina tedesca del Rechtsmissbrauch*, in *L'abus de droit* (a cura di M. Rotondi), Padova,

retorica dell'*aemulatio*.

Ben presto pure in Italia e Francia si pone il problema di inserire l'abuso del diritto, che della funzione sociale è il *pendant* ermeneutico, nel corpo di un nuovo codice civile; un primo tentativo avviene con l'art. 74 del Progetto di codice italo-francese delle obbligazioni, un secondo con l'art. 7 del Progetto ministeriale del I libro del codice civile del 1936.

Tuttavia i tentativi in parola sfumano giacché, in difesa dell'autonomia dei privati dalle ingerenze dello Stato, alla fine si afferma il pensiero all'epoca prevalente, sia in Francia che in Italia¹¹⁶.

Nella considerazione dei più insigni giureconsulti coinvolti nei progetti prevale il sentimento volto a negare un principio, come quello dell'abuso, che sarebbe stato pericolosa *aeterointegrazione* in punto di contratto - che è il luogo in cui si esprime il dogma borghese della celerità degli scambi che sono giusti perché voluti¹¹⁷ - ed odiosa *conformazione volontaristica* in punto di esercizio del diritto - che è il libero ed “*effettivo proiettarsi del soggetto nel mondo dell'azione giuridica*”¹¹⁸.

E' palpabile, ad ogni modo, la sensazione di un'occasione persa che avrebbe schiarito le acque e permesso di legittimare nell'illecito aquiliano (*rectius* nell'abuso) non il mero atto emulativo ma anche l'esercizio colposo del diritto, secondo la **ricostruzione** già percorsa in via **pretoria** dell'art. 1382 del Code

1979, p. 378.

In Svizzera più chiaramente la dottrina è cristallizzata all'art. 2 del codice civile, ove ci si sgancia dall'*aemulatio* e si adotta una più ampia formulazione secondo la quale il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge; il richiamo implicito è alla dottrina dell'*exceptio doli generalis* di diritto comune.

116 Sul punto M. Rotondi, *L'abuso del diritto*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1923, pp. 104 e 117, ora in *L'abuso di diritto. Aemulatio*, Padova, 1979, p. 25 e ss. In Francia E. L. Josserand, *De l'esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l'abus des droits*, Parigi, 1939, p.400 e ss. .

117 L'equazione “*qui dit contractuel dit just*” era ancora tenuta di gran conto; cfr. J. Ghestin, *Le contrat*, in *Traité de droit civil, II, Les obligations*, 2, 1, Parigi, 1988, p. 20. La solennità della formulazione dell'art. 1372 c.c.: “*Il contratto ha forza di legge tra le parti*” lo dimostra pienamente. Sulla resistente concezione ottocentesca ai tempi della redazione codicistica v. C. M. Bianca, *Il contratto*, Milano, 2000, p. 18.

118 V. Frosini, voce *Diritto soggettivo*, in *Nov. Dig. It.*, V, 1960, p. 1047.

Napoleòn¹¹⁹, norma antecedente il nostro art. 2043 c.c. .

All'insuccesso legislativo della mancata codificazione del principio segue l'appiattimento della tutela contro l'abuso in una norma (l'art. 833 c.c. contro gli atti emulativi) dalle limitate capacità “conformative” ed a pochi altri analoghi “episodi” (artt. 330 – 1015 – 1059, co.2 - 1438 –1993, co. 2 - 2598 – 2793 c.c.).

Come era occorso in Francia e in Germania, anche in Italia, l'abuso arrestato o spogliato alla soglia d'ingresso del codice rientrerà però pienamente attraverso le finestre contigue, aperte dalla giurisprudenza, della buona fede e dell'illecito aquiliano¹²⁰.

Ecco che, allora, l'abuso – dapprima pretermesso per la sua intrinseca carica eversiva – invero riappare, come il fante dell'Ordinamento, in un'interpretazione sistematica in cui il suo dispositivo appare scomposto e distribuito in tutto il corpo del Codice Civile ed “è con questo dichiarato programma che si spiega, allora, l'introduzione dell'art. 833 sugli atti emulativi, l'introduzione dell'art. 1337 sulla responsabilità precontrattuale, l'introduzione dell'art. 1438 sulla minaccia di far

119V. Giorgianni, *L'abuso del diritto nella teoria della norma giuridica*, Milano, 1963, pp. 92-93. Il rimando è all'*affaire Doerr*, deciso dalla Corte d'Appello di Colmar, 2 Maggio 1855, in *Dalloz*, 1856, p. 9, relativo al caso di una lite tra vicini in cui l'uno chiamava in causa l'altro per aver costruito un finto camino che impediva l'illuminazione naturale della propria casa. In quell'occasione, prescindendo dal dolo, la Corte disse che del diritto soggettivo (nel caso di specie la libertà di edificare) non è possibile abusare in danno d'altri essendo questo deputato a soddisfare un interesse legittimo e serio (fosse stato ad esempio quello di riscaldare la propria abitazione), che mancando nella fattispecie (si palesava un mero interesse voluttuario di ornamento) obbligava il vicino danneggiante a rimuovere il finto camino.

Più nettamente la riconduzione dell'esercizio scorretto del diritto nell'illecito aquiliano fu fatta dalla Corte d'Appello di Lione nel caso *Saint Galmier* del 1856, in *Dalloz*, 1856, p. 199, ove un proprietario azionando una pompa idraulica ininterrottamente provocava massimizzava per sé l'estrazione della locale acqua minerale ma, al contempo, provocava una seria diminuzione dell'efficienza della ruota idraulica posta a valle e di proprietà di un altro vicino.

Ancora esemplare fu il **caso Savart** deciso dal tribunale civile di Sedan nel 1901, ove un vicino aveva eretto una paratia nera per far sembrare la casa del vicino una prigione.

Su queste basi si pervenne al **caso Clement v. Bayard** (Court de Cassation, 3 Agosto 1915, in *Dalloz*, 1917, I, p. 705) relativo alla vicenda di un proprietario terriero che per ostacolare l'attività di una vicina impresa di palloni aerostatici aveva innalzato oltremodo, cioè oltre il necessario, la propria recinzione, non già per proteggere la propria proprietà bensì per impedire la normale ascesa e discesa di tali palloni che, puntualmente, rischiavano di impigliarsi nelle punte della staccionata.

120Esemplare di un percorso via via più consolidato è la Cass. Civ. 8 Gennaio 1982, n. 76, in *Giur. It.*, 1982, I, p. 1547, in materia di abuso del diritto da parte del secondo acquirente, primo trascrivente, in un caso di doppia vendita immobiliare. Così pure il celebre **caso Fiuggi** (Cass. Civ., 20 Aprile 1994, n. 3775, in *Corr. Giur.* 1994, p.566).

valere un diritto, la generalizzazione operata con gli art. 1447 ss. a tutti i contratti del dispositivo rescissorio che i vecchi artt. 1529 ss. limitavano alla vendita, l'autonomizzazione della buona fede in executivis nel nuovo art. 1375, l'introduzione del dolo e dell'ingiustizia del danno nella formula aquiliana dell'art. 2043, ecc"¹²¹.

L'**art. 2043 c.c.** in particolare – lo si ribadisce e lo si ripeterà – incorpora in una norma fondamentale il problema dell'abuso come problema di interferenza e di incompatibilità tra una “*sfera di libertà*”, determinata dall'attribuzione del diritto, con un altro “*spazio giuridicamente pieno*”¹²².

In questo conflitto si ha la necessità di scegliere tra due interessi entrambi apparentemente giustificati e la regola aquiliana permette, in concreto, di scegliere a quale sfera di libertà dare prevalenza, considerando la sproporzione degli effetti dell'esercizio di un diritto contro l'altro (*ingiustizia del danno*) e – prima - l'ingiustificabilità della causa motrice dell'esercizio in concreto (*colpa o dolo*).

Il pregio dell'argomento dell'abuso del diritto, quale momento unificante della prospettiva prescrittiva e di quella correttiva, sarà quindi riconosciuto negli anni '60, come ben intuito già in Germania, nella possibilità di realizzare il programma normativo nazionale attraverso l'intervento giudiziale (inteso come autentico *officium iudicis*), e più da presso ammodernando tale programma in consonanza con i valori sociali correnti (di qui la riscoperta dell'*exceptio doli generalis* come rimedio di ordine sostanziale e processuale e creando, così, un vero **diritto nuovo praeter legem**¹²³).

Appare cristallino, dunque, come *interpretare* significhi fare il diritto, specie se si considera la naturale impossibilità del legislatore di governare in anticipo le

121M. Barcellona, *L'abuso del diritto: dalla funzione sociale alla regolazione teleologicamente orientata del traffico giuridico*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2, 2014, p. 10470.

122L. Nivarra, *Un dibattito palermitano su illeciti atipici*, in *Eur. Dir. Priv.*, 3, 2006, p. 1019 e ss. .

123A. Torrente, voce *Eccezione di dolo*, in *Enc. Dir.*, XIV, Milano, 1965, p. 218.

evoluzioni sociali ed i conflitti che in esse sorgono¹²⁴.

All'alba della Costituzione, che è anche l'alba della giurisprudenza che prende agli altri poteri dello Stato la stola di custode dei valori nazionali, la causa negletta di socializzare il diritto civile riemerge; nell'*età dei diritti*¹²⁵ essa viene espressa nei tentativi di dar corpo all'abuso e trova spazio nella frammentazione del *naeminem laedere* secondo diversi centri di interessi (lavoratore; conduttore; consumatore; etc...).

In questa congerie la *regola dell'abuso* si espande come strumento ordinante, e non più come mera disciplina della contrapposizione tra *potere* e *divieto*¹²⁶.

Un Pugliatti, più anziano di quello impegnato a commentare le riforme sociali di epoca fascista, farà tesoro dei mutamenti costituzionali e civilistici, e darà un nome all'anima del Diritto; Pugliatti parla, così, della *funzione sociale* ben oltre la proprietà affermando che: “*Essa, intanto costituisce il cemento, l'idea unificatrice, il principio sistematico organizzatore che come tale supera l'episodio, scioglie i limiti della disposizione eccezionale, pone i nessi tra le disposizioni particolari e colma lacune, rispetto a tutte le norme nelle quali si può vedere una concreta e specifica attenuazione di esigenze di carattere sociale a mezzo del diritto di proprietà*”¹²⁷.

La proprietà, come diritto soggettivo per definizione, abbandona la funzione di servire la volontà individuale ed assume, nella sua molteplicità, il compito di realizzare interessi generali.

Questa proprietà plurale, disgregata – tanto ripugnata nell'Ottocento - non è, dunque, alla deriva giacché si rimette al tessuto connettivo sociale (artt. 42 e 43) della neonata Costituzione¹²⁸. L'abuso del diritto - specularmente rifiutato negli

124G. Furgiuele, *Foglio di Presentazione*, in *L'abuso del diritto*, op. cit., p. XI.

125N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Milano, 1990 (1965), pp. XIII-XV.

126D. Messinetti, voce *Abuso del diritto*, in *Enc. Dir.*, Agg. II, Milano, 1998, p. 1 ss. .

127S. Pugliatti, *La proprietà e le proprietà*, op. cit., p. 278.

128Come rilevato da P. Rescigno, voce *Proprietà (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988.

stessi anni –in quello stesso tessuto (art. 2 Cost.) trova la propria legittimazione¹²⁹.

1.7) Il contributo di Salvatore Romano

Su queste fondamenta il pensiero intorno alla consistenza del potere proprietario si raffina e nei decenni a seguire si chiarisce. Uno dei massimi contributi in tal senso va ascritto a **Salvatore Romano**¹³⁰, figlio ed allievo di Santi.

Salvatore Romano fu un attento studioso della proprietà ed abile esegeta delle manifestazioni in cui si palesavano e palesano l'*abuso del diritto*, il principio di *equità* e la *buona fede*, le cui voci redasse tra gli anni '50 e '60 per l'Enciclopedia del Diritto¹³¹.

In una visione sincretica del diritto civile Salvatore Romano determinò i limiti generali di quel diritto soggettivo, che era il diritto soggettivo per eccellenza: la *proprietà*.

L'attenzione, quindi, per il legame intimo che corre tra autonomia privata procedimento ed Ordinamento lo portò a sviluppare quella dottrina che oggi è pacificamente accettata nel definire i limiti dell'esercizio dei diritti soggettivi: la *dottrina dei poteri*¹³².

129Come rilevato, da ultimo, dalla Cass. Civ., 15 Febbraio 2007, n. 3462, in *CED Cassazione 2007*: “L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (...) nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio”.

130Si veda il contributo G. Furguele (a cura di), *Salvatore Romano*, Napoli, 2016. Nonché, G. Furguele (a cura di), *Salvatore Romano: giurista degli ordinamenti e delle azioni*, Milano, 2007.

Una diffusa panoramica, in tre volumi, si ha nella raccolta del Maestro fiorentino: Salv. Romano, *Scritti minori*, Milano, 1980. Significativo Salv. Romano, *L’ordinamento sistematico del diritto privato*, op. cit. .

131Oggi sono raccolte in Salv. Romano, *Scritti minori*, op. cit., rispettivamente nel tomo II (pp. 825 ss. e pp. 837 sgg.) e tomo III (pp. 1157 ss.).

132Salv. Romano, *L’atto esecutivo nel diritto privato (Appunti)*, Milano, 1958, p. 19, ove si legge la celebre definizione di autonomia privata “come potestà di darsi un ordinamento”, ma pur sempre “nell’ambito delle condizioni di riconoscimento statale” così ID, *Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato*, Milano, 1961, p. 77. Più di recente riassume chiaramente il punto R. Sacco, *Autonomia del diritto privato*, in *Digesto Disc. Priv., sez. civ.*, Torino, 1987, p. 518, per il quale “l’autonomia non inizia...là dove il consociato può creare regole liberamente...L’autonomia incomincia là dove l’ordinamento mette a disposizione del consociato uno o più procedimenti, più o meno spediti e agibili, adottando i quali il consociato riesce a creare la regola giuridica”.

Nella dottrina dei poteri la proprietà si auto-dichiara come *potestà* ed innova la concezione tradizionale del rapporto proprietario, che – nel pensiero romaniano – si instaurerebbe secondo un processo che dal *bene* muove alla definizione del *potere*, che si ordina, poi, in un esercizio – socialmente conformato – del *diritto soggettivo*¹³³.

Il Maestro fiorentino prosegue, del pari, la riflessione che lo aveva preceduto intorno all'abuso del diritto, ma la porta ad un altro livello di speculazione; l'abuso del diritto non è solo *fenomeno sociale*¹³⁴ ma rappresenta anche, un criterio ermeneutico inteso a tracciare la giuridicità di una situazione soggettiva, a cogliere l'“*alterazione causale*” dell'esercizio del diritto, ossia la divergenza dell'azione del singolo dagli scopi – ora cristallini nella Carta costituzionale – che sono ritenuti funzionali alla stabilità dell'Ordinamento¹³⁵.

Conseguentemente, contro il raggiungimento di effetti antiggiuridici il miglior rimedio si palesa nella sottrazione della tutela ordinamentale¹³⁶. Il trittico di voci cui lavora Salvatore Romano si annoda reciprocamente e riempie di contenuto la vaga formula *dell'exceptio doli generalis*, estratta dal cilindro del giurista ogni qual volta egli deve approntare i rimedi all'abuso.

Così l'inefficacia o l'invalidità dell'atto giuridico assumono a metro la *buona*

133Salv. Romano, *Sulla nozione di proprietà*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1960, p. 337 e ss. . Osserva l'A., sviluppando la c.d. *dottrina dei poteri* in ambito proprietario, che il potere di disporre (o, più genericamente, la possibilità di esercizio, ndr) non sia già insito nel diritto soggettivo ma sia, piuttosto, ad esso antecedente determinandolo, attraverso il suo concreto esplicarsi, quale ulteriore potere. Così il potere di disporre si presenterebbe come derivazione diretta dell'ordinamento statale, e il diritto soggettivo come derivazione diretta da quell'ordinamento privato creato da un soggetto mediante l'esercizio del suo potere.

134M. Rotondi, *L'abuso del diritto*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1923, p. 116. Scrive l'A.: *L'abuso del diritto* (ndr) “è un fenomeno sociale, non un concetto giuridico, anzi uno di quei fenomeni che il diritto non potrà mai disciplinare in tutte le sue applicazioni che sono imprevedibili: è uno stato d'animo, è la valutazione etica di un periodo di transizione, è quel che si vuole, ma non una categoria giuridica, è ciò per la contraddizione che non lo consente”.

135Salv. Romano, voce *Abuso*, *op. cit.*, p. 168. Evidenzia l'A. che l'abuso è una “*alterazione del fattore causale che si ripercuote in un'alterazione nella struttura dell'atto stesso*” o comunque “*condotta di rapporti giuridici contraria alla buona fede o comunque lesiva della buona fede altrui*”.

136Salv. Romano, voce *Abuso*, *op. cit.*, p. 169: “*Circa le conseguenze dell'abuso di diritto sembra possa stabilirsi una regola generale nel senso di un rifiuto di tutela da parte dell'ordinamento ai poteri, diritti e interessi, esercitati in violazione delle susesposte esigenze delle attività di esercizio*”.

fede, mentre l'intervento correttivo ed integrativo del giudice si rende possibile evocando l'*equità*.

L'abuso del diritto da immagine circoscritta diviene, dunque, formula generale e si attaglia, oltre il diritto soggettivo, ad identificare la divergenza dell'esercizio di ogni situazione giuridica soggettiva – poteri, potestà, diritti potestativi, libertà – dall'Ordinamento¹³⁷.

La giurisprudenza, decenni dopo, raccoglierà queste suggestioni e fedelmente amplificherà il significato dell'abuso del diritto ben oltre la proprietà; si dirà, con una forte assonanza rispetto alle parole di Salvatore Romano, che: “*l'uso anormale del diritto*¹³⁸” è illecito giacché “*nel nostro sistema legislativo è implicita una norma che reprime ogni forma di abuso del diritto, sia questo il diritto di proprietà o altro diritto soggettivo, reale o di credito*¹³⁹”.

E' questa una conquista per la proprietà stessa, perché così dicendo il suo limite non è più nel *non ledere* il vicino ma, più significativamente, nel tenere una condotta di esercizio del diritto corretta, di *buona fede*¹⁴⁰.

Tale prospettiva suggerisce, negli anni a seguire, sviluppi significativi.

Attenti studi, che hanno il respiro del dialogo tra le *voci* di Salvatore Romano e le *note preliminari* di Ugo Natoli, sottolineano che nell'età contemporanea il diritto soggettivo si confronta non solo con un, talvolta sfuggente, interesse pubblico ma anche con una pleora di *interessi legittimi di dirittoprivato* concretissimi, che trasformano la funzione sociale della proprietà da

137G. Furguele, *Intorno all'abuso del diritto*, in *Dir. Giur.*, 1998, pp. 1-9. V. anche F. D. Busnelli, *Note in tema di buona fede ed equità*, 2001, p. 539.

138Così, per prima a fare applicazione della teoria, la Cass. Civ., 15 Novembre 1960, n. 3040, in *Foro it.*, I, 1961, p.256 con commento di V. Scialoja, *Il non uso è abuso del diritto soggettivo?*

139Così Cass. Civ., 16 Ottobre 2003, n. 15482 in *Foro It.*, 2004, 1, p. 1845.

140Salv. Romano, voce *Buona fede (dir. priv.)*, *op. cit.* . L'A., per primo e contro chi vi leggeva un'invadenza statutale, ne ha proposto una lettura metacontrattuale, socialmente orientata ed evidenziandone il respiro di clausola generale ha consentito di farne vero indice di responsabilità civile. Belle pagine su Salvatore Romano le offre G. Alpa, in *Salvatore Romano – Giurista degli ordinamenti e delle azioni* (a cura di G. Furguele), Milano, 2007, p. 44 e ss. .

intento programmatico ad onere solidale circostanziato¹⁴¹, sul presupposto che ogni forma di autonomia privata è riconosciuta e tutelata in quanto, e solo se, “*collegata alla cura di interessi*”¹⁴² rilevanti per l’Ordinamento.

Nell’*Ordinamento sistematico del diritto privato* – forse la Sua opera più compiuta – Salvatore Romano esprime chiaramente un ruolo dei privati sul piano pubblicistico; la collettività, infatti, “*da una parte riceve dai singoli individui o gruppi, elementi costruttivi, dall’altra li elabora e coordina a sistema*”¹⁴³.

In questa mutata realtà, in cui l’autonomia dei privati non è libertà senza freni ma potere “pubblico”, l’analisi delle figure giuridiche è transitata **dalla struttura alla funzione**, ossia verso la ricerca della *solidarietà* (art. 2 Cost.) nell’esercizio del diritto¹⁴⁴.

Il *milieu* accademico che raccoglie il compito di restaurare un codice nato vecchio è ricco e stimolante e, per ciò, la figura dell’*abuso del diritto* può, finalmente, sbocciare.

Stante la difficoltà di tradurlo in termini precettivi, esso si propone come

141Al riguardo Salv. Romano, *Osservazioni sulle qualifiche di fatto e di diritto*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, IV, Padova, 1940, p. 151, ora in ID., *Scritti minori, op. cit.*, tomo I, p. 329. Ampio sviluppo alla teoria è stato dato dalla scuola pisana. Si ricordano, così, i contributi di L. Bigliuzzi Geri, *Contributo ad una teoria dell’interesse legittimo nel diritto privato*, Milano, 1967, pp. 179-180. ID., *Buona fede nel diritto civile*, in *Dig. Disc. Priv., sez. Civ.*, II, Torino, 1988, pp. 172 – 187.

Per un esame differenziale tra l’interesse legittimo di diritto privato e quello di diritto pubblico si rimanda a L. Ferrara, *Statica e dinamica nell’interesse legittimo: appunti*, in *Dir. Amm.*, 2013, p. 465 e ss. .

Relativamente alla risarcibilità degli interessi legittimi per tutti si rimanda a F. D. Busnelli, *Dopo la sentenza n. 500. La responsabilità civile oltre il muro degli interessi legittimi.*, in *Riv. Dir. Civ.*, I, 2000, p. 355 e ss. . Cfr. G. Guarino, *Potere giuridico e diritto soggettivo*, in *Rass. Dir. Pubbl.*, I, 1949, pp. 64 e 238.

142Salv. Romano, voce *Abuso*, *op. cit.*, p. 169.

143Salv. Romano, *Ordinamento sistematico del diritto privato, op. cit.*, p. 23.

144N. Bobbio, *Dalla struttura alla funzione: nuovi studi di teoria del diritto*, Roma-Bari, 2007 (1977). Il diritto non è insieme di regole che fissano in modo rigido i poteri ed in modo unico il loro esercizio, il diritto risponde piuttosto alle circostanze modellandosi su di esse e modellandole allo scopo per cui le singole situazioni giuridiche soggettive sono state create dall’Ordinamento. In questa stessa linea si pone, da ultimo, A. Gentili, *Abuso del diritto, giurisprudenza tributaria e categorie civilistiche*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2009, p. 412 e ss. . In proposito si veda anche E. Russo, *Il concetto di diritto soggettivo* in *Riv. Dir. Civ.*, suppl. I, 2008, p. 49; ID., *Norma imperativa, norma cogente, norma inderogabile, norma indisponibile, norma dispositiva, norma suppletiva*, in *Riv. Dir. Civ.*, V, 2001, p. 586 e ss. . Nonché il mio contributo Ram. Romano, *Abuso del diritto e teoria dei giochi – un’analisi cartesiana*, in AA. VV., *Proposte per un diritto del terzo millennio*, vol. I, Itajì (Br), 2015. In particolare p. 292 e ss. .

*criterio ermeneutico*¹⁴⁵ atto a distinguere tra esercizio giusto del diritto di proprietà ed esercizio ingiustamente lesivo – ossia divergente dallo scopo legislativamente divisato - degli altrui interessi, pubblici o privati¹⁴⁶.

Analogamente il concetto di *proprietà* viene ridefinito e non è più un mero diritto soggettivo senza limiti, quanto un autentico modello di esercizio delle prerogative sulla cosa. Questa proprietà si afferma, dunque, come uno *status* oggettivo della cosa, la quale non presuppone ma variamente determina i poteri di chi ne è titolare¹⁴⁷.

Tale rivoluzione concettuale si può ridurre, dunque, all'opzione lessicale che valorizza l'aspetto funzionale e sociale della categoria e che preferisce affermare che i diritti reali stiano *in proprietà* più che essere *di proprietà*¹⁴⁸.

Questo stato delle cose è sempre più visibile, oggi, rispetto al mercato e all'accesso alle risorse conoscitive, luoghi ove le asimmetrie e gli squilibri di potere contrattuale sono ordinari e, per questo, rendono più facili esercizi del diritto abusivi¹⁴⁹.

La corrente rivoluzione digitale accresce e muta il significato economico ed umano dei beni immateriali, li riporta fuori dall'esilio commercialistico che a lungo li aveva riguardati, li rimette alla tutela partecipata dei consociati, in un nuovo e più ampio ordinamento: quello astatuale delle *reti sociali*, spesso scevro da

145 Per chi abbraccia questa visione del Diritto la disposizione non esaurisce la norma e più forte è l'esigenza di padroneggiare lo strumento interpretativo; difatti la struttura formale della norma non racchiude più quell'indiscutibile giuridicità entro cui prima l'esercizio del diritto poteva, sempre e comunque, trovare un porto franco. Pertanto ogni disposizione si pone come volontà da interpretare e non già interpretata. Cfr. G. Furguele (a cura di), *L'interpretazione e il giurista*, in *Diritto Privato 2001-2002*, Padova, 2003.

146 In quegli anni esplose la riflessione, e non è un caso. Si vedano in proposito gli scritti di Salv. Romano, voce *Abuso del diritto (diritto attuale)*, *op. cit.*, p. 16 e ss.; M. Giorgianni, *L'abuso del diritto nella teoria della norma giuridica*, *op. cit.*; P. Rescigno, *L'abuso del diritto*, *op. cit.*, p. 205 ss. . Di recente A. Gentili, *Il diritto come discorso*, Milano, 2013, p. 461. L'A. vi riconosce un metodo di qualificazione della realtà *tout court*.

147 Salv. Romano, *Sulla nozione di proprietà*, *op. cit.*, p. 339 e ss. . Per la centralità dei beni anziché di un preconetto potere proprietario (che anzi proprio tale potere definiscono) Salv. Romano, *Aspetti soggettivi dei diritti sulle cose*, *op. cit.*, p. 1013. Più di recente A. Gambaro, *Il diritto di proprietà*, *op. cit.*, p. 47 e ss. .

148 Chiaramente in questi termini si esprime G. Furguele, *La circolazione dei beni*, in *Trattato Dir. Civ.* (dir. N. Lipari, P. Rescigno), II, II, Milano, 2009, pp. 325–385.

149 In proposito C. M. Bianca, *Il contratto*, *op. cit.*, p. 395.

puntuali riferimenti normativi ma sempre bisognoso di garanzie di democrazia.

In questo tempo in cui il **principio di giuridicità**¹⁵⁰ soppianta quello di legalità ed in cui soccorre la legge stessa laddove essa ancora non giunge – come è, spesso, nella dimensione trasversale ed inafferrabile della proprietà intellettuale¹⁵¹ - la tecnica dell'abuso del diritto si dimostra essere criterio ermeneutico capace di affermare *la valutazione etica* in quel rotondiano *periodo di transizione*, ove la legge si attarda e gli interessimancano, per l'effetto, di ogni qualificazione in termini di giuridicità o anti-giuridicità.

1.8) L'attuale dibattito sul divieto dell'abuso del diritto. L'abuso come simulazione

L'esame degli sviluppi storici che hanno permesso il fiorire del discorso sull'abuso del diritto ci consente di apprezzare un mutamento di valori, volta a volta, cardinali nell'esame delle condotte formalmente lecite ma sostanzialmente anti-giuridiche.

La Costituente ne è stato esempio preclaro riunendo una congerie di anime politiche – cattoliche, comuniste, liberali – che convergendo nel bene superiore della nazione hanno edificato valori plurali e scevri da programmazioni politiche. Per la prima volta, in quella sede, tali valori, a lungo contenuti dalle norme privatistiche, sono stati consacrati in principi universalistici; così per esempio la *buona fede*, da criterio interpretativo codicistico, si è fatto principio di *solidarietà*.

A partire da quello che propriamente è stato definito “*compromesso*

150Un'interessante lettura del principio come principale formante dell'Ordinamento giuridico è resa da I. Radoccia, *Alle radici della giuridicità (Rapporti di diritto civile)*, Padova, 2009, p. 2 e ss. .

151Istituto assai diffuso e sperso nelle discipline - nazionali e sovranazionali - autoriali, industriali, della concorrenza, del consumatore, pubblicistiche, penalistiche, etc... . Sull'ineluttabile pluralità delle fonti – immaginate come ferrovie a scartamento variabile nell'Ordinamento della proprietà intellettuale – cfr. B. Strong, *Copyright in a Time of Change*, in *The Journal of Electronic Publishing*, 4, 3, 1999, p. 7. Riguardo ancora al sistema plurale delle fonti v. L. C. Ubertazzi, *Introduzione*, in AA. VV., *La proprietà intellettuale*, Torino, 2011, p. 6 e ss. .

costituzionale” si è aperto, dunque, ad un *principio personalista* (vera *grundnorm*, esito della combinata lettura degli artt. 2 e 3 Cost.) e sono, così, tornate in primo piano le clausole generali e con esse l'argomento dell'abuso.

Su tutte – come detto - *correttezza e buona fede*, che dell'*abuso* sono l'immagine in positivo; nel rinnovato sistema delle leggi civili esse attuano una funzione di chiusura del sistema giacché “*evitano di ritenere lecito ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio*”¹⁵².

La costituzionalizzazione del diritto civile ha, dunque, dato la maggiore propulsione alla rinascita del discorso sull'abuso del diritto all'interno della dottrina e della giurisprudenza¹⁵³, il che è occorso per un'osmosi che ha visto l'*abuso del diritto* darsi nel contratto e la *buona fede in senso oggettivo* rivitalizzarsi, oltre l'ambito contrattuale, come criterio generale della valutazione dell'esercizio del diritto, ivi compreso quello di proprietà.

Espugnata la roccaforte dell'autonomia negoziale e quella della libertà incondizionata nell'esercizio dei diritti assoluti¹⁵⁴ si è reso, quindi, possibile argomentare l'illiceità di condotte formalmente ineccepibili in termini di *ragionevolezza*¹⁵⁵, *proporzionalità*¹⁵⁶ e *bilanciamento di interessi*¹⁵⁷.

152F. Galgano, *Diritto civile e commerciale*, II, 1, Padova, 1999, p. 548.

153Sin dalla Cass. Civ., 15 Novembre 1960, n. 3040, in *Foro it.*1961, I, p. 256, che per la prima volta – probabilmente condizionata dalle affermazioni dottrinali di quegli anni – ha affermato il carattere di clausola generale dell'abuso del diritto.

154Pur embrionalmente già auspicata da Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, op. cit., pp. 58-59.

155La clausola di ragionevolezza, tipica degli ordinamenti di *common law*, è stata ripresa da noi per definire meglio il canone della buona fede in *executivis*. Favorevole L. Nivarra, *Ragionevolezza e diritto privato*, in *Ars Interpretandi*, 2002, p. 381. Contraria perché canone pericolosamente volto a valutare i fini anziché le modalità di esercizio del diritto E. Navaretta, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Torino, 1996, p. 167.

156Nella prospettiva della conservazione del negozio si è permesso l'intervento giudiziale teso a riadeguare le pattuizioni contrattuali palesemente sproporzionate. La rinegoziazione e l'adeguamento del contratto hanno riscontro nei Principi Unidroit (art. 6.2.3), nei Principi della Commissione Lando che nel Codice Europeo dei contratti (art. 157). Sul principio di proporzionalità per tutti v. P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, op. cit., p. 379. Critico sul punto A. Cataudella, *La giustizia del contratto*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2008, p. 629.

157La prima pronuncia nella quale si afferma il criterio della necessaria ragionevolezza delle scelte del legislatore è dato dalla Corte Cost., n. 15 del 1960, in *Giur. Cost.*, 1960, p. 147. Quando si parla, poi, di bilanciamento degli interessi si sottende l'inammissibilità di una sproporzione tra interessi perseguiti ed interessi sacrificati. Di guisa

In questo senso l'*abuso del diritto* è stato riconosciuto come “*principio-ponte*”, per un verso introduttivo di valori costituzionali nel sistema civilistico, per l'altro aggregante delle regole civilistiche permettendo di darne un'interpretazione sistematica coerente (essenziale per dare certezza ad un diritto, nel frattempo, disperso dalla decodificazione)¹⁵⁸.

Il primo effetto di tale mutamento si è dato per l'**autonomia negoziale**, non già conformata alla sola volontà delle parti ma, oggi, imbrigliata dal sistema dei privati per il soddisfacimento di interessi pubblicistici.

È parsa così giustificata la possibilità di limitare l'autonomia privata mediante la modifica o l'eliminazione di clausole di contratti in corso quando esse si rivelino in contrasto con l'*utilità sociale*. (Corte Cost., 27 febbraio 1962, n. 7¹⁵⁹).

In un altro verso l'ingresso dell'autonomia privata in una dimensione etica ha riportato in auge il discorso intorno all'abuso del diritto, antidoto validissimo contro le contraddizioni della società liberale, imperniata sul distico delle insindacabili libertà individuali e dell'imperativo egoistico del capitale¹⁶⁰.

Per inciso, i termini del conflitto si presentano chiari nello studio della proprietà intellettuale; infatti nella contrapposizione tra accesso alla conoscenza e rendita da private può ben farsi riferimento all'argomento dell'abuso per stigmatizzare il rifiuto ingiustificato di licenze a detrimento di diritti fondamentali (es. istruzione o sanità); ora come allora l'abuso assume un significato critico, ossia

che ragionevolezza e bilanciamento costituiscono un'endiadi che risponde all'invalsa formula del c.d. *ragionevole bilanciamento*. In argomento B. Troisi, *L'abuso del diritto negli obiter dicta e nelle rationes decidendi della Corte Costituzionale*, in *Il contratto a danno di terzi e altri saggi*, Napoli, 2008, p. 23 e ss. .

158In questi termini si esprimono F. D. Busnelli, E. Navarretta, *Abuso del diritto e responsabilità civile*, in AA. VV., *Diritto Privato*, 1997, III, *L'abuso del diritto* (a cura di G. Furguele), Padova, 1998, p. 210.

159In *CED Cassazione*, 1962. Chiaramente: “Gli artt. 41 e 42 della Costituzione, mentre affermano in linea di massima la libertà dell'iniziativa economica privata ed il libero godimento della proprietà privata, consentono tuttavia che all'una ed all'altro siano imposti dei limiti, al fine di farli armonizzare con l'utilità sociale e rendere possibile quella funzione sociale che non può disgiungersi dal godimento dei beni di produzione o, più generalmente, dall'esercizio di ogni attività produttiva. L'esigenza del conseguimento di tali fini come giustifica l'imposizione di condizioni restrittive per lo svolgimento dell'autonomia contrattuale, così può consentire la modifica o l'eliminazione di clausole di contratti in corso quando esse si rivelino contrastanti con l'utilità sociale”.

160Così P. Rescigno, *L'abuso del diritto*, op. cit., pp. 235

la capacità di sciogliere l'apparenza del diritto per cogliere la presenza o l'assenza della giuridicità¹⁶¹.

In punto di **responsabilità civile**, poi, il passaggio – auspicato da tempo¹⁶² – da una visione incentrata sul fatto causativo di danno ad una prospettiva, invece, attenta alle conseguenze di esso (c.d. *ottica vittimologica*) ha permesso di riconsiderare il collegamento tra *abuso del diritto* e *ingiustizia del danno*, ossia la **relazionalità** come canone di giudizio dell'esercizio del diritto e luogo della comparazione degli interessi contrapposti nell'atto di ingerenza del danneggiante verso il danneggiato¹⁶³.

Anche qua la proprietà intellettuale appare moderno banco di prova dei concetti; per esempio – come si vedrà – ciò è quel che occorre nel conflitto tra diritto potestativo alla registrazione di un marchio ed interesse legittimo al suo impedimento, per esempio a tutela dell'omonimo nome civile o commerciale¹⁶⁴.

Ecco, qui, nella complessità dei traffici economici i conflitti attributivi non sono sempre risolvibili *ex ante*, perché ciascun interesse (es. alla concorrenza, al libero accesso, al monopolio, etc...) è sorretto da una norma primaria e da nessun criterio espresso di risoluzione; per queste “dispute atipiche” - frequenti nella proprietà intellettuale che è materia in continuo divenire - l'argomento dell'abuso del diritto permette di superare la lacuna assiologica che si determina davanti all'interprete e di selezionare, infine, *l'interesse in concreto meritevole di*

161Cfr. A. Falzea, voce *Apparenza*, in *Enc.dir.*, II, 1958, p.682.

162Si auspicava da tempo il superamento dell'indirizzo ottocentesco espresso da Rudolf Von Jhering in Germania, per il quale “*non è il danno che obbliga al risarcimento, bensì la colpa*”); in tal senso ci si augurava nell'accoglimento del monito espresso da Georges Ripert in Francia negli anni Trenta: “*dalla responsabilità alla riparazione*”.

Il giurista francese non a caso, contro l'autorevole opinione di Planiol (M. Planiol, *Traité élémentaire de droit civile*, Parigi, III, 1925, p. 871) che negava ontologicamente l'abuso, predicava la riconduzione dell'abuso nell'alveo dell'illecito aquiliano (G. Ripert, *La règle moral dans le obligations civiles*, IV, Parigi, 1949, p. 159 e ss.).

163Per tutti la svolta dalla funzione sanzionatoria a quella risarcitoria della responsabilità civile – cui corrisponde il passaggio dell'art. 2043 c.c. da norma secondaria a norma primaria - può essere utilmente compresa attraverso la lettura S. Rodotà, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, *passim*.

164A. Laudonio, T. Malte Muller, *La mala fede nella registrazione dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, p.51.

*tutelar*rispetto all'altro¹⁶⁵.

Venendo ad un'analisi più prettamente teorica, per la dottrina più recente il **divieto dell'abuso del diritto** – aldilà di chi ne nega la stessa esistenza¹⁶⁶ - non costituisce una clausola generale, ma semplicemente una struttura dogmatica che vaglia la conformità ordinamentale del fatto di esercizio del diritto, ossia una tecnica argomentativa volta a riscontrare l'antigiuridicità aldilà dell'apparente, formale, correttezza o giustizia dell'azione¹⁶⁷.

Andando con ordine, la Dottrina, impegnata intorno alla figura dell'abuso del diritto, ne ha sostenuto tante nature; che essa – come detto - fosse un *principio*, una forma di *illecito atipico* o una *tecnica argomentativa*¹⁶⁸.

Che tutte, una o nessuna delle qualificazioni corrisponda a verità è impossibile dirlo, essendo che l'abuso più di ogni altro discorso giuridico è luogo di relatività.

L'analisi che si stenderà nel prosieguo sarà, così, comprensiva di ognuno degli aspetti considerati nel tentativo di sostenere che l'abuso del diritto è *extrema ratio*, ossia ultima ragione giustificatrice cui ricorrere per sancire l'illiceità ma pure ragione fondamentale per comprendere la giuridicità.

165Sul punto C. Restivo, *Contributo ad una teoria dell'abuso del diritto*, Milano, 2007, p. 134 e ss., il quale sottolinea come l'argomento dell'abuso acceda, in fondo, ad un'interpretazione sistematica delle norme che devono stare in un rapporto di “solidarietà assiologica” e di “coerenza logica”.

166Prima F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, op. cit., p. 77, per il quale sarebbe più proprio parlare di *eccesso del diritto*; più di recente R. Sacco, *L'esercizio e l'abuso del diritto*, op.cit., p. 373, per il quale è concetto superfluo che doppia la buona fede.

Così, in parte, anche A. Gentili, *L'abuso del diritto come argomento*, in *Riv. dir. Civ.*, I, 2012, pp. 312-313.

167Ottimo il lavoro di F. Piraino, *Il divieto dell'abuso del diritto*, in *Europa e Diritto Privato*, 1, 2013, p. 75 e ss. Inoltre M. Messina, *L'abuso del diritto*, Napoli, 2003; M. Gestri, *Abuso del diritto e frode alla legge nell'ordinamento comunitario*, Milano, 2003; M. Atienza, J. Ruiz Manero, *Ilícitos atípicos. Sobre el abuso del derecho, el fraude de ley y la desviación de poder*, Madrid, 2000, trad. it., *Illeciti atipici. L'abuso del diritto, la frode alla legge, lo sviamento di potere*, Bologna, 2004; G. Pino, *Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla dottrina dell'abuso del diritto*, in *Riv. crit. dir. Priv.*, 2004; C. Restivo, *Un contributo ad una teoria dell'abuso del diritto*, op. cit.; M. Barcellona, *L'abuso del diritto: dalla funzione sociale alla regolazione teleologicamente orientata del traffico giuridico*, op. cit., p. 498; A. Gentili, *Abuso del diritto e uso dell'argomentazione*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 354 s.; ID., *L'abuso del diritto come argomento*, op. cit., p. 297.

168A. Gentili, *Abuso del diritto e uso dell'argomentazione*, op. cit., 2010, p. 362 e ss.; ID., *L'abuso del diritto come argomento*, op. cit., p. 321 e ss.; nonché P. Perlingieri, *Il diritto come discorso. Dialogo con Aurelio Gentili*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 785. Contra C. Castronovo, *L'eclissidel diritto civile*, Milano, 2015, p. 117.

In breve: l'abuso del diritto è l'**argomento di cui si avvale l'interprete per assicurare la giuridicità dell'Ordinamento, quando la legge non lo soccorre nemmeno per analogia.**

Didascalicamente riterrei che l'abuso presupponga la compresenza di cinque **elementi**¹⁶⁹:

- l'esistenza di una situazione giuridica soggettiva (diritti, poteri, libertà, etc...),
- una pluralità di modi di esercizio (attivi o omissivi),
- una pluralità di effetti conseguibili,
- il contrasto funzionale dell'atto con principi o norme imperative,
- l'impossibilità di sanzionare la condotta antiggiuridica tramite il ricorso all'analogia.

Per inciso, le **norme imperative** e l'**analogia** sono legate a filo doppio, giacché l'analogia presuppone, da un lato, che la norma attributiva del diritto non abbia una funzione univoca aprendo ad una pluralità di effetti potenziali e, dall'altro, che nell'Ordinamento possa riscontrarsi una norma imperativa completa (es. art. 1339 c.c.) e non già meramente direttiva (es. art. 1346 c.c.)¹⁷⁰; se questa norma imperativa completa c'è è possibile ricorrere all'analogia per sanzionare l'illecito, se questa non c'è all'uopo si può evocare la tecnica argomentativa dell'abuso.

L'accertamento di tutti i presupposti indicati focalizza lo *sviamento*

¹⁶⁹La ricostruzione si avvale di altre ricostruzioni, come quella di G. Pino, *Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla dottrina dell'abuso del diritto*, op. cit., pp.30-31 e A. Gentili, *L'abuso del diritto come argomento*, op. cit., p. 314.

¹⁷⁰L'analogia si lega fortemente all'operatività delle **norme imperative** che, come i principi, possono limitarsi a disciplinare i limiti esterni dell'esercizio del diritto (dando "direzioni") ovvero – ed è questo è il caso in cui è più facile trovare una norma analoga che evita il ricorso all'argomento dell'abuso del diritto – regolare nel dettaglio la condotta del soggetto agente (comminando addirittura una specifica sanzione). Cfr. E. Russo, *Norma imperativa, norma cogente, norma inderogabile, norma indisponibile, norma dispositiva, norma suppletiva*, op. cit., p. 585 e ss. .

dell'interesse protetto ed impone di restaurare l'Ordinamento facendo venir meno gli effetti dell'atto abusivo, atto che può dirsi doppiamente antiggiuridico, giacché, da un lato, danneggia terzi, e, dall'altro, tradisce l'affidamento che il sistema giuridico aveva avuto attribuendo il diritto.

Un indirizzo attento a distanziare l'abuso del diritto dalle clausole generali sostiene che questo, per quanto contiguo alla buona fede, non sia che volto ad un **controllo di ragionevolezza degli effetti**, mentre la buona fede sarebbe – più a monte - intesa a verificare la lealtà e la solidarietà delle condotte¹⁷¹.

Tornano attuali le parole di Salvatore Romano, per il quale l'abuso è una “*alterazione del fattore causale che si ripercuote in un'alterazione nella struttura dell'atto stesso*” o comunque “*condotta di rapporti giuridici contraria alla buona fede o comunque lesiva della buona fede altrui*”¹⁷².

In altri termini l'abuso non è la buona fede ma un **metodo** per riscontrarla¹⁷³, sia in senso oggettivo che soggettivo, ossia sia come correttezza che come affidamento; un metodo valido, più in generale, a verificare l'alterazione causale dell'atto, che è per l'effetto alterazione strutturale che è, a cascata, alterazione degli effetti tipici alla situazione giuridica esercitata.

Dall'alterazione dell'Abuso parte la necessità di una restaurazione del Diritto, cioè del significato della disposizione normativa, il cui fine “*non può essere colto in vitro ossia al di fuori del problema applicativo (...)*” (ma deve essere colto ndr) “*verificando gli effetti che discenderebbero dalla sua applicazione nel caso*

171C. Scognamiglio, *L'abuso del diritto*, in *Contratti*, 2012, pp. 13-14. Favorevole alla distinzione dei concetti già G. Cattaneo, *Buona fede obiettiva e abuso del diritto*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1971, pp. 636-637. Sembrano concludere allo stesso modo P. Rescigno, *L'abuso del diritto*, *op. cit.*, pp. 21 e 56, ed E. Navaretta, *Il danno non iure e l'abuso del diritto*, in *Diritto civile*, diretto da N. Lipari, e P. Rescigno, IV, 3, Milano, 2009, p. 265.

172Salv. Romano, voce *Abuso del diritto (dir. att.)*, *op. cit.*, p. 168.

173La necessità di escogitare meccanismi per concretizzare la clausola generale di buona fede è preclara in L. Mengoni, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 1986, pp. 18-19. Si tratta in fondo di inventare il meccanismo di comprensione, non è già l'abuso che si rivela come espressione di mala fede, è piuttosto la buona fede che si attua attraverso la struttura dogmatica dell'abuso del diritto. In questi termini M. Lamicela, *Dolo e abuso del diritto: il giudice controlla le parti contraenti*, in *Contr. Impr.*, 2012, p. 1462.

concreto”¹⁷⁴.

L'interprete è, quindi, chiamato ad escludere una finalità per difenderne altre, funzionalmente evitando gravosità verso i soggetti controinteressati dall'esercizio abusivo del diritto¹⁷⁵.

In sintesi ciò significa che il **metodo** – che è sia metodo di *comprensione* che di *correzione* - lavora sempre *a posteriori*, cioè accertando la giuridicità di modalità ed effetti dell'azione supposta abusiva, e non già meramente *a priori*, cioè limitandosi a riscontrare lo sviamento dell'interesse nell'orizzonte astratto della fattispecie¹⁷⁶.

I piani sono distinti e consecutivi: l'*a priori* riscontra subito l'antigiuridicità nella *illiceità* – che è divergenza formale e, presuntivamente, sostanziale dal *praeceptum* -, l'*a posteriori* la riscontra invece in un *abuso* – che inquadra la congruenza formale insieme, però, ad una divergenza sostanziale¹⁷⁷.

Al primo riscontro sussuntivo, in caso di lamentato abuso segue, dunque, un secondo riscontro su un piano più ampio, che è quello della buona fede della condotta e, soprattutto, quello della proporzionalità degli effetti conseguiti. In questo modo il giudizio di abusività verrebbe innestato sul piano, logicamente *a posteriori*, dell'*ingiustizia del danno*, piano che palesa in negativo – in positivo lo denota la buona fede oggettiva - il **sostrato relazionale** insito nel divieto di abuso del diritto¹⁷⁸.

174F. Piraino, *L'abuso del diritto*, op. cit., p. 136. V. anche E. Navarretta, *Il danno non iure e l'abuso del diritto*, op. cit., p. 261.

175D. Messinetti, voce *Abuso del diritto*, op. cit., pp. 2-3. V. anche A. Gentili, *L'abuso del diritto come argomento*, op. cit., p. 315.

176F. D. Busnelli, E. Navarretta, *Abuso del diritto e responsabilità civile*, op. cit., pp. 186-187 e 192. V. anche F. Piraino, *L'abuso del diritto*, op. cit., p. 131 e ss. .

177G. Pino, *L'abuso del diritto tra teoria e dogmatica. (precauzioni per l'uso)*, in *Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica* (a cura di G. Maniaci), Milano, 2006, pp. 127-128; A. Gentili, *L'abuso del diritto come argomento*, op. cit., p. 316.

178F. D. Busnelli, voce *Illecito civile*, in *Enc. Giur. Treccani*, XV, Roma, 1991, p. 10 e ss. . Più di recente V. Scalisi, *Ingiustizia del danno e analitica della responsabilità civile*, in *Riv. Dir. Civ.*, I, 2004, p. 50.

Come **tecnica argomentativa** l'abuso del diritto emerge nel tempo presente, *età della decodificazione* e di una esasperante costituzionalizzazione del diritto civile. In questo tempo è evidente una crisi del potere e della tecnica legislativa, giacché il potere normativo è delegato a strutture amministrative o sovranazionali spesso incapaci di un adeguato aggiornamento delle norme¹⁷⁹.

Mancando il retroterra forte del giuspositivismo discende che finanche l'illecito può divenire atipico, trascendendo il mondo delle *regole* – norme di condotta a carattere specifico - ed agganciandosi a quello dei *principi* – aventi il più allentato, ma pur sempre prescrittivo, carattere delle *direttive*. Ciò è manifesto in una pluralità di ipotesi (come la frode o lo sviamento di potere), di cui l'abuso ne rappresenta una soltanto¹⁸⁰.

Il piano di valutazione, dunque, si sdoppia in *regole* e *principi* e la congruenza della fattispecie di esercizio del diritto con le prime non si replica, necessariamente, anche rispetto ai secondi; tale dissonanza, la lacuna assiologica delle regole, viene percepita tramite lo strumento interpretativo che, nelle forme della giurisprudenza, assume il compito di correggere il Diritto stesso¹⁸¹.

Aldilà delle *critiche* – per le quali una tale ricostruzione aprirebbe ad una tirannia dei principi e ad uno svilimento delle regole¹⁸² - e delle *controcritiche* – per le quali il bilanciamento occorrerebbe in casi determinati e non in ogni caso di illecito¹⁸³ – la considerazione coglie nel segno dei tempi.

179 Complessivamente si faccia riferimento a N. Irti, *L'età della decodificazione*, Milano, 1999; nonché a F. Galgano, *Il diritto privato tra codice e costituzione*, Milano, 1999.

180 M. Atienza, R. Manero, *Illeciti atipici. L'abuso del diritto, la frode alla legge, lo sviamento di potere*, op. cit., p.12 e ss. . La valorizzazione dei principi in letteratura trova un suo caposaldo in R. Dworkin, *I diritti presi sul serio*, Bologna, 2010, p. 48. Sulle condizioni storico-giuridiche che hanno permesso l'affermarsi di questo discorso A. Gentili, *L'abuso del diritto come argomento*, op. cit., p. 317 e ss. .

181 M. Atienza, J. Ruiz Manero, *Illeciti atipici. L'abuso del diritto, la frode alla legge, lo sviamento di potere*, op. cit., p. 67.

182 B. Celano, *Principi, regole, autorità. Considerazioni su M. Atienza, J. Ruiz Manero, Illeciti atipici*, in *Europa e Dir. Priv.*, 3, 2006, p. 1079. P. Comanducci, *Abuso del diritto e interpretazione giuridica*, in AA. VV., *L'abuso del diritto. Teoria, storia e ambiti disciplinari* (a cura di V. Veluzzi), Pisa, 2012, p.30.

183 C. Castronovo, *Abuso del diritto come illecito atipico?*, in *Eur. e Dir. Priv.*, 3 2006, pp. 1051-1060. L'A. sostiene la completezza della norma attributiva che avrebbe il potere di rimettere in ordine da sola la realtà corrotta dall'abuso, sicché l'argomento dell'abuso sarebbe invocabile solo quando sia presente un danno ingiusto e,

Appare in definitiva come, non bastando più la sussunzione a qualificare i fatti, l'abuso del diritto nella prassi sia divenuto lo strumento di cui il giudice si avvale non solo per giudicare la fattispecie concreta ma anche per ammodernare quella astratta (in quest'età abbandonata dalle cure del potere legislativo); ciò, in fondo, alla stregua di quanto *ab origine* concesso al giudice di *common law* avente facoltà di *distinguishing*¹⁸⁴.

Due tendenze sono, oggi, opposte radicalmente intorno all'abuso; l'una di matrice comunitaria lo tipizza come regola, l'altra conserva forti dubbi sull'opportunità di incardinare l'ordine sistematico intorno ad un concetto di così ampia pericolosità per la certezza del diritto e la separazione dei poteri, oltre che per l'autonomia dei privati.

Nel diritto dell'Unione Europea l'indubbia vicinanza a tradizioni anglosassoni e l'incrementarsi dei casi di abuso hanno portato ad una **tipizzazione del divieto**, prima all'art. 17 della CEDU, poi all'**art. 54 della Carta di Nizza**; se ne constata la chiara portata ermeneutica¹⁸⁵: “*Nessuna disposizione (...) deve essere interpretata nel senso (...) di una distruzione dei diritti o di loro limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta*”.

Conseguentemente nella giurisprudenza di Bruxelles tale divieto ha determinato un effetto di armonizzazione tra le diverse discipline nazionali (es. in materia fiscale)¹⁸⁶; dall'esame delle pronunce, così, risulta che un esercizio del diritto può dirsi abusivo al ricorrere di **due condizioni**: dapprima quella *oggettiva* riscontrabile nell'alterazione del fattore causale insito nella norma attributiva del diritto, secondariamente quella *soggettiva* espressa nella consapevolezza o nella

tuttavia, l'apparenza di un esercizio lecito; in questi casi appare giustificato il ricorso ai *principi*, segnatamente quelli costituzionali ed in particolare quello di solidarietà (art. 2 Cost.).

184A. Gambaro, *Abuso del diritto II) Diritto Comparato e straniero*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1998, p. 2.

185F. Losurdo, *Il divieto di abuso del diritto nell'ordinamento europeo. Storia e giurisprudenza*, op. cit., p. 107.

Analogamente recita l'art. 17 CEDU.

186Per tutti CGUE 21 Febbraio 2006, C-255/02, caso Halifax, in *Riv. Dir. Trib.*, 2006, III, p. 122.

conoscibilità dell'ingiustizia del vantaggio ottenuto o dello svantaggio cagionato tramite l'alterato esercizio del diritto.

Su queste basi la giurisprudenza italiana si è sentita autorizzata a rievocare il principio, onde rispondere alle crescenti esigenze di giustizia sociale avanzate da categorie di soggetti strutturalmente “abusabili”, come il consumatore o l'imprenditore in posizione asimmetrica¹⁸⁷.

Di qui la centralità assunta da fenomeni, ormai tipizzati, come l'abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE), che per esempio nella proprietà intellettuale assume le forme del c.d. *refusal to deal*¹⁸⁸, e l'abuso di dipendenza economica (art. 9 L. 192/1998)¹⁸⁹, dove all'inverso le licenze si è costretti a acquistarle (es. c.d. *package licensing* o *blockbooking*)¹⁹⁰.

Di fronte al fiorire comunitario delle qualificazioni abusive, parte della dottrina continua a dubitare della *universalità* affibbiata al concetto di abuso, credendo maggiormente in un'**autarchia della legge**, che in sé conserverebbe la capacità di adattarsi ai mutamenti sociali senza dovere necessariamente affidarsi ad un criterio argomentativo pericolosamente discrezionale.

Tra chi nega la validità del divieto un argomento forte è quello che osserva che insita a tale divieto vi sia una **contraddittorietà sul piano degli effetti**; così si esprime Aurelio Gentili: “*l'atto autorizzato dalla legge a produrre un effetto/ad infliggere un pregiudizio ad un terzo (= esercizio del “diritto”) non è autorizzato*

187Esemplari le S.U., Cass. Civ., 18 Settembre 2009, n. 20106, caso Renault, in *Riv. Dir. Civ.*, 2010, 6, p. 653. Per un commento E. Barcellona, *Recesso ad nutum fra principio di buona fede e abuso del diritto: «solidarietà sociale» o inderogabilità del «mercato»?* (Note a proposito di Cass. n. 20106/2009) in *Riv. del dir. comm. e del dir. gen. delle obbl.*, II, 2011, p. 165.

188Ossia del rifiuto di concedere licenze. In argomento V. Meli, *Rifiuto di contrattare e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario*, Torino, 2003.

189P. Fabbio, voce *Abuso di dipendenza economica*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 2012. Esempio il caso Magill (CGCE, C-241-242/91 in *AIDA*, 1995, p. 261 con nota di G. Cavani, *Magill, lo scioglimento di un arcano*).

190Un'ampia panoramica è offerta da C. Castronovo, S. Mazzamuto, *Manuale di diritto privato europeo*, 3, Milano, 2007, p. 246 e ss. . G. Afferni, *Antitrust e cinematografia*, in *AIDA*, 1995, p. 87. Nonché D. Sarti, *Antitrust e diritto d'autore*, in *AIDA*, 1995, p. 101. Più in generale sugli abusi del diritto d'autore V. De Sanctis, *I soggetti del diritto d'autore*, Milano, 2005, p. 307

dalla legge a produrre un effetto/ad infliggere pregiudizio ad un terzo (= abuso del diritto) ”¹⁹¹.

Da altra parte¹⁹² la critica di Gentili – in parte condivisa - si sostanzia nel fatto che non si comprende perché vi sia la necessità di dover ricondurre il caso ad una diversa regola ermeneutica, derivante da un'altra disposizione, quando invece si potrebbe giungere direttamente, ossia tramite la ricerca di un'analogia norma prescrittiva¹⁹³, a ritenere illecito l'esercizio del diritto.

Il ricorso allo strumento analogico (art. 12 preleggi) sottintende – come per l'abuso - la prevalenza della dimensione della *funzione* su quella della *struttura*; la differenza è che l'abuso dovrebbe considerarsi mero strumento sussidiario che interviene solo quando dalla norma, che attribuisce il diritto, possono ricavarsi una pluralità di funzioni¹⁹⁴ e sempre che nessuna altra norma sanzioni comportamenti analoghi.

Pur così ridotto resiste, però, uno spazio di operatività per l'argomento dell'abuso del diritto; condividendo – come già visto in principio – le conclusioni di Aurelio Gentili se ne ricava che se l'abuso rientra tutto nella dimensione della struttura può anche dirsi, almeno su un piano negoziale, che parlare di abuso del diritto è parlare di abuso di forme giuridiche, di **simulazione**¹⁹⁵.

Infatti l'atto di esercizio di un diritto è, esattamente come il potere negoziale, espressione di una libertà che intende perseguire effetti astrattamente leciti ma, esattamente come quello (che viene detto *simulato*), passibile di antiggiuridicità

191A. Gentili, *L'abuso del diritto come argomento*, op. cit., pp. 312-313.

192A. Gentili, *Abuso del diritto, giurisprudenza tributaria e categorie civilistiche*, in *IANUS*, 1, 2009, p. 12.

193Cfr. C. Restivo, *Un contributo ad una teoria dell'abuso del diritto*, op. cit., p. 121.

194Altrimenti dovendosi qualificare come abusivo il ricorso stesso all'argomento dell'abuso del diritto. In proposito sempre A. Gentili, *Abuso del diritto, giurisprudenza tributaria e categorie civilistiche*, op. cit., p. 14 ove chiaramente si afferma: “*la funzione è decisiva solo se è univoca*”.

195L'accordo simulatorio dispiega il contenuto di una volontà negoziale, della quale variamente può simulare la creazione, la modifica o l'estinzione degli effetti giuridici che le sono tipici; per tutti G. Furguele, *Della simulazione di effetti negoziali*, Padova, 1972, p. 72. Conclusione ormai pacifica nel campo del diritto tributario in cui largamente si manifesta il discorso dell'abuso del diritto, M. Beghin, voce *Elusione e abuso del diritto*, in *Enc. Giur. Treccani*, 2014.

laddove volesse ottenere effetti in concreto non meritevoli di tutela.

Così ragionando potrebbe risolversi il paradosso di Gentili dicendo che si “*l'atto è autorizzato dalla singola disposizione a produrre un certo effetto, ma non è dalla legge, sistematicamente intesa, autorizzato a produrre un diverso effetto*”.

Conseguentemente, la ricerca del fondamento razionale della disposizione corrisponde ad una più ampia analisi degli interessi legittimi in gioco ed a una selezione di essi, attuata mediante il riscontro della **dissociazione degli effetti dichiarati** (leciti) *da quelli realmente voluti* (e, celatamente, illeciti); tale conclusione – d'altronde – è già assodata per il contiguo fenomeno della simulazione.

L'abuso del diritto, così qualificato, è una sorta di **simulazione unilaterale**¹⁹⁶ *di effetti giuridici*, ove appare la volontà di godere degli effetti accordati per legge ad esito di un corretto esercizio del diritto (*esercizio corretto ma apparente*), ma invero si perseguono effetti che non sono legittimamente realizzabili, giacché il diritto che si ha non costituisce titolo per conseguirli (*esercizio reale ma abusivo e dissimulato*)¹⁹⁷.

L'abuso del diritto, inteso come la simulazione, crea una discrepanza tra struttura e funzione, essendo conforme alla prima ma dissociato dalla seconda; in entrambi i casi lo si coglie sul *piano degli effetti*.

Se gli effetti simulati sono, naturalmente, ricavabili dalla disposizione che attribuisce il diritto, per quelli supposti dissimulati è – come detto - compito dell'interprete accertarne l'effettiva illegittimità; in ciò si manifesta la necessità di correggere l'abuso ma anche il pericolo che l'interprete possa emendare la norma o attribuirle effetti non presenti nell'intenzione del legislatore¹⁹⁸.

196S. Pugliatti, *La simulazione dei negozi unilaterali*, Bologna, 1953, p. 539. Sulla simulazione in generale M. Allara, *La teoria generale del contratto*, Torino, 1955, p. 84.

197G. Furguele, *Il contratto con effetti reali fra procedimento e fattispecie complessa: prime osservazioni*, op. cit., p. 111.

198A. Gentili, *L'abuso del diritto come argomento*, op. cit., pp. 298. Comprensibili le conclusioni in un periodo

Alla *dimensione descrittiva* dell'abuso segue, poi, sempre una *dimensione correttiva*. Anche qui si pongono una pluralità di posizioni interpretative, ma generalmente tutti concordano che la matrice di ogni rimedio (invalidità, inefficacia, risarcimento, etc...) sia la **sottrazione della tutela ordinamentale**.

Il rimedio di origine romanistica dell'*exceptio doli generalis*¹⁹⁹ consiste, infatti, nella possibilità di opporsi ad una pretesa astrattamente fondata ma concretamente dolosa o comunque scorretta perché gli interessi, con detta pretesa perseguiti, non sono meritevoli di tutela da parte dell'Ordinamento giuridico (art. 1322 c.c.); ne consegue la disapplicazione di quelle norme, invocate o invocabili in maniera illecita, che altrimenti darebbero al soggetto abusante normale tutela ordinamentale.

Vi sono diverse fattispecie codificate di simili evenienze (artt. 1190, 1207, 1227, 1241, 1260, 1264, 1359, 1426, 1438, 1444, 1460, 1479, 1490, 1491 c.c.), ma non può dirsi di avere un catalogo chiuso di ipotesi; piuttosto è proprio nell'apertura del catalogo che si ritrova la *ratio* del principio: nullificare quelle ingiuste pretese che si avvalgono dell'assenza di uno specifico divieto di abuso o emulazione e con ciò, ossia tramite “una più duttile applicazione delle regole formali”²⁰⁰, consentire il costante adeguamento del diritto alla realtà sociale.

Di fronte alla controparte ed ai terzi, che siano pregiudicati dall'abuso del diritto, l'atto, o meglio l'efficacia dell'atto²⁰¹, sarà quindi inopponibile, sulla scorta

storico in cui si palpa la crisi del potere legislativo e la tendenza creativa delle magistrature.

199In generale sul principio, coeso a quello di buona fede, si rinvia a A. Torrente, voce *Eccezione di dolo*, *op. cit.*, p. 218. Per tutti sul fatto che l'*exceptio* è il metodo più proprio di verifica dell'abuso P. Rescigno, *L'abuso del diritto*, *op. cit.*, p. 62. Questo può, poi, declinarsi nelle diverse forme del risarcimento, della restituzione, dell'inefficacia, della rescissione, della decadenza, etc... . In proposito sempre valida la lezione di Salv. Romano, voce *Abuso del diritto*, *op. cit.*, p. 169. L'*exceptio* ha lo scopo di paralizzare l'efficacia di un atto o di giustificare il rigetto della domanda giudiziale fondata sul medesimo. In tal senso è rimedio generale, valido per ogni atto contrario a buona fede o a meritevolezza: cfr. G. Meruzzi, *Il fondamento sistematico dell'exceptio doli e gli obiter dicta della Cassazione*, in *Contr. e impr.*, 2007, p. 1379.

200G. Meruzzi, *L'exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale*, Padova, 2005, p. 431.

201Il rimedio dell'inefficacia dell'atto come conseguenza dell'abuso ha matrice tedesca (R. Müller Ertzbach, *L'abuso di diritto secondo la dottrina giuridica teleologica*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, 1950, p. 89) ed è ripreso in Italia da

di un meccanismo analogo a quello previsto in materia di simulazione negoziale agli artt. 1414 e 1415 c.c. .

Si comprende, infine, come le ipotesi di *simulazione* ed *abuso* appartengano allo stesso genere di anti giuridicità cui fanno capo quegli atti in cui si realizza una dissociazione tra voluto e dichiarato; non è un caso che autorevole Dottrina, sulla scorta dell'esperienza tedesca del *Gestaltungsfreiheit*, abbia qualificato la simulazione come *abuso della libertà negoziale*²⁰².

Da sé viene, allora, la speculare conclusione per la quale, invece, l'abuso è **simulazione di una libertà**, sia essa individuale o negoziale, concessa dall'Ordinamento al privato per dare effettività, oltre che ad interessi propri, a scopi di ordine generale.

1.9) Diritto civile e diritti fondamentali

Operando una valutazione etica della proprietà intellettuale ci si accorge presto che essa non riguarda solo entità patrimoniali ma che, al contempo, spinge il civilista a sconfinare la realtà per accedere alla dimensione dei **diritti umani**.

Una *doppia natura* si manifesta, dunque, nei diritti sulle entità immateriali: proprietaria ed umana. Ma è una consapevolezza recente.

La logica del mercato invero, per molto tempo, è rimasta impermeabile a considerazioni etiche; infatti - per quanto presto si sia riconosciuta ai privati la libertà di determinare, attraverso il mercato, i propri scopi pratici- la questione della funzione sociale è rimasta, troppo a lungo, confinata ad “*affaire*” dell'art. 41 Cost., cioè a questione attinente alla libertà di iniziativa economica ed a nessun altro diritto fondamentale.

Salv. Romano, voce *Abuso del diritto*, *op. cit.*, p. 169.
202E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Trattato di Dir. Civ.*, dir. da Vassalli, XXV, Torino, 1960, pp. 403-404. Qualifica – quella di *abuso della libertà negoziale* - che ad un livello più ampio sarebbe un *abuso della libertà* (insita in ogni situazione giuridica soggettiva) *tout court*.

L'opera della **Corte Costituzionale** è stata così, gradualmente, quella di emancipare la funzione sociale della proprietà intellettuale dall'art. 41 Cost., sia in ordine ai brevetti (che, per esempio, cedono in favore della tutela della salute; Corte Cost. n. 20/1978²⁰³) che al diritto d'autore (che, per esempio, cede di fronte la necessità di sviluppo – artistico, letterario, scientifico – della persona umana; Corte Cost. nn. 241/90²⁰⁴ e 108/95²⁰⁵), attuando per l'effetto un bilanciamento tra esigenze proprietarie ed interessi generali non più limitato alla libertà mercantile.

La tutela del profilo personalistico tramite (e contro) le privative è stato nel progresso, poi, ribadito dalla Corte richiamandosi alle convenzioni internazionali e

203Nella sentenza Corte Cost. del 9 Marzo 1978, n. 20 in *Riv. Dir. Ind.*, 1978, II, p. 3, nonché in *Foro It.*, 1978, I, p. 809 con nota di R. Pardolesi. Sul divieto di brevettazione dei farmaci, cominciano a considerarsi anche altri valori: *“Il divieto di brevettare i medicinali ed i processi diretti a produrli non solo è fondato su motivi specifici ormai non corrispondenti alla realtà, ma neppure può dirsi congruo rispetto all'interesse generale alla tutela della salute, di cui all'art. 32 Cost.. Esso costituisce, dunque, un'ingiustificata deroga alla 'par condicio' degli inventori industriali, con riguardo sia al diritto personale al riconoscimento della paternità dell'invenzione che alle situazioni economiche di vantaggio cui dà luogo l'esclusiva; per altro verso, penalizza gli imprenditori del settore farmaceutico rispetto a quelli di altri settori, ed ostacola, altresì, la promozione della ricerca scientifica e tecnica, che è un dovere della Repubblica. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 41 e 9 Cost. (assorbite le censure riferite agli artt. 42 e 43 Cost.) - il comma primo dell'art. 14, r.d. 29 giugno 1939 n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali)”*.

La Corte osserva anche che: *“la peculiarità della categoria dei beni immateriali, suscettibili di simultaneo e plurimo godimento (del resto lo stato di res communes omnium è quello definitivo di tutte le invenzioni, siano esse brevettabili o meno) sconsiglia ogni meccanica inserzione negli schemi della proprietà privata o pubblica ex art. 42, primo comma, Cost.”* (ammettendo però che *“per taluni aspetti l'assimilazione è possibile: così per l'espropriazione dei diritti di brevetto, prevista dagli artt. 60 e ss. del r.d. n. 1127 del 1939”*). In senso conforme anche le sentenze n. 236/1996 e n. 175/2005.

204Corte Cost., sent. n. 241/90, in *Giur. It.*, I, 1, 1990, p. 1501 con nota di N. Abriani, *Gestione collettiva dei diritti d'autore e abuso di posizione dominante: una sentenza profondamente innovativa*. In particolare si afferma l'obbligo a contrarre ex art. 2597 c.c. in capo alla SIAE e si osserva che: *“Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 41, cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 180, l. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore), in quanto deve ritenersi che, operando la Siae in condizioni di monopolio sostanziale, sia ad essa applicabile l'obbligo di contrarre con il divieto di discriminazioni arbitrarie sancito dall'art. 2597 c. c.”*.

205Corte Cost., sent. n. 361/88, in *Giust. Costit.*, 1988, p. 535. Con riguardo alla necessità di un bilanciamento ampio: *“La tutela del diritto d'autore - da riferire alle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte mediante le diverse forme in cui si sviluppa l'espressione artistica, e non riducibile ad un mero diritto a compenso - acquista rilievo prevalente rispetto ai diritti degli altri soggetti, pur meritevoli di adeguata tutela in un corretto equilibrio di interessi. Nella specie, legittimamente la legge n. 633 del 1941 riconosce all'autore il diritto esclusivo di noleggiare a terzi l'opera musicale e gli esemplari in cui è riprodotta, precludendo agli acquirenti di "compact disc" (o supporti similari) la possibilità di noleggiarli a terzi senza il consenso dell'autore. Tale disciplina risponde, infatti, ad un bilanciamento di interessi non irragionevole, conforme ad esigenze di tutela della "proprietà intellettuale" (artt. 33, 35 e 42 Cost.) e positivamente finalizzato ad incentivare la produzione artistica, letteraria e scientifica, nonché a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.) e promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9 Cost.); senza, peraltro, che risulti sacrificata la libertà di iniziativa economica”*.

al diritto comunitario; esplicitamente, da ultimo, si esprime l'art. 17, co. 2, CEDU per cui - genericamente - “*la proprietà intellettuale è protetta*”²⁰⁶.

Il sopraggiungere di possibilità tecniche nuove (es. il digitale) ha vivificato la questione e ci si è resi conto che molte istanze fondamentali – istruzione, conoscenza, ricerca, sviluppo, etc... - possono essere soddisfatte per il tramite dei diritti di proprietà intellettuale²⁰⁷.

Allora la *doppia natura* dei diritti in commento ha rivelato una duplice possibilità di tutela. Da un lato, come diritti umani, essi possono costituire un argine agli eccessi e agli abusi del titolare della privativa e, per ciò stesso, raffinarne lo scopo²⁰⁸, cioè segnare più precisamente qual è la precipua funzione sociale che si deve perseguire; dall'altro, come diritti di proprietà intellettuale, essi offrirebbero sia uno schema formale entro cui ancorare gli interessi fondamentali del titolare che uno schema entro cui, limitando i poteri proprietari (es. licenze legali), dare spazio alle istanze di terzi²⁰⁹.

I diritti di proprietà intellettuale sarebbero, in questo senso, **diritti fondamentali** a realizzazione sociale anziché individuale (c.d. *diritti umani di quarta generazione*)²¹⁰.

Tanto compreso si ridefinisce il ruolo del civilista, che viene chiamato con il proprio armamentario a dare tutela ampia, oltre i rimedi pubblicistici, a situazioni

206S. Rodotà, *Il progetto della Carta europea e l'art. 42 Cost.*, in *La proprietà nella Carta europea dei diritti fondamentali* (a cura di M. Comporti), Milano, 2005, p. 170 ss. .

207P. Torremans, *Intellectual property and human rights*, Amsterdam, 2008, p. 29 e ss. .

208La differenza tra *abuso* ed *eccesso* sta nel fatto che nel primo caso l'atto rientra formalmente nei limiti del diritto (divergendone sostanzialmente), mentre nel secondo l'atto esorbita da quelli già formalmente consentito al titolare del diritto. Mentre l'*illecito* vi è quando manca qualsiasi corrispondenza tra azione e norma permissiva di tale azione. In questo senso i diritti fondamentali costituirebbero uno dei limiti esterni all'esercizio (quindi parametro di riconoscimento dell'abuso) del diritto. In proposito v. C. Geiger, *Fundamental Rights, a Safeguard for the Coherence of Intellectual Property Law?*, in *Int'l Rev. Intell. Prop. & Competition L.*, 35, 2004, pp. 268-277.

209M. E. Carrier, *Cabining Intellectual Property through a Property Paradigm*, in *Duke L. J.*, 54, 2004, p. 1. L'A. segnala pure la tendenza – errata nella misura di un'assolutizzazione – della *propertization*.

210L'espressione si basa sull'acuta analisi di N. Bobbio, *L'età dei diritti*, op. cit., pp. XIII-XV. Al riguardo D. Zolo, *Nuovi diritti e globalizzazione*, in *Enc. Treccani – XXI secolo*, 2009.

evidentemente complesse. Agendo in tal senso egli, peraltro, aggiorna le tradizionali categorie e la tutela della personalità non si accolla più alla sola responsabilità civile²¹¹. Anzitutto è nella **autonomia privata** che essa trova conforto.

La svolta di un diritto privato per i diritti fondamentali si è resa possibile da quando si è affermata l'idea di diritto soggettivo come diritto di libertà²¹², ossia da quando l'interesse individuale si è svincolato da un criterio di *meritevolezza* presunto nella tipicità (di negozi e cause).

Il fermento che investe gli anni '50 e '60 del diritto privato è quello di una presa di coscienza intorno al superamento del formalismo astratto di marca liberale in favore della *visione sostanziale* temprata dalla Costituzione.

Allora due circostanze si sono manifestate, circostanze che con il proliferare della proprietà intellettuale e la globalizzazione giuridica si sono, poi, amplificate.

In positivo le *cause* ed i *tipi* hanno **superato il principio di tassatività** che li riguardava e nuovi modelli negoziali si sono, così, potuti palesare (art. 1322 c.c.)²¹³; complementariamente i motivi “*fondamentali*”, elevati a causa, per la prima volta hanno garantito una flessibilità dell'Ordinamento rispetto ad una società in rapida trasformazione²¹⁴.

In negativo, però, la nuova libertà di agire dell'individuo – il *potere normativo dei privati*²¹⁵ - ha evidenziato l'attualità e la **accresciuta dimensione dell'abuso del diritto** come sviamento da un interesse personale, che *fuori* dal tipo

211Un esempio è dato dalla tutela del consumatore, transitato da soggetto del mercato a persona. Questa tutela non è, come detto, solo quella risarcitoria ma più diffusamente quella che detta le regole di validità dei contratti. L'idea è che con ciò, cioè con un pieno e garantito accesso ai beni di consumo, si assistano i diritti fondamentali della persona. In proposito v. P. Laghi, *L'incidenza dei diritti fondamentali sull'autonomia negoziale*, Padova, 2012.

212G. B. Ferri, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, p. 161 e ss. . A partire dagli anni '60 la migliore civilistica comincia a mettere al centro della propria indagine l'*agire* dell'individuo che voglia realizzare ogni suo interesse, sol che sia “meritevole di tutela” (art. 1322 c.c.).

213G. B. Ferri, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, op. cit., p. 253.

214P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, op. cit., p. 543. Il diritto dei contratti, da allora, ha messo a timone il rispetto della dignità della persona.

215G. Guarino, *Potere giuridico e diritto soggettivo*, op. cit., pp. 255-256.

negoziale, è tutto da accertare²¹⁶.

Le libertà – e con esse il pericolo dell'abuso - dei privati si realizzano al prezzo della rassicurazione del giurista, che dismette le vesti comode del notaio ed indossa quelle difficili dell'interprete; solo allora appare lampante la miseria della legge e la pena del giurista che cerca di riscattarla²¹⁷.

Tale risvolto ha dato grosse responsabilità alla giurisprudenza, autorizzandola a ricorrere ampiamente alle clausole generali (per quel che ci riguarda la buona fede) ed avvicinando così il nostro Ordinamento a quello di *Common Law*, ove da sempre le aporie della legge sono state colmate con l'interpretazione delle Corti di *Equity*²¹⁸.

Conclusivamente, può dirsi che una ristrutturazione sociale del diritto dei privati, strettamente intesa a realizzare collettivamente diritti fondamentali, si è avuta secondo due coordinate: la prima è quella della “emancipazione dei privati” dallo Stato, la seconda si manifesta nelle molteplici contaminazioni giuridiche della tradizione anglo-americana.

Per il primo **profilo** - “*autonomistico*” - molte considerazioni sono state rese e, sinteticamente, può dirsi che la proprietà si fa sociale da quando si afferma la supremazia funzionale di un interesse generale contro i diritti singolari; ma ancor di più – può aggiungersi – ciò avviene da quando lo Stato indietreggia e “*l'ordine giuridico (dei privati, ndr) riconosce e sanziona un'autonomia che i privati stessi già esplicano sul terreno sociale*”²¹⁹. L'art. 2 Cost. così non si limiterebbe ad un programma politico intorno alla proprietà ma sarebbe più da

216C. Restivo, *Contributo ad una teoria dell'abuso del diritto*, op. cit., p. 83 e ss..

217Celebre l'immagine di Pietro Rescigno che matura proprio negli anni in cui tutto ciò avviene: v. P. Rescigno, *L'abuso del diritto*, op. cit., p. 128

218V. in proposito A. M. De Vita, *Buona fede e common law: un'attrazione non fatale nella storia del contratto*, in *Riv. Dir. Civ.*, 3, 2003, p. 459 e ss. .

219Salv. Romano, *Autonomia privata (Appunti)*, op. cit., p. 10 e ss. .

presso precetto, sia rispetto al potere di godimento che a quello di disposizione²²⁰.

Per il secondo **profilo** - “*comparatistico*” - non può trascurarsi l'incidenza che le concezioni d'oltremarica hanno sugli istituti della proprietà²²¹ e della responsabilità²²². Parimenti vale la pena considerare che le crescenti intersezioni tra diritto continentale, fermo sulla distinzione tra *iura in rem* e *iura in personam*, e *common law*, invece scevro da tale distinguo, condizionano la teorizzazione, proprietaria e contrattuale, intorno ai beni immateriali, per loro natura al confine tra dimensione personalistica (es. diritto morale d'autore) e considerazione economica (es. diritto patrimoniale d'autore).

Il modello inglese di proprietà, invero, non è di per sé sociale ma sicuramente dinamico. Per inciso, nella concezione anglosassone la proprietà esclusiva è un abominio; almeno sin da Blackstone il quale fu forte difensore delle prerogative di una società, ad un tempo terriera e politica, dal pericolo democratico di un diritto innaturale²²³.

Ciò non vuol dire, però, che in Inghilterra non esista la proprietà privata, significa solo che questa può essere regolata dal potere politico; nel continente un

220Per il *godimento* abbiamo già visto e vedremo la centralità assunta, oltre gli atti emulativi, dal canone dell'abuso del diritto come parametro d'esercizio dei poteri proprietari nel rispetto degli altrui interessi legittimi. Per quanto riguarda la *disposizione* sono, da ultimo, le tradizioni giuridiche di *common law* a pervadere dal basso il nostro diritto civile. Questo si apprezza sia rispetto all'accresciuto ruolo riconosciuto alla giurisprudenza (anche rispetto alla dichiarazione di nuovi beni. Per esempio rispetto al *know-how* sin da tempi non sospetti: Cass. Civ., 25 Giugno 1947, in *Giur. It.*, 1947, I, p. 554. Per un'ampia rassegna v. M. Pastore, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, in G. Resta, (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Milano, 2011, pp. 271-312.

221Si pensi al problema del *trust interno*. V. in proposito M. Lupoi, *Trusts*, Milano, 2001, p. 533 e ss. .
In generale sulle contaminazioni proprietarie cfr. G. Alpa, A. Fusaro, *Le metamorfosi del diritto di proprietà*, *op. cit.*, p. 59 e ss.. Per esempio lo stesso termine di *privativa* (come sinonimo di esclusività) appare desueto nella proprietà intellettuale. Per altro verso il bisogno di realizzare la *destinazione (trust)*, come terminale della *circolazione giuridica*, ha oggi aperto a nuovi modi di possedere (art. 2645-ter c.c.) e, per ciò stesso, disintegrato il, già precario, dogma napoleonico del numero chiuso dei diritti reali.

222Si pensi al problema dei *danni punitivi*. Per tutti G. Ponzanelli, *I punitive damages nell'esperienza nordamericana*, in *Riv. dir. Civ.*, 4, 1983, p. 435 e ss.; ID., *I Danni Punitivi*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2008, p. 25 e ss. .

223W. Blackstone, *Commentaries on the laws of England*, II, Oxford, 1765-1769, pp. 2 e 300: “*There is nothing which so generally strikes the imagination, and engages the affections of mankind, as the right of property; or that sole and despotic dominion which one man claims and exercises over the external things of the world, in total exclusion of the right of any other individual in the universe*”

Riterrei che tutta l'opposizione tra i due sistemi si possa ridurre all'opposizione tra civiltà continentale della pietra, che riconosce il valore nelle opere, e civiltà anglosassone del legno, che la riconosce nel lavoro.

guizzo anti-feudale porta, invece, la proprietà oltre la mera distribuzione dello spazio rurale e la trasforma in un formante ordinamentale, assoluto – sciolto – dalle ingerenze dello Stato²²⁴.

Tanto premesso, le due tradizioni hanno prodotto differenti teorie dei beni. Nel diritto civile di tradizione continentale la *realità* è stata un attributo principalmente dei beni immobili²²⁵, mentre in *common law* – dove la proprietà, senza dicotomie, è fascio di pretese: *bundle of rights* – non si è mai posta alcuna difficoltà ad accogliere, indistintamente, le entità immateriali (tutte le entità immateriali) tra gli oggetti di proprietà²²⁶.

Su queste premesse c'è chi ha posto una rivoluzione intorno all'oggetto di proprietà parlando – forse solo provocatoriamente²²⁷ - di “*new properties*”, ossia di *nuovi beni*, includendovi anche entità, di regola sfuggenti alla tassonomia proprietaria (come, per esempio, i benefici pubblici)²²⁸, essenziali al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona.

In somma, la proprietà moderna si emancipa lentamente dall'archetipo monistico del possedere; in questo slancio plurale recupera solo ora, alle categorie tradizionali, un differente modello dominicale che è quello della *proprietà frammentata (fragmented ownership)*²²⁹, modello consono a realizzare la socialità nel diritto e che certifica l'ampia autonomia di cui oggi godono (e di cui oggi possono però anche abusare) i privati.

224Cfr. A. Gambaro, *Il diritto di proprietà*, op. cit., p. 23.

225Per una qualificazione dei diritti di proprietà intellettuale in termini di diritti della personalità v. G. Ferri, *Creazioni intellettuali e beni immateriali*, in *Studi in memoria di T. Ascarelli*, II, Milano, 1968, p. 619 e ss. .

226J. E. Penner, *The “Bundle of Rights”. Picture of property*, in 43 *UCLA L. Rev.*, 1995-1996, p. 711 e ss. .

227In realtà si tratterebbe solo di un tentativo di richiamare le categorie proprietarie a tutela dei diritti sociali e per criticare le tendenze egemoniche intorno alle risorse pubbliche e comuni; ma un tentativo possibile solo in *common law* e che ci permette nel campo della proprietà intellettuale, così in bilico tra istanze egoistiche e diritti fondamentali, di capire che la sua funzione, *afortiori*, debba differire dal modello del “mio giuridico”.

228Cfr. C. Reich, *The new property*, op. cit., pp. 733-787.

229Il modello proprietario del *trust* distingue una proprietà formale (*legal estate*) ed una proprietà sostanziale (*equitable ownership*). Cfr. A. Gambaro, *La proprietà nel common law anglo-americano*, in A. Candian, A. Gambaro, B. Pozzo, *Property-Propriété-Eigentum*, Padova, 2002, pp. 15-16.

Siamo all'*eclissi del diritto civile*, almeno per come lo abbiamo conosciuto; l'Ordinamento non poggia semplicemente su un solido sistema di disposizioni di legge, né più sulla rassicurante immutabilità degli istituti; poggia, invece, sempre in misura maggiore sulle **clausole generali**, intese come “*indicazioni di valori ordinamentali*”, espresse in formule ampie, che “*il legislatore trasmette all'interprete*” per consentirgli “*di “attualizzare” il diritto*”²³⁰.

Ecco che l'abuso – investiti i privati di un ruolo pubblicistico - torna in proskenio, “*diviene il criterio dell'uso morale o immorale del diritto*” e si prende carico di soddisfare quelle istanze fondamentali che le ingiuste e disarmoniche norme dei codici non riescono sempre a tutelare²³¹.

230C. Castronovo, *L'eclissi del diritto civile*, Milano, 2015, p. 33.

231Salv. Romano, *Ordinamento sistematico del diritto privato*, op. cit., p. 23. La citazione è di P. Rescigno, *L'abuso del diritto*, op. cit., p. 222. Nonché P. Laghi, *L'incidenza dei diritti fondamentali sull'autonomia negoziale*, op. cit., passim. In particolare sul rapporto tra abuso del diritto e diritti fondamentali p. 187 e ss. .

Capitolo 2

I beni immateriali come beni sociali.

Struttura e scopi

2.1) Una breve storia solidale della proprietà intellettuale

La prova dell'esistenza di un possesso, per così dire, *altruista* è storicamente comprovata nella proprietà intellettuale e risulta, in qualche modo, la costante dell'ordinarsi di ogni nuovo diritto sull'immateriale.

Quando, infatti, il 19 Marzo 1474 a **Venezia**¹ fu approvato il primo statuto che ordinava il rilascio di brevetti su invenzioni – c.d. *Statuto dei brevetti* - la logica che lo ammantava si distinse subito dalla logica dominicale dell'allodio e, vieppiù, dalle tipiche concessioni feudali.

Le *litterae patentis* avevano, infatti, della prima il medesimo potere esclusivo mentre dalle seconde divergevano in quanto non soggette ad un vincolo strutturale (come un diritto reale minore) essendo bensì soggette ad un vincolo funzionale ; esse avevano ad oggetto, infatti, invenzioni il cui “*quid novus*” fosse “*materialmente provato e utile allo sviluppo della scienza*”².

In particolare, le privative veneziane consentivano agli inventori locali e,

1L. Sordelli, *La legge veneziana sulle invenzioni*, Milano, 1974.

2F. Marazzi, *La brevettabilità delle biotecnologie in Europa e negli Stati Uniti*, in Bottani A. e Davies R. (a cura di), *L'ontologia della proprietà intellettuale. Aspetti e problemi*, Milano, 2005, p. 21.

soprattutto a quelli stranieri, di introdurre nuovi oggetti, nuove tecniche, nuove conoscenze nella laguna e di ottenere, per questo, una protezione contro il plagio per dieci anni, ma al sol patto che queste conoscenze fossero “comunitarizzate”.

Questo onere di condivisione obbligatoria delle conoscenze si attuava, da un lato, rivelandole alla Repubblica, dall'altro condividendole ed insegnandole ai colleghi della locale corporazione; la cogenza di una proprietà condivisa era tale che per i mastri vetrai era, addirittura, fatto divieto di espatrio, pena la morte³.

Trascorsero, però, circa due secoli – durante i quali la proprietà intellettuale circolò, per lo più, secondo regole privatistiche ed al massimo venendo accordata tramite privilegi *ad personam* - perché la vigilanza sull'innovazione tecnologica divenisse “**affare di Stato**”.

Questo accadde quando ci si accorse pubblicamente della necessità di regolamentare lo sfruttamento della conoscenza; conseguentemente si istituzionalizzarono le associazioni scientifiche: in Inghilterra sorse la *Royal Society* (1660), posta dalla Corona come ente deputato all'attribuzione dei brevetti, ed in Francia si inaugurò l'omologa *Académie royale des sciences* (1666).

Le reali accademie – senz'altro quella inglese - identificarono nel momento della pubblica lettura scientifica (*presentazione*) e nel seguente dibattito empirico tra gli esperti (*esame*) il cardine entro cui il legittimo interesse autoriale poteva trasformarsi in un diritto soggettivo tutelato e valido *erga omnes*; segnatamente ciò avveniva, fin da subito, attraverso la *registrazione* dell'istanza d'esame in appositi registri secretati e, una volta “superato” l'esame, mediante la *pubblicazione* (per corrispondenza o tramite la stampa) della scoperta scientifica⁴.

Era l'affermarsi di un diritto di proprietà partecipato, funzionale al progresso collettivo, che veniva posto attraverso il c.d. *metodo sperimentale* - che

3P. O. Long, *Openness, secrecy, authorship. Technical arts and the culture of knowledge from antiquity to the renaissance*, Baltimora, 2001, pp. 88-101.

4A. Johns, *Pirateria. Storia della proprietà intellettuale da Gutenberg a Google*, Torino, 2011, p. 87.

profondamente stava innovando l'analisi scientifica - che era, in fondo, metodo con cui si vagliava la meritevolezza dell'attribuzione di una prerogativa.

Infine furono gli Stati Uniti d'America, nel 1790 con l'*American Patent Act*, ad introdurre un sistema generale di rilascio dei brevetti, che – previo esame tecnico e di anteriorità - venivano rilasciati, a domanda, da un apposito ufficio a ciò deputato e sotto la condizione della *divulgazione* dell'invenzione, pena la perdita del diritto stesso⁵.

Lo stesso spirito ammantava l'attribuzione del *copyright* sulle opere d'autore, giacché l'esclusività di un diritto sul loro sfruttamento risultava subordinata all'esistenza di un comprovato e vivo interesse collettivo non già accademico, ma corporativo.

Questo legame tra interesse individuale alle utilità dell'opera e interesse collettivo alla diffusione della conoscenza si declinò prima nelle forme – mal tollerate dagli autori - di un diritto perpetuo riconosciuto alla *Stationer's Company*, l'associazione editoriale chiamata ad intermediare in via esclusiva tra le opposte esigenze. Poi, nel 1709 con lo Statuto di Anna, ossia con il passaggio del *copyright* dall'editore all'autore, come privilegio temporale quarantennale distribuito – come in una sorta di società per azioni – tra i membri delle c.d. *congers*⁶.

Una conquista culminata nel 1774 con il celebre **caso Donaldson contro Beckett**⁷ in cui si affermò, da un lato il concetto di *pubblico dominio* e

5F. Marazzi, *La brevettabilità delle biotecnologie in Europa e negli Stati Uniti*, op. cit., p. 24 e ss. .

6Con il *Copyright Act* del 1709, ossia il c.d. *Statuto di Anna*, si distrusse il sistema monopolistico degli *Stationers*. Nel superamento parziale del sistema cooperativo si volevano evitare accaparramenti egoistici e contraffazioni anticoncorrenziali, salve naturalmente quelle fuori dalla giurisdizione inglese. Il rimando è alla guerra mossa dai librai scozzesi verso quelli londinesi, il cui *copyright* sulle opere antecedenti al 1710 (cioè prima dell'entrata in vigore del *Copyright Act*) era scaduto nel 1731. Mentre i librai londinesi sostenevano la perpetuità del *copyright*, atteso il carattere meramente integrativo del *Copyright Act* rispetto al precedente divieto di appropriazione dell'opera. Cfr. L. Lessig, *Cultura Libera. Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà intellettuale* Milano, 2005, p. 81 e ss. . L'A. evidenzia ancora come presenti gli antichi risvolti monopolistici del sistema cooperativo degli *stationers*. Così anche A. Johns, *Pirateria*, op. cit., p. 151 e ss. . L'A. evidenzia la logica diversa, di distribuzione del rischio e dei profitti, tra i diversi editori associati.

7Il caso, concluso nel 1774 tra due editori (l'uno – Donaldson - di Edimburgo, dedito alla pubblicazione e all'esportazione di libri in Inghilterra era contro il *copyright* perpetuo e si appellava allo Statuto di Anna; l'altro – Beckett - di Londra, membro di una *conger*, era per il mantenimento delle prerogative secolari sulla base del

conseguentemente, dall'altro, come il *copyright* non fosse un diritto naturale dell'uomo, anzi l'opposto, un temperamento positivo alla libera conoscenza propria di tutta l'umanità.

Verrà poi la morte degli antichi regimi e gli individui potranno aspirare, non solo ad un fondo senza sovrano ma anche, alle proprie idee senza *privilegi*⁸ o appartenenze a *corporazioni*⁹.

Gli sviluppi liberali dell'industria concentreranno la proprietà intellettuale nel monopolio e offuscheranno questa storia solidale; sarà solo con la Costituzione (art. 41 prima, tutti gli altri solo di recente) che si rimetterà in discussione un ruolo sociale della proprietà intellettuale.

L'evoluzione della proprietà intellettuale rivela, in definitiva, una tendenza, al contempo aggregante ed escludente, ossia l'idea che il progresso scientifico sia un percorso collettivo; da tale consapevolezza discende la volontà, o forse la necessità, di strutturare un modello proprietario condiviso, aperto ad eccezionali usi consentiti, ma pur sempre proprietario¹⁰.

2.2) I beni immateriali. Profili teorici

Fatte le suddette premesse, si crede sia più facile comprendere come quella

diritto consuetudinario), è l'epilogo della c.d. battaglia dei librai ed apre al concetto di pubblico dominio e, per l'effetto, ad un vero contesto competitivo. Al riguardo M. Rose, *The author as proprietor: Donaldson v Beckett and the genealogy of modern authorship*, in *The regents of University of California*, 1988, p. 51 e ss. .

8Le invenzioni industriali trovano disciplina, all'indomani della rivoluzione francese che aveva abolito le corporazioni artigiane e, con esse, il sistema dei *privilegi*; negli Stati Uniti con il *Patent Act* del 1790 ed in Francia con due leggi nel 1791 e nel 1793. V. in particolare M. Rotondi, *Diritto Industriale*, Padova, 1965, p. 18.

9Infatti, prima, la creazione intellettuale veniva ascritta alla corporazione che la difendeva, indirettamente, difendendo l'esclusività dell'esercizio di una certa attività. In argomento, soprattutto rispetto al diritto d'autore, L. Moscati, *Il code civil e il destino della proprietà intellettuale in Europa*, in *Riv. Dir. Civ.*, 4, 2008, p. 430. Più in generale e per un ampio inquadramento storico M. Rotondi, *Diritto Industriale, op. cit.*, 1965, pp. 14-25.

10L. Lessig, *Cultura libera, op. cit.*, 2005; ID., *Il futuro delle idee, op. cit.*, 2006; ID., *Remix: il futuro del copyright (e delle nuove generazioni)*, Milano, 2009. Se sono compresi i termini del conflitto d'interessi si comprende, egualmente, come il dogma della proprietà pienamente esclusiva sia fragilissimo rispetto alla proprietà intellettuale, che - senza evocare antiche minacce possessive - si palesa come una proprietà non tanto *di* quanto *per*, vocata alla costruzione di un circolo virtuoso (o come, giustamente, potrebbe dirsi di un' *accademia*) piuttosto che alla egoistica delimitazione di confini.

dei beni immateriali sia una concettualizzazione tutta volta a risolvere “*il problema della obiettivazione giuridica di entità configurabili solo astrattamente*”¹¹, e che tuttavia risultano onnipresenti nel realtà quotidiana giacché “*tutti gli oggetti prodotti dall'uomo sono composti da elementi immateriali e da elementi materiali*”¹².

Tale verità risulta compresa con il passaggio storico segnato dal progressivo abbandono dei saperi tecnici artigianali in pubblico dominio a vantaggio delle tecnologie brevettabili dell'industria. Un passaggio dal sapere come bene comune di arti e mestieri a proprietà privata rinchiusa nella fabbrica.

Il primo passo di questo percorso fu fatto con l'invenzione della **stampa**; nel XV secolo, i beni immateriali acquisiscono l'attributo della riproducibilità seriale, acquisiscono cioè quel significato economico che sarà, poi, il volano di quello giuridico.

Oggi il concetto si accresce esponenzialmente giacché nella società industrializzata il prodotto di consumo è, sempre più, a matrice immateriale esclusiva; come evidenziava nel 2003, l'allora presidente della Banca Centrale degli Stati Uniti d'America, Alan Greenspan: “*In recent decades the fraction of the total output of our economy, that is essentially conceptual rather than physical, has been rising. This trend has, of necessity, shifted the emphasis in asset valuation from physical property to intellectual property and to the legal rights that inhere in the latter*”¹³.

11M. Are, voce *Beni Immateriali (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, V, 1959, p. 244 e ss. . In argomento si veda pure D. Messinetti, voce *Beni Immateriali*, *op. cit.*, p. 1 e ss. .

12G. Sena, *Beni materiali, beni immateriali e prodotti industriali: il complesso intreccio delle diverse proprietà*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2, 2004, p. 55.

13Alan Greenspan, *Market Economies and Rules of Law* (at the 2003 Financial Markets Conference of the Federal Reserve Bank of Atlanta, April 4, 2003), come citato da G. Sena, *Beni materiali, beni immateriali e prodotti industriali: il complesso intreccio delle diverse proprietà*, *op. cit.*, p. 56. Così si traduce: “*Negli ultimi decenni la frazione di produttività della nostra economia, essenzialmente concettuale anziché fisica, si è accresciuta. Questa tendenza ha spostato l'attenzione dalla proprietà fisica a quella intellettuale ed ai diritti che le ineriscono*”.

Nella storia della proprietà intellettuale passano secoli, però, prima che la dimensione delle entità immateriali fuoriesca dai diritti relativi per accedere a quella dei diritti reali.

La prima riflessione su i beni immateriali – aldilà della *summa divisio* gaiana¹⁴ tra *res corporales* e *res incorporales*, corrispondente alla opposizione tra rapporti reali e rapporti obbligatori - si ha, infatti, in Germania solo intorno alla seconda metà del 1800, ad opera della scuola Pandettistica tedesca¹⁵ ed in corrispondenza, non a caso, della meccanizzazione dei processi di stampa¹⁶.

Il nuovo umanesimo illuministico, romantico, ma pure borghese, celebrava l'intelletto e la creatività umana e si faceva interprete - fedele all'imperante Positivismo - del metodo empiristico; così, nel tentativo di dare “scientificità” al diritto d'autore ed a quello delle invenzioni, si ricorse a strutture concettuali, per così dire, ontologicamente “collaudate”¹⁷, dapprima ad eco del diritto romano, poi con un'autonomia innovativa.

Questo è avvenuto quando, superato l'approccio “romanistico” delle *res incorporales*, si è formulata la *Dottrina dei beni immateriali (Immaterialgüterrechte)*, che per la prima volta ha separato il diritto della persona (*individualrecht*) dalla congerie dei diritti soggettivi su i beni immateriali¹⁸.

14Gai 2.12-14. Pur pregevole e moderna nell'intuizione per cui i beni immateriali emergono nell'Ordinamento in quanto oggetto di un rapporto giuridico. In questo senso si esprime G. Pugliese, *Dalle «res incorporales» del diritto romano ai beni immateriali di alcuni sistemi giuridici odierni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1982, pp. 1137-1198 (v. spec. p. 1140).

15B. Windscheid, *Diritto delle Pandette*, op. cit., p. 118. Già l'A., pur non teorizzando compiutamente una teoria dei beni immateriali, cominciava, sulla scorta dell'idea gaiana, a “reificare” i rapporti di credito.

16Nella date del 1796 (nascita della litografia), del 1814 (introduzione del torchio a vapore di Koenig), del 1822 (nascita dell'eliografia), del 1835 (nascita della dagherrotipia), del 1839 (nascita della fotografia), del 1840 (procedimento *Talbot*), del 1850 (procedimento *Gallot*), del 1870 (introduzione della rotativa tipografica), del 1885 (macchina *lynotype*) e 1889 (macchina *monotype* di Lanston) si può leggere un percorso tecnologico che, accresciuta la relativa dimensione economica, interrogava i giuristi dell'epoca sulla tutela dei beni immateriali.

17In generale per un inquadramento storico G. Pugliese, *Dalle «res incorporales» del diritto romano ai beni immateriali di alcuni sistemi giuridici odierni*, op.cit., p. 1183.

18Nelle *res incorporales* veniva ricondotta la proprietà industriale. Con parole piane B. Brugi, *Della proprietà*, I, Napoli-Torino, 1911, p. 392 descrive l'approccio metodologico “rassicurante”.: “*lo studioso che osserva un fatto nuovo – scrive Brugi – prima di dargli una propria figura o formolare una nuova dottrina, cerca di ricondurlo alle figure e alle dottrine a lui già note*”. Tale separazione è stata poi ripresa dal nostro legislatore (prima con la l. 7 Novembre 1925, n. 1950, poi con l'attuale “LDA”: l. 22 Aprile 1941, n. 633) allorché ha predisposto un

In particolar modo la, innovante per la teoria dei beni, figura del *bene immateriale* si deve all'elaborazione, non senza precedenti¹⁹, di Josef Kohler, il quale presentò l'opera o l'invenzione come cosa avente dignità di *bene*, ma, mirando a coglierne la specificità e richiamandosi al metodo delle scienze naturali, qualificò tali beni come *immateriali*, perché prodotti spirituali derivati da una creazione intellettuale²⁰.

Lo scarto che la teoria degli “*Immaterialgüterrechte*” ha con Windscheid, e quindi con la concettualizzazione gaiana, è semplice, immediata e dirompente. Se prima le *res incorporales* esistevano in quanto “*iure consistunt*”, cioè come diritti soggettivi su cose o prestazioni, adesso i *beni immateriali* esistono e circolano di per sé: “*sono beni interamente nuovi*”²¹.

Il nostro codice del 1865, tuttavia, non conteneva né una definizione di beni né di cose, di guisa che solo con i lavori preparatori al nuovo codice²² – sulla scorta dei più moderni codici tedesco ed austriaco - si pose l'opportunità di dire cosa fosse *bene* e cosa fosse *cosa*.

La *cosa* era in senso giuridico nulla di più di quello che era intesa come categoria logica, economica e sociale, ossia semplicemente “*una parte del mondo esterno*”²³.

Il nuovo codice, conscio della scarsa utilità del concetto nell'ambito delle

sistema binario costituito da i diritti patrimoniali e i diritti morali (da non confondersi con l'opposizione, valida su altro piano, tra diritti di proprietà intellettuale e diritti fondamentali).

19Si faccia riferimento in generale a G. Turelli, *Res incorporales e beni immateriali*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, V, 2012, p. 1 e ss.; nonché in G. Sciumé, E. Fusar Poli, “*Afferrare l'inafferrabile*”. *I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento*, Milano 2013, pp. 71-87.

20P. Spada, *Parte generale* in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012, p.6 e ss. . J. Kohler, *Die Idee des geistigen Eigentums*, in *AcP* 82, 1894, pp. 141-242. Si veda anche G. Acerbi, *Marchi e rivoluzione industriale: per un rilettura dell'opera di J. Kohler*, *op. cit.*, p. 1212.

Sulla definizione dei concetti di “cosa” e di “bene”, nonché sui loro profili di sovrapponibilità e distinzione, si rinvia a S. Pugliatti, voce *Beni (teoria generale)*, *op. cit.*, 1959, p. 164 ss.; ID., voce *Cosa (teoria generale)*, *op. cit.*, p. 19 e ss.; cfr. pure V. Zeno Zencovich, voce *Cosa*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., IV*, Torino, 1989, p. 440 e ss.

21G. Pugliese, *Dalle «res incorporales» del diritto romano ai beni immateriali di alcuni sistemi giuridici odierni*, *op.cit.*, p. 1182.

22Commissione reale per la riforma dei codici. *Codice civile, Il libro, Cose e Diritti reali*, Roma, XV, 1937.

23C. Majorca, *La cosa in senso giuridico*, Torino, 1937, p. 26.

relazioni tra privati, accede a codificare una diversa distinzione, quella tra beni mobili ed immobili; così il *bene* – che a differenza della cosa è veramente entità giuridica – eredita quello che per i romani era *res* nel senso più pieno, nel concetto di bene rientrano così: entità materiali, immateriali, fatti, eventi, stati, situazioni, condizioni, crediti ed ogni altro rapporto giuridico²⁴.

Tutte e sole entità, comunque, idonee a soddisfare un bisogno dell'uomo²⁵ - o meglio idonee a perseguire un interesse selezionato dall'Ordinamento – che assumono la struttura di una signoria esclusiva, per quanto rispetto ad una stessa cosa – si è rilevato – possono astrattamente darsi una pluralità di interessi da tutelare, cioè di beni²⁶.

Il rilievo è cristallino rispetto ai beni immateriali (diritto d'autore, marchi, diritti della personalità, etc...)²⁷, che si distinguono da quelle materiali e dalle energie in punto di apprensione, giacché la loro signoria assoluta è solo fittizia non potendo mai darsi materialmente.

Questa sensibilità verso la esclusivizzazione artificiale dei prodotti dell'intelletto non è un passaggio insignificante; infatti il 22 Aprile 1941 – circa un anno prima del nuovo codice civile – entra in vigore la legge n. 633 che disciplina, alla stregua di privative, il diritto d'autore ed i diritti ad esso connessi²⁸.

Nel 1942 il codice civile aggiunge poi, al titolo IX del V libro “Del Lavoro” (artt. 2575-2594 c.c.), una disciplina delle opere dell'ingegno che si caratterizza, già per collocazione, in maniera differente dalla proprietà in generale; mentre

24C. Majorca, *La cosa in senso giuridico, op. cit.*, p. 78.

25M. Rotondi, *Istituzioni di diritto privato*, Padova, 1937, p. 223. L'A. in tal senso si richiama alla *ofelimità* di Vilfredo Pareto. Il termine deriva dal greco e significa "benefico"; esso indica la proprietà dei beni economici di soddisfare bisogni umani. Si differenzia dall'utilità per il suo carattere disoggettività; in questo senso l'*ofelimità* è l'utilità dal punto di vista individuale, e non già da quello della comunità intera.

26M. Costantino, *La proprietà in generale, op. cit.*, 1982, p. 217.

27M. Rotondi, *Istituzioni di diritto privato, op. cit.*, p. 226.

28In realtà non una disciplina nuova, giacché già negli stati preunitari il diritto d'autore trovava regolamentazione. Così per esempio nel Regno di Sardegna dove il codice albertino del 1838 all'art. 440 riconosceva all'autore la proprietà della produzione del proprio intelletto. Con l'Unità seguì poi una disciplina nuova, ossia il T. U. 19 Settembre 1881 n. 1012.

quest'ultima è deputata a distribuire la ricchezza del reale tra gli uomini, la prima si preoccupa di riconoscere il giusto premio a chi tale ricchezza valorizza.

Il novero di queste creazioni intellettuali – come si apprezzerà – è aperto, sia in ordine al campo della cultura che della tecnica. Storicamente si parla di *opere dell'ingegno*, suddivise in opere del diritto d'autore ed invenzioni industriali.

Le **opere del diritto d'autore** sono state, a lungo, attinenti al solo campo della cultura.

La disciplina autoriale, incentrata sulla tutela della paternità morale dell'opera e sulla protezione dei diritti patrimoniali – di c.d. *utilizzazione economica* - ad essa inerenti, si limitava infatti a tutelare ed incentivare la creatività nelle diverse arti: letterarie, figurative, della fotografia, dell'architettura, etc... . In questa linea il legislatore ha contemperato le opposte esigenze in un termine esteso per chi è titolare dei diritti di utilizzazione economica, così sforzo creativo e divieto di monopolio sulle idee trovano, di norma, una ampia tutela fino a settanta anni dopo la morte dell'autore (art. 25 LDA).

Tuttavia le opere del diritto d'autore, oggi, non esprimono sempre solo un mero dato culturale, talvolta infatti esse sono riconoscibili come prodotti dell'industria informatica o di quella dell'intrattenimento (programmi per elaboratori, *software*, *format*, *concept*, etc...), tant'è che appositamente è stata coniata l'espressione di *creazioni utili*, quasi una categoria mediana di beni immateriali²⁹, a genesi autoriale e destinazione industriale. Per talune di queste opere utili è prevista una disciplina speciale che considera meno le ragioni della creatività e più quelle di mercato, concorrenza e collettività (es. disegno industriale

29P. A. E. Frassi, *Creazioni utili e diritto d'autore*, Milano, 1997, p. 339 e ss. . La crisi della bipartizione tranciante tra diritto d'autore e invenzioni industriali pare ormai in crisi palesandosi opere – come il disegno industriale avente valore artistico – espressive sia della dimensione della ricerca tecnica che di quella della creazione estetica.

V. anche L. Marchegiani, *Opere "utili" e libertà della concorrenza*, Milano, 2006. In particolare su i limiti delle concezioni tradizionali operanti una *summa divisio* tra creazione estetica e creazione tecnica v. p. 260 e ss. .

con valore artistico: art. 2, n. 10, LDA).

Il **progresso della tecnica**, invece, ha sempre avuto un collegamento essenziale con l'attività industriale; in questo ambito le opere dell'ingegno si costituiscono per registrazione e si declinano nelle *invenzioni* industriali (brevetti, modelli e disegni) e nelle nomenclature – c.d. *segni distintivi* - dell'impresa (marchi, ditte, insegne, nomi a dominio d'impresa).

I primi esprimono più di ogni altra opera dell'ingegno il collegamento con interessi di tipo collettivo, per questo hanno una durata inferiore rispetto alle opere del diritto d'autore; segnatamente questa è di vent'anni per i brevetti (art. 60 CPI) e di cinque anni prorogabili fino venticinque per disegni e modelli (artt. 37 e 44 CPI). I segni distintivi invece non soffrono limiti temporali, proprio perché espressivi dell'iniziativa economica individuale e scevri, per lo più, da interessi altrui.

2.3) (...segue) I beni immateriali. Caratteri

I caratteri dei beni immateriali si palesano, dunque, come vari e peculiari rispetto a quelli che connotano gli altri beni, nella misura in cui i beni immateriali non esistono giuridicamente allo stesso modo di quelli tangibili.

Questi ultimi – come già osservato - si ritengono *giuridici* secondo un meccanismo di riconoscimento legale della pregiuridicità, prima sono solo *cose*³⁰, mentre i beni immateriali non esistono nemmeno *in rerum naturae*, essi transitano dall'inesistenza materiale alla giuridicità in un sol momento: quello della loro

³⁰“La nozione di cosa è pregiuridica e neutra, in quanto costituisce l'elemento materiale del concetto giuridico di bene, attraverso l'interesse che l'ordinamento giuridico tende a tutelare, attribuendo al soggetto un determinato diritto. In sostanza la cosa è il punto di riferimento oggettivo al quale si ricollega l'interesse costituente il nucleo del diritto soggettivo, e il bene è l'espressione oggettiva (elemento del patrimonio in senso giuridico) di quel tale interesse tutelato dal diritto e riferito al soggetto”. Cfr. S. Pugliatti, *Immobili e pertinenze nel progetto del secondo libro del codice civile*, ora in *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1964, p. 328.

*esternazione*³¹, totale o parziale.

In particolare, per l'odierno diritto d'autore – art. 6 LDA e art. 2576 c.c. - la **costituzione del bene autoriale** avviene attraverso un *atto espressivo* del *carattere creativo* dell'opera (letteraria, artistica, etc...), per quanto molto discussa sia l'opportunità di un ritorno alle formalità costitutive³². In difetto di espressione si resta nell'alveo intutelabile delle idee (v. art. 9.2 TRIPs).

Così l'espressione che genera un diritto d'autore è quella che trasmetta un contenuto ideologico avente *significato creativo* (art. 2575 c.c.), ossia meritevole dal punto di vista culturale o artistico³³; già questa manifestazione esteriore consente a chi ne è autore di ritrarre dal suo sfruttamento ogni beneficio economico e, pure, di proteggerla siccome ipostasi della propria personalità.

Nel diritto industriale alla tutela del creatore si sostituisce la tutela dell'imprenditore, quindi del commercio e del mercato; resta però invariata la logica di tutela immediata degli sforzi creativi/innovativi.

Così è per i brevetti, per i quali la tutela di fatto opera *a contrario* invalidando (artt. 76 e 117 CPI) gli altrui brevetti, identici o simili ad una propria invenzione di fatto, siccome privi di novità o inventività rispetto allo *stato della tecnica* (artt. 46, 47 e 48 CPI)³⁴. Ferma restando la tutela anticoncorrenziale (art. 2598 c.c.).

31Per dirimere le differenze tra inesistenza materiale e giuridica (oltre che rispetto alla nullità) cfr. A. Falzea, voce *Rilevanza giuridica*, in *Enc. Dir.*, XL, 1989, p. 901 e ss. . Sul punto v. anche R. Tommasini, voce *Invalidità* in *Enc. Dir.*, 1972, p. 581, ID., voce *Nullità (dir. priv.)* in *Enc. Dir.*, vol. XXVIII, 1978, p. 873, ove chiaramente si dice che “*l'inesistenza non implica alcun fenomeno di qualificazione, a differenza della fattispecie nulla, che è giuridicamente qualificata*”.

32Formalità costitutive, peraltro, previste in ordine a certe opere dell'ingegno autoriale (artt. 103, 104, 105, 106 CPI), come ad esempio le opere del disegno industriale. In generale B. A. Greenberg, *More than just a formality: instant authorship and copyright's opt-out future in the digital age*, in *UCLA L. Rev.*, 59,2012, p. 1028.

33La tripartizione dell'elemento oggettivo dell'opera permette di distinguere nell'ordine: *idea semplice, contenuto ideologico* (che è l'idea elaborata e complessa che può ricevere già una tutela se minimamente espressa; es. format) ed *espressione formale*. Cfr. in proposito P. Greco, P. Vercellone, *Le invenzioni e i modelli industriali*, Torino, 1968, p. 2 e ss. .

34L'ipotesi è, in ogni caso, da distinguersi rispetto alla *predivulgazione abusiva* che non è distruttiva della novità se occorsa nei sei mesi antecedenti la data di deposito della domanda di brevetto (art. 47 CPI). Sulla novità in generale v. G. Floridaia, *Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico* in AA. VV., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012, p. 261 e ss. .

In misura più evidente anche per i marchi – sebbene, anche per loro, viga il principio di costituzione tramite un procedimento amministrativo che inizia con il deposito di una apposita domanda di registrazione³⁵ - si dà una tutela minima, fattuale e celere basata sull'esternazione del segno (es. marchio di fatto).

E' bene precisare che in entrambe le ipotesi, però, la tutela è graduata, infatti la tutela minima iniziale, fondata su di un fatto materiale, si rafforza – quantomeno in punto di prova - se all'atto creativo seguono determinati atti giuridici; questi consistono, per il diritto d'autore, nella pubblicazione dell'opera (art. 12 LDA) e per i beni del diritto industriale, nella conclusione dei procedimenti amministrativi tramite i quali si rende possibile un'estesa, nel tempo e nello spazio, tutela dell'opera dell'ingegno (artt. 15-16- 170 e ss. CPI per i marchi; artt. 147-148-170 e ss. CPI per i brevetti).

Di qui si comprendono i **caratteri comuni ai beni immateriali di proprietà intellettuale** che ora, ordinatamente, si esamineranno.

Innanzitutto un bene immateriale, per potersi dire tale, come appena detto ha *necessità di estrinsecazione*³⁶ nel mondo reale attraverso un supporto o un canale fisico, condizione che è indispensabile ad obiettivizzare l'oggetto materiale da proteggere; più esplicitamente: l'estrinsecazione è l'atto soggettivo che trasforma l'idea in cosa, cioè in oggetto suscettibile di considerazione, e quindi tutela, giuridica³⁷.

35Il principio *first to file* regola la concessione del brevetto a chi per primo deposita la domanda di brevetto. Potrebbe dirsi che l'estrinsecazione pubblica avviene proprio tramite il deposito della domanda di brevetto. Qui più che la creatività si valorizza la novità dell'opera dell'ingegno.

Non può non dirsi che, sebbene sia solo a compimento della registrazione che si realizza il diritto di privativa, è già da prima, dal momento della *domanda* che il bene immateriale comincia a ricevere una tutela giuridica. Il rilascio dell'attestato di concessione del brevetto (art. 53 CPI) completa la fattispecie di attribuzione del diritto di proprietà intellettuale ma la copertura giuridica, sotto forma di tutela cautelare, si gradua sin dalla *pubblicazione* della domanda. In proposito M. Franzosi, M. Scuffi, *Diritto Industriale Italiano*, I, Padova, 2014, p. 1436 e ss. .

36P. Greco, *I diritti sui beni immateriali*, op. cit., p. 5. Sul punto v. anche M. Are, voce *Beni immateriali*, op. cit., p. 250 e ss. .

37L'Ordinamento richiede in tal senso solo una manifestazione di volontà intesa a voler acquisire il diritto, ma non

Tale principio di esistenza è, poi, sancito a livello nazionale (art. 1, co. 1, LDA) e più chiaramente a livello internazionale (art. 9, co. 2, TRIPs per il quale il “*diritto d'autore copre le espressioni e non le idee*”) ³⁸.

Dall'estrinsecazione dipende, poi, anche la *patrimonialità*, ossia la suscettibilità di un ritorno economico dalla cosa, che strutturalmente viene affidata ad un “monopolio” che equivale ad un'esclusività sia nel godimento che nella disposizione della cosa ³⁹.

L'opera intellettuale è, quindi, sempre *trascendente* rispetto al sostrato fisico che risulta funzionale all'espressione dell'idea ⁴⁰.

Per questa separabilità tra entità intellettuale e sostrato fisico se ne rende anche possibile l'*autonoma circolabilità* e la possibilità tecnica di una sua *riproducibilità*; che sono attributi che connotano il bene immateriale – in quanto distaccato dal proprio autore e dal supporto fisico che lo esprime nel contingente – come *potenzialmente indistruttibile* ⁴¹.

L'ultimo nell'elenco classico, ma probabilmente quello più eminente tra i caratteri, è quello dell'*uso promiscuo* del bene immateriale, che consiste, per ciò stesso, nella possibilità di un integrale e contemporaneo godimento ad opera di più individui ⁴². Dovendosi in ogni caso distinguere – con evidenti maggiori difficoltà

parrebbe richiedere né la capacità giuridica né la capacità di agire. Cfr. A. Musso, *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche*, Bologna, 2008, pp. 122 e ss. . In questo senso R. Franceschelli, *Le idee come oggetto di rapporti giuridici*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1961, p. 42. Contro la concezione stessa di bene immateriale, che sarebbe assorbito totalmente dall'attività d'impresa, M. Casanova, *Beni immateriali e teoria dell'azienda*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, 1945, pp. 76-83.

38 In via incidentale si osserva, tuttavia, che si danno casi – come quello del *format* o del *concept* di un'opera – in cui per esigenze economiche non può darsi piena espressione all'idea, di per sé già completa; ragioni di *marketing* impongono una “rilascio lento” dell'idea per non compromettere i ricavi legati all'attuazione – quindi agli investimenti – di tale idea.

39 Il carattere della patrimonialità è quello che ricollega i beni immateriali alla dimensione della *concorrenza*. In proposito T. Ascarelli, *Produzione di massa e tutela della probabilità*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1954, p. 308 e ss. . Sul monopolio R. Franceschelli, *Struttura monopolistica degli istituti del diritto industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1956, p. 137. G. Oppo, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, 1964, p. 192.

40 T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, op. cit., p. 235.

41 Sulla riproducibilità M. Are, *Validità del concetto di bene immateriale*, in *Dir. Aut.*, 1958, p. 364. F. Carnelutti, *Studi di diritto industriale*, Roma, 1916, p. 29

42 Per una categorizzazione generale che dia ampia contezza del valore normativo delle accezioni di *rivalità* (in senso economico attinente ai profili di godimento) e *non escludibilità* (attinente a quelli di disposizione) e del

di quanto non sia per i diritti su cose corporali, naturalisticamente non ubiqua - i casi di legittimità da quelli di abuso.

Ma si consideri anche il carattere di *godimento dinamico* dei beni immateriali. Infatti, mentre il godimento dei beni materiali ha il *carattere statico* dell'utilizzazione diretta ed immediata della cosa, quello relativo ai beni immateriali si estrinseca, *dinamicamente*, in un'attività o in una relazione del proprietario nei confronti di soggetti terzi⁴³ (es. imprenditori, consumatori, lettori, etc...).

Sulla scorta del sempre maggior rilievo relazionale della proprietà intellettuale, riterrei possa pure aggiungersi al catalogo degli attributi dei beni immateriali il carattere della *strumentalità creativa* e della *pro-concorrenzialità*⁴⁴, che è carattere che giustifica l'uso eccezionale (*fair use*) del bene immateriale da parte di terzi, non titolari di diritti sulla cosa, per uno scopo generale estraneo agli interessi del proprietario⁴⁵.

Tali caratteri sono diventati viepiù evidenti con l'accrescersi, permesso dal progresso tecnologico, della circolabilità dei beni di proprietà intellettuale ed è oramai evidente come si moltiplichino le intersezioni tra diritto d'autore e proprietà

significato plurale della parola *proprietà* cfr. R. A. Posner, *La teoria normativa del diritto di proprietà*, in AA. VV., *Interpretazione giuridica ed analisi economica*, Milano, 1982, p. 138 ss. .

43In questo senso D. Messinetti, *Oggettività giuridica delle cose immateriali*, Milano, 1970, p. 207. S. Pugliatti, *La proprietà e le proprietà, op. cit.*, p. 251.

44L'avvicinamento tra diritto d'autore e diritto industriale (v. "creazioni utili") parrebbe generalizzare dei profili fin qui tipici del solo istituto brevettuale; tra questi la pro-concorrenzialità che si ricaverebbe *a contrario* considerando che gli *oneri di disclosure* e le formalità (sempre più necessarie in autotutela per il diritto d'autore) sottendono la volontà che la conoscenza circoli per stimolare la futura creatività ed innovazione. In proposito V. Falce, *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, Milano, 2008, p. 92 e ss. .

Sul concetto di *innovatività verticale* cfr. pure K. E. Maskus, J. H. Reichman, *The globalization of private knowledge goods and privatization of global public goods*, in *Journal of International Economic Law*, 2004, p. 279.

45Si fa richiamo, per tutte le ipotesi, alla dottrina delle *essential facilities* per la quale non può essere fatto divieto d'uso da chi ne è proprietario di una risorsa, essenziale e non sostituibile, a terzi che ne facciano richiesta senza che vi sia pericolo di danno ingiusto per il primo. In argomento M. Granieri, R. Pardolesi, *Licenza obbligatoria ed essential facilities nell'antitrust comunitario*, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 2004, p. 314.

Nel diritto d'autore si sviluppa, del pari, la dottrina del *fair use*. In proposito W. Fisher, *Reconstructing the fair use doctrine* in *Harvard Law Review*, 101, 8, 1988, pp. 1659 – 1795.

industriale, al punto che – pur mantenendo dei distinguo - una cesura netta appare inattuale ed una teoria dei beni immateriali può ben ricostruirsi unitariamente⁴⁶. Lo studio – che a breve si farà - dei più moderni processi di creazione e circolazione delle opere dell'ingegno lo dimostra.

2.4) Da Ascarelli all'Internet delle Cose

Nell'esperienza storica italiana, il concetto di bene immateriale non ha trovato, come all'estero⁴⁷, una protezione di per sé; infatti il concetto di bene immateriale o è stato negato, sulla scorta della prevalenza della dimensione personalistica dell'autore, o è stato ricondotto a quello di bene materiale, con quel che ne segue in termini di improprietà della disciplina monopolistica per la garanzia degli interessi autoriali, inventivi e, *a fortiori*, dei terzi⁴⁸.

Non è un caso che, dopo alcuni tentativi di proprie teorizzazioni⁴⁹, i beni immateriali abbiano, in Italia, perduto la cittadinanza *reale* e siano stati, entro una visione funzionale – più vicina al generale interesse al progresso che al riconoscimento del lavoro creativo o del lavoro *tout court* -, piuttosto assorbiti dalla disciplina della *concorrenza*⁵⁰.

L'intuizione di **Tullio Ascarelli** è potente ma contingente; si iscrive in un periodo in cui la produzione industriale di massa cominciava ad affermarsi ed in cui non poteva svilupparsi una disciplina civilistica *oggettiva*, che avesse cioè fondamento, a prescindere dalle qualifiche del soggetto come imprenditore, nella natura dell'attività svolta.

46L. Menozzi, *Diritto d'autore, proprietà industriale, proprietà intellettuale*, in *Dir. Aut.*, I,2009, pp.68-69.

47N. Boschiero, voce *Beni immateriali (dir. int. priv. e proc.)*, in *Enc. Dir.*, 2008, p. 114 e ss. .

48R. Franceschelli, *Struttura monopolistica degli istituti del diritto industriale, op.cit., passim*. Per una qualificazione dei diritti di proprietà intellettuale in termini di diritti della personalità v. G. Ferri, *Creazioni intellettuali e beni immateriali, op. cit.*, p. 619 e ss. .

49Ad eco di Kohler N. Stolfi, *La proprietà intellettuale*, Torino, 1915, p. 71. Teorizzando che i diritti su beni immateriali fossero *diritti su diritti*, ossia una pluralità di diritti autonomi non incompatibili su una medesima *res* o su una medesima *prestazione*, P.Greco, *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948,p. 5.

50T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, op. cit.*, p. 361.

In altri termini, nonostante contrarie osservazioni, la concezione delle creazioni intellettuali non si distaccava dall'attività d'impresa e l'*interesse generale*, ben presente oltralpe, si appiattiva (senza arenarsi intorno ad altri interessi) nella tutela della concorrenza e del capitale⁵¹.

L'opzione concettuale capitalistica concordava, però, con quella politica di un paese in crescita industriale; riporta Stefano Rodotà – riprendendo Ascarelli – che proprio la radice capitalistica sta alla base della funzione sociale della proprietà: «*Il capitalismo non può caratterizzarsi solo in funzione della proprietà individuale, ma in funzione della struttura e del funzionamento di questa proprietà nel processo produttivo*» (Ascarelli); pertanto “*la funzione sociale della proprietà si palesa, nel tempo presente e nei paesi di democrazia occidentale, come lo strumento attraverso il quale una società che riconosce la proprietà privata dei beni tenta di dare a questa un più ampio respiro per trarne vantaggi adeguati. Considerata non già come mera finalizzazione di ogni diritto [...] ma come elemento del diritto di proprietà, la funzione sociale dimostra d’essere caratteristica tipica d’un sistema giuridico capitalista*”⁵².

La socialità della proprietà – vieppiù di quella intellettuale – era tutta schiacciata nell'art. 41 Cost. e non era stigmatizzato che, nella produzione industriale di massa, scemasse – proporzionalmente alla serialità - il valore creativo dell'opera. Venivano piuttosto in rilievo – nella considerazione normativa - una pletora di interessi, anche pubblicistici, che superavano quello dell'autore o dell'inventore e davano prevalenza ai bisogni del mercato. La natura delle attività condizionava le regole di disciplina dell'attività creativa, che veniva in rilievo più come espressione commerciale che personale.

Ascarelli fotografa un periodo storico, quello che va

51G. Oppo, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, op. cit., p. 187.

52S. Rodotà, *Note critiche in tema di proprietà*, op. cit., p. 1298.

dall'industrializzazione al consumo⁵³, in cui il formalismo giuridico che pervadeva le vecchie categorie proprietarie mal si attagliava a beni connotati da vita economica breve. Garantirne la tutela e la vitalità non poteva, allora, che passare per la valorizzazione del loro **profilo funzionale**; di qui l'approdo alla disciplina della *concorrenza*, assai più rapida degli strumenti proprietari a rispondere alle contrapposte esigenze di tutela delle private e di tenuta del mercato rispetto ad un mondo in via di globalizzazione.

E non v'è da credere che non vi fosse coscienza di ciò; la grandezza del Maestro si apprezza, infatti, subito nella piena coscienza della contingenza delle categorie e del ruolo decisivo dell'interprete chiamato sempre a restaurarle secondo le esigenze del suo tempo. Ascarelli non pretende di sistematizzare in maniera rigida la teoria dei beni immateriali ed è, invece, consapevole di come il diritto commerciale – ed in particolare *l'impresa* - sia una categoria storica e non logica⁵⁴.

Per primo, in via d'esempio, coglie che la funzione delle private industriali sia quella di stimolare la concorrenza e, quindi, il progresso tecnologico, sempre presente, però, come primario l'interesse del consumatore⁵⁵.

Egli si rende conto – siccome i beni immateriali non esistono in *rerum naturae* - che non è possibile ritrovare ogni loro qualificazione già nell'Ordinamento, giacché l'Ordinamento abbisogna che proprio le qualificazioni lo compongano per via interpretativa. Il motto romano *“ubi societas ibi ius”* si manifesta, qui, in tutta la sua potenza.

53 Sono gli anni di un'Italia competitiva; gli anni del *Sorpasso* di Dino Risi, di un Gasmann che non può aspettare la distribuzione degli spazi, di un Gasmann che deve correre per concorrere. Ascarelli offre all'Italia un canone per vivere ad una velocità di cui mancava la tradizione continentale.

54 Sulla moderna concezione di impresa, nata con il codice del commercio del 1882, come *attività* T. Ascarelli, *Considerazioni in tema di società e personalità giuridica*, 1954, poi in *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1955, pp. 129-217. Ascarelli apre ad una concezione delle categorie del diritto commerciale in termini storici; così l'impresa prima e i suoi beni poi si presentano come qualificazioni ermeneutiche, vesti giuridiche di fattispecie contingenti. In proposito sempre T. Ascarelli, *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa*, 1962, pp. 3-143. V. anche M. Meroni, *La teoria dell'interpretazione di Tullio Ascarelli*, Milano, 1989.

55 T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e interesse del consumatore*, 1954, poi in *Saggi di diritto commerciale*, op. cit., pp. 35-128

In questa intuizione, di grande modernità, Ascarelli si mostra come anti-positivista e rivela tutta la sua cifra intellettuale e metodologica, peraltro indirettamente confermata dalla migliore riflessione contemporanea⁵⁶.

Da Ascarelli in poi si inaugura un diverso modo di pensare i beni immateriali; l'apprezzamento pieno della realtà giuridica si ha solo a mezzo di un'accorta analisi funzionale⁵⁷, che non è mai perenne e che, oggi, non si confronta più solo con la concorrenza ed i consumi ma che si apre, anche, a settori giuridici inattesi, come i diritti umani⁵⁸ o le successioni⁵⁹.

Quali obiettivi soddisfare e quali prerogative proprietarie limitare attraverso le tecnologie diviene un interrogativo diffuso e costante. Questo si è avvertito a seguito dell'avvento delle reti *internet*, allorché vi è stata una esplosione dei contenuti autoriali. Una filosofia nuova, aperta alla diffusione della conoscenza ma, al contempo, pervasiva della *privacy* si è fatta strada ed ha rimesso in discussione le concettualizzazioni sulla proprietà.

Nell'epoca delle rete sociali e dell'Internet delle Cose l'autore si emancipa dall'editore, il consumatore dal produttore, il lavoratore dall'imprenditore e le libertà sembrano esplodere senza filtri eppure, sforzando lo sguardo, egli non è più parte di un rapporto ma ne diviene oggetto, i suoi dati personali acquistano patrimonialità, le sue libertà sono reificate, subdolamente condizionate.

In via didascalica, ciò è avvenuto attraverso le **tre** successive **fasi** in cui si sta organizzando una nuova idea di *ordine sociale*, non solo virtuale o circoscritto ma ormai reale e globale⁶⁰.

⁵⁶Ex plurimis rispetto all'attività giurisprudenziale come attività ordinante Santi Romano, *L'ordinamento giuridico*, op. cit., pp. 26-28.

⁵⁷T. Ascarelli, *Studi di diritto comparato in tema di interpretazione*, Milano, 1952, pp. 55-78.

⁵⁸P. D. Farah, R. Tremolada, *Diritti di proprietà intellettuale, diritti umani e patrimonio culturale immateriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2, 1, 2014, pp. 21-47.

⁵⁹G. Resta, *La "morte" digitale*, in *Riv. dell'informazione e dell'informatica*, 6, 2014, p. 891 e ss. .

⁶⁰Al riguardo d'interesse S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, op. cit., p. 320 e ss. .

Una prima fase - quella del *web 1.0* – è stata quella dell'*ingresso*, in maniera statica, delle informazioni nelle infrastrutture di rete; è l'epoca degli individui, è l'epoca della lentezza della rete in cui l'utente medio si limita a raccogliere dati da altri immessi.

In una seconda fase – il *web 2.0* –, invece, si è assistito ad una *condivisione* dei contenuti in rete, ed in ciò si è cominciata a rivelare la dimensione reale, circolatoria, dei nuovi beni immateriali d'internet. E' l'epoca delle relazioni sociali, in cui l'individuo comincia, a mezzo della rete, ad esprimere la propria personalità; ma resta ancora un'epoca in cui Internet rimane incentrata sulle persone.

Il corso degli eventi muta; con l'ultima fase – quella del *web 3.0* o del c.d. *Internet of Things*⁶¹(o *Internet delle Cose*, a segno di un nuovo collegamento tra virtuale e reale) – l'accesso alla rete diviene facile e rapidissimo e gli strumenti ed i beni di Internet trovano contatto “fisico” con la realtà fenomenica, ossia i prodotti della tecnologia informatica divengono, senza le tradizionali intermediazioni, terminali del consenso di offerta e domanda e velocizzano enormemente la rapidità degli scambi.

In questa fase inedita, coeva alla crisi della liquidità monetaria e a nuove possibilità tecnologiche (su tutte l'invenzione della stampa tridimensionale), si presenta un nuovo paradigma economico: il c.d. “*commons collaborativo*”, in cui, puntando all'azzeramento dei costi marginali di produzione, i consumatori si fanno produttori (*prosumers*) e creano per sé e si scambiano – come è evidente nei contratti della *sharing economy* - beni e servizi⁶².

61J. Rifkin, *La società a costo marginale zero. L'internet delle cose, l'ascesa del commons collaborativo e l'eclissi del capitalismo*, Milano, 2015.

62Così – per esempio – avviene con i *softwares delle stampanti 3D* capaci di trasformare un diritto d'autore sul disegno di un occhiale in un diritto reale sul bene mobile occhiale, così avviene attraverso le *applicazioni* di pagamento attraverso i telefoni cellulari che permettono di concludere contratti in un modo prima inimmaginabile (es. contratto di noleggio di autovetture in condivisione, il c.d. *car sharing*).

In argomento v. M. Granieri, *Proprietà, contratto e status nell'industria dell'informazione. Per una visione criticamente relazionale dell'economia digitale*, in *Mercato, concorrenza, regole*, 1, 2006, p. 111. Il diffondersi delle *stampanti 3D* dimostra questa nuova dimensione del consumo produttivo ed i pericoli di forme sfuggenti di

E' difficile, tuttavia, credere che tale modello economico e della proprietà sia la panacea degli attuali problemi; riterrei piuttosto valida un'integrazione con il sistema tradizionale capitalistico della proprietà. Al vantaggio di poter ottenere beni di consumo senza l'intermediazione della catena di produzione e distribuzione fa, infatti, da contraltare l'assenza di poteri di controllo, a monte, sia sulla sicurezza dei prodotti che sul rispetto dell'altrui proprietà intellettuale.

In questo nuovo spazio d'operatività ibridizzato compaiono nuovi beni digitali nuove regole si affacciano, rivelando le vecchie categorie come non più attuali⁶³.

La società dei consumi, in questo tempo, ha abbracciato nuovi canali aperti dalle evoluzioni della tecnica (per esempio lo sviluppo dei *devices interattivi: pc, tablet, smartphone, stampanti 3D, etc...*) ed in ciò il consumo è divenuto anche consumo di conoscenza.

In particolare l'industria dell'intrattenimento si è resa conto di tali mutamenti e, per l'effetto, si è assistito ad un'esplosione di beni immateriali autoriali (es. programmi per elaboratori, *apps, phisybles, etc...*), oramai, spesso, scevri di un'impronta personalistica e piuttosto qualificabili come oggetti intermedi tra il diritto d'autore e quello industriale: *nuove creazioni utili*⁶⁴.

La possibilità di intervenire sul mondo è, entro questa rivoluzione, anche possibilità di intervenire sull'uomo in maniere prima impossibili; ci si interroga, per conseguenza, su come imbrigliare giuridicamente le c.d. rivoluzioni biotecnologiche, al riguardo si pensi a dilemmi etici inediti, come l'appropriabilità (*rectius* la brevettabilità) del DNA sia rispetto alla natura che all'uomo stesso⁶⁵, o

lesione della proprietà intellettuale. In proposito C. Galli, *Stampanti 3D e proprietà intellettuale: opportunità e problemi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 3, 2015, p. 115.

63H. R. Weber, *Internet of things – Need for a new legal environment?* in *Computer Law & Security Review*, 25, 2009, pp. 522 – 527.

64Ad eco di P. A. E. Frassi, *Creazioni utili e diritto d'autore, op. cit.*, 1997.

65Ros. Romano, *“Ownership and provenance” of genetic material in the rules on biotechnological patents*, in AA. VV., *Biotech innovations and fundamental rights*, Berlino, 2012, pp. 69-76. ID., *“Le semenze elette di frumento,*

alla possibilità di realizzare maternità surrogate⁶⁶.

Per comprendere tutto ciò si parla, non a caso, di **quarta rivoluzione industriale**, per quanto, all'evidenza, non si tratti semplicemente di un mutamento dei processi produttivi. Si tratta, piuttosto, dell'esponenziale crescita dell'*interconnessione* degli oggetti e, di qui, dei soggetti e – riterrei, quindi – dei diritti, ossia della creazione di rapporti giuridici, sempre più spesso instaurati per mero contatto; di un contatto segnatamente invisibile, “a distanza”, ma comunque foriero di interessi bisognosi di essere regolati. Nuovi rapporti di fatto e di diritto, mediati dalle tecnologie, si stagliano e con essi si invocano inediti obblighi di protezione.

In conclusione nella proprietà intellettuale, oggi, si affacciano interrogativi nuovi, che sfidano la loro riconduzione entro la realtà. Quesiti, d'altronde, ricorrenti lungo l'evoluzione sociale e tecnologica, che originando nuove possibilità di controllo dell'uomo sul mondo delle cose invocano – del pari - limiti prima non previsti; sicché dietro l'apparenza del diritto può celarsi il suo abuso.

Contro questo pericolo il giurista non può essere mero nunzio della legge ma deve farsi interprete del cambiamento.

2.5) La Sharing Economy

Il c.d. "**Internet delle Cose**" ha, negli ultimi anni, assai condizionato il diritto dei privati; quest'ultimo in conseguenza di nuovi modi di esercizio del diritto soggettivo, affidati all'immediatezza delle nuove tecnologie, ha visto mutare profondamente i suoi modelli di interazione e possesso.

le nuove varietà di fiori, gli incroci di volatili” ovvero cenni sull'evoluzione dell'area del brevettabile, in Riv. Dir. Ind., 2014, pp. 266-287.

^{66B}. Salone, *Figli su commissione: profili civilistici della maternità surrogata in Italia dopo la legge 40/2004*, in *Riv. Di BioDiritto*, 2, 2014, p. 157 e ss. . Nonché Ram. Romano, *La famiglia senza precauzioni* in AA. VV., *Diritto e Biotecnologie* (a cura di V. Barsotti), in *Quaderni del dottorato fiorentino in scienze giuridiche*, Rimini, 2016 e già in <http://www.pensareildiritto.it/la-famiglia-senza-precauzioni/>

Il cambiamento si collega all'espansione economica e sociale della proprietà intellettuale e si è avuto in **due fasi** consecutive.

Nella prima, di tipo economico, si è avuta la *dematerializzazione* della ricchezza⁶⁷, ossia il passaggio da un ricchezza essenzialmente riposta in beni immobili ad una ricchezza espressa da diritti su beni immateriali (es. brevetti, marchi, etc...).

Di qui abbiamo assistito a crescenti **investimenti nella proprietà intellettuale** e, per conseguenza, al sorgere di nuovi strumenti tecnologici (*smartphones*, GPS, etc...) che hanno abbassato i costi di informazione e di transazione consentendo un'**interazione immediata** – tramite il c.d. sistema *peer-to-peer* - **e controllata** – tramite monitoraggi e cautele esterne allo scambio (es. sistemi reputazionali⁶⁸, assicurazioni, etc...) - tra soggetti sconosciuti e distanti.

In un secondo momento, grazie al suddetto progresso tecnologico, talune istanze ideologiche – radicate nell'adagio aristotelico⁶⁹ e kantiano⁷⁰ per il quale il valore delle cose sta più nell'*uso condiviso* che nel *possesso individuale*⁷¹ - si sono potute diffondere e realizzare, ben oltre i noti ambiti del *files sharing*⁷² e delle

67Si tratta di cambiamenti in parte già individuati da P. Grossi, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, op. cit., p. 387.

68I c.d. *sistemi reputazionali* attestano l'affidabilità dei contraenti e sono intesi a ridurre le connaturate asimmetrie informative tra domanda ed offerta. V. G. Smorto, *I contratti della sharing economy*, in *Foro It.*, 2015, p. 227 e ss. .

69Aristotele, *Retorica*, I 5, 1361a 23 .

70In generale v. I. Kant, *Fondazione della metafisica dei costumi*, op. cit..

Nella visione kantiana del Diritto l'arbitrio soggettivo si rivolge infatti in tre direzioni complementari: la prima è quella della *sostanza*, che per Kant era la categoria delle *cose*, la seconda la *causalità*, che era la categoria delle *prestazioni obbligatorie*, l'ultima – a lungo repressa dall'impianto napoleonico - era la **comunanza**, che per il filosofo tedesco era categoria cui ricondurre un preciso oggetto dell'arbitrio, ossia la “*zustand*”, che è quella della relazione reciproca. E' questa quella che si crede essere la prima fase – o almeno una significativa fase privatistica - del “diritto cosmopolitico” auspicato da Kant; cfr. J. Habermas, *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica* (a cura di L. Ceppa), Milano, 2002 (1996), p. 177.

71Diffusa è la convinzione culturale per la quale l'uso collettivo delle cose sia più giusto e dia maggiori benefici.

Prova ne sia l'ampio discutere di *beni comuni*. M. R. Marella, voce *I beni comuni*, in *Enc. Treccani*, 2013. Contra I. Garaci, *Lo statuto giuridico dei "nuovi beni" immateriali fra proprietà privata e beni comuni. Riflessioni su recenti interventi giurisprudenziali e normativi*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2, 2015, pp. 434-467.

72Il modello promosso da questo tipo di licenze si fonda, infatti, su due libertà: da un lato la *libertà di condividere* che consiste nella possibilità di copiare, distribuire e trasmettere l'opera; dall'altro la *libertà di modificare* l'opera, ossia di riadattarla rispettando le regole predisposte dal disponente.

Per quanto riguarda il diritto industriale si assiste, invece, a fenomeni di condivisione per esempio nei c.d.

*licenze creative commons*⁷³ espressi dal moderno diritto d'autore.

In questa linea si è proposto dimonetizzare il sottoutilizzo delle cose in proprietà, ossia di massimizzarne l'utilizzo quando il loro godimento egoistico non sia tale da raggiungere il **pieno sfruttamento**.

Vi è stata così, nella formula della condivisione, l'incontro tra il *surplus* proprietario e la necessità d'uso occasionale.

Esemplare di questo cambio di passo, e da ultimo oggetto di attenzione parlamentare⁷⁴, sono i **contratti**, essenzialmente gratuiti e telematici⁷⁵, **della c.d. *Sharing Economy***, categoria, sempre più significativa⁷⁶, che definisce “*un sistema economico nel quale bene e servizi sono condivisi da privati, gratuitamente o onerosamente, tipicamente attraverso (piattaforme sociali, c.d. social network presenti su – ndr -) le reti internet*⁷⁷”.

Compreso che il carattere distintivo di questa categoria, giuridicamente intesa, è quello dell'offerta gratuita, ma non liberale, di beni o servizi è necessario

accordi di *patent pooling* e nei marchi c.d. di rete. Si tratta, nel primo caso, degli scambi di licenze brevettuali tra imprese operanti intorno ad una stessa tecnologia, cfr. G. Colangelo, *Mercato e cooperazione tecnologica: i contratti di patent pooling*, Milano, 2008. Nel secondo di una condivisione del segno distintivo come esemplare dell'accordo di rete.

73Per una analisi, anche comparata, del modello, v. V. De Vecchi Lajolo, *Licenze “Creative Commons: libere e sicure*, in *Il Diritto Industriale*, 5, 2014, p. 433. Per un primo riscontro giurisprudenziale (Trib. Milano 19 Dicembre 2014) R. Caso, *Il debutto in sordina delle licenze “Creative Commons”: questioni di responsabilità precontrattuale*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2, 2015, p. 322.

Più in generale cfr. L. Lessig, *Cultura libera, op. cit.*. L'A. racconta che le licenze c.d. *Creative Commons*, da lui inventate, sono un tipo di licenze basate su un concetto opposto al *copyright*: il **copyleft**, ossia sulla possibilità di condividere contenuti autoriali al fine di diffonderli ampiamente e migliorarli liberamente, o più precisamente di modificarli secondo un “disciplinare” predisposto dall'autore tali contenuti.

74DDL *Del Barba*, Atto Senato n. 2268, *Disposizioni in materia di sharing economy*. Consultabile all'indirizzo: <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46572.htm>

75Secondo il modello C2C. Sarebbero, dunque, queste ipotesi di scambio via internet tra privati, esempi di un commercio elettronico (C2C: *Consumer to Consumer*) che amplifica il modello della condivisione – inizialmente sorto rispetto a contenuti autoriali - a molti altri beni, anche materiali (es. auto, abitazioni, etc...), fin qui oggetto di tradizionale contrattazione.

76Sul punto *Bloomberg Brief. The Sharing Economy*, 15 Giugno 2015, consultabile all'indirizzo: www.bloombergbriefs.com/2015/06/15/sharing-economy. Per intendere meglio, secondo un recente studio di Price Waterhouse Coopers, 80 milioni di cittadini statunitensi partecipano a questo nuovo modello economico; analiticamente: i ricavi della sharing economy sono ammontati a 15 miliardi di dollari nel 2013, con stime di 335 miliardi di dollari di ricavi per i prossimi 10 anni.

Cfr. *Five key sharing economy sectors could generate £9 billion of UK revenues by 2025* (15 Agosto 2014), consultabile all'indirizzo: http://pwc.blogs.com/press_room/2014/08/five-key-sharing-economy-sectorscould-generate-9-billion-of-uk-revenues-by-2025.html

77Questa la libera traduzione del lemma *sharing economy* dall'*Oxford Dictionary* 2015.

infine operare un **inciso distintivo** che occorre a sgombrare il campo da percezioni di senso comune, ma inesatte.

Parlando di contratti della *sharing economy* non si intende, infatti, fare riferimento alle ipotesi di noleggio, affitto o locazione a breve termine (es. Car2Go o AirBnB) ma si vuole esaminare la radicalmente opposta ipotesi di un contratto in cui, a fronte di una prestazione gratuita ma non disinteressata, ci si obbliga al rispetto di determinate regole, che seppure implicano un esborso economico (es. contribuzione alle spese di carburante e pedaggio ovvero a quelle di consumo elettrico e idrico o di pulizie) non corrispondono per ciò stesso al pagamento di un prezzo per un servizio (es. BlaBlaCar o CouchSurfing).

2.6) (...segue) La struttura dei contratti della *Sharing Economy*

La tipologia di commercio elettronico (C2C) promossa nella *Sharing Economy* mette in contatto i privati cittadini che agiscono come operatori finali nello scambio di beni e servizi e si basa sull'uso di una *piattaforma web* che facilita le transazioni economiche tra utenti; questa tipologia è risultata funzionale all'interazione tra utenti uniti dal medesimo obiettivo di condivisione e risparmio di spesa (fosse, per esempio, rispetto al trasporto urbano), di qui la nascita e la crescita dei c.d. ***contratti della sharing economy***⁷⁸.

Lo sviluppo di questi contratti è andato di pari passo allo sviluppo delle reti

⁷⁸In proposito G. Smorto, *I contratti della sharing economy*, op. cit., p. 221 e ss. . ID, *Verso la disciplina giuridica della sharing economy*, in *Mercato, concorrenza, regole*, XVII, 2, 2015, p.245. Lo scopo è quello di massimizzare il risparmio individuale attraverso l'uso collettivo del bene e che, in ogni caso, vanno distinti dalle forme di **noleggio** che pure portano il nome di *sharing* (*Car2Go, Enjoy, Share'NGo*).

In queste ultime ipotesi si realizza, infatti, un'attività di impresa che della condivisione fa lo scopo lucrativo, mentre il discorso che qui si avanza è relativo alla diversa ipotesi in cui i privati sono messi in contatto tra loro da un gestore di una piattaforma digitale che funge da semplice intermediario, anche se può ritrarre una commissione per il servizio ed essere responsabile dell'attività svolta sulla propria piattaforma (di qui le c.d. *clausole di esonero* presenti nei termini di adesione). La riflessione sulla giustificazione causale dello *sharing* trova, per esempio, luogo in J. Hagedoorn, *Sharing intellectual property rights – an exploratory study of joint patenting amongst companies*, in *Industriale and Corporate Change*, 12, 5, Oxford, 2003, pp. 1035-1050. In tal senso *Bloomberg Brief. The Sharing Economy*, op. cit., p. 2.

internet e si fonda su **due livelli negoziali**, connotati da un rapporto di dipendenza logica ed, eventualmente, giuridica.

Il primo livello è quello del momento associativo, quello dell'adesione alla *community*, cioè alla comunità digitale.

Promotore di tale momento è solitamente un soggetto di diritto privato, una società con scopo di lucro che offre una serie di servizi volti all'incontro tra utenti interessati al tipo di scambio che si realizza nella comunità(es. Couchsurfing Inc.); scopo sociale di queste *community* è dunque l'**interazione** – lo scambio di domanda e offerte gratuite - tra associati attraverso gli strumenti informatici (*pc, smartphone, etc.*)⁷⁹.

Strutturalmente questa "comunità" possiede una soggettività giuridica interamente riconducibile ad un atto di autonomia privata che, a seconda dello statuto associativo, può determinare l'applicazione della disciplina delle società di persone o di capitali (artt.2247-2510 c.c.), come anche quella delle associazioni, riconosciute e non riconosciute (artt. 14-42 c.c.)⁸⁰.

Guardando la fattispecie dal punto di vista di chi aderisce, si tratta – come anticipato - di **contratti associativi telematici**⁸¹, stipulati aderendo ad una piattaforma digitale e caratterizzati da ingenti volumi di affari⁸².

Il secondo momento che è consequenziale e si realizza quando gli iscritti alla *community* vengono in contatto è, invece, quello dei **contratti della sharing economy** veri e propri; questi – come si vedrà a breve - sono **contratti telematici**

79Che si alimenta tramite le pubblicità inserite nel sito o tramite una quota d'iscrizione alla comunità (anche se per lo più si tratta di iscrizioni gratuite). Si ribadisce che la gratuità connota i contratti come di *sharing*, altrimenti traducendosi in noleggi, locazioni, o altro contratto oneroso.

80E. Del Prato, *L'ente privato come atto: saggi di diritto civile*, Torino, 2015. L'A. afferma l'indipendenza del concetto di soggettività da quello di personalità giuridica.

81Per tutti A. M. Gambino, *L'accordo telematico*, Milano, 1997.

82J. Shuford, *Hotel, motel, holiday inn and peer-to-peer rentals: the sharing economy, North Carolina, and the Constitution*, in *North Carolina Journal of Law & Technology*, Aprile, 2015. L'A. segnala per esempio che nel 2014 *Uber* (network del trasporto urbano) ha raccolto finanziamenti per 1,2 miliardi di dollari di finanziamento, mentre *Airbnb* (network dei proprietari di seconde case) la somma di 450 milioni di dollari, acquistando così un valore stimato rispettivamente in 40 miliardi e 10 miliardi di dollari.

gratuitie possono rispondere a più scopi: contratti di ospitalità (*Nightswapping* o *Couchsurfing*), di trasporto urbano (*Uber*) ed extraurbano (*Blablacar*), di lavoro (*Taskrabbit*), di prestazione di opere intellettuali (*Quicklegal*) o creative (*Tongal*), di credito (*Zopa*), di promozione pubblicitaria (*Tripadvisor*) - e l'elenco potrebbe allungarsi.

Esaminando i due momenti – associativo e dello scambio - si distinguono dunque **due differentidiscipline**.

In particolare il primo contratto - quello concluso tra il gestore della piattaforma *on-line* ed i soggetti utenti - sarebbe di tipo associativo e probabilmente rimesso al *diritto dei consumatori*; mentre il secondo - quello concluso tra gli utenti che hanno accesso alla piattaforma - consisterebbe in un trasferimento in proprietà o nella prestazione di un servizio e, conseguentemente, sarebbe soggetto al *dirittocomune*.

Una visione,più vicina alle esigenze dei consumatori, propone che - in luogo di un contratto associativo cui si legano gli specifici rapporti di scambio gratuiti tra utenti associati – si possa dare una diversa lettura in cui si ha un coinvolgimento più diretto delle società promotrici lo *sharing*.

Questa lettura afferma una **triplicità di rapporti**, sempre gratuiti e connotati, ciascuno, da una *bilateralità imperfetta* e da un'*asimmetria di poteri e informazioni*⁸³.

Un **primorapporto** – c.d. **B2C** - è quello tra società promotrice dello *sharing* (es. BlaBlaCar) e un *utente iniziale* interessato ad offrire in condivisione

83Quello della *bilateralità imperfetta* è carattere proprio dei contratti gratuiti con prestazioni strumentali (il difetto della gratuità trasforma il contratto come contratto a prestazione corrispettive. Il carattere è noto per il mandato gratuito e si presta qui ad essere rievocato giacché la particolarità delle relazioni che si instaurano nella *sharing economy* prospetta la possibilità che obbligazioni, o anche solo oneri, sorgano in capo alla parte che non si è obbligata; si tratta, in particolare, di obbligazioni strumentali a realizzare la prestazione "principale". Per tutti – aspettando di esaminare meglio il discorso nel prosieguo – si rinvia a A. Zoppini, *Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza*, in *Riv. Dir. Civ.*, I, 2008, p. 515 e ss. .

un certo bene o una certa prestazione (es. autista proprietario di un veicolo); in particolare mentre la società svolgerebbe un'attività riguardante la **rielaborazione di dati** e informazioni immesse dagli utenti (sia in punto di domanda che di offerta), al fine di garantire il perfezionamento ed il corretto svolgimento del successivo accordo tra utenti, sarebbe onere e responsabilità dell'utente garantire l'“adempimento” della **prestazione strumentale** di adeguare agli standard richiesti, per esempio, il proprio veicolo o la propria abitazione⁸⁴.

Sarebbero questi *dati e informazioni*, quindi, l'oggetto dello scambio giuridico, dal momento che il consumatore ne ricaverebbe una rielaborazione utile ai suoi fini (i.e. la possibilità di scegliere tra le diverse offerte e le diverse domande), mentre la società un lucro derivante dalla gestione, ad altri fini (es. commerciali) di tali dati.

Accanto a questo primo rapporto *B2C* si affianca un **secondo rapporto**, tra società promotrice dello *sharing* ed *utente finale* (es. utente passeggero), sempre relativo alla cessione e rielaborazione di dati; parimenti è da ritenersi che “obblighi strumentali”, per esempio il deposito di una cauzione o il possesso di un'assicurazione personale, possano gravare sull'utente finale.

Sussistendo gli anzidetti rapporti, vi sarebbe poi un ultimo rapporto – c.d. *C2C* – tra il soggetto offerente e quello richiedente la prestazione (es. utente passeggero). Anche qui il godimento dell'offerta può ritenersi strumentalmente condizionato al rispetto di determinate previsioni (es. divieto di fumo o disponibilità a guidare).

Questo complesso di rapporti suscita, poi, interesse in punto di **responsabilità civile**, giacché ci si può chiedere se l'inadempimento dell'utente iniziale possa essere ascrivibile alla società promotrice dello *sharing* e titolare della

⁸⁴Il fenomeno si è per esempio sviluppato nell'ambito dello scambio delle c.d. seconde case, come alternativa alle vacanze alberghiere. Sul c.d. *home exchange* o *home swapping* e sull'asimmetria di informazioni ed obblighi nell'ipotesi di adesione ad una *Community* di scambio di case cfr. S. Landini, *Travel and tourism contracts*, Matera, 2013, p. 54 e ss. .

piattaforma di interazione *web*.

Provando a rispondere, può dirsi che se detta società ha avuto un ruolo attivo nella transazione – ingenerando un legittimo affidamento all’effettivo e corretto svolgimento della prestazione di trasporto - è immaginabile una sua responsabilità *ex art. 1381 c.c.* (promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo⁸⁵; nel nostro esempio il vettore), e quindi l’obbligo di corrispondere al soggetto leso un’indennità in luogo del verificarsi dell’evento atteso.

Di guisa che la previsione – frequente – di *clausole di esonero* della responsabilità entro i *c.d. termini d'uso del servizio*⁸⁶ sarebbe da ritenersi previsione vessatoria e, quindi, tali clausole nulle *ex art. 1229 c.c.* o *ex art. 33 e ss. Cod. Cons.*.

La responsabilità del promotore della rete di *sharing economy*, seguendo un’interpretazione molto rigorosa e già sperimentata per gli *Internet Service Providers*, potrebbe poi prospettarsi facendo riferimento all’*art. 2050 c.c.*, giacché l’attività di promozione di scambi gratuiti tra privati esprime la centralità del momento dell’affidamento e, con esso, un rischio d’inadempimento che sarebbe tutto da accollarsi a chi traendo profitto dall’attività economica è in grado, meglio di chiunque altro, di valutare ed evitare il danno sociale⁸⁷.

Un aspetto per il quale i contratti di cui si discute hanno interesse è quello della loro attitudine ad esplicitare valori solitamente impliciti, o meglio nascosti, nello svolgersi dell’autonomia negoziale; in queste ipotesi, infatti, **la solidarietà** non emerge tanto come canone ermeneutico teso a valutare la proporzionalità del sinallagma, quanto per segnare l’esatto contenuto gratuito e "vicendevolmente caritatevole" dell’accordo.

85F. Alcaro, voce *Promessa del fatto del terzo*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1988, p. 70 e ss. .

86V. per esempio www.couchsurfing.com/about/terms-of-use/ alla voce *Limits on liability*.

87Per meglio comprendere la logica che lega affidamento e rischio d’inadempimento cfr. V. Roppo, *Il contratto*, in *Trattato Dir. Priv.*, Milano, 2011, p. 684 e ss. .

Con la svolta personalistica del nostro Ordinamento (artt. 2 e 3 Cost.) si sono, così, finalmente potuti elevare i motivi di solidarietà a causa concreta del contratto (artt. 1322 c.c.), in maniera congrua al riconoscimento della “meritevolezza degli interessi” nella c.d. *utilità sociale*⁸⁸.

La tendenza solidaristica, oltre che in dottrina, è apprezzabile in giurisprudenza; un esempio di questa svolta di ordine generale è stato offerto recentemente dalla Cassazione (**Cass. Civ., 19 Giugno 2009, n. 14343**⁸⁹) che ha giudicato nulla la clausola che vieta l'ospitalità a tempo indeterminato di persone estranee al nucleo familiare anagrafico del conduttore, motivando la scelta con il principio per cui i giudizi sulla “meritevolezza degli interessi” e sulla loro “liceità devono essere condotti (...) alla stregua dell'art. 2 Cost.”, normache tutela sia la famiglia che le altre formazioni sociali.

Prosegue la Suprema Corte affermando che la solidarietà, quale “*supremo principio costituzionale, esprime cooperazione e si caratterizza per una valenza etica identificandosi con un ideale di partecipazione piena all'altrui vicenda che non può non assumere aspetti di reciprocità*”.

Ragionando sistematicamente è possibile credere che la **solidarietà** non sia, però, solo un limite all'autonomia privata ma anche uno dei suoi scopi.

Conseguentemente, in maniera speculare a quanto sostiene la Suprema Corte, è possibile sostenere che nei contratti della *Sharing Economy* si replichi in controtuce il binomio affermato dalla Cassazione: centralità delle formazioni sociali e libertà di esprimere la solidarietà in atti di ospitalità (che, quando reciprocamente interessati, possono declinarsi come atti di condivisione).

88E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico, op. cit.*, p. 171. ID., *Causa del negozio giuridico*, in *Noviss. Dig. It.*, III, Torino, 1957, p. 32 e ss. Bisogna, naturalmente, distinguere il contratto connotato da solidarietà da quello donativo; cfr. O. T. Scozzafava, *La qualificazione di onerosità o gratuità del titolo*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1980.

89In *Imm. E propr.*, 2009, 9, p. 594 e 10, p. 659 con nota di M. Monegat che sottolinea bene la *ratio* più solidaristica che volontaristica della pronuncia.

Se così è vero possiamo riconoscere, da un lato, la c.d. *community* come una delle innominate **formazioni sociali** di cui all'art. 2 Cost. e, dall'altro, il limite della *libertà di ospitalità o di condivisione* come la causa in concreto di simili pattuizioni, poco importa che l'offerente ne ricavi un vantaggio fattuale.

Un *sinallagma nuovo* emerge, così, dall'elaborazione della solidarietà come *proprium* dell'autonomia negoziale e si comprende, così, come queste ipotesi negoziali corrispondano a dei *contratti gratuiti* che si distinguono dalle liberalità, perché esprimono un interesse economico-patrimoniale (che le liberalità non hanno), e dai contratti a titolo oneroso, giacché difettano di uno scambio di diritti reali o obbligatori (che viceversa i contratti a titolo oneroso realizzano).

Questa lettura, in particolare, rileva l'assenza di uno *scambio giuridico* – ossia l'assenza di un sacrificio giuridico in capo al beneficiario - ed osserva, al contrario, la sussistenza di uno *scambio empirico* – ossia un vantaggio empirico, fattuale, apprezzabile sul piano economico in capo al disponente promittente⁹⁰.

Gli schemi di cui ci si può avvalere, in via interpretativa e normativa, possono essere connotati da una gratuità necessaria (es. comodato) ma, più spesso sono dati dalla variante gratuita di un tipo normalmente oneroso (es. trasporto o ospitalità). In ogni caso si afferma in essi – lo si ripete - un *principio di gratuità* ben distinto da qualsivoglia motivo liberale⁹¹.

L'intento di chi dispone non si risolve, infatti, in una semplice volontà di arricchire il destinatario della disposizione ma, anzi, si caratterizza per la volontà di onerarło – senza obbligarlo - di compiti o vincoli strumentali alla realizzazione di taluni obiettivi, egoistici o sociali, tant'è che le previsioni di stringenti obblighi

90V. Roppo, *Il contratto, op. cit.*, p. 350. Colui che promette una prestazione sotto la condizione che il beneficiario compia una prestazione (senza, tuttavia, assumere alcun obbligo) ha la ragionevole attesa che per godere dell'arricchimento promesso il beneficiario faccia in modo che la condizione si realizzi.

91Il rilievo di teoria generale è affrontato da A. Galasso, S. Mazzaresse, *La gratuità come principio*, in *Il principio di gratuità* (a cura di A. Galasso e S. Mazzaresse), Milano, 2008. Il principio di gratuità – si ricorda – è la proiezione civilistica della solidarietà costituzionale: art. 2 Cost. . N. Lipari, "*Spirito di liberalità*" e "*spirito di solidarietà*", in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1997, p. 11.

informativi da una parte e dall'altra giustificherebbero una qualificazione di detti contratti, nei termini propri del diritto delle assicurazioni, come di contratti *uberimmae fidei*.

Conclusivamente, si manifesterebbe qui un modello circolatorio differente da quelli tipici siccome espressivo di un'inedita causa negoziale: la *causa di condivisione*⁹² o di *solidarietà*⁹³. Una causa gratuita, ma non disinteressata, che rivela che "il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo (qui la community, ndr) farà ciò che è meglio per sé e per il gruppo"⁹⁴.

Tutto compreso, onde individuarne correttamente la **disciplina** dei negozi della *sharing economy*, riterrei congruente la qualificazione come di nuovi **contratti gratuiti atipici**, non liberali ma interessati.

In tali contratti, infatti, la causa non si riduce al voler arricchire un terzo con proprio detrimento (*principio di liberalità*)⁹⁵ e si distingue sia dal mero rapporto di cortesia, giacché "qualche vantaggio anche indiretto può attendersi dalla prestazione fatta gratis"⁹⁶, sia dalla donazione o dal comodato modali, giacché la disposizione in condivisione soddisfa un bisogno o un interesse anteriore ed esterno all'attribuzione gratuita, non costituendo l'elemento accidentale che connota i contratti della *sharing economy* una semplice limitazione del vantaggio che il contratto attribuisce al beneficiario, ma più profondamente una ragione

92Per delle considerazioni analoghe v. F. Scaglione, *Il mercato e le regole della correttezza*, Padova, 2010, p. 67.

Mutuando il latino si potrebbe parlare di *causa comunicandi*.

93In proposito non può prescindersi dal lungimirante lavoro di P. Morozzo della Rocca, *Gratuità, liberalità, solidarietà. Contributo allo studio delle prestazioni non onerose*, Milano, 1998, p. 153. *Contra* D. Messinetti, *Persona e destinazioni solidaristiche*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1999, p. 513, che ritiene la solidarietà assorbita dai motivi.

94La citazione – che letteralmente è cinematografica ma sostanzialmente autentica - rimanda alla teoria dei giochi di John Nash. Al riguardo v. il mio *Abuso del diritto e Teoria dei Giochi. Un'analisi cartesiana*, op. cit., p. 288.

95Qui infatti difetta in senso tecnico un proprio detrimento sussistendo piuttosto l'arricchimento altrui (*principio di gratuità*). Cfr. R. Sacco, *Il contratto*, in *Trattato di dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, vol. X, Torino, 1995, p. 550.

96V. Roppo, *Il contratto*, op. cit., pp. 14 e 355. Si tratterebbe di contratti si gratuiti ma non disinteressati (come è per le liberalità). Si pensi al *trasporto*, se è gratuito e disinteressato non è un contratto ma un atto sociale di cortesia.

causale dello spostamento patrimoniale⁹⁷.

La causa di questi negozi si profila piuttosto, quindi, in un atto di *dare* o *facere* senza corrispettivo, atto sostenuto da un'**associazione temporanea di intenti**, empiricamente orientati al mutuo risparmio di spesa, alla condivisione di un'esperienza umana o all'acquisizione di un credito entro una circoscritta comunità (che è quella definita dal preesistente atto associativo telematico)⁹⁸.

A quale disciplina in concreto occorre, dunque, rimettersi per regolare il "sinallagma gratuito" che si realizza nei contratti di *sharing* in senso stretto (ossia nei rapporti C2C tra gli utenti della *community*)?

Orbene, la presenza caratteristica di oneri o condizioni a carico del "beneficiario" della prestazione porta, in questi casi, ad escludere la disciplina del **contratto con obbligazioni del solo proponente** (art. 1333 c.c.) e conduce, piuttosto, a quella relativa alla **promessa al pubblico** (art. 1989 c.c.)⁹⁹, ove per definizione la prestazione è nei confronti di chi si troverà in una determinata situazione o compirà una determinata azione.

Solo eccezionalmente, per il caso in cui a promettere sia direttamente la società titolare della piattaforma *web*, potrà farsi applicazione dell'art. 1381 c.c. (**promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo**).

La natura contrattuale, anziché unilaterale, di tali promesse collettive è, peraltro, provata dalla eccezionale necessità per il soggetto interessato alla prestazione di esprimere un'accettazione telematica (cioè sul sito internet di riferimento della *Community*), e sempre che il promittente ne "ratifichi" l'accettazione¹⁰⁰.

Brevemente, nel dibattito tra chi¹⁰¹ esclude le ipotesi di promesse unilaterali

97Per il rapporto tra elemento accidentale e causa v. V. Roppo, *Il contratto, op. cit.*, p. 414.

98Sull'intento empirico V. Roppo, *Il contratto, op. cit.*, p. 11.

99G. Sbisà, *La promessa al pubblico*, Milano, 1974.

100Parrebbe in deroga, per motivi "tecnici", all'art. 1991 c.c. . www.blablacar.it/come-funziona

101G. B. Ferri, *Autonomia privata e promesse unilaterali*, in *Banca borsa*, I, 1960, p. 483.

atipiche *ex art.* 1987 c.c. e chi, in forza dell'art. 1333 c.c., in quella norma riconosce un mero elenco esemplificativo¹⁰², qui si sposa quest'ultima lettura aperta.

Trattandosi, quindi, per il contratto di *sharing* di promessa unilaterale atipica si farebbe applicazione del disposto di cui all'art. 1987 c.c. che - in luogo dell'art. 1334 che sancisce la recettività degli atti unilaterali tipici - afferma "*il principio universalmente accettato che il nudo consenso, inteso come mera volontà del promittente di autoobbligarsi, non è sufficiente a creare un vincolo giuridico*"¹⁰³ e, per l'effetto, l'applicabilità al caso di specie dell'**art. 1333 c.c.** che ripristina il principio – quindi la natura – dell'accordo per tutti questi casi.

Di talché i contratti della *sharing economy*, più che essere promesse unilaterali, sarebbero ***promesse contrattuali***¹⁰⁴.

La soluzione prospettata conferma come tali contratti, pur non realizzando uno scambio oneroso, attribuiscono reciproci oneri e vantaggi alle parti; e in ciò si contempera la necessità di una giustificazione causale per gli spostamenti patrimoniali (artt. 2033 e 2041 c.c.) – regola posta a fondamento anche della tipicità delle promesse unilaterali (art. 1987 c.c.) - con le ragioni personalistiche insite nell'autonomia privata (art. 1322 c.c.)¹⁰⁵.

Circa, poi, l'applicazione delle norme sul **comodato** (art. 1803 c.c.) può credersi che il riferimento sia corretto soltanto per quelle ipotesi in cui effettivamente vi è la consegna di un bene mobile o immobile; così per esempio di

102C. A. Graziani, *Le promesse unilaterali*, in *Tratt. Rescigno*, 1985, p. 665 e ss. .

103G. Sbisà, *La promessa al pubblico*, *op. cit.*, p. 49.

104V. Roppo, *Il contratto*, *op. cit.*, p. 122. Mentre solo le promesse *ex art.* 1334 c.c. sarebbero *promesse unilaterali*.

Si precisa che, nella prassi della *sharing economy*, si tratta di promesse soggette ad un termine di validità breve, in cui la stessa revoca è disciplinata *de relato* nei termini di adesione (*rectius* di associazione) alla piattaforma che permette a tutti i soggetti interessati di mettersi in contatto tra loro. La promessa – quale atto massimo della volontà individuale – viene, dunque, ad essere conformata (anche se certamente derogabile nell'accordo delle parti) ad opera delle regole della comunità.

105Il superamento indiretto della tipicità in parola ha vasto consenso. Per primo R. Sacco, *Contratto e negozio a formazione unilaterale*, in *Studi in onore di Paolo Greco*, Padova, II, 1965, p. 951 e ss. . Più di recente F. Di Giovanni, *Le promesse unilaterali*, *op. cit.*, pp. 30 e ss. e 145.

comodati collegati potrebbe parlarsi nell'ipotesi dell'*home swapping* ove si realizza lo scambio temporaneo e gratuito di abitazioni a scopo di vacanza¹⁰⁶.

Mentre per il *car pooling* – siccome la responsabilità civile degli autoveicoli è legata al titolo di proprietà e solitamente si tende a scoraggiare (escludendo l'indennizzo o incrementando la franchigia) la copertura per il caso di guida di terzi – la disciplina si arricchisce ed è possibile pensare a contratti assicurativi inediti, che incentivino l'economia dello scambio¹⁰⁷.

De jure condendo potrebbe, così, figurarsi un sistema di assicurazione¹⁰⁸ alternativa in base al tipo di esigenze personali; da un lato una **assicurazione** – più cara - **sul veicolo**, dall'altro, sulla scorta di esperienze straniere, **un'assicurazione** – meno cara - **sulla patente**. Così facendo, peraltro, si attuerebbe un *meccanismo competitivo* tra possesso esclusivo (quindi guida solitaria) e possesso condiviso (quindi guida molteplice); si crede che una politica ambientale lungimirante debba considerare l'esposta opzione¹⁰⁹.

Ricapitolando, l'affermarsi della *sharing economy* evidenzia la transizione dal *consumo proprietario* all'*accesso temporaneo*, in altra ottica, l'incarnazione dell'astratta solidarietà costituzionale nella viva e vibrante autonomia privata.

2.7 (...segue) Un caso di abuso

Per comprendere quale effettivamente sia la *causa* di simili contratti – che è in fondo l'elemento di maggiore peculiarità - può essere utile esaminare un caso di

106S. Landini, *Travel and tourism contracts*, op. cit., p. 54 e ss. .

107E' questo in particolare uno spazio di espansione dell'autonomia privata, di talché se non fosse vietata la doppia assicurazione sullo stesso mezzo potrebbe immaginarsi una polizza casco per il proprietario del veicolo e una polizza RCA per il conducente occasionale. Recentissima è la partnership tra BlaBlaCar e AXA. Cfr. <https://www.axa.it/partnership-axa-e-blablacar> .

108Sull'assicurazione in generale S. Landini, *Della assicurazione, artt. 1882-1932*, in D. Valentino, *Dei singoli contratti*, in *Commentario del Codice Civile* diretto da Enrico Gabrielli, Torino, 2011, pp. 35-319.

109Da altra prospettiva una lettura delle questioni, che rivela una tendenza per il vantaggio assicurativo come stimolo della prevenzione ambientale, è offerta da S. Landini, *Eco Driving and Motor Insurance in the Perspective of the European Environmental Principles*, in S. Landini, G. Maracchi (a cura di), *Cambiamenti climatici, catastrofi ambientali e assicurazione*, Firenze, 2015, pp. 145-158.

loro *alterazione causale*, ossia di abuso del diritto.

La vicenda più famosa di abuso dei contratti della *sharing economy* è data dal **casoUber**, piattaforma di condivisione dei mezzi nella mobilità urbana, spesso trasformata in piattaforma per l'esercizio abusivo dell'attività di tassista¹¹⁰ e foriera, quindi, di un'alterazione scorretta del mercato (art. 2598, co. 3, c.c.).

Merita, brevemente, ricordarsi che Uber è una società statunitense titolare di *Uber Pop*, un'applicazione mobile (c.d. *app*) per *smartphone*, tramite cui potenziali passeggeri e potenziali autisti si mettono in contatto all'interno di una circoscritta area urbana.

Sol che Uber, allorché consente ai primi di presentarsi come autisti, non richiede il possesso di alcuna licenza o autorizzazione amministrativa, che – come noto – è indispensabile per lo svolgimento dell'attività di tassista. Proprio alcuni tassisti adiscono il Tribunale di Milano per far cessare quella che loro ritengono concorrenza sleale *ex art. 2598, n. 3, c.c.* .

L'abusività della condotta di Uber sarebbe pertanto individuabile nella discrepanza tra *scopo consentito* – che è quello di mettere in contatto autisti e passeggeri per attuare un mero abbattimento dei costi del trasporto – e *scopo voluto* – che è quello volto a realizzare un lucro, ossia “*un sistema di radio taxi, attraverso il quale i guidatori reclutati offrirebbero un servizio di taxi abusivo*” o, almeno, un noleggio a tariffa pattuita *ex artt. 3 e 13 L. n. 21/92*, parimenti vietato perché parimenti soggetto al rilascio di un'autorizzazione amministrativa¹¹¹.

Ecceppiva la convenuta che Uber Pop costituiva una mera *app* volta a creare una *community* e, da lì, a favorire “*forme di trasporto condiviso, realizzate*

110Trib. Milano, Ordinanza 25 Maggio 2015, in *Dir. Civ. Cont.*, 2, 2015. La differenza tra uso condiviso dei mezzi ed abuso è chiara alle pp. 11 e 12 del provvedimento. Per una nota critica D. Surdi, *Concorrenza sleale e nuove forme di trasporto condiviso: il tribunale di Milano inibisce «uber pop»*, in *Giureta*, XIII, 2015, p. 375.

Il Tribunale ha inibito l'uso sul territorio nazionale dell'*app* “UBER POP”, e comunque la prestazione di un servizio che organizzi diffonda e promuova da parte di soggetti privi di autorizzazione amministrativa e di licenza un trasporto terzi dietro corrispettivo.

111Questa diversa qualificazione è data dal GDP di Genova (sent. n. 509/2015).

direttamente dagli utenti”. In queste forme di trasporto privato, diverse dal servizio pubblico che connota il servizio di radio taxi, le somme – più basse delle tariffe dei taxi - corrisposte tra gli utenti avrebbero pertanto natura di rimborso anziché di prezzo.

Il Tribunale, accogliendo le ragioni dei tassisti, riscontra un'identità di fattispecie, la qualifica imprenditoriale di Uber¹¹², un effettivo rapporto di concorrenza nel possesso della stessa clientela finale, la pratica sleale di “prezzi” più bassi (immuni dai costi fissi derivanti dall'attività organizzata e riconosciuta dei tassisti); quindi riconosce – nell'interferenza con il servizio taxi autorizzato¹¹³ - la mancanza di una correttezza professionale da parte di Uber e la condanna, inibendo cautelativamente la prosecuzione del servizio Uber Pop e irrogando in via dissuasiva un'*astrainte* moltoelevata (art. 614-bis c.p.c).

Ecco che l'abuso del diritto si disvela, qui, in tutta la sua autenticità, ossia come “*alterazione causale*”. La causa di condivisione è stata infatti tradita, da Uber e dai suoi utenti, per perseguire fini egoistici.

Riemerge dunque il **punto nevralgico** tramite cui distinguere legittimità ed abusività dei contratti della *sharing economy*, ossia che non vi sia un collegamento negoziale tra contratto associativo e promessa contrattuale; la seconda deve esser libera dal primo. L'abusività della condotta di Uber si mostra, infatti, nell'aver intessuto un unico disegno negoziale.

Mancano tuttavia, ad oggi, gli anticorpi contro simili abusi; in Europa vige infatti un *laissez faire*¹¹⁴ che, mancando le istituzioni di regolare puntualmente il

112Considerabile *vettore* ex artt. 1678 e 1681 c.c. .

113La violazione di norme di diritto pubblico costituirebbe sempre violazione dei principi della correttezza professionale. Al riguardo cfr. G. Auletta, *Violazione di norme di diritto pubblico e slealtà della concorrenza*, in *Giust. Civ.*, I,1958, p. 1562 e ss. *Contra* T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, op. cit., p. 213. Per un giudizio caso per caso M. Libertini, *I principi della correttezza professionale nella disciplina della concorrenza sleale*, in *Europa Dir. Priv.*, 2, 1999, p. 559.

114Da ultimo, in critica al neoliberismo nel diritto civile, S. Mazzamuto, *Libertà contrattuale e utilità sociale*, in *Europa e Dir. Priv.*, 2011, p. 365 e ss. .

fenomeno della *sharing economy*, mortifica la *concorrenza* (per quale sarebbe necessario stabilire a che condizioni i prestatori di servizi dovrebbero previamente ottenere autorizzazioni ed entro quali limiti gli intermediari possono considerarsi estranei allo scambio tra utenti), il *diritto del lavoro* (per il quale mancano delle regole che dicano quando c'è un rapporto di preposizione tra intermediari e prestatori di servizi) ed il *sistema tributario* (rispetto a cui mancano le linee guida che permettano di individuare la normativa fiscale applicabile a dette fattispecie).

Il vuoto normativo riguarda un'economia che, soltanto in Europa, è valsa 28 miliardi di euro nel 2015 (per es. solo su Uber l'Arabia Saudita ha investito 3,5 miliardi di dollari¹¹⁵).

Gli annunci dell'Unione Europea non sono, per altro verso soddisfacenti; prova ne è la Comunicazione della Commissione Europea del 2 Giugno 2016 su un'**agenda comune per la c.d. Economia collaborativa**¹¹⁶, che afferma – senza, però, fornire strumenti di effettivo controllo dal punto di vista fiscale, previdenziale, del lavoro e della concorrenza - la legittimità del servizio Uber Pop se prestato in via occasionale e non professionale.

Personalmente riterrei di sposare la visione per la quale i guidatori di Uber non sono eroi che sfidano i monopoli quanto tassisti senza garanzie che deprimono il mercato, a tutto vantaggio di impalpabili imprenditori.

Conclusivamente, quale che sia la prospettiva cui si accede, sarà compito delle Istituzioni quello di dare concretezza all'auspicio solidarista (artt. 2, 3, 41 Cost.), senza che il *commons collaborativo* si trasformi – secondo la lungimirante lezione di Herbert Marcuse¹¹⁷ - in una mera etichetta di quella speculazione novecentesca abilissima a nutrire la macchina dei consumi ed a spacciare la

115Consulta: <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/02/fondi-sovrani-con-prezzi-petrolio-bassi-la-salvezza-e-il-mattone-rivoluzione-in-corso-dalla-norvegia-ai-paesi-del-golfo/2735621/>

116Scaricabile all'indirizzo: <http://www.taxistory.it/wordpress/2016/06/03/sharing-economy-che-cosa-dice-davvero-leuropa/#more-41563>

117H. Marcuse, *L'uomo a una dimensione*, Torino, 1968 (1964), per il quale “una confortevole, levigata, ragionevole, democratica non-libertà prevale nella civiltà industriale avanzata, segno di progresso tecnico”.

sottrazione di diritti sociali per concessione di (non) libertà individuali.

2.8) I fondamenti razionali della proprietà intellettuale. Quadro d'assieme

Appresa l'opportunità di una nuova tassonomia dei beni, non più costruita unicamente intorno alle loro caratteristiche economiche bensì volta alla funzione adempiuta entro l'organizzazione sociale¹¹⁸, si comprende come la funzione sociale della proprietà intellettuale differisca da quella della proprietà in generale, esclusiva ed assoluta.

Molta parte della dottrina che nega l'opportunità dell'uso stesso della espressione *proprietà intellettuale* per definire unitariamente le creazioni dell'intelletto; sarebbe, in tal senso, preferibile una qualificazione personalistica delle pretese individuali perché troppo forte l'attrazione ideologica tra queste e la disciplina “possessiva” dei beni materiali¹¹⁹.

Occorre, dunque, comprenderne le peculiarità dei diritti in questione.

Ad un livello generale d'indagine appare subito evidente che la specificazione *proprietà intellettuale* comprima in sé il contrasto tra istanze solidaristiche e logiche “egoistiche” di mercato. Parlare di proprietà intellettuale significa, quindi, indagare il rapporto tra uomo e ricchezza – oggi sempre più rappresentata da marchi, brevetti e diritti d'autore - e di come questa debba essere distribuita e sfruttata in società¹²⁰.

118Si guardi, per esempio, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in cui i limiti alla proprietà privata (art. 17, che al n. 2 protegge espressamente la proprietà intellettuale) si esplicitano, tra gli altri, in “*un livello di tutela dell'ambiente*” ed in un “*principio di sviluppo sostenibile*” (art. 37), così come in “*un elevato livello di tutela dei consumatori*”.

119M. Stallmann, *Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage*, in *GNU Operating System*. Si paleserebbe nell'espressione il rischio di una mistificazione dei reali caratteri e dei reali bisogni che riguardano questa categoria di beni.

120Ex plurimis F. Galgano, *Lex mercatoria*, Bologna, 2004; A. Palazzo, A. Sassi (a cura di), *Il diritto privato nel mercato*, Perugia, 2007; L. Nivarra, *Diritto privato e capitalismo. Regole giuridiche e paradigmi di mercato*, Napoli, 2010.

Comprendere come l'Ordinamento cataloghi la realtà passa, qui, dall'esatta qualificazione dei beni, su i criteri di loro distribuzione – privata, pubblica e collettiva - e, non ultimo, sulla portata dei poteri proprietari, sulla conformazione del loro esercizio ad uno scopo ordinamentale e sul controllo statale di tali conformazioni¹²¹.

Tanto vero, riterrei che nell'**Ordinamento della proprietà intellettuale** – pur vero che la condivisione realizza una forma di partecipazione alla vita etica ed economica dello Stato - l'esercizio del diritto di proprietà deve restare, pena il rischio di una sudditanza “socialista”, “*scelta individuale*”¹²².

Tale scelta individuale è messa in pericolo dalla crisi degli Stati nazionali, chiamati a garantire un esercizio libero della proprietà, e dall'ascesa di nuovi attori sociali -es. i *social providers* come *Google* – capaci di “legiferare” oltre gli Stati stessi.

Dal governo alla *governance* vive tutta la preoccupazione che la funzione sociale della proprietà, ed oggi più fortemente di quella intellettuale, venga distorta o, addirittura, negata; non è un caso che l'ordine delle cose, stante il “vuoto giuridico” delle istituzioni, origini sempre più attraverso atti di disordine, di disobbedienza, in senso autentico attraverso atti di pirateria¹²³.

In questi frangenti il giurista è chiamato – non senza pena - a verificare la vigenza dello stato di diritto e la costituzionalità del diritto attuale; qui occorrono

121S. Rodotà, *Il terribile diritto*, op. cit., p. 28.

122R. Nicolò, voce *Diritto Civile*, in *Enc. Dir.*, XII, Milano, 1964, pp. 904-920.

Salv. Romano, *Sulla nozione di proprietà*, in *Istituto di diritto agrario internazionale e comparato – Firenze – Atti della Prima Assemblea – Firenze, 4-8 aprile 1960*, Milano, II, 1962, pp. 633 e 641. L'A. usa parole chiare ed essenziali a confermare come la proprietà non possa subire derive collettivistiche che metterebbero nel nulla il proprio della proprietà (ossia l'esclusività del godimento e della disposizione come incentivo alla valorizzazione dei beni): “*E' necessario, e nel tempo stesso sufficiente, perché si abbia il concetto di proprietà, l'autonomia nel senso del potere dispositivo*” e che “*gli aspetti “collettivi” (...) non investono direttamente il potere nella sua spettanza, ma attengono a momenti od elementi di un esercizio funzionale*”

123L. Lessig, *Cultura libera*, op. cit., 2005. Opera che a sottotitolo originale aveva proprio la parola *piracy*. Il linguaggio di internet, intriso di vocaboli del mare, evoca i *pirati* tanto come delinquenti quanto come costituenti.

delle inversioni nominali e, spesso, - memori di Carl Schmitt¹²⁴ - si riconoscono nei *pirati degli eroi* anziché dei criminali.

La battaglia di questi ultimi è, infatti, verso le c.d. *enclosure*¹²⁵, ossia rispetto alla tendenza egoistica – feudale - di recintare i beni di proprietà intellettuale entro uno steccato di legittimazioni formali; vicenda che nella proprietà intellettuale esprime lo spettro del monopolio delle idee.

Appare evidente, in conclusione, come la lotta per proprietà intellettuale sia scontro tra una pluralità di interessi, ognuno di questi ha nei secoli trovato un diverso fondamento razionale ed in ognuno di questi si riscontrano parametri atti a distinguere la legittimità o l'abusività dell'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale.

In una materia, come la proprietà intellettuale, in continuo corso di normazione discutere dei diversi fondamenti razionali che vi si possono dare è un contributo essenziale ai relativi processi legislativi con i quali – *ça va sans dire* – lo Stato intende raggiungere scopi di interesse sociale¹²⁶.

L'equazione è quella che trova la corrispondenza tra esercizio e scopo; su quest'ultimo occorre interrogarsi, perché per intendere quale sia lo *scopo* dei diritti

124Luminose le pagine di C. Schmitt, *Terra e mare*, Milano, 2002. L'*ordinarsi* corrisponde allora ad un cambio di paradigma – una nuova sfida libertaria -, di *nomos*, intorno al significato categorico della *proprietà*. Il *nomos* si oppone alla legge e intende rappresentare il Diritto nella legge, al limite criticandone le soverchierie.

Dal *nomos* della Terra – che esprime il significato della proprietà fondiaria - a quello del Mare – espresso dalla volontà di liberare dagli egoismi possessivi un bene comune - Carl Schmitt segnala un movimento di grande modernità, ossia un processo normativo che va dall'Ordinamento alla realtà da ordinare; si profila il senso di irriducibilità tra schemi normativi classici e realtà nuove, tra un modello proprietario esclusivo di apprensione, di dominio, ed una tipologia di beni non apprensibili né dominabili ma, semmai, vocati ad una condivisione.

Ecco, due significati di ordine si danno, l'uno è quello conosciuto di distribuire lo spazio, le terre vergini, le cose, l'altro emergente – di nostro precipuo interesse - è quello di regolare la corsa alle terre vergini, non uno spazio ma una forza. Schmitt cuciva in breve un ordito di grande lungimiranza: “*Schiume di mare d'ogni tipo, pirati, corsari, avventurieri del commercio marittimo, formano, accanto ai cacciatori di balene e ai navigatori a vela, la colonna dei pionieri della elementare svolta verso il mare che si realizzò nel XVI e XVII secolo*” (C. Schmitt, *Terra e mare*, op. cit., p. 35).

125J. Boyle, *The second enclosure movement and the construction of the public domain*, in *Law & Contemporary Problems*, 66, 2003, p. 33 e ss. .

126W. Fisher, *Theories of Intellectual Property in New essays in the legal and political theory of property* (a cura di R. Munzer), Cambridge (Usa), 2001, pp. 168, 194, 198.

di proprietà intellettuale occorre indagare il sostrato filosofico che è alla base dell'attribuzione giuridica di quei poteri e di quelle facoltà.

Il confine storico – ma ormai soggetto ad un processo di convergenza - è tra *Diritto Civile* – valorizzante gli interessi personali di autori ed inventori - e *Common Law* – viceversa scettica sulla prevalenza di diritti morali rispetto ad interessi meramente economici.

Interrogarsi sulle teorie della proprietà intellettuale serve a comprendere il futuro del diritto d'autore e di quello dell'industria, forse a comprendere la stessa inadeguatezza dell'appena citata biforcazione ed accedere ad una più larga visione del diritto dei privati. Nel fuoco dell'indagine si coglieranno argomenti costruttivi per realizzare un apparato normativo completo e migliore di quello presente.

Le fondamenta filosofiche della proprietà intellettuale risiedono nell'epistemologia moderna di matrice positivista ed illuminista e si producono, solo, dopo la caduta del sistema cinquecento-seicentesco, per cui il *privilegio* sulla creazione intellettuale era concessione discrezionale del potere sovrano. Solo, allora, - con il passaggio, generale per la proprietà, dai *privilegi* ai *diritti* - si rende possibile confrontarsi con la proprietà delle idee¹²⁷.

Le matrici cui ricondurre, in generale, le teorie intorno alla proprietà intellettuale si rintracciano nella filosofia politica moderna e contemporanea e possono ritenersi due¹²⁸: *utilitarismo* e *non-utilitarismo*.

L'*utilitarismo*¹²⁹ rifiuta ogni giustificazione di diritto naturale e, fondandosi

127L. Moscati, *Il code civil e il destino della proprietà intellettuale in Europa*, op. cit., p. 429 e ss. .

128Questo tipo di *summa divisio* la attua P. S. Menell, *Intellectual property: general theories*, in *UCLA L. Rev.*, 1600, 1999, p. 129 e ss. . V. anche P. Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, 1996; in una linea che mette insieme le diverse posizioni, J. Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, in *Geo. L.J.*, 1988, p. 287. Per una lista aperta di teorie conclude L. Zemer, *On the Value of Copyright Theory*, in *Intell. Prop. Q.*, I, 2006, pp. 55-56.

129Largamente per la proprietà intellettuale si rimanda a V. Falce, *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, op. cit., p. 19 e ss. .

sul principio della massimizzazione delle utilità economiche (Bentham¹³⁰, Mill¹³¹), preferisce avvantaggiare chi ben utilizza – magari perfezionandola - la creazione intellettuale più di chi l'ha ideata, giacché ciò innesca un generale miglioramento dei beni e dei servizi per la collettività.

Nel “*maggior benessere per il più alto numero di persone*” si traduce l'equazione benthamiana della proprietà¹³².

Per Bentham il diritto di proprietà non è un diritto naturale, se lo fosse si aprirebbe ad una pericolosa socialità etica anziché economica; tanto è vero che commentando Beccaria - “*...il diritto di proprietà (terribile, e forse non necessario diritto)...*” - Bentham lo accusa di aver innescato “*un dubbio sovversivo dell'ordine sociale*”.

Con particolare riguardo alla proprietà intellettuale, il diritto di proprietà è solo un incentivo che realizza la funzione del bene immateriale quale strumento di spinta del benessere sociale (Pigou¹³³), e giammai si cura del malessere individuale.

Per esempio, fulcro dell'*istituto brevettuale* – per Bentham – è il suo essere strumento di stimolo all'innovazione, che però può realizzarsi solo a condizione che all'inventore venga riconosciuto un giusto privilegio sulla sua invenzione contro i rischi di accaparramenti anti-concorrenziali: dei suoi studi, delle sue ricerche e, soprattutto, dei suoi risultati. Con la conseguenza che, se lo Stato non intervenisse con apposite tutele, l'inventore sarebbe demotivato a perseguire l'auspicata innovazione, con effetti negativi per tutta la società.

Fondamento della proprietà intellettuale, in questo senso, sarebbe lo stimolo all'attività inventiva; conseguentemente la stessa tutela autoriale o brevettuale è stata parametrata ad indici di ottimizzazione della produzione e soddisfazione dei

130J. Bentham, *Introduction to the principles of moral and legislation*, 1823 (1789).

131J.S. Mill, *Principles of political economy*, 1848.

132In proposito v. R. A. Posner, *Economic analysis of law*, Boston, 1986, pp. 11-15.

133A. C. Pigou, *The economics of welfare*, 1920.

consumi, anche tenendo conto – il che è molto difficile - dell'importanza di coordinare le attività inventive evitando, nel rispetto della concorrenza, duplicazioni di investimenti a fronte dell'esclusività delle tutele¹³⁴.

Oggi la teoria risulta valida per giustificare una certa disciplina dei *marchi*, non meramente utili all'imprenditore ma funzionali alla tutela del consumatore, che in un marchio protetto adeguatamente riduce i propri costi d'informazione, ma questa teoria, portata ai suoi estremi, non spiega come porre limiti ad un marchio “monopolizzante”¹³⁵.

La visione utilitarista trova, poi, evoluzione in quel metodo di comprensione e giustificazione della realtà sociale che è l'*analisi economica del diritto*, che a sua volta ha nel concetto di *efficienza* il miglior criterio di distribuzione dei beni e dei danni (Coase¹³⁶).

Si tratta di una prospettiva che ripone tutta la sua fede nel *mercato*, ove gli agenti economici giungerebbero a nullificare i costi di negoziazione e transazione (questa economicamente l'*efficienza*) ed ottenere spontaneamente un autentico benessere sociale. In tale prospettiva l'attribuzione dei diritti di proprietà – vieppiù quelli non esclusivi com'è per la proprietà intellettuale – avviene verso i soggetti più capaci di realizzare tale annullamento di costi.

All'interno di questa visione detta *welfare theory* –*teoria dell'equità sociale*¹³⁷-, quasi in via mediana, tuttavia si fanno spazio posizioni più attente ad interessi non economici, che dell'efficienza di una norma, regolante la proprietà di un bene immateriale, fanno solo uno degli elementi – per esempio insieme

134Si tratterebbe infatti di sforzi inutili e di sprechi di risorse. Una prima teorizzazione dei fondamenti protecnologici della proprietà intellettuale si trova in W. D. Nordhaus, *Invention, growth and welfare: a theoretical treatment of technological change*, Cambridge, 1969.

135Questa la critica mossa da M. A. Naser, *Rethinking the foundations of trademarks*, in *Buffalo Int. Prop. L. J.*, 5, 1, 2007, p. 35. P. S. Mennell, *Intellectual property: general theories*, op. cit., p. 130.

136R. H. Coase, *The problem of social cost*, in *J.L. & Econ.*, 3, 1960.

137Per questa teoria il diritto di proprietà intellettuale altro non è che la misura proporzionale del benessere che spetta a ciascuno dei consociati. Cfr. G. Ghidini, *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*, Cheltenham (UK) – Northampton (USA), 2010.

all'uguaglianza sostanziale dei consociati - della sua giustizia (Calabresi¹³⁸ e Posner¹³⁹).

All'interno del *non-utilitarismo* – come vedremo - può distinguersi, invece, tra posizioni giusnaturalistiche che riconoscono nell'opera la proiezione della *personalità* o della volontà di chi l'ha creata (Kant¹⁴⁰ e Hegel¹⁴¹) e posizioni valorizzanti il *lavoro* più della scintilla creativa (Locke¹⁴²). Comune è il presupposto per cui preoccupazione degli Stati debba essere l'attribuzione delle risorse – *in proprietà* – per la soddisfazione dei diritti fondamentali delle persone; entrambe le posizioni prescindono, per l'effetto, da ogni funzione sociale o preoccupazione di mercato e ribadiscono – come si vedrà - l'individualismo proprietario.

Un **processo di convergenza** riduce le distanze tra le due visioni; i processi di armonizzazione delle tutele (per esempio a livello comunitario o tramite trattati internazionali) impongono una svolta concettuale, invitando a cogliere diverse polarità, essenzialmente non riguardanti il contenuto del diritto quanto il suo modo di esercizio.

In questo indirizzo – c.d. di *cultural theory* - si pongono posizioni più recenti, o forse più antiche¹⁴³, che considerano prima la proprietà (MacPherson¹⁴⁴), e da ultimo la proprietà intellettuale, strumento di sviluppo e coesione sociale

138G. Calabresi, *Costo degli incidenti e responsabilità civile. Analisi economico-giuridica*, Milano, 2015 (1970). G. Calabresi, D. Melamed, *Property rules, liability rules and inalienability: one view of cathedral*, in *H. L. Rev.*, 1972.

139A crocevia delle esigenze individuali e di quelle sociali si pone un recente contributo di R. A. Posner, *Intellectual Property: The Law and Economic Approach*, in *The Journal of Economic perspectives*, 19, 2005, pp. 57-73.

140I. Kant, *Dell'illegittimità dell'editoria pirata*, 1791.

141G. W. F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Roma-Bari, 2005 (Berlino, 1820).

142J. Locke, *Due trattati sul governo*, Torino, 1960 (1690).

143Lo stesso Aristotele, ad esordio della sua *Metafisica*, affermava che “*tutti gli uomini, per natura, desiderano sapere*” (*Methap.*, A. 1, 980).

144C.B. MacPherson, *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese: la teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke*, 1982 (1962).

(Fisher¹⁴⁵, Nussbaum¹⁴⁶, Lessig).

Ma prima delle posizioni giuridiche e filosofiche occorre indagare la storia che ne ha sollecitato lo sviluppo.

La necessità di fare della proprietà intellettuale il fulcro di un mutamento sociale riterrei corrisponda ad un esatto momento storico, che è quello della trasformazione dell'industria: da industria di massa che imponeva i consumi (*Fordismo*) ad industria variegata e flessibile che, all'inverso, si adatta alle istanze dei consumatori (*Post-Fordismo*).

In questo passaggio si realizza la dissociazione *trapotere organizzativo e produzione*, che è anche dissociazione proprietaria: tra controllo dei titoli di proprietà intellettuale e controllo di quelli della proprietà delle strutture e dei mezzi di produzione; il peso specifico della proprietà intellettuale diviene così più forte, giacché influenza l'azienda e risulta determinante per difendere l'offerta e condizionare la domanda¹⁴⁷.

Da lì, attraverso l'affermarsi di certi beni e servizi, la proprietà intellettuale diviene decisiva per la formazione culturale della società; il portafoglio delle private ed il marketing strategico divengono l'ariete economico delle nuove multinazionali, il cui obiettivo non è cercare clienti ma crearli.

Scelte e formazioni, nell'epoca della *Sharing Economy*, dell'*Internet delle Cose* edella *Cultura Libera* divengono, però, sempre più autonome, affrancandosi dai meccanismi del mercato e divenendo espressioni dell'autodeterminazione del singolo.

In questo contesto l'opposizione preminente appare quella tra individuo proprietario di risorse conoscitive e collettività come aspirante classe creativa, che è opposizione tra chi vuole imporre e chi non vuole subire una certa **cultura**. In ciò

145W. Fisher, *Theories of Intellectual Property*, op. cit., p. 176.

146M. Nussbaum, *Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie*, Milano, 2007.

147A. Salento, *Postfordismo e ideologie giuridiche. Nuove forme d'impresa e crisi del diritto del lavoro*, Milano, 2003, p. 132.

la cifra delle relazioni della società globalizzata, che al paradigma della “*terra*” ha sostituito l’ “*immateriale*”.

Una sensibilità verso una funzionalizzazione sociale della proprietà intellettuale si è, così, sviluppata anche in Italia, come bene intuito – ad eco di Tullio Ascarelli - da Paolo Grossi, per il quale la proprietà intellettuale è quella proprietà che nasce da un atto creativo individuale ma che “*è destinata ad una pronta e definitiva socializzazione*”¹⁴⁸.

In questa *weltanschauung* la diffusione della conoscenza si pone come essenziale allo sviluppo verticale dei processi di innovazione d’impresa (c.d. *sequential innovation*) ed ai processi di educazione e di sviluppo culturale (artt. 2, 3 e 34 Cost.)¹⁴⁹.

2.9) (...segue) Tra Kant e Locke

I primi sviluppi del dibattito, intorno alla funzione dei diritti di proprietà intellettuale, si hanno nell'alveo del diritto d'autore, diversamente declinato nei canoni anglosassone del *copyright* e continentale del *droit d'auteur*.

Le due visioni si contrappongono nella centralità accordata, dal lato del sistema di *common law*, al diritto di riproduzione della copia libraria ed alla circolazione delle opere in pubblico onde favorirne la diffusione, quindi all'editore.

Fondamentale, infatti, nei paesi anglosassoni era il momento della registrazione dell'opera presso il *Copyright Office*, momento susseguente alla riproduzione e pubblicazione dell'opera; tuttavia si trattava di un formalismo non ben visto da tutti gli operatori dell'editoria, tant'è che il sistema delle *formalities* scomparirà con l'adesione dei paesi di *common law* alla Convenzione di Berna per

148P. Grossi, *Itinerari dell'impresa*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXVIII, 1999, p. 999 e ss. .

149S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, *op. cit.*, p. 130 e ss. . Sul carattere sequenziale cumulativo dei processi di innovazione J. Bessen, E. Maskin, *Sequential innovation, patents, and imitation*, *op. cit.*, pp. 611-635.

la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1886 (c.d. C.U.B.)¹⁵⁰.

L'economia britannica – allora espressione della prima potenza industriale mondiale - necessitava di poter mantenere gli impegni internazionali ed un'armonizzazione a quel livello non creava semplicemente uno standard comune ma ridefiniva la natura stessa della proprietà intellettuale.

Nel continente europeo, invece, si era affermato un opposto sistema di tutela automatica, ossia quello del moderno *droit d'auteur* che, scevro da oneri di formalità costitutive, rappresentava e rappresenta una legislazione a profitto e protezione immediata dell'autore, che conseguentemente si vede attribuiti i diritti di utilizzazione economica dell'opera, nonché quelli morali, una legislazione – peraltro - internazionalmente comoda ed utile agli editori stessi.

Come compreso è stato questo il sistema a prevalere, poiché invero la polarizzazione autoriale è finita per avvantaggiare l'editoria e l'industria che, attraverso la tutela universalistica e totalizzante dell'autore raggiunta con la C.U.B., hanno potuto evitare la frustrazione economica – memori, forse, dell'eterna battaglia tra Irlanda e Regno Unito - di plagii esteri¹⁵¹.

Era avvenuto, per altri versi, quanto era avvenuto in Europa con Napoleone ed il superamento del sistema formalistico della concessione dei privilegi sovrani, sistema che emarginava gli autori e creava conflitti tra gli editori. Si supera, così, un sistema non di vero stimolo alla circolazione dell'opera perché sistema incentrato su un criterio formalistico di garanzie; a lungo, infatti, la tutela dell'opera è stata subordinata al vaglio censorio delle facoltà di teologia, a costosi oneri di deposito che portavano – addirittura – a preferire il rischio del plagio ed alla costrizione della pubblicazione dell'opera con il nome dell'autore¹⁵².

150L. Moscati, *Alle radici del droit d'auteur*, in F. Liotta (a cura di), in *Studi di storia del diritto*, Bologna, 2007, p. 262.

151L. Moscati, *Alle radici del droit d'auteur*, *op. cit.*, p. 263 e ss. . A. Johns, *Pirateria*, *op. cit.*, p. 193 e ss. .

152L. Moscati, *Alle radici del droit d'auteur*, *op. cit.*, p. 267. A. Johns, *Pirateria*, *op. cit.*, p. 281 e ss. .

Il merito del cambiamento va sicuramente ascritto alla riflessione dei pensatori illuministi, prima, e dei giuristi francesi post-rivoluzionari, poi, giacché lì si afferma una svolta giusnaturalistica della proprietà intellettuale.

In particolare questa vince l'accusa di usurpazione di un potere reale (fin lì libero di concedere o negare privilegi) e si rafforza a partire dalla cesura kantiana dell'*opera*, identificata, da un lato, come bene immateriale dell'autore e, dall'altro, come copia in proprietà di chi l'ha prodotta, il quale deve al primo un equo indennizzo per il servizio reso alla società¹⁵³.

In **Immanuel Kant** il pensiero intorno al “*mio*” si emancipa dal mero potere di apprensione sulle cose – dal possesso - e si fa, oltre la morale e l'etica, pienamente giuridico:

*“Ogni oggetto esterno che io ho in mio potere (...), pur senza esserne io in possesso, può essere considerato giuridicamente mio. La possibilità di un tale possesso, e quindi la deduzione di un concetto non empirico, si basa sul postulato giuridico della ragion pratica, vale a dire che è un dovere di diritto agire verso gli altri in modo che essi possano considerare come proprie le cose esterne (le cose utili), ed essa è unita nello stesso tempo con l'esposizione fatta di questo concetto che fonda il mio esterno su un possesso non fisico”*¹⁵⁴.

E' la chiave di volta di una teorizzazione giuridica sulle entità non tangibili.

Con specifico riguardo alla proprietà intellettuale, Kant, e poi Fichte, scindono l'opera dell'ingegno in due semisfere.

Da un lato enucleano dall'opera il contenuto di pensiero della stessa: un ***corpus***(od *opus*)***mysticum***, giuridicamente prevalente ed intrasmissibile con l'acquisto della mera copia – cartacea o altrimenti materiale – dell'opera;dall'altro estraggono dall'opera un ***corpus***(od *opus*)***mechanicum***, ossia il mezzo materiale di

153Sul dibattito gius-filosofico un'antologia di scritti è stata riunita e tradotta di recente: I Kant - J.G. Fichte - J. Reimarus, *L'autore e i suoi diritti. Scritti polemici sulla proprietà intellettuale*, a cura di R. Pozzo, Milano, 2005.
154I. Kant, *La metafisica dei costumi*, I, 1, 7, Roma-Bari, trad. it. G. Vidari e N. Merker, 1983 (1797), p. 64.

comunicazione dell'idea (carta per un libro, ferro per uno strumento, etc...), questo sostrato materiale rimane interamente nella proprietà di chi lo compra, ma non legittima, però, ad appropriazioni (plagi o contraffazioni) od interventi – nemmeno pubblici - sul contenuto di pensiero dell'autore.

In questa prospettiva l'editore è un mero mediatore, che assumendo l'incarico di pubblicare un libro lo deve fare fedelmente, che non partecipa quindi della genesi dell'opera e che, al più, si fa mero *nuncius* dell'autore¹⁵⁵. A fronte di ciò lo Stato gli riconosce, però, diritti esclusivi diversi dalla proprietà dell'autore, che – ammesso che esista - è inalienabile perché proiezione indissolubile dell'autore.

Per Kant chi stampa manomette la conoscenza, la libera dalla schiavitù, dalle incertezze e dai pericoli dell'oralità. Per Kant lo stampatore è, dunque, un eroe che merita l'esclusività del diritto di riproduzione dell'opera, senza nemmeno dover soffrire pretese da parte degli eredi dell'autore¹⁵⁶.

Ne consegue che lo scopo sociale del diritto d'autore debba essere quello della *comunicazione*, giacché il progresso sociale, il disvelamento della verità, non si riduce ad un singolare momento creativo ma è, piuttosto, processo collettivo¹⁵⁷.

Per Hegel, analogamente, la proprietà intellettuale esprime una libertà d'essere che non può essere ignorata, la proprietà stessa è, in quanto atto di *volontà*, espressione della persona. Essa è un diritto naturale giacché funzionale alla realizzazione di bisogni fondamentali dell'uomo, alla sua autorealizzazione¹⁵⁸.

Un modello che dalla Germania conquista, infine, il resto del continente – complice la rivoluzione francese – ed apre ad un'inedita libertà di stampa, da cui

155Letteralmente I. Kant, *L'illegittimità della ristampa dei libri*, (1785), (trad. M.C. Pievatolo in *Bollettino telematico di filosofia politica*): "...lo scritto di un altro è il discorso di una persona (opera); e chi lo edita può parlare al pubblico solo nel nome di questi, e di sé non può dire altro se non che l'autore per suo tramite [...] tiene il discorso che segue." Il filosofo afferma che il diritto di proprietà rimanga all'autore a prescindere da ogni ristampa dell'opera.

156Sul punto v. M. Rose, *Authors and Owners. The Invention of Copyright*, Cambridge, 1993, pp. 1-30.

157Una consapevole analisi sul punto, richiamando più volte la *coalescenza* kantiana come simbiosi di cosa e persona, è portata avanti da M. Borghi, *Copyright and Truth*, in *Theoretical Inquires in Law*, vol. 12.1, 2011, p. 18.

158J. Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, *op. cit.*, p. 305.

germinerà la convinzione di separare tutela economica – *a termine* - e morale dell'autore – *infinita*.

Era nata una proprietà che di lì a poco in Francia Le Chapelier (incaricato della redazione della prima legge sul diritto d'autore), per i suoi connotati personalistici, avrebbe definito “*la plus sacrée*”¹⁵⁹.

Oltremarica il respiro rivoluzionario non arriva ma la concezione proprietaria, anche rispetto alla proprietà intellettuale, non rimane insensibile agli afflitti giusnaturalistici che avrebbero riformato gli assetti dominicali nel continente.

La lotta di pensiero trova il suo campione in **JohnLocke**¹⁶⁰, il quale afferma l'equazione tra lavoro – “sacro” alla maniera del *dominium*¹⁶¹ - e proprietà. Il lavoro è il valore aggiunto, giuridificante, di quanto l'uomo rinviene in *rerum naturae*.

L'approccio di Locke è quello di chi – forse influenzato da Hobbes – nella natura non riconosce una madre generosa, anzi è solo attraverso il lavoro dell'uomo che la materia sfugge da uno stato primitivo e diviene bene giuridicamente rilevante¹⁶², e lo resta fin tanto che l'accumulazione della ricchezza non risulta essere fine a sé stessa. In questo caso, infatti, il suo non utilizzo – l'inerzia del diritto e l'occlusione all'accesso di terzi ad essa – ne comporta una sostanziale autodistruzione, un abuso muto del diritto di proprietà, non meno deprecabile di quanto non siano gli atti emulativi. Senza l'uso il bene, frutto di lavoro, verrebbe attratto nuovamente alla natura e, qui, sarebbe ancora a disposizione di tutti.

159Così come riportato da L. Moscati, *Il code civil e il destino della proprietà intellettuale in Europa*, op. cit., p. 432.

160P. Drahos, *A philosophy of intellectual property*, 1996, p. 47. Nonché S. V. Shiffrin, *Lockean Arguments for Private Intellectual Property*, in *New essays in the legal and political theory of property* (a cura di R. Munzer), Cambridge (Usa), 2001, pp. 138 e 154.

161La visione protestante dell'agire secondo il volere divino esalta la dimensione laburistica, mentre la vocazione più prettamente agricola del continente rimane ancorata al reale come diritto naturale.

162J. Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, op. cit., p. 287 e ss..

Scrivono Locke: “Dio non lascia un uomo alla mercé di un altro al punto che questi possa, volendo, farlo morire di fame. Dio, il padre e il signore di tutti, non ha dato a nessuno dei suoi figli una tale proprietà sulla sua particolare porzione di beni di questo mondo, egli ha dato pure al suo fratello bisognoso un diritto al sovrappiù dei suoi beni; così che ciò non possa essergli giustamente negato, quando i suoi urgenti bisogni lo richiedono [...]. Come la giustizia dà ad un uomo diritto alla proprietà di ciò che ha prodotto con il suo onesto lavoro [...]; così la carità dà diritto ad ogni uomo a quella parte della ricchezza di un altro che gli è necessaria per fuggire una situazione di estremo bisogno, quando non abbia altri mezzi di sussistenza”¹⁶³.

Il quadro cui riferirsi è complesso, per Locke infatti – in coerenza con la visione di *common law – property* non è solo dominio sulle cose ma anche tutela della persona, cossiché nella *property* si tutela anche l'azione della persona, su tutte quella espressa nel lavoro.

Di qui il diritto naturale alla proprietà si fonda sulla precauzione del “*no-harm principle*” e sconta tre limiti, tre clausole condizionali (c.d. *provisos*)¹⁶⁴.

Il primo limite è rappresentato dalla c.d. *sufficiency proviso*, ossia dalla limitazione per cui l'acquisto di risorse naturali in proprietà non deve superare il bisogno individuale, questo perché tali risorse sono bene comune.

Il secondo è dato dalla c.d. *spoilage proviso*, ossia dal limite delle possibilità di consumo dei frutti di tali beni; non è giustificata una proprietà inerte, un diritto che non sia esercitato perché eccessivo rispetto ai concreti bisogni di chi ne chieda l'esclusività. Significherebbe privare i terzi di una ricchezza necessaria che, invece,

163J. Locke, *Due Trattati sul governo e altri scritti politici*, Torino, 1982 (1680). In particolare il *Secondo trattato*, capitolo V: *Della proprietà*.

164Sul punto di vivo interesse il famoso contributo di R. Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, New York, 1974, pp. 178-182. Ancora al riguardo L. Zemer, *On the Value of Copyright Theory*, *op. cit.*, p. 63 che chiaramente palesa che questa precauzione si ha quando il bene comune – oggi quello della conoscenza – è sufficientemente ed adeguatamente distribuito nella collettività (“*enough and as good condition*”) ed in ogni caso mai in condizioni da essere disperso (*no-waste condition*).

per chi ne è titolare è già spreco. In breve: la proprietà è data per essere lavorata.

L'ultimo limite, che è consequenziale ai precedenti, è quello del *duty of charity*, ossia l'onere di condividere le eccedenze proprietarie con i terzi bisognosi di tali eccedenze.

Mutatis mutandis l'idea di mettere in comune le terre, di valorizzare la dimensione del lavoro, di bilanciare gli interessi di proprietario e terzi si riscontra nella proprietà intellettuale che si interroga sui confini tra monopolio e pubblico dominio, sulla tutela dello sforzo creativo, sugli abusi (*misuses*) e gli esercizi eccezionalmente consentiti (*fair uses*) della proprietà intellettuale.

Tutto compreso il *lavoro* è, per Locke, un criterio di immissione dei beni in proprietà ed un criterio teso a comprenderne l'autentica funzione sociale.

Per godere dei doni di Dio occorre attribuire un diritto individuale di appropriazione e questo merita iscriversi a chi tali doni valorizza, a chi mette a frutto i talenti. Il che vale finanche per la *parola* che per Locke è solo un mezzo il cui “*primo uso è quello che consiste nel registrare i nostri pensieri. Il secondo è quello che consiste nel comunicare i nostri pensieri ad altri*”¹⁶⁵.

Un meccanismo semplice, se non fosse che l'uomo ha inventato il *denaro* con il quale può avere più di quanto abbia bisogno e dare alle cose un valore maggiore all'effettivo, con la conseguenza che questa accumulazione di ricchezza emargina gli altri dal goderne e, talvolta, conduce ad uno spreco di risorse¹⁶⁶.

Rispetto al diritto d'autore Locke, quindi, valorizza il momento creativo ma, al contempo, conferma un ruolo ineluttabile degli editori, che rappresentano il canale di trasmissione della conoscenza; essi svolgono un lavoro – non solo fisico – nel discorso della estrinsecazione dell'opera, specie perché ritenuti responsabili del contenuto di essa.

Leggendo Locke si comprende come il riconoscimento premiale di un diritto

165J. Locke, *Saggio sull'intelligenza umana*, Roma-Bari, 1951 (1690), p. 7.

166C. B. MacPherson, *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese*, op. cit., p. 231.

di proprietà, sulle creazioni realizzate, deve essere *proporzionale* all'ammontare del lavoro investito, ovviamente investito da ciascun attore del processo creativo ed espressivo.

Per tanto, si realizza come non sia facile raggiungere l'equilibrio delle posizioni. Per Locke, in ogni caso, risulta fondamentale affrancare l'autore dalla censura preventiva e dal giogo editoriale fin lì perpetrato; è il suo primo obiettivo politico.

Si arriva così a comprendere come non sia una mera giustizia retributiva ad ordinare la visione lockiana; infatti Locke auspica, piuttosto, una giustizia distributiva intorno la proprietà intellettuale – oltre le legittime spettanze di autori ed editori - attraverso il detto *duty of charity* – un “dovere di carità”, un onere di condivisione coercibile dallo Stato; oggi si ritiene anche rispetto ai contenuti autoriali o inventivi.

Sul piano politico Locke si pose contro il ripristino, in mano alla *Stationer's Company*¹⁶⁷, del monopolio editoriale (e, quindi, intellettuale), dopo che egli nel 1695 – combattendo una strenua opposizione parlamentare - era riuscito a farlo cadere.

Nella sua battaglia per la libertà delle idee Locke era vicino alla preoccupazioni di uno stuolo di autori emarginati; su queste basi egli affermava la necessità di proclamare una *libertà di stampa*, fin lì a lungo condizionata all'iscrizione dell'opera nel c.d. *Stationer's register*¹⁶⁸.

In chiave anti-plagio, propose di riportare su ogni opera il nome del suo autore e dello stampatore; nella stessa logica cominciò a profilarsi un autonomo diritto di ristampa, ossia di riproduzione dell'opera, diritto che sarà quello più

167 Come anticipato *supra* si trattava di una società corporativa londinese attiva sin dal XV secolo che, onde assicurare il controllo della stampa ai sovrani regnanti, aveva ricevuto una licenza di monopolio nel 1557 e, sostanzialmente, un diritto di censura (infine formalizzato con il *Licensing act* del 1662). Mortificando, peraltro, ogni interesse morale ed economico degli autori.

168 Inaugurato nel 1558 ed affermatosi, col tempo, come passaggio ineluttabile e prova del diritto di proprietà sull'opera letteraria, nonché come titolo di “usucapione”, da parte della stessa *Stationer's Company*, dell'opera nel caso di suo mancato sfruttamento. Per tutti v. L. Moscati, *Un Memorandum di John Locke tra Censorship e Copyright*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 2003, pp. 69-89.

significativo nell'opposizione tra *copyright* e *droit d'auteur*.

Complessivamente, si pongono le basi di una rivoluzione di pensiero che nello *Statute of Anne* del 1709 trova, meno di quanto si augurasse Locke, il contemperamento delle ragioni degli autori – finalmente proprietari delle loro opere – ed editori – sempre liberi di poter speculare su di esse.

La rivoluzione giusnaturalistica non è completa, rimane un timbro benthamiano nella legislazione inglese, ma almeno Locke conquista alcuni dei suoi obiettivi se, sin dall'intestazione dello Statuto, l'autore può reclamare il rispetto del suo lavoro e se, pur embrionalmente, si dice che la proprietà intellettuale abbia la funzione sociale dell' "*incoraggiamento all'apprendimento*"¹⁶⁹.

Il *copyright* e il *droit d'auteur* hanno segnato una lunga battaglia, che alla fine ha visto prevalere la maggiore dinamicità di quest'ultimo; tuttavia ci si avvede come taluni lavori autoriali abbiano oggi una tutela ispirata più ad un modello di *copyright* (es. software o disegno industriale). Segno che i due sistemi tendono sempre più ad avvicinarsi e mischiarsi.

2.10) (...segue)Le teorie culturali della proprietà intellettuale

Il maturare di una riflessione intorno alla funzione sociale, ed ai concreti modi di realizzarla, ha consentito alla proprietà intellettuale di esprimersi come autentico paradigma reale della *cultura moderna*, incardinata intorno a scienza, tecnologie, proprietà, libertà, verità, autenticità, informazione, comunicazione, affidamento, uguaglianza.

La cultura, negli ultimi decenni, ha subito **due trasformazioni**; da un lato essa è divenuta sempre più accessibile, dall'altro sempre di maggior valore.

¹⁶⁹Il lungo titolo originale dello statuto è "*An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned*".

Per il primo aspetto (*l'accesso*), in corrispondenza con il progresso tecnologico, sempre più spesso si è fatto ricorso – nel bene e nel male – a strumenti (come il *copyright*) tesi a limitare l'utilizzabilità di conoscenze prima non facilmente disponibili o, all'inverso, liberamente disponibili¹⁷⁰.

Lo stesso capitalismo ha compreso che l'effetto delle rivoluzioni tecnologiche sarebbe stato un diverso modo di intendere la proprietà, soprattutto quella intellettuale, nella misura in cui non è più nel *possesso* del bene che si catalizza il valore quanto nell'*accesso* ad un'informazione o relazione¹⁷¹.

Allo spazio (al reale) si sostituisce il *tempo*, ossia la rapidità con cui si perviene all'immateriale (si pensi ad esempio al significato esponenziale assunto dagli *smartphones* e, da questi, dalle *apps* con le quali si compiono ormai tutte le più elementari azioni del quotidiano) e, da qui, alla possibilità di instaurare relazioni, strutturalmente virtuali ma funzionalmente attuabili nel reale (es. acquisti on-line)¹⁷².

Sicché la conoscenza si è affermata come valore cardinale e la contraffazione è stata percepita non come semplice furto ma come atto sovversivo dell'ordine sociale che consentirebbe ai titolari di determinate privative di impedirne lo sfruttamento, ancorché innovativo o comunque socialmente utile, da parte di terzi, presuntivamente etichettabili come *pirati*¹⁷³.

Da qui l'esame del secondo profilo (*il valore*), giacché negli ultimi due secoli il passaggio all'immateriale è corrisposto alla chiave del potere economico ed è stato inarrestabile: nel XIX secolo con l'affermazione delle fabbriche e l'emersione dei beni industriali, nel XX con la necessità crescente di energia ed il collegato

170S. Rodotà, *Il terribile diritto*, op. cit., p. 489 e ss. .

171J. Rifkin, *L'era dell'accesso*, op. cit., p. 4 e ss. .

172Al riguardo si legga il parere n. 8 del 16 Settembre 2014 dell' "Article 29 data protection working party" (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp223_en.pdf), gruppo di esperti costituito sulla base della Direttiva 95/46/EC.

173E' questo epiteto che nel diritto d'autore comincia a leggersi solo dal 1600 in poi. Cfr. A. Johns, *Pirateria. Storia della proprietà intellettuale da Gutenberg a Google*, op. cit., pp. 15 e 38 ss. .

ruolo dei brevetti petroliferi, nel XXI con l'ascesa del significato patrimoniale delle informazioni ed, in generale, della commercializzazione della creatività. Non è un caso che l'epiteto *proprietà intellettuale* – quale consapevolezza del voler possedere la conoscenza - sia acquisizione recente, non comparando come espressione prima della metà del XIX secolo¹⁷⁴.

A conferma di una tendenza che sempre più riconosce la ricchezza sociale nell'immateriale, nel 2013, si è posto il primo studio dell'Unione Europea sull'impatto economico dei diritti di proprietà intellettuale nei diversi stati membri: c.d. *Rapporto EPO*¹⁷⁵.

Lo studio ha rilevato che circa il 40% dell'attività economica dell'Unione (pari a 4.700 miliardi di euro annui ed al 35% - 77 milioni di posti di lavoro - dell'occupazione) è generato da industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, disegni, diritti d'autore ed indicazioni geografiche)¹⁷⁶.

In Italia, in particolare, questi *assets* contribuiscono per il 40% al PIL nazionale ed al 26,8% all'occupazione¹⁷⁷.

Aldilà dei dati statistici, l'immateriale – oggetto, spesso, non identificato nella realtà giuridica - impone di riflettere sull'opportunità di non ritenere la proprietà codicistica l'unica misura del mondo, l'unico retroterra logico della normazione, volgendo piuttosto lo sguardo prioritariamente al *valore* e, solo poi, al *diritto*¹⁷⁸.

174B. Sherman, L. Bently, *The making of modern intellectual property law. The british experience, 1760 – 1911*, Cambridge, 1999.

175 *Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union*, Industry-Level Analysis Report, Settembre 2013. Consultabile on-line all'indirizzo: <http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2014.html> .

176 Inoltre, tali imprese retribuiscono con una percentuale del 40% in più, rispetto alle concorrenti a basso tasso di proprietà intellettuale, i propri dipendenti.

177 Considerando le singole componenti rispettivamente: 12,6% e 10,2% per i brevetti, 36,1% e 21,5% per i marchi, 14,9% e 14,4% per i disegni, 3,7% e 2,4% per il diritto d'autore e 0,2% e 0,3% per le indicazioni geografiche.

178 Tale logica è quella che riguarda, per esempio, la riflessione su i beni comuni. In proposito G. Resta, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in G. Resta (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni*

Eppure non sembra che l'invito abbia grosse speranze, giacché il corrente approccio neoliberista non ha altro paradigma che l'*equilibrio economico generale*.

Così se tutta l'attività di produzione si riduce a scambio e l'attività di investimento all'acquisto di beni capitali, in condizione di certezza o di rischio calcolabile, quale può essere il ruolo della cultura che è, per definizione, aliena ad equilibri economici?

Contro questa visione altre, per fortuna, se ne pongono.

Una teoria consapevole, per quanto ancora da definirsi, delle moderne funzioni della proprietà intellettuale – come funzionale all'esercizio dei diritti fondamentali - è la c.d. *cultural theory*¹⁷⁹ o *social planning theory*¹⁸⁰, da ultimo sviluppatasi negli Stati Uniti ma, nei suoi tratti generali, diffusa, antica¹⁸¹ e controversa.

Di qui l'opportunità di usare il plurale nel definire la teoria, il cui obiettivo unificante è quello della costruzione, mediante un dialogo culturale che rispetti gli sforzi inventivi e creativi (quindi le private), di un benessere sociale¹⁸².

Il comandamento dei promotori di questa visione politica della proprietà intellettuale è quello di sostenere l'insorgente *cultura libera* contro la stantia *cultura del permesso*¹⁸³; varie forme la attraversano e si oscilla tra un anticapitalismo temperato, convinto di poter migliorare il sistema proprietario senza annientarlo, ed un anticapitalismo rivoluzionario, spinto fino alla lotta di

immateriali, Torino, 2011, p. 63. Si tratta di una rivoluzione non più demandabile, soprattutto atteso il nesso funzionale che corre tra inquadramento proprietario e diritti fondamentali, che oggi nell'immateriale trovano maggiore espressione.

179Espressione coniata da L. Lessig, *Cultura libera*, op. cit., passim.

180Lo sviluppo di questa teoria si deve molto a W. Fisher, *Theories of Intellectual Property*, op. cit., passim. V. anche M. A. Naser, *Rethinking the foundations of trademarks*, op. cit., p. 2.

181Un primo teorico della dottrina del bene comune come fine comune fu San Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, (1265-1274), I parte, q. 9, a. 4. San Tommaso d'Aquino pone in primo piano nell'uso del bene pubblico una regola precisa: "*Salus populi suprema lex*".

182R. J. Coombe, *Objects of Property and Subjects of Politics: Intellectual Property Laws and Democratic Dialogue*, in *Tex. L. Rev.*, 69, 1990-1991, pp. 1858.

183L. Lessig, *Cultura libera*, op. cit., p. 10 e ss. .

classe per la proprietà intellettuale¹⁸⁴.

La teoria di cui si discute, nelle sue forme temperate, condivide con le teorie utilitariste la ricerca di un *benessere sociale* ma si distanzia da esse per il fondamento di tale benessere, non più riposto nella soddisfazione del consumatore, non ricavabile statisticamente o in bilanci, ma da ricercarsi in una congerie di elementi atti ad offrire, alla collettività, una qualità della vita oggettivamente migliore¹⁸⁵.

Su questo presupposto la legislazione deve occuparsi del benessere in un'accezione ampia – salute, istruzione, libertà di pensiero, riservatezza, etc... - ed essere organizzata di guisa da favorire la creatività ed il progresso¹⁸⁶.

Le **prospettive di riforma** nella proprietà intellettuale sono molteplici, tutte volte a coinvolgere il maggior numero di persone nel processo creativo collettivo.

Così, per esempio, riterrei opportuno un ritorno alle *formalità costitutive* (*formalities*) anche nel diritto d'autore, onde evitare che dietro la tutela dell'atto creativo si celino forme di egoismo proprietario, sul piano politico sarebbe auspicabile una maggiore attenzione verso le *licenze legali* (*compulsory licensing*) al fine di attuare una vera *giustizia distributiva*, sarebbe poi utile – a livello sovranazionale - un *placet* per la *discriminazione dei prezzi* (*differential pricing*), onde favorire la circolazione e la diffusione dei prodotti di conoscenza (es. studenti bisognosi)¹⁸⁷.

Se si aderisce a siffatta prospettiva ci si accorge subito che insistere in una strategia politica favorevole a gestire la proprietà intellettuale in monopoli potrebbe ritardare lo sviluppo e l'*autodeterminazione culturale* (*cultural self-*

184W. McKenzie, *Un manifesto hacker. Lavoratori immateriali di tutto il mondo unitevi!*, Milano, 2005, (2004). In particolare a p. 84: “Quando il significato di una stringa di caratteri può essere comprato e chiuso a chiavi in un posto, la termodinamica del linguaggio viene ridotta a una singola camera criogenica”.

185R. J. Coombe, *Objects of Property and Subjects of Politics: Intellectual Property Laws and Democratic Dialogue*, *op. cit.*, pp. 1853-1863.

186W. Fisher, *Theories of Intellectual Property*, *op. cit.*, p. 192.

187W. Fisher, *When should we permit differential pricing of information?*, in *UCLA L. Rev.*, 55, 2007, p. 2 e ss. .

determination). Tanto vero, ne discende la necessità di bilanciare l'interesse proprietario con l'interesse culturale della collettività, giacché la funzione della proprietà intellettuale sarebbe quella di far “dialogare” la società per il progresso pubblico¹⁸⁸.

Questo scopo, per esempio, può ottenersi attraverso le c.d. *utilizzazioni libere* (*fair uses*), che trovano aggancio normativo sia nelle riconosciute libertà di manifestazione del pensiero e di espressione artistica (artt. 9, 21, 33 Cost.; nonché art. 27 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo¹⁸⁹) che nella legislazione speciale (artt. 65, 70, 71 LDA). Un esempio che coglie la dialogicità in parola, foriero di un limite alla proprietà intellettuale (di un *fair use* dall'altra parte), è nella *parodia*¹⁹⁰, ossia nel diritto di critica e di satira espresso – di norma - nella caricatura di una persona e – qui – di un'opera dell'ingegno (opera musicale, marchio, etc...).

In questa consapevolezza ***libertà e proprietà*** si intrecciano fortemente ed una “pianificazione sociale” nell'accesso alla proprietà intellettuale diviene essenziale all'emancipazione di ciascun uomo, non più mero fruitore passivo di contenuti o prodotti ma – al tempo dell'Internet delle Cose – membro attivo di un processo collettivo di conoscenza e progresso scientifico e tecnologico¹⁹¹.

In questi frangenti la *proprietà intellettuale* serve alla *libertà* nella misura in cui sostiene e tutela la libertà creativa contro ogni egoismo possessivo, mentre

188R. J. Coombe, *Objects of Property and Subjects of Politics: Intellectual Property Laws and Democratic Dialogue*, op. cit., p. 1866.

189Per il quale: “Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici”.

190Art. 5 Dir. 2001/29/CE, non ancora recepita. Sulle c.d. *utilizzazioni libere*: A. M. Gambino, *Le utilizzazioni libere: critica, cronaca, parodia*, in *AIDA*, 2002, p. 30.

191M. Borghi, *Copyright and Truth*, op. cit., p. 18 e ss. . L'A. rispetto al diritto d'autore afferma chiaramente che “*Author and public are coalescing parties to a common act of thinking*”(p. 18) e rispetto alle privative industriali ci rivela che il brevetto, “*a patent, as a public document, is also a speech addressed to the public (...). A patent is not an (original) author's own word aimed at truth as such, but a (new and unobvious) way of interpreting a given reliance*” (p. 23) e che per il marchio “*the relation to selves is prior to any relation to others through things. Thus, in trademark as well there is a coalescing character, insofar as a trademark is addressed to a trading coalescence*” (p. 24).

quest'ultima le affida la garanzia degli sforzi creativi. Un bilanciamento inevitabile e contingente tra anarchia del singolo e controllo dispotico delle grandi società dell'informazione.

Così è vero che: “Non è mai esistito un periodo della storia in cui la cultura fosse di "proprietà" come oggi. Eppure non è mai esistita un'epoca in cui la concentrazione del potere nel controllare gli utilizzi della cultura venisse supinamente accettata come è ora”¹⁹².

Nella moderna proprietà intellettuale, come nella proprietà industriale della seconda rivoluzione industriale, si innalzano i vecchi vessilli di *lavoro* e *proprietà* ammodernati oggi come *creatività* e *proprietà intellettuale*. Il campo di battaglia può sanguinoso è forse oggi in Internet, ovesi assiste allo scontro tra possessori delle reti di comunicazione (*providers*¹⁹³) e fruitori di esse (*utenti della rete*). Attraverso tali reti, infatti, si trasmette il bene di maggior rilievo nell'odierna economia: la *conoscenza*.

Ma non c'è invero una sola teoria culturale, essendo varie sono le giustificazioni e le modalità entro cui realizzare un processo di conoscenza collettiva. Per esempio una di queste è quella marxista.

In essa non ci si pone contro l'accesso indiscriminato alla conoscenza ma, al contrario, contro l'opposto pericolo: quello dell'*enclosure*. **Enclosure**, recinzione, è una parola antica sulla proprietà, rimanda al XII secolo quando in Inghilterra le terre libere divennero proprietà privata ed oggi ritorna per segnare la tendenza all'appropriazione della conoscenza, il pericolo di una manomorta sulle idee.

Una parola – *enclosure* - che viene ripresa da **Carl Marx** allorché, con Engels, fonda l'inquadramento ideologico del potere di esclusione

192L. Lessig, *Cultura libera*, op. cit., p. 15.

193I *providers* – come gli *Stationers* londinesi del '600 – attraverso la loro intermediazione mirano ad appropriarsi di un sapere comune, ossia dei dati di navigazione immessi nella rete, dei contenuti autoriali, finanche dell'identità personale; alla forza lavoro oggi si sostituisce il valore delle informazioni.

nell'individualismo borghese¹⁹⁴.

E Marx viene assai riletto da chi, oggi, si occupa della tutela e della valorizzazione della proprietà intellettuale¹⁹⁵, giacché un'eco di pensiero si propone a chi vorrebbe evitare che i grandi gruppi dell'informazione o le multinazionali, più in generale, recintassero le idee.

La matrice marxista è ripresa nel suo significato politico; l'accumulazione privata del capitale – non più l'accumulazione di terre o schiavi – ha fatto sì che il proletariato vendesse sé stesso, la propria forza-lavoro, in questo modo i lavoratori sono diventati in proprietà del capitale. Oggi è la creatività a divenire merce del capitale¹⁹⁶.

Ma non è solo la *creatività* ad essere costipata da regole che legittimano la appropriazione di risorse comuni, la stessa *conoscenza* vive e subisce il rischio.

Esemplare in tal senso è l'appropriazione e lo svilimento, da parte di alcune multinazionali, di conoscenze millenarie proprie di determinate comunità indigene; fenomeno che propriamente è stato chiamato *biopirateria*¹⁹⁷, che rivela come questo diritto della proprietà intellettuale, d'impronta esclusivamente capitalistica e colonizzatrice, sia refrattario alle consuetudini locali che contro la proprietà privata sostengono quella comune¹⁹⁸.

Appare attualissima, dunque, l'eco lockiana che torna in Marx nel suo disprezzo per il denaro; “*il denaro*” - scrive Marx - “*è il potere alienato dell'umanità, esso traduce la rappresentazione in realtà, ma anche la realtà in*

194V. F. Engels, K. Marx, *The German Ideology*, New York, 1939, p. 39 e ss. . S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, op. cit., p. 22.

195K. Erickson, L. Wei, *Intellectual Property Enclosure and Economic Discourse in the 2012 London Olympic Games*, in *Media, Culture and Society*, 37(3), 2015, pp. 409-421.

196K. Marx, *The Capital*, I, 1867, p. 875: “*Gli uomini appena liberati sono diventati venditori di sé stessi, un attimo dopo che erano stati derubati di tutti i loro propri mezzi di produzione e di tutte le garanzie di esistenza offerte dai vecchi accordi feudali. E questa storia, la storia della loro espropriazione, è scritta negli annali del genere umano a lettere di sangue e fuoco*” (trad. personale).

197G. Dutfield, *A critical analysis of the debate on traditional knowledge. Drug Discovery and Patent-based Biopiracy*, in *European intellectual Property Review*, 33, 4, 2011, pp. 238-245.

198Per l'esame di alcuni casi concreti di biopirateria cfr. T. Bubela, E. R. Gold, *Genetic resources and traditional knowledge: case studies and conflicting interests*, Cheltenham, 2012.

rappresentazione”, entro cui svanisce¹⁹⁹.

Il pericolo di mercificazione della conoscenza, presente e futura, è palpabile, oggi, rispetto ad un movimento economico che si avvale delle regole della proprietà intellettuale per accrescere un potere egoistico e deprimere interessi generali.

Infatti l'attribuzione di determinate privative catalizza in *assets* – ecco le nuove *enclosures* – la conoscenza, che così in proprietà viene pietrificata – da novelli Re Mida - in capitale.

In questo ciclo le *idee* sono costrette a restare tali senza mai potersi trasformare in legittime espressioni, pena ingenti risarcimenti, e peggio le *conoscenze ataviche*, di determinate comunità indigene, corrono il rischio di essere usurpate e nebulizzate in odiose privative. Così, per esempio, per il caso del trifoglio sardo che, dopo delle modificazioni genetiche, è ora in brevetto di una multinazionale australiana²⁰⁰.

Ma non solo Marx, anche la **Dottrina Sociale della Chiesa** con l'enciclica *Rerum Novarum* si propone di modificare l'assetto economico-sociale del capitalismo, anzitutto realizzando una “*giustizia distributiva*”²⁰¹ tra i lavoratori.

Ammoniva Leone XIII: “*La questione del lavoro non può essere risolta assumendo come principio che la proprietà privata deve essere ritenuta sacra e inviolabile. Il diritto civile, quindi, dovrebbe favorire la proprietà e nella sua politica dovrebbe indurre più persone possibile a divenire proprietari*”²⁰².

Una generazione di pensatori generò o sposò i contenuti dell'enciclica,

199K. Marx, *Manoscritti economici-filosofici del 1844*, Torino, 1968, pp. 154-155.

200Per questo ed altri casi di brevettazione del vivente geneticamente modificato cfr. A. Attemi, T. Tyzack, *Geni della discordia: comunicazione, leggende e interessi nelle biotech italiane*, Milano, 2007, p. 81.

Riterrei opportuna in ogni ambito dell'OGM, almeno, il pagamento di *royalties* verso le comunità che per secoli hanno curato e preservato la versione non modificata della varietà animale o vegetale, che – si consideri – rischia di subire la nuova specie più forte e, per questo, andrebbe attentamente tutelata.

201La distinzione risale ad Aristotele, *Etica Nicomachea* (V, 3, 1131 a 10 – 1132 b 9). Lo stesso proposito impegna la *cultura libera* quando si propone di lottare per una giustizia geometrica, e non più aritmetica, che distribuisca equamente le privative strumentali al soddisfacimento dei bisogni primari.

202Leone XIII, *Rerum Novarum*, Roma, 1891, n. 6.

rifiutò l'idea di una brutalità congenita ed egoistica nell'uomo (*Homo oeconomicus*), di marca utilitaristica, e non può credersi ciò non abbia avuto effetti sulla moderna costruzione sociale della proprietà²⁰³.

Rispetto alla proprietà intellettuale allora vale, più che altrove, il *principio della destinazione universale dei beni*²⁰⁴; sulla proprietà privata non cade la scure del comunismo, ma per essa si ha un' "*ipoteca sociale*"²⁰⁵.

In generale può dirsi, allora, che la *partecipazione* alla determinazione dei processi creativi non è solo contributo produttivo ma – visto che dalla proprietà intellettuale passa, sempre più, il soddisfacimento di diritti fondamentali - si propone, autenticamente, come contributo politico²⁰⁶.

203Si pensi tra gli altri (e tra le diverse opere) a G. Toniolo, *L'economia capitalistica moderna nella sua funzione e nei suoi effetti*, in *RISS*, II, 1894.

204Inquadra il problema in termini privatistici A. M. Gambino, *Diritto privato e destinazione universale dei beni*, in *Civiltà Europea*, 2008, p. 103 e ss.

205D. Martin, voce *Globalizzazione*, in *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa: scienze sociali e magistero*, Milano, 2005, p. 359. In linea l'enciclica di Benedetto XVI, *Caritas in Veritate*, Roma, 2009, n. 22, allorché il pontefice ribadisce il principio di destinazione universale dei beni, cioè di una destinazione della ricchezza del mondo, ivi compresa la conoscenza (si pensi al campo medico o farmaceutico), a beneficio del bene comune, che è altra cosa rispetto all'uso promiscuo. E' solo in questo senso che la proprietà privata può essere ammessa e tutelata.

206W. Fisher, *Theories of Intellectual Property*, op. cit., p. 194. L'A. in proposito parla di *Semiotic Democracy*, onde evidenziare che il migliore dei mondi possibili è quello in cui gli individui possono modellare la rappresentazione delle idee, e non subire passivamente la dittatura dei consumi. E', in fondo, l'auspicio di Marx di liberare la realtà potenziale, le forze espressive dell'uomo, dall'irriducibilità - capitalisticamente condizionata - del genio alla capacità generativa, è l'auspicio di liberare le idee dal divieto di esprimerle.

2° Parte

**L'ABUSO DEL DIRITTO TRA PROPRIETA'
INTELLETTUALE E CONCORRENZA**

Premessa

In corrispondenza con l'emersione delle moderne codificazioni e Costituzioni, ossia con l'affermarsi di generali diritti sociali ed universali diritti fondamentali, è risorto nell'Ordinamento il canone della *naturalis ratio* che in epoca romana consentiva ai pretori di adeguare la legge astratta al caso specifico, territorialmente e temporalmente considerato¹.

Questo canone, questo argomento, è stato assunto in un sistema – come è il nostro - non già incentrato su *actiones*, bensì su *diritti*, da parte di quella giurisprudenza che, nell'Ottocento in tempo di imperante positivismo, ha forgiato “rivoluzionariamente” il discorso sull'*abuso del diritto*.

Ora, come allora, è sorta nell'Ordinamento l'esigenza di distaccarsi dal rigore della legge per attuare la *giuridicità* nel concreto esercizio dei diritti, altrimenti ancorati ad un formalismo refrattario al sorgere delle nuove esigenze civili.

In particolare, la **proprietà in generale**, diametralmente divisa nelle sue funzioni tra obiettivi di realizzazione della personalità individuale ed obiettivi di solidarietà sociale, è stato il campione iniziale d'indagine che ci ha permesso di riconoscere il ruolo cardinale dell'interprete nell'evoluzione degli assetti giuridici.

Lo studio è poi disceso sulla **proprietà intellettuale**, istituto che evidenzia i

¹ Diversi sono, naturalmente, i valori che oggi tengono unito il nostro Ordinamento, nondimeno credo possa sconfessarsi la coerenza dell'ordine naturale delle cose come individuato, finanche predominante sul diritto civile e l'autorità senatoria, da Gaio (*Dig.*, I, I, 9 e *Dig.*, XLI, I, 1, pr.). In particolare, riterrei, che le moderne Costituzioni abbiano positivizzato, nella difesa dei diritti fondamentali, esattamente quegli stessi valori universali anticamente tutelati evocando la *naturalis ratio*. Per un esame ampio cfr. R. M. Pizzorni, *Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d'Aquino*, Bologna, 2000, p. 136 e ss. .

rapporti giuridico-patrimoniali intorno a c.d. beni immateriali di matrice industriale o autoriale. Caratteristico di essa è, nonostante l'attributo di dominicalità, la necessità di esercitare i diritti che le ineriscono *in relazione* con altri soggetti, di guisa che l'inerzia del diritto, per esempio, estingue – più facilmente e più velocemente di ogni altro diritto reale - la proprietà stessa (es artt. 26-27 CPI).

Anche qui, dunque, sono emerse due dimensioni contrapposte, due alternative funzionalità.

Da un lato la proprietà intellettuale soddisfa la **personalità dell'individuo** riconoscendo un premio al suo sforzo inventivo o preservandone la sfera intima (in questo senso Le Chapelier, autore della prima legge francese sul diritto d'autore, nel 1791 diceva che essa fosse “*la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et, si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés*”).

Dall'altro però essa è vincolata alla realizzazione di **interessi collettivi** più ampi, come l'innovazione, il progresso, l'educazione, il soddisfacimento di bisogni essenziali come l'alimentazione e la salute; di talché essa può essere legalmente concessa ad altri per usi sociali della cosa, per un progresso generale della società.

Il carattere strutturale di *godimento plurimo* dei beni immateriali esalta, dunque, questa seconda funzionalità e conduce a mettere in discussione i dogmi sorti, sin dalla Pandettistica, su i caratteri generali della Proprietà, di cui la proprietà intellettuale è particolare espressione.

La diversità della Proprietà intellettuale è stata, poi, ben vivida con il sorgere, nel secondo dopoguerra, dei **processi industriali e di consumo su larga scala**; con l'avvento di tali rivoluzioni, infatti, la Proprietà ha subito il confronto con ulteriori interessi pubblicistici, primi tra tutti quello alla creazione di mercati floridi e competitivi e quello allo sviluppo di una concorrenza che incentivasse il progresso scientifico e tecnologico soddisfacendo i bisogni essenziali della

collettività.

Acquisito il significato obiettivo di concorrenza, i *brevetti* non sono stati ridotti alla tutela monopolistica contro indebite appropriazioni dell'*innovazione già realizzata* ma, in più, hanno assunto la duplice missione di compiere – in positivo – un vero scarto evolutivo tra un arresto e l'altro del proprio settore industriale (gli artt. 46-48 CPI escludono, ora, la brevettabilità di quei trovati già compresi nello stato della tecnica o a questo spontaneamente consequenziali)² e – in negativo – di non ostacolare l'*innovazione successiva* da parte di terzi concorrenti.

In breve si è promossa un tipo di **concorrenza dinamica**, ossia di stimolo agli investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle diverse imprese in competizione³. Legittimo conseguire un profitto differenziale rispetto ai propri concorrenti (art. 66 CPI) diviene doveroso, tuttavia, permettere loro di brevettare nuovi e migliori trovati (artt. 60 e 70 CPI).

I *marchi* invece, oltre a indicare la provenienza del prodotto, hanno assunto una funzione di *garanzia*, costituendo la proiezione sul mercato della qualità conseguita grazie all'evoluzione sancita nel brevetto; di talché si proiettato in dottrina un concetto assai più complesso di *decettività* (ora recepito agli artt. 14, co. 1, lett. *b*), 21, co. 2 e 23, co. 4 CPI), intendendosi bene come l'operatività del principio aquiliano – art. 2043 c.c. - e dei doveri di correttezza professionale – art. 2598 c.c. - non si esaurisca nella registrazione in malafede del marchio ma, al contrario, si estenda all'uso di un segno di per sé lecito⁴.

Il beneficio diretto, in entrambi i casi, è stato per i **consumatori**, più liberi e consapevoli delle loro scelte d'acquisto.

Il *diritto d'autore*, invece, ha partecipato più di recente a tale rivoluzione

2 N. Abriani, G. Rizzo, voce *Brevetto*, in *Diritto commerciale - Dizionari del diritto privato* (a cura di N. Abriani), Milano, 2011, p. 135 e ss. .

3 Ros. Romano, voce *Brevetti per invenzioni industriali*, in *XXI secolo – Enc. Treccani*, Roma, 2009. Nonché più in generale M. Libertini, *Impresa, proprietà intellettuale e Costituzione*, in *AIDA*, 2005, p.50.

4 P. A. E. Frassi, *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario, e alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1, 2009, p. 29 e ss. .

industriale aggiungendo, alla tradizionale missione di cura del valore estetico delle opere autoristiche, la disciplina del loro significato funzionale; così è emerso il ruolo pro-innovativo del diritto d'autore rispetto alle c.d. **creazioni utili** (softwares, industrial design, banche dati, phisibles, format, etc...) ⁵.

Davanti tali profondi mutamenti il rapporto intimo tra proprietà intellettuale e concorrenza si è amplificato ed ha, quindi, disvelato nuovi beni immateriali, inediti o più stringenti modi di esercizio del diritto (esecerbati dallo stretto legalismo di marca comunitaria) e il delinearsi di illeciti atipici, anticoncorrenziali e non, perpetrati tramite il possesso di una privativa.

In proposito può ben parlarsi di **nuovi abusi** (abuso di posizione dominante; abuso di dipendenza economica; abuso delle privative: rifiuto di licenze, brevettazione strategica, abuso del nome civile come marchio, licenze leganti, usurpazione del concept, etc...) del Diritto.

Anche qui, ben oltre il tema della concorrenza, si è mostrata allora la centralità dell'**attività interpretativa** chiamata a precisare quali siano, caso a caso, le funzioni economico-individuali ed economico-sociali del diritto di proprietà intellettuale esercitato, quali scopi cioè il singolo possa lecitamente soddisfare e quali vincoli e limiti debba – nell'interesse generale – invece rispettare.

L'argomento dell'abuso, come in ogni altro ambito giuridico, sarà qui lo strumento conformativo utilizzato dall'interprete per attribuire al diritto soggettivo in azione un significato consono alle evoluzioni della società, quindi a quelle dell'Ordinamento dello Stato ⁶.

Gli arresti conseguiti (ad esempio in tema di proprietà privata, di capacità d'agire o di tutele risarcitorie) si dimostreranno, per l'effetto, utili a ristrutturare

5 P. A. E. Frassi, *Creazioni utili e diritto d'autore. Programmi per elaboratore e raccolte di dati*, op. cit., passim.

6 Secondo l'intramontabile insegnamento di M. Rotondi, *L'abuso del diritto*, op. cit., p. 116. Scrive l'A.: L'abuso del diritto (ndr) "è un fenomeno sociale, non un concetto giuridico, anzi uno di quei fenomeni che il diritto non potrà mai disciplinare in tutte le sue applicazioni che sono imprevedibili: è uno stato d'animo, è la **valutazione etica di un periodo di transizione**, è quel che si vuole, ma non una categoria giuridica, è ciò per la contraddizione che non lo consente".

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

taluni istituti del diritto civile che sono cardinali per un'armonica teoria generale dei rapporti tra privati.

Capitolo 1

Funzioni e limiti della Concorrenza

1.1) L'evoluzione dei principi che regolano il Mercato

Nella *Città del Sole* (1602) di Tommaso Campanella c'è un'immagine evocativa: quella di una città che sorge su un colle, governata da pochi principi illuminati, dove i beni sono tutti messi in comune, dove svetta un tempio di forma circolare, con grandi colonne che reggono una cupola che raffigura la sfera celeste.

Su una di queste colonne, nel punto in cui il tempio si apre, è appesa una tavola di rame dove sono scritte le poche ed essenziali leggi della città; disegnando questa città ideale scriveva, utopicamente, Campanella: "*Le leggi son pochissime, tutte scritte in una tavola di rame alla porta del tempio, cioè nelle colonne, nelle quali ci son scritte tutte le quiddità delle cose in breve*".

Il discorso sull'abuso del diritto confuta il sogno di Campanella e, al contempo, lo alimenta; esso ha infatti l'obiettivo di ricercare quella tavola di rame, ossia ha la missione di ricercare nella pluralità pericolosa delle interpretazioni le *quiddità* del Diritto, ovvero dire cosa esso sia delineando chiaramente i limiti dell'esercizio delle situazioni giuridiche soggettive che ne sono espressione.

Purtroppo la nostra società non respira quella romantica *unità di intenti* che descriveva Campanella e la ricerca della mutevole essenza del diritto soggettivo è

operazione tanto più significativa quanto più controversi sono gli *scopi* che, tramite la legge, il legislatore e, prima e dopo di lui, la società intendono raggiungere¹.

Esemplare di questo perenne inseguimento delle leggi rispetto agli scopimobili dell'Ordinamento è la disciplina della **Concorrenza**², sempre in bilico tra individuali ragioni proprietarie e altrettanto legittime ragioni collettive.

Per un verso, infatti, la concorrenza è **libertà contrattuale**, è strumento di promozione di un sistema aperto alla libera contrattazione, è "*libertà di iniziativa economica*" ex art. 41, co. 1, Cost. (concorrenza, dunque, come "libertà individuale", come diritto soggettivo, *concorrenza in senso soggettivo*).

Tuttavia, per altro verso, non è raro scorgere proprio nel contratto il luogo in cui si perpetrano atti di forza che l'Ordinamento condanna perché distorsivi di quella **equilibrata accessibilità di mercato** che, almeno potenzialmente, garantisce la generale possibilità di attuare scambi commerciali equi, come auspicato oggi dall'art. 117, co. 2, lett. e) Cost. parlando di "*concorrenza effettiva*" (concorrenza, dunque, come "struttura di mercato", come bene giuridico pubblico, *concorrenza in senso oggettivo*)³.

Per meglio comprendere l'opposizione che la disciplina della concorrenza è

-
- 1 Sull'interpretazione teleologica o finalistica o funzionale letta nella chiave costituzionale del principio personalistico, autentico incessante ricostituente dell'Ordinamento, v. P. Perlingeri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, op. cit.*, p. 434. L'A. eleva ad indici fondamentali del giudizio interpretativo l'adeguatezza, la proporzionalità e la ragionevolezza del significato, attribuito alla disposizione in confronto a tutto il sistema costituzionalmente orientato, v. in particolare p. 573 e ss. . Di talché l'operazione interpretativa non può ridursi a mera sussunzione sillogistica ma deve tradursi, e si traduce, in un'attribuzione di significato, pur sempre entro la cornice dei valori costituzionalmente primari. Con ciò il canone dell'art. 12 delle preleggi appare marginalizzato a vantaggio degli artt. 2 e 3 Cost. e, sul versante più strettamente civilistico, rispetto agli artt. 1362 e 1371 c.c. .
 - 2 Con il lemma *concorrenza* si identifica una situazione di mercato caratterizzata dall'ampia possibilità per gli imprenditori di svolgere la propria attività economica (questa è la **concorrenza in senso soggettivo**, sinonimo di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.); invece, **in senso oggettivo**, la concorrenza è la possibilità di accesso ad un mercato ove presentare la propria offerta ed, in parallelo, per i consumatori (o per gli acquirenti in generale), possibilità di scegliere tra le molteplici l'offerta migliore. Cfr. R. Franceschelli, voce *Concorrenza (concorrenza sleale)*, in *Enc. Giur. Treccani*, VII, Roma, 1988; nonché per un aggiornamento M. Libertini, voce *Concorrenza*, in *Enc. Dir., Ann.*, III, Milano, 2010, p. 245; v. anche A. Genevose, voce *Concorrenza sleale*, in *Enc. Dir. On-line Treccani*, 2012.
 - 3 Come è ben evidenziato da G. Oppo, *Costituzione e diritto privato nella "tutela della concorrenza"*, in *Riv. Dir. Civ.*, I, 1993, p. 545 e ss. . Il limite dell'*utilità sociale* di cui all'art. 41, co. 2, Cost. sembrerebbe così chiaramente – almeno per il profilo degli scambi commerciali – prendere corpo e, quindi, vincere lo stigma di vaga programmaticità che a lungo lo ha connotato.

chiamata a sciogliere occorre ripercorrere, brevemente, l'**evoluzione storica** che ha connotato il c.d. *libero mercato*.

Nel nostro Ordinamento dapprima è prevalsa una *visione soggettivistica*⁴ e solo poi, superando le (resistenti) strettoie codicistiche attraverso la ricezione di principi comunitari (art. 117 Cost.; l. n. 287/90) e l'introduzione di alcune discipline speciali (l. n. 192/98; Cod. Cons.; T.U.B.; T.U.F.), si è scelta una *visione più obiettiva* degli scambi commerciali, visione nella quale la libertà di iniziativa economica – in una prima fase privata dei freni corporativistici – ha, infine, incontrato (nuovi e) superiori limiti di esercizio⁵.

Il percorso che definisce i diversi stati della concorrenza ha un momento topico con la **rivoluzione industriale**, quando la ricchezza transita dall'agro alla fabbrica con una rapidità inedita e con sconvolgimenti sociali altrettanto nuovi.

Il concetto stesso di proprietà subisce il mutamento, cominciano ad emergere nuove forme, immateriali, di ricchezza; la proprietà che conta è quella dei mezzi di produzione e – poi - delle private, essa rimane a lungo il maggior strumento di controllo dell'economia, quindi delle masse.

All'inizio del Novecento si fa palese il concetto di proprietà intellettuale come eccezione ai meccanismi di libera concorrenza.

Nell'**idea liberale** classica la concorrenza risponde alla spontanea efficienza allocativa di beni e servizi e, allo stesso tempo, si rivela come condizionata al riconoscimento di una tutela esclusiva contro la libera appropriazione delle opere dell'ingegno che dallo sforzo creativo, scientifico ed industriale derivano.

4 Il nostro codice civile agli artt. 2596 (limiti convenzionali della concorrenza) e 2602 (contratto di consorzio), in misura assai più blanda da quanto prevede l'art. 101 TFUE, ne conserva la prova. Cfr. sul punto G. Ghidini, *I limiti negoziali alla concorrenza*, in AA. VV., *La concorrenza e i consorzi*, in *Trattato Galgano*, Padova, 1981, p. 12 e ss. .

5 G. Guizzi, *Contratto e intesa nella disciplina a tutela della concorrenza*, in *I contratti nella concorrenza* (a cura di E. Gabrielli e A. Catricalà), in *Trattato dei contratti* (dir. da P. Rescigno e E. Gabrielli), Milano, 2011, p. 18 e ss. . Anche in tempi recenti, tuttavia, pare il codice abbia preferito mantenere un'impostazione subiettiva: art. 1751-bis c.c. (significativamente rubricato "*patto di non concorrenza*").

Progressivamente il concetto di concorrenza declina, quindi, in un significato obiettivo. Questo avviene, oltre che per la proprietà, per effetto di una nuova consapevolezza intorno ai diritti civili.

All'inizio del secolo, epoca di nascita dei diritti sociali, ci si accorge infatti che l'assoluta libertà economica è spesso *abuso* della classe borghese a danno del proletariato, sviamento dell'economia dagli interessi generali; conseguentemente la concorrenza non è fenomeno spontaneo, va piuttosto realizzato normativamente.

Con il formarsi ed affermarsi novecentesco di un "Quarto Stato" la Proprietà si distacca dal paradigma liberale e, specularmente, quella di Contratto si sradica dall'*io individuale* per accedere, entrambe, ad una **dimensione** sovraindividuale e **sociale**: quella, appunto, della Concorrenza, dimensione in cui alla *mano invisibile* del Mercato si sostituisce quella *visibile* dello Stato⁶, in cui al *giusto profitto* si accompagna, o forse sostituisce, il concetto di *benessere collettivo*.

Si realizza così in Europa, seppur incamerata ai programmi politici nazionali, la c.d. *economia civile*, già da tempo predicata all'interno del pensiero economico cattolico⁷. La fratellanza e la reciprocità (v. principio di reciprocità) si fa collaborazione di classe, corporazione; gli scambi ed i beni, intesi *relazionali*, ritornano nell'*interesse generale*, nella *funzione sociale*.

Nell'*economia neoclassica*, nella sua declinazione di *economia del benessere*, un mercato se è davvero concorrenziale riesce ad attuare un'allocazione pareto-efficiente dei beni, ossia una distribuzione della ricchezza che massimizza il benessere di ciascun attore del mercato in rapporto con gli altri⁸.

6 L'Europa del primo dopoguerra non ha dubbi sull'illusione capitalista di Adam Smith per la quale il perseguimento dell'interesse individuale da parte dell'imprenditore ha un effetto benefico generale. Di qui la reazione sarà quella dei nazionalismi che hanno come principale obiettivo quello di realizzare un giustizia economica distributiva. La concorrenza diviene, così, non luogo di naturali movimenti ma di artificiale direzione. Cfr. E. Ferrari, *Adam Smith. Fortuna e critiche*, Milano, 2010.

7 Cfr. L. Bruni, S. Zamagni, *Dizionario di Economia Civile*, Roma, 2009, pp. 10-11.

8 V. Pareto, *Manuale di economia politica con un'introduzione alla scienza sociale*, Milano, 1906. Teoria che nella sua versione inglese sconta, però, il limite della valutazione meramente monetaria del benessere. "*Un sistema di mercato perfettamente concorrenziale è in grado di realizzare un'allocazione ottimo-paretiana*" (Primo teorema

Nella **Carta Nazionale del Lavoro del 1927** l'ottimo sociale viene reinterpretato in chiave corporativistica: "*Le corporazioni costituiscono l'organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi*" (punto VI), considerato che "*la Nazione italiana è un organismo avente fini, vita e mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. È una unità morale, politica ed economica che si realizza integralmente nello Stato fascista*" (punto I)⁹.

L'idea di una *concorrenza* socialmente orientata e pubblicamente diretta, tuttavia, non è globale; diversamente negli **Stati Uniti d'America**¹⁰, ancora lontani da una diffusione democratica di diritti sociali e da un vero interesse istituzionale a conformare il mercato ai bisogni collettivi, si manifesta una contrapposizione di interessi meramente patrimoniali.

Lungo tutto l'800 lì si svolge la c.d. *guerra dei prezzi*, le imprese si sfidano senza riserve e in quel clima altamente competitivo via via crescono. Arriva però un punto oltre il quale ciò non è più possibile, le leggi societarie statunitensi dell'epoca infatti, sulla base del "*free incorporation system*", permettevano ad una *company* di acquisire un'altra *company* ma non permettevano l'acquisizione della mera partecipazione azionaria, essendo considerata quest'ultima *ultra vires*, oltre gli scopi sociali.

Crescendo tuttavia la necessità di espandersi internamente all'intero territorio statunitense sorse, dunque, il bisogno di aggirare tale divieto; a questa domanda i gruppi industriali risposero tramite la pratica del *pooling*, dei cartelli, ossia tramite

fondamentale dell'economia del benessere). "*Modificando adeguatamente la distribuzione iniziale delle risorse tra gli individui e lasciando poi all'operare del mercato la realizzazione dell'allocazione efficiente delle risorse, è possibile raggiungere una diversa situazione di ottimo rispetto a quella realizzata con l'iniziale distribuzione delle risorse*". (Secondo teorema fondamentale dell'economia del benessere).

9 Per una più diffusa riflessione I. Stolzi, *L'ordine corporativo*, Milano, 2007. L'A. segnala bene che nell'ordine corporativo si ripensa "*in veste progettuale l'intero spettro dei rapporti fra individuo e Stato*", in primo luogo ciò avviene rispetto al contratto che viene piegato all'obiettivo di inserire "*le energie individuali in un progetto globale di convivenza*" (p. 237).

10 Per una prima introduzione ed una iniziale ricostruzione storica comparata dell'argomento A. Iannarelli, *Mercato e Concorrenza*, in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Diritto*, Roma, 2012.

accordi di scambio reciproco.

In particolare si ricorse allo strumento del *trust*- di qui l'espressione *antitrust* come sinonimo di concorrenza -, istituto che massimizzava il profitto a danno della piccola impresa e dei consumatori¹¹. Con il *trust* si rendeva, infatti, possibile la fusione delle società "eludendo il divieto previsto dalle leggi statali che impediva ad una corporation di possedere azioni di un'altra corporation. Dal momento che i singoli azionisti delle corporations che si univano affidavano le loro quote azionarie a degli amministratori fiduciari (*trustees*) in cambio di certificati di fiducia (*trust certificates*), il *trust* che nasceva da questa operazione non veniva registrato come corporation e quindi si riteneva immune dai limiti imposti dal diritto sulle corporations"¹².

Esemplare dell'*escamotage* – che è, peraltro, abuso dello strumento fiduciario - fu la vicenda dello *Standard Oil Trust* del 1882¹³, nel quale le maggiori società petrolifere statunitensi si riunirono in un'unica impresa, circostanza lecita per lo *strictum ius* delle leggi dei singoli stati ma, sostanzialmente, contraria allo spirito del sistema perché volta a conseguire quell'intento di concentrazione vietato dall'Ordinamento.

In questi ambiti il concetto di concorrenza non risentiva ancora né di voci istituzionali né di spiriti di lotta di classe, rimaneva piuttosto luogo di sola competizione sul profitto.

Storicamente così accadde che il contrasto tra la *free competition* – libera concorrenza sul mercato - promossa dallo *small bussiness* ed il *freedom of contract*

11 Per più ampie considerazioni si rinvia a R. J. R. Peritz, *Competition Policy in America 1888-1992: History Rethoric, law*, New York, 1996.

12 M. J. Horowitz, *La trasformazione del diritto americano, 1870-1960*, Bologna, 2004, p. 137.

13 La *holding* si sarebbe sciolta in 34 diverse società, ciascuna con un diverso management, soltanto nel 1911 a seguito della conclusione del procedimento giudiziario promosso dallo Stato dell'Ohio che era stato, peraltro, prodromo allo Sherman Act. Cfr. F. Micheloud, *John D. Rockefeller and the standard oil case*, in www.micheloud.com/fxm/sd.

La storia della concorrenza negli Stati Uniti è, più in generale, molto ben delineata da A. Palazzo, A. Sassi (a cura di), *Diritto privato del mercato*, op. cit., p. 387 e ss. .

– libertà negoziale - predicato dai monopolisti non fu risolto dallo Stato, che anzi si mantenne ben distante da un intervento.

Di fronte la Sua neutralità le due polarità – icasticamente rappresentate, da un lato, dal magnate newyorkese John Davison Rockefeller e, dall'altro, dal senatore dell'Ohio John Sherman - giunsero, infine, ad un compromesso (il famoso *Sherman Act* del 1890) che prima che atto normativo fu atto economico; un atto critico verso la *monopolization* ma, stranamente, muto rispetto alla *competition*¹⁴, e in definitiva insensibile verso il benessere dei cittadini.

Lo stridore dell'assenza dello Stato si attenuò, tuttavia, negli anni successivi con provvedimenti (es. *Federal Trade Commission Act* del 1914 che costituì un'apposita agenzia indipendente) tesi ad attribuire all'Amministrazione centrale una funzione regolatoria ed una legittimazione, politica e processuale, volta evitare comportamenti "*unfair*", ossia quelle odiose e ricorrenti scorrettezze fin lì facilmente attuate da parte dei grandi gruppi industriali sia verso le imprese più piccole, e talvolta oltre che concorrenti economicamente dipendenti, sia verso i consumatori di fatto privati di una libera scelta sul mercato.

Tirando le fila può dirsi che, in generale, due capitalismi - uno cattolico ed uno protestante - attraversano il mondo, conseguentemente due idee di concorrenza si palesano.

In **Europa** non si arriva veramente mai ad un contrasto che non sia mediato: prima per l'intervento degli Stati nell'economia, poi comunque per i limiti all'iniziativa economica posti dalle moderne costituzioni; nell'ottica ordoliberal la *concorrenza* si presenta, prima che come valore di un efficientismo economico, come valore istituzionale¹⁵.

14 Al riguardo si rinvia ampiamente a R. J. R. Peritz, *Competition Policy in America 1888-1992: History, Rethoric, Law, op. cit.*, 1996, p.3 e ss. .

15 Cfr. G. Amato, *Antitrust and bounds of power*, in *Fordham International Law Journal*, 21, 4, 11, 1997, p. 43 e ss.

Lungo tutto il **Novecento** nel vecchio continente le circostanze non cambiano; infatti, pur mutato l'assetto politico ed economico di molte nazioni, rimane un'impronta dirigista che, avvalendosi – e regolando - il *potere normativo dei privati*¹⁶, promuove seppure a fasi alterne ancora un concetto sociale, artificiale, di concorrenza.

L'obiettivo è facilitato normativamente, giacché con il **Codice Civile** del 1942 (arrt. 2595-2620) la disciplina della concorrenza viene pensata in un ordine giuridico fatto di regole eguali ed astratte, destinate ad un soggetto unico ma indefinito, un mero individuo desideroso di rapporti semplificati e celeri¹⁷. Qui come detto, espunte le regole corporativistiche, prevale il concetto soggettivo di concorrenza: la *libertà di concorrenza*, ossia la libertà degli individui nello scambio.

La concorrenza in questo sistema è, tuttavia, regola di *default* rispetto alla libertà contrattuale e commerciale; è, a norma dell'art. 2595 c.c. per cui “*la concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative*”, mera salvaguardia degli interessi nazionali¹⁸.

Nella **Costituzione della Repubblica Italiana (1948)** la *concorrenza* è temperamento delle libere interazioni degli attori economici. Questa concorrenza evoca, dunque, una rivalità tra imprese che è bisognosa di regole, regole che

. La necessità di un contemperamento tra opposte esigenze in Europa – eccezion fatta per il Regno Unito - si manifesta in ritardo, dapprima per una maggiore lentezza nell'industrializzazione, poi per la presenza di stati nazionali di opposta cultura economica, attuanti una politica economica di stampo colbertiano, se non radicalmente dirigista, che smagnetizzava le polarità costituite dalla libertà concorrenziale e dal regime di concorrenza.

16 Segnala l'esplosione dell'autonomia privata e il suo effetto ricostituente delle categorie M. R. Marella, *The old and the new limits to freedom of contract in Europe*, in *ERCL*, 2, 2006, p. 257 e ss. .

17 Sul punto N. Irti, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 1998, *passim*.

18 Si pensi, per esempio, che la disciplina dei *consorzi* (i.e. *Cartelli*) non subiva lo stigma dell'anticoncorrenzialità, anzi era percepita come strumento di razionalizzazione dei processi concorrenziali (v. artt. 2616, 2617 e 2618 c.c. su i c.d. *consorzi obbligatori*).

inseguono le trasformazioni dei processi economici e mutano nei decenni¹⁹.

Nella Carta fondamentale si abroga il riferimento alle norme corporative, ma si conserva un'impronta sociale intorno all'economia; si introducono, infatti, vincoli di solidarietà (art. 2), uguaglianza (art. 3), libertà personale (art. 13), sicurezza e sanità pubblica (art. 32), dignità dei lavoratori (art. 35), tant'è che l'iniziativa economica, pur costituzionalizzata (art. 41), *"non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"*.

La Costituzione, tuttavia, non giunge ancora a sancire un concetto oggettivo di concorrenza, non arriva a tutelare direttamente il buon funzionamento del mercato che viene ancora ritenuto uno stato di fatto consequenziale alla libertà di iniziativa economica individuale.

Si attua così una costituzione economica materiale particolare che è stata definita, a buon diritto, *"protezionismo liberale"*²⁰, un quasi ossimoro che mette al centro dell'Ordinamento mercantile le imprese, che accettano in contraccambio un certo grado di pervasività dello Stato.

La firma del **Trattato di Roma (1957)** amplifica questa logica in cui la finalità politica di regolare un mercato unico europeo sopravanza ogni altra finalità puramente economica; si intravedono le prime regole antitrust: divieto di intese anticoncorrenziali, di concentrazioni ed aiuti di stato (art. 85 TCE, ora art. 81), divieto di abuso di posizione dominante (art. 86 TCE, ora art. 82).

Negli **anni del boom economico** la visione, fortunata, è quella di incentivare la creazione di imprese indipendenti tramite cui realizzare, nell'interesse generale,

¹⁹ L'evoluzione del concetto, la sua trasformazione attraverso la codificazione, la costituzione e la decodificazione del diritto civile è ben delineata in M. Libertini, *La tutela della concorrenza nell'ordinamento italiano: dal codice civile del 1942 alla riforma costituzionale del 2001*, in *Moneta e Credito*, 68, 272, 2015, pp. 365-385. Nonché N. Irti, *La concorrenza come statuto normativo* (a cura di N. Lipari e I. Musu), in *La concorrenza tra economia e diritto*, Roma-Bari, 2000, pp. 59-67.

²⁰ G. Amato, *Il governo dell'industria in Italia*, Bologna, 1972, p. 27 e ss. . Il modello economico adottato nell'Italia del secondo dopoguerra, ove si realizza la nazionalizzazione di importanti settori dell'industria e della tecnologia, che ha un'evidente eco colbertiana.

una selezione delle offerte più innovative e socialmente utili²¹.

A partire dagli **anni '70**, con l'avvento delle legislazioni speciali – frutto di un compromesso extraparlamentare tra potere politico e operatori di settore²² - si attua in Italia la rottura dell'unità sistematica del diritto privato, recuperandosi forse nella frammentazione delle discipline speciali e nell'avvento delle autorità indipendenti di settore (ad esempio nel 1974 la Consob) quella statualità nell'autonomia privata che, originariamente, era garantita dal sistema corporativistico.

Ciò avviene principalmente in punto di contratto ove al c.d. "*contratto di diritto comune*" (quello ideale del codice civile per intenderci) si affianca o sostituisce una congerie di "*contratti speciali*" (es. quelli del consumatore)²³ che permette alle istituzioni di ordinare l'economia del c.d. *libero mercato* al rispetto degli scopi sociali.

Gli ultimi **anni '80** ed i primi **'90** sono anni importanti; a livello mondiale la caduta dei regimi comunisti consente la globalizzazione dei mercati e l'uropeizzazione delle leggi, nel 1992 si firma il Trattato di Maastricht e nel 1995 nasce l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).

In Italia si realizzano importanti liberalizzazioni (es. televisioni e mercato farmaceutico), viene prodotta la prima legge antitrust (l. n. 287/90: "*norme per la tutela della concorrenza e del mercato*"), altre leggi speciali ed aumenta il numero delle autorità indipendenti deputate a controllare il corretto funzionamento degli scambi commerciali e dei servizi erogati (ad esempio, nel 1990, nasce l'AGCM, c.d. Autorità *antitrust*).

21 Come era già intuito da Salv. Romano, *Vendita. Contratto estimatorio*, in *Trattato Dir. Civ.* diretto da G. Grosso e F. Santoro Passarelli, V, Milano, 1960, p. 61 e ss. .

22 Contro questo rischio si propone una *neoesegesi*, cfr. N. Irti, *La proposta della neoesegesi (a modo di prefazione)*, in *Scuole e figure del diritto civile*, Milano, 1982, p. VI e ss. . ID., *L'età della decodificazione*, Milano, 1978, p. 100.

23 V. Roppo, *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, in *Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo* (a cura di S. Mazzamuto), Torino, 2002, p. 645.

Come anticipato si sancisce, finalmente, l'approdo ad una **concezione** più **obiettiva** della concorrenza e le intese anticoncorrenziali - non godendo più dei salvacondotti di cui all'art. 2596 c.c. o di cui all'art. 2602 c.c. - sono, perciò "*nulle ad ogni effetto*" (art. 2, ult. comma, l. 287/90)²⁴, difettano infatti di una causa motrice che sia lecita (art. 1343 c.c.)²⁵.

Si consideri, in generale, che la comunitarizzazione delle leggi civili che avveniva in quegli anni, per quanto esprimesse uno spirito più liberale (es. la moneta unica europea) comunque, non ha mai condotto ad un modello – come negli Stati Uniti - di mera tutela contro condotte commerciali sleali, ma ha continuato e continua a manifestare una pervasiva *tendenzaregolatoria*, seppure da ultimo appaia insistentemente profilarsi l'ombra di uno scollamento tra Stato e Mercato²⁶.

A cavallo tra vecchio e **nuovo millennio**, con una sorta di colpo di reni, l'Ordinamento rendendosi conto della necessità di non abbandonare il mercato ad un neoliberalismo sfrenato, da un lato, ha costituzionalizzato (art. 117, co. 2, lett. e) Cost.)²⁷, affidandola alla competenza esclusiva dello Stato, la tutela della concorrenza, dall'altro, ha messo al centro del sistema il *contratto* (in questa direzione si muove la disciplina dell'abuso di dipendenza economica: l. n.

24 La norma tipizzando, al secondo comma, i comportamenti sicuramente anticoncorrenziali restringe la discrezionalità giudiziale. Cfr. M. R. Maugeri, *Invalidità del contratto e disciplina imperativa del mercato*, op. cit., p. 175 e ss. .

25 Così V. Scalisi, *Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei contratti*, in *Eur. Dir. Priv.*, 2001, p. 492. Per l'illiceità, invece, dell'oggetto C. Castronovo, *Sezioni più unite che antitrust*, in *Eur. Dir. Priv.*, 2005, p. 444.

26 Ancora G. Amato, *Antitrust and bounds of power*, op. cit., p. 43 e ss. . Ancora sul punto S. Cassese, *La costituzione economica europea*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2001, pp. 907-921. Il processo di comunitarizzazione del diritto civile ha significativamente segnato un distacco dalla costituzione economica dirigista che per tutto il secolo aveva caratterizzato, peculiarmente rispetto agli altri stati membri, l'indirizzo politico italiano. Nondimeno si assiste a una regolazione, non chiarissima negli scopi invero, del Mercato. Da ultimo constatiamo come alla cessione delle sovranità nazionali non corrisponde uno spirito di socialità europeo e, approfittando dello iato, altri attori – non istituzionali - spingono sul processo di scollamento dello Stato dal Mercato, ossia verso la sua *liquefazione*. E' evidente la perdita di centralità delle istituzioni in favore dei privati, ma – come ovvio – non di tutti, solo di quelli dotati di una potenza economica e giuridica.

27 M. Libertini, *La tutela della concorrenza nella Costituzione. Una rassegna critica della giurisprudenza costituzionale italiana dell'ultimo decennio*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 3, 2014, pp. 503-560; ID., *La tutela della concorrenza nella costituzione italiana*, in *Giur. Cost.*, 2, 2005, p. 1429. L'A. segnala come il riferimento normativo alla concorrenza non attenga alla mera competenza giurisdizionale ma sia sostanziale.

192/1998), ove maggiormente si realizzano gli abusi del mercato ed ove, specularmente, l'intervento giurisdizionale può meglio correggere gli squilibri economici e sociali²⁸.

Non è, a questo punto, più dubitabile che il concetto di concorrenza debba essere declinato oggettivamente, come equilibrio degli scambi, cioè come *concorrenza effettiva*²⁹.

Venendo agli **ultimi anni**, il processo neoliberista ha ripreso campo (D.L. n. 223/2006, c.d. "*Decreto Bersani*") fino a giungere con la l. 99/2009 (art. 47) a prevedere annualmente una "*legge per il mercato e la concorrenza*", che rimuova ogni ostacolo all'affermazione del libero mercato. In questa direzione muovono il D. L. n. 1/2012 (c.d. "*Decreto Monti*") e le riforme (c.d. "*Ddl Liberalizzazioni*" – atto Senato n. 2085³⁰) dell'attuale governo Renzi che, dalla lettura degli emendamenti, stanno sempre più spingendo verso la fine del "*mercato tutelato dei prezzi*" (così, per esempio, nel settore dell'Energia).

Contro tale finta neutralità ha reagito la **Corte Costituzionale** con la **sentenza n. 94/2013** affermando che la concorrenza, "*una delle leve della politica economica del Paese*", è "*esistenza di una pluralità di imprenditori [... che] giova a migliorare la qualità dei prodotti e a contenerne i prezzi*" ed ampliare "*l'area di libera scelta sia dei cittadini sia delle imprese*".

In realtà l'**indirizzo** della Consulta appare **contrastante**, giacché sia la **pronuncia n. 200/2012** che la **pronuncia n. 178/2014** hanno statuito che "*la*

28 Sempre N. Irti, *L'ordine giuridico del mercato*, op. cit., p. 40 e ss. segnala che nell'Ordinamento comunitario e comunitarizzato il contratto è chiamato a svolgere scopi ulteriori rispetto a quelli tradizionali; in questo senso è luogo di prova della concorrenza e di realizzazione di interessi metanegoziali.

P. Barcellona, *Diritto senza società. Dal disincanto all'indifferenza*, Bari, 2003, p. 9 e ss. . Per l'A. l'individualismo liberale si è trasformato nell'individualismo di massa, debole e indeterminato (p. 105) delle società odierne. In questo contesto da un lato, nella luce delle Costituzioni moderne, abbiamo il soggetto giuridico, libero e autonomo, ma anche solo ed indifferenziato; dall'altro, nell'ombra del neoliberismo, abbiamo lo stesso individuo reinterpretato come oggetto di contrattazione, come consumatore *in proprietà* di cui il Capitale dispone per il tramite di un contratto.

29 La distinzione della concorrenza in soggettiva ed oggettiva trova origine nello scritto di G. B. Ferri, voce *Concorrenza*, in *Enc. Dir.*, VIII, Milano, 1961, p. 532.

30 Consultabile all'indirizzo <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46060.htm> .

liberalizzazione, intesa come razionalizzazione della regolazione, costituisce uno degli strumenti di promozione della concorrenza capace di produrre effetti virtuosi per il circuito economico. Una politica di “ri-regolazione” tende ad aumentare il livello di concorrenzialità dei mercati e permette ad un maggior numero di operatori economici di competere, valorizzando le proprie risorse e competenze. D'altra parte, l'efficienza e la competitività del sistema economico risentono della qualità della regolazione, la quale condiziona l'agire degli operatori sul mercato: una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva – cioè non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela di beni costituzionalmente protetti – genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale. L'eliminazione degli inutili oneri regolamentari, mantenendo però quelli necessari alla tutela di superiori beni costituzionali, è funzionale alla tutela della concorrenza e rientra a questo titolo nelle competenze del legislatore statale”.

Il contrasto che emerge dalla giurisprudenza costituzionale è tra **due opposte visioni** del futuro ed è – per altro verso - palpabile nella *proprietà intellettuale*, luogo in questi tempi di profonda attuazione dei diritti e delle libertà fondamentali³¹, ma anche luogo ove del pari operano le liberalizzazioni e dove, purtroppo, frequentemente si accerta l'abdicazione dello Stato rispetto a quegli scopi costituzionalmente declamati di *equità distributiva* e di *condivisione sociale*³².

Una soluzione mediana al conflitto tra istanze economiche e sociali è, infine,

31 Cfr. D. Sarti, *Liberalizzazioni e gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2013. Il caso è quello della perdita di monopolio legale della SIAE (art. 180 LDA) per effetto dell'art. 39, co. 2, D. L. n. 1/2012.

32 La visione dominicale della concorrenza – e della proprietà intellettuale - appare, dunque, al tramonto; piuttosto esse sono da considerarsi strumenti di realizzazione dei *diritti fondamentali*. A. M. Gambino, *Diritto privato e destinazione universale dei beni*, op. cit., p. 103 e ss.

quella cui accede la Corte Costituzionale con la **sentenza n. 56/2015**, dove sostiene che il **bilanciamento** tra libertà di iniziativa economica ed utilità sociale (art. 41 Cost.) è possibile solo allorché le esigenze di utilità sociale – lavoro, salute, ambiente - sussistano in concreto.

E' accettabile "una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale, oltre, ovviamente, alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, Cost., purché, per un verso, l'individuazione dell'utilità sociale non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue".

Compito di chi è chiamato ad adeguare le norme che tutelano il Mercato e la Concorrenza è, allora, quello attribuire un significato forte e non incerto alla stessa parola "concorrenza", evitando cioè una retrocessione del lemma agli arresti liberali che nell'Ottocento hanno tanto mortificato la lotta per i diritti dei lavoratori prima e di tutti i cittadini poi³³.

1.2) Autonomia privata e Correttezza. Il limite interno

Tra le esigenze della persona umana di esplicitarsi secondo le proprie scelte, ossia tra le libertà civili di ogni uomo, individualmente o collettivamente considerato, c'è l'**autonomia privata**.

L'autonomia privata identifica, in particolare, la libertà del soggetto di decidere come e a quali fini organizzare la propria sfera personale e patrimoniale; entro questo secondo versante di autoregolazione dei propri interessi economici c'è

³³ Il sangue dei padri ha, infatti, dapprima riparato le ingiustizie e dopo ha anche affermato le libertà sociali; al soldo di fumose libertà individuali invece, oggi, appare concreta un'involuzione dello stato dei diritti. Dire quale concetto di concorrenza si voglia manifesta, dunque, un autentico paradigma di politica del diritto e – invero – di politica *tout court*.

la libertà (e il rischio) di intraprendere un'attività economicamente produttiva³⁴.

Quest'ultima, che è costituzionalmente definita come *libertà di iniziativa economica* (art. 41 Cost.), implica, in negativo, che nessuno possa subire interferenze non volute entro la propria sfera giuridico-patrimoniale e, in positivo, che vi sia la possibilità di scegliere liberamente se, come e con chi (art. 1322 c.c.) contrattare.

Il principio di libertà di cui si discute, tuttavia, non è assoluto e trova temperamento in alcune circostanze, a volte a tutela delle parti altre a tutela di terzi; ciò segnatamente occorre: quando vi è un **obbligo di legge a contrarre** (art. 1679 c.c., sull'obbligo a contrarre dei concessionari dei servizi pubblici di linea o art. 2597, sull'obbligo di contrarre in condizioni di parità da parte del monopolista legale o, ancora, art. 122 e ss. del D. Lgs. n. 209/2005, c.d. *Codice delle assicurazioni*, sull'obbligo per il proprietario di veicoli o natanti di munirsi di un'assicurazione per la responsabilità civile), quando sussiste per legge un **difetto dellalibertà di scelta della propria controparte** (art. 732 c.c. sulla prelazione ereditaria o art. 38 della L. n. 392/1978, sul diritto di prelazione del conduttore), quando vi è già a monte un limite di legge utile alla **predeterminazione dell'equilibrio contrattuale** (artt. 2265 c.c., sul divieto del patto leonino e 2744 c.c., sul divieto del patto commissorio o ancora art. 33 D. Lgs. n. 206/2005, c.d. *Codice del Consumo*, sulla nullità delle clausole vessatorie inserite nei contratti tra consumatore e professionista).

A dispetto di quelle norme, su i limiti contrattuali della concorrenza (artt. 2596 e 2602 c.c.), che paiono rivelare una concezione puramente subbiettiva della concorrenza il Codice letto nel suo insieme rivela, invero, che l'esercizio dell'autonomia negoziale debba conformarsi sia a superiori interessi pubblici in

³⁴ F. Galgano, *La libertà di iniziativa economica privata nel sistema delle libertà costituzionali*, in *Trattato Dir. Comm. e Dir. Pubbl. Economia* (dir. da F. Galgano), *La Costituzione economica*, I, Padova, 1977, p. 511. Cfr. anche F. Santoro Passarelli, *Autonomia collettiva*, in *Enc. dir.*, Milano, IV, 1959, p. 369 ss. .

economia, ma anche a legittimi interessi privati di terzi imprenditori e consumatori.

In altri termini, pur non sconfessando la pluralità degli Ordinamenti, l'Ordinamento dello Stato non può essere indifferente a *come* i privati regolano i propri affari e, naturalmente per questo, spinge sull'assetto delle regole dei rapporti civili per raggiungere l'obiettivo ovvio di una pronta "*socializzazione del diritto privato*"³⁵.

In questa **prospettiva sistematica** la concorrenza palesa chiaramente una dimensione obiettiva, palesa cioè la necessità per l'Ordinamento di perseguire l'equità³⁶ e l'efficienza degli scambi perché al contempo si realizzino le istanze individuali d'impresa ed un progresso economico e tecnico nella società favorevole al soddisfacimento delle istanze fondamentali di benessere.

La chiave di volta di tale prospettiva si riscontra, giuridicamente, nel concetto obiettivo di *causa*, momento di unità logica e sociale dei trasferimenti patrimoniali ma, probabilmente, concetto autonomo che trascende addirittura il contratto³⁷.

Sotto questa lente la norma – art. 1325 c.c. - allorquando prescrive la necessità dell'*esistenza*, oltre che della *liceità* (art. 1343 c.c.), di una causa giustificativa della circolazione di beni e denaro raddoppia il filtro di *meritevolezza*.

Se infatti, da un lato, essa è astrattamente presunta nel tipo negoziale o comunque verificata dal giudice, dall'altro essa è tutta da accertare in concreto nell'esercizio delle libertà negoziali che, aldilà di qualsiasi presunzione di liceità,

35 Cfr. W. Cesarini Sforza, *Il diritto dei privati*, Milano, 3, 1963, p. 71.

36 L'equità può distinguersi come *criterio di valutazione* (artt. 1450, 1467, 1468, 2047 c.c.) e *criterio di giustizia* (artt. 111, 114, 822 c.p.c.); qui se ne parla nella prima accezione. Cfr. F. Gazzoni, *Equità e autonomia privata*, Milano, 1970.

37 In questo senso, riferendosi agli allora artt. 1104 (che sancisce la causa come requisito essenziale del contratto) e 1119 (che priva di effetto l'obbligazione senza causa) del progetto preliminare al codice civile, lo rilevava già S. Pugliatti, *Istituzioni di diritto civile*, in *Scritti giuridici*, 1 (1927-1936), Milano, 2008, p. 672. L'attuale sistematica riflette questa logica agli artt. 1325 e 2041 c.c. dove la *causa* appare, oltre che come elemento necessario del contratto e in generale delle attribuzioni patrimoniali, come principio generale di giustificazione di qualsiasi azione si voglia produttiva di *effetti* – in quanto meritevoli – nell'Ordinamento giuridico dello Stato.

devono conformarsi a superiori interessi dell'Ordinamento dello Stato, come per esempio appunto quelli espressi dalla concorrenza.

Su questa presupposta stretta relazione tra concorrenza e causa, la dottrina più avvertita³⁸ ha segnalato l'insufficienza del riscontro della meritevolezza della *funzione economico sociale* come è espressa dall'art. 1343 c.c. e, per contro, necessario verificare la sussistenza di una meritevolezza rispetto alla *funzione economico individuale* voluta dalle parti di cui all'art. 1325 c.c. . Così quando l'intento sarà radicalmente illecito il contratto sarà nullo senza ombra di dubbio, ma quando l'illiceità sarà solo di alcune clausole onde conservare l'intesa si farà applicazione del combinato disposto degli articoli 1418 e 1419 c.c. delineandosi nella fattispecie una mera invalidità parziale.

Per comprendere meglio lo scarto di tale doppio filtro sulla meritevolezza del tipo e sulla causa in concreto, si può osservare come non egualmente avvenga negli Ordinamenti a matrice protestante; così, per esempio, l'Ordinamento inglese, a tutela della sicurezza dei traffici giuridici, ha deciso di non elevare la causa individuale ad elemento necessario del contratto, bastando infatti il nudo consenso, il *bargain*, l'onerosità dell'atto, di guisa che in quegli ordinamenti si evidenzia un concetto di concorrenza meramente economico³⁹.

In breve, negli ordinamenti protestanti la concorrenza si circoscrive al sistema mercantile ove è **sintesi economica degli effetti negoziali**, mentre in quelli cattolici – essendo la *causa*, a seconda delle prospettive, funzione economico-sociale⁴⁰ o economico-individuale⁴¹ - la concorrenza è concetto del più generale Ordinamento dello Stato, è **sintesi piuttosto di interessi metanegoziali**.

Solo in questi secondi ordinamenti della civiltà latina, pervasi di una *solidarietà sociale* "ante litteram", la disciplina della concorrenza assume il

38 In particolare G. Guizzi, *Contratto e intesa nella disciplina a tutela della concorrenza*, op. cit., p. 33.

39 G. Criscuoli, *Il contratto di diritto inglese*, Padova, 2001.

40 E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, op. cit., p. 166 e ss. .

41 E' noto che tale lettura innovativa è da tributarsi a G. B. Ferri, *Causa e tipo del negozio giuridico*, op. cit. .

significato di regole di attuazione della *funzione sociale* dei beni, materiali ed immateriali⁴².

Tali premesse appaiono, dunque, utili ad intendere come nel nostro attuale Ordinamento l'autonomia privata si determini come complesso di potestà oltre che di diritti incontrando, da un lato, il limite interno della *correttezza*, dell'abuso del diritto soggettivo, mentre dall'altro, come limite esterno, il **diritto della concorrenza**⁴³, disciplina di tutela dell'economia pubblica e degli interessi legittimi di terzi, siano essi imprenditori o consumatori.

Comprendere a fondo quali siano questi interessi legittimi, così come dover operare il loro bilanciamento, appare valutazione complessa e difficile.

L'attuale stagione del **Mercato** – come visto - è una stagione di dispersione concettuale, di destrutturazione delle categorie, di crescita delle discipline speciali e, in parallelo, di necessità di una nuova esegesi, unificante, del sistema dei privati.

Entro tale consapevolezza si è indubbiamente accresciuto, anche per l'Ordinamento mercantile, l'affidamento alle *clausole generali*⁴⁴ (buona fede, meritevolezza, ragionevolezza, ordine pubblico, etc...), volta a volta espressive di un diverso canone conformativo dell'esercizio del diritto ai valori dell'Ordinamento dello Stato.

L'**abuso del diritto**, che della buona fede è la specola, lo dimostra bene nella sue diverse declinazioni; può infatti osservarsi che mentre l'abuso del diritto in generale è *valutazione etica* rimessa alla giurisdizione ordinaria, l'abuso della

42 P. Barcellona, voce *Proprietà (tutela costituzionale)*, in *Digesto Disc. Priv. Sez. Civ.*, IV, XV, Torino, 1997, p. 457.

43 Sulla concorrenza come limite esterno dell'autonomia privata cfr. G. Olivieri, *Interpretazione del contratto e tutela della concorrenza*, in AA. VV., *Contratto e antitrust* (a cura di G. Olivieri e A. Zoppini), Roma-Bari, 2008, p. 71 e ss. .

44 Per un inquadramento storico e sistematico F. Macario, N. Miletta, *Presentazione*, in *Tradizione civilistica e complessità del sistema* (a cura di F. Macario e N. Miletta), Milano, 2006, p. XIII. Gli A. Evidenziano come la storia del diritto sia sempre un alternarsi tra momenti di sintesi concettuali (es. Pandettistica) e di dispersione concettuale (civilistica del secondo dopoguerra). In questa seconda fase "*si amplia la gamma delle clausole generali...*".

libertà mercantile è piuttosto *valutazione tecnica*, oggi non a caso rimessa all'attenzione di un organo amministrativo come l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato⁴⁵.

Il **limite interno della correttezza**⁴⁶ nello svolgimento dell'autonomia privata può essere declinato in due direzioni.

La prima è generale e attiene al *naeminem laedere* (art. 2043 c.c.)⁴⁷; l'altra vi si aggiunge quando, per le specifiche qualità del soggetto agente, si presenta un dovere, talvolta professionale (es. artt. 1710, 2104 c.c.) talvolta generato dalle circostanze negoziali (es. art. 1587, 1804 c.c.), di *diligenza* più stringente (art. 1176 c.c.)⁴⁸.

E' generale la regola solidaristica per cui sussiste il dovere di soddisfare l'altrui interesse quando non contrario al proprio; tale lettura è stata valorizzata lungo tre fasi che scandiscono la progressiva espansione della clausola di *buona fede*.

Segnatamente all'inizio la *buona fede* è stato argomento giurisprudenziale recepito nel Codice civile, poi argomento codicistico riletto secondo Costituzione,

45 Infatti la competenza del giudice ordinario in materia, oltre ad essere tecnicamente limitata - ai sensi dell'art. 33 l. n. 287/1990 - alle sole azioni di nullità, di risarcimento del danno ed ai provvedimenti cautelari connessi, non può comunque darsi in assenza di una deliberazione preliminare dell'AGCM. Sul punto cfr. G. Oppo, *Costituzione e diritto privato nella "tutela della concorrenza"*, op. cit., p. 545 e ss. .

Nonché M. Libertini, *Azioni e sanzioni nella disciplina della concorrenza sleale*, in *Tratt. Dir. Comm. Galgano*, IV, Padova, 1981, p. 255. L'A. evidenzia che limite interno e limite esterno si avvicinano e si disvelano autenticamente uno rispetto all'altro; la *correttezza* - in ipotesi declinata professionalmente - è precetto, la *concorrenza* invece l'effetto del giusto adempimento del precetto di lealtà nell'iniziativa economica. Le conseguenze sono da leggersi sul piano della responsabilità civile credendosi, coerentemente, che la disciplina della concorrenza sia semplice specificazione di quella generale della responsabilità e, giammai, disciplina speciale o, peggio, *ius proprium*.

46 L. Rovelli, voce *Correttezza*, in *Dig. Disc. Priv.*, Torino, 1989. V. Calderai, voce *Buona fede (in senso oggettivo)*, in *Enc. Giur. Sole 24 ore*, Milano, 2007, p. 608.

47 Come rilevato già da Betti l'obbligo di non ledere l'altrui sfera giuridica, entra in stretto rapporto con la **correttezza** in generale (artt. 1175 e 1375 c.c.) - e viepiù con quella *professionale* -, quale canone atto a funzionalizzare ad un certo interesse gli obblighi assunti in contratto; v. E. Betti, *Teoria generale delle obbligazioni*, I, Milano, 1953.

Negli anni '60 la dottrina e la giurisprudenza attuano la nota rivoluzione copernicana sulla responsabilità civile dalla condotta al danno. Per un inquadramento degli sviluppi L. Corsaro, *Tutela del danneggiato e responsabilità civile*, Milano, 2003, p. 2.

48 Sulla diligenza come criterio elastico che si modella sulle caratteristiche del soggetto obbligato v. S. Rodotà, voce *Obbligazioni*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1969, p. 539 e ss. .

infine argomento costituzionale rinvigorito dal diritto comunitario.

L'autonomia privata, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, è stata così, per un verso, limitata dalla costituzionalizzazione dei valori etici della persona in diritti fondamentali e, per l'altro, chiamata a conformarsi alla pianificazione economica ed alle strategie distributive dello Stato sociale⁴⁹.

In particolare, con l'avvento della Costituzione Repubblicana le libertà negoziali sono infatti retrocesse in favore di un più forte concetto di correttezza, tradotto nell'obbligo di collaborazione – di *solidarietà* - dei contraenti, in ogni fase del rapporto, per la salvaguardia degli interessi reciproci (artt. 1206 e 1337 c.c.). Ma anche fuori dal rapporto l'autonomia del privato è stata limitata giacché si è data tutela ad interessi, proiezione di diritti fondamentali della persona, che – non a caso – sono stati qualificati come *interessi legittimi di diritto privato*⁵⁰.

L'accresciuta dimensione della buona fede, fuori e dentro all'accordo negoziale, è stata recepita in **giurisprudenza**, ove sono stati ben delineati i termini in cui l'autonomia privata può farsi abusiva; ciò occorre quando *"l'ossequio alla legalità formale si traduce (ndr) in un sacrificio della giustizia sostanziale risultando quindi disatteso quel dovere inderogabile di solidarietà, ormai costituzionalizzato (art. 2 Cost.), che applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto o gli effetti (...) nel rispetto del noto principio secondo cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio"*⁵¹.

In tale contesto così, pur acquisita la possibilità di regolare fuori dai tipi negoziali i propri interessi (**art. 1322 c.c.**), si è mantenuta la necessità per i privati in generale di agire *"diligentemente"* (art. 1176 c.c.) in aderenza al Diritto,

49 F. Macario, *L'autonomia privata*, in *Gli anni Settanta del diritto privato* (a cura di L. Nivarra), Milano, 2008.

50 Per tutti L. Bigliazzi Geri, voce *Interesse legittimo: diritto privato*, in *Dig. Disc. Priv., sez. Civ., IX*, Torino, 1967, p. 527. In via adesiva la giurisprudenza con le note S.U., Cass. Civ., 2 Novembre 1979, n. 5688, in *Giur. It.*, I, 1, 1980 ha sancito il controllo giurisdizionale dei poteri dei privati.

51 Cass. Civ., 22 Maggio 1997, n. 4598, in *Giust. Civ.*, 1997, I, p. 1777.

aderenza prima presunta nella tipizzazione dei rapporti contrattuali ed ora invece oggetto di controllo giudiziale⁵².

Più forte l'autonomia, però, più forte il **rischio** che i privati perseguano interessi antiggiuridici, di guisa che l'argomento dell'*abuso del diritto* - come abuso dell'autonomia privata - è ritornato in proscenio e, strappata l'identità tra liceità e giuridicità, è stato deputato a "scovare" nuovi *illeciti atipici*.

Consequente si è ritenuta l'applicazione delle tutele civilistiche così come previste nella **disciplina della concorrenza**, disciplina ancillare alla responsabilità civile in generale e giammai *ius proprium* impermeabile alle valutazioni etiche codicistiche⁵³.

Nel panorama europeo la distanza tra libertà formale di determinare il negozio e autodeterminazione effettiva si è, poi, ridotta ulteriormente. Nel sistema normativo di matrice comunitaria, infatti, sono state introdotte regole che incorporano clausole generali⁵⁴ e - in sintonia con il modello tedesco - alla buona fede oggettiva è stato consegnato il compito di eliminare dal contratto le *clausole*, e dal mercato le *condotte*, c.d. **abusive**⁵⁵.

La neonata attenzione in Costituzione e Trattati verso i diritti fondamentali, tra cui figura proprio quello relativo alla libertà di concorrenza (art. 117 Cost. e

52 Se, infatti, nei tipi negoziali l'*interesse personale* che muove l'esercizio del diritto è evidentemente dichiarato dalla norma cui si aderisce, di guisa da dividere nettamente il lecito dall'illecito, fuori di essi la meritevolezza di tale interesse è invece tutta da accertare, giacché la norma contrattuale non è presupposta ma creata dai privati. A ciò è deputata oggettivamente la buona fede e per altro verso la diligenza che è, diversamente, ancorata ad un'imputazione colposa che, a sua volta, si aggancia ad un preesistente vincolo obbligatorio (U. Breccia, *Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio*, Milano, 1968, p. 125 e ss.). Cfr. G. B. Ferri, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, op. cit., p. 253 e ss. . La consequenziale accresciuta dimensione dell'abuso è rilevata da C. Restivo, *Contributo ad una teoria dell'abuso del diritto*, op. cit., p. 83 e ss..

53 In questo senso va M. Libertini, *Azioni e sanzioni nella disciplina della concorrenza sleale*, op. cit., p. 255. *Contra*, per la configurazione di un diritto di categoria, P. Auteri, *La concorrenza sleale*, in *Trattato Rescigno, Impresa e lavoro*, IV, Torino, 1982, p. 365 e ss. .

54 Esempolari sono l'art. 33, co. 1, Cod. Cons., quando parla di "*eccessivo squilibrio*", l'art. 3 l. 287/90 sull'abuso di posizione dominante, l'art. 9, co. 3, l. 192/1998 sull'abuso di dipendenza economica. Tutte norme di diretta derivazione comunitaria.

55 Al riguardo L. Raiser, *Funzione del contratto e libertà contrattuale*, op. cit., pp. 71 e 100.

artt. 101-102 TFUE) ha, dunque, posto limiti sempre più crescenti verso l'autonomia contrattuale. Di talché si è data una seconda declinazione della correttezza, ove l'autonomia privata è stata conformata ai "*principi dellacorrettezza professionale*"⁵⁶ (v. art. 2598, n. 3, c.c.), ossia all'etica e all'efficienza degli scambi commerciali.

Il percorso che ha condotto la correttezza professionale, storicamente erede delle norme corporative e degli usi commerciali ottocenteschi, ad imporsi come clausola generale dell'Ordinamento mercantile è stato, come per la buona fede, lungo e controverso.

La correttezza professionale - per molto tempo rappresentata alla stregua di un principio etico espressivo di una peculiare, e volta a volta diversa, *onestà deontologica*⁵⁷ ovvero ancora come espressione della *coscienza sociale*⁵⁸ e, poi addirittura, come regola di *efficienza economica* - è stata riconosciuta infatti solo lentamente nella sua piena portata precettiva, ossia come un'*autodisciplina di categoria*⁵⁹.

Determinante perciò è stata la convergenza intorno alle due contrapposizioni in parola: il primo indirizzo "tecnico" individuava infatti recettivamente la correttezza professionale nella "*prassi professionale*"⁶⁰ consolidata, mentre il secondo "etico" la rimetteva, come anticipato, alla valutazione discrezionale del giudice riguardo la "*coscienza sociale*"⁶¹.

56 La correttezza professionale in questo senso è stata intesa in un'accezione "*normativa*", cioè come coagulo dei principi generali dell'Ordinamento in materia di attività economiche e buon funzionamento dei mercati. Così F. Sciré, *La concorrenza sleale nella giurisprudenza*, Padova, 1989, p. 40.

57 T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, op. cit., pp. 209-210, il quale parlava di "*buon costume commerciale*".

58 G. Auletta, *Della concorrenza sleale*, in *Comm. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1959, p. 355.

59 P. Marchetti, *Il paradigma della correttezza professionale nella giurisprudenza di un ventennio*, in *Riv. dir. Ind.*, I, 1966, p. 181; L. C. Ubertazzi, *I principi della correttezza professionale: un tentativo di rilevazione empirica*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1975, p. 105. In tempi più recenti la concorrenza è stata intesa come sinonimo di "correttezza professionale dell'imprenditore", il quale parimenti potrebbe risultare onerato dalle circostanze di una solidarietà verso i terzi, concorrenti e non. Sul punto M. Libertini, *I principi della correttezza professionale nella disciplina della concorrenza sleale*, op. cit., p. 510.

60 R. Franceschelli, *Studi riuniti di diritto industriale*, Milano, 1959, p. 355 e ss. .

61 M. Rotondi, *Diritto Industriale*, op. cit., p. 38. L'indirizzo è diffuso, sia in dottrina che in giurisprudenza (Cass.

La sintesi è stata "*funzionalistica*" ed è occorsa collegando la concezione di correttezza professionale direttamente alla disciplina antitrust, tramite cui infine la correttezza professionale è stata propriamente definita dalla Suprema Corte, oltre che talvolta tipizzata dal legislatore (l. n. 287/90), come strumento di garanzia dell'equilibrio concorrenziale⁶².

1.3) Autonomia privata e Concorrenza. Il limite esterno

Il principio di correttezza – come anticipato - non incide solo soggettivamente sull'autonomia negoziale, cioè come indice di condotta nelle relazioni tra privati, ma ne tratteggia i **limiti esterni** in punto di funzionamento del Mercato.

In questo ambito il potere normativo dei privati, nella forma della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), esprime un concetto soggettivo di concorrenza (co. 1) e, nel limite della *utilità sociale* (co. 2), ne delinea il *pendant* in senso oggettivo. Non a caso l'endiadi cui si intesta la corrente politica del diritto è, solennemente, quella formata da "*sviluppo economico e coesione sociale*"⁶³.

La possibilità di soddisfare i propri interessi meritevoli di tutela deve, perciò, incontrare modalità tali per cui il gioco economico non risulti falsato e, in ogni caso, i valori costituzionali di tutela della persona frustrati da egoismi di qualsivoglia natura⁶⁴.

Il precipitato è tutto sul **contratto** che è stato riconosciuto, non solo come la

Civ., 22 maggio 1997, n. 4458, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* per cui la correttezza professionale è "*etica delle relazioni commerciali*". In senso critico, però, G. Ghidini, *Della concorrenza sleale*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 1991, pp. 28-284.

62 C. Santagata, *Concorrenza sleale ed interessi protetti*, Napoli, 1975, p. 62.

Significativamente, la stessa Suprema Corte, a Sezioni Unite (Cass. Civ. S. U., 4 Febbraio 2005, n. 2207, in *Foro It.*, 2005, 1, p. 1014) ha riconosciuto come «*la tutela concorrenziale dettata dal codice civile si sia evoluta nella interpretazione della dottrina e dei giudici, facendo sì che si attenuasse fortemente l'originaria impronta deontologica e corporativa e si prendesse atto della nozione costituzionale del mercato come luogo della libertà di impresa che attribuisce un rilievo pubblico anche al conflitto interindividuale*».

63 Cfr. art. 27, comma 2, d.l. 6 Dicembre 2011, n. 201, conv. con l. 22 Dicembre 2011, n. 214.

64 Sul punto si rinvia a M. Libertini, *Concorrenza e coesione sociale*, in *Persona e Mercato*, 9, 2013, p. 117.

sede di un autoregolamento di interessi (art. 1322 c.c.)⁶⁵, ma anche come strumento avocabile dall'Ordinamento per realizzare, nel temperamento degli interessi delle parti contrapposte (art. 1374 c.c.)⁶⁶, il valore generale della **proporzionalità** delle attribuzioni giuridiche.

In questo senso se da un lato è permesso ai diversi attori economici di realizzare le proprie prerogative, dall'altro è loro garantito di non subire, ciecamente, la gravità degli impegni presi, ossia quella che icasticamente è definibile come *tirannia del consenso del rifiuto*.

Circa il **consenso** il *principio di vincolatività*, sancito dalla prima parte dell'art. 1372 c.c. nella "*forza di legge tra le parti*", viene attratto nello spettro dell'art. 2 Cost.; fermo restando che non si giudica la convenienza economica dell'affare, si osserva come uno scambio di consensi risulti vincolante solo nella stretta misura di un *sinallagma proporzionale* (e proporzionale significa proporzionato allo stato soggettivo delle parti)⁶⁷.

Le discipline speciali, introducendo un principio di proporzionalità nello scambio, hanno perciò rafforzato quel **controllo contenutistico**, quella eteronomia del giudice sul contratto che è il rimedio più efficace all'abuso dell'autonomia negoziale da parte dei privati⁶⁸.

L'**eteronomia**, in particolare, trascende l'equilibrio delle prestazioni per allargarsi all'equilibrio delle posizioni; in tal senso si è ampliata la possibilità del

65 Più precisamente, il contratto diviene indispensabile alla realizzazione di un sistema economico più equo, ossia aperto alla *competizione* quando innovativa, e capace di limitarla se contraria all'interesse generale. La definizione di un concetto così complesso di concorrenza ha inciso anche sulla teorizzazione generale intorno al contratto stesso. Per tutti al riguardo G. Guizzi, *Mercato concorrenziale e teoria del contratto*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, 1999, p. 67.

66 P. Perlingieri, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2001, p. 334

67 Cfr. V. Roppo, *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2001, p. 786 e ss. . In particolare sul ruolo svolto dal principio di proporzionalità in attenuazione al principio di vincolatività del contratto si esprime chiaramente P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, op. cit., p. 379 e ss. .

68 Il punto è sottolineato da S. Patti, *I contratti del consumatore nel sistema del diritto civile*, in *I mobili confini dell'autonomia privata* (a cura di M. Paradiso), Milano, 2005, p. 470.

giudice⁶⁹, prima relegata ad ipotesi di gravi anomalie nella fase conclusiva o esecutiva, di intervenire sull'equilibrio e la vita del contratto.

Così la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Civ. S. U., 13 Settembre 2005, n. 18128)⁷⁰ ha riconosciuto al giudice la possibilità d'intervenire d'ufficio, riducendola ad equità, su quella **clausola penale** (v. art. 1384 c.c.) che fosse palesemente sproporzionata rispetto alla prestazione della controparte e, più in generale, rispetto al complesso delle condizioni contrattuali.

La possibilità di un intervento esterno sulle determinazioni contrattuali si è, poi, notevolmente accresciuto negli stessi anni con l'introduzione di una serie di disposizioni imperative a tutela del contraente debole— si pensi alle c.d. **nullità di protezione**— e, di recente, con l'arresto delle Sezioni Unite (Cass. Civ. S.U., 12 Dicembre 2012, nn. 26242 e 26243) sulla **rilevabilità d'ufficio delle nullità**, parziali e non (art. 1421 c.c.), non solo per i casi di domanda di adempimento ma anche per l'ipotesi di richiesta di risoluzione e, in ogni caso, anche per cause diverse da quelle palesate⁷¹.

Quest'ultima possibilità - che all'evidenza permette al giudice di incidere sul rapporto che continua a legare, in punto di risarcimento, le parti - lungi dal contrastare con il principio dispositivo del processo e con quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 99 c.p.c.), è volta ad un interesse superiore consistente nell'accertamento della situazione sostanziale oggetto del processo. La ricaduta sull'autonomia negoziale è di cristallino nitore.

Con riguardo al **rifiuto** a contrarre – che può porsi tanto rispetto ad una

69 S. Rodotà, *Le clausole generali*, in *Contratti in generale* (a cura di G. Alpa e M. Bessone), I, Torino, 1991, p. 399. L'A. eleva le clausole da strumenti di eterointegrazione dell'Ordinamento a strumenti elastici di risoluzione giudiziale dei conflitti.

70 In *Foro It.*, 2005, I, p. 298.

71 Al riguardo V. Scalisi, *Contratto e regolamento nel piano d'azione delle nullità di protezione*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, p. 464 ss. . Cfr. le sentenze gemelle a firma del giudice Travaglino: Cass. Civ. S.U., 12 Dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, in *Dir. Civ. Contemp.*, II, I, 2015, con nota di N. Rizzo. Si consideri, peraltro, che non è indifferente che il giudice si pronunci autonomamente per la nullità, infatti pur accoglibile la risoluzione questa non esclude di norma l'inadempimento, quindi il risarcimento, che viceversa viene radicalmente eliminato nell'ipotesi del rilievo dell'invalidità.

convenzione quanto rispetto ad un obbligo di legge - si danno, invece, le ipotesi di eterocostituzione del rapporto negoziale *ex artt. 2597, 2931 o 2932 c.c.*, la cui *ratio* complessiva è proprio quella di evitare abusi egoistici da parte dell'imprenditore titolare del bene c.d. *essenziale*⁷².

Tale "eterocostituzione" prende, di norma, avvio con un ordine di iniziare l'attività negoziale negata, fornendo all'autorità ingiungente informazioni sull'esecuzione di tale obbligo, ma prosegue in realtà con un intervento *nel* contratto – riterrei costitutivo – che impone alla parte "inadempiente" le precise condizioni cui attenersi.

Esemplare di tale ingerenza è la *eterodeterminazione del prezzo*, non a caso definito come "*elemento fisiologico di ogni singolo scambio operato fra contraenti che agiscono in base ad un calcolo economico*"⁷³.

Questa revisione delle categorie, del contratto, dei contraenti, del modo di intendere l'ordine giuridico del mercato si sintetizza nel c.d. *neocontrattualismo*⁷⁴, che invero è l'apice di un processo che già si intuiva in epoca liberale quando, un grande studioso come Henry Summer Maine, leggeva nel *contractus* l'approdo di una transizione cominciata dallo *status*, ossia il risultato del passaggio dalle società arcaiche a quelle evolute⁷⁵.

72 Con riserva di maggiori approfondimenti, si veda M. Bertani, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Milano, 2004. Fa eccezione la "legittima difesa anticoncorrenziale" per la quale un'impresa può fare applicazione dell'art. 52 c.p. se subisce una condotta sleale da parte di un concorrente. In generale V. Ricciuto, *Gli obblighi a contrarre*, in *I contratti in generale* (a cura di E. Gabrielli), 1, Torino, 1999, p.366. Vi sono, inoltre, molte altre ipotesi nelle legislazioni speciali (es. assicurazione obbligatoria *ex l.990/1969*).

73 Così R. Sacco, G. De Nova, *Il contratto*, in *Trattato di Diritto civile* (a cura di R. Sacco), I, IV, II, Torino, 1980, p. 130. Cfr. anche V. Meli, *Diritto "antitrust" e libertà contrattuale:l'obbligo di contrarre e il problema dell'eterodeterminazione del prezzo*, in *Contratto e Antitrust* (a cura di G. Olivieri, A. Zoppini), Roma-Bari, 2008, p. 64.

74 Per tutti v. N. Lipari, *Sistematica giuridica e nuovo contrattualismo*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1986, p. 223.

75 H. J. Summer Maine, *Diritto antico* (a cura di V. Ferrari), Milano, 1998.

1.4) Abuso di posizione dominante. Nozione e fonti

Uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione Europea, sin da i suoi esordi comunitari, è stato quello di creare un "*regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno*" (art. 3 lett. g) Trattato di Roma del 1957).

Appare, dunque, evidente come il valore della *concorrenza* sia stato "costituzionalizzato" entro i principi informatori dell'Ordinamento comunitario; di talché è derivata una certa attenzione verso quegli illeciti che fossero volti a distorcere questa concorrenza e, a cascata, ad influire negativamente su i diritti dei consumatori.

In particolare, nell'**Ordinamento mercantile** dell'Unione ricorrono oggi alcune ipotesi di illecito che, bisognose di certezza interpretativa e contrarie alle esigenze di rapidità circolatoria, sono stati tipizzate in due generi ampi: l'*abuso di posizione dominante*⁷⁶ e l'*abuso di dipendenza economica*⁷⁷.

Sono casi in cui è facile una valutazione in termini di scorrettezza professionale e diversamente dall'*abuso del diritto*, che stigmatizza la condotta che diverge dallo scopo a prescindere dalla prova di un danno, appaiono come costruzioni dogmatiche derivate da una *qualificazione a ritroso* che parte dagli effetti dannosi per riconoscere che le azioni apparentemente lecite, invero, erano abusive.

In queste ipotesi, infatti, partendo da determinati *danni anticoncorrenziali* si è risaliti a talune prassi commerciali identificate, appunto, come abusive perchè atte a creare una sproporzione di vantaggi e svantaggi tra le parti contrapposte o, comunque, tali da ostacolare una scelta libera e informata da parte del consumatore.

⁷⁶ C. Osti, voce *Abuso di posizione dominante*, in *Annali Enc. Dir.*, V, Milano, 2012.

⁷⁷ P. Fabbio, voce *Abuso di dipendenza economica*, *op. cit.*, 2012. C. Osti, *L'abuso di dipendenza economica*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 11, 1999, p. 9.

I prodromi legislativi del contrasto all'illecito anticoncorrenziale - che si tipizza nella soverchieria economica e giuridica di un'impresa contro un'altra - si hanno nella **legge sull'editoria**: l. n. 416/1981 (da ultimo modificata dalla l. n. 62/2001) che, a tutela del pluralismo informativo e della libertà di stampa, vieta alle imprese di avere, mediante acquisizioni di partecipazioni sociali o anche solo contratti di gestione delle testate, una posizione di dominio nel settore delle comunicazioni, di stampa e radiotelevisive⁷⁸.

Tuttavia la dottrina dell'abuso di posizione dominante ha ricevuto i suoi maggiori sviluppi nell'ambito industrialistico; infatti mentre tra private industriali e concorrenza vi è un forte legame logico, compreso nel comune intento di stimolare il progresso tecnologico, assai meno profonda corre la relazione tra il "personalistico" diritto d'autore e la disciplina antitrust.

In altri termini, mentre nel diritto industriale il monopolio sull'invenzione consente a chi ne è titolare di estendere le proprie prerogative ad un intero settore commerciale assai diverso è per l'artista che, con il diritto d'autore, ottiene soltanto un'esclusiva sul prodotto oggetto della propria creatività, senza con ciò ricevere un monopolio commerciale o che il mercato sia privato di aderire ad alternative⁷⁹.

Conclusivamente quella che, nelle relazioni industriali, sarebbe senz'altro riconosciuta come un'illecita restrizione della concorrenza, nel diritto d'autore passa indenne il vaglio di giuridicità (sebbene vi siano pronunce significative che mitigano queste conclusioni⁸⁰).

78 G. Olivieri, *Pluralismo informativo e tutela del mercato nel settore delle comunicazioni di massa*, in *AIDA*, 1995, p.6. In realtà il settore editoriale sconta un intervento statale, sotto forma di provvidenze ed agevolazioni, che invece manca in altri settori economici; tant'è che il legislatore, disattento alle necessità della libera concorrenza, è stato accusato di strabismo: G. Oppo, *Costituzione e diritto privato nella "tutela della concorrenza"*, *op. cit.*, p. 550.

79 Chiaramente lo evidenzia V. M. De Sanctis, *I soggetti del diritto d'autore*, *op. cit.*, p. 303.

80 Il riferimento è a Corte Cost., 24 Marzo 1988, n. 361, in *Dir. Aut.*, 1989, p. 70, ove si afferma la necessità di contemperare le esigenze imprenditoriali dello spettacolo con quelle dell'autore; lì la misura del compromesso è individuata nella possibilità per l'utilizzatore dell'opera di rivolgersi all'autorità giudiziaria qualora reputi

Tanto premesso si comprende, dunque, come l'**abuso di posizione dominante** trovi i suoi referenti normativi in ambiti più industrialistici che d'autore e, invero, più rinviando alla disciplina comunitaria che a quella interna.

Nonostante i moniti, da parte della nostra Corte Costituzionale⁸¹, a non abdicare in favore delle istituzioni europee ed intervenire autonomamente in materia di abuso di posizione dominante, il riferimento che si opera è in qualche modo sempre fatto oltreconfine.

Segnatamente: a livello di fonti interne, ci si riferisce ad una norma che ha una radice ideologica tratta – prima - dall'ordinamento tedesco e – poi – comunitario, che è l'**art. 3 della l. n. 287/90** ("*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*", meglio conosciuta come "*legge antitrust*"); mentre a livello di fonti dell'Unione ci si rimette all'**art. 102 TFUE**.

Sul piano giurisprudenziale il riferimento è sempre di matrice europea e va fatto al **caso Hoffman-La Roche**⁸², per il quale un'impresa può dirsi rispetto ad un'altra in posizione dominante quando ha una "*posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato*".

Usualmente si parla di abuso di posizione dominante al singolare, in realtà occorrerebbe parlarne al plurale, perché tale posizione può invero assumere diversi gradi di intensità; nel suo apice trascendendo in oligopolio o monopolio⁸³ e

eccessivo il compenso richiestogli.

81 Corte Cost., 15 Maggio 1990, n. 241, in *Giur. Cost.*, 1990, p. 1467.

82 CGCE, causa C-85/76, *Hoffmann La Roche vs. Commissione*, sentenza 13 Febbraio 1979, in *Racc.*, 1979, pp. I-464, par. 9.

83 L'abuso di posizione dominante può anche darsi per il caso di monopolio legale (ove la posizione dominante è all'evidenza *in sé*), giacché "*l'applicazione delle regole di concorrenza può essere esclusa solo laddove le condotte restrittive poste in essere dall'impresa investita della missione di interesse generale siano conseguenza necessaria e diretta della legge, talché l'esigenza di conformarsi ad un precetto normativo non lasci al soggetto investito di tale servizio alcun margine di autonomia, neppure quanto alle modalità di adempimento del servizio*" (AGCM, *Relazione*, 1997, p. 178). Ciò avviene quando l'impresa monopolista travalichi la sua missione estendendo oltre il permesso la propria riserva di attività.

riguardare, parimenti, sia l'impresa individuale che il gruppo di imprese⁸⁴.

Quale che sia il caso devono, ad ogni modo, sussistere due elementi per potersi parlare di abuso di posizione dominante: la *detenzione* di una posizione imprenditoriale dominante sul mercato e lo *sfruttamento* ingiusto di tale stato di dominio⁸⁵.

Davanti il dato fisiologico del predominio l'impresa può, dunque, accusare quello patologico dell'abuso, nelle sue due forme dell'*abuso di sfruttamento* (*Ausbeutungsmisbrauch*) e dell'*abuso di impedimento* (*Bebinderungsmisbrauch*).

In particolare la prima ipotesi occorre quando l'impresa sfrutta il proprio potere commerciale, con applicazioni diseguali per medesime prestazioni ovvero imponendo prezzi – di vendita o di acquisto – eccessivamente gravosi, a danno dei consumatori o dei fornitori (*pratiche di sfruttamento*⁸⁶); la seconda ipotesi, invece, ha luogo quando l'imprenditore impedisce ai concorrenti di entrare o operare sul mercato, per esempio attuando *prezzi predatori*, rifiutando di contrattare, stipulando contratti (c.d. *bundling*) o effettuando pratiche c.d. leganti (es. *sconti fidelizzanti*) ovvero ancora comprimendo i margini di guadagno dei concorrenti, (*pratiche escludenti*⁸⁷), al fine di poter beneficiare di un sostanziale controllo esclusivo del mercato.

84 In concreto l'abuso può essere realizzato da una sola impresa (*abuso individuale*) ovvero essere il frutto di una pluralità di responsabilità (*abuso di gruppo o collettivo*). In queste ultime ipotesi ciò che rileva è il concetto di *unità economica* delle imprese. CGUE, causa C-52/09, *Konkurrensverket vs. TeliaSonera Sverige AB*, sentenza 17 Gennaio 2011, in *Racc.*, 2011, pp. I-527, punto 87. In questi casi l'abuso viene addebitato alla controllante, che esercita un influsso indiscutibile sulla controllata, anche nel caso in cui la condotta abusiva sia posta materialmente in essere dalla controllata.

85 L'Ordinamento considera abusivo non già il semplice essere in una posizione di vantaggio bensì il suo *sfruttamento* a danno dell'intero mercato – ossia contro la regolarità dello scambio tra operatori economici intorno a quella determinata merce o rispetto a quel determinato servizio – e, quindi, a danno dei consumatori.

86 M. Libertini, P. Sanfilippo, *Obbligo a contrarre*, in *Dig. Disc. Priv., sez. Civ.*, XII, Torino, 1995, pp. 480-487.

87 Il pregiudizio dell'abuso di posizione dominante si rivolge, quindi, sempre sia nei confronti del sistema imprenditoriale sia nei confronti del mercato dei consumatori, giacché nell'uno e nell'altro caso impendendo la libera determinazione dell'offerta si determinano preclusioni intorno alla scelta del prodotto o del servizio, e viceversa.

Cfr. in generale A. Pappalardo, *Il diritto comunitario della concorrenza. Profili sostanziali*, Torino, 2007, p. 481; nonché M. Fattori, P. Todino, *La disciplina della concorrenza in Italia*, Bologna, 2011, p. 169.

In ogni caso, per comprendere quando la potenza economica o tecnologica di un'impresa non determini un mero squilibrio di poteri negoziali, ma già un reale potere di indirizzare il mercato, occorre individuare **parametri** affidabili.

Il primo, il più importante ed il più complesso di essi è quello di **Mercato Rilevante**, un parametro che, seguendo le specifiche caratteristiche del prodotto o del servizio, determina la giurisdizione e, più in generale, circoscrive l'ambito di studio dell'impatto della condotta sospetta d'abuso anticoncorrenziale.

Il Mercato Rilevante può individuarsi secondo due coordinate.

La prima è data rispetto al prodotto (c.d. *Mercato del prodotto*⁸⁸) e in funzione della sua *relazione di sostituibilità*, cioè del possesso di un sufficiente grado di intercambiabilità per uno stesso uso fra tutti i prodotti che fanno parte dello stesso mercato; questa alternatività o fungibilità (c.d. omogeneità merceologica) del bene si apprezza innanzitutto nell'opinione dei consumatori, circostanza che si dà attraverso indagini di mercato o studiando le caratteristiche, la natura, le differenze di prezzo tra un prodotto e l'altro (es. auto di lusso ed utilitarie), anche tenendo conto della loro diversa o analoga utilizzazione⁸⁹.

L'altra coordinata del Mercato Rilevante, invece, è territoriale (c.d. *Mercato geografico*) e serve a comprendere, tramite specifici indici (es. deperibilità del prodotto, costi di trasporto, etc...) il grado di potenza economica di una certa impresa entro un delimitato ambito spaziale⁹⁰. Il mercato geografico individua, quindi, l'area in cui *"l'impresa interessata opera come acquirente o venditore di certi prodotti o servizi ed in cui le condizioni di concorrenza sono sufficientemente*

88 Che, come comunicato dalla Commissione (*Comunicazione della Commissione CE 97/C 372/03*) è quello ove la domanda è rispetto a più prodotti e dove si realizza la possibilità di sostituirli l'uno con l'altro.

89 *Continental Can Inc. Vs Commissione*, causa C-6/72, in *Racc.*, 1973, p. 215.

90 La disciplina della concorrenza comunitaria evidenzia, qui, la distanza tra gli abusi del mercato e l'abuso del diritto; infatti la definizione dei confini del Mercato, più che ad organi giurisdizionali, è rimessa ad organi politici: per prima la Commissione e, in via delegata, le Autorità Garanti nazionali. Cfr. Cass. Civ., 13 Febbraio 2009, n. 3638, in *Diritto e Giustizia*, 2009.

omogenee da permettere una valutazione del potere di mercato di un'impresa, e nel contempo diverse da quelle delle aree vicine"⁹¹.

Altro indice cui, talvolta, si è fatto riferimento per delimitare l'area del mercato rilevante è, poi, l'**indice temporale**, potendo – per esempio – domanda ed offerta variare lungo l'anno⁹².

Definito il Mercato, la misura dell'impatto della condotta sul mercato passa, però, dal riscontro di **ulteriori dati empirici**; per valutare se un'impresa è davvero in posizione dominante occorre, dopo aver compreso la sua struttura ed il mercato in cui opera, per esempio comprendere quale sia la **quota di mercato**⁹³ che essa occupa. Così un'impresa che, entro il determinato mercato rilevante, abbia una quota di mercato superiore al 50% potrà dirsi in posizione dominante.

Invero la giurisprudenza comunitaria e nazionale, come la dottrina, hanno raffinato anche altri indici sintomatici, utili ad individuare l'impresa in posizione dominante, tra questi si distinguono: il numero e la forza delle imprese concorrenti, l'esistenza di **barriere** all'ingresso nel mercato di nuovi concorrenti (es. controllo di brevetti o possesso di un certo *know-how*), il carattere stabile della quota (e anche qui i diritti di proprietà intellettuale giocano un ruolo chiave nel rafforzare o, all'opposto, per insidiare la posizione di dominio), la disponibilità di beni ed infrastrutture essenziali (c.d. **essential facilities**, spesso costituite proprio da brevetti), nonché le risorse tecniche e finanziarie cui, al di fuori del mercato rilevante, l'impresa può attingere per sostenere la propria attività economica (c.d. **sussidi incrociati**)⁹⁴.

91 F. Munari, *Sfruttamento abusivo di posizione dominante detenuta sul mercato*, in *Trattato di Diritto Privato* (dir. da M. Bessone), XXVI, II, Torino, 2006, p. 1196.

92 *United Brands (Chiquita)*, causa C-2776, in *Racc.*, 1994, p. I-5641.

93 F. Denozza, *Antitrust*, Bologna, 1988, p. 47.

94E. S. Rockefeller, *La religione dell'antitrust. Riti e pratiche della politica della concorrenza*, Torino, 2011 (2007), p. 115. CGCE, causa C- 322/81, *Michelin*, in *Racc.*, 1983, pp. I-3461. CGCE, 21 Febbraio 1973, causa C-6/72, *Europemballage Corporation SA e Continental Can Co Inc. vs. Commissione*, in *Racc.*, 1973, p. 242. CGCE, 15

Il divieto di abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE) va poi distinto dal *divieto di intese* (art. 101 TFUE) in cui, da un lato, è differenziale l'elemento dell'accordo a danno di terzi e, dall'altro, risulta discriminante il fatto che l'abuso – al contrario dell'intesa – non presume l'antigiuridicità della condotta e necessita di un esame di merito, infatti nel divieto di intese è già il coordinamento tra imprese a racchiudere presuntivamente l'illecito, salvo che non si dimostri che proprio tale coordinamento non sia di beneficio al mercato⁹⁵.

Ecco che si comprende, per assurdo, ancora una volta come il cardine dell'Ordinamento mercantile sia la *concorrenza*, ossia la vivacità degli scambi commerciali.

L'impresa in posizione dominante è, dunque, un'impresa "indipendente", che non abbisogna del fermento del *libero mercato*, un'impresa la cui politica economica non è influenzabile da quella delle imprese concorrenti, essendo troppo il divario che le divide, ma che in ogni caso è tenuta al rispetto del **principio di proconcorrenzialità**⁹⁶.

Questa particolare indipendenza le imprime, infatti, una certa *responsabilità* che, proprio al fine di generare o restaurare la concorrenza, le impedisce di adottare comportamenti altrimenti consentiti in un regime di normale interdipendenza delle imprese concorrenti.

L'egemonia sul mercato può essere di due tipi.

Segnatamente si distingue innanzitutto un *dominio orizzontale* -quando il *gap* deriva da una preponderante posizione finanziaria, organizzativa, tecnica,

Giugno 1976, causa C-51/75, *EMI Records Limited vs. Cbs Grammofon A.S.* in *Racc.*, 1976, IV, p. 433. AGCM, Prov. 28 Gennaio 2000, n. 7978, *Associazione Italiana Internet Providers vs. Telecom*.
95CGCE, 18 Dicembre 1986, causa C-10/86, caso *VAGFranceSA/ÉtablissementsMagneSA*, in *Racc.*, 1987, p. 407.
96In questi termini V. Mangini, G. Olivieri, *Diritto antitrust*, Torino, 2012, p. 58. L'abuso di posizione dominante è, dunque, lo sfruttamento egoistico ed irresponsabile di questa indipendenza – che è anche vantaggio relazionale rispetto ai consumatori - che non deve mai trasformare la restrizione del mercato in favore di un solo soggetto in una rendita di posizione, dovendo piuttosto sempre risultare proconcorrenziale.

contrattuale (es. disponibilità esclusiva di una risorsa non duplicabile) all'interno dello stesso mercato o di mercati contigui.

Vi è, poi, un **dominio verticale**, quando l'impresa in posizione dominante si impone come *partner* necessario nei confronti delle altre imprese, sia con riguardo a *mercati dipendenti* (es. quello della distribuzione laddove un'impresa produttrice di prodotti di grande rinomanza ingeneri una c.d. "dipendenza da assortimento") che con riguardo a *mercati derivati* (es. quello dell'assistenza tecnica sul prodotto o servizio del mercato rilevante)⁹⁷.

Rispetto alla **proprietà intellettuale** si segnala che la titolarità di una privativa (brevetto o marchio), garantisce l'esclusiva commerciale su i prodotti che ne possono derivare industrialmente o che sono rappresentati sul mercato.

La privativa attribuisce allora, di per sé, un'egemonia, un vantaggio competitivo, che corrisponde ad un automatico **micro-monopolio** su un certo mercato rilevante⁹⁸; in particolare si parla di *monopolio* giacché la specifica soluzione innovativa protetta non può essere liberamente replicata da altri imprenditori, si parla invece di *micro* perché tuttavia essa può essere "sfidata" da altre soluzioni, più o meno innovative.

In una prospettiva più ampia la logica del *micro-monopolio* scoraggia, poi, la *concorrenza parassitaria* (ossia per imitazione) e risulta d'incentivo per l'attuazione di una *concorrenza dinamica*, cioè per la realizzazione di una competizione fondata sull'incessante miglioramento tecnologico dell'offerta⁹⁹.

Comparando la disciplina civilistica con quella della *Common Law* nordamericana ci si accorge di reciproche differenze e corrispondenze. Esempio

97M. S. Spolidoro, *Riflessioni critiche sul rapporto fra abuso di posizione dominante e abuso dell'altrui dipendenza economica*, in *Riv. Dir. Ind.*, 4, 1999, p.191 e ss. .

98G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, op. cit., p. 318 e ss. .

99M. Libertini, voce *Concorrenza*, op. cit., p. 241.

è il caso *Morton Salt*¹⁰⁰.

La vicenda ha riguardo un'impresa titolare di un brevetto per una *salt depositing machine*, la quale offriva licenza brevettuale a condizione che i licenziatari utilizzassero esclusivamente le *salt tablets* commercializzate dall'impresa medesima; in questo modo, da un lato, gli imprenditori licenziatari subivano le condizioni contrattuali imposte dal titolare del brevetto e, dall'altro, allargandosi di fatto il monopolio concesso in brevetto ad un mercato invero estraneo alla privativa, si escludeva ivi l'instaurarsi di una auspicata concorrenza.

Palese l'antigiuridicità del comportamento commerciale ma debole la risposta in termini legali, la soluzione giurisprudenziale fu la "nostra" *exceptio doli*, ossia la concessione di un rimedio di *equity* (una c.d. *equitable defense* chiamata *unclean hands defense*)¹⁰¹ che paralizzava le iniziative processuali del titolare del brevetto, astrattamente giustificate ma sostanzialmente abusive perché volte a conseguire un beneficio ulteriore rispetto a quello di cui si aveva diritto.

Da Morton Salt in poi la giurisprudenza nordamericana ha prodotto una **intellectual misuse doctrine**, una teoria sull'abuso anticoncorrenziale diversa da quella europea, principalmente perché allargata a beni giuridici non strettamente mercantili e perché comunque libera dal requisito della *posizione dominante*¹⁰²; essa è così apparsa, volta a volta, declinata come **patent misuse** (ad esempio nel caso di illegittima estensione del brevetto per ritrarre ancora *royalties*), **trademark misuse** (con riguardo alle limitazioni della libertà d'espressione: *First Amendment*, per inibire il diritto di critica o di parodia) e **copyright misuse** (soprattutto in ambito

100 *Morton Salt Co. vs. G. S. Suppiger*, 314 U.S. 488 (1942). Più di recente gli arresti del caso *Morton Salt* sono stati ripresi in ambito autoriale, precisamente in *Lasercomb Am., Inc. v. Reynolds*, 911, F2d 970 (4th Cir. 1990). Cfr. A. Palmieri, *Autonomia contrattuale e disciplina della proprietà intellettuale*, Milano, 2009, p. 135 e ss. .

101 L'eccezione si fonda sull'idea che una corte di equity non può prestare assistenza all'attore qualora il convenuto dimostri che il primo ha tenuto, verso di lui, in precedenza una condotta iniqua. Cfr. M. A. Lemley, *The economic irrationality of the patent misuse doctrine*, in *Cal. L. Rev.*, 78, 1990, pp. 1608 e 1615.

102 Così in *Apple Inc. vs. PsyStar Corp.*, 586 F. Supp. 2d 1190. Cfr. A. Palmieri, *Autonomia contrattuale e disciplina della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 147.

di software)¹⁰³.

Nel prosieguo questi diversi punti saranno oggetto di specifica analisi; occorre adesso proseguire nell'esame del rapporto tra le singole libertà negoziali e gli obiettivi generali della disciplina concorrenziale, specie nello spettro della proprietà intellettuale.

1.5) (...segue) Abuso di posizione dominante. Ipotesi generali e della proprietà intellettuale.

E' chiaro, dalla comparazione appena effettuata, che di abuso della proprietà intellettuale si comincia, maggiormente, a parlare quando cresce la dimensione economica dell'immateriale; a riprova di ciò si osservi come negli ultimi anni, nella *proprietà intellettuale*, si siano palesate nuove forme di illecito di predominio.

Il **catalogo degli abusi** che si palesano nella concorrenza è in generale aperto, non fosse altro perché tanto statuisce la clausola generale di cui al n.3 dell'art. 2598 c.c. allorché ci si valga "*direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda*"

Lo conferma pure l'**art. 3 della l. 287/90** che stende un elenco esemplificativo di comportamenti abusivi: *l'imposizione di prezzi o condizioni contrattuali non equi*, sia verso il basso (es. "prezzi predatori"; classico esempio di abuso d'impedimento all'ingresso di concorrenti nel mercato rilevante) che verso l'alto (abuso di sfruttamento); *la creazione di barriere* all'ingresso del mercato (es. rifiuto a contrattare la cessione di una certa privativa); l'attuazione di

103A. B. Silverman, *Patent misuse: Limitations on a Patentee's Rights*, in *JOM*, 44, 8, 1992, p. 54. W. E. Ridgway, *Revitalizing the Doctrine of Trademark Misuse*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 21, 4, 7, 2006, p. 1550 e ss. . B. Frischmann, *The evolving common law doctrine of copyright misuse: a unified theory and its application to software*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 15, 3, 1, 2000, p. 867 e ss. .

comportamenti discriminatori (es. condizioni diverse per prestazioni equivalenti); l'imposizione di **prestazioni abbinata**.

Parimenti dispone l'**art. 102, par. 1, 2° capoverso TFUE**, quando ricorda tra le condotte illecite l'**imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose**; si consideri pure il c.d. **tying**, che è la prassi di costringere il contraente debole ad acquisire, insieme alla merce desiderata, prestazioni supplementari non desiderate e non connesse con l'oggetto del contratto (c.d. *tying contracts* o contratti leganti); il **rifiuto di licenze**, ossia il rifiuto a cedere o licenziare determinate licenze per mantenere la posizione di dominio sul mercato ed evitare il prodursi della concorrenza; si consideri pure l'impedimento di sbocchi commerciali; ancora – si ripete – è abusivo il **rifiuto di accesso alle c.d. essential facilities** (ossia alle "infrastrutture essenziali"), ossia la negazione di quelle risorse che sono essenziali all'attività, in un mercato contiguo, di un'altra impresa¹⁰⁴.

Di riflesso si osserva come, in ognuno dei casi in parola, sia impedito al consumatore di accedere ad un'offerta diversa o più conveniente di quella disposta dal soggetto in posizione dominante.

Nella proprietà intellettuale simili ipotesi si presentano con la veste di **pratiche escludenti atipiche**; si tratta della **brevettazione strategica** in cui l'esercizio del brevetto *prima facie* risponde alla normativa brevettuale ma in realtà si pone contro quella *antitrust*; l'abuso è qui rivelato dall'intento di creare un'incertezza giuridica intorno alla reale durata ed estensione del brevetto, onde scoraggiare i concorrenti dall'entrare nel mercato.

Atipica pratica escludente è data dalle **liti vessatorie**, tipico esempio di abuso del processo da parte dell'impresa in posizione dominante che vuole eliminare concorrenti indesiderati dal proprio mercato.

¹⁰⁴In generale cfr. V. Mangini, G. Olivieri, *Diritto antitrust, op. cit.*, p. 77 e ss. .

Esempio ulteriore è dato da i c.d. *patent thickets*, prassi consistente nel deposito simultaneo di un blocco di domande brevettuali correlate al brevetto principale che ha il fine di rendere incerto il campo di tutela richiesto, ovvero il c.d. *evergreening*, ossia il prolungamento artificioso del brevetto attraverso il deposito di invenzioni c.d. *derivate*, che incorporando il brevetto originario di fatto hanno l'effetto di allungarne oltre i limiti di legge l'esclusività.

Ennesimo caso di pratica escludente atipica è quello della sostituzione della formulazione di un farmaco (c.d. *product hopping*); la condotta abusiva consiste nella scelta da parte del titolare del brevetto farmaceutico di sostituire, in prossimità della scadenza brevettuale, la forma del proprio prodotto (es. capsule) con un'altra (es. compresse) e, contemporaneamente, di rinunciare all'autorizzazione all'immissione in commercio valida per la prima formulazione.

Con questo *escamotage* invero non si vuole perseguire una reale esigenza commerciale ma più semplicemente impedire alle imprese produttrici di farmaci generici, che avevano avviato - contando sulla scadenza del brevetto - l'apposita procedura autorizzativa, di ricominciare l'*iter* autorizzativo, con l'effetto di ritardare il proprio ingresso nel mercato rilevante di quel tipo farmaceutico¹⁰⁵.

Sarebbe parziale, infine, l'esame che non palesasse che nei casi di c.d. abuso di posizione dominante possono palesarsi dei fattori redimenti, delle *scriminanti*.

Esiste, infatti, la possibilità che un abuso - ad es. escludente - sia scriminato per la presenza di elementi di fatto che integrano i requisiti di cui all'art. 101, par. 3, TFUE (a cui fa eco il nostro art. 3 della l. n. 33/2009 sul contratto di rete) e che vanno bilanciati con la condotta illecita, riscontrando la prevalenza - di volta in volta - di efficienze positive o di conseguenze negative di un determinato rifiuto.

Così l'abuso è presente "*se per i consumatori le probabili conseguenze*

¹⁰⁵Questo è un caso che si avrà modo di esaminare nel prosieguo; cfr. G. Ghidini, G. Cavani, P. F. Piserà, *Abuso del diritto al brevetto e abuso di posizione dominante: il caso Pfizer*, op. cit., p. 133 e ss. .

negative di tale rifiuto sul mercato rilevante superano nel tempo le conseguenze negative dell'imposizione di un obbligo di fornitura" mentre è da escludersi "sulla base di efficienze sufficienti(es. miglioramento del progresso tecnico ed economico) a garantire che non vi sia la probabilità che si determini un danno netto per i consumatori"¹⁰⁶.

Danno contro il quale si prescrive, non a caso, la necessità di una "congrua riserva"¹⁰⁷ degli utili in favore dei consumatori che devono essere – quantomeno - compensati degli effetti negativi discendenti dalla condotta di abuso che li priva di ogni possibilità di scelta alternativa.

1.6) Abuso di dipendenza economica

La riflessione intorno all'**abuso di dipendenza economica** nasce in un clima che auspica l'emanazione di una disciplina a tutela delle "piccole" imprese che, nel processo industriale, erano abituali sub-fornitrici delle "grosse" imprese committenti¹⁰⁸.

Strutturalmente l'istituto evidenzia una soggezione che non attiene alla dominazione del mercato da parte di una singola impresa, ma riguarda lo squilibrio di un rapporto negoziale, una disparità di poteri contrattuali, tutta insita in uno

¹⁰⁶Le citazioni richiamano rispettivamente il par. 86 ed il par. 30 della Comunicazione della Commissione – Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE (oggi 102 TFUE) al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti (2009/c45/02). V. L. Toffoletti, *Progresso tecnico e bilanciamento di interessi nell'applicazione di divieti antitrust*, Milano, 2009.

¹⁰⁷Par. 34: "Per convincere i clienti ad accettare una situazione di acquisto esclusivo è possibile che l'impresa dominante debba compensare gli acquirenti, interamente o in parte, della perdita di concorrenza derivante dall'esclusiva. Qualora tale compensazione venga concessa, può essere nell'interesse individuale del cliente assumere un obbligo di acquisto esclusivo con l'impresa dominante. Sarebbe tuttavia errato concludere automaticamente in base a ciò che gli obblighi di esclusiva, considerati complessivamente, vadano a beneficio di tutti i clienti, ivi compresi quelli che in quel dato momento non acquistano dall'impresa dominante, e dei consumatori finali. La Commissione concentrerà la sua attenzione sui casi in cui è probabile che i consumatori, nel loro insieme, non traggano benefici. Questo avviene, in particolare, se esistono molti acquirenti e gli obblighi di acquisto esclusivo imposti dall'impresa dominante, considerati complessivamente, hanno l'effetto di impedire l'ingresso o l'espansione di imprese concorrenti".

¹⁰⁸T. Longu, *Il divieto dell'abuso di dipendenza economica nei rapporti tra le imprese*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2000, p. 360 e ss. e M. R. Mauergeri, *Abuso di dipendenza economica e autonomia privata*, Milano, 2003, p. 73.

specifico processo produttivo.

Specularmente dal punto di vista dell'*abuso*, mentre l'abuso di posizione dominante sottintende un illecito anticoncorrenziale quello di dipendenza economica ha ad oggetto una diversa crisi, di fluidità, del processo economico (es. l'abuso dei fornitori nei confronti dei distributori).

La condizione di dipendenza può essere *originaria*, quando il rapporto nasce "consensualmente" come di dipendenza, ovvero *sopravvenuta*, concretizzandosi durante lo svolgimento del rapporto (di lunga durata) per un mutamento delle condizioni negoziali, ovvero ancora *extracontrattuale* come nel caso nel "rifiuto di vendere o comprare" o nella "interruzione arbitraria delle relazioni". In tutti i casi l'abuso risiede nello *squilibrio economico* che si realizza in forza dello sfruttamento del rapporto di dipendenza esistente tra l'impresa debole e quella forte (c.d. rapporto *B2b*).

Dopo l'auspicio dottrinale e giurisprudenziale la disciplina dell'abuso di dipendenza economica è stata "recepita" all'interno della regolamentazione di una fattispecie socialmente tipica e ben indicativa dello squilibrio economico che può realizzarsi all'interno dei rapporti d'impresa; questo è – come anticipato - il **contratto di sub-fornitura**, ove un'impresa committente si avvale periodicamente di un'impresa fornitrice per la produzione di prodotti finiti o semilavorati.

In questa realtà l'abuso di dipendenza economica è, alla lettera della norma (art. 9, co. 1, l. n. 192/1998, sulla "*Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*")¹⁰⁹, "*la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi*".

Si è molto discusso se l'abuso di dipendenza economica fosse limitato alla

¹⁰⁹Per una generale applicazione della norma a tutti i contratti tra imprese, tipici ed atipici, (e non solo rispetto a quelli di subfornitura) è favorevole sia la dottrina maggioritaria (G. Ceridono, *Legge 18 Giugno 1998, n. 192. Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2000, p. 429) che la giurisprudenza (Trib. Catania, ord. 5 Gennaio 2004, in *Foro it.*, 2004, I, p. 262).

disciplina della subfornitura ovvero se possedesse una portata generale. Quest'ultima è ormai la lettura unanime¹¹⁰.

L'abuso di dipendenza economica ha avuto infatti, nel panorama civilistico, una "*carica innovativa dirompente*"¹¹¹, con esso si è celebrato la nascita di una nuova **clausola generale**, valida tanto per la sub-fornitura quanto per tutti quegli altri contratti che replicano un rapporto, originariamente o successivamente, asimmetrico e squilibrato.

Così, per esempio, di abuso di dipendenza economica si è parlato rispetto a quel contratto che, più di altri, esprime l'attuale valore economico della proprietà intellettuale: il contratto di **franchising**¹¹², o di affiliazione commerciale, ossia quell'accordo complesso che si instaura tra due imprenditori – uno in possesso di una consolidata formula commerciale, l'altro deciso ad aderire a tale formula di successo - per la distribuzione di beni e servizi del primo da parte del secondo, che allo scopo è dotato e si avvale di un ampio strumentario immateriale (marchi, brevetti, know-how, etc...).

Il carattere di contratto di durata, che contraddistingue il contratto di *franchising*, pone per altro verso il rischio che la proporzionalità degli scambi, per intervenute sopravvenienze, si alteri a vantaggio dell'affiliante contro l'affiliato¹¹³ che, volendo mantenere il rapporto in ragione degli importanti

110 Conferma ne darebbe l'art. 62, co. 2, del D.L. 1/2012 sulla "*Cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari*", che alla lettera a) statuisce il divieto di "*imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali retroattive*".

111 Questa fortunata espressione viene offerta da F. Prospero, *Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica*, Napoli, 2002, p. 350. Lo squilibrio del rapporto negoziale non si risolve sul piano della formazione del consenso ma su quello delle condizioni oggettive dello scambio, non certo in termini di convenienza quanto in termini più nobili e rari di equità.

112 La disciplina del contratto, dapprima socialmente tipico, oggi si ritrova nella L. 6 Maggio 2004, n. 129. G. Colangelo, *Prime note di commento alla normativa in materia di franchising*, in *Corriere giur.*, 2004, p. 853.

Su i profili abusivi V. Farina, *Interruzione brutale del rapporto di franchising. Abuso di dipendenza economica e recesso del franchisor*, in *Obbl. e Contr.*, 2011, p. 12.

113 Queste vicende manifestano una tutela parziale, dando spazio solo alla volontà di risolvere il contratto (artt. 1467 – 1469 c.c.) senza poterlo rinegoziare. Solo lentamente questa possibilità di non poter rifiutare la proposta di "aumento ad equità" è stata riconosciuta, tramite gli artt. 1374 e 1375 c.c., alla parte che pur subendo la sproporzione non volesse rinunciare al contratto. Ipotesi che troverebbe esplicito appiglio in materia di appalti all'art. 1664 c.c. o, ancora, in materia di affitto laddove l'art. 1623 c.c. giustifica un aumento di prezzo per la

investimenti fatti¹¹⁴, subirebbe dal primo un abuso commerciale.

Del pari, laddove mancasse una giustificazione oggettiva (es. scorrettezze dell'affiliato), dovrebbe ritenersi abusiva pure la brutale interruzione del rapporto di *franchising*, sia per il caso del recesso che per il mancato rinnovo alla scadenza del contratto cui l'affiliato aveva riposto affidamento.

Per converso è da osservarsi però che lo stesso affiliante corre il rischio di un recesso abusivo tramite cui l'affiliato intenda liberarsi degli obblighi contrattuali continuando tuttavia ad utilizzare i beni, materiali ed immateriali, licenziati con il contratto di *franchising*¹¹⁵.

Si consideri in proposito, infatti, che in caso di cessazione del rapporto gli investimenti iniziali fatti dall'affiliato – nel *know-how* e sul marchio del *franchise* – rappresentano per lui una perdita secca, mentre l'affiliante ottiene comunque la vendita del proprio prodotto e, al peggio, l'onere di trovare un nuovo affiliato per la sua rete¹¹⁶.

Di abuso di dipendenza economica e proprietà intellettuale si discute anche in un altro ambito della *new economy*, ossia con riguardo alle c.d. *licenze open source*¹¹⁷, che sono – si ricorda – quelle licenze e sublicenze sviluppatesi nel *copyright* digitale a cavallo tra vecchio e nuovo millennio.

Il mondo dell'*open source* presenta sia soggetti che distribuiscono licenze in via "amatoriale", che veri e propri professionisti, imprenditori del *software*. A

sopravvenienza di un *factum principis* (disposizione di legge, provvedimento dell'autorità). V. F. Macario, *Sopravvenienze e gestione del rischio nell'esecuzione del terzo contratto*, in *Il terzo contratto* (a cura di G. Gitti e G. Villa), Bologna, 2008, p. 208.

114Nota l'idiosincrasia degli investimenti che evidenzia il *gap* economico tra affiliante ed affiliato da cui, poi, deriva l'abuso R. Pardolesi, *I contratti di distribuzione*, Napoli, 1979, p. 305.

115G. Di Gregorio, *Mancata protrazione del rapporto di affiliazione commerciale oltre la naturale scadenza*, in *Danno e Resp.*, 2005, p. 753.

116L'ipotesi, invero, è mitigata dall'art. 3, 3° comma, della l. n. 129/2004 che garantisce all'affiliato "*una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni*". G. Colangelo, *Prime note di commento alla normativa in materia di franchising*, op. cit., p. 849.

117M. R. Maugeri, *Licenze open source e clausole abusive, vessatorie o con abuso di dipendenza economica*, in *AIDA*, 2004, p. 269.

questi sono, naturalmente, applicabili le regole che disciplinano i rapporti tra consumatore e professionista ed anche quelle di cui alla l. n. 192/98.

In particolare ci si è chiesti se le clausole che danno luogo al c.d. *copyleft* - cioè a quello schema circolatorio che condiziona l'uso e la circolazione dei diritti autoriali onde permetterne la più ampia diffusione ed il miglior sviluppo ad opera di chi entri in possesso di tali *softwares* – possano considerarsi abusive *ex art. 33 e ss. Cod. Cons.*. Orbene è da credersi che solo quando il condizionamento distributivo espresso dalla clausola si estenda a lavori indipendenti, sebbene basati sulla licenza *open source*, si possa considerare detta clausola come abusiva poiché limitatrice della libertà contrattuale del cessionario della licenza.

Del pari sono da considerarsi nulle, perché vessatorie, le clausole di esonero della responsabilità e di ogni tipo di garanzie o quelle che escludono il foro del consumatore (artt. 1229 e 1341 c.c. e art. 33 Cod. Cons.), e l'imprenditore risponderà dell'eventuale danno subito dal consumatore (anche se diversamente a seconda che la licenza sia stata concessa a titolo gratuito o a titolo oneroso)¹¹⁸.

Venendo più da presso all'abuso di dipendenza economica tra imprese sviluppatrici di *softwares open source* è ben possibile immaginare che una certa impresa si trovi in una condizione di dipendenza economica rispetto all'altra, giacché quest'ultima è l'unica ad aver sviluppato un software utile ed essenziale alla produzione della prima; per conseguenza non è peregrino che l'impresa in posizione di vantaggio approfitti delle proprie private per imporre prezzi gravosi, come anche **clausole c.d. "as it is"** che condizionano la distribuzione dei prodotti "derivati" alle stesse condizioni della licenza originaria.

Ugualmente è da credersi abusiva, perché anticoncorrenziale o comunque antiggiuridica, l'applicazione di condizioni differenziate verso i licenziatari, a seconda di mercati geografici diversi.

118V. Zeno Zencovich, P. Sammarco, *Sistema e archetipi delle licenze open source*, in *AIDA*, 2004, p. 234.

Astraendo, chi afferma il divieto di abuso di dipendenza economica come clausola generale fa riferimento all'art. 41, co. 2, Cost.¹¹⁹ ed alle discipline speciali del c.d. "**terzo contratto**", così chiamato proprio per contrapporre la disciplina che regola i rapporti asimmetrici d'impresa, da un lato, a quella indifferenziata tipica del codice civile e, dall'altro, a quella tratteggiata dal codice del consumatore rispetto ai rapporti tra imprese e consumatori¹²⁰.

In particolare, il riconoscimento di un potere normativo ai privati ha comportato il sorgere delle c.d. **contrattazioni imperfette**, ossia di fattispecie negoziali ove una parte strutturalmente più debole non riesce ad incidere sull'equilibrio dell'accordo; questo è occorso tramite l'inserzione di clausole all'apparenza concordate ma sostanzialmente contrarie agli interessi della controparte, cioè abusive¹²¹.

Le implicazioni sul piano dei **rimedi** non sono secondarie; di qui l'insufficienza del rimedio aquiliano ed il proliferare, anche nei rapporti *B2b*, di *misure inibitorie* e delle c.d. *nullità di protezione*. Quanto ciò occorra nella proprietà intellettuale è testimoniato dall'art. 6, co. 3, della l. n. 192/1998 che

119M. Libertini, *Alla ricerca del "diritto privato generale" (appunti per una discussione)*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, 2006, pp. 548-549, ove l'A. Sottolinea che nella *utilità sociale* si concretizza un limite generale alla libertà di iniziativa economica. Anche la giurisprudenza ha accolto l'indirizzo dottrinale favorevole ad una lettura ampia della norma. Cfr. Cass. Civ., Sez. un., ord. 25 novembre 2011, n. 24906, in *Giur. It.*, 2012, p. 2054 e ss. .

120"Terzo" su due piani. Su quello *normativo* il contratto è terzo tra il contratto di diritto comune (Titolo II del Libro IV del codice civile) stipulati tra individui eguali e quelli speciali (es. Contratti dei consumatori) stipulati tra individui diseguali. Su quello *teorico* è terzo rispetto all'opposizione tra scambi con e senza accordo, ossia tra contratti individuali e contratti standardizzati. Rispetto a questa realtà si prospetta la necessità di edificare una nuova parte generale del contratto che armonizzi gli interventi di settore alle scelte di fondo dell'Ordinamento. Cfr. G. Amadio, *Il terzo contratto. Il problema*, in *Il terzo contratto* (a cura di G. Gitti, G. Villa), Bologna, 2008, p. 12.

Le diverse discipline che hanno fondato il terzo contratto – consumatori, agenzia, subfornitura, locazione abitativa, intermediazione finanziaria ed affiliazione commerciale – sono unificate nella rigida categorizzazione socio-economica delle parti intese "forti" e "deboli", cioè in posizione di *asimmetria* di potere contrattuale. Al riguardo V. Roppo, *Regolazione del mercato e interessi di riferimento: dalla protezione del consumatore alla protezione del cliente?*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2010, p. 19 e ss. .

Più specificatamente sulla qualificazione del divieto di dipendenza economica come clausola generale cfr. F. Di Marzio, *Teoria dell'abuso e contratti del consumatore*, in *Riv. Dir. Civ.*, I, 2007, p. 698. Di recente v. Corte. App. Milano, 15 Luglio 2015. Ma già sul punto – segnatamente sulla concorrenzialità come clausola generale – L. Mengoni, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, *op. cit.*, p. 5.

121Chiare e complete le pagine di G. Amadio, *Il terzo contratto. Il problema*, *op. cit.* p. 9 e ss. .

statuisce la “nullità del patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale e intellettuale”.

Tutto compreso, le suddette tutele hanno avuto l'effetto di dare al potere del giudice un effetto *conformativo* del rapporto negoziale, quando non addirittura sostanzialmente *costitutivo* del rapporto medesimo (es. l'ordine a contrarre nelle ipotesi di rifiuto di concludere il contratto)¹²².

Chi invece rimane scettico rispetto ad un tale ricostruzione ritiene non coercibile l'autonomia privata e che – in ogni caso - l'abuso di dipendenza economica, anche quando si risolve in un'asimmetria di poteri contrattuali, possa descriversi semplicemente come un nuovo **criterio argomentativo**: ad integrazione del contenuto negoziale o a verifica della buona fede della parte forte del rapporto¹²³.

Circa la sua **natura**, è un istituto assai complesso che trova corpo tanto nel diritto della concorrenza, giacché sottende stretti legami con la normativa *antitrust*, quanto in quello dei contratti, giacché si iscrive nella tutela consumeristica¹²⁴.

In questa doppia natura dell'istituto – *commercialistica* e *civilistica* - si inaugura un nuovo corso del diritto civile secondo il, forse troppo trascurato, monito di **Rosario Nicolò** (che è anche una delle cifre distintive della ricerca intrapresa):

«Sono fermamente convinto che se non vogliamo ridurre la dottrina civilistica, che tradizionalmente è la depositaria di quell'insieme di concetti e di

122Cfr. sul punto P. Fabbio, *L'abuso di dipendenza economica*, op. cit., p. 509.

123Ex multis R. Franco, *Il terzo contratto: da ipotesi di studio a formula problematica. Profili ermeneutici e prospettive assiologiche*, Padova, 2010. In questi termini, discutendo della disciplina consumeristica, D. Messinetti, voce *Abuso del diritto*, op. cit., p. 16, affermava che: "l'ingresso, quali canoni valutativi, di modelli di azione come la buona fede, se vengono utilizzati come limite oltre il quale l'azione diventa abusiva, serve a questa intenzionalità funzionale, che tende a consolidare le forze, le attitudini, di un mercato progettato e reso normale. (...) Dunque, attraverso principi e criteri di correttezza c'è di più che dell'assorbimento, da parte del mercato, di ogni finalità individuale dell'azione. Quello che si vuole è l'espansione indefinita della razionalità economica del mercato".

124Così R. Natoli, voce *Abuso di dipendenza economica*, in *Dig. Disc. Priv., sez. Comm.*, Torino, 2003, p. 13 e ss. .

principi che costituiscono la cosiddetta teoria generale del diritto, a un immobile archivio di concetti, che altri più evoluti e sensibili ai tempi abbiano la possibilità di spolverare e utilizzare con le opportune modificazioni, dobbiamocoraggiosamenteorientarci verso unnuovo corso dei nostri studi,quello che io vorrei chiamare la fase commercialistica,intendendo con tale espressione la esigenza di attendere alla costruzione di una dottrina generale, il cui substrato sia rappresentato da quella che è laconcreta realtà economico-sociale del tempo moderno, nelle sue articolazioni strutturali e nei suoi aspetti funzionali»¹²⁵.

Volgendo alle **conclusioni**, se ne deduce che sia l'abuso di posizione dominante che quello di dipendenza economica siano epifanie di una metamorfosi dell'Ordinamento, che attento a valori come la giusta distribuzione delle risorse stigmatizza tutte quelle condotte intese ad un accaparramento egoistico di esse ovvero ad una mortificazione della libertà delle proprie scelte economiche.

Ne consegue che alcune ipotesi tipiche dell'abuso di dipendenza economica siano analoghe a quelle che caratterizzano l'abuso di posizione dominante, circostanza che denota una contiguità tra le fattispecie se non, addirittura, un rapporto di genere e specie.

La parentela in effetti è stretta, giacché l'abuso di dipendenza economica nasce in Germania come ipotesi sussidiaria all'abuso di posizione dominante, proprio al fine di estendere quell'ambito di applicazione del divieto di discriminazione a situazioni che, formalmente, non potevano essere ricondotte nell'alveo della norma disciplinante l'abuso di posizione dominante ma, sostanzialmente, denunciavano un disvalore analogo, egualmente ponendo ostacoli al corretto funzionamento del mercato¹²⁶.

125La citazione è, come riportata da Roberto Natoli, *ult. op. cit.*, di R. Nicolò, *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, *Riv. Dir. Comm.*, I,1956, p. 181.

Eppure di diverso avviso appare il TAR Lazio, III sez., 29 ottobre 2014, n. 10865, la cui pronuncia aspramente critica G. Guizzi, *Il TAR e l'unità (negata) del diritto privato*, in www.giustiziacivile.com, 2015.

126L'abuso di posizione dominante è nato in Germania, nel 1923, all'interno della disciplina della competenza della

Non è un caso, in tal senso, che nella formulazione della disciplina sull'abuso di posizione dominante dovesse trovare posto, alla stregua delle esperienze francesi e tedesche, accanto all'esistente art. 3 l. n. 287/90 un nuovo art. 3-bis sancente appunto il divieto di abuso di dipendenza economica¹²⁷.

La scelta di inserire il divieto in una disciplina specialistica non nega, dunque, la portata generale della prescrizione.

Di guisa che è possibile porre, seppur con difficoltà, una **distinzione** nei termini che seguono: il *divieto di abuso di posizione dominante* si coglie nel **mercato** e mira ad impedire l'anticoncorrenzialità ed il danno ai consumatori che si produrrebbe se l'esercizio della libertà d'impresa non incontrasse un limite pubblico di equa distribuzione del mercato; mentre il *divieto di abuso di dipendenza economica* si coglie nel **contratto**, giacché si vuole impedire che un soggetto economico, avvalendosi della propria posizione di vantaggio relazionale, imponga alla propria controparte unilateralmente condizioni contrattuali particolarmente gravose¹²⁸.

E tuttavia, proprio in ragione del fatto che la dipendenza economica è spesso racchiusa nella posizione dominante, talune fattispecie sono egualmente riconducibili all'una o all'altra norma, comportando parimenti la facoltà di intervento dell'AGCM e quella delle parti lese di rivolgersi al giudice civile, a preferenza ricorrendo all'una o all'altra disciplina.

c.d. Autorità di Cartello (*Kartellbehörde*), come ipotesi di nullità di quelle condizioni contrattuali tramite cui l'impresa in posizione dominante poteva abusare della propria forza nel mercato per imporre ai contraenti prezzi e condizioni di pregiudizio dell'interesse nazionale. In proposito A. Asquini, *L'impresa dominante*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, 1963, p. 3. L'evoluzione del dibattito tedesco è riportata da M. R. Maugeri, *Abuso di dipendenza economica e autonomia privata*, op. cit., p. 47 e ss. .

127G. Ceridono, *Commento all'art.9 (Abuso di dipendenza economica)*, in *Commento della "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive"* (a cura di N. Lipari), in *Le nuove leggi civili commentate*, 2000, p. 431.

V. anche Intervento del relatore, Sen. Micele, nel corso della seduta della X Commissione (Industria) del Senato del 10 Luglio 1996, in *Resoconti delle Commissioni parlamentari*, 10 Luglio 1996.

128In proposito, anche rispetto alla genesi della norma, F. De Gennaro, *Note critiche sui rapporti tra i divieti di abuso di dipendenza economica e di abuso di posizione dominante*, in *Working Papers CERADI*, Roma, 2001, p. 141 e ss. .

1.7) Concorrenza e Proprietà intellettuale

Il rapporto che lega gli statuti della proprietà intellettuale e le regole della concorrenza appare un **rapporto non sempre armonico** giacché gli uni e le altre, sebbene reciprocamente funzionali, appaiono deputati a tutelare interessi differenti.

Fin quando i diritti di proprietà intellettuale restavano nella titolarità individuale di chi crea il bene il problema della concorrenza appariva marginale.

A partire dagli anni '70 però, allorché i progressi tecnologici, le innovazioni culturali e i segni dell'impresa vengono portati su una **scala di massa** accade che il baricentro normativo dei diritti di proprietà intellettuale si sposti dall'inventore all'**impresa** e cominci, così, una nuova competizione nella ricerca delle privative quali "beni aziendali" (art. 2555 c.c.) da cui ricavare i prodotti e i servizi da immettere, poi, nel mercato (art. 2082 c.c.)¹²⁹.

Allora è occorso che la **tutela della creatività** e dell'*innovatività* umana - attraverso l'accordo di esclusive - e la **cura del** corretto funzionamento del **mercato** - tramite stringenti regole di comportamento - si incontrassero in maniera più forte e si traducessero in una polarità in cui, da un lato, spicca l'interesse egoistico su un certo segmento del Mercato e, dall'altro, quello di potervi operare senza particolari restrizioni monopolistiche.

In questo contesto si è acuita la dialettica "esclusione/accesso"; le *privative*, a un tempo, sono state utilizzate come un cancello contro nuovi competitori e come un grimaldello per aggredire mercati invero liberi; l'argomento della *concorrenza*, del pari, è stato evocato sia per ottenere l'ingresso in mercati giustamente riservati che per impedire ad altri concorrenti di entrarvi¹³⁰.

La **sovrapposizione delle discipline** ha creato interferenze che hanno, perciò, offuscato la funzione sociale delle privative, assoggettando l'esercizio dei

129P. Drahos, *A philosophy of intellectual property*, op. cit., p. 111.

130G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, op. cit., p. 82 e ss. .

diritti di proprietà intellettuale a sempre maggiori limiti e - nell'incertezza di quale scopo, individuale o di mercato, dover assecondare - aprendo a nuovi abusi.

Questo assetto problematico, storicamente, è stato più marcato nel diritto industriale, disciplina di tutela delle innovazioni dotate di carattere pratico-utilitario; da ultimo – però – si dà anche rispetto al diritto d'autore, viceversa vocato a proteggere i trovati delle lettere e delle arti.

Nella **modernizzazione** del diritto d'autore, infatti, esso non si limita più alla protezione del progresso estetico e culturale ma si rivolge anche alla cura di contenuti nati sotto la spinta di interessi industriali.

La crescita dell'industria della moda, dell'informatica e della comunicazione, per esempio, si rivela attraverso beni strutturalmente autoriali, anche se funzionalmente destinati alla fruizione di massa; così nuovi beni (disegno industriale, software, banche dati, format, etc...) si sono presentati all'esame di chi fosse chiamato a contemperare le ragioni proprietarie con quelle della concorrenza.

L'impresa, come tipico titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale, ha impresso nel sistema la necessità di uniformare i diversi statuti che su un suo stesso bene potessero cadere, onde evitare antinomie pericolose; conseguentemente si è assistito ad un movimento normativo teso ad ibridizzare le discipline autoristiche ed industriali¹³¹.

In questa congerie l'**armonizzazione** è parsa indirizzarsi sotto il denominatore della proprietà e la concorrenza, quindi, ha subito le insidie di tendenze protezionistiche assai più forti (v. legge brevetti e legge diritto d'autore) di quelle che aveva in precedenza¹³².

Nella politica legislativa degli ultimi anni è infatti chiara una **propensione**

131G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, op. cit., p. 3 e ss. . Il volume vale in generale a comprendere l'assetto attuale della proprietà intellettuale come luogo che esprime le tensioni tra libera concorrenza e monopolio,

132G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, op. cit., p. 23; ID., *Prospettive "protezioniste" nel diritto industriale*, op. cit., p. 73.

alla "**proprietizzazione**", ad ampliare cioè il raggio di protezione delle esclusive dilatandole ad oggetti tradizionalmente estranei (es. ricerca scientifica di base, *bussiness methods*, conoscenze ataviche, etc...), a "campi d'uso" non previsti o rivendicati dal titolare ovvero riducendo le limitazioni legali (c.d. utilizzazioni libere) pensate a tutela dell'interesse generale all'accesso alla conoscenza e al progresso scientifico e tecnologico.

Probante, in tal senso, è stata la tendenza degli uffici brevettuali – spesso però ingannati da domande capziose o abusive - di concedere brevetti c.d. *derivati* avallando così il surrettizio prolungamento di quelli principali (c.d. *evergreen patents*)¹³³.

Il compromesso – che invero è auspicio - è quello di attuare, davanti al micromonopolio connaturato alla proprietà intellettuale, una **concorrenza di tipo dinamico**, ossia capace di stimolare l'innovazione anziché l'imitazione¹³⁴, mediando tra le **due opposte visioni** – dominicale e liberista - **del rapporto tra proprietà intellettuale e concorrenza**¹³⁵.

In particolare, il primo indirizzo di politica del diritto è teso a conferire alle private una struttura di **esclusiva** perché siano d'incentivo all'attività creativa e di beneficio al mercato; l'altro invece inquadra la privata come una sorta di "**diritto di godimento a tutela rafforzata**" e, conseguentemente, sostiene che limiti allo scambio mortifichino la migliore – economicamente e socialmente - allocazione delle risorse. Per l'effetto ciascuna delle visioni si distingue dall'altra sul piano della **responsabilità civile**¹³⁶, volta alla pluralità dei rimedi dominicali la prima,

133G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, op. cit., pp. 25-26.

134G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, op. cit., p. 318 e ss. .

135Sono emersi *due opposti indirizzi di politica del diritto*, oggi approssimativamente corrispondenti all'asimmetria tra Nord (paesi industrializzati) e Sud del mondo (paesi non industrializzati) o a quella tra liberisti ed antiliberisti. Sul punto molto chiaramente ancora G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, op. cit., p. 28.

136Come acutamente osservato da M. Van Empel, *Proprietà intellettuale e Diritto CE della concorrenza. 2004: un*

più vicina alla centralità del risarcimento la seconda.

La riduzione che si predica è, in particolare, tra il più risalente **indirizzo proprietario**, che nega un'intrinseca conflittualità tra attribuzione di monopoli legali sulla proprietà intellettuale e buon funzionamento della concorrenza, e il più recente **indirizzo cooperativo**, che – a beneficio del mercato - esprime un *favor* per la condivisione delle private.

Per il primo gli *effetti restrittivi* delle private opererebbero nel breve periodo venendo controbilanciati dagli *effetti procompetitivi* che l'accordo di un'esclusiva – si pensi allo sviluppo dei consorzi, come sottospecie del contratto di cartello, almeno fino alla l. n. 377/76¹³⁷ - ingenererebbe nel lungo periodo¹³⁸.

Mentre per l'altro è da sconfessare l'idea che il monopolio crei senz'altro benefici sociali, o anche solo di mercato, di guisa che si incoraggia un modello alternativo di business che escluda la competizione nella fase di ricerca e produttiva – dove si invita, piuttosto, ad una conveniente *condivisione reciproca* dei diritti di proprietà intellettuale – posticipando la "sfida" alla fase commerciale¹³⁹.

anno movimentato, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, p. 278.

137Prima della modifica della disciplina dei consorzi e delle società consortili, per lungo tempo, il legislatore italiano è stato convinto che fosse meglio non irregimentare la libertà di concorrenza, anche per l'endemica debolezza delle strutture economiche nazionali, preferendo ricorrere a forme di concentrazione anziché a forme di controllo pubblico dell'attività imprenditoriale. Per tutti v. G. Marasà, *Consorzi e società consortili*, Torino, 1990.

138M. Lehman, *La teoria dei property rights e la protezione della proprietà intellettuale e commerciale: una analisi giuridica ed economica*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1984, p. 32 ss. .

Le private sono essenziali, nella forma del monopolio, allo sviluppo tecnologico. Per tutti si veda P. Spada, *"Creazione ed esclusiva": trent'anni dopo*, in *Riv. Dir. Civ.*, I, 1997, p. 215 e ss. . L'A. supera totalmente la visione personalistica propugnata da G. Oppo, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, *op. cit.*, p. 187 e ss. . Chiaramente al riguardo M. Libertini, *Tutela e promozione delle creazioni intellettuali e limiti funzionali della proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2014, p. 299 e ss. .Un chiaro inquadramento storico in tal senso è offerto da G. Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, *op. cit.*, p. 15 e ss.

Un diverso indirizzo economista nega il ruolo procompetitivo e proinnovativo della proprietà intellettuale, che conseguentemente andrebbe abolita; lo affermano M. Boldrin, D. K. Levine, *Abolire la proprietà intellettuale*, *op. cit.*. Gli A., peraltro, (p. 24) sostengono che: *"la cosiddetta proprietà intellettuale consiste in una forma particolare di proprietà che per definizione impedisce la concorrenza"*. Contro si muove gran parte della dottrina giuridica, per tutti si rinvia a M. Libertini, *Tutela e promozione delle creazioni intellettuali e limiti funzionali della proprietà intellettuale*, *op. cit.*, p. 320.

139G. Ghidini, A. Stazi, *Coopetition: the role of IPRs*, in AA. VV., *Innovation, Competition and Collaboration* (a cura di D. Beldiman), Cheltenham (UK), 2015.

Politicamente tale indirizzo, al contrario di quello liberista, predica una minore pervasività delle regole proprietarie ed un maggiore intervento del potere statale nel determinare **usi liberi** delle privative¹⁴⁰ o, ad esempio, nell'imporre il c.d. *onere di attuazione locale* (ripudiato all'art. 5A della Convenzione di Parigi e, da ultimo, dall'art. 27.1 del TRIPs), ossia la realizzazione in loco dell'invenzione di cui si domanda la tutela brevettuale.

In conclusione, quest'ultima tendenza acquisisce sempre maggiore considerazione. La pregressa convinzione che le privative generassero concorrenza si è infatti, oggi, assai disgregata e la dottrina - economicamente vigente il neoliberismo - si è resa conto dell'impermeabilità dei monopoli da parte delle attuali regole di concorrenza e, viceversa, di un odioso condizionamento ad opera di questi della libertà d'impresa¹⁴¹.

E', dunque, palese la necessità di vincere gli egoismi possessivi su i diritti di proprietà intellettuale per favorire – attraverso l'accesso a tali diritti - la produzione di nuovi beni e l'offerta di nuovi servizi, cioè un efficiente e libero scambio, un progresso scientifico e tecnologico.

Convince, quindi, l'argomento per il quale per correggere il rapporto tra proprietà intellettuale e concorrenza c'è bisogno di subordinare l'esercizio della prima alle regole che incentivano la seconda¹⁴².

Più in generale andrebbe superata l'opposizione tra monopolio e concorrenza cercandone piuttosto, *de iure condendo*, la **convergenza** (quindi il contemperamento) a vantaggio primario dell'innovazione e dell'efficienza del

140Al riguardo molto chiarimento G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, op. cit., pp. 38-39 e 43-44. Per un maggiore approfondimento sulle rimostranze avanzate in sedi istituzionali ed accademiche da paesi sudamericani, come il Brasile, si suggerisce la lettura di C. Correa, *Acuerdo TRIPs – Regimen internacional de la propiedad intelectual*, Buenos Aires, 1998, pp. 145-146.

141P. Spada, "Creazione ed esclusiva", *trent'anni dopo*, op. cit., p. 215 e ss. .

142V. Mangini, G. Olivieri, *Diritto Antitrust*, op. cit., p. 75 e ss. .

mercato¹⁴³.

A rinfocolare il dibattito ha pensato, però, il legislatore comunitario, perché a partire dal nuovo millennio, tramite la Carta di Nizza (art. 17) e la Direttiva *enforcement* (Dir. 2004/48/CE), è sembrato affermarsi nuovamente il primo **indirizzo "dominicale"** della proprietà intellettuale¹⁴⁴.

Contro tale tendenza può individuarsi un paradigma, al confine tra autonomia dispositiva di diritto privato ed eteronomia di diritto pubblico, che ha mitigato le logiche liberiste del mercato: quello della *condivisione sociale*, sia nella sua declinazione privatistica di *principio di gratuità*¹⁴⁵ (es. Contratti della *Sharing Economy*) sia in quella più pubblicistica di *solidarietà*¹⁴⁶ (es. Licenze legali).

Compresa la vocazione universalistica, da un lato, e la connaturata scarsità dei beni della proprietà intellettuale, dall'altro, la riflessione fin qui approntata conduce ad un **concetto etico di concorrenza**¹⁴⁷.

143R. Pardolesi, M. Granieri, *Proprietà intellettuale e concorrenza: convergenza finalistica e "liasons dangerous"*, in *Foro It.*, V, 2003, p. 193.

144La lettura comunitaria sin dall'art.17 della Carta di Nizza e sin dalla Dir. 2001/29/CE (considerando 9) è fortemente proprietaria: *"la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà"*. Ma è indirizzo che pare reazionario nella misura in cui vuole estendere vecchie logiche a beni strutturalmente diversi da quelli di un'economia agricola o di fabbrica; infatti se in epoca liberista il nutrimento dell'economia capitalista veniva dallo sfruttamento egoistico della *proprietà fondiaria*, attualmente, invece, esso passa dallo stimolo alla creazione della *proprietà intellettuale*, che per sua natura è aperta alla diffusione. W. Fisher, *The growth of intellectual property: a history of the ownership of ideas in the United States*, scaricabile all'indirizzo: <http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/iphistory.pdf>.

145Il principio più che nelle liberalità, da cui si distingue per la mancanza di un impoverimento (F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile, op. cit.*, p. 225), sarebbe visibile in forme contrattuali in cui sussiste un sinallagma, seppur machi un prezzo (es. Contratti della *Sharing Economy*).

La connessione tra solidarietà e autodeterminazione è, poi, dimostrata da avveduti studi in materia di prestazioni non onerose, P. Morozzo della Rocca, *Gratuità, liberalità, solidarietà. Contributo allo studio delle prestazioni non onerose, op.cit.*, p. 153. L'A. nega la riconduzione ai *motivi* e giunge, rompendo il principio della tipicità delle cause traslative, ad elevare la solidarietà a *causa* negoziale. *Contra* D. Messinetti, *Persona e destinazioni solidaristiche, op. cit.*, p. 513, che ritiene la solidarietà assorbita dai motivi.

146Più da presso rispetto alla proprietà intellettuale è quanto accade nel caso di rilascio di licenze legali su brevetti per la produzione di farmaci salva-vita; cfr. al riguardo Esemplare il caso sudafricano dei farmaci anti-AIDS. Cfr. W. Fisher, C. P. Rigamonti, *The South Africa AIDS Controversy. A case study in patent law and policy*, in *The Law and Business of Patents*, Cambridge (USA), 2005.

147Cfr. M. Libertini, *I principi della correttezza professionale nella disciplina della concorrenza sleale, op. cit.*, p. 564.

La formula della *destinazione universale* è tipica della Dottrina Sociale della Chiesa. Cfr punto 177 del *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Città del Vaticano, 2005, che all'ultima parte recita: *"La*

Così *concorrenziale* sarebbe quel mercato ove vigono i principi della correttezza professionale e che è capace di generare un **benessere collettivo**, il quale non è misurabile soltanto economicamente (c.d. *benessere del consumatore* o c.d. *benessere totale*) ma va indagato anche secondo altri indici - come l'innovazione tecnologica, sanitaria, culturale, etc... - sia nella loro dimensione individuale di *esercizio dei diritti* sia in quella partecipativa come “*processo collettivo*”¹⁴⁸.

Conforta in tal senso il **caso Microsoft**¹⁴⁹, in cui l'abuso di potere contrattuale – segnatamente si trattava di negare informazioni che permettevano l'interoperabilità tra pc e *devices* – del colosso statunitense consisteva proprio nell'inviare “*segnali che scoraggiano l'innovazione*”, e “*la restrizione in tal modo provocata alle scelte dei consumatori è (...) nei loro confronti assai pregiudizievole*” in quanto così sarebbero spinti “*ad utilizzare Windows Media Player a discapito di lettori multimediali concorrenti, e ciò anche se questi ultimi sarebbero di qualità superiore*”.

proprietà privata, infatti, quali che siano le forme concrete dei regimi e delle norme giuridiche ad essa relative, è, nella sua essenza, solo uno strumento per il rispetto del principio della destinazione universale dei beni, e quindi, in ultima analisi, non un fine ma un mezzo.” La qualificazione di taluni beni della proprietà intellettuale, o di taluni beni su cui comunque ricadono privative, come risorse scarse si deve alla riflessione di A. M. Gambino, *Beni extra mercato*, Milano 2004, ID, voce *Beni essenziali*, in *Enc. Giur. Treccani XXI secolo*, Roma, 2009.

148M. Libertini, *Tutela e promozione delle creazioni intellettuali e limiti funzionali della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 307. L'A. predica un governo pubblico dell'economia, quindi come necessario un intervento dello Stato nei processi di innovazione e, in definitiva, un diverso modello di concorrenza e mercato da quello attualmente disegnato a livello centrale. Tale è l'Ordinamento in cui si apprezza un'ampia gamma di beni e servizi di qualità ed in cui si può osservare un loro progressivo, nel tempo, deprezzamento (prova di un miglioramento dell'offerta complessiva). Cfr. L. Nivarra, *Diritto privato e capitalismo. Regole giuridiche e paradigmi di mercato*, op. cit., p.77 e ss. .

Il concetto di *benessere*, peraltro, non può ridursi entro un dato meramente economico (es. PIL) ma necessita di una più profonda riflessione. In questo senso, andando oltre le tradizionali dottrine della proprietà intellettuale, si pone E. Derclaye, *Eudemonic Intellectual Property: Patents and Related Rights as Engines of Happiness, Peace, and Sustainability*, in *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, 3, 14, 2012, p. 495.

Le conclusioni, rispetto alla proprietà intellettuale, sembrano risolvere, nel secondo verso del *benessere totale*, lo storico dibattito generalmente inquadrato nel primo parametro di analisi (quello del *benessere del consumatore*). Per il secondo è nota la posizione di R. Bork, *The Antitrust Paradox. A policy at War with Itself*, New York, 1993 (1970), p. 90 per il quale la riduzione di un potere di mercato ha il paradosso di comprimere anche il benessere dei consumatori, di guisa che bisognerebbe guardare ad un parametro che comprenda e non escluda le imprese; posizione in realtà ben presto tacitata, con il favore degli economisti, da R. Lande, *The rise and (coming) fall of efficiency as the ruler of Antitrust*, in *the Antitrust Bulletin*, 1988, p. 436.

149CGUE, Trib. I grado, 17 Settembre 2007, causa T-201/04, *Microsoft vs. Commissione*, in *Racc.2007*, II-3601, punti 652, 1088 e 971.

In conclusione, il *principio di solidarietà* (art. 2 Cost.)¹⁵⁰, sia che lo si intenda come portato della correttezza sia che lo si intenda come connotato intrinseco della concorrenza, possiede un'innegabile forza precettiva, e con essa, la capacità di spingere l'autonomia privata a realizzare gli scopi dell'Ordinamento.

Questa solidarietà, penetrando l'autonomia privata, rivela infatti l'architettura dell'edificio costituzionale imperniato sulla centralità della persona – ivi compreso l'imprenditore - *in relazione con gli altri*¹⁵¹.

Anche la sequenza "impresa-mercato-consumatori" – consapevoli che la tentazione del profitto avvilisce la morale dell'imprenditore – subisce così la conformazione della buona fede in senso oggettivo; la Suprema Corte, a partire dagli anni '60, ha perciò posto la *correttezza professionale* a monte delle regole che organizzano l'impresa, ove è stata riconosciuta, nella sua misura etica, come "*uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni*"¹⁵², quel "*suum cuique tribuere*" di ulpiana memoria che si oppone imperativamente contro chi altera le relazioni commerciali a proprio favore.

150In proposito si ricordi che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75/1992 in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1992, p. 495, ha sancito la solidarietà come principio che appartiene "*all'essenza dei valori su i quali si fonda la Costituzione*". Sarebbe miope ridurre il principio di solidarietà ad un volontarismo, esso più profondamente involve l'esercizio del diritto nel senso di conformarlo non solo al soddisfacimento delle proprie prerogative ma anche alla realizzazione di scopi di progresso collettivo.

151P. Rescigno, *L'abuso del diritto*, op. cit., p. 205. In proposito si rinvia anche al bel lavoro, svolto in ambito assistenziale e previdenziale ma con un respiro generale, di S. Giubboni, *Solidarietà e concorrenza: conflitto o concorso?*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 1, 2004, pp. 75-102. Per l'A. Vi è "*l'esigenza di fondo di rileggere insieme concorrenza e solidarietà, coniugandole in forme nuove. Ciò può avvenire se le regole dello Stato sociale, da meri strumenti di «de-mercificazione», ovvero da meri «limiti all'operatività di un mercato pienamente concorrenziale», si trasformino, dove è possibile e opportuno, in «strumenti di valorizzazione delle posizioni deboli», di creazione di condizioni di pari opportunità, di eguali chance di partenza per tutti i cittadini, superando una pura logica risarcitoria per abbracciarne una di sviluppo delle capabilities delle persone*".

152Cass. Civ., 5 Gennaio 1966, n. 89. Cfr. Cass. Civ., 18 febbraio 1986, n. 960, in *Mass. Foro it.*, 1986.

Capitolo 2

Abuso e Brevetto

2.1) Funzioni ed uso strategico dell'istituto brevettuale

Al finire dell'età medievale, accresciuta l'innovazione tecnologica e soprattutto la sensibilità istituzionale verso la sua tutela e promozione, invalse la consuetudine di concedere c.d. *literae patentes* a chi realizzasse risultati di miglioramento in un certo campo della tecnica.

Il premio regio consisteva nella concessione di un *monopolio*, ossia di un diritto che escludeva tutti i terzi dal copiare, riprodurre e sfruttare economicamente il risultato creativo; questo diritto più che su i beni insiste sullo sfruttamento dell'innovazione, cioè in una eccezionale deroga al principio di libera concorrenza¹.

Pur passando i secoli, ancora oggi il brevetto è "privilegio" accordato tramite un atto amministrativo (art. 53 CPI) e non diversa è la sua funzione astratta di remunerare lo sforzo umano e finanziario che ha reso possibile l'invenzione, ossia – come detto - la soluzione originale ad un riconosciuto problema tecnico.

Nondimeno deve considerarsi che mutando il **modello di innovazione**, da

¹ Cfr. Ros. Romano, voce *Brevetti per invenzioni industriali*, in *Enc. Treccani XXI Secolo*, op. cit..

statico a dinamico, da *individuale a collettivo*, alcuni limiti si pongono all'esercizio delle facoltà brevettuali e, per l'effetto, un'altra *funzione* – oltre a quella di *incentivopremiale* – si palesa per il brevetto.

Questa, che risponde marcatamente ad interessi pubblicistici, è la *funzione procompetitiva* per la quale l'esercizio di un brevetto deve essere tale da innovare, migliorare e perfezionare i prodotti e i servizi offerti senza mai ridursi alla petizione di una rendita di posizione, come invece è normale per la proprietà "vera e propria"².

Per comprendere meglio come la privativa si discosti dal canone della muta esclusività per accedere, più facilmente di quanto non sia per la proprietà su beni materiali, a scopi di interesse generale occorre fare riferimento ad alcune norme che bene lo esprimono; tra queste si possono considerare l'art. 69 CPI sull'onere di attuazione del trovato, l'art. 70 CPI relativo alla licenza obbligatoria per mancata o scarsa attuazione del trovato rispetto ai "*bisogni del Paese*" e, ancora, l'art. 71 CPI che statuisce l'obbligo di concedere la licenza brevettuale quando il trovato, normalmente esclusivo, sia necessario a realizzare un'invenzione dipendente funzionale ad un "*importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica*".

In questa stessa direzione, col passare del tempo, si è giunti a meglio definire l'oggetto della privativa, che più che nel trovato in sé si riscontra nell'uso che di esso si può realizzare onde soddisfare un certo bisogno della collettività (ad esempio così è per le formule chimiche brevettabili per uno specifico utilizzo – *rectius* utilità - sanitario o agricolo, restando dunque brevettabili tutte le altre, future e diverse, applicazioni di essa³).

2 M. Libertini, *Impresa, proprietà intellettuale e Costituzione*, op. cit., p. 50.

3V. Di Cataldo, *Bioteologie e diritto. Verso un nuovo diritto e verso un nuovo diritto dei brevetti*, in *Contratto e Impresa*, 2003, 2, p. 319 e ss. ; ID., *Fra la tutela assoluta del prodotto brevettato e limitazione ai procedimenti descritti ed agli usi rivendicati*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1, 2001, pp. 115 e 123 ove si evidenzia con formula icastica e sincretica che il premio, dato nella privativa, dovrebbe essere proporzionale all'utilità sociale portata

La logica cui si accede esplicitando i limiti all'esclusività su i trovati dell'intelletto è quella della c.d. "*innovazione sequenziale*" (*sequential innovation*), cioè quella per cui il progresso sia un continuo processo collettivo di crescenti rotture con i precedenti o prevedibili stati della conoscenza⁴.

Quanto fin qui osservato testimonia come il passaggio dalla più tradizionale produzione industriale all'industria della proprietà intellettuale, oltre a segnare il paradigma evolutivo dell'economia capitalista, abbia segnato un cambiamento intorno al **modello di innovazione**, non più lineare ma variabile, dinamico.

I moderni processi di innovazione, in particolare, si avvalgono di una serie di attività di ricerca. La **ricerca scientifica**, che si pone a fondamento delle strategie commerciali dell'impresa, si scompone in quattro fasi, ossia: ricerca *di base* o *pura* ove si formulano nuove teorie scientifiche, in ricerca *applicata* ove si sperimentano le correlate soluzioni (di cui le migliori vengono, di norma, brevettate), in quella *di sviluppo* ove le soluzioni prescelte vengono convogliate in un progetto industriale ed in quella *di mercato* ove il progetto industriale viene confrontato con la domanda di mercato per meglio attagliarsi ad essa e creare, per l'effetto, un maggior profitto⁵.

Ciascuna di queste fasi – come inteso - mira a rendere possibile l'altra e può essere eseguita dalla stessa persona o venire svolta da persone o, addirittura, imprese diverse. Discusso è però il modo in cui ciò avvenga.

Nel dettaglio dei modelli che si oppongono nella descrizione dell'attuale processo industriale, possiamo distinguere il **modellolineare**, che prende in considerazione ciascuna ricerca – nell'ordine considerato - come prodromica e

dall'innovazione. L'A. per esempio rappresenta come una stessa proteina possa avere due distinti brevetti di procedimento (art. 67 CPI) perché due o più possono essere i metodi tramite cui ottenerla.

4J. E. Bessen, E. Maskin, *Sequential innovation, patents and imitations*, op. cit., pp. 611-635.

5Bisogna evidenziare il superamento di questo *modello lineare* – dalla ricerca alla produzione, all'offerta – per accedere a *modelli dinamici* che attuano l'innovazione, osmoticamente, come successione di attività funzionali interdipendenti. Cfr. S. J. Kline, N. Rosenberg, *An overview of innovation*, op. cit., pp. 275-305.

all'altra (che dalla prima dipende), e quello *dinamico* che sposa invece una prospettiva di continua e reciproca influenza dei diversi momenti dello sviluppo tecnologico.

Con particolare riguardo alla relazione tra brevetto e innovazione, è da considerarsi come l'adesione al modello dinamico abbia avuto il merito di valorizzare il significato economico e sociale dei *brevetti*, in cui l'innovazione viene ipostatizzata per definizione, ben oltre il momento iniziale della produzione.

Il brevetto gode, infatti, oggi non di un'indiscriminata esclusività per ogni possibile uso che può farsi dell'innovazione ma fruisce di una area di esclusività che è pari all'utilità che, dal brevetto, la generalità dei consociati può cogliere.

Ne consegue una circoscrizione dell'area brevettabile, di guisa che è abusivo lamentare lesioni della privativa per usi nuovi della cosa già brevettata. Così si ha una *summa divisio* delle innovazioni, giacché accanto a quelle innovazioni utili all'ingresso nel Mercato di nuovi prodotti (c.d. *innovazione di prodotto*)⁶ si ha il riconoscimento di privative per nuovi metodi di produzione e commercializzazione (c.d. *innovazione di processo*)⁷.

Se nel vecchio sistema capitalista - per lo più a basso tasso tecnologico - l'attività di sviluppo e la ricerca applicata fruivano di conoscenze ataviche o, comunque, prodotte da una ricerca sganciata da un catalogo di privative, nel nuovo sistema l'*input* innovativo non è più individuabile in un *bene pubblico* ma, tendenzialmente, ricompreso in un *cluster* di diritti di esclusiva su opere dell'ingegno. In breve la transizione è da un sapere storico, libero, pubblico ad una vera e propria proprietà sul sapere.

Il rischio che consegue da tale propertizzazione del sapere è, però, quello che

6Ad esempio l'innovazione può consistere nell'utilizzazione di nuove materie prime o nella riorganizzazione delle unità produttive dell'impresa.

7Nell'innovazione di processo il passo inventivo può consistere nell'ideazione di strumenti volti alla conquista di nuovi mercati. Al riguardo imprescindibile è il contributo di J. Schumpeter, *Teoria dello sviluppo economico*, Milano, 2002 (1911); in particolare si consideri che per la moderna economia la prova dell'innovazione, oltre che dall'espressione di nuova conoscenza, passa da nuove formule di profitto dell'agire economico.

la privativa si atteggi a barriera egoistica e comporti un sottoutilizzo (*underuse*), negativo per i processi di innovazione cumulativa, delle risorse⁸; rischio – riterrei – assai più concreto di quello che si sventola contro la politica dei beni comuni, ossia quello dell'esaurimento (*overuse*) delle risorse ad opera della collettività⁹.

Si comprende, allora, facilmente come tale nuovo corso influenzi la libertà negoziale dell'imprenditore che, sebbene non obbligato a mettere le proprie risorse a disposizione dei concorrenti, nemmeno può esercitare le proprie privative in misura egoistica¹⁰.

Più in generale occorre, dunque, evitare che l'affermazione di un ordinamento della proprietà intellettuale celi il sorgere di un *nuovo "terribile diritto"*¹¹.

Tutto compreso, il brevetto – che è notoriamente il monopolio sullo sfruttamento economico dell'invenzione – può facilmente condurre il suo titolare ad ignorare, forte di un basilare *ius excludendi alios*, gli interessi dei consociati sulla cosa; quando questo occorre si individua un uso distorto della privativa che, variamente, può palesare un abuso di posizione dominante, un abuso di dipendenza economica o un abuso del diritto *tout court*.

Conseguentemente, *due ipotesi principali* dell'abuso del diritto di proprietà intellettuale si sono palesate in ambito comunitario; una ha avuto riguardo alla **libera circolazione di merci e servizi** (v. art. 28, 56-62 TFUE) mentre l'altra,

8In questo senso M. Heller, *The tragedy of the Anticommons: Property in the transition from Marx to Markets*, in *Harvard Law Review*, 111, 3, 1998, p. 621.

9Queste le conclusioni di G. Hardin, *The tragedy of the Commons*, *op. cit.*, p. 1243.

In queste seconde ipotesi di rischio di *overuse*, ove si stigmatizza l'uso comune delle risorse, infatti è possibile comunque regolare l'utilizzo della risorsa. Ad esempio attraverso una pubblica autorità o favorendo, per esempio fiscalmente, modelli negoziali di tipo aperto (es licenze *Creative Commons*, etc...).

10CGCE, 26 Novembre 1998, causa C-7/97, in *Foro It.*, 1999, IV, p. 50 relativa ad un caso di servizio di distribuzione editoriale, che in quanto duplicabile è stato ritenuto non essenziale.

11N. Abriani, *La proprietà come diritto dell'individuo: tra diritto internazionale, diritto comunitario e disciplina interna*, in *Giur. It.*, 10, 2010, p. 2226. Sui rischi di una deriva iperprotezionistica del diritto della proprietà intellettuale v. anche M. Ricolfi, *Il diritto d'autore*, in N. Abriani, G. Cottino, M. Ricolfi, *Diritto industriale*, in *Tratt. Dir. Comm.* (a cura di G. Cottino), II, Padova, 2001, p. 458 e segg.; N. Abriani, *Le utilizzazioni libere nella società dell'informazione*, in *AIDA*, 2002, p. 98 e ss. .

come ampiamente detto, alla **tutela della concorrenza** (101-102 TFUE).

Il primo ambito è quello dei casi in cui un'impresa, titolare di un diritto di proprietà intellettuale, faccia leva sulla propria normativa nazionale al fine di ostacolare l'importazione di beni o servizi all'interno del proprio Stato membro¹².

Nel secondo ambito, invece, come già ampiamente osservato si ha riguardo a quei casi in cui un'impresa, titolare di un diritto di proprietà intellettuale, tenti di avvantaggiarsi del potere di mercato (proprio conseguente al possesso del diritto di proprietà intellettuale) al fine di rafforzarsi commercialmente e, per l'effetto, determinando una contrazione della concorrenza¹³.

2.2) (...segue) Le c.d. Infrastrutture essenziali

Indagando il complesso rapporto tra concorrenza e proprietà intellettuale la giurisprudenza e la dottrina europea si sono, progressivamente, orientate a tracciare **un'equilibrio** tra resistenze dominicali ed interessi generali.

Invero l'argomento in oggetto ha radici nell'ambiente giuridico statunitense e risulta, dunque, opportuno preliminarmente ad esse riferirsi.

Abbiamo visto, sin dal caso Morton Salt e dalla *unclean hands defense*, come l'opposizione tra interessi egoistici e istanze di terzi sia netta nel caso del **rifiuto di** concedere quelle **licenze** che non sono altrimenti sostituibili da parte di chi ne faccia richiesta.

In questi casi l'abuso si perpetra sia nei confronti del terzo imprenditore richiedente come impedimento alla concorrenza, sia nei confronti dei consumatori come tipica ipotesi di sfruttamento della clientela privata della libertà di scegliere tra una pluralità di prodotti e, viceversa, costretta ad attingere all'offerta del titolare

¹²Con riguardo ad un famoso caso di conflitto tra proprietà intellettuale e libera circolazione delle merci CGCE, 14 Luglio 1981, caso *Merck*, causa C-187/80, in *Racc.*, 1981, p. 2063.

¹³C. E. Mezzetti, *Diritti di proprietà intellettuale ed abuso di posizione dominante: da Magill a Microsoft*, in *Dir. Ind.*, 3, 2008, p. 245.

della privata.

Lo studio in termini di abuso di tali rifiuti ha – come detto - i suoi primi riferimenti nella giurisprudenza americana dove manca, storicamente, un coordinamento normativo tra disciplina industrialistica e regole della concorrenza; lì il ruolo dell'argomentazione pretoria è stato, dunque, significativo ed è stato scandito in tre fasi¹⁴.

In una prima fase il rifiuto di licenze è stato definito come abuso di un potere di mercato (*market power's abuse*), contaminando il canone della funzione della privata con quello degli obiettivi antimonopolistici dello Sherman Act, finendo spesso per non riscontrare un abuso nel rifiuto in parola¹⁵.

In una seconda fase il rifiuto di licenze è stato, progressivamente, riconosciuto come condotta contraria alle regole della concorrenza e maggiori sono stati i casi di condanna¹⁶.

In un'ultima fase si è celebrata la definitiva emancipazione del rifiuto di licenze dal canone antitrust, che è rimasto evocabile solo in casi del tutto eccezionali valendo piuttosto, più spesso, il canone aquiliano. Più precisamente è accaduto che, nel 1988, è intervenuta la novella del **PMRA** (*Patent Misuse Reform Act*) e al par. 271 si è, chiaramente, stabilito che il rifiuto di licenze non è

14M. Bertani, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, op. cit., pp. 58-59.

15In senso positivo si ricorda il caso *Motion Picture co. vs. Universal Film mfg. Co.*, 243 US 502 (1917), sull'abusività di contrattare licenze brevettuali leganti e di opporre al diniego di tale *tie-in* il rifiuto integrale delle trattative.

16A questa fase si può ascrivere il citato caso *Morton Salt co. vs. G.S. Suppiger*, 314 US 488 (1942). Più di recente e in senso parzialmente contrario *SCM co. vs. Xerox co.*, 645 F. 2D 1195 (2° Circ., 1981), sul rifiuto di concedere brevetti, dove la Corte ha riconosciuto un monopolio in capo alla Xerox ma non derivante dal possesso delle private e ha ritenuto, dunque, che il rifiuto non fosse abusivo.

In senso critico a questa bipartizione tra legittimo "monopoly patent" e illegittimo "monopoly market" V. Mangini, *Il concetto di abuso di brevetto nelle esperienze nord-americana ed europea*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1984, p. 266 e ss. .

Infatti assolutamente opposta è la sentenza della Corte Suprema statunitense nel caso *Eastman Kodak co. v. Image Technical Services inc. et al.*, 504 US 451 (1992) che ha ritenuto abusivo, in termini di abuso di posizione dominante, il rifiuto di cedere pezzi di ricambio delle macchine fotografiche a chi non avesse anche precedentemente opzionato il servizio di assistenza tecnica.

automaticamente abuso del brevetto giacché esso può ricondursi all'abuso del potere di mercato, cioè non alla disciplina industrialistica ma a quella antitrust¹⁷.

In conclusione, appare come quella antitrust sia solo una delle discipline che possono richiamarsi per qualificare l'abuso, talvolta come abuso del potere sul mercato che il brevetto attribuisce (riscontrando che l'esercizio del diritto apparentemente lecito ha prodotto *effettiingiusti*) talaltra a prescindere da esso (senza, cioè, indagare gli effetti, bastando identificare la *condotta* come *aliena* a quelle che sono le prescrizioni dell'Ordinamento).

Trasponendo queste considerazioni sul piano dei beni giuridici tutelati, può dunque affermarsi che non è allora la concorrenza di per sé il bene da proteggere contro l'abuso ma lo sono anche altri interessi costituzionalmente protetti, su tutti il *progresso della scienza e delle arti* (art. 1, co. 1, cl. 8 US Const.). La Costituzione americana, infatti, non può permettere che si realizzi un'*overprotection* delle private, di guisa che contro azione di *infringement* tesa ad estendere oltre il lecito le prerogative proprietarie potrà essere opposta una *misuse defense*¹⁸.

Anche in Europa, sin dalle prime pronuncie della Corte di Giustizia, si è palesata un'interferenza tra proprietà intellettuale e diritto della concorrenza e non dissimili sono state le conclusioni cui, da ultimo, si è pervenuti¹⁹.

All'analisi dettagliata della giurisprudenza comunitaria, che si darà nel prossimo paragrafo, va premesso che – in linea col pensiero ordoliberalista che è matrice della normativa antitrust europea - la *concorrenza* è perseguibile comprimendo gli interessi proprietari quando i beni che sono oggetto di proprietà

17Cfr. *Lasercomb America inc. vs. Reynolds*, 911 F. 2D 970 (4° Circ., 1990) sull'abuso delle licenze "brevettuali" software che imponevano il divieto di sviluppare, tramite il codice del software licenziato, prodotti concorrenti; i giudici americani hanno ben tracciato la distanza tra discipline della proprietà intellettuale (nel caso di specie quella del diritto d'autore) e regole della concorrenza affermando che le prime devono verificare che l'esercizio del diritto sia conforme alle funzioni che la norma attributiva del diritto delinea, mentre le seconde devono vagliare gli effetti che tale esercizio produce.

18 M. Bertani, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, op.cit., p. 60.

19CGCE, 13 Luglio 1966, caso *Grundin/Costen*, cause riunite 56 e 58/64, in *Racc.*, 1966, p. 457.

intellettuale risultino indispensabili al soddisfacimento di altrui interessi rilevanti.

Naturalmente il discorso della conformazione dei beni proprietari ad interessi generali vale tanto rispetto a risorse (*rectius* infrastrutture) materiali quanto rispetto a quelle immateriali, variamente declinabili come risorse organizzative, virtuali, brevetti, diritti d'autore, etc...; in particolare nell'epoca presente l'onere di conformare l'uso delle risorse ad interessi pubblici vale rispetto alle **informazioni**, a volte costituenti il contenuto di un brevetto altre volte beni immateriali a sé stanti.

Le *informazioni* sono, infatti, quei dati rappresentativi della realtà che si rivelano essenziali per la modificazione della realtà stessa ogni qual volta sia necessario soddisfare certi bisogni dell'uomo²⁰; di talché le informazioni costituiscono l'oggetto di "un **obbligo** posto a carico di taluni soggetti quando (esercitando i propri diritti sul trovato, anche indirettamente, ndr) *entrano in rapporto con altri*".

L'obbligo - che è un *obbligo di condivisione* (*duty to share*) - nasce, dunque, da un "contatto sociale" e scaturisce quando l'informazione si palesi come **essenziale**, ossia **necessaria** all'esercizio di una certa libertà o di un certo altro diritto ed **insostituibile** tramite altri canali.

Per inciso, un'informazione, una **privativa** – o più in generale una risorsa legittimamente detenuta – si dice **essenziale** quand'è necessaria ad altre imprese perché queste possano operare in un settore diverso, ma dipendente, da quello in cui opera l'impresa titolare di tale privativa; così, può accadere che senza l'accesso a tale privativa la produzione di beni o servizi diversi, propri di un *mercato contiguo* c.d. "*a valle*", venga mortificato²¹.

20V. Zeno Zencovich, voce *Informazione (profili civilistici)*, in *Dig. Disc. Priv.*, sez. Civ., IX, Torino, 1993, p. 421.

V. anche P. Perlingieri, *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. Dir. Civ.*, 1990, p. 326 ss. .

21Cfr.M. Granieri, R. Pardolesi, *Licenza obbligatoria ed essential facilities nell'antitrust comunitario*, op. cit., pp. 323-336. Gli A. chiariscono i termini del compossesso come conflitto: "*l'infrastruttura essenziale è rappresentata da beni intangibili, coperti da diritti di proprietà intellettuale: sì che alla questione puramente*

Di qui – non diversamente da quanto previsto dall'art. 2597 c.c. -l'obbligo di cederla, dietro giusto compenso, ai terzi che ne facessero richiesta, onde evitare l'accaparramento in via esclusiva del mercato contiguo.

La giurisprudenza comunitaria ha così osservato che il rifiuto di condividere una privativa è da ritenersi illegittimo a ***tre condizioni***, che sussistendo qualificano tale privativa, appunto, come **infrastruttura essenziale**²².

Didascalicamente le condizioni che innescano l'obbligo e sanciscono l'illegittimità del rifiuto, di fronte ad una domanda potenziale del mercato, sono: l'unicità e la non duplicabilità – materiale o economica - della risorsa c.d. *essenziale*, la cui negazione (in mancanza di tecnologie alternative) sarebbe ostacolo assoluto all'offerta di un nuovo *prodotto* o *servizio*; l'ingiustificatezza del rifiuto (ad esempio perché discriminatorio); la riserva di un controllo monopolistico – quindi anticoncorrenziale - sul mercato derivato.

Se tutte e tre queste condizioni ricorrono il giudice, investito della questione, dichiarerà la sussistenza di un *obbligo a contrarre* ed il titolare del diritto di proprietà intellettuale sarà tenuto ad autorizzare l'uso del correlato bene immateriale da parte del terzo richiedente²³, salvo che l'aspirante all'accesso non disponga di un'adeguata qualificazione tecnica per lo sfruttamento dell'infrastruttura o sussistano superiori ragioni di sicurezza che suggeriscono di non concedere tale infrastruttura²⁴.

Tale giustificazione razionale risponde – come detto - alla c.d. ***essential facilities doctrine***, sviluppatasi nella giurisprudenza degli Stati Uniti d'America

concorrenziale si sovrappone l'interfaccia con la proprietà intellettuale, propiziando lo stabilirsi di (una sorta di) rapporto di genere a specie tra la dottrina delle essential facilities e quella della licenza obbligatoria nelle ipotesi di abuso di posizione dominante. Non sorprende, allora, che la prima assurga al ruolo di momento esponenziale di un conflitto intrinseco, ai limiti del paradossale, tra logiche difficilmente conciliabili (se non sul piano meramente declamatorio, che è però quello normalmente ricevuto)".

22M. Bertani, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, op. cit., passim.

23L. Nivarra, *La proprietà europea tra controriforma e «rivoluzione passiva»*, op. cit., p. 520.

24Così A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, op. cit., p. 589.

e, in una versione più elastica – c.d. *test delle circostanze eccezionali* –, accolta in Europa; essa è assai invocata in tempo di *liberalizzazioni*²⁵.

In questa direzione il legislatore nel 2001, novellando l'art. 8 della l. 287/90, ha introdotto un comma *2-quater* che ha parzialmente recepito la dottrina delle *essential facilities*; rispetto alle imprese che operano in regime di monopolio legale o gestiscono servizi di interesse economico generale, le quali abbiano controllate o partecipate operanti in mercati attigui al principale, sussiste l'obbligo di consentire a tutte le imprese in quel mercato concorrenti di accedere alle risorse – supposte essenziali – alle medesime condizioni che sono state praticate nei confronti delle proprie controllate o partecipate.

2.3) (...segue) Il contributo della giurisprudenza comunitaria all'abuso dei diritti di proprietà intellettuale

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sotto il coagulante dell'abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE), si è avvalsa spesso della tecnica argomentativa dell'abuso del diritto.

La dottrina dell'abuso è pacificamente ammessa sin dal **caso Halifax**²⁶, ove gli elementi caratterizzanti dell'abuso sono stati riconosciuti nella titolarità di un diritto soggettivo, nella indeterminatezza delle modalità di suo esercizio, nell'apparente aderenza alla legge, nella sproporzione tra beneficio del titolare del

²⁵*United States v. Terminal Railroad Association*, 224 U.S. 383 (1912). Nel caso di specie icasticamente la struttura essenziale era un ponte ferrato senza il quale talune imprese ferroviarie non avrebbero potuto svolgere la propria attività. Sulla teoria M. S. Siragusa, M. Beretta, *La dottrina delle essential facilities nel diritto comunitario ed italiano della concorrenza*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 1999, p. 260 ss. Di recente Cons. Stato, sez. VI, *AGCM et al. vs. Bayer CropScience*, 11 Gennaio 2013, sentenza n. 548.

I punti di vista sono speculari. Nella giurisprudenza americana è abusivo il diniego di accesso all'infrastruttura solo quando questa sia essenziale, ossia necessaria allo svolgimento della propria attività economica e, allo stesso tempo, non replicabile, giuridicamente o economicamente, da parte di chi lo richiede (e sempre che non sussista un'obiettiva giustificazione al rifiuto); in Europa, invece, come si vedrà, c'è meno rigidità.

²⁶CGUE, 21 Febbraio 2006, causa C-255/2002, in *Racc.* 2006, p. I-1655.

diritto e sacrificio cui è soggetta la controparte²⁷.

Come in altri ambiti giuridici, del diritto privato e pubblico, anche rispetto alla proprietà intellettuale può oggi parlarsi di abuso del diritto; in tal senso, d'altronde, già da tempo muove la giurisprudenza d'oltreoceano parlando di *patent misuse*²⁸ e *trademark misuse*²⁹.

Ne consegue che l'abuso di posizione dominante – come si vedrà dai casi di prossimo esame - è specie di un concetto più ampio (l'abuso del diritto), che ne segna il carattere "oggettivo", ossia l'illiceità a prescindere dalla prova di un *animus nocendi* o di una effettiva contrazione della concorrenza³⁰.

Inizialmente l'indirizzo comunitario intorno all'abuso non aveva consapevolezza di utilizzare un argomento generale, si faceva piuttosto un uso legalistico del concetto di posizione dominante; conseguentemente il giudizio sull'abuso tramite proprietà intellettuali si appiattiva sulla norma (art. 102 TFUE) ed era instabilmente severo o tollerante.

Così nel **caso *Tetrapak***³¹ costituiva abuso di posizione dominante il semplice rafforzamento, tramite l'acquisizione di una concorrente, della propria posizione di rilievo sul mercato rilevante delle confezioni in alluminio per alimenti, siccome ciò impediva un ingresso nel mercato da parte dei potenziali concorrenti.

Ma ben presto l'indirizzo è mutato divenendo più attento a stigmatizzare gli usi egoistici della proprietà intellettuale.

Ne dà prova il **caso *Consorzio italiano della componentistica di ricambio***

27Argomenti ripresi nel caso *Renault*, Cass. Civ., 18 Settembre 2009, n. 20106 in *Contratti*, 2009, 11, p. 1009.

28D. Lim, *Patent Misuse and Antitrust: Rebirth or False Dawn?*, in *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, 20, 2, 2014, p. 300 e ss. . "Leading case" è *Walker Process Equipment Co. Inc. v. Food Mach & Chemical Corp.*, 382 US 172 (1965).

29W. E. Ridgway, *Revitalizing the Doctrine of Trademark Misuse*, *op. cit.*, p. 1550 e ss. .

30M. T. Maggiolino, M. Montagnani, *AstraZeneca's Abuse of IPR-Related Procedures: A Hypothesis on Anti-trust Offence, Abuse of Rights and IPR Misuse*, in *World Competition*, 2011, pp. 252-253.

31Commissione Europea, caso IV/31.043, 26 Luglio 1988, in *GUCE*, 1998, L272/27.

automobilistico (CICRA) e Maxicar contro *Renault*³²; nel caso di specie la casa automobilistica francese, produttrice anche dei pezzi di ricambio – su cui insistevano brevetti per modelli ornamentali – per le proprie autovetture, rifiutava di rifornire taluni riparatori indipendenti, oltretutto fissava prezzi non equi su tali pezzi e ad un certo punto decideva di interromperne la produzione nonostante vi fosse una domanda in tal senso da parte dei consumatori. Il tutto veniva giustificato opponendo la libertà commerciale di contrattare e non contrattare, produrre e non produrre che i brevetti, di norma, conferiscono insieme al monopolio industriale sul trovato.

Contro tali determinazioni i ricorrenti intendevano, allora, far valere la nullità di alcuni di questi brevetti giacché essi sarebbero stati invalidi nel *"diritto italiano, il quale, a differenza del diritto francese, non riconosce l'esistenza di diritti di privativa industriale sui pezzi di ricambio destinati agli autoveicoli, (affermando) tale soluzione alla stregua di un principio di ordine pubblico economico"*.

Le parti ricorrenti chiedevano, per l'effetto, che la fabbricazione e la commercializzazione di pezzi di ricambio non originali non costituissero atto di concorrenza sleale. La convenuta contro tale richiesta in via riconvenzionale opponeva, logicamente, la contraffazione.

La questione veniva rinviata, dal giudice italiano, alla Corte di Giustizia chiedendosi se la posizione di monopolio, derivante dalla titolarità di tali brevetti, potesse costituire ipotesi di abuso di posizione dominante. La Corte concludeva per la **legittimità dell'opposizione** della casa automobilistica francese alla fabbricazione, da parte di terzi, di prodotti incorporanti il modello brevettato giacché questa è facoltà propria dell'esclusiva nazionale e non costituisce di per sé abuso di posizione dominante, dovendosi all'uopo dimostrare la sussistenza di

32CGCE, 5 Ottobre 1988, causa C-53/87, in *Racc.*, 1988, p. 6039.

ulteriori elementi nel caso di specie mancanti.

Simili conclusioni di principio sono state raggiunte nel coevo **caso Volvo**³³, ove per la prima volta la Corte di Giustizia stabilì il principio per cui il rifiuto di concedere una licenza (anche qui relativamente ad un brevetto su modello ornamentale di parti di carrozzeria) su un proprio diritto di proprietà intellettuale può configurare un abuso di posizione dominante, solo se reso senza giustificato motivo e con provato spirito anticoncorrenziale.

In entrambi i casi – *Renault* e *Volvo* - si è palesato, dunque, il **conflitto di interessi** contrastanti, da un lato c'è quello all'esclusiva del prodotto brevettuale proprio di un settore industriale, come quello automobilistico, ad elevato tasso concorrenziale, dall'altro quello ad ottenere la possibilità di soddisfare l'esigenza pratica di ottenere rapidamente parti di ricambio e, così, riparare convenientemente il proprio veicolo senza, per ciò, intaccare il processo creativo (che all'evidenza si è già esaurito)³⁴.

Proprio la mancanza di effetto innovativo giustifica l'abusività del rifiuto di concedere una licenza su un mercato secondario, quello delle singole parti di ricambio, giacchè lo stimolo creativo non risulta in pericolo in quanto protetto dalla privativa sulla carrozzeria nel suo complesso, risultando invece in pericolo la concorrenzialità nel c.d. *aftermarket* e, soprattutto, il correlato interesse alla pluralità dell'offerta proprio dei consumatori.

La Corte di Giustizia della Comunità Europea, sin dal **caso Magill**, ha però ritenuto di ricomprimere la tutela del monopolio, dando maggiori attenzioni alla concorrenza; così ha statuito che "*va al di là della funzione essenziale del diritto d'autore e costituisce abuso di posizione dominante il rifiuto, da parte di*

33CGCE, 5 Ottobre 1988, causa C-238/87, in *Racc.*, 1988, p. 6211.

34P. A. E. Frassi, *La protezione di parti staccate di autovettura fra brevetto per modello ornamentale e disciplina antimonopolistica*, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 1995, p. 65.

un'emittente titolare del diritto d'autore su i propri palinsesti, di fornire le proprie guide dei programmi settimanali ad altra impresa intenzionata a porre in commercio guide settimanali generali"³⁵.

Il caso è quello che vede agire un editore indipendente irlandese (Magill), che intendeva introdurre quale prodotto nuovo una guida tv "universale", per ciò aveva bisogno che tre emittenti nazionali gli fornissero i propri palinsesti televisivi.

Quest'ultime, a richiesta, rifiutavano di comunicarle, onde favorire altre società editrici (della stessa proprietà), opponevano all'editore Magill che tali palinsesti erano coperti dal diritto d'autore.

Contro tale atteggiamento preclusivo dell'attività economica di Magill la Corte di Giustizia ha statuito che il diritto d'autore non può essere esercitato in modo contrario alle regole di concorrenza, in particolare quelle favorevoli alla libera circolazione delle merci ed alla libera concorrenza, stabilite dal diritto comunitario.

Conclusivamente la potenziale domanda del mercato di ricevere un nuovo prodotto – la Magill, come detto, intendeva presentare un'inedita guida ai tutti programmi televisivi irlandesi su base settimanale – e la mancanza di una ragione obiettiva al rifiuto di comunicazione (ricavabile anche dal fatto che i palinsesti venivano gratuitamente comunicati ad altri editori) sono state ritenute circostanze indicative di un abuso del diritto d'autore *sub specie* di abuso di posizione dominante.

Il mondo dell'editoria offre, poi, un altro spunto utile a costruire una dottrina

³⁵Il caso Magill anticipa il caso statunitense Microsoft.

Per il primo cfr. CGCE, causa C-242/91, 6 Aprile 1995, in *Foro It.*, IV, c. 259, nonché in *Raccolta*, 1995, I, p. 743 e ss. . Prima la decisione della Commissione del 21 dicembre 1988, in *GUCE* n. L 78 del 21 marzo 1989, 43 ss.; sentenza del Tribunale di primo grado del 10 luglio 1991, cause T-69, 70, 76-77 & 91/89, *Radio Eireann e altri c. Commissione*, in *Raccolta*, 1991, II, 485 ss. .

Per il secondo Corte Distrettuale degli Stati Uniti d'America, District of Columbia, 3 aprile 2000, *U.S. v. Microsoft, Stato di New York e altri c. Microsoft; Microsoft c. Spitzer e altri*, in *Foro it.*, 2000, IV, 229 ss.. V. anche Corte d'Appello degli Stati Uniti, circuito del District of Columbia, 23 giugno 1998 (ord.), *Stati Uniti c. Microsoft Corp. e Corte distrettuale degli Stati Uniti*, 11 dicembre 1997 (ord.), *Stati Uniti c. Microsoft*, in *Foro it.*, 1998, IV, 343 ss.

dell'abuso del diritto nella proprietà intellettuale; il riferimento è al **caso Oskar Bronner**³⁶.

La Oskar Bronner era una piccola società austriaca editrice del giornale "*Der Standard*"; essa lamentava l'abuso da parte della – ben più grande - Mediaprint, titolare dell'unica rete nazionale di distribuzione a domicilio di quotidiani, che senza un'obiettiva ragione e con discriminazione (atteso che altri giornali, dietro il pagamento di un equo compenso, erano stati inseriti nel proprio circuito di distribuzione) aveva respinto la richiesta della Oskar Bronner.

Concludendo, la Corte ha così ritenuto illegittimo il diniego all'accesso al mercato atteso che, per dimensioni, l'editore Oskar Bronner non poteva realizzare – né solo né con altri imprenditori – una rete di distribuzione a domicilio gestibile in maniera economicamente efficiente.

L'uso strategico della proprietà intellettuale è stato, poi, rilevato anche rispetto ai marchi; è il **caso DSD**³⁷, impresa che in regime di sostanziale monopolio gestiva il ritiro di imballaggi, che produttori e distributori erano obbligati a ritirare – a fini di riciclo - dai consumatori. Il sistema funzionava per adesione ed all'impresa aderenti veniva riconosciuto una sorta di marchio di qualità, c.d. "*il punto verde*", da applicare obbligatoriamente ai propri imballaggi.

L'abuso perpetrato dalla DSD è stato riconosciuto nel fatto che la DSD pretendesse un compenso per l'utilizzo del marchio anche in assenza del ritiro degli imballaggi; di guisa che le imprese che pure volessero avvalersi solo in parte della marcatura erano sostanzialmente portate – onde evitare di pagare due volte per il medesimo servizio - ad affidarsi esclusivamente alla DSD, preferendo non organizzare una doppia linea di imballaggio. Il marchio così aveva un effetto vincolante nel mercato rilevante; in ragione di ciò vi è stato riconosciuto un abuso

³⁶CGCE causa C-7/97, *Oskar Bronner vs Mediaprint*, in *Racc.*, 1998, p. 7791. Sul caso ampia disamina la offre V. Meli, *Rifiuto di contrattare e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario*, Torino, 2003, p. 13 e ss. .
³⁷Commissione Europea, caso Comp D3/34493, 20 Aprile 2001, in *GUCE*, 2001, L166/1.

di posizione dominante.

La giurisprudenza si è ritrovata ad esaminare il rapporto tra proprietà intellettuale e concorrenza ancora intorno al diritto d'autore; è il **caso IMS**³⁸.

La IMS era titolare di una banca dati³⁹ sulle vendite di farmaci ("1860 *brick structure*" o sistema a 1860 aree) che operava come unico canale informativo delle case farmaceutiche tedesche; essa, di fronte una richiesta di cessione onerosa, si rifiutava di concederla in licenza ad un concorrente (la NDC), anzi intraprendeva delle azioni legali contro il gruppo NDC ed altri concorrenti per la violazione del proprio diritto d'autore sulla banca dati.

Lo sviluppo processuale del caso ha alternato considerazioni favorevoli a riconoscere – sulla base dei precedenti Magill e Oskar Bronner – la banca dati come struttura essenziale anziché come *bene* direttamente commerciabile. La considerazione non è di poco conto, giacché l'una o l'altra posizione conducono ad opposti esiti.

La Commissione constatava la posizione dominante della IMS sul mercato rilevante dei servizi di fornitura di dati relativi a vendite di prodotti farmaceutici; la banca dati costruita dalla società tedesca non era peraltro replicabile dai concorrenti in ragione di specifici ostacoli normativi ed economici.

Successivamente, la pronuncia della Corte Giustizia riteneva che il *sistema a 1860 aree* per il monitoraggio delle vendite di farmaci, sviluppato dalla IMS, fosse divenuto uno *standard* – della cui definizione avevano partecipato le industrie farmaceutiche accusate - nel mercato dei sistemi di rilevamento dei dati sulle vendite dei farmaci in Germania.

38CGUE, 29 Aprile 2004, causa 418/01, in *Racc.*, 2004, p. I-5069. Cfr. R. Natoli, *Diritti di proprietà intellettuale e rifiuto di licenza: osservazioni a margine del caso IMS Health*, in *Eur. Dir. Priv.*, 2005, p. 465.

39Le banche dati sono protette come beni di proprietà intellettuale sin dalla Dir. 96/9/CE sotto l'egida del diritto d'autore (artt. 3 e 7). Nel recepire la Direttiva il legislatore italiano ha delineato un doppio binario, da un lato ponendo le banche dati *creative* – che sono quelle che, per la scelta o la disposizione del materiale, costituiscono una creazione intellettuale (art. 1, 64-*quienquies* e *sexies* LDA) – e dall'altro quelle *non creative*, comunque soggette ad una tutela *sui generis* in ragione degli importanti investimenti effettuati per la sua costituzione (art. 102-*bis* e *ter* LDA).

L'esclusività su tale banca dati costituiva l'IMS in monopolio, cioè in posizione dominante; il rifiuto di darvi accesso per attività espresse in un mercato secondario delineava per altro verso un abuso, giacché per tale rifiuto si precludeva l'esistenza di un nuovo servizio rispetto al quale in astratto sussisteva una domanda da parte dei consumatori.

Conclusivamente la Corte di Giustizia, forse non rendendosi pienamente conto che avallare l'utilizzo altrui della banca dati equivale ad autorizzarne il commercio come bene, ha aderito alla lettura per la quale la banca dati è *infrastruttura* indispensabile, *essenziale*, e non altrimenti realizzabile, per l'attività economica della concorrente NDC.

In senso critico può osservarsi che, nel caso in esame, l'informazione sulle vendite dei farmaci fosse di pubblico dominio (diversamente da Magill che aveva ad oggetto beni in *copyright*), essendo piuttosto coperta dal diritto d'autore solo la modalità di aggregazione di tali dati; nel caso in esame, diversamente da Magill in cui il blocco del mercato secondario era assoluto, i concorrenti avevano realizzato strutture di commercio alternative; nel caso in esame, poi, il rifiuto delle licenze, diversamente da Magill, non poteva dirsi discriminatorio⁴⁰.

Di abuso si torna a parlare, con perplessità simili, in Italia nel **caso Merck**⁴¹, ove la casa farmaceutica si rifiutava di vendere il proprio brevetto su un certo principio attivo precludendo, alle imprese concorrenti, la commercializzazione

40Cfr. G. Colangelo, *Il caso IMS*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2, 2004, p. 407 e ss. .

Probabilmente il caso testimonia che l'abuso, talvolta, si rende possibile quando è il diritto di proprietà intellettuale stesso ad apparire illegittimo; ma in questo modo si abusa dell'argomento dell'abuso, infatti tramite la *licenza obbligatoria* si rimedia ad un'attribuzione giuridica a cui non si sarebbe dovuto dare ingresso.

In ogni caso può dirsi che, tramite la tecnica dell'abuso talvolta, più che restaurare un rapporto giuridico anticoncorrenziale, si restaura quella stessa concorrenza che, fin dall'inizio, avrebbe dovuto trovare tutela.

Ma al di là delle critiche, per la Corte di Giustizia, il fatto di escludere la NDC dall'accesso ai servizi di fornitura dati, da parte di IMS, è comunque – si ritiene – equivalente ad estrometterla dal proprio Mercato, ossia a mortificare la concorrenza.

41TAR Lazio, 3 Marzo 2006, n. 341. Per un commento cfr. G. Faella, *Il caso Merck*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 3, 2006, p. 547.

all'estero, ove la privativa era scaduta, dei propri prodotti farmaceutici finiti. Anche qui pare si sia definita una *convenient facility doctrine*, ossia una leva argomentativa che permetta di scardinare l'egemonia economica in un settore - come quello farmaceutico - ove la privativa costituisce una barriera giuridica forte e, al contempo, sussiste l'esigenza di una condivisione della proprietà intellettuale a beneficio della collettività.

Altra famosa vicenda è, infine, quella relativa al **caso Microsoft⁴²**, in cui il colosso informatico statunitense è stato condannato per abuso di posizione dominante nel mercato rilevante dei *software* e dell'*IT*.

E' stato così riconosciuto che la *Microsoft*, strumentalizzando la proprietà intellettuale su i c.d. "*protocolli di interoperabilità tra prodotti*", da un lato mirava ad accaparrarsi il mercato attiguo dei *software* *mediaplayer* e a venderlo congiuntamente con il proprio sistema, l'unico in grado di leggerlo; dall'altro lato invece aveva l'obiettivo di negare alla Sun Microsystems, azienda operante nel segmento dell'*open source*, l'accesso ai propri codici *software*, così mortificando lo sviluppo tecnologico.

Circostanza illecita, prima ancora che per l'impedimento alla comparsa di un nuovo prodotto informatico, potenzialmente oggetto di domanda di mercato, per la probabilità che tale rifiuto arrecasse danno ai consumatori che, per ciò, resterebbero prigionieri di uno *standard* chiuso e non migliorabile per via dell'assenza di alternative tecniche.

2.4) (...segue) La generalizzazione dell'argomento dell'abuso

La rassegna fin qui proposta ha, più di recente, trovato un completamento proprio nella direzione di una **generalizzazione della tecnica argomentativa**

42CGUE, Trib. I grado, 17 Settembre 2007, causa T-201/04, *Microsoft vs. Commissione*, in *Racc.*2007, II-3601.

dell'abuso del diritto.

Va, ora, premesso che la generalizzazione dell'argomento dell'abuso si è potuta avere solo a seguito di una **rivoluzione concettuale intorno alla responsabilità civile**, che si manifesta secondo **due profili complementari**: il primo attiene al passaggio dell'art. 2043 c.c. da norma secondaria a primaria⁴³, il secondo al fiorire della legislazione per categorie⁴⁴.

Questa metamorfosi conduce alla rilettura del Codice secondo Costituzione⁴⁵ ed alla valorizzazione della pluralità delle situazioni giuridiche soggettive, coronata con le S.U. Cass. Civ. n. 500/99 sulla risarcibilità degli interessi legittimi⁴⁶.

La nuova *weltanschauung* impone al giudice di effettuare un *giudizio di comparazione in concreto* ed una selezione degli interessi contrapposti, ma pur sempre – onde evitare le derive della sua *precomprensione* - nell'ordine dei valori costituzionali (che sono sia quelli presenti nella Carta, sia quelli espressi dalla Corte Costituzionale) racchiusi dietro all'**ingiustizia del danno** (art. 2043 c.c.), che volta a volta è inquadrabile come divergenza dalla *correttezza* o dalla *proporzionalità*, dalla *ragionevolezza* o da altra clausola⁴⁷.

43In breve, fino a quando l'art. 2043 c.c. era *norma secondaria*, conseguente a quella primaria che sanciva obblighi e divieti, lo spazio per l'abuso del diritto era quasi nullo, giacché tutto ciò che non era vietato era permesso; con la **metamorfosi della norma aquiliana** in *primaria* si è posto al centro del sistema la persona del danneggiato e l'abuso del diritto è divenuto argomento imprescindibile per realizzare la responsabilità civile. Come già visto esaminando l'abuso del diritto, la dottrina civilistica degli anni '50 e '60 abbandona la visione kelseniana del diritto per accedere a costruzioni antiformalistiche. In questo senso l'art. 2043 c.c. non sanziona soltanto la violazione di altre norme, ma a sua volta è fonte di doveri e matrice di posizioni giuridiche soggettive atipiche. Sul punto tra i primi S. Rodotà, *Il problema della responsabilità civile*, *op. cit.*, pp. 84-87.

44M. Barcellona, *Sulla giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti*, in *Europa e Diritto Privato*, 2005, p.631. Tramite le c.d. legislazioni speciali, i codici di settore ed i testi unici attuano una preselezione di interessi meritevoli di tutela ed ha il proprio fondamento nel tentativo di *armonizzazione* dei diritti privati europei.

45P. Rescigno, *Per una rilettura del Codice civile*, in *Giur. It.*, 1968, p. IV.

46Cass. Civ., 22 Luglio 1999, n. 500, con nota di E. Navarretta, *Forma e sostanza dell'interesse legittimo nella prospettiva della responsabilità*, in *Danno e Responsabilità*, 10, 1999, p. 949.

47Circa il ruolo delle clausole generali come indirizzo e limite della discrezionalità del giudice si esprime molto chiaramente C. Castronovo, *Problema e sistema nel danno da prodotti*, Milano, 1979, p. 124 laddove sostiene che: "*il giudice (...) concorre certo alla formazione della norma (...) ma la disciplina del caso concreto è frutto di una valutazione, la previsione fissata nella norma indica al giudice l'ordine di valori dal quale far discendere la sua decisione-precetto*".

Se, dunque, la distorsione dell'ordine concorrenziale è prima di tutto distorsione del superiore Ordinamento dello Stato, è possibile avallare il principio per cui l'argomento dell'abuso del diritto sia genere entro cui ascrivere l'abuso delle private, aldilà della sussistenza di una posizione dominante ed a prescindere da un'effettiva ricaduta sulla concorrenza.

Questa presa di coscienza – non a caso – è avvenuta, prima che altrove, in un **ambito** "sensibile" come quello **farmaceutico** dove, da un lato, si assiste ad una regolazione assai pervasiva (artt. 45 e ss. CPI, artt. 27-34 TRIPs, Convenzione sul brevetto europeo; Trattato di cooperazione in materia di brevetti; Reg. Comun. nn. 1610/96, 1761/92 e 1768/92) a tutela di un interesse primario come la *salute* (art. 32 Cost.) e, dall'altro, si scorge come una posizione di dominio sia facilmente raggiungibile per il sol fatto di essere nella titolarità di un certo brevetto⁴⁸.

Sfortunatamente è da notarsi che la stringente regolamentazione, vieppiù che comprime gli scopi del diritto, induce chi ne è titolare ad attuare un "*regulatory gaming*", cioè ad abusare di tale regolamentazione onde realizzare finalità escludenti, quindi anticoncorrenziale.

Due sono i casi, analoghi tra loro, che hanno proposto tale rilettura dell'illecito anticoncorrenziale nello spettro dell'abuso del diritto. Il primo - **caso AstraZeneca** - è prodromico al secondo – **caso Rathiopharm**.

Nel **caso AstraZeneca**⁴⁹ l'Astrazeneca, importante multinazionale biofarmaceutica inglese, comunicava ad alcuni uffici brevetti nazionali, come data di prima autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del farmaco "*Losec*" nel territorio dell'Unione, una data successiva a quella già autorizzata in Francia.

Otteneva, quindi, dalle autorità brevettuali interpellate quei certificati protettivi complementari (CPC) che, viceversa, le sarebbero stati negati se gli uffici

48P. Errico, *Farmaci off-patent e diritto della concorrenza*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, p. 265. J. Tobin, *The Right To Health in International Law*, Oxford, 2012, p. 75 e ss. .

49CGUE, 6 Dicembre 2012, causa C-457/10, in <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-457/10%20P>.

nazionali concedenti avessero conosciuto la prima data di immissione in commercio.

La Corte riconosceva nella condotta fraudolenta della casa farmaceutica un abuso di posizione dominante, nei confronti di alcuni produttori di farmaci generici, perché, da un lato, essa aveva cercato di estendere indebitamente la durata del proprio brevetto sul "Losec" e, dall'altro, aveva presentato – in Danimarca, Svezia e Norvegia - domande di revoca delle AIC relative al farmaco in parola, al contempo ritirandone le capsule, tuttavia in quegli stessi paesi introducendo lo stesso farmaco, con diverso rilascio, in compresse. Ne conseguiva un aggravamento dell'attività dei genericisti.

Più chiaramente: *“La revoca dell’AIC del medicinale originale aveva l’effetto di impedire che il richiedente di un’AIC di un farmaco essenzialmente simile fosse esentato, in forza (...) della direttiva 65/65, dal procedere a prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche al fine di dimostrarne l’innocuità e l’efficacia. Pertanto, nel caso di specie, benché la normativa non riconoscesse più all’AZ il diritto esclusivo di sfruttare i risultati di tali prove, le esigenze rigorose legate alla salvaguardia della sanità pubblica, che hanno guidato l’interpretazione della direttiva 65/65 da parte della Corte, hanno permesso al gruppo di impedire o di rendere più difficile, tramite la revoca delle sue AIC, ottenere AIC, in forza di detta procedura abbreviata, per medicinali essenzialmente simili, cui tuttavia i produttori di farmaci generici avevano diritto”.*

Il caso appena commentato, per il quale parte della dottrina ha intravisto la possibilità di evocare l'argomento generale dell'abuso⁵⁰, ha consentito alla nostra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di far uso delle stesse argomentazioni in un altro caso di brevettazione strategica, conosciuto come **caso**

⁵⁰In tal senso M. T. Maggiolino, M. L. Montagnani, *AstraZeneca's abuse of IPR-Related Procedures: A Hypothesis of Antitrust Offence, Abuse of Rights and IPR Misuse*, op. cit., p. 254.

Ratiopharm vs. Pfizer⁵¹, ove il fine sperato tramite il deposito del brevetto non era quello di tutelare un'attività inventiva quanto piuttosto quello di rallentare l'ingresso dei genericisti nel mercato rilevante di un determinato tipo di medicinali (c.d. *evergreening*)⁵².

In particolare, negli ultimi anni '90 la parte attrice aveva creduto che la convenuta non avesse modo di ottenere un CPC in Italia, giacché il brevetto principale del 1989 sul principio attivo "*latanaprost*" sarebbe scaduto nel 2009.

Tuttavia il gruppo Pfizer nel 2002 aveva brevettato, sulla base del già brevettato "*latanaprost*", una nuova classe di molecole (questo il brevetto divisionale). Così proprio nel 2009, quando i genericisti si erano preparati ad entrare nel mercato dei farmaci derivati dalle prostaglandine, la Pfizer convalidava la privativa rilasciata dall'UEB e nazionalizzava il farmaco "*Xalatan*" anche in Italia e, per l'effetto, otteneva dall'UIBM il CCP che ne estendeva il monopolio fino al Luglio 2011.

Questo è stato letto come comportamento atto a ritardare l'ingresso dei genericisti nel mercato rilevante dei farmaci per la cura delle malattie oftalmiche (principalmente proprio curate attraverso il "*latanaprost*")⁵³.

Nel dettaglio, L'AGCM ha ritenuto che tali condotte, per quanto

51AGCM, 11 gennaio 2012, caso A431, *Ratiopharm/Pfizer*, provv. n. 23194, in *Boll.* n. 2, 2012, annullato dalla sentenza del Tar Lazio 3 settembre 2012, n. 7467, ma successivamente riconfermato dal Consiglio di Stato, sent. 12 Febbraio 2014, n. 693.

Al riguardo G. Ghidini, G. Cavani, P. F. Piserà, *Abuso del diritto al brevetto e abuso di posizione dominante: il caso Pfizer*, *op. cit.* p. 133 e ss. . Nonché G. Ghidini, *Alcuni recenti orientamenti interpretativi in tema di intersection fra PI e Antitrust*, in *Riv. It. di Antitrust*, 2, 2015, p. 29 e ss. . Ancora A. Muselli, *La difficile riconciliazione del diritto della proprietà intellettuale e del diritto della concorrenza: note a margine dei casi AstraZeneca e Pfizer*, in *Concorrenza e Mercato*, 2013, pp.759 e 770. Cfr. pure E. Arezzo, *Strategic patenting e diritto della concorrenza: riflessioni a margine della sentenza Ratiopharm/Pfizer*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2, 2014, pp. 404-420.

52L'*evergreening*, quale abuso di posizione dominante, consiste nell'estensione strategica di un brevetto principale vicino a scadenza mediante il deposito di brevetti che tutelano meri "equivalenti", considerando che il fine sottinteso non è quello di tutelare un'attività inventiva ma piuttosto quello di rallentare l'ingresso dei genericisti nel mercato rilevante.

53La fattispecie anche qui è relativa all'estensione brevettuale tramite i CPC e, attraverso essi, all'attuazione di una pratica escludente. Il fine dissimulato era infatti quello di ostacolare l'ingresso dei genericisti nel mercato rilevante di riferimento.

astrattamente lecite, costituissero *"un'unica complessa strategia escludente"* ed ha sanzionato la Pfizer *ex art. 102 TFUE*. Il **TAR** del Lazio nel 2012 (sent. 3 Settembre 2012, n. 7467) ha annullato il provvedimento, viceversa poi confermato nel Febbraio 2014 dal Consiglio di Stato.

I Giudici di **Palazzo Spada** hanno, così, *in primo luogo* statuito che Pfizer aveva effettivamente una posizione di dominio della Pfizer nel mercato rilevante delle prostaglandine, atteso che il principio attivo inprivativa si era, ormai, affermato come standard di fatto in tale settore farmacologico.

Secondariamente tale posizione era divenuta abusiva perché era illegittimo rafforzarla tramite una duplicazione brevettuale (per esempio, una delle richieste supposte abusive è stata riconosciuta nella richiesta di estensione della validità del brevetto per sperimentazione pediatrica) non realmente intesa a perseguire scopi scientifici (tant'è che nessun nuovo investimento era stato realizzato e nessun nuovo prodotto era stato immesso in commercio) ma, piuttosto, volta a fini anticoncorrenziali.

Dal punto di vista della **teoria generale** del diritto il caso rileva nella misura in cui porta a concludere che il fenomeno dell'abuso del diritto nella proprietà intellettuale possa tendenzialmente ricondursi sotto l'art. 102 TFUE, o meglio che l'art. 102 TFUE sia espressione del più generale principio del divieto di abuso del diritto.

A chiare lettere il Consiglio di Stato, per ultimo investito della questione, utilizza – e non per la prima volta⁵⁴ – l'argomento dell'abuso del diritto in ambito antitrust ed afferma che **l'abuso di posizione dominante "non è che specificazione della più ampia categoria dell'abuso del diritto, della quale presupposto è, appunto, l'esistenza di un diritto"**.

Il punto dirimente, dunque, non è tanto nel sindacato sulla legittimità delle

⁵⁴Già sul punto Cons. Stato, sez. VI, 8 Aprile 2014, n. 1673, *AGCM et al. v. Coop Estense Società Cooperativa a r.l.*, in *Foro It.*, 2014, 10, 3, p. 594.

richieste di estensione della Pfizer, all'apparenza attendibili, quanto nella necessità di determinare i limiti entro i quali l'impresa dominante possa esercitare i diritti che la legge le ha attribuito.

La Pfizer, in conclusione, avrebbe posto in essere un vero **abuso del diritto**⁵⁵: l'abuso sarebbe, infatti, rappresentato dalla richiesta di un nuovo brevetto, onde ottenere l'estensione della vecchia esclusiva tramite il CCP, sebbene ciò sia in contrasto con la regola dell'*unità dell'invenzione* (art. 161, co. 1, CPI), regola che prescrive che non si possa frammentare l'invenzione in una pluralità di domande di brevetto.

Ma – a ben vedere - vi sarebbe anche un secondo abuso riguardante, invece, l'ambito processuale, ossia lo sfruttamento intimidatorio, quindi anticoncorrenziale, degli strumenti processuali (c.d. *sham litigation*)⁵⁶.

La giurisprudenza esaminata sembra ricondurre l'**abuso del diritto**, che si riscontra nell'ambito della concorrenza o del mercato, all'istituto dell'abuso di posizione dominante *ex art. 3 l. n. 287/90* o *ex art. 102 TFUE*, ma nulla esclude che l'abuso del diritto possa configurarsi anche sotto diversa fattispecie, come quella di dipendenza economica (art. 9 l. n. 192/1998) o come quelle ascrivibili agli atti atipici di concorrenza sleale (art. 2598, n. 3, c.c.)⁵⁷ ovvero anche riferirsi più largamente all'illecito aquiliano.

Così, per esempio, riterrei che sia per quei casi in cui una "massa" di brevetti (***patent thicket***) venga usata a scopi ostruzionistici verso attuali o potenziali concorrenti, in ciò l'abuso prescindendo dalla reale posizione dominante

55In questo senso G. Ghidini, G. Cavani, P. F. Piserà, *Abuso del diritto al brevetto e abuso di posizione dominante: il caso Pfizer*, *op. cit.*, p. 142. Contro tale ricostruzione argomentativa C. Osti, *The italian way to antitrust judicial review: a few oddities of the Pfizer case*, in *Riv. It. di Antitrust*, 3, 2014.

56Che è il ricorso ad azioni giudiziali per ritardare o escludere l'ingresso di altri imprenditori nel mercato rilevante o in uno ad esso contiguo. Cfr. V. V. Guimares De Lima e Silva, *Sham Litigation in the Pharmaceutical Sector*, in *European Competition Journal*, 7, 2011, p. 455.

57In questi termini G. Ghidini, G. Cavani, P. F. Piserà, *Abuso del diritto al brevetto e abuso di posizione dominante: il caso Pfizer*, *op. cit.*, p. 150. V. rispetto ai segni distintivi dell'impresa G. Sena, *Deposito in malafede e cybersquatting*, in *Riv. Dir. Ind.*, 6, II, 2001, p. 444 e ss. . Così anche R. Alessi, G. Olivieri, *La disciplina della concorrenza e del mercato*, Torino, 1991, p. 33 e ss. .

dell'impresa titolare di tale massa (per quanto sia ovvio che se lo fosse più grave sarebbe il rischio di abuso).

Ancora di "abuso senza posizione dominante" – e semmai con un più pregnante rilievo penalistico (art. 513-*bis* c.p.) -può parlarsi con riferimento al c.d. ***patent ambush*** che è ciò che occorre quando un'impresa Alfa, d'accordo con altre, Beta e Gamma, per condividere - in una organizzazione Delta costituita appositamente per fissare un comune standard operativo - determinate informazioni e brevetti, invero le nasconde per così acquisire - una volta uscita dall'organizzazione Delta - un potere di mercato di rilievo sugli altri partecipanti che - restituita l'esclusività su tali brevetti - sarebbero costretti ingiustamente a pagare⁵⁸.

Conclusivamente, se è vero che la dottrina delle *essential facilities* vale ad identificare l'abuso del diritto nell'alveo concorrenziale, non è però vero che essa ne rappresenti l'unico criterio d'individuazione. Prova ne sia – come anticipato - che la giurisprudenza di legittimità più risalente, prima dell'avvento della normativa interna sull'abuso di posizione dominante, sanzionasse le ipotesi di abuso ricorrendo alla clausola generale espressa all'art. 2598, n. 3, c.c., che, di rimando, evoca le clausole ancora più generali della buona fede (art. 1175 c.c.) e del *naeminem laedere* (art. 2043 c.c.)⁵⁹.

⁵⁸Questo è quanto avvenuto nel caso *Rambus*, Commissione Europea, Comp/38.636, 9 Settembre 2009.

⁵⁹In linea Cass. Civ., 23 Febbraio 1983, n. 1403, in *Riv. Dir. Ind.*, 1984, II, p. 1.

Capitolo 3

Abuso e Segni distintivi

3.1) Funzioni del marchio e "statuto di non decettività"

E' massima diffusa quella secondo cui nel commercio l'immaginazione è più importante della conoscenza.

Si tratta, in fondo, di riconoscere l'essenza del **marchio**, bene immateriale dell'impresa che esplicita il suo valore (*rectius* il valore dei prodotti e dell'impresa) in maniera direttamente proporzionale a ciò che è nella *rappresentazione* di chi lo osserva piuttosto che in ciò che *realmente* valgono prodotti ed impresa.

A questa lettura, però, la dottrina industrialistica non è pervenuta immediatamente; a lungo la *funzione* del marchio è stata infatti solo quella di identificare (art. 7 CPI) i prodotti e i servizi di un imprenditore per distinguerli da quelli degli altri imprenditori.

Questa *funzione identificativa*, in particolare, è stata quindi declinata in senso distintivo tra imprese, per indicare l'origine dei prodotti e infine per segnalare le loro specifiche qualità merceologiche.

Solo più recentemente il ventaglio di funzioni si è allargato¹; ciò è occorso

¹Sulle funzioni in generale del marchio si rinvia a A. Vanzetti, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in AA. VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, p. 1161. Per i mutamenti successivi alla riforma della

con l'attuazione della Dir. 89/104/CEE ("*sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa*") ed il varo del Regolamento comunitario sul marchio (Reg. n. 207/2009, oggi vigorosamente modificato dal Reg. 2015/2424).

In Italia, in particolare, in attuazione di detta Direttiva ciò è avvenuto con la c.d. riforma del 1992 (D. Lgs. 4 Dicembre 1992, n. 480) che ha permesso la scissione tra marchio ed impresa e la loro autonoma circolazione ed estinguibilità, oltre che la possibilità di dare a quei marchi che godono di rinomanza una tutela ultramerceologica contro ogni rischio di confusione (art. 20, lett. c) C.P.I.).

Compreso che i marchi svolgono un ruolo fondamentale nelle strategie di marketing e promozione dell'impresa, si è dato ingresso ad una *funzione attrattiva* e, con essa al fine di mantenere l'immagine positiva trasmessa col marchio e il suo *selling power* (i.e. potere di vendita), ad una indiretta *funzione di garanzia qualitativa e d'incentivo all'investimento* sulle produzioni e le attività che a quel marchio sono collegate².

Su tale più ampia prospettiva funzionale la dottrina ha, infine, compreso che l'esercizio del diritto sul marchio dovesse essere attuato con un bilanciamento di interessi più ampio di quello tipicamente ricompreso nelle relazioni d'impresa.

Tenendo conto, quindi, che l'uso dei segni distintivi incontra un limite nel divieto di confondere i consumatori intorno alle qualità dei prodotti e i servizi che il marchio proietta si è elaborato, contro ogni uso ingannevole del marchio, un complesso di norme - una serie di presupposti di liceità e validità del segno che sono raggruppati agli artt. 14, 21, 23, 25 e 26 C.P.I. - a tutela del buon funzionamento del mercato e della libertà di scelta informata dei consumatori che

legge marchi del 1992, ossia per una moltiplicazione delle funzioni espresse dal marchio cfr. ID., *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, pp. 2 e ss., 27 e 40. V. pure C. Galli, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996.

²Sulla capacità evocativa del marchio come valore economico T. Drescher, *The trasformation and evolution of trademarks – from signals to symbols to myth*, in *TMR*, 82, 1992, p. 301 e ss. .

ha preso il nome di *statuto di non decettività*³.

Questa dottrina – già in essere in *Common Law* sotto il nome di "*consumer trademark*" – mira a sanzionare, oltre ogni ipotesi di illecito tipico, gli usi ingannevoli del marchio che, ancorché apparentemente corretti, avessero l'effetto di distogliere il segno dal suo naturale ed immancabile scopo distintivo per piegarlo ad obiettivi anticoncorrenziali, o altrimenti antiggiuridici, come potrebbero essere quelli in cui l'uso del segno è volto all'agganciamento di un segno uguale o simile, ossia all'appropriazione non autorizzata dell' "economia esterna" che il marchio incorpora in sé⁴.

Se queste sono le funzioni del marchio si comprende meglio lo scopo dell'art. 14 del C.P.I. che, alla lettera *b*) del primo comma, **vieta la registrazione** di segni in sé idonei ad ingannare il pubblico perché i prodotti che ne sono contrassegnati risultano privi di quelle caratteristiche che il marchio suggerisce.

Conseguenza della mancanza dei requisiti necessari⁵ per poter procedere ad una valida registrazione è, in generale, la **nullità** (art. 25 C.P.I.) del marchio (anche se si discute della possibilità di una sanatoria del marchio che, inizialmente decettivo, abbia col tempo acquisito un significato non più fuorviante per il pubblico di riferimento⁶).

La lettera *a*) del secondo comma, invece, sanziona con la **decadenza** (art. 26 C.P.I.) il marchio che, per l'uso che se ne sia fatto, sia diventato idoneo ad ingannare il pubblico. L'art. 21, co. 1, C.P.I., in questa linea specifica, impone la

3Cfr. C. Galli, *Lo "statuto di non decettività" del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in AA. VV., *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, p.371.

4In proposito si rinvia a W. Landes, R. Posner, *The economics of trademark law*, in *TMR*, 78, 1988, p. 304.

5Per l'elenco dei requisiti necessari si rinvia, come in parte anticipato, agli artt. 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 CPI e, per quanto riguarda il marchio comunitario agli artt. 3 e 4 Dir. 2008/95/CE e artt. 7 e 8 RMC. Si parla anche di impedimenti alla registrazione che si dividono in *assoluti*, quando il marchio è intrinsecamente inadatto ad essere registrato ed a svolgere la funzione distintiva (es. mancanza dell'idoneità grafica: art. 7 CPI), e *relativi* quando per esempio il marchio confligge con anteriori diritti di terzi (es. marchio privo di novità: art. 12 CPI).

6Cfr. Trib. Torino, 9 Dicembre 2004, in *Giur. Ann. di Dir. Ind.*, 2005, n. 4845, p. 599.

necessità di conformare l'uso del segno a *correttezza professionale* e, più chiaramente, al comma 2 vieta l'uso ingannevole del marchio; norma replicata all'art. 23, comma 4, C.P.I. che vieta l'inganno conseguente alla cessione o alla licenza del marchio.

Nel primo caso – di c.d. *decettività originaria* - lo stigma di abusività ricadrà sulla domanda di registrazione. Esempio in tal senso è il famoso **caso Cotonelle**⁷, registrato per prodotti a base di carta e non contenenti, a dispetto di quanto si sarebbe indotti a pensare, cotone; parimenti dicasi per quel marchio che evochi un territorio senza che poi vi sia autentica corrispondenza geografica tra prodotti e territorio⁸.

Mentre nel secondo caso – di c.d. *decettività sopravvenuta* – lo stigma di illiceità riguarderà direttamente l'uso del segno, originariamente legittimo ma divenuto in concreto abusivo perché atto a confondere il consumatore, indotto ad attribuire al prodotto o al servizio qualità invero assenti o una provenienza imprenditoriale diversa da quella reale. Si pensi all'ipotesi di un imprenditore operante in Toscana che registri un marchio del tipo "I Medici" che, però, poi sposti il suo stabilimento altrove continuando ad offrire prodotti che nulla più hanno a che fare con il territorio evocato o si pensi ancora a quell'imprenditore che attraverso una nuova, virulenta, campagna di *marketing* carichi il marchio di un significato commerciale prima assente e fuorviante⁹.

Lo "statuto di non decettività" garantisce, quindi, la veridicità dei messaggi espressi nel marchio e sanziona, anche con la perdita della privativa, le ipotesi in cui il segno venga utilizzato, dal suo titolare come da eventuali licenziatari, in modo da suscitare nel pubblico (*rectius* nel c.d. *consumatore medio*) "normalmente

7Cass. Civ., 9 Aprile 1996, n. 3276, in *Nuova Giur. Comm.*, 1997, I, p. 784 con nota di Morri.

8A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale, op. cit.*, p. 210. Per es. si immagini la salsa di pomodoro "Napolina" invero prodotta nel Regno Unito.

9Per maggiori approfondimenti si rinvia a G. Sena, *Il diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007, p. 105. G. Ghidini, *Decadenza del marchio per "decettività" sopravvenuta*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1993, p. 211.

informato e ragionevolmente attento e avveduto") una convinzione che non rispecchia la realtà dei fatti¹⁰. Come è chiaro sono escluse dall'intento ingannatorio le ipotesi del marchio iperbolico o fantasioso.

Tutto compreso, si realizza, in queste ipotesi, una deviazione dalla *potestà*¹¹ sul marchio, in teoria funzionale a promuovere i prodotti e ravvivare la concorrenza; in tal senso si è opportunamente osservato che alla libertà di utilizzo e disposizione del marchio corrisponde una responsabilità di chi ne è titolare che dovrà far sì che l'uso del segno non ingeneri confusione nel mercato¹².

Venendo, più da vicino, a quanto dispone l'art. 21 C.P.I. si ritiene – rimettendosi completamente alla migliore giurisprudenza comunitaria – che la potestà sul marchio possa essere abusata secondo una molteplicità di ipotesi; così non si ha uso conforme a quello autorizzato con la privativa, i.e. conforme a **correttezza professionale**, allorché per esempio il particolare uso del marchio dia *"l'impressione che esiste un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio"* ovvero consenta di trarre *"indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà"* o ancora sia causa di *"discredito o denigrazione"* al segno altrui o, infine, sia apposto ad un prodotto che appare essere un'imitazione, se non anche una replica fedele, di un altro prodotto ancorché diversamente contrassegnato¹³.

Il giudizio di abusività si comprende, dunque, essere un giudizio generale, valido a connotare una categoria di atti aventi una formale legittimazione ma un

10L'inganno o l'abuso come approfittamento di un affidamento del consumatore nella verità delle informazioni comunicate attraverso il marchio è ben delineato da G. Sena, *Il diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario*, op. cit., pp. 102-103. Per un più ampio riscontro del canone si suggerisce la lettura di Cass. Civ., 26 Marzo 2004, n. 6080, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2004, p. 95.

11Si crede corretto definire la privativa sul marchio in termini di potestà, ossia come *potere-dovere* (D. Barbero, *Il sistema del diritto privato*, Torino, 1993, p. 69) o *potere-funzione* (L. Bigliazzi Geri, U. Breccia, F. D. Busnelli, U. Natoli, *Istituzioni di diritto civile*, Genova, 1978, p.351).

12C. Galli, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, op. cit., p. 371 e ss. .

13CGUE, 17 Marzo 2005, C-228/03, caso *Gillette*, in *Giurisprudenza Annotata di Dir. Ind.*, 2005, rispettivamente punti 42, 43, 44 e 45.

utilizzo contrario al fine, distintivo, di tale legittimazione.

Abusivo può perciò dirsi, mutuando i principi espressi dall'art. 20 C.P.I. (che è norma che definisce *a contrario* la contraffazione), quell'uso formalmente legittimo- perché autorizzato dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – ma di fatto esercitato in funzione antidistintiva, ossia volto a creare nel pubblico indebite associazioni o, addirittura, inteso a confondere i prodotti tra imprese concorrenti; in entrambi i casi col fine di trarre indebiti vantaggi o arrecare ingiusti pregiudizi¹⁴.

3.2) Abuso di registrazione di marchi e nomi a dominio

Si è detto che la decettività di un marchio può essere anche originaria; in questi casi parlare di abuso non vale tanto rispetto al diritto d'uso del marchio quanto rispetto alla libertà di presentare una domanda di registrazione.

In particolare, gli **artt. 19, co. 2 e 25, lett. b) CPI** sanciscono l'impedimento assoluto alla registrazione e, in caso di avvenuta registrazione, la nullità di un marchio perché registrato in mala fede. Il combinato disposto, dando rilievo al mero stato soggettivo del registrante, esprime una norma di chiusura intorno alle patologie dei marchi (artt. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14)¹⁵.

Rispetto al marchio comunitario la stessa regola è sancita dall' **art. 3, co. 2, lett. d) della Dir. 2008/95/CE** e dall'art. 52, comma 1, lett. b), del Reg. 2009/207/CE.

In entrambi i casi la norma opera quando la legittima aspettativa di un soggetto, rispetto ad un determinato marchio, sia pregiudicata da una più tempestiva registrazione del medesimo segno compiuta da un altro soggetto il

¹⁴Sull'appiattimento dell'art. 21 C.P.I. nell'art. 20 C.P.I. cfr. A. Vanzetti, C. Galli, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, p. 48.

¹⁵Per quanto, poi, si dibatta se per mala fede si intenda anche l'ignoranza colpevole o solo il dolo. Per l'estensione del concetto P. Spada, *Opposizione alla registrazione del marchio e nullità relativa*, in *Riv. Dir. Priv.*, I, 2001, p. 17. *Contra*, a tutela della concorrenza, A. Laudonio, T. Malte Muller, *La mala fede nella registrazione dei marchi*, *op. cit.*, p.51.

quale, consapevole delle intenzioni del primo, agisca proprio con lo scopo di ostacolarne la concorrente attività imprenditoriale¹⁶.

Prima di sceverare l'ambito applicativo della norma è interessante considerare che il campo, nazionale e comunitario, dei marchi è luogo di elezione di una ricostituzione unitaria del concetto di *buonafede*, siccome diversamente inteso nei diversi ordinamenti. In particolare si constata un ampio ricorso al concetto nella redazione delle Direttive, più che nei Regolamenti, giacché le prime permettono una conformazione degli ordinamenti nazionali al precetto comunitario; in ciò la buona fede si paleserebbe come *canone di armonizzazione* delle normative interne.

Conclusivamente, parlare di abuso del marchio appare come l'occasione per verificare la tenuta di una *teoria generale del diritto privato europeo* che negli antichi principi della *proporzionalità*¹⁷ ricerca un cemento che consenta l'uniformità delle decisioni, pur nella differenziazione delle norme nazionali.

Come si vedrà, infatti, le vicende dell'abuso di registrazione del marchio fanno leva sull'esercizio distorto di un diritto potestativo – che è quello di domandare la registrazione di un marchio – a danno, ingiusto, di chi è portatore di un opposto interesse legittimo alla registrazione di quello stesso (o di analogo) marchio.

Venendo alle **ipotesi applicative** vi si possono ricomprendere, per esempio, il caso dell'abuso del mandato (o del rapporto di fiducia, comunque, instaurato).

L'ipotesi del c.d. *Agentenmarke* è prevista dall'art. 6 *septies* della Convenzione di Unione di Parigi del 1883 (C.U.P.) che sancisce la nullità del

¹⁶Si rinvia a M. Ammendola, *Il deposito del marchio in malafede*, in *Riv. dir. Ind.*, I, 2002, pp. 232 e 239 ss.; C. E. Mayr, *La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno*, in *AIDA*, 1993, p. 67 ss. .

¹⁷Il principio della proporzione oggettiva tra le prestazioni, e delle attribuzioni giuridiche più in generale (questo il caso del marchio nella concorrenza) ha, aldilà dell'*aequitas* romana, matrice cattolica e si svolge lungo tutto il rapporto contrattuale, anche dopo il momento della formazione della fattispecie. In proposito P. Perlingieri, *Nuovi profili del contratto*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, I, 2001, p. 534 e ss. .

deposito, fatto a proprio nome e senza l'autorizzazione del titolare del marchio, da parte di chi ne è agente o rappresentante¹⁸, sempre che naturalmente non sussista nello stato estero una qualche rilevante anteriorità e sempre salva la possibilità per il mandatario di provare la mancanza di un intento dannoso o, comunque, la convinzione di agire legittimamente¹⁹.

Così appare abusiva pure quella **registrazione "emulativa" o "speculativa"** effettuata col solo intento di ostacolare l'altrui utilizzo del segno, quando nessuna intenzione di uso personale o indiretto vi sia sin dal deposito della domanda²⁰.

Con la prima qualificazione si intendono quelle ipotesi in cui si vuole ostruire l'ingresso di un certo imprenditore nel mercato, con la seconda l'ipotesi dei c.d. *rent-seekers*, ossia il caso di chi registra un marchio per poi rivenderlo sovrapprezzo al soggetto che sapeva già in origine avere un legittimo interesse al nome da lui registrato²¹.

La **registrazione** può poi essere più nitidamente **anticoncorrenziale**.

E' il caso – come si vedrà nel prossimo paragrafo – dell'abuso del nome civile in funzione distintiva (ossia come c.d. *marchio patronimico*); è il caso pure del deposito preventivo di un marchio elaborato da terzi, ma non ancora da loro registrato, di cui si ha conoscenza casuale o peggio per un'attività di spionaggio industriale²².

Parrebbe anticoncorrenziale anche l'ipotesi di una periodica (ogni cinque anni) domanda di registrazione di un certo marchio per evitarne la decadenza per effettivo non uso (art. 24 CPI)²³; è sicuramente illecita, invece, quella finalizzata ad

18V. M. Libertini, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2002, p. 470 e ss. . Nonché sulle vicende storiche che portarono all'introduzione della norma M. Ammendola, *Il deposito del marchio in malafede*, op. cit., p. 247.

19A. Laudonio, T. Malte Muller, *La mala fede nella registrazione dei marchi*, op. cit., pp. 45-46.

20M. Ammendola, *Il deposito del marchio in malafede*, op. cit., pp. 254-257.

21Cfr. C. E. Mayr, *Commento all'art. 19 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* (a cura di L. C. Ubertazzi), Padova, 2007, p. 265.

22G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, op. cit., p. 74.

23N. Abriani, *Contenuto e requisiti del marchio. Acquisto del diritto*, in *Tratt. Dir. Comm.* (a cura di G. Cottino), II,

ottenere la registrazione fornendo informazione false o inesatte all'ufficio deputato all'attribuzione del marchio (es. indagine demoscopica artefatta per provare la distintività del marchio di forma di fatto che si intende registrare).

Nell'ambito dell'abuso del procedimento di registrazione del marchio rientra anche il c.d. *stockpiling*, che consiste nel deposito di marchi differenti o nel deposito di uno stesso marchio per classi merceologiche differenti ma con il solo fine di ostruire l'attività altrui, giacché difetta del tutto la destinazione imprenditoriale del segno, sia per sé che per altri²⁴.

In simili eventualità lo stigma di anti giuridicità appare difficilmente comprovabile, almeno quando non preesista un inequivocabile rapporto di affidamento tra abusante ed abusato, anche se - in linea con l'idea che l'attività d'impresa sia attività da giudicare per gli effetti più che per le condotte - vi è chi crede che la mala fede corrisponda già alla mancata verifica, da parte del post-adottante, della preesistenza di un marchio identico o analogo²⁵.

Si ritiene, poi, abusivo il deposito preventivo di un **marchio che sta acquistando notorietà** all'estero ovvero opera di fatto in Italia per precluderne o restringerne l'uso da parte di altro imprenditore²⁶.

Parimenti abusiva appare l'ipotesi di una registrazione di un *marchio straniero notoriamente conosciuto* (**art. 6 bis C.U.P.**) o di un *pubblico emblema* (**art. 6 ter, co. 7, C.U.P.**), giacché da tale notorietà si può presumere la conoscenza dell'esistenza di un segno preesistente. Dalla presunzione di conoscenza e dalla registrazione di un segno identico o simile per prodotti o servizi analoghi o affini si

Torino, 2001, p. 76.

24Al riguardo si rinvia per tutti ancora a G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, op. cit., p. 74. In giurisprudenza Trib. Torino, ord., 27 giugno 2006 (reperibile sul sito <http://www.darts-ip.com>), per il quale la condotta di *stockpiling* appare collegata "alla distribuzione dei vari prodotti [...] attraverso le concessioni in affitto di aziende commerciali ai vari operatori economici che costituiscono e costituiranno il [...] centro commerciale e in relazione alle quali concessioni essa appare aver ricevuto le necessarie pubbliche autorizzazioni".

25L. Nivarra, *Dolo, colpa e buona fede nel "sistema" delle sanzioni a tutela della proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2000, p. 348.

26C. E. Mayr, *Commento all'art. 19 c.p.i.*, op. cit., p. 264.

deduce, quindi, la volontà, per il primo caso, di precludere all'imprenditore straniero l'accesso nel mercato italiano e, per la seconda ipotesi, di appropriarsi commercialmente di un segno a funzione pubblica (e giammai distintiva o attrattiva).

Per tutti questi casi appare come la teorica dell'abuso del diritto soccorra, oltre che *ex ante* nell'impedire la registrazione, nella facoltà *ex post* di far valere senza limiti di tempo l'azione di nullità e l'inibitoria.

Nella concorrenza di procedimenti costitutivi l'argomento dell'abuso del diritto inibisce il consolidarsi della registrazione in malafede e, caducandola, permette il perfezionarsi del procedimento altrimenti inibito.

La funzione distintiva di un'impresa è oggi non solo insidiata da casi di usurpazione del marchio ma è anche, spesso, messa in pericolo dalla possibilità, libera e incontrollata, di agire nella Rete registrando c.d. *nomi a dominio*; i nomi a dominio sono, in particolare, il cuore dell'indirizzo "http" dei c.d. siti internet, ciò che – in buona sostanza – viene inserito, dall'utente, nei c.d. motori di ricerca per individuare le informazioni desiderate.

L'abuso in parola consiste nella registrazione non distintiva ma, al contrario, evocativa di altre imprese e del loro pregio, onde avvalersene parassitariamente o, peggio, in via di ricatto commerciale.

La generalità del fenomeno ha portato a parlare di *domain grabbing*, ovvero di abuso della registrazione di nomi a dominio; le controverse figure della Registration Authority e del Provider – che non si capisce se siano legittimati passivi o entità "giurisdizionali" – a cui si rivolge chi registra il dominio accrescono le preoccupazioni intorno all'eventualità di registrazioni poste in essere con il solo scopo di ricattare chi, assai più di chi registra, ha un interesse commerciale al nome che costituisce il cuore del dominio internet.

Per cominciare ad intendere la misura del fenomeno è utile esaminare il

caso Armani²⁷.

La vicenda ha ad attore il noto stilista Giorgio Armani e come convenuto l'assai meno noto titolare di un timbrificio bergamasco, tale Luca Armani, reo di aver registrato prima di ogni altro il dominio *www.armani.it*.

La regola che risolve i conflitti proprietari nell'ambito dei nomi a dominio è quella che fa capo al c.d. *principio di priorità nella registrazione* e, in breve, traduce nel particolare il canone generale della opponibilità delle trascrizioni degli atti traslativi (art. 2643 e ss. c.c.).

Questa regola generale, tuttavia, rispetto a marchi che godono di rinomanza – come quello *Armani* – subisce delle particolari specificazioni, giacché ancorché all'apparenza la tempestiva registrazione del nome a dominio da parte del tipografo potrebbe sembrare legittima, invero essa non lo è.

Dalla circostanza dell'approfittamento dell'omonimia notoria può, infatti, dedursi una violazione del marchio che gode di rinomanza *Armani* sulla *ratio* che la tutela dei segni, per il principio della loro unitarietà (ora art. 22 CPI), si estende a tutte le manifestazioni dell'attività d'impresa, ivi compresi i siti internet che, nella parte individualizzante tale attività, svolge una funzione sostanzialmente di marchio.

Il caso permette di argomentare l'accoglimento delle istanze attoree con il canone ermeneutico oggetto di questa ricerca, di qualificare cioè la fattispecie di registrazione come un *abuso del diritto*.

Il **diritto**, in particolare, è quello insito nella possibilità amministrativa di ottenere l'assegnazione di un nome a dominio da parte della *Naming Authority "Registro.it"*, **abuso** che è quello di approfittare dell'omonimia per ritrarre un indebito vantaggio dal marchio celebre che, per converso, subisce un danno sia dall'impossibilità di registrare con lo stesso nome un proprio nome a dominio, sia

²⁷Trib. Bergamo, 3 Marzo 2003 come riportato da G. Colangelo, *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, Bologna, 2011.

dall'annacquamento che occorre dall'associazione con la vendita di targhe e timbri.

Per queste ragioni – su cui pure si possono conservare delle riserve in punto di libertà d'uso del patronimico (art. 21 CPI) – il tribunale orobico ha riconosciuto nella registrazione del sito in parola la contraffazione del marchio Armani, soprattutto perché mancavano idonei elementi di differenziazione tra i due segni.

Per completezza concettuale intorno all'abusiva registrazione di nomi a dominio si può far rinvio alla disciplina comunitaria.

Un primo rimando può essere fatto alla "Dir.direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il marchio in generale", poi più da presso per quella che è la "**registrazione in mala fede**" di nomi a dominio ".eu" al Reg. (CE)874/04 che, art. 21, stabilisce la regola per la quale l'assegnazione di una dato nome a dominio è revocabile quando sia identico o comunque talmente analogo da poter essere confuso con un altro nome, oggetto di diritti di terzi; sempreché chi lo registra non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome o, comunque, opporre che la sua utilizzazione sia avvenuta in malafede.

Così per esempio è per il caso in cui si registri un nome a dominio per determinati prodotti (es. cinture di sicurezza) avendo poi l'intento di utilizzarlo per altri (es. pneumatici) per i quali già sussiste analogo segno distintivo d'altri²⁸.

Nel **caso Reifen** l'impresa austriaca "*Internetportal und Marketing*", onde ottenere una sorta di prelazione nella registrazione di un nome a dominio ".eu" ed aggirare la regola della registrazione per fasi, aveva registrato in Svezia il marchio "&R&E&I&F&E&N&", relativo a cinture di sicurezza.

L'Internetportal non aveva, tuttavia, l'intenzione di fare uso del marchio &R&E&I&F&E&N& per commerciare cinture di sicurezza. Il suo obiettivo era, invece, gestire un sito Internet per vendere pneumatici («Reifen» in tedesco

²⁸Per un primo caso di abuso che allarga le maglie della scorrettezza CGUE, 3 Giugno 2010, causa C-569/08, caso *Reifen*, consultabile in <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-569/08>.

significa «pneumatici»).

Per poter registrare il nome di dominio desiderato l'Interportal há eliminato il carattere & dal marchio registrato così da poter ottenere, come premeditato, il dominio del sito «www.reifen.eu», possibilità che era resa possibile da una delle regole di trascrizione previste della normativa comunitaria per caratteri speciali di questo tipo, tecnicamente intrascrivibili nei nomi a dominio.

E' evidente, quindi, un abuso delle suddette regole della trascrizione giacché il sito così ottenuto violava il marchio “Refein”, che era già stato registrato da un'impresa belga di detersivi per vetri la quale, così, veniva privata della possibilità di associare al proprio marchio il corrispondente nome a dominio.

Nel caso di specie la malafede è stata riconosciuta ben oltre i limiti previsti dal Regolamento dal momento che, ben oltre gli indici sintomatici, quel che conta è la considerazione globale di una serie di atti che, seppur individualmente considerati leciti, risultano attuati per un fine illecito contrario a quello per il quale i diritti di esclusiva sul segno sono attribuiti dall'Ordinamento.

Si osservi infine – ma è solo un inciso - che lo svolgimento di una corretta fase cautelare al cui esito vi sia un'ordinanza di trasferimento “provvisorio” del dominio usurpato (art. 133 CPI) risolve di fatto la questione anche nel merito²⁹.

3.3) L'abuso del marchio in regime di “duopolio”. I limiti al marchio di fatto

Nel diritto dei marchi accade spesso che due imprese – per esempio due case di moda³⁰ - siano in conflitto tra loro per ottenere il controllo esclusivo di uno stesso marchio.

29C. Bellomunno, *Un caso di deposito del dominio in malafede – il commento*, in *Dir. Ind.*, 2. 2014., p. 166.

30Si rinvia specialmente ad A. Cogo, *Marchi e moda*, in *Giur. It.*, 11, 2014, p. 2594 che evidenzia come nel settore della moda – ove spesso all'inizio dell'attività si preferisce non registrare i marchi per evitarne i costi - si palesi più che altrove lo scontro tra marchi registrati e marchi di fatto, spesso peraltro patronimici.

Generalmente la preferenza occorre a chi per primo ha registrato il segno (artt. 147 e ss. CPI) giacchè l'Ordinamento non vuole che in uno stesso mercato operino confusamente due marchi identici o anche solo analoghi; talvolta la soluzione non è però così pacifica perché altri interessi, non necessariamente proprietari, vi si oppongono e la regola di esclusività cede a favore di un “*duopolio*” sul segno³¹.

Quando ciò avviene si palesa, accanto al giusto soddisfacimento dei diversi interessi, lo spazio per l'illecito di una parte contro l'altra. In particolare due ipotesi evidenziano la possibilità di un regime condiviso (e, quindi, di ipotetici conflitti) intorno al medesimo segno: una è quella che tutela il *marchio di fatto*, l'altra è quella del *marchio patronimico*.

La prima ipotesi da considerare attiene al conflitto tra il titolare di un marchio registrato e chi, prima di detta registrazione, di quel segno ha fatto uso in funzione di marchio.

Nell'esperienza giurisprudenziale si evidenzia come all'interesse proprietario del “titolare” del **marchio di fatto** si opponga l'interesse di chi quel marchio ha registrato e ne vuole far valere l'impropria estensione territoriale o merceologica, contestando in particolare l'abuso di quella eccezionale legittimazione che l'Ordinamento riconosce a chi ha fatto *preuso* di quel segno poi registrato (art. 28 CPI e art. 2571 c.c.)³².

31Per la prima volta si parlò di *duopolio* in un caso di conflitto tra marchio di fatto e marchio registrato: Cass. Civ., 27 Marzo 1998, n. 3236, in *Mass. Giur. It.* .

32Nei marchi di fatto, invero, l'approfittamento può anche assumere **altre forme**. Per esempio è abuso quello di chi, conoscendo l'altrui uso fattuale del segno, abbia anteriormente registrato un marchio e lo faccia valere “ad orologeria” rispetto ad un altro più noto, onde carpire al preusante un prezzo per la rinuncia all'azione (questo il caso del c.d. *trademark trolling*, fenomeno in fortissima ascesa negli USA: v. M. S. Mireles, *Trademark Trolls: A problem in the United States?*, in *Chapman Law Review*, 18, 3, 2015, p. 815); così pure abusiva pare l'azione di chi, successivamente al successo commerciale del marchio commerciale di un terzo, voglia far valere un supposto – più o meno ampio - preuso del segno.

Al riguardo si rinvia al **caso Bellussi**³³, in cui a circa un anno di distanza dal caso *Martinez*³⁴, la Suprema Corte è tornata ad occuparsi del conflitto tra preuso di un segno distintivo non titolato e successivo marchio registrato, confermando in un'interpretazione chiara del principio di unitarietà dei segni distintivi (art. 22 CPI) che esso non opera con riguardo alle *situazioni di fatto*.

La situazione giuridica non titolata dell'uso di una specifica parola come segno distintivo (v. artt. 1 e 2, co. 1 e 4, CPI), infatti, non innesca la presunzione assoluta della titolarità giuridica di tutti quei segni che sono riconducibili alla parola medesima. Diversamente dalla registrazione del marchio, che è fonte attributiva di un diritto anche sugli altri segni, il preuso legittima la sola prosecuzione, nelle forme e nei luoghi di cui si è data piena prova, esclusivamente di quel segno del quale in concreto è stato fatto un uso continuativo, sempreché all'epoca della sua utilizzazione possedesse carattere di liceità, distintività, novità ed originalità (art. 12, co. 1, lett. a) CPI).

Di guisa che se si vorrà ottenere la tutela degli altri segni distintivi di fatto bisognerà, per ciascuno, provarne l'uso richiesto dalla legge³⁵. All'esito positivo della prova conseguirà, salvo che il preuso non sia addirittura notorio (ossia privativo di qualsiasi novità), l'instaurarsi di un regime di duopolio sul segno controverso.

La controversia che qui si commenta attiene al conflitto appropriativo intorno al marchio patronimico “Bellussi”, rivendicato in via esclusiva da parte attrice come oggetto di registrazione sin dal 1983 per la propria produzione

33Si riproduce, salve varianti, il contenuto di una mia nota critica alla Cass. Civ., 13 Maggio 2016, n.9889, di prossima pubblicazione presso la *Giurisprudenza Italiana*.

34Cass. Civ., 15 Giugno 2015, n. 12326, in *Riv. Dir. Ind.*, 6, 2015, p. 379 con nota di S. Landini, *Tutela della proprietà intellettuale tra forma e sostanza. Ancora sul concetto di preuso in materia di marchi di fatto*.

35Per un'ampia trattazione intorno al marchio di fatto si rinvia per tutti a M. Cartella, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Milano, 2006, *passim*. L'A. descrive chiaramente il progressivo processo di emancipazione dei segni distintivi di fatto, sia da quel sistema puramente costitutivo che si era immaginato attraverso le regole della registrazione, sia dalla mera tutela anticoncorrenziale cui fin lì si era fatto ricorso. Critico rimane, viceversa, A. Vanzetti, *I segni distintivi non registrati nel progetto di “codice”*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2004, p. 99 e ss. .

enologica. Contro tale pretesa eccepiva l'omonima azienda agricola convenuta che della parola “Bellussi” aveva fatto uso a contrassegno dei propri prodotti vitivinicoli sin dalla fondazione dell'impresa nel 1974, ininterrottamente fino ed oltre l'anno 1989, quando l'azienda si era poi costituita in società semplice.

Il Tribunale accoglieva le domande di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale e segnatamente inibiva l'uso della parola “Bellussi”, sia come marchio che come nome a dominio, imponeva il ritiro dei prodotti illecitamente contrassegnati, la pubblicazione della sentenza ed irrogava un'*astreinte* per ogni futura ipotetica violazione.

In appello venivano, però, accolte le ragioni della soccombente, fermo restando il solo divieto dell'uso della parola “Bellussi” come nome a dominio. Motivava il giudice di secondo grado che essendo stata accertata la pregressa utilizzazione del nome, nonché l'identità della società semplice convenuta con l'azienda agricola in fatto preesistente, non vi fossero dubbi circa la sussistenza di un diritto di preuso.

In particolare si considerava che l'uso storico della ditta sulle etichette apposte sulle bottiglie dell'azienda fosse da considerarsi effettuato con funzione distintiva, cioè come marchio, senza chesi potesse obiettare che tale risalente uso fosse meramente descrittivo, anche considerando che il principio di unitarietà dei segni distintivi (art. 22 CPI) ha in ogni caso l'effetto di estendere la tutela sul segno preusato a tutti quelli ad esso riconducibili³⁶. Di guisa che vi sarebbe sulla parola

³⁶Ampia giurisprudenza di legittimità giustifica l'estensione. Cfr. Cass. Civ., 28 Febbraio 2006, n. 4405, in *Mass. Giur. It.*, 2006. Ove si afferma che: “il principio di unitarietà dei segni distintivi, il quale rinvia la sua ratio nella tendenziale convergenza dei differenti segni verso una stessa finalità, è espressamente stabilito dagli artt. 13 e 17, comma 1, lett. c), L.M. (ancora per completezza, ora, D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 22 e 12) e comporta che chi acquista il diritto su un segno utilizzato nella sua funzione tipica (nella specie, di insegna), acquista il diritto sul medesimo anche in relazione alle funzioni proprie degli altri segni, ferma restando l'estensione della tutela all'ambito territoriale raggiunto in riferimento all'uso fattone”.

E quindi che: “In forza del principio di unità dei segni distintivi, il preuso di una denominazione come insegna va tutelato, nei medesimi limiti territoriali, anche in riferimento ad una utilizzazione in funzione ulteriore e diversa, quale marchio di fatto, ciò pure a fronte dell'altrui successiva registrazione di quella denominazione come marchio (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto immune da vizi logici giuridici, confermandola, la

“Bellussi” un regime di duopolio.

La parte titolare dei marchi registrati ricorreva in Cassazione contestando la prova testimoniale e le prove documentali, supposte non univoche, tramite cui il giudice di merito aveva fondato l'accertamento del preuso, quindi il susseguente diritto.

Sosteneva, infatti, la ricorrente la mancata piena prova della notorietà del segno, nonché *“della sua utilizzazione concreta, effettiva e continuata”* (p.11) entro, peraltro, un poco chiaro ambito territoriale. Dubitava, quindi, che fosse *“possibile qualificare come preuso di marchio l'indicazione della denominazione sociale sul prodotto, pur in presenza sugli stessi di un logo autonomo”* (p. 13).

Si obiettava, infine, che il principio di unitarietà dei segni distintivi non dovesse trovare pedissequa applicazione, giacché nel settore alimentare l'apposizione della ditta risponde non ad uno scopo distintivo ma ad un mero obbligo di legge.

La Corte accoglie la doglianza intorno all'accertamento blando dei presupposti per la tutela del marchio non registrato, avendo mancato – in particolare – il giudice di merito di verificare l'uso continuo, effettivo e notorio del marchio stesso sulla scorta del principio statuito con la sentenza Cass. Civ., 1 Aprile 1994, n. 3224³⁷, per la quale: *“La tutela del marchio non registrato (cosiddetto marchio di fatto) trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva, con la conseguenza che la tutela medesima non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un'attività d'impresa*

sentenza di merito che, una volta accertato il preuso dell'insegna «Canali», per un negozio di abbigliamento, ha escluso che l'utilizzo di quella parola, nell'ambito del territorio di riferimento, come marchio di fatto, costituisca contraffazione del successivo, omonimo marchio da altri registrato)”.

In breve, il preuso di un segno “minore” - quale ad esempio l'insegna o la stessa denominazione sociale – estenderebbe la tutela di fatto anche al marchio corrispondente – segno “maggiore” -, quantunque terzi lo abbiano *medio tempore* registrato. Icasticamente potrebbe parlarsi di una “corrispondenza biunivoca” tra il marchio e gli altri segni, essendo che con l'uno si tutelano gli altri e viceversa.

³⁷In *Mass. Giur. It.*, 1994.

mai (o da lungo tempo non) esercitata dal preteso titolare”.

In particolare il giudice dell'appello avrebbe errato ritenendo che il preuso fattuale del marchio vi fosse già per l'avvenuta successione tra le due imprese agricole dei convenuti (dal 1974 al 1989 avrebbe operato la società di fatto, dal 1989 ad oggi la società semplice); avrebbe dovuto piuttosto porre riscontro intorno all'uso concreto, effettivo e continuato del marchio – non della mera ditta – di fatto “Bellussi”, in particolare avrebbe dovuto verificare che detta parola costituisse il cuore della precedente dicitura “Azienda Agricola Bellussi Agostino e Lamberto” cui si sostiene derivi il marchio “Bellussi” in questione.

Erronea viene, dunque, riconosciuta l'estensione del preuso dalla ditta al marchio, giacché è ben possibile che un imprenditore abbia preusato il segno per la ditta senza al contempo averne voluto fare uso di marchio (così nel citato caso *Martinez*).

Inconferente perciò il richiamo al principio di unitarietà dei segni distintivi (art. 22 CPI), tanto più in circostanze – come quelle di cui si tratta – in cui l'uso del patronimico non ha un volontario scopo distintivo ma discende da un obbligo di legge (l. 30 Aprile 1962, n. 283; d. lgs 27 Gennaio 1992, n. 109).

Infine veniva rilevato come la sentenza fosse viziata relativamente al preciso accertamento dell'ambito spaziale entro cui avrebbe operato il marchio di fatto “Bellussi”.

Appare evidente dall'indirizzo di legittimità qui in commento come sia determinante, al fine di tutela dei segni distintivi di fatto, l'esistenza di un ***affidamento del mercato*** rispetto a quel segno, che non deve essere né confuso né associato con altro³⁸.

Nel minimo della tutela puramente locale al massimo della tutela

³⁸Interessanti le notazioni fatte in generale da L. Guidobaldi, *Funzione di affidamento del marchio e tutela dell'origine*, in *Dir. Ind.*, 1, 2015, p. 43. Valorizza il “rischio di confusione per il pubblico” come canone del giudizio di contraffazione A. Vanzetti, *I segni distintivi non registrati nel progetto di “codice”*, *op. cit.*, pp. 104-105. Per il “rischio di associazione fra segni” v. A. Vanzetti, C. Galli, *La nuova legge marchi*, *op. cit.*, p. 30 e ss.

internazionale (è il caso del “marchio notoriamente conosciuto *ex art. 6-bis CUP*”) il marchio di fatto intende, da un lato, conservare l'investimento fatto sul segno e, dall'altro soprattutto, evitare il rischio di confusione nel mercato di riferimento.

Su queste basi appare giustificata la regola della distinta articolazione dei segni distintivi di fatto, nella misura in cui il diritto concorrente con quello discendente dalla registrazione viene circoscritto all'uso della parola in concreto effettuato, e pur sempre considerando che un preuso notorio del segno, quale che esso sia, riattiva *a contrario* il principio di unitarietà precludendo o invalidando registrazioni della stessa parola come marchio da parte di terzi (art. 12, co. 1, lett. a) e b) CPI).

Per l'effetto può immaginarsi che l'illiceità, espressa dal cattivo esercizio di un marchio in regime di duopolio, sia duplice e speculare; l'abuso in parola è, infatti, una sorta di "**abuso bifronte**" essendo questo perpetrabile tanto da parte del *preutente* - che voglia estendere oltre lo spettante il suo diritto di preuso sul segno - quanto da parte di chi ne è *titolare* - per il caso in cui il preuso fosse già talmente noto o rinomato nel mercato da escludere, *a priori*, qualsivoglia possibilità di registrazione ad opera di terzi.

3.4) (...segue) L'abuso del marchio in regime di “duopolio”. I limiti all'eccezione di uso patronimico

La seconda ipotesi di abuso che si ritiene qui meritevole di considerazione è, dunque, quella che si scorge nel conflitto tra marchio registrato ed **eccezione di uso del patronimico**.

Anche in questo caso l'abuso può rivelarsi duplice essendovi opposti due speculari interessi. Sicché due sono le ipotesi di *scorrettezza professionale* astrattamente distinguibili: quella in cui il titolare della privativa provi prepotentemente (ad esempio attraverso strategiche minacce o azioni

processuali) ad inibire l'uso del nome civile altrui e quella - riterrei assai più interessante ed oggetto di prossima disamina - in cui il terzo omonimo distorca la libera utilizzazione descrittiva che gli è concessa dalla legge (art. 21 CPI) a fini anticoncorrenziali, ossia per agganciare l'altrui notorietà e, così, indurre nel mercato un rischio di confusione o associazione tra i prodotti delle due imprese.

Per spiegare come ciò occorra sembra utile rinviare al recente **caso Alessi**³⁹.

La *Alessi Spa*, nota società operante nel settore pubblicitario e titolare dell'omonima ditta e dell'omonimo marchio comunitario, citava la concorrente *Exclusive di Giacinto Alessi Srl* a comparire presso il Tribunale di Palermo per vedere inibito l'uso del segno patronimico contraffatto e per il risarcimento dei correlati danni patiti per l'indotta confusione nel mercato.

La convenuta respingeva le accuse sul presupposto della funzione meramente descrittiva del patronimico. Il Tribunale accoglieva le ragioni di quest'ultima.

L'Appello confermava il primo grado e precisava che, alla luce della novella comunitaria (Dir. CEE n. 88/104) che cancellava la tutela esclusiva ed assoluta del marchio patronimico dalla c.d. Legge Marchi⁴⁰, bisognasse non più presumere⁴¹ il carattere confusorio del secondo segno patronimico ma concretamente verificarlo, secondo canoni di *correttezza professionale*⁴². Il giudice dell'appello - fatte le opportune verifiche empiriche – considerava l'elemento patronimico *Alessi* come

39Il presente paragrafo riproduce, con alcune varianti, la mia nota critica referata alla Cass. Civ., 8 Gennaio 2015, n. 3806, in *Riv. Dir. Ind.*, 2, 2016, p. 113 e ss.; è così citabile: Ram. Romano, *L'abuso del diritto al nome civile nell'attività d'impresa*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2, 2016, p. 120 e ss. .

40V. R. D. n. 929/42, d'ora in poi L.M. . In particolare v. art. 1-bis, co. 1, lett. a)L.M., ora art. 21 CPI.

41In questo senso si poneva l'indirizzo giurisprudenziale che, per ragioni di ordine pubblico, sopprimeval'usocommerciale del nome civile ravvisando l'impossibilità di differenziare due segni contenenti il medesimo patronimico, specie laddove fossero propri di imprese operanti nello stesso settore merceologico. In proposito si veda per tutte Cass. 3 Luglio 1992, n. 8157, in *Mass.*, 1992, p. 713.

42Il *revirement* si deve al Tribunale di Milano; per tutte si veda la sentenza Trib. Milano, 5 novembre 1987, in *Giur. Dir. Ind.*, 1987, p. 820.

descrittivo e, quindi, giudicava insussistente il rischio di confusione tra i segni⁴³.

La soccombente ricorreva per Cassazione.

I cinque motivi di ricorso interrogano la Corte sull'uso dell'elemento patronimico in un marchio complesso come foriero di danno ingiusto nei confronti di un anteriore marchio patronimico concorrente.

In breve, il caso risulta d'interesse perché palesa il conflitto tra diritto al nome nella libertà d'impresa (artt. 6, 7, 8 c.c. e artt. 2, 22, 41 Cost.) ed esigenze di correttezza (art. 1175 c.c.) nei traffici giuridici, sia a tutela del buon funzionamento del mercato (art. 2595 c.c.) che della concorrenza contro ogni atto potenzialmente sleale (art. 2598 c.c.)⁴⁴.

Preliminarmente va osservato che nel diritto industriale vige un *principio di libertà nella formazione e nell'uso della ditta* (art. 2563, co. 1, c.c.), che è legato al *principio di verità originaria della ditta* (art. 2653, co. 2, c.c.) ed ha il prerequisite della *novità* della stessa.

Questa libertà, da un lato, soggiace ad un onere di differenziazione, onde evitare confusione nel pubblico ed indebiti vantaggi (art. 2564 c.c. e art. 8, co. 2, CPI) e, dall'altro, trova deroga nella disciplina del marchio patronimico, disciplina che consente all'imprenditore di fornire informazioni su di sé nell'ambito dell'attività economica esercitata (art. 21, co. 1, lett. a) CPI).

A bilanciamento di tale diritto, che è quasi un diritto alla identificazione personale⁴⁵, sta il limite per cui il nome civile non deve trasformarsi in nome commerciale, altrimenti alterandosi in distintiva la funzione meramente descrittiva del segno (art. 21, co. 2, CPI).

43Il caso risulta già, prima dell'esame di legittimità, commentato in *Giur. ann. dir. ind.*, Milano, 2006, 785. Nonché, con riferimento all'atipicità dell'uso del patronimico, da G. Lecce, *Il marchio nella giurisprudenza*, Milano, 2009, p. 190.

44Cfr. R. Franceschelli, *Rapporti tra nomi di persone e marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, III, 1988, p. 180 e ss. .

45Chiaro al riguardo F. Macioce, *Profili di diritto al nome civile e commerciale*, Padova, 1984, pp.84-93. Interessante la ricostruzione dell'A. sulla possibilità di uso eccezionale del patronimico da parte del post-adottante in termini – (ritterrei) qualificabili come – di licenza legale. Nonché N. Coviello, *Il nome della persona*, in *Dir. fam. e pers.*, 1986, p. 278 e ss. .

Se, quindi, è accertata l'illiceità della seconda registrazione, perché fatta con lo scopo di confondere i segni omonimi, ne consegue la dichiarazione di nullità di quello registrato posteriormente.

Infine, il principio di unitarietà dei segni distintivi (art. 22 CPI) amplifica la tutela da un segno all'altro e permette di considerare contraffattorio l'uso del segno altrui anche in funzione diversa da quella espressa dal suo titolare.

Tanto premesso i motivi di ricorso, ai nostri fini precipui, possono ridursi a tre quesiti principali, tutti tra di loro strettamente avvinti nella misura in cui ciascuno rimanda aldilemma se debba prevalere il diritto al nome del post-adottante(art. 21 CPI) oppure la privativa del titolare del marchio prioritariamente registrato(art. 22 CPI).

Il primo quesito ci interroga se tra i terzi, cui si possa vietare l'uso del patronimico *ex art. 21, co. 1, CPI*, rientrino - oltre che le persone fisiche – anche le società di capitali; altrimenti detto se pure il socio di una società di capitali possa vantare tale diritto al nome quando questa risulti eguale o simile ad un precedente marchio registrato⁴⁶.

Il secondo quesito, che fa da *pendant* al primo, si condensa nell'interrogativo circa la liceità dell'uso da parte del terzo del proprio nome civile, quando questo collida con un marchio anteriormente registrato, in assenza di una reale esigenza descrittiva.

Il terzo ed ultimo quesito attiene, invece, alla legittimità, in termini di correttezza professionale, dell'inserimento del patronimico – quando è anche antecedente marchio forte altrui – nel proprio segno complesso. Ci si chiede, cioè, se l'inserimento di un marchio forte altrui entro uno complesso proprio palesi, necessariamente, un rischio confusorio.

⁴⁶In termini diversi ci si chiede se la possibilità di adottare un elemento patronimico simile o uguale all'altrui marchio sia estesa anche all'uso di denominazioni o ragioni sociali in quanto mere espressioni di una proprietà ma non di una produzione.

Unitariamente i quesiti sottintendono **due tipi di conflitto**: il primo è quello tra marchio patronimico anteriormente registrato e successivo marchio di fatto complesso, avente a cuore lo stesso nome anagrafico (art. 21 CPI), il secondo quello tra il marchio registrato e la denominazione sociale complessa del post-adottante (art. 22 CPI)⁴⁷.

Il **conflitto marchio-marchio** è un conflitto di tipo privatistico apprezzabile tanto in punto di novità in sede di registrazione (art. 12 CPI), quanto in punto di contraffazione del marchio anteriore (art. 20 CPI)⁴⁸.

Nella specie il conflitto – che è conflitto tra marchi di servizi⁴⁹ - si modula come rischio di confusione o associazione dei servizi di due imprese pubblicitarie in dipendenza dell'omonimia dei rispettivi segni patronimici (art. 12, co. 1, lett. d) CPI e art. 20 co. 1 lett. b) CPI).

La lecita coesistenza di due marchi omonimi, entro uno stesso mercato, è essenzialmente subordinata alla descrittività del secondo segno. Ogni altro uso, che non sia quello inteso a meramente rappresentare l'inerenza di un'impresa ad un soggetto, è confusorio (art. 30 CPI).

In questo senso la *descrittività* è l'attributo statico della proprietà, quello che certifica l'appartenenza dei servizi o dei prodotti all'imprenditore (art. 21, co. 1, lett. a) L.M.), cioè la sua titolarità a ritrarre da essi benefici (art. 810 c.c.)⁵⁰.

47Per una lineare disamina del test di correttezza si rimanda a S. Sironi, *Art. 21*, in *Codice della Proprietà Industriale* (a cura di A. Vanzetti), Milano, 2013, p. 429; ID., *Art. 22*, in *Codice della Proprietà Industriale* (a cura di Vanzetti), Milano, 2013, p. 466.

48In questi termini G. Capuzzi, *I segni distintivi*, in *Lezioni di diritto industriale* (a cura di G. Ghidini e G. Cavani), Milano, 2014, p. 77. In generale sulla tutela del marchio si rinvia a C. Galli, *L'ambito di protezione del marchio*, in C. Galli, A. M. Gambino, *Codice commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, Torino, 2011, p. 254 ss. .

49La legge 24 Dicembre 1959, n. 1178 ha introdotto il c.d. *marchio di servizi*, ove più della funzione identificativa (c.d. distintività) rileva la funzione pubblicitaria mancando il distacco ontologico tra l'operare e l'opera. Per tutti M. Ricolfi, *I segni distintivi di impresa. Marchio ditta insegna*, in AA. VV., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012, p. 158 e ss..

50Lo studio moderno della proprietà ha segnato, nello slittamento del paradigma dominicale dei beni come centrali rispetto al potere proprietario una più marcata distinzione tra *cose* quali porzioni della realtà materiale, (così F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile, op. cit.*, p. 55) e *beni* quale ipostasi di generiche utilità (come evidenziato C. Reich, *The new property, op. cit.*, 1964, p. 733); evoluzione che porta, in questa sede, a meglio analizzare la funzione attrattiva del marchio tanto con riguardo al bene prodotto che al bene servizio così

Mentre la *distintività* è l'attributo dinamico dell'impresa, ossia la capacità del segno di distinguerne, da un lato, beni e servizi da quelli degli altri imprenditori (art. 7 CPI) e, dall'altro, in senso più generale di distinguere direttamente i produttori tra di loro, onde proteggerne la fama, il credito e il decoro, nonché il “bene” espresso dalla clientela⁵¹.

Questi due caratteri possono sovrapporsi, nella percezione pubblica, quando il segno distintivo è o incorpora un patronimico già usato da altro imprenditore.

Lì si manifesta l'esigenza generale di distinguere tra loro le attività economiche concorrenti e l'art. 21 CPI si condensa, dunque, in una norma complessa fatta di un divieto e di un permesso.

Il *divieto*, di cui all'art. 21 secondo comma, è quello di utilizzare il proprio nome anagrafico – già registrato da altri - in senso distintivo, atteso che il primo effetto di ciò sarebbe un'indebita associazione dei prodotti e dei servizi tra una ditta e l'altra e, quindi, una sicura confusione nel mercato.

In positivo, l'art. 21 stabilisce - trasponendo una fortunata categoria concettuale di *common law*, si potrebbe dire - una precisa regola di *fair use*, cioè un eccezionale uso consentito, un *permesso* circa l'uso dello stesso nome anagrafico quando necessario a descrivere l'appartenenza dell'impresa⁵².

Chi e come possa accedere a tale eccezione è – come il caso in commento palesa – questione nevralgica, oggi fortunatamente risolta.

come percepiti dal mercato (di qui la clientela come *new property*); chiaramente sul punto M. Barcellona, *Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici*, op. cit., pp. 607 e 682.

51Il concetto ha avuto ampia trattazione in *common law*; per una breve disamina al riguardo si rimanda a L. Mansani, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Il Dir. Ind.* 2007, p. 20.

52In altri termini l'art. 21, co. 1, CPI esprimerebbe una norma di eccezionale uso consentito del nome civile nel temperamento del rigore della legge (l'art. 20 CPI sancisce l'uso esclusivo di chi per primo registra il nome) allorché, considerati specifici interessi costituzionalmente garantiti (primariamente quello all'identità personale: artt. 2 e 22 Cost.), una sua stretta applicazione rischierebbe la qualifica di *summa iniuria*.

Per un'ampia disamina dei fondamenti teorici della *trademark's fair use doctrine* W. McGerevan, *Rethinking Trademark Fair Use*, in *Iowa Law Review*, vol. 94, 2008. La dottrina americana considera, sebbene per più ampie ragioni di libertà di parola (I emendamento), legittimo l'uso descrittivo di parole di uso comune; *mutatis mutandis* la comunanza del nome – che è l'omonimia – si giustifica, è *fair use*, quando tale nome viene utilizzato con modalità di mera descrizione.

Prima, infatti, si dibatteva⁵³ se delle limitazioni al diritto di marchio, di cui all'art. 21, co. 1, CPI, potessero avvalersi anche i soci di società di capitali che decidevano di inserire il proprio nome entro il marchio sociale.

A seguito della Direttiva (UE) 2015/2436 del 16 Dicembre 2015 - “sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi” - e del coevo Regolamento (UE) 2015/2424 l'orientamento prevalente in dottrina è stata tipizzato ed, ora, è indiscutibile il fatto che il c.d. diritto al nome civile nell'attività d'impresa sia prerogativa esclusiva delle persone fisiche (art. 14, co. 1, lett.a) Dir. 2015/2436).

Aggiunge, poi, la Direttiva in parola – al secondo comma dell'art. 14 – che tale uso eccezionale è, in ogni caso, legittimo solo se “*conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale*”, in un breve distico, a noi più familiare, se è conforme a “*correttezza professionale*”.

In altri termini, la pronuncia evidenzia come la descrittività di un marchio patronimico si apprezzi individuando nel parallelo l'*attività economica* svolta (parametro oggettivo) e la *correttezza professionale* dovuta nel caso specifico (parametro soggettivo).

Nel settore dei c.d. *servizi avanzati*, in cui il segno scavalca il *medium* del “prodotto da scaffale” ed evoca direttamente la qualità soggettiva dell'imprenditore, la correttezza assume specifici connotati professionali di lealtà, che sottolineano come la regola di tutela del patronimico occorra a preservare la *vis attractiva*⁵⁴ racchiusa nel nome anagrafico dell'imprenditore.

53Per l'esclusione dei soci di società di capitali da sempre la dottrina maggioritaria e più autorevole: G. Sena, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, op. cit., p. 156 e M. Ricolfi, *I segni distintivi*, Torino, 1999, p. 144. *Contra* F. Gioia, *Diritto di marchio e omonimia*, Torino, 1999, p. 150.

54Come rilevato dalla giurisprudenza comunitaria funzione del marchio non è semplicemente quella di indicare l'origine dei prodotti o dei servizi ma anche – o piuttosto - quella di evocare un messaggio commerciale specifico, ove risiede la *vis attractiva* dell'impresa. Corte Giust., 11 Settembre 2007, C-17/06, *Céline*, punto 26; Corte Giust., 16 Novembre 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch*, punto 59.

Di guisa che imprenditore corretto è colui che fa di tutto per distinguere i propri segni da quelli di altro imprenditore pre-adottante, per esempio apportando significative modificazioni ed integrazioni al segno, tali da minimizzare la – pur astrattamente legittima - addizione del proprio nome⁵⁵.

In generale, li si può vagliare secondo i principi della Suprema Corte⁵⁶, la quale ha osservato che: *“Il principio della correttezza professionale va inteso in senso ampio, ricomprendente ogni comportamento, anche indiretto, che si riveli contrario a regole deontologiche. Esso non è pertanto riconducibile alla mera prassi commerciale ed alle condotte normalmente tenute dagli imprenditori di una determinata zona, ma piuttosto ai principi etici che ne governano l'attività”*.

Andando, poi, nel particolare può leggersi quanto osservato dalla Corte di Giustizia nel famoso **caso Gillette**; per essa non vi è correttezza professionale allorché il marchio venga usato *“in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale tra il terzo e il titolare del marchio; (o in modo tale che) pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; (o in modo tale che) causi discredito o denigrazione di tale marchio; (o in modo tale che) il terzo presenti il suo prodotto come un'imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è titolare”*⁵⁷.

Sicché, per apprezzare l'appropriazione onomastica come abusiva, è decisivo riscontrare, nel giudizio di merito, la sussistenza o meno di una

Evidente l'interesse altrui a preservare l'esclusività del messaggio commerciale, la condotta professionale richiesta ad ogni altro concorrente è quella di non frustrare tale legittimo interesse (profittando parassitariamente dell'evocatività specifica di quel marchio in fronte al mercato). *Ex plurimis* G. Sena, *Il rischio di confusione fra segni e la funzione del marchio*, op. cit., passim.

55Cass. 3 Agosto 1987, n. 6678, in *Mass. Giur. It.*, 1987. Così anche la giurisprudenza comunitaria CGCE, 17 Marzo 2005, causa C-228/03, caso *Gillette*, in *Foro it.*, 2005, IV, 309, punto 46, sottolinea che occorre prendere in considerazione *“in che modo il marchio di cui il terzo non è titolare (...) e il marchio o il segno del terzo sono stati differenziati, nonché lo sforzo fatto da tale terzo per garantire che i consumatori distinguano i suoi prodotti da quelli di cui egli non è titolare”*.

56Cass., 15 Febbraio 1999 n. 1259, in *Danno e Resp.*, 1999, p. 887, con nota di S. Ronco.

57CGCE, 17 Marzo 2005, causa C-228/03, caso *Gillette*, cit., 309. Un interessante commento sul caso si ha in G. Colangelo, *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 162. In questo senso CGCE, 7 Gennaio 2004, causa c-100/02 – *Gerolsteiner Brunner*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, n. 4768, 1387.

contraffazione che assuma le forme di un agganciamento parassitario inteso a distrarre la clientela, affiliata dalla pre-esistenza del marchio omonimo⁵⁸.

Il giudizio di correttezza che si esprime è, dunque, effettuato in termini di *concorrenza sleale*; infatti, nell'ipotesi in cui l'utilizzazione commerciale da parte del post-adottante del patronimico risulti intesa ad evocare per sé il messaggio proprio del pre-adottante, la funzione del marchio viene alterata, da descrittiva in (anti)distintiva, cioè confusoria.

Il principio di unitarietà dei segni estende, poi, il **conflitto** privatistico dal **marchio** alla **ditta** (art. 22 CPI); per ciò ci si chiede se sia legittimo – o meglio conforme a correttezza professionale – l'inserimento nella propria denominazione sociale del marchio registrato di un terzo.

Vi sono due passaggi da affrontare: per il primo si discute tecnicamente del fatto che il marchio patronimico, in quanto marchio forte, determini un rischio di confusione quando richiamato dal post-adottante all'interno della propria denominazione sociale; per il secondo deve verificarsi se questo richiamo sia, comunque, ammesso sulla base di un'effettiva esigenza descrittiva.

Occorre, inizialmente, esaminare il concetto di marchio patronimico come marchio forte⁵⁹, che – come tale - costituirebbe il cuore necessario se inserito entro un segno complesso.

Per risolvere la questione, la Suprema Corte si richiama ad un suo precedente arresto (Cass. n. 29879/2011, **caso Campanile v. Campanile**)⁶⁰ e motiva la cassazione della pronuncia *de quo* affermando che la presenza del patronimico –

58In un caso analogo all'odierno in questi termini si pronunciava, per la prima volta dopo la modifica della L.M. ad opera del D. Lgs. n. 480/1992, la Suprema Corte (Cass. 22 novembre 1996 n. 10351, in *Giur. It.*, 1997, I, 1, p. 1215) evidenziando che l'uso del patronimico, è da valutarsi nel senso di riscontrare la presenza o l'assenza dell'intento di voler profittare della notorietà dell'altrui marchio onde distrarne la clientela in proprio favore.

59In proposito interessante, per le peculiari conclusioni, il percorso segnato da A. Cogo, *Marchi e moda, op. cit.*, p. 2597, rispetto ai patronimici nel settore della moda.

60In *Dir. Industriale*, 2012, 5, p. 482 con nota di I. M. Prado e B. Zamboni.

quale marchio forte - entro un segno complesso attrae sempre a sé il c.d. *cuore del marchio*; per conseguenza riemergendo una doppia identità di attività economica e segno la confusione sarebbe *in re ipsa*.

Ripercorrendo la giurisprudenza anteriore alla riforma⁶¹ si osserva come l'indirizzo fosse già nel senso di disconoscere un diritto all'uso del nome civile ogni qual volta vi fosse un rischio di confondibilità tra i segni; ne discendeva con riguardo alla ditta l'applicazione perentoria dell'art. 2564 c.c., con l'obbligo di modifica del nome della società di capitali, pure nell'ipotesi in cui l'omonimia fosse con il cognome di un imprenditore che lo avesse già in uso come ditta individuale dell'azienda poi conferita⁶².

La prima sentenza di legittimità, dopo la modifica della L.M. ad opera del D. Lgs. n. 480/1992, evidenziò⁶³ però che l'uso del patronimico, entro un'attività economica dello stesso tipo di quella rappresentata dal marchio anteriore, fosse da valutarsi in termini di *correttezza professionale*, cioè nel senso di riscontrare – e non presumere - la presenza o l'assenza dell'intento di voler profittare della notorietà dell'altrui marchio onde distrarne la clientela in proprio favore.

Afferma, in generale, la Suprema Corte che un raffronto tra i segni vada operato *"non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, tenendo conto, in particolare, che, ove si tratti di marchio "forte" (...), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli",*

61Cass. 3 Agosto 1987, n. 6678, in *Mass. Giur. It.*, 1987.

62Il principio era analogo per i marchi; laddove infatti l'uso alieno del secondo marchio patronimico fosse stato vietato dall'imprenditore primo registrante, dichiaratane la nullità, questo sarebbe stato sostituito da uno nuovo privo del riferimento patronimico. In proposito si rimanda al famoso caso *Balestra*, Trib. Roma, 12 Marzo 1984, in *Giur. Dir. Ind.*, 1984, p. 377.

63Cass. 22 novembre 1996, n. 10351, in *Riv. Dir. Ind.*, 1997, II, p. 80. Ma, come osservato, già prima le Corti milanesi avevano suggerito un *revirement* dell'indirizzo che riteneva impossibile un uso descrittivo del marchio patronimico omonimo. L'indirizzo così si consolida con una serie di pronunce del medesimo tenore. Così, per esempio, il Tribunale di Napoli, 4 Luglio 2001 (su cui C. Bellomunno, *Patronimico e conformità ai principi di correttezza professionale (commento a)*, in *Dir. Industriale*, 2,2002, p. 132) che ha precisato essere duplice la condizione d'uso del patronimico del post-adottante, ossia che l'uso sia fatto in funzione meramente descrittiva e che, in ogni caso, nel rispetto dei canoni dettati dalla correttezza professionale.

*perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante"*⁶⁴.

In sintesi, la Corte afferma l'irrilevanza degli elementi accessori adottati dal post-adottante e ribadisce il principio del loro assorbimento nel patronimico quale “cuore” del marchio (che, in quanto tale, è necessariamente confusorio in caso di conflitto), posizione avallata sia dalla citata sentenza *Campanile* del 2011, sia da quella più recente⁶⁵.

A questo punto, affrontare la questione della “scriminante descrittiva” risulta consequenziale.

Leggere la presenza o l'assenza dell'esigenza descrittiva dipende dalla **concezione di ditta**⁶⁶ – soggettiva od oggettiva – che si intende sposare. Nell'un caso quest'ultima identificherebbe la persona dell'imprenditore e si paleserebbe allora un'esigenza descrittiva, nell'altro l'azienda e – al contrario – non vi sarebbe alcuna esigenza descrittiva.

Questa seconda concezione – *aziendalistica* – che, è dominante in dottrina e spersonalizza il contributo del singolo socio è, in conclusione, quella che la pronuncia in commento adotta allorché disconosce – al punto 2.7 - che vi sia una reale esigenza descrittiva “*per la sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio*”.

Pertanto riterrei che il conflitto tra patronimici probabilmente, sul piano pratico, possa risolversi come una questione di ***abusodel nome civile***⁶⁷, essendo il

64Cass. 28 Gennaio 2010, n. 1906, in *Giur. It.*, 2010, 5, p. 1105.

65Cass. 14 Marzo 2014, n. 6021 e Cass. 6 Novembre 2014, n. 23648.

66Chiaramente sul punto G. Capuzzi, *I segni distintivi*, in *Lezioni di diritto industriale*, op. cit., p. 100.

67Un caso esemplare di abuso del nome civile, sebbene *ante* CPI e relativo ai nomi a dominio, è in Tribunale di Bergamo, 3 Marzo 2003, caso “Armani.it” causa *GiorgioArmani Spa v. Timbrificio Armani*, in *Corr. Giur.*, 6, 2004, p. 786 con nota di A. Maietta. Ben esaminato (come d'altronde altri casi qui riferiti) anche da G. Colangelo, *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 185. Ma, sembrerebbe, che il problema del conflitto tra patronimici sia in qualche modo storico come riportato da A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, op. cit., p. 290. Gli A. ricordano un caso “parassitismo onomastico” nella Francia di fine Ottocento,

fine precipuo di ciò non quello di evidenziare la paternità dell'impresa ma quello di realizzare una contraffazione del marchio anteriore per, così, ritrarre indebiti benefici.

A tale conclusione si perviene sia che nell'uso del patronimico si riscontri un atto di mala fede per agganciare l'altrui pregio, sia che ci si limiti a cogliere la divergenza tra il concreto uso distintivo del patronimico e quello, normativamente consentito, della descrizione.

Nei casi esaminati, apparentemente conforme alla legge, l'esercizio del diritto al nome (art. 21 CPI) sostanzialmente travalica l'interesse interno a descrivere l'appartenenza dell'impresa e, per altro verso, si oppone a quello esterno (del primo imprenditore) a non essere confuso o associato con altri soggetti⁶⁸.

Tanto compreso, il diritto al nome, che è meritevole di tutela per definizione, perderebbe tale meritevolezza perché volto ad uno scopo deteriore dell'*utilità sociale* – che qui è concorrenza e tutela del consumatore - per la quale le norme attributive di tale diritto (artt. 2, 22, 41 Cost.) esistono.

La corretta interpretazione della *ratio* della libera utilizzazione del patronimico è essenziale.

Per quanto osservato, infatti, è vero che l'art. 21, co. 1, CPI funge da filtro per escludere dall'applicazione della disciplina generale dell'uso esclusivo del marchio patronimico (art. 20 CPI), tutta una serie di ipotesi, prima quella della non confusoria compresenza di due patronimici eguali. Ma è pur vero che, appurata la volontà anti-distintiva (cioè l'abuso del nome civile), la privativa, inizialmente affievolita dall'altrui diritto al nome, si espanderebbe nuovamente avocando a sé il diritto a vietare usi alieni del marchio.

quando nelle famiglie di cognome Farina era invalso l'uso di battezzare col nome di Jean-Marie i figli maschi, perchè potessero così "affittare" il proprio nome in concorrenza con la celebre "Acqua di Colonia".
⁶⁸In termini di valutazione dell'abuso come frustrazione di interessi contrapposti L. Bigliazzi Geri, *Contributo ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato*, op. cit., pp. 179-180.

Ancora sul punto, la tecnica dell'abuso conduce a riflettere sul c.d. *momento percettivo*⁶⁹, entro cui – come obiettato da parte appellata - potrebbe escludersi una reale volontà abusiva, sulla base del fatto che i destinatari dei servizi della Exclusive srl fossero operatori qualificati (e non meri consumatori) con i quali la conclusione del negozio avveniva, di norma escludendo qualsiasi erronea confusione, per iscritto e di persona⁷⁰.

Mutuando le categorie dell'invalidità per confutare l'intento abusivo si può osservare che nelle ipotesi in discorso, essendo possibile riconoscere l'imprenditore offerente, è possibile escludere la presenza di *asimmetrie informative*⁷¹ che, potrebbero indurre il destinatario dell'offerta a concludere un contratto in **errore**.

Infatti, per le circostanze del caso concreto, questo è senz'altro in astratto *essenziale* perché relativo all'identità e alle qualità della controparte (1429, n. 3, c.c.) ma non, necessariamente, *riconoscibile* come tale da parte dell'offerente (art. 1428 c.c.) o di una *persona di normale diligenza* (art. 1431 c.c.).

Ogni considerazione sul **dolo**⁷², *determinante* (art. 1429 c.c.) o *incidente* (art. 1440 c.c.), ipoteticamente perpetrato nei confronti della controparte parrebbe dunque assorbita, da un lato, dall'assenza di provati intenti contraffattori e, dall'altro, dalla capacità di discernimento dell'imprenditore astrattamente ingannato.

In breve, ancorché il destinatario dell'offerta possa ingannarsi sull'omonimia della ditta, non del pari può dirsi che la controparte convenuta sia in grado di riconoscere – pur tenendo una condotta corretta e diligente – dell'altrui errore *in*

69Sul punto S. Sandri, *Valutazione del momento percettivo del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 6, pt. 1, 2002, p. 526 e ss. .
Cfr. anche G. E. Sironi, *La percezione del pubblico interessato*, in *Dir. Ind.*, 2, 2007, p. 121 e ss. .

70V. punto 2.2 della sentenza in commento: *“la destinazione del prodotto offerto dalle due imprese di pubblicità a una cerchia selezionata di utenti, aventi sicure capacità di discriminazione del prodotto, impedirebbe ogni possibile confusione o associazione tra i segni”*.

71Nel caso di specie, spesso, non c'è un rapporto c.d. “B2C” ma un rapporto “B2B”. In generale su i contratti asimmetrici e su i rapporti con i consumatori cfr A. Zoppini, *Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza*, op. cit., p. 515 e ss. .

72In argomento U. Minneci, *Struttura del dolo: contegno del decipiens e consenso del deceptus*, in *Riv. Dir. Civ.*, I, 1999, p. 373.

personam.

Ciò non di meno bisogna considerare che, rispetto ai marchi, gli interessi tutelati sono più ampi coinvolgendo l'imperturbabilità del mercato che si vuole tutelare da rischi o anche solo ombre che lo possano rallentare nel suo normale fluire, sicché il confronto con la disciplina civilistica in materia di vizi del consenso non può esaurire le considerazioni che stigmatizzano l'uso del patronimico.

Infatti l'evenienza di una confusione presso il pubblico – la cui valutazione è rimessa al criterio del *consumatore medio* per specifico segmento merceologico⁷³ - non può escludersi del tutto anche quando si possa escludere l'errore, spontaneo o doloso che sia; il canone previsto dal diritto dei marchi può essere infatti più stringente e, in ogni caso, resta possibile una diversa lesione dell'attrattività del segno, per esempio per ipotetico *annacquamento* del marchio che diviene meno appetibile, agli occhi dei possibili licenziatari, proprio per la compresenza di un omonimo patronimico⁷⁴.

La regola del marchio patronimico è, dunque, una regola precauzionale e, pertanto, con la tecnica dell'abuso non si colpisce il risultato dannoso ma, già prima, l'intento d'approfittamento⁷⁵.

Il segno è un ingranaggio pigro, ambiguo – *aliquid stat pro aliquo*⁷⁶ - di una

73V. sentenza CGCE 11 Novembre 1997, C-251/95, *Sabel BV v. Puma AG*, in Racc. p. I-6191, punto 22. Nonché, proprio in un caso di marchi patronimici, Cass. 28 Febbraio 2006n. 4405 in *Foro It.*, 2006, 10, 1, p. 2794.

74Lo segnala, specie per i marchi che godono di rinomanza, C. Galli, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001, p. 39 e ss.; ID., *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *IDI*, 2007, p. 83 e ss. .

75Intento che, naturalmente, può anche essere quello opposto del titolare del segno, il quale, tramite strategiche ingiunzioni, ne voglia scoraggiare usi alieni invece eccezionalmente consentiti (art. 21, co. 1, CPI). In altri termini l'abuso può essere biunivoco, cioè non solo del postadottante ma anche del legittimo titolare del marchio patronimico. In generale sulla doppia dinamica – *iperpropriataria* ed *antipropriataria* – del fenomeno abusivo M. Bessone, *Proprietà egoista, abuso del diritto e poteri del giudice*, in *Foro It.*, IV, 1974, p. 141 e ss.. L'abuso, come tecnica giuridica che si insinua negli interstizi che la legge non raggiunge, ci rivela, allora, tutti i limiti del *segno* come entità in bilico tra diritti della personalità e necessità dell'impresa.

76Sant'Agostino d'Ippona, *De doctrina christiana*, II, 1, pp. 2-3.

macchina complessa che è l'impresa, la quale sola può esprimere un significato e conferirlo ad un segno. Il giudizio sul segno è quindi interpretazione della c.d. "relazione di significazione" che lega il segno e questo *qualcos'altro* costituito dall'impresa.

La tutela patronimica protegge, dunque, il *significato* dell'impresa attraverso il *segno distintivo*, il cuore economico dell'impresa mediante l'involucro giuridico della privativa.

Il giudizio di confondibilità dei segni distintivi tramite il canone della correttezza professionale è, così, decodificazione di *significati*, al limite – in caso di abuso - demistificazione; se invece si credesse di poter presumere l'abuso o, al contrario, si presumesse sempre un uso legittimo del segno si appiattirebbe il Diritto su sé stesso, annullando la pluralità sostanziale dei *significati* nell'unicità formale di un *segno*⁷⁷.

Ma è pur vero – come evidenziano la sentenza in commento e la più recente disciplina europea, escludendo il socio di società di capitali dal diritto al nome civile nell'impresa - che nella scissione capitalistica tra produzione e controllo è evidente quale sia il significato dell'impresa. Il diritto di cui all'art. 21 CPI si deve ascrivere, infatti, alla prima dimensione, altrimenti surrettiziamente trasformandosi il *segno onomastico* in una rendita di posizione dell'azionariato⁷⁸.

⁷⁷Il pericolo, in un caso (quello del titolare) come nell'altro (quello del controinteressato), è di avallare un'autentica forma di *egoismo possessivo*. Cfr. C. B. MacPherson, *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese – La teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke*, op. cit., p. 229 e ss. .

⁷⁸Nel caso delle società di capitali, infatti, il *significato* - di cui il *segno* è proiezione - origina dalla parte produttiva dell'impresa e lì deve restare ancorato. Come d'altronde evidenziato dalla stessa pronuncia in commento al punto 2.6. In generale d'interesse in questo senso il contributo di G. B. Ramello, *Semiotica, diritto e mercato. Economia del marchio nel terzo millennio*, in *Economia e politica industriale*, 1, 2008, p. 107.

Capitolo 4

Abuso e Diritto d'Autore

4.1) Introduzione

La prima legge italiana sul diritto d'autore – L. 25 Giugno 1865, n. 2537 – si ispirava totalmente al modello francese del *droit d'auteur* che, in contrapposizione al modello anglosassone del *copyright*, recepiva i principi liberisti del Code Napoleon; questa legge, quindi, riportava sulla proprietà intellettuale le stesse regole di absolutezza, esclusività e perpetuità che contrassegnavano la proprietà su cose materiali¹.

In pochi anni, però, l'attenzione verso gli interessi pubblici e dei terzi controinteressati all'opera mutò radicalmente e già con la Convenzione dell'Unione di Berna del 1886 (e le sue successive modificazioni) si stabilirono regole universali di maggior rispetto per i diritti personali dei creatori, regole che intendevano soddisfare il "*desiderio di proteggere nel modo più efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche*"².

Le prerogative riconosciute all'autore, o ai suoi aventi causa, sull'opera dell'ingegno cominciavano a sottendere un rapporto più che un potere, un

¹In generale per un chiaro iter storico L. C. Ubertazzi, *I Savoia e gli autori*, Milano, 2000, *passim*.
²V. De Sanctis, *La Convenzione Internazionale di Berna*, in *Quad. Dir. Aut.*, 1949, p.7.

bilanciamento di interessi piuttosto che un diritto assoluto.

Con la L. 18 Marzo 1926, n. 562 (c.d. *Legge Rocco*), prima e con l'attuale **L. 22 Aprile 1941, n. 633** (c.d. *Legge Pavolini*), poi – oltre che con gli artt. 2575-2583 c.c. - sotto l'egida della qualificazione laburistica della creazione, titolo originario d'acquisto del diritto d'autore (art. 6 LDA), si palesarono le prime norme di tutela dei *diritti morali* d'autore (artt. 20-24 LDA), le prime norme sulla *diffusione culturale* delle opere a soddisfacimento di interessi dello Stato (artt. 11 e 15 LDA), nonché le prime norme sulle *libere utilizzazioni* dell'opera da parte dei terzi controinteressati all'esercizio di un diritto fondamentale (artt. 65-71^{octies})³.

In questo clima di "*giustizia sociale*" – per riprendere le parole della relazione alla legge dell'allora Ministro della cultura popolare Alessandro Pavolini – "*l'opera non è più tutelata soltanto come bene, ma quale massima espressione del lavoro umano, quello intellettuale, nella sua estrinsecazione creativa*".

Nella concezione fascista del lavoro apparve, per esempio, innovazione importante il riconoscimento dei diritti degli attori, degli interpreti e degli esecutori (artt. 80-85^{bis} LDA).

Tale circostanza sottolineava infatti come l'opera dell'ingegno avesse, in qualche modo, necessariamente un aspetto soggettivo pubblicistico, collettivistico, che la rivolgeva in favore di chiunque trovasse l'occasione di farla vivere attraverso nuove e diverse forme creative. Coerentemente all'autore, in questi casi, non veniva più riconosciuto un diritto sulla cosa ma un'*obligatio ex lege*, ossia un più modesto diritto a ricevere un equo compenso per i nuovi ed alternativi usi dell'opera.

Nella congerie di interessi che la disciplina autoriale proiettava, considerando che "*i diritti subiettivi (...) debbono trovare giustificazione in motivi*

3V. De Sanctis, *Sulla natura giuridica del diritto d'autore*, in *Dir. Aut.*, 1961, p. 1 e ss. .

*etici e sociali*⁴, spiccava la necessità che l'esercizio dei diritti dell'autore, così come quello di chi avesse in proprietà esemplari dell'opera, fosse conformato a più alti canoni.

In particolare si considerava, da un lato, che le prerogative dell'autore fossero piegate al soddisfacimento di quelle esigenze di *progresso* di stampo corporativo e, dall'altro, che le facoltà ed i poteri proprietari sulla cosa – frutto dello sforzo creativo dell'autore - fossero esercitati nel rispetto del *lavoro intellettuale* che di quel progresso era stato il volano.

Nondimeno tra le due esigenze potevano palesarsi conflitti interpretativi e nel dubbio di quale interesse preferire non era – e non è – difficile scorgere tentativi di abuso di una parte contro l'altra.

Eppure la legge sul diritto d'autore, salve poche modifiche "politiche" rese necessarie con la caduta del regime fascista e poi con l'avvento della Repubblica, resistette a lungo nel suo corpo originario bastando a risolvere tali conflitti un corretto bilanciamento degli interessi in gioco.

A partire dagli anni '70 l'identificazione del corretto modo in cui esercitare i diritti autoriali si è, però, resa più ardua; in particolare due fattori si sono palesati ed hanno informato tutta la vecchia disciplina del diritto d'autore a profondi cambiamenti.

Questi due fattori sono rappresentati dal **rapidissimo progresso tecnologico**, specie in ambito digitale, e dalla **concorrenza normativa** di norme di derivazione **comunitaria** di molteplice – antitrust, consumeristico, autoriale - indirizzo.

L'attuazione delle Direttive nella legge del diritto d'autore (e fuori di essa) ha, infatti, creato nuovi e più ripidi problemi d'interpretazione, di qui, in assenza di

⁴Così il Senatore Pierantoni nella sua relazione, del 26 Novembre 1940, alla Legge sul diritto d'autore.

una puntuale coordinazione legislativa⁵, il manifestarsi di inedite forme abusive che coinvolgono l'opera, come strumento o oggetto di abuso.

A titolo d'esempio si ricorda la modifica, occorsa negli anni '70-'80, degli artt. 171-172 LDA contro la nascente e diffusa **pirateria fotografica** che era stata facilitata dall'avvento di tecnologie a basso costo⁶.

Ancora si può fare riferimento alla L. 22 maggio 1993, n. 159 (oggi abrogata dalla L. 248/2000 e dal D. Lgs. 68/2003), relativa alla protezione del diritto d'autore contro **utilizzazioni abusive di terzi**, che in una specifica ipotesi ha istituito un diritto *sui generis* dell'editore, diverso da quello di riproduzione di cui all'art. 13 LDA, sulla composizione grafica delle opere di sua pubblicazione.

Più di recente si pensi agli artt. 69-*bis* e ss. – introdotti, sulla scorta della Direttiva 2012/28/UE, dal D. Lgs. 163/2014 – che ha previsto nuove forme di tutela pubblicistica – su tutte l'onere di digitalizzazione per biblioteche statali – in favore delle c.d. **opere orfane**, ossia di quelle opere, non in pubblico dominio, il cui autore sia sconosciuto o irrintracciabile che, a lungo, sono state oggetto di speculazione o di burocraticissimi ostruzionismi.

Altri casi di abuso del diritto che sono posti rispetto ad opere dell'intelletto incontrano di traverso gli interessi o i poteri autoriali; esse – come detto - si possono rintracciare attraverso la disciplina antitrust o mediante quella consumeristica.

Così sono ritenute abusive (*rectius* nulle) quelle clausole vessatorie (art. 33 Cod. Cons.) contenute nelle c.d. **shrinkwrap licenses** (c.d. *licenze a strappo*); si tratta - in particolare - di una modalità negoziale frequente nel settore informatico, che obbliga perentoriamente l'acquirente di una licenza software a quelle condizioni che vengono stampate sul retro della confezione contenente il supporto

5L. Menozzi, *Il mantello di Arlecchino*, in *Dir. Aut.*, 2001, p. 275.

6M. Fabiani, *Nuova legge contro la pirateria cinematografica e nuovi problemi di protezione*, in *Dir. Aut.*, 1985, p. 507.

(dvd o cd) acquistato⁷.

Si consideri in generale che i software, in quanto *creazioni utili*, si avvicinano alle tradizionali opere dell'ingegno per le quali, di norma, l'attribuzione di un controllo in esclusiva di un prodotto è, estensivamente, attribuzione di un'esclusiva sul mercato⁸. Da questo potere di fatto deriva una chiara responsabilità, ossia quella di non accaparrarsi mercati contigui mortificando, al contempo, la libertà di scelta dei consumatori.

Il caso cui ci si vuole riferire in particolare è quello delle grandi *companies* dell'industria informatica che, tramite c.d. *contratti leganti*, costringono i rivenditori, prima, ed i consumatori, poi, all'acquisto del proprio software insieme a quello del proprio dell'hardware⁹, privando i primi della possibilità di proporre offerte commerciali più ampie ed elastiche ed i secondi della possibilità di scegliere, in alternativa, una gratuita e modificabile licenza software "*open*".

In sintesi appare, dunque, qui una insopportabile contrazione dell'autonomia negoziale cui bene si attaglia il nome di abuso.

Venendo ad una circoscritta didascalia può dirsi che parlare di abuso del diritto in rapporto al diritto d'autore, o alla proprietà intellettuale più in generale, significa parlare di **due possibilità di illecito**.

La prima riguarda chi è titolare di un diritto d'autore e ne abusi perseguendo scopi non rientranti nelle facoltà e nei poteri attribuitigli dall'Ordinamento.

La seconda è relativa al caso di chi, titolare di un qualsiasi potere o facoltà, lo eserciti apparentemente in maniera legittima ma, in realtà, esorbitando dalla

⁷Per una casistica statunitense cfr. A. Palmieri, *Autonomia contrattuale e disciplina della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 160 e ss. .

⁸P. A. E. Frassi, *Creazioni utili e diritto d'autore*, op. cit., p. 339 e ss. . V. M. De Sanctis, *I soggetti del diritto d'autore*, op. cit., p. 308.

⁹Per una disamina del fenomeno si rinvia al mio: *Sul diritto al rimborso del prezzo del software preinstallato dal produttore dell'hardware. Suggestioni intorno ai beni complessi e la buona fede oggettiva*, commento a Cassazione civile, sez. III, 11 settembre 2014, n. 19161, in *Corriere giuridico*, 5,2015, pp. 652-659.

propria area di operatività in danno di un altrui diritto d'autore.

Sia l'abuso dell'autore che l'abuso in danno dell'autore¹⁰ trovano, poi, specificazione entro due distinti ordini di interessi, che sono poi quelli che fondano la struttura dualistica del diritto d'autore¹¹; tale duplicità di interessi corrisponde, da un lato, ai c.d. *diritti morali d'autoree*, dall'altro, ai c.d. *diritti di sfruttamento economico dell'opera*.

Di guisa che può parlarsi di abuso del diritto morale d'autore o di abuso del diritto di sfruttamento economico dell'opera, come anche di abuso del diritto a danno della personalità dell'autore o a danno del suo patrimonio immateriale.

Taluni di questi abusi – come lumeggiato - possono costituire **distorsioni del mercato**¹², ossia abusi di posizione dominante o di dipendenza economica; anche se, prevalendo nel diritto d'autore un concetto di esclusività più relativa al prodotto che al mercato, minori sono i casi di "abuso anticoncorrenziale" e più frequenti – o argomentativamente più accessibili – quelli di "abuso aquiliano".

Così quello che nel diritto industriale è pacificamente *abuso* perché teso a distorcere il naturale funzionamento del mercato, nel diritto d'autore diviene meramente *biasimo* perché comportamento, quantunque contraddittorio, in linea con la libertà di ripensamento creativo¹³.

¹⁰Parlando di autore non si intende far riferimento ad un soggetto necessariamente dotato di capacità giuridica, bastando alla tutela del diritto d'autore quella d'agire, anche se pure questo stesso concetto trova interessanti interrogativi in giurisprudenza. La questione non è di poco conto; il rimando è ad una nota vicenda di recente accadimento, meglio conosciuta come la storia del "*selfie del macaco*".

Nel 2011 David Slater, fotografo statunitense, mentre scattava delle immagini intorno ad un gruppo di scimmie si vide sottrarre la propria macchina fotografica da un membro del gruppo di macachi che, prontamente ma – riterrei – inconsapevolmente realizzò un autoscatto. La foto venne pubblicata con eco e successo. La PETA – associazione animalista - su questa scia di notorietà fece causa a Slater rivendicando in capo al macaco – di nome Naruto - il diritto d'autore sullo scatto (Causa 3:15-cv-04324-WHO promossa innanzi il Northern District of California).

Il 6 Gennaio 2016 il giudice Orrick ha chiuso la vicenda stabilendo che la tutela accordata dalle leggi sul diritto d'autore non riguarda gli animali. Argomento più convincente sarebbe stato, forse, quello di rivendicare la foto – più che in proprietà del macaco – come di pubblico dominio. Argomento valido a segnalare, forse, che lo sfruttamento economico dell'opera da parte del fotografo fosse comunque illegittima.

¹¹Per questa teoria – che è prevalente su quella monistica (cioè di un solo diritto d'autore) – si rinvia per tutti a A. Musso, *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, op.cit., p. 144.

¹²V. D. Sarti, *Antitrust e diritto d'autore*, op.cit., p. 123.

¹³Si rinvia a V. M. De Sanctis, *I soggetti del diritto d'autore*, op. cit., p. 303 e ss. .

Nell'affermare la distanza tra diritto d'autore e disciplina antitrust si osserva, poi, che la disciplina antitrust coinvolge – come noto - gli imprenditori nei loro reciproci rapporti e non, invece, di norma gli autori individualmente considerati, di guisa che nel diritto d'autore si stenterebbe a parlare di abuso di posizione dominante già per un difetto delle qualità soggettive. Più semplice, dunque, rimettersi alla clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. .

A conferma di tale doppio binario argomentativo – speciale e generale – è utile riferirsi all'esperienza di *Common Law*; dove si è sempre avuta una visione del diritto d'autore più patrimoniale che personale, infatti, non è stato difficile stigmatizzare certe condotte, formalmente legittime, come sostanzialmente anti giuridiche.

In particolare tali ipotesi, nella giurisprudenza americana, sono state icasticamente classificate come *Copyright misuse*, dottrina che, secondo alcuni, mira a tutelare un interesse pubblico contro un esercizio egoistico del diritto (c.d. teoria della *public policy*) e, secondo altri, dovrebbe in maniera più neutrale limitarsi ad applicare al *copyright* la disciplina antitrust¹⁴.

Per completezza d'indagine bisogna, poi, dar conto che vi sono casi di abuso che, in senso stretto, non rientrano nell'abuso di un diritto d'autore o a suo danno ma che hanno una vicinanza fenomenica e normativa tale da dover essere trattati in appendice ai primi.

Si tratta dell'abuso del diritto al nome e dell'abuso del diritto all'immagine (art. 7 e 10 c.c.), ossia di quel *right of publicity* che, sotto il profilo dello sfruttamento economico, somiglia al diritto d'autore ed ha il suo contrario nel

¹⁴Così rappresenta V. M. De Sanctis, *I soggetti del diritto d'autore*, op. cit., p. 308. In realtà poch sono i i casi concreti di abuso del diritto d'autore in chiave anticoncorrenziale, giacché nel diritto d'autore il bene naturalmente non si sottrae al mercato ma in esso si immette; una significativa disamina in P. Marzano, *Diritto d'autore e antitrust tra mercati concorrenziale e network economics*, in *Dir. aut.*, 1988, p. 430.

diritto alla riservatezza (artt. 2 e 15 Cost.)¹⁵.

4.2) L'abuso dell'autore

Con riguardo all'**abuso perpetrato dall'autore** può osservarsi un'illiceità tutte le volte in cui sotto l'egida della tutela della personalità si perseguano, invero, scopi speculativi.

Si pensi al caso dell'autore che sfruttando la sua libertà di ripensamento creativo decida di **distruggerla propria opera** (*jus abutendi*) recando nocumento alla collettività che, in ipotesi, aveva cominciato a godere della visione di quell'opera o a chi, per esempio, aveva intrapreso un lungo viaggio proprio per prenderne visione.

Per questi casi la distruzione potrebbe essere abusiva ma andrebbe provata la qualità "pubblica" dell'opera; valgono infatti, al riguardo, le possibilità di intervento da parte pubblica così come previsto dal Codice dei Beni Culturali (artt. 2,3,4 D. Lgs. n. 42/2004 ove si ricava che la missione del Ministero per i Beni culturali sia proprio quella di individuare e tutelare tutte quelle opere, del passato e presenti, che costituiscono il nostro "*patrimonio culturale*") e dalla Legge sul Diritto d'Autore (si ricorda, infatti, che l'art. 23 stabilisce la facoltà di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo la morte dell'autore, a tutela di imprecisate "*finalità pubbliche*" parallele all'integrità dell'opera).

Certamente abusiva, a prescindere dalla qualità dell'opera, può dirsi la distruzione perpetrata a danno di chi quel viaggio aveva intrapreso per acquistare l'opera, magari sulla base di un precedente contratto preliminare¹⁶.

Più evidente e meno controverso invero sarebbe l'abuso al contrario, ossia quello relativo al caso che sia l'acquirente dell'opera a decidere di distruggerla o

¹⁵V. M. De Sanctis, *Art. 2577 c.c.*, in *Il codice civile. Commentario*, Milano, 2012, p. 120.

¹⁶Per questi casi oltre che evocare le regole della responsabilità precontrattuale (art. 1338 c.c.) potrebbe chiedersi se sia possibile ottenere l'obbligo di concludere il definitivo (art. 2932 c.c.) ed ottenere, così, la consegna dell'opera.

alterarla sulla base del mero titolo di proprietà sulla cosa, venendo infatti per tali ipotesi a ledere i diritti morali dell'autore (art. 20 LDA) o dei suoi discendenti (art. 23 LDA).

Tornando agli abusi dell'autore – e non contro di lui - si pensi poi al caso dell'esercizio di un diritto morale inteso, non già a difendere la paternità di una certa opera d'arte figurativa, ma volto a ritrarre dalla sua circolazione ingiusti guadagni a danno d'altri.

E' questa l'ipotesi di un noto pittore che firmi delle croste come proprie allo scopo di ricavare un prezzo ben più cospicuo del loro reale valore da parte dell'acquirente inconsapevole che, in definitiva, risulta, patrimonialmente e spiritualmente, lesa da tale condotta ingannatoria¹⁷.

Il **caso** evocato, in particolare, è quello di Giorgio **De Chirico**, riconosciuto responsabile di un illecito aquiliano nei confronti di un compratore di un “suo” quadro, in quanto la falsa autenticità dell'opera ledeva la “*integrità patrimoniale*”¹⁸ dell'acquirente.

Ripercorrendo la vicenda, l'abuso perpetrato da De Chirico fu quello di firmare come propri quadri che in realtà erano stati dipinti da abili falsari, determinandone così un incremento di valore; il danno venne sofferto da un ignaro collezionista che pagò il falso come vero, cioè ad un prezzo sensibilmente superiore rispetto al suo valore di mercato.

Quando, però, questi scoprì l'inganno, non potendo più agire nei confronti del gallerista in via contrattuale (contratto di compravendita del quadro), esercitò l'azione risarcitoria *ex art. 2043 c.c.* nei confronti del pittore.

L'accusa, all'uopo, sostenne che la condotta del pittore fosse *non iure* (in quanto posta in essere violando alcuni obblighi di correttezza) e di avere subito un

¹⁷Il caso è quello del noto pittore surrealista Giorgio De Chirico: Cass. Civ., 4 Maggio 1982, n. 2765, in *Giur. it.* 1983, I,1, p.786.

¹⁸Cfr. per una disamina del caso A. Di Majo, *Il problema del danno al patrimonio*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 1984, p. 297.

danno, consistente nella perdita economica derivante dal sovrapprezzo pagato.

La Cassazione accolse le ragioni dell'accusa e affermò che “*l'acquirente di un quadro che si sia determinato all'acquisto facendo ragionevole affidamento sull'autenticità dell'opera desumibile dalla circostanza che il pittore aveva apposto la propria firma sul retro del dipinto, può agire per responsabilità extracontrattuale nei confronti del pittore*”, protagonista dunque di una chiara ipotesi di abuso del diritto di paternità perché - l'esercizio di quel diritto - non era volto a legittimare una propria opera ma inteso a trarre profitto dalla situazione a danno di un terzo.

Ben più ampi sono i margini di abuso con riguardo ai diritti di sfruttamento economico dell'opera, per esempio quando si perseguono fini anticoncorrenziali.

La categoria è quella già accennata, parlando di abusi nell'ambito dell'industria informatica¹⁹, del *Copyright misuse*.

Per meglio intendere, esemplificativa di un simile abuso sarebbe l'annosa questione della **gestione monopolistica dei diritti d'autore e di edizione** da parte della SIAE; le accuse mosse contro il monopolio legale sulla gestione di tali diritti sono state oggetto (art. 180 LDA) di un giudizio di costituzionalità, che ha ritenuto legittimo il monopolio salvo l'obbligo per la SIAE di contrarre *ex art. 2597 c.c.*²⁰.

Eppure la questione, che è questione di abuso di posizione dominante, non può dirsi sopita perché negli anni più recenti è intervenuta la Dir. 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, stabilendo che per l'armonizzazione del funzionamento delle c.d. *collecting societies* fosse essenziale la libertà per i titolari dei diritti, di scegliere l'organismo di gestione cui affidare le

¹⁹Con riguardo ai c.d. *contratti leganti* tra vendita dell'hardware e licenza del software (ipotesi di abuso di posizione dominante o di dipendenza economica o, per altro verso, vessatorie contro i consumatori) si rimanda a quanto già osservato nel precedente paragrafo.

²⁰Corte Cost., 15 Maggio 1990, n. 241, con nota di L. Nivarra, *Esclusiva SIAE e obbligo di contrarre: una disciplina in cerca d'autore?*, in *Foro It.*, I, 1990, p. 2401.

proprie private (considerando n. 6).

Esemplificative di un abuso anticoncorrenziale nel campo del diritto d'autore sono, pure, le ipotesi del *package licensing blockbooking*, chesi hanno quando in un unico blocco, o comunque a condizioni inique, si è costretti ad acquistare più titoli editoriali²¹; similmente, se contrattando la cessione di un'opera televisiva o cinematografica, si intendesse costringere l'acquirente ad acquistarne altre non di interesse precipuo dell'emittente si realizzerebbe analogamente un abuso (di posizione dominante)²².

Caso diverso è quello del rifiuto sistematico dell'editore di concedere licenze per la riproduzione in rassegne stampa di articoli pubblicati nelle proprie riviste; tale rifiuto, secondo la Suprema Corte²³, non può mai costituire abuso del diritto né violazione della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) giacché la legge non condiziona in alcun modo tale rifiuto, essendo diritto esclusivo dell'editore – autore dell'opera collettiva (artt. 7 e 38 LDA) – quello di scegliere le più opportune forme di utilizzazione economica dell'opera di cui è titolare.

Un sempre più diffuso fenomeno che si crede abusivo – nella forma del *venire contra factum proprium* – è dato dalla violazione del **patto di ghost writing**, accordo con cui un autore si impegna a non rivelare di essere l'artefice dell'opera che andrà sotto nome altrui o pseudonimo²⁴.

Nel dibattito dottrinale sulla natura di simili contratti di opera intellettuale si

21Per D. Sarti, *Antitrust e diritto d'autore, op.cit.*, p. 113, sarebbe lecito il comportamento dell'editore che cede l'intero catalogo di un autore e non solo i suoi *bestsellers*. Il confine è sottile.

Non è raro leggere clausole contrattuali che subordinano la concessione di diritti esclusivi d'autore alla fissazione di determinati prezzi, alla divisione di mercati ovvero all'acquisto di altre licenze meno richieste sul mercato.

Cfr. G. Afferni, *Antitrust e cinematografia, op. cit.*, p. 87. Nonché D. Sarti, *Antitrust e diritto d'autore, op. cit.*, p. 101. Più in generale sugli abusi del diritto d'autore V. De Sanctis, *I soggetti del diritto d'autore, op.cit.*, p. 307.

22Il caso è segnalato, rispetto alla prassi dei distributori cinematografici di abbinare titoli di successo con titoli di scarso valore, da F. Denozza, *Antitrust, op. cit.*, p. 97.

23Cass. Civ., 20 Settembre 2006, n. 20410, in *Foro It.*, 129, 12, 2006, p. 3337 e ss. .

24A. Plaia, *commento art. 142 LDA*, in *Commentario del Codice Civile* (a cura di A. Barba e S. Pagliantini), 3, Milano, 2013.

oscilla tra la nullità (art. 1418, 2° comma, c.c.) del patto per l'indisponibilità del diritto al nome da parte dell'autore²⁵ e – come si crede - la validità dell'accordo sul presupposto che oggetto del contratto non è il nome ma il consenso ad un fatto giuridico altrui.

Entro questa seconda lettura viene, dunque, fatta salva la facoltà dell'autore di rivendicare la propria opera a fronte di un risarcimento del danno verso chi aveva confidato nel rispetto del segreto²⁶.

Un'altra ipotesi di abuso del diritto da parte dell'autore di una certa opera è riscontrabile nel fenomeno dell'**autoplagio**, ossia nella ripresa pedissequa da parte di un autore di brani già precedentemente editi per realizzare una nuova pubblicazione.

Oltre al biasimo etico, occorre stabilire se vi sia nel caso di specie una violazione giuridica²⁷; riterrei di individuarla per il caso in cui l'autore abusando della propria libertà contrattuale dopo aver pubblicato l'opera presso un certo editore la ripubblichi, con insignificanti varianti formali e sostanziali, presso un diverso editore, contravvenendo così alle pattuizioni del primo contratto di edizione, o si pensi ancora al caso del pittore che consegnando una commissione intesa esclusiva riproduca, con minime varianti di colore o di soggetto, in un nuovo quadro l'oggetto di tale commissione.

Cosa diversa sarebbe, poi, per il caso in cui simili forme di autoplagio – o forse meglio di autocontraffazione – fossero esito di un'intesa illecita tra autore e secondo editore o secondo committente, giacché si avrebbe un sicuro concorso

25M. Ammendola, voce *Diritto d'autore: diritto materiale*, in *Dig. Disc. Priv. (sez. comm.)*, Torino, 1989, p. 388.

Vedremo, meglio, nel prosieguo le intersezioni tra diritto d'autore e diritti della personalità.

26Volendo riflettere più approfonditamente sull'illiceità del patto di *ghost writing* potrebbe ritenersene la capacità lesiva nei confronti del mercato, allorché la simulazione di paternità dell'opera ingenerasse nel pubblico dei lettori la sussistenza di un carattere culturale, invero insussistente. Cfr. J. C. Ginsburg, *Il nome dell'autore come segno distintivo: una prospettiva insolita sul diritto alla "paternità dell'opera"*, in *IDA*, 2004, p. 451 e ss. .

27Una prima riflessione sul punto è stata data da P. Samuelson, *Self-plagiarism or fair-use?*, in *Communications of The ACM*, 37, 8, 1994, p. 20 e ss. .

nell'illecito e nella ingiusta causazione di un danno in capo al primo editore o committente.

Il discorso dell'autoplagio trova, dunque, corrispondenza nel diritto civile rispetto al problema della **doppia alienazione** (immobiliare)²⁸; *mutatis mutandis* qui vi sarebbe l'alienazione di due copie della stessa opera dell'intelletto promessa invece come unica, e anche qui è immaginabile la compartecipazione dolosa nell'illecito da parte del secondo acquirente.

Per esemplificare, si immagini lo scultore che su commissione realizzi una statua della dea Venere per la *hall* di un grande albergo e, al contempo a garanzia dell'unicità del pezzo, prometta di cedere anche il calco della stessa; se questo stesso scultore, una volta contattato da un terzo innamoratosi dell'opera, realizzasse un nuovo calco ed una statua quasi identica alla prima Venere attuerebbe una sorta di **doppia vendita dell'opera**, che avrebbe l'effetto di svilire l'acquisto dell'albergatore committente.

Astraendo il discorso sono questi i casi, più in generale, del **contratto in danno di terzi** o dell'*interferenza contrattuale*²⁹, che occorre quando due contraenti stipulano un accordo di per sé valido ma con il comune motivo di avvantaggiarsi creando pregiudizio ad un terzo estraneo al rapporto contrattuale.

Il precetto - che discende dalla disciplina anticoncorrenziale³⁰ e si generalizza poi nella lettura vittimologica del principio dell'*alterum non laedere*³¹ -

28In particolare su i profili di ingiustizia perpetrati attraverso la doppia vendita si veda A. Venturelli, *Circolazione giuridica e ingiustizia del danno. La doppia alienazione immobiliare tra tutela risarcitoria e restitutoria*, Brescia, 2005, p. 46.

29Sul contratto a danno di terzi B. Troisi, *Il contratto a danno di terzi e altri saggi*, Napoli, 2008. Rispetto all'interferenza B. Gardella Tedeschi, *L'interferenza del terzo nei rapporti contrattuali (un'indagine comparatistica)*, Milano, 2008.

30Acutamente T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, op. cit., p. 177, evidenzia le ipotesi della rivelazione di segreti industriali come ipotesi di concorso nell'illecito tra concorrente inducente ed impiegato indotto.

31L'introduzione dell'art. 2598 c.c. aveva avuto l'effetto di attrarre a sé gli illeciti anticoncorrenziali ma peccava della capacità di individuare i casi di responsabilità del terzo. Di qui l'intervento sussidiario dell'art. 2043 c.c. che riporta l'illecito entro uno schema unitario. In argomento P. Cendon, *Il dolo nella responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1976, p. 315.

va sotto il nome di **principio di non interferenza**, ed è ormai ampiamente recepito sia in dottrina che in giurisprudenza³².

Ad una più attenta riflessione questo principio, se letto *a contrario*, riflette il "divieto di *abuso della libertà contrattuale*" e, dunque, permette di argomentare l'illiceità delle condotta non solo dell'autore alienante ma anche di quelle poste in essere dai suoi secondi aventi causa³³.

Nell'ipotesi dell'*interferenzadel terzo* sul preesistente assetto negoziale, infatti, le obbligazioni che discendono dal contratto possono essere eseguite non correttamente o in volontario pregiudizio di terzi, non tanto per frodarli quanto, per ottenere un profitto che va – solitamente in termini di perdita di *chances* – a loro danno.

Questa evenienza di *cooperazione nell'inadempimento* riterrei – sostenuto dalla miglior dottrina che predica un'armonia tra *regole di validità* (nel trasferimento) e *regole di responsabilità* - giustifichi dunque l'inopponibilità della seconda *abusiva* cessione³⁴.

Conseguentemente si avrebbe l'obbligo della restituzione dei beni³⁵ - e nel nostro esempio quello della distruzione della seconda copia abusivamente riprodotta - e in ogni caso una solidarietà risarcitoria nei confronti del primo contraente leso.

32Cfr. C. Castronovo, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 1997, p. 19 e ss. e p. 110. In giurisprudenza Cass. Civ., 8 Gennaio 1982, n. 76, in *Foro It.*, 1982, I, p. 393.

33B. Troisi, *Il contratto a danno di terzi*, op. cit., p. 276.

34G. D'Amico, *Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2002, p. 38; cfr. anche G. Vettori, *Le asimmetrie informative fra regole di validità e regole di responsabilità*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2003, p. 241 e ss. . La regola cui richiamarsi è quella dell'art. 1415 c.c. sugli acquisti del simulato acquirente, per tali regole solo il terzo in buona fede può fare salvi gli acquisti di beni di cui il simulato acquirente disponga; parimenti per l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.) non v'è alcuna tutela per gli acquirenti di mala fede, ancorché abbiano tempestivamente trascritto il loro acquisto.

35Relativamente al trasferimento di beni un contratto a danno di terzi, già affidatari di un interesse al trasferimento, si ha la qualifica di contratto con meri effetti obbligatori intrascrivibile (D. Rubino, *La compravendita*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1971, p. 317). Ben possibile sarebbe, quindi, la restituzione.

Anticipando che l'argomento dell'abuso dell'autore, specie tramite la cooperazione dolosa di terzi, sarà ancora oggetto della nostra trattazione parlando di distribuzione libraria abusiva, può riferirsi che ulteriori ipotesi in cui l'abuso si realizza con la complicità di terzi (es. l'editore) sono quelle che si sviluppano, di norma, in **ambito scientifico-accademico**, ove alla necessità pratica di concorrere – v. *VQR* - con sempre nuove pubblicazioni talvolta si è risposto riproducendo le precedenti o spezzettando in più edizioni quelle nuove³⁶.

Mentre per quest'ultima evenienza (c.d. *salami slicing*) si può escludere il biasimo giuridico prevalendo la libertà di determinazione scientifica, per la prima – *autoplagio accademico* - invece può credersi si abusi del proprio diritto d'autore giacché, oltre a violare i diritti di *copyright* accordati alla prima rivista, si mira a perseguire uno scopo che non è quello di proteggere il proprio sforzo creativo ma, al contrario, quello di generare una posizione di vantaggio competitivo che all'evidenza non è meritevole di tutela (art. 1322 c.c.)³⁷.

4.3) (...segue) Distribuzione libraria abusiva

Si è appena parlato dell'interferenza contrattuale come un tipico caso di abuso del diritto. Questa ricorre spesso per i *subcontratti* e merita, qui, approntare un esame particolareggiato di una ipotesi³⁸.

Un'ipotesi cui, dunque, si può ora riferire è quella della sublicenza di distribuzione di libri, concessa formalmente entro i termini contrattuali ma ad un prezzo così basso da invadere il mercato ed inibire lo sviluppo di nuove edizioni dei volumi da parte dell'editore e, quindi, di guadagno di *royalties* da parte

³⁶La spasmodicità delle pubblicazioni si consideri, peraltro, che abbassa il livello delle ricerche a danno generale. In proposito si rinvia al report, relativo anche alle scienze sociali, pubblicato dalla Commissione Europea: http://cordis.europa.eu/result/rcn/45316_en.html.

³⁷Per uno studio del fenomeno A. Banfi, *Impatto nocivo. La valutazione quantitativa della ricerca e i possibili rimedi*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 2, 2014, p. 361.

³⁸Sul subcontratto come categoria ad elevato rischio di abusività cfr. M. F. Tommasini, *Del subcontratto. Tra potere regolativo delle parti e autonomia contrattuale derivata*, Napoli, 2005.

dell'autore. Questa ipotesi di esercizio abusivo della libertà negoziale (art. 41 Cost. e art. 1322 c.c.) che viene in danno, patrimoniale e non, dell'autore viene sinteticamente definita come **distribuzione libraria abusiva**.

Si tratta, in particolare, dell'ipotesi di un editore (v. artt. 7 e 38 LDA) che licenzi, per una sola edizione ed entro un certo canale distributivo, un'opera ad un determinato distributore facendogli divieto di sublicenza e obbligo di macero dei volumi rimasti invenduti; ora se questo distributore, contravvenendo all'accordo, piazzasse gli invenduti entro un diverso mercato secondario in concreto realizzerebbe una nuova edizione non autorizzata dell'opera, i.e. una violazione dei diritti d'autore che avrebbe dovuto nuovamente negoziare, altrimenti detto una contraffazione (art. 12 LDA e art. 2577 c.c.).

Per inciso, all'**inadempimento** (art. 1218 c.c.) o all'**illecito aquiliano** (art. 2043 c.c.) da parte del proponente fa seguito l'abuso dell'autonomia negoziale da parte dell'accettante. In concreto non solo un danno patrimoniale per la sostanziale perdita del *diritto di riutilizzo* dei diritti d'autore per nuove edizioni rese impossibili dalla saturazione del mercato (art. 1218 c.c.; i.e. *danno daperdita di chances*), ma anche un danno non patrimoniale perché inondando il mercato di tali volumi sottocosto se ne svilisce il significato e se ne lede l'immagine in punto di reputazione professionale (art. 2059 c.c.)³⁹.

Per stabilire la responsabilità degli aventi causa del distributore inadempiente bisogna dimostrare, seguendo il noto arresto della Cassazione Civile

³⁹Sul punto Cass. Civ., 4 Giugno 2007, n. 12929, in *Resp. Civ.*, 2008, 2, p. 117, per cui "si deve riconoscere alle persone giuridiche ed agli enti collettivi, la risarcibilità della lesione dello stesso diritto all'esistenza nell'ordinamento come soggetti, a prescindere dalla verifica di eventuali danni patrimoniali conseguenti. Il danno si deve identificare in un danno conseguenza, ovvero in accadimento ricollegatesi alla lesione della situazione protetta sulla base di un nesso di causalità".

Il danno sarebbe, dunque, dimostrato per un verso nella distorsione dell'indirizzo commerciale sul mercato e, per l'altro, dalla perdita di occasioni contrattuali con nuovi distributori interessati all'opera che, in una situazione di saturazione come quella descritta, non troverebbero però sufficiente spazio di operatività commerciale, quindi di lucro (artt. 1223-1225 c.c.).

n. 76/1982⁴⁰, che essi hanno agito “*in violazione delle norme di correttezza, (con) una condotta di cosciente cooperazione nell'inadempimento dell'alienante verso tale primo acquirente, implicante la definitiva perdita dei diritti dallo stesso derivanti dal precedente contratto*”. Nel caso di specie, appunto, quello al riutilizzo dell'opera per nuove pubblicazioni.

Sussumendo il caso nella regola testé espressa, nel settore editoriale esistono specifiche regole di correttezza che impongono agli aventi causa di un distributore di accertarsi – seguendo un dovere di *diligenza professionale* (art. 1176, co. 2, c.c.)⁴¹ – della titolarità dei diritti sulle opere loro cedute⁴².

40Cass. Civ., 8 Gennaio 1982, n. 76, in *Foro It.* 1982, I, p. 393.

41Al riguardo interessanti osservazioni, seppur rispetto all'obbligo di custodia, sul più elevato livello di diligenza professionale richiesti in esecuzione dell'atipico contratto librario – che è quello stipulato tra distributore e *remainders* - le offrono R. Bocchini, A. M. Gambino (a cura di), *I contratti di somministrazione e di distribuzione*, Milano, 2011, p. 788.

42Cfr. Cass. Civ., 18 Gennaio 2013, in *AIDA* 2014, 1593, p. 637; ma già Cass. Civ., 13 Febbraio 1989, in *IDA*, 1990, 868, p.379; con riguardo alla giurisprudenza di merito si segnala Trib. Roma, 20 Dicembre 2005, in *AIDA* 2007, 1146, p.741) che ha affermato che: “*I successivi cessionari di diritti di sfruttamento commerciale di un'opera cinematografica non validamente acquistati dall'originario dante causa sono solidalmente responsabili in via extracontrattuale nei confronti del titolare dei diritti qualora il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni dolose o colpose che pur costituendo fatti illeciti distinti abbiano concorso in modo efficiente alla produzione del danno*”. Nonché Trib. Milano, 8 Maggio 1999, in *AIDA* 1999, Rep., p. 797, che ha stabilito che “*l'illecito compiuto con la messa in circolazione di prodotti realizzati in violazione di altrui diritti assoluti (...) è imputabile a tutti i commercianti e quindi anche a dettaglianti e distributori*”.

In tal senso è stato rilevato come sussista sempre un dovere di diligenza (**art. 1176 c.c.**), da parte di chi riproduce o spaccia l'opera, di accertarsi che con ciò non vengano lesi altrui diritti, di talché bisogna avere “*anche la conoscenza e l'attenzione alla disciplina dei diritti d'autore*” su i beni che gli sono affidati in distribuzione (Trib. Milano, 25 Febbraio 1997, in *AIDA* 1997, p. 491; già Trib. Milano, 17 Ottobre 1963, in *IDA* 1964, p. 55; App. Roma, 10 Ottobre 1983, in *IDA* 1984, p. 189).

Sempre in giurisprudenza (App. Milano, 30 Marzo 1999, in *AIDA* 2000, 678, p. 692 e ss.), si è fissata la regola per la quale chi entra in possesso di beni su cui vertono diritti d'autore deve provare “*di aver messo in campo (...) tutte le cautele possibili e necessarie ad evitare la lesione di altrui diritti*”. “*E tali omissioni, nella prospettiva del terzo extracontrattualmente danneggiato, rendono imputabile il fatto dannoso anche alla colpevole*” parte entrata in possesso di suddetti beni. In dottrina segue l'indirizzo l'autorevole voce di V. M. De Sanctis, *I contratti di diritto d'autore*, in Cicu e Messineo, *Trattato di diritto civile e commerciale*, XXXI, Milano, 2000, p.148.

Ancora sul punto questo stesso giudice (App. Milano, 19 Marzo 2010, in *AIDA*, 1413, p. 703), senza lasciare spazio ad incomprensioni, ha stabilito che “*costituisce illecito extracontrattuale per violazione di diritti d'autore la produzione e distribuzione di DVD relativi ad un'opera cinematografica che il licenziatario e i suoi aventi causa abbiano effettuato dopo la scadenza del contratto di licenza anche se entro il termine convenuto per lo smaltimento delle rimanenze di magazzino*” e che “*L'editore che acquisti in licenza il diritto di distribuire un film in DVD insieme ad un periodico e non svolga tuttavia alcuna preventiva verifica sui rapporti tra il suo dante causa ed il titolare dell'esclusiva omette le cautele e la diligenza necessarie e normalmente usate da ogni operatore prudente e corretto che operi nello specifico ramo professionale ed è pertanto responsabile extracontrattualmente per violazione dei diritti d'autore sull'opera cinematografica qualora l'utilizzazione convenuta si collochi oltre il termine di scadenza del contratto tra il suo dante causa ed il titolare dei diritti*”.

In conclusione, chi ha esaminato simili dinamiche negoziali ha visto nell'intento di limitare le altrui facoltà contrattuali a proprio vantaggio – nel caso di specie il diritto al riutilizzo dell'opera - un **abuso dell'autonomia negoziale**⁴³, di guisa da potersi dire attenuata la “*forza di legge*” di cui all'art. 1372 c.c. e presente, al contrario, l'esigenza di dare un riequilibrio all'insieme dei rapporti complessivamente intesi.

Consegue all'abuso la perdita della protezione da parte dell'Ordinamento (consistente nella sottrazione delle tutele normalmente previste: *exceptio doli generalis*) e tale **riequilibrio** si attua sia con il risarcimento che con le tutele reali (es. inibitoria, *astraites*, distruzione, etc...) previste dall'art. 156 e ss. LDA; mentre la nullità del contratto a valle si dà soltanto se sia possibile riscontrare una violazione degli artt. 1344, sul contratto in frode alla legge, o 1345 c.c., sul motivo illecito, (anche in ossequio alla regola generale di cui all'art. 1418, co. 1, c.c. che sancisce la residualità della sanzione dell'invalidità).

4.4) La tutela dell'inedito. Il caso dell'usurpazione del *concept* televisivo

Di abuso e diritto d'autore – come si è detto – può parlarsi anche in un senso che non è quello dell'esercizio distorto della privativa, ma che è quello dell'esercizio distorto di una diversa situazione giuridica soggettiva con lesione di un altrui diritto d'autore, morale o economico.

In questi casi di **abuso del diritto a danno dell'autore**, invero, più che la proprietà sull'opera è la ***libertà personale*** dell'autore ad essere lesa.

Preliminare all'analisi è osservare che l'ampiezza e l'indipendenza dei diritti di sfruttamento economico, di norma, è sufficiente a dare tutela ai profili personalistici dell'autore, tant'è che si è osservata la *natura residuale* dei diritti

⁴³Ex plurimis F. Di Marzio, *Teoria dell'abuso e contratti del consumatore*, op. cit., p. 681. Nonché G. Amadio, *Nullità anomala e conformazione del contratto (note minime in tema di “abuso dell'autonomia contrattuale”)*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2005, p. 285.

morali la cui protezione interverrebbe solo quando sia già occorsa la cessione di tutti i diritti patrimoniali o quando sia decorso il tempo di loro operatività⁴⁴.

Introducendo l'argomento in oggetto, dobbiamo ricordare che nell'esercizio dei diritti legati all'opera due libertà si contrappongono.

La prima è che in capo all'autore sussiste la libertà di determinare se, come e quando esternare al pubblico la propria opera (questo il c.d. **diritto morale d'inedito**⁴⁵, che in via interpretativa può ricavarsi dall'art. 12 LDA e dagli artt. 20 e ss. e 112 LDA) sul presupposto che solo l'autore può dichiarare se l'opera è completa e lo rispecchia intellettualmente e quindi se, come sciogliendo una condizione sospensiva, possa essere economicamente sfruttata.

A questa facoltà fa da specchio quella, attivabile per gravi ragioni d'ordine morale, di ritiro dell'opera dal commercio (art. 142 LDA).

La seconda, che a tale libertà fa da contraltare, è la regola generale per la quale un'idea diviene tutelabile tramite il diritto d'autore solo quando essa si estrinseca in un'espressione (art. 1 LDA); vige dunque per il diritto d'autore un *regime di libera appropriabilità delle idee* verso le quali l'unica forma di protezione è la cautela divulgativa.

In questo equilibrio precario che oppone gli interessi dell'autore/creatore e quelli dei terzi si staglia il problema relativo alla **tutela dell'inedito** dalle strategiche appropriazioni (e pubblicazioni a proprio nome) di terzi (fenomeno di plagio non raro nel campo delle pubblicazioni accademiche e scientifiche come in tutta la letteratura in generale, contro il quale l'unico rimedio parebbe essere il deposito dell'opera presso un notaio o presso la SIAE)⁴⁶.

Il problema, *mutatis mutandis*, oggi è assai sentito nell'industria dell'intrattenimento.

44P. Auteri, *Diritto di autore*, in AA. VV., *Diritto Industriale*, Torino, 2005, p. 578.

45Cfr. in generale M. Fabiani, voce *Autore (diritto di)*, in *Enc. Giur. Treccani*, IV, Roma, 1988, p. 9.

46Per tutti al riguardo si rinvia ad A. Cogo, *Annotazioni in tema di tutela dell'opera inedita*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2, 2014, p. 184 e ss. .

Il moderno sviluppo di questa industria ha messo, infatti, in dubbio la solidità dell'assunto per il quale non è l'idea a dover essere protetta ma solo la sua espressione; il caso è quello del *format* o del *concept* ove, per esigenze commerciali, l'idea autoriale viene diluita e sviluppata in un lungo arco temporale che porta alla creazione non di un solo prodotto dell'intelletto bensì di diversi prodotti, tra loro collegati in un'unica sequenza logica e narrativa.

In queste ipotesi è possibile scorgere un *abuso della libertà creativa* quando talune creazioni manifestino una povertà in punto di *originalità* perché, pedissequamente, ispirate ad un prodotto che, sebbene non ancora compiuto e pienamente espresso, ha già una sua minima autonomia concettuale, poi tutta riflessa nell'opera supposta plagiaria.

E' questo, in particolare, il caso dell'**usurpazione del concept televisivo**. Onde comprenderne fattivamente i contorni si propone qui l'esame del recente **caso "Arrivi e Partenze (Stazione Termini)"⁴⁷** (dal titolo del *concept* usurpato e, già, depositato presso l'ufficio della proprietà letteraria).

La vicenda in esame origina da una supposta usurpazione del "soggetto" di una serie televisiva di cui il ricorrente è autore e del quale avrebbe dovuto curare lo sviluppo dettagliato sulla base di un apposito contratto stipulato tra le parti.

Il Tribunale rigettava le ragioni del primo non essendo stati, adeguatamente, allegati e provati i fatti usurpativi di tale *concept* televisivo.

La Corte d'Appello avallava il giudizio di prime cure; in particolare tenendo conto del regime delle preclusioni processuali, considerava la mancata e tempestiva proposizione sia della domanda di accertamento del plagio che di quella di inadempimento, ossia il difetto dell'oggetto dell'azione (*petitum*). Veniva, in ogni caso, – ai fini del rigetto della doglianza di plagio – rappresentata la mancata

⁴⁷Questa prima parte del paragrafo riprende, salve alcune varianti, una mia – già citata - nota critica referata alla Cass. Civ., 28 Ottobre 2015, n. 22010, in <http://www.dimt.it/2016/04/01/lusurpazione-del-concept-televisivo/>.

deduzione dell'altrui deposito dello stesso "soggetto" presso il suddetto ufficio della proprietà intellettuale, nonché – ai fini del rigetto di quella dell'inadempimento – la mancata produzione del contratto probante l'accordo di sviluppo del *concept*, cioè il difetto dei fatti costitutivi della domanda attorea (*causa petendi*).

Il ricorrente opponendo l'effettività delle domande e delle allegazioni – quindi la completezza dell'azione espressiva sia del *petitum* che della *causa petendi* – ha proposto ricorso in Cassazione per l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'usurpazione e sull'inadempimento contrattuale.

La Suprema Corte riconosce innanzitutto l'*error in procedendo* del primo giudice, non corretto in appello, che non avrebbe qualificato le doglianze dell'atto introduttivo come espressive di una domanda di inadempimento contrattuale e di risarcimento.

Accede, dunque, al merito e controlla il contenuto del giudizio; nel dettaglio – per il **plagio** – verifica la sussistenza della relativa domanda di accertamento, di per sé già insita nella doglianza di danno, poi – rispetto all'**inadempimento** – riconosce nella produzione del contratto tra emittente televisiva e casa di produzione la sussistenza, *de relato*, di un accordo con il ricorrente per lo sviluppo dettagliato del "soggetto".

Acclarata l'assenza di preclusioni e l'effettiva presenza delle allegazioni dichiarate ritiene fondata la pretesa ed accoglie il ricorso operando il rinvio al giudice dell'appello. In particolare, la formulazione della domanda risarcitoria conteneva in sé quella di accertamento del plagio; se il giudice di merito avesse esaminato – come ampiamente indicato da un indirizzo consolidato del giudice di legittimità⁴⁸ – il "contenuto sostanziale della pretesa", come desumibile dai fatti allegati, avrebbe compreso la doglianza dell'usurpazione del *concept*.

48Da ultimo Cass. Civ., sez. I, sent. n. 23794/2011 in *CED Cassazione*, 2011.

Soprattutto, evidenzia la Suprema Corte, l'impossibilità di tipizzare le condotte dell'illecito usurpativo, giacché esse sono assai diverse le une dalle altre e ben possibili sia rispetto ad opere inedite che registrate.

Ne discende che non importerebbe provare il deposito del canovaccio di tutta l'opera presso l'Ufficio della proprietà letteraria *ex art.* 103 LDA, potendo sussistere il plagio anche rispetto ai "soggetti" televisivi che non sono ancora né pubblicati né dettagliatamente definiti⁴⁹ (il *concept* – quale rappresentazione minima di un'idea tutta da sviluppare – infatti soggiace ad esigenze commerciali che ne impongono il segreto).

Ad ogni modo, nel caso di specie, il punto non era in discussione giacché la valutazione sull'esistenza del bene autoriale, insindacabile in sede di legittimità, era già stata effettuata dal giudice di prime cure.

Ne consegue la congruenza della cassazione della pronuncia e del rinvio in appello per l'esame comparato dei due format, cioè per la verifica dell'usurpazione e delle eventuali conseguenze dannose in capo all'autore del primo "soggetto". Le riflessioni che seguiranno saranno brevi appunti utili a tale comparazione.

Per largo tempo la tutela del *format*⁵⁰, di cui il concept televisivo⁵¹ è specie,

49A. Cogo, *Annotazioni in tema di tutela dell'opera inedita*, *op. cit.*, p. 184. Su questo punto un *favor* esprime Cass. Civ., sez. I, n. 18037/2012 in *Danno e responsabilità*, 7, 2013, con nota di G. Dore, *Plagio mascherato dell'opera letteraria inedita: la prima linea di difesa del diritto d'autore*, p. 732.

50Cioè il contenitore che, definiti taluni riferimenti minimi, rende possibile lo sviluppo delle idee creative. Cfr. S. Bechtold, *The fashion of tv show formats*, in *Mich. St. L. Rev.*, 2013, p. 451. In Italia in genere sul format per una prima lettura introduttiva può farsi riferimento a S. Giudici, *Appunti sulla protezione del format*, in *Riv. Dir. Ind.*, 6, 2011, p. 401. Assai più diffusamente E. Prosperetti, F. Tozzi, V. Visco Comandini, *I format televisivi tra acquisto di know-how e tutela della proprietà intellettuale*, in *Dir. Informatica*, I, 2007, p. 1, per i quali – condivisibilmente – la logica sottesa alla tutela del *format* è la stessa che da protezione al *know-how*. Il *format*, infatti, non sarebbe altro che un "*saper costruire*" un contenuto autoriale, anziché brevettuale. Per approfondire i profili circolatori, che sarebbero secondo la prassi della commissione dello sviluppo d'opera, similari alla logica dell'appalto v. G. Santini, *Commercio e servizi. Due saggi di economia del diritto*, Bologna, 1988, p. 481 e ss. . Ancora un riferimento utile, sebbene non strettamente sul format, si ha in U. Patroni Griffi, *I semilavorati della produzione televisiva*, in L. Nivarra (a cura di), *I diritti televisivi nell'era digitale*, in *AIDA*, 8, Milano, 2003, p. 72.

51 Un contributo, che valorizza la riflessione che si darà nel prosieguo sulla necessità di escogitare un sistema di formalità costitutive, è dato da M. Spence, *La tutela dei format scopertinegli archivi televisivi*, in L. Nivarra (a cura di), *I diritti televisivi nell'era digitale*, in *AIDA*, 8, Milano, 2003, p. 35.

è stata praticata attraverso il ricorso agli strumenti contro la concorrenza sleale, in particolare riferendosi all'imitazione servile (art. 2598, co. 1, c.c.); ci si è chiesti, poi, se il format fosse anche tutelabile come opera dell'ingegno⁵², cioè secondo la tutela del diritto d'autore.

Il bene *concept*, quale nuovo bene autoriale ad idea piena ed espressione parziale⁵³, si caratterizza per una difficile distinguibilità tra, appunto, idea ed espressione e – proprio per questo – riporterebbe in auge, almeno sul piano probatorio, il sistema delle formalità costitutive⁵⁴.

Occorre, preliminarmente, comprendere se vi sia possibilità di dare al “soggetto” una tutela immediata tramite il diritto d'autore, tutela che si informa al principio per cui, di norma, è l'espressione di un'idea e mai l'idea in sé ad essere protetta; se, dunque, si considera che il *concept* realizza la concentrazione dell'espressione in una mera traccia ancora da svolgere, è semplice intuire che quello del diritto d'autore è un riferimento di difficile applicazione rispetto al *concept*.

Onde attrarre il “soggetto” ed i suoi sviluppi alla tutela autoriale potrebbe eccipirsi che il sistema del diritto d'autore ha considerato, altrove, la proteggibilità delle idee “di secondo grado” dando tutela a tutte le c.d. **opere derivate**, siano esse

52“Un'opera dell'ingegno avente struttura originale esplicativa e compiuta nell'articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un'azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l'opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi” (Bollettino SIAE n. 66 del 1994, p. 546, nonché Delibera AGCOM n. 699/01/CSP).

53A chiare lettere D. Caterino, *I telegiornali, i reportage ed i magazine televisivi*, in L. Nivarra (a cura di), *I diritti televisivi nell'era digitale*, in *AIDA*, 8, Milano, 2003, p. 9. Sulla protezione della forma anziché del contenuto un'importante riflessione, originata dalla serie di libri e film del famoso personaggio di Harry Potter, è offerta da I. Avgoustis, *Drawing the line between unprotectable ideas and protectable expressions: the “Harry Potter” case*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, vol. I, 2011, p. 188 e ss. .

I casi della serie di Harry Potter dimostrano, in un'economia dell'intrattenimento sempre più volta a sfruttare un'idea in una serie cadenzata di opere, la necessità di allargare la tutela autoriale anche alle future opere derivate. Infatti ogni libro ha in sé il *concept* dei seguenti.

54Per un inquadramento storico (art. 5 C.U.B.) ed in senso critico, rispetto allo spreco di risorse investigative che si realizza laddove il copyright è oggetto d'impresa (come è nel caso in esame), quindi per un ritorno al sistema delle *formalities* V. Falce, *La modernizzazione del diritto d'autore*, Torino, 2012, pp. 30 e 83.

traduzioni, modifiche, adattamenti o sviluppi (artt. 4, 18 e 20 LDA).

Il rinvio risolve la questione giacché è prioritario, anche lì, agganciare lo sviluppo dell'opera ad un'inconfutabile "primigenia" espressione, in altri termini occorre chiedersi se il concept supposto usurpato abbia la sufficienza espressiva necessaria alla mera traccia per emanciparsi dal mondo delle idee e costituirsi in nuovo bene giuridico, estendendo così la tutela a quelle opere che, derivandone, ne costituiranno il compimento.

Certa giurisprudenza, sulla base del principio tradizionale per cui il diritto d'autore tutela solo quanto espresso, nega al mero "soggetto" tale compiutezza espressiva e, quindi, ne preclude la tutela autoriale⁵⁵.

Altra linea di pensiero cerca, però, di recuperare l'opera alla tutela autoriale valorizzandone i profili di novità, **originalità**, creatività in una lettura ampia ed evolutiva degli artt. 1 LDA e 2575 c.c.⁵⁶; in questa linea, tesa a segnare il confine tra mera idea ed espressione meritevole di tutela, si coglie la funzione autentica del diritto d'autore che è disciplina che si adatta al mutare del panorama della creatività e, giammai, costringe la creatività a costiparsi nelle strette maglie della legge.

Si tratta, in sintesi, di comprendere la soglia di giustificazione dell'esclusività sul contenuto espresso sinteticamente nel *concept*, il che equivale qui a definire ciò che è nel pubblico dominio e ciò che rimane, in quanto mera bozza, nel limbo delle idee. Un criterio distintivo è stato rinvenuto

⁵⁵In tal senso Cass. Civ., 17 febbraio 2010, n. 3817 in *Foro It.*, 2011, 3, 1, p. 877. Nonché Cass. Civ., 13 dicembre 2012, n. 22938, in *Dir. Ind.*, 2013, 3, p. 225.

⁵⁶Vigorosamente sostengono la tesi dell'originalità come discriminare S. Longhini, *Diritto d'autore e format televisivi, prospettive e attualità*, in *IDA*, 1998, p. 427. P. Auteri, *Diritto d'autore, op. cit.*, p. 489 e, seppur con intenti di equilibrio, V. Falce, *La modernizzazione del diritto d'autore, op. cit.*, p. 44. *Contra* G. Sena, *Considerazioni sulla proprietà intellettuale*, in *Riv. Dir. ind.*, I, 1994, p. 5.

M. Bertani, *Tutela dei format dei programmi televisivi*, nota a Trib. Milano, ord. 29 gennaio 1996, in *AIDA*, 1997, p. 455. In un caso simile a quello in commento, seppur rigettando la pretesa dell'autore del *format* (ma solo perché non abbastanza specifico il soggetto), si pone la Cass. Civ., 13 ottobre 2011, n. 21172 in *Dir. Ind.*, 2011, 6, p. 584.

nell'**eccezione di *scenes a faire***⁵⁷, per la quale un'opera non merita tutela allorquando gli elementi per i quali la si invoca siano obbligati dall'intento rappresentativo, cioè costretti entro un canale espressivo che delinea uno schema di genere. Tali elementi sono, infatti, di pubblico dominio.

Il riferimento non è peregrino a segnare la linea; infatti il concept, come l'eccezione di *scenes a faire*, si fonda sul concetto di "trama di base" (*basic plot*); l'uno fa della trama il bene oggetto della pretesa autoriale, l'altra la richiama come limite pubblico ad ogni intento egoistico⁵⁸.

Bisogna, quindi, acclarare quale sia il livello minimo di meritevolezza di tale trama o schema di base⁵⁹. Come già visto, per poter parlare materialmente di bene giuridico occorre la presenza di "titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi"; questi elementi qualificanti meritano, però, anche di essere giudicati originali, sia rispetto alle altrui opere che agli elementi di pubblico dominio.

Si presentano, così, i termini per un **doppio giudizio di comparazione**.

Per primo quello tra il *concept*, supposto sufficientemente espressivo ed originale, ed un ipotetico modello autoriale di genere, privo di ogni fantasia che oltrepassi i tratti tipici di quel genere cui inerisce; solo poi quello tra tale *concept*, supposto usurpato, e l'altro *format* accusato di plagio.

⁵⁷Ex plurimis la concezione è ben espressa da L. A. Kurtz, *Copyright: the scenes a faire doctrine*, in *Fla. L. Review*, 41, 1989, p. 79. La concezione della *scenes a faire* deriva dalla c.d. dottrina della fusione (*merger doctrine*) per la quale lo sviluppo obbligato di una certa idea ne sottrae la forma espressiva alla tutela autoriale; si afferma cioè l'indissolubilità tra idea ed espressione che risulti indispensabile alla comunicazione di una certa idea. In altri termini non è appropriabile l'unico, necessitato, canale espressivo. Con riguardo al *format* esso non è proteggibile fintanto che esso non scavalchi la soglia creativa obbligata dal genere per definire lo sviluppo della storia in animo.

Per una disamina, rispetto a dei casi concreti di conflitto, J. J. Siprut, *Are ideas really free as the air? Recent developments in the law of the ideas*, in *IDEA – The Intellectual Property Law Review*, 51, 1, 2011, p. 111.

⁵⁸Un'analisi profonda in tale direzione si deve a Ros. Romano, *Imprinting proprietario nella tutela della creazione intellettuale e concorrenza tra prodotti innovativi*, in *Riv. Dir. Civ.*, 6, 2008, p. 663 e ss. .

⁵⁹In questa direzione P. Lax, *E' possibile parlare di soggetto televisivo?*, in *Dir. Aut.*, 1987, p. 55. Nonché Trib. Monza, 26 maggio 1994, in *Dir. Aut.*, 1995, p. 263.

In entrambi i passaggi il giudizio di comparazione cui si fa, qui, riferimento è mutuato dall'esperienza statunitense e costringe l'opera a superare ogni *similarità sostanziale*⁶⁰ che la connota come plagiaria e, già prima, come lavoro di genere ma vile, cioè privo di una adeguata compiutezza espressiva tale da renderlo distinto dal tema narrativo di fondo.

Il criterio, in particolare, si struttura su un **giudizio di similarità**⁶¹ che contempla l'analisi comparata delle idee, delle forme espressive, delle tecniche di creazione e delle modalità di estrinsecazione, anche rispetto allo specifico contesto di riferimento, tra "soggetto" ed il minimo comune denominatore tipico del "genere"⁶².

Ne consegue, per noi, che se la sinossi di una serie televisiva non è già ad un'impressione d'insieme, di per sé, originale – cioè estrinsecante una peculiare sostanza ed un peculiare valore creativo, che la distinguono da un approssimativo *feuilleton*⁶³ – non può dirsi che il concept raggiunga il livello minimo di creatività ed originalità richiesto per il richiamo della tutela autoriale, appiattendosi piuttosto su un catalogo definito di elementi tipici di un certo genere letterario.

60Il test, usato per verificare la sussistenza del plagio, è proprio della giurisprudenza americana; un caso di chiara applicazione in cui la similarità viene giudicata non solo attraverso l'oggettiva somiglianza dei caratteri ma anche rispetto al contesto storico e artistico in cui l'opera si colloca è *Cariou v. Prince*, Docket No. 11-1197-cv (2nd Cir. April 14, 2013).

In generale R. E. Osterberg e E. C. Osterberg, *Substantial similarity in copyright law*, in *Copyright Law*, New York, 2003. Il lavoro approfondisce, pure, il successo del criterio contro i differenti criteri di "striking similarity" e "probative similarity". Sul criterio della *substantial similarity*, quale criterio valutativo dell'impressione complessiva di originalità da parte dell'utente medio, nell'esame dei format televisivi si rimanda a D. Fox, *Harsh Realities: Substantial Similarity in the Reality Television Context*, in *UCLA Ent. L. Rev.*, 13, 2006, p. 223.

61Non è criterio, peraltro, davvero estraneo all'esperienza italiana. In proposito, con riguardo all'originalità o alla derivatività di opere cinematografiche incentrate su un medesimo tema narrativo, Trib. Roma, ord. 6 Marzo 2001, in *AIDA*, 2001, p. 807. Nonché Trib. Roma, 20 Luglio 1989, in *Foro it.*, 1990, I, p. 2998.

L'ispirazione comune non esclude l'originalità reciproca ma presuppone, quantomeno implicitamente, una previa verifica di originalità dell'opera supposta usurpata – da prodursi con la medesima tecnica di comparazione delle similarità - rispetto al tema narrativo comune. *Ex plurimis* Cass. Civ., 27 Ottobre 2005, n. 20925 in *Dir. Ind.*, 2006, 3, p. 290.

62L'identità – o peggio l'inferiorità - del numeratore (il *concept*) con il denominatore (il *genere*) elide l'originalità, e quindi la tutela autoriale.

63Il richiamo al romanzo rosa a puntate è esemplare; nell'Ottocento il genere si caratterizzava per la prevedibilità dello sviluppo delle storie – amori contrasti, eroi ed antieroi, tinte forti – secondo il gusto di un pubblico semplice ed affezionato sempre allo stesso *leitmotiv*, salve insignificanti varianti. Tant'è che in senso spregiativo la parola è traslata ad indicare un'opera banale, non originale e prevedibile. Così il *concept* appiattito ad uno schema di genere sembra mancare di quell'originalità necessaria ad emanciparlo dal pubblico dominio.

Per esemplificare, se si vuole rappresentare una serie poliziesca non assurgeranno a compiutezza e novità espressiva l'ambientazione in una città ad alto livello criminogeno, la presenza di un poliziotto eroe e di un gangster antagonista; servirà un *quid pluris*.

In siffatta linea il *concept* peccherebbe di quella originalità, invero necessaria, se si arrestasse ad un livello di elaborazione creativa tale da non dipanare, anche per sommi capi, tutta la trama della storia che si intende rappresentare (qui il primo requisito della compiutezza espressiva) ovvero tale da non far assurgere, *ex ante*, la trama ad originale (qui il secondo requisito dell'originalità espressiva).

Solo se questo test risulta superato è possibile accedere ad un giudizio di usurpazione del proprio *concept*; principio pratico che, simmetricamente al riconoscimento di un diritto d'autore, delinea la mancanza di usurpazione laddove il plagio riguardi elementi, che per la loro genericità, appartengono al pubblico dominio.

E', così, evidente che è con difficoltà che – fermo l'intento di mantenere il numero chiuso dei diritti sulle opere d'autore (art. 2 LDA) – si riesce a dar tutela inoppugnabile a tutte quelle creazioni che esprimono meno di quanto non abbiano in animo.

Ne consegue- come anticipato – che è normale, per premunirsi di una qualche prova e tutela, la prassi del ricorso a **strumenti sussidiari**⁶⁴ alla tutela del diritto d'autore. Si annoverano l'uso di formalità volontarie (art. 103 LDA), il ricorso a strumenti negoziali cautelativi, quali la commissione d'opera d'autore⁶⁵ e,

64Un'analisi puntuale è stata effettuata da I. Garaci, *Tutela del format televisivo e prospettive di regolamentazione giuridica*, in *Resp. Civ.*, 2009, p. 2.

65Sulla tutela negoziale O. Grandinetti, *La tutelabilità erga omnes del format di programmi radiotelevisivi*, in *Dir. Autore*, 2000, p. 74. La tutela preventiva per via negoziale avverrebbe per il tramite di una c.d. *clausola di segreto*; sul punto T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, *op. cit.*, pp. 209 e 707.

in fase processuale, il riferimento alle norme della concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), il ricorso all'azione generale di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.)⁶⁶.

La **tutela delle “opere embrionali”** dell'industria editoriale e dell'intrattenimento – come si potrebbero definire *format*, *canovacci* e *concept* – vive perciò di queste due contraddizioni, acuite dalla rapida diffusione digitale delle idee e della loro facile usurpabilità: di essere espressivamente insufficienti ad ottenere la copertura del *copyright*, perché commercialmente vocate ad un'espressione solo parziale dei contenuti ideati, e di essere, però, da subito sfruttabili (e, dunque, usurpabili) per la realizzazione di opere compiute e foriere di significativi introiti.

Si tratterebbe di opere ascrivibili ad una nuova categoria di beni del diritto d'autore in cui la funzione di tutela del diritto d'autore non si riduce all'atto creativo ma ha riguardo anche ai futuri usi imprenditoriali delle opere create; queste sono le c.d. “creazioni utili” autoriali.

Rimane fermo, in ogni caso, che il “soggetto”, come qualsiasi altra opera d'autore, debba soddisfare i requisiti di *creatività* (art. 6 LDA) e *novità*⁶⁷, i quali però postulano qui un più basilare requisito che è quello della compiutezza espressiva, cioè dell'esistenza chiara di un *quid* tutelabile.

Risulta, comunque, difficile effettuare l'estrazione del contenuto del diritto da quella che è una mera espressione di sintesi. In questo limite si racchiude tutto il conflitto in commento, che è **conflitto tra tutela del lavoro creativo e libertà di pensiero**⁶⁸.

Il fatto di non poter godere né della tutela autoriale né di un sistema di formalità costitutive, che dia tutela piena, immediata e sicura, mostra quindi la necessità di ottemperare legislativamente alla disciplina delle opere “embrionali

66O. Grandinetti, *La tutelabilità erga omnes del format di programmi radiotelevisivi*, op. cit., p. 80.

67Sul discrimine tra i due requisiti relativi – la *creatività* – all'autonomia del lavoro creativo e – la *novità* – alla autonomia del risultato creativo v. M. Are, *L'oggetto del diritto d'autore*, Milano, 1963, p. 52.

68G. Santini, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959.

d'autore e induce, per l'effetto, parte degli autori a sperare in un ritorno proprio delle *formalities*⁶⁹.

Altra soluzione, meno radicale, potrebbe però essere quella di attuare un sistema c.d. *bipolare*, in cui la creazione risulti titolo del diritto morale di paternità del *concept* e la registrazione presso l'Ufficio della proprietà letteraria titolo sul collegato fascio di diritti patrimoniali⁷⁰.

Quel che è certo, in ogni caso, è il distacco che sempre più c'è tra norme giuridiche e mutamenti tecnologici e sociali; lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento secondo un **marketing frammentato** nel tempo rende, infatti, attuale il problema di una tutela autoristica dei contenuti non pienamente sviluppati ma anche evidente il pericolo di una privatizzazione della conoscenza e, così in sintesi, vibrante il conflitto tra esigenze dell'impresa (art. 41 Cost.) e libertà creativa (art. 21 Cost.)⁷¹.

4.5) Diritti dell'autore ed abusi dei suoi familiari

Il diritto d'autore, come ogni altra branca del diritto civile, risente dei mutamenti che corrono oggi intorno alle formazioni sociali, ove i privati esplicano la propria personalità (art. 2 Cost.).

In particolare, comincia ad essere evidente che la *famiglia*, eterosessuale, fondata sul matrimonio *ex art. 29 Cost.* e libro primo del codice civile, abbia cominciato ad estendere – seppure in maniera asistemica - i propri statuti a **nuove relazioni interpersonali**: omosessuali, non basate sul matrimonio ma su un diverso spirito negoziale ovvero scevre da qualsivoglia formalismo e relegate al

69Nella dottrina internazionale, già da tempo, ci si avvede della necessità di una riforma, di un pieno ritorno alle *formalities*. Il ricorso ad un esame, seppur minimo e generale, preliminare consentirebbe – riterrei - di tutelare il *concept* come bene giuridico meritevole di autonoma tutela autoriale, prenotando al contempo quella sul lavoro finale da realizzarsi. Cfr. C. J. Sprigman, *Reform(aliz)ing Copyright*, in *Stan. L. Review*, 2004, p. 545.

70A. Peukert, *A bipolar copyright system for the digital network environment*, in *Hastings Comm. & Ent. L. J.*, 2005, p. 42.

71V. Zeno Zencovich, *Diritto d'autore e libertà di espressione: una relazione ambigua*, in *AIDA*, 2005, p. 15.

mero fatto (cfr. da ultimo la legge n. 76 del 20 Maggio 2016 sulle c.d. "unioni civili").

Questi approdi certificano il soddisfacimento della *libertà* nella dimensione personale degli affetti, ma al contempo creano strutture sociali inedite, ove a relazioni aventi significato legale si affiancano rapporti basati sulle mere circostanze di fatto (es. c.d. famiglia allargata).

In queste vicende il c.d. *contatto sociale*, fonte atipica di obbligazioni e responsabilità, si è rivelato anche nei rapporti familiari. Si sono, così, venuti a creare nuovi rapporti connotati da **potestà e responsabilità** "paragenitoriali" o, comunque, "parafamiliari" (v. art. 30 Cost. e art. 315 c.c.)⁷².

Tali novità accrescono e diminuiscono, ad un tempo, le tutele del minore nella misura in cui, da un lato, responsabilizzano chi partecipa socialmente del gruppo familiare naturale e, dall'altro, essendo fondate su un mero fatto contingente, sfuggono ad un controllo stringente da parte dell'Ordinamento dello Stato.

Come nella famiglia legittima, anche in quella di fatto, dunque, può darsi il caso che la potestà familiare venga esercitata tradendo i suoi scopi di tutela a danno della personalità del minore.

Il diritto d'autore, notoriamente scisso in profili di ordine economico e personale, è materia vocata più di ogni altra ad incentivare lo sviluppo della creatività e dell'ingegno umano, che più di ogni altra realizza l'intento programmatico personalista di cui all'art. 2 della Costituzione.

Al contempo è però materia assai sensibile ad **abusi della potestà familiare**, specie da quando il concetto di *potestà familiare* è stato depurato da un'accezione paternalistica (v. art. 144 c.c. nel testo anteriore alla legge di riforma n. 151 del

⁷²Per quanto l'intervento legislativo in materia sia asistematico si percepisce il programma di un'estensione analogica delle prerogative familiari dalla famiglia legittima a quelle di fatto (es. artt. 330, 333, 342-*bis*, 342-*ter*, 417 c.c.), come da ultimo a quelle "legittimate" (es. patti di convivenza ed unioni civili). Cfr. F. Piraino, *Famiglia, società e diritto*, in *Dir. Fam. e Pers.*, 2014, p. 781 ss. .

1975, laddove il marito è definito "capo della famiglia") ed, invece, è stato declinato su un piano – il più possibile – di parità tra tutore e tutelato⁷³.

In tal senso il nuovo **art. 315-bis c.c.** su i "Diritti e doveri del figlio" - introdotto dalla L. 10 Dicembre 2012, n. 219 che ha, peraltro, sancito un regime unitario della filiazione – raccoglie la logica paritaria e sussidiaria indicata nel 1975 e celebra una regola generale di *tutela* e di *assistenza*, materiale e morale, del minore.

Al primo comma della disposizione, infatti, si afferma che:

"Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni".

Poi al terzo comma dello stesso articolo si stabilisce che:

"Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano".

D'altronde già lo stesso **art. 147 c.c.**, che obbliga i coniugi ad assecondare le inclinazioni e le aspirazioni dei figli, mostrava nell'ottica fascista una *ratio* di responsabilità anziché di potere. Così anche altre norme vigenti dimostrano il rilievo autodeterminativo dei minori (artt. 84, 145, 244, 250, 252, 264, 273, 284, 316, 363, 371 c.c.), e finanche la giurisprudenza ha stabilito che il minore abbia, in particolari occasioni, la speciale capacità di porre in essere atti giuridici validi (è il caso dell'*usucapione*)⁷⁴.

Le disposizioni sanciscono la centralità dell'autodeterminazione del minore, una sua **speciale capacità d'agire** e il dovere di rispetto, da parte dei familiari, delle aspirazioni e delle scelte artistiche del minore, i.e. qui dei suoi diritti autoriali.

⁷³Dopo le riforme degli anni '70 si accresce la sensibilità verso la dimensione della libertà nella famiglia: per tutti G. Furgiuele, *Libertà e famiglia*, Milano, 1979, *passim*, ove si conferma il passaggio dei figli da "oggetto" di un rapporto a veri soggetti di diritto.

⁷⁴Cfr. Cass. Civ., 18 Giugno 1986, n. 4072, in *Giur. It.*, I, 1, p. 657.

Al primo comma dell'art. 315-*bis* c.c., in particolare, si esplicita un **dovere di assistenza materiale e morale** che permetta al minore di sviluppare la propria dimensione artistica; in via complementare al terzo comma si esprime il **diritto** del minore - capace di un minimo discernimento - **di autodeterminarsi**, a significare, per quel che ci riguarda, che il dovere di assistenza familiare non si arresta ad assecondare la creatività del minore ma continua nella fase di esternazione dell'opera eventualmente prodotta.

Nell'esercizio delle potestà genitoriali non possono - quindi - mortificarsi le inclinazioni e le aspirazioni del minore sull'altare della sua educazione o del suo interesse economico, a meno che naturalmente esse non siano per esso dannose.

E', dunque, di tutta evidenza nel discorso sull'abuso che qui si stende. la centralità del concetto di **capacità d'agire** (art. 2 c.c.)⁷⁵, giacché sono proprio quei casi in cui questa è assente o compressa – e sostituita da un'altrui tutela - a rivelare “l'eccedenza del mezzo rispetto allo scopo”⁷⁶ e, così, ad aprire a possibilità abusive dell'ufficio tutoriale o genitoriale⁷⁷.

Orbene, mentre è pacifico che i **conflitti** di interessi **di tipo patrimoniale** abbisognino di un controllo imparziale (v., per esempio, l'art. 322 c.c. che regola la possibilità di chiedere l'annullamento dell'atto che, seppur autorizzato dal giudice tutelare, sia economicamente dannoso per il minore), più complessa è la vicenda dei **conflitti d'ordine morale** giacché la nuova formulazione dell'**art. 320**

⁷⁵Alla regola generale che lega la capacità d'agire alla maggiore età fa eccezione le ipotesi del minore emancipato che è capace di sposarsi e riconoscere figli naturali (artt. 84, 250 e 390 c.c.).

⁷⁶L'ufficio rappresentativo del minore ha un significato statico che inibisce, di norma, la validità di ogni atto posto in essere dal minore; di qui l'eccedenza di cui si discute. Il richiamo al negozio fiduciario non è quindi casuale perché qui, come lì, si attua un momento di assoluto affidamento degli interessi propri ad un terzo perché li realizzi; lì sono interessi patrimoniali affidati tramite un negozio traslativo, qui sono interessi personali attribuiti *ex lege* o in via pretoria. Sulla *ratio* dell'istituto della fiducia v. G. Furguele, *La fiducia e il problema dei limiti del sistema*, in *Studi in onore di Pietro Schlesinger*, Milano, 2004, pp. 7-18.

⁷⁷I limiti di questo ufficio di diritto privato sono oggi disegnati dal d.lgs. n. 154/2013 di attuazione della riforma sulla filiazione, con cui si è proceduto alla riscrittura degli artt. 315 e ss. del codice civile. Per un'ampia disamina del problema di cui si tratta si rinvia a A. Spatuzzi, *Il conflitto di interessi nella responsabilità genitoriale*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, II, 4, 2015, p. 1496.

c.c. circoscrive il suo ambito di operatività a profili di tipo meramente economico.

Nondimeno può credersi che- se giudizialmente accertata la coscienza dell'agire – le libertà personali del minore, eventualmente pretermesse, possano essere restaurate e tali atti negoziali egualmente, sebbene per una sola mera ragione morale, annullati⁷⁸.

Nell'opposizione tra diritto e la speciale capacità d'agire del minore, da un lato, ed eventuale potestà sussidiaria del genitore, dall'altro, si scoprono gli abusi.

Si pensi al caso del padre (o al tutore) che, sfruttando la propria posizione di potestà, costringa il minore- magari un *enfant prodige* alla Leonardo da Vinci o alla Pablo Picasso - a pubblicare una sua opera inedita col solo fine di ritrarne i guadagni, non preoccupandosi della completezza di tale lavoro, né dell'attuale corrispondenza tra opera e pensiero del suo autore⁷⁹.

Si può, ancora, fare riferimento alla circostanza ipotetica in cui tale padre, dichiarando di agire nell'interesse del figlio, si intrometta ultimando, correggendo, pubblicando in altra forma, per esempio lesiva dell'integrità concettuale (artt. 18-20 LDA), da quella ideata o con altro nome pseudonimo il lavoro del proprio figlio.

Così pure sarebbe per il caso in cui il padre mortificasse la volontà del figlio di ritirare l'opera dal commercio (artt. 142-143 LDA) perché non più espressiva della propria personalità.

In tutti questi casi egli prevaricherebbe, pur senza usurpare la paternità dell'opera, la **volontà del minore**.

Ebbene, anche se di norma tale volontà - in un sistema di marca liberale, come il nostro, che distingue nettamente tra capacità d'agire e capacità giuridica,

78F. D. Busnelli, *Capacità ed incapacità del minore*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 1982, p.69.

79Circostanza diversa, consentita per la prevalenza del diritto comune posto a cautela del minore, sarebbe l'inversa, ossia il divieto del padre alla pubblicazione dell'opera.

Sulla necessità di maggiori cure verso la realizzazione della personalità del minore, come pure con riguardo ai suoi interessi di ordine economico cfr. G. Palmeri, *I diritti dei bambini*, in *Il principio di uguaglianza nella Costituzione europea: diritti fondamentali e rispetto delle diversità* (a cura di A. Galasso), Milano, 2007, p. 82 e ss. .

onde affermare la centralità sistemica dell'*homo oeconomicus* – viene disconosciuta, può osservarsi che nel diritto d'autore questa logica mercantile viene eccezionalmente superata.

Quando la libertà economica incontra i diritti della personalità il ciclo degli scambi accusa una battuta d'arresto e si rende auspicabile un'**unica nozione di capacità**, se non anche il suo superamento, attesa la natura pregiuridica del concetto stesso di capacità⁸⁰.

La capacità del minore di autodeterminarsi sul piano lavorativo e personale ha, poi, un riferimento primario all'**art. 2 c.c.**, secondo comma, dove - in deroga alla maggiore età come *dies a quo* della capacità d'agire – si consente che, per ragioni di lavoro, il minore possa compiere atti giuridicamente validi.

Mutatis mutandis per affermare l'autonomia del minore autore basterebbe, dunque, intendere per lavoro anche quello creativo. Si ha conforto di tale lettura nel disposto di cui all'**art. 108 LDA** che, in deroga all'art. 2 c.c., anticipa a sedici anni la capacità di porre in essere atti giuridici validi che ineriscano ad opere del proprio ingegno.

La **creatività del minore** in possesso di capacità naturale merita, dunque, lo stesso credito accordato dalle leggi speciali alla sua capacità lavorativa, giacché come il *lavoro* – art. 1 Cost. - l'*autodeterminazione creativa* risponde alla necessità di dare *pieno sviluppo alla persona umana* – art. 3 Cost. -, *sia come singolo sia nelle formazioni sociali* (ivi compresa la famiglia), *ove si svolge la sua personalità* – art. 2 Cost. .

Tuttavia per completezza occorre riferire che non è solo la potestà genitoriale a poter essere volta contro il diritto d'autore di un familiare; altre ipotesi simili evidenziano lo stesso pericolo.

⁸⁰P. Perlingieri, *La personalità nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, p. 139, l'A. suggerisce di pervenire ad una nozione unica che raggruppi sia i diritti della personalità che quelli patrimoniali.

Così, per esemplificare, come l'abuso in parola sia approfittamento di una capacità in qualche modo compressa, si pensi che in passato simili problemi si ponevano rispetto alla *donna maritata*, che per esercitare i suoi diritti – ivi compresi quelli autoriali - abbisognava dell'autorizzazione del marito; di talché abusivo, e lesivo del diritto al lavoro della donna, poteva ritenersi il rifiuto che si opponesse alla pubblicazione perché contraria ai doveri etici del matrimonio⁸¹.

Simili conclusioni valgono, infine, pure, per il caso del carcerato (le persone detenute costituiscono famiglia ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 223/1989) che voglia pubblicare degli scritti personali e ne sia impedito dalla direzione penitenziaria per non meglio precisate ragioni di pubblica sicurezza; impedirglielo, senza valide ragioni, riterrei sia un abuso delle potestà di chi ne dovrebbe curare la rieducazione⁸².

4.6) Abuso e digital copyright. L'abuso della comunicazione al pubblico

Quando negli anni '60 gli Stati Uniti d'America cominciarono a costruire quella che sarebbe divenuta la rete Internet probabilmente non immaginavano che il suo uso sarebbe divenuto largo e rapido.

Rapidissima e sconfinata è stata la crescita della rete, senza però che si addivenisse a stabilire chiaramente le regole per il governo di essa. Di guisa che, stante una tendenziale *neutralità politica*⁸³, il diritto dei privati nella rete ha preso forma secondo la forza che ciascun attore ha saputo imprimere su di essa.

Invero – a partire da quando negli anni '90 gli utenti della rete hanno avuto la possibilità di interagire ed immettere contenuti in rete – gli Stati hanno delegato a

81In proposito il dibattito era vivace, contrapponendosi posizioni egalarie e posizioni che facevano prevalere la potestà maritale. Per una visione del dibattito N. Stolfi, *La proprietà intellettuale, op. cit.*, p. 11 e ss. .

82La storia della letteratura ha esempi preclari di simili abusi, da Fedor Dostojewski a Nelson Mandela.

83F. Dell'Aversana, *Le libertà economiche in Internet: competition, net neutrality e copyright*, Roma, 2014. Il principio giuridico della *net neutrality* consiste in un'applicazione, nei confronti degli utenti della rete, del più generale principio di non discriminazione.

forme "autarchiche" il governo delle relazioni, salvo poi in via giurisprudenziale verificare tale particolare autonomia privata.

Conseguentemente ci si è, così, resi conto che coloro che avevano la possibilità di controllare che l'immissione di determinati contenuti autoriali fosse lecita e che da tale immissione ritraevano, direttamente o indirettamente, guadagni dovessero accollarsi la correlata responsabilità civile, ancorché gli illeciti perpetrati *on-line* fossero posti in essere da terzi "internauti"⁸⁴.

Per comprendere meglio, questi soggetti cui la giurisprudenza ha riconosciuto una sorta di responsabilità per fatto altrui sono i c.d. **Internet Service Provider**, società aventi lo scopo, tramite la stipula di un contratto di fornitura di servizi, di dare a ciascuno accesso e possibilità di operare attraverso la rete Internet.

La disciplina della responsabilità di tali particolari soggetti è stata, a lungo, rimessa all'art. 2043 c.c., ma per vincere la vaghezza del riferimento alle clausole generali in una materia, viceversa, assai tecnica il legislatore comunitario ha emanato la Dir. 200/31 sulla responsabilità dell'*intermediario on-line*, poi recepita con il **D. Lgs. 70/2003**.

All'art. 14 si scrimina l'attività di "*mere conduit*", ossia di semplice trasmissione di dati, senza dare origine ad essa, senza selezionare il destinatario della trasmissione, senza selezionare o modificare le informazioni trasmesse.

All'art. 15 si specifica, invece, una responsabilità per l'attività di memorizzazione temporanea dei dati (c.d. *caching*), almeno quando il provider non si adoperi per rimuovere le informazioni segnalate come dannose.

All'art. 16 si disciplina l'attività di memorizzazione durevole (c.d. *hosting*) e

⁸⁴In realtà una prima giurisprudenza riconosceva la responsabilità solo laddove si dimostrasse che il provider, con dolo o colpa, avesse fornito un apporto causale nella commissione dell'illecito, senza che quindi vi fosse un obbligo di vigilanza.

la responsabilità è esclusa solo quando non si dimostri che esso non fosse da sé a conoscenza di attività illecite e si sia prontamente adoperato per impedire l'accesso alle informazioni dannose.

Il decreto, all'art. 17, esclude poi un generale obbligo di sorveglianza nel senso che il *provider* non ha l'obbligo di verificare che i dati trasmessi concretino una violazione del diritto d'autore, né ha l'obbligo di predisporre un sistema di filtraggio per attuare una sorveglianza attiva sui dati di ciascuno dei suoi clienti onde prevenire future violazioni di diritti di proprietà intellettuale⁸⁵.

Ma una volta informato dell'illecito ha comunque l'onere di impedire l'accesso al contenuto illecito, cioè di interrompere la violazione e i suoi effetti dannosi (Cass. Pen., 29 Settembre 2009, n. 49437⁸⁶).

Per motivare più fortemente questo onere di controllo parte della dottrina ha fatto appello all'**art. 2050 c.c.**, giacché l'attività di *provider* sarebbe a un tempo attività lucrativa e attività pericolosa, per la sua stessa natura e per quella dei mezzi adoperati⁸⁷, sempreché naturalmente non si provi di “*aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno*”.

Altre letture suggeriscono, poi, di riferirsi ad una responsabilità concorsuale (art. 2055 c.c.) o per omessa vigilanza (art. 2049 c.c.)⁸⁸.

Tanto premesso di abuso del diritto – *rectius* di abuso del principio di

85Corte di Giustizia UE, Sentenze C-70/10 del 24.11.2011, *Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL* (SABAM) e C-360/10 del 12.03.2012 *Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers CVBA* (SABAM) c. *Netlog NV*, reperibili all'indirizzo: www.curia.europa.eu.

Le due pronuncie Sabam confermano l'indirizzo già segnato, nel 2008, con il caso *Promusicae*: Corte di Giustizia UE, Sentenza C-275/06 del 29.01.2008, *Promusicae c. Telefonica de Espana SAU*, in *Racc.*, 2008, pp. I-271.

86In *Foro It.*, 2010, 3, 2, p. 136.

87Si crede che l'attività svolta dalle imprese editoriali si sostanzi in un rischio che sarebbe tutto da accollarsi a chi traendo profitto dall'attività economica è in grado, meglio di chiunque altro, di valutare ed evitare il danno sociale. Si tratterebbe, dunque, di responsabilità sostanzialmente oggettiva. *Ex plurimis* L. Nivarra, *Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle “sanzioni” a tutela della proprietà intellettuale*, op. cit., p., 334 e G. Alpa, R. Leccese, *Responsabilità d'impresa*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Civ.*, XVII, Torino, 1998, p. 272 e ss. e M. De Cata, *La responsabilità civile dell'internet service provider*, Milano, 2010, p. 94.. Cfr. anche Cass. Civ., 27 Luglio 1990, n. 7571, in *Arch. Civ.*, 1991, p. 46 e ss. .

88R. Razzante, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, 2002, p.321.

neutralità che astrattamente esonera da un compito di polizia gli intermediari online (i.e. *ISP*) – può parlarsi per il caso in cui, onde attuare un risparmio di spesa o ritrarre un guadagno, l'intermediario ometta di esercitare la sua potestà di controllo al fine, dissimulato, di permettere a terzi di violare un diritto d'autore.

Nella pluralità delle qualificazioni l'argomento dell'abuso può prestarsi a riconoscere, oltre lo stretto formalismo delle norme indicate, la commissione dell'illecito del *provider*.

Venendo alla giurisprudenza, un esempio di abuso come inerzia può, per esempio, trarsi dal **caso LSG c. Tele2**⁸⁹, dove la Corte di Giustizia ha condannato l'*access provider* che – pur essendo *intermediario* all'accesso alla rete internet ai sensi dell'art. 8 n. 3 della Dir. 2009/29/03⁹⁰ - non esercitava un controllo – nemmeno successivo alle rimostranze - sul servizio utilizzato dai propri utenti, consentendogli così di fatto di violare i diritti d'autore impunemente.

In particolare la Tele2 non voleva comunicare alla LSG – società austriaca di gestione collettiva di diritti d'autore – i nomi e gli indirizzi dei soggetti che utilizzavano il proprio servizio di accesso alla rete internet. Per l'effetto non permetteva di perseguire gli illeciti da taluni di questi perpetrati.

Nel bilanciamento tra libertà di impresa (art. 16 Carta di Nizza), privacy (art. 8 Carta di Nizza) – ragioni di opposizione della convenuta - prevale, dunque, la tutela della proprietà intellettuale (art. 17 Carta di Nizza).

Conclusivamente, il rifiuto di Tele2 si crede – come detto – costituisca un *abuso omissivo*, un'inerzia della potestà di controllo che per il tipo di attività, di servizio pubblico, esercitata risiede in testa a chi il potere di discriminare l'accesso

⁸⁹Ord. CGUE, 19 Febbraio 2009, causa C-557/07, *LSG c. Tele2*, in *AIDA*, 2008, 1258, p. 388.

⁹⁰Così dispone la norma: “*Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi*”. La disciplina interna è, invece, ancora dettata dal D.lgs. n. 70/2003, in recepimento della Dir. 2000/31/CE, per la quale, pur non sussistendo un severo obbligo di vigilanza vi è sempre un obbligo di collaborazione con le autorità

alle risorse informatiche; la delega potestativa, che di fatto le istituzioni hanno operato in questo ambito, implica dunque che la libertà mercantile sia controbilanciata da un obbligo di protezione in capo al *provider*, obbligo che discende dal semplice fatto di operare a stretto contatto – riterrei *contatto sociale* (art. 1173 c.c.)⁹¹ – con interessi e diritti di terzi.

Ancora più da vicino si apprezza l'abuso per un analogo caso italiano, il c.d. **caso Grande Fratello**⁹².

L'emittente Canale 5 accusava la società proprietaria dei siti Youtube e Google video di aver agevolato, non controllando né inibendo nonostante la conoscenza dell'illecito, la diffusione non autorizzata di immagini del reality.

Agendo come *hosting provider* tali siti permettevano ai propri utenti di caricare video, dalle visualizzazioni di tali video (*rectius* dalla visualizzazione della pubblicità commerciale collegata alla visione di tali video) la società convenuta ritraeva grandi ricavi.

Di qui si è ritenuto che – seppur mancasse un concorso originario nell'illecito di caricamento non autorizzato dei video del reality – la sussistenza di un concorso successivo nella loro contraffazione (art. 12 LDA e artt. 2043 e 2055 c.c.); vi sarebbe quindi una responsabilità da parte di Tele2 giacché, sotto l'ombrello protettivo (art. 17 D.lgs. n. 70/03) della mera trasmissione di dati altrui (*mere conduit*), si realizzava invero il perseguimento dello scopo di ritrarre illeciti guadagni dall'altrui opera dell'intelletto.

Come appena visto, l'emancipazione del diritto d'autore dalla carta stampata ed il suo accesso al mondo digitale (tant'è che è invalsa l'espressione *digital*

⁹¹Come ben evidenziato, tra gli altri, da M. Franzoni, *L'illecito*, in *Trattato della resp. Civ.* (dir. da M. Franzoni) Milano, 2010, p. 343 e M. Gambini, *Le responsabilità civili dell'Internet Service Provider*, Napoli, 2006, p. 161; v. anche, per un inquadramento generale, S. Rossi, *Contatto sociale (fonte di obbligazione)*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sez. civ.*, agg. V, Torino, 2010, p. 346 e ss. .

⁹²Trib. Roma, Ord. 15-16 Dicembre 2009, in *Guida al Diritto*, 2, 2010, p. 56 e ss., con nota di P. Pirruccio.

copyright) hanno moltiplicato le modalità di comunicare i contenuti autoriali e, con esse, le occasioni di abuso, ossia le ipotesi di divergenza tra scopo perseguito (illecito o ingiusto) e scopo dichiarato (lecito).

In particolare, fattispecie di abuso del diritto a danno degli interessi autoriali trovano corpo in un fenomeno sociale sempre più diffuso: la migrazione del pubblico televisivo sulle reti internet, ove si realizza la ritrasmissione digitale (c.d. *streaming*) dei programmi televisivi, a pagamento e non⁹³.

Per inciso, lo *streaming* è la specifica modalità di trasmissione e fruizione diretta – cioè senza che vi sia la necessità di scaricare tali contenuti sul proprio supporto informatico - di segnali audio e video via internet.

Questa pratica, naturalmente, può essere lecita o meno, dipendendo dal consenso, dato o negato, da parte di chi è titolare del diritto.

Prendendo in esame la seconda delle eventualità, un riferimento esemplare può essere quello di due casi esaminati dalla giurisprudenza statunitense, il **caso Cablevision**⁹⁴ ed il **caso Aero**⁹⁵; in entrambi i casi si pose l'annoso problema della liceità della trasmissione da parte di un *content provider* di contenuti editoriali *in streaming*.

Nel caso Cablevision - che è una società che trasmette programmi televisivi via cavo - la Cartoon Networks - società produttrice di programmi televisivi e licenziataria - lamentava che la commercializzazione di un sistema di videoregistrazione digitale (c.d. *RS-DVR*) da parte della convenuta permettesse indirettamente agli utenti di registrare tali contenuti su un *hardsisk* gestito da Cablevision; tale registrazione rappresenterebbe – seppur breve - una riproduzione non autorizzata di tali programmi, quindi una violazione dei diritti d'autore dell'attrice.

93Cfr. A. Calogero, *Streaming on line e tutela del diritto d'autore*, Napoli, 2011.

94Cartoon Network, LP vs. CSC Holdings, Inc., 536 F.3d 121 (2° Cir. 2008).

95American Broadcasting Companies v. Aero, 573 U.S._(2014).

Similmente in Aero si riscontra una violazione dei diritti d'autore atteso che il servizio reso da Aero, di visualizzare programmi tv via internet, si fonda non già in una trasmissione diretta ma su una differita (brevissima), ossia come in Cablevision su un meccanismo di registrazione di una copia personale sul proprio dispositivo informatico.

In entrambi i casi si giunge ad una condanna dei *providers* considerando che questi non realizzavano – mutuando all'uopo l'espressione di cui all'art. 3 della Dir. 2001/29/CE – una mera “comunicazione al pubblico” ma attuavano, invece, una “messa a disposizione distributiva”⁹⁶.

Simili argomentazioni sono rese nel **caso TV Catch-Up**⁹⁷, laddove si è stabilito che ogni trasmissione o ritrasmissione di un'opera che utilizzi uno specifico mezzo tecnico, diverso da quello originale, costituisce una nuova comunicazione che deve essere autorizzata espressamente dal titolare dei diritti d'autore.

Nei casi appena analizzati si è preso in esame il concetto di **comunicazione** in sé; in quelli, europei ed interni, che invece si esamineranno adesso il concetto di comunicazione si definisce in limine tra l'uso privato consentito e la destinazione pubblica dell'utilizzo sulla cosa in cui i diritti d'autore sono incorporati⁹⁸.

Sul punto la giurisprudenza è stata altalenante ed ha dapprima ristretto la portata della legittima *utilizzazione domestica*, della c.d. *cerchia ordinaria della famiglia* (v. **art. 15, co. 2, LDA**) per poi ampliarla.

L'indirizzo principale voluto dalle istituzioni comunitarie con la Direttiva 2001/29/CE - quindi dalla giurisprudenza - è volto a garantire una maggior tutela agli autori contro gli esercizi di terzi dei loro diritti, sempre salvo l'esercizio del

⁹⁶G. Colangelo, *La proprietà delle idee, op. cit.*, pp. 28-74-77.

⁹⁷CGUE, 7 Marzo 2013, causa C-607/11.

⁹⁸Al riguardo v. M. Ricolfi, *Comunicazione al pubblico e distribuzione*, in *AIDA*, 2002, p. 58; L. C. Ubertazzi, *Spunti sulla comunicazione al pubblico dei fonogrammi*, in *AIDA*, 2005, p. 292. Nonché A. Cogo, *La comunicazione al pubblico negli alberghi*, in *AIDA*, 2007, p. 513.

diritto sull'esemplare acquistato in cui è fissato il diritto d'autore.

Questo possibile conflitto interpretativo si esprime tra un divieto di comunicazione al pubblico – che è soggetta a specifica autorizzazione – e un diritto di utilizzazione privata (di cui, come detto, è canone l'uso domestico *ex art.15, co. 2, LDA*) della cosa acquistata.

Prima di venire ad esaminare la giurisprudenza che si è occupata di definire il confine tra legittima comunicazione di contenuti autoriali e comunicazione, invece, abusiva, merita approntare delle considerazioni generali che diano il gusto del problema.

L'art. 15, comma 2, della L. 633/1941 infatti esprime a chiare lettere un principio generale di **bilanciamento** tra l'interesse egoistico dell'autore (compreso nel *diritto di privata*) e quelli dei suoi aventi causa (consistenti nel libero *godimento* dell'esemplare dell'opera, anche in attuazione della generale *libertà di iniziativa economica*).

La compressione della libertà d'impresa che attua il diritto di monopolio si giustifica, infatti, al sol fine di garantire all'autore il ritorno economico di ogni sfruttamento commerciale dell'opera; di guisa che se, da un lato, manca un comprovato *scopo di lucro* e, dall'altro, il pubblico non è tale da poter presumere un apprezzabile mancato guadagno per l'autore può dirsi senz'altro libera, o meglio legittima, l'utilizzazione dell'opera che l'avente causa dall'autore pone in essere.

Su questa *ratio* l'**art. 15, comma 2**, propone, portando alcuni esempi, un'eccezione al “diritto di comunicazione al pubblico”: “*Non è considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro*”.

Didascalicamente la norma “liberalizzatrice” si scompone in tre punti ed individua tre requisiti: l'esistenza di una comunicazione pubblica, il gruppo privato cui questa deve essere rivolta, l'assenza di uno scopo di lucro.

Il primo punto ha il pregio di evidenziare che la **comunicazione** (o la *messa a disposizione* se si preferisce la dizione di cui all'art. 72 lett. d) LDA) è tale solo quando c'è una corrispondenza tra chi trasmette i contenuti autoriali e chi ne è destinatario, questo avviene quando c'è una possibilità di scelta attiva (di *disporre*) – e non di mera ricezione passiva - dei destinatari della comunicazione su i contenuti autoriali trasmessi⁹⁹.

Per altro verso la comunicazione può dirsi presuntivamente **pubblica** solo se l'attività ove si realizza la diffusione riveste carattere di “esercizio pubblico” ex artt. 86 e ss. TULPS¹⁰⁰.

D'altronde – accedendo ad una corretta lettura del concetto di “*comunicazione al pubblico*” – il glossario dell'OMPI permette di affermare che una comunicazione è pubblica solo quando si espliciti nel “*rendere un'opera (...) percepibile in modo adeguato dalla gente in generale, vale a dire senza limitazioni ad individui specifici appartenenti ad un gruppo privato*”, come per esempio è quello costituito dai clienti di una certa impresa.

Conseguentemente la giurisprudenza, di merito e legittimità, che si è interrogata su i contorni di questa “**cerchia**”, cioè del limite oltre il quale il gruppo privato diviene “pubblico” ha infine concluso che esso divenga tale quando la comunicazione dell'opera avvenga verso un numero piuttosto considerevole e potenzialmente indeterminato di persone.

In tal senso, si rammenta sulla scorta di quello segnato dalla Corte di Giustizia nel caso *SCF – Società Consorzio Fonografici* (CGUE, 15 Marzo 2012/101), muove il recentissimo indirizzo della Cassazione - **Cass. Civ., 8**

⁹⁹In questa direzione si è espressa la giurisprudenza comunitaria: CGUE, 22 Ottobre 2010, C-393/09, escludendo che comunicazione al pubblico sia quella in cui ai destinatari della trasmissione è preclusa la possibilità di determinare le modalità di godimento dei contenuti radiodiffusi

¹⁰⁰L. C. Ubertazzi, *Spunti sulla comunicazione al pubblico dei fonogrammi, op. cit.*, p. 294.

¹⁰¹CGUE, 15 Marzo 2012, causa C-135/10, pronuncia caricabile all'indirizzo: <http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=19738> .

Si veda in particolare il par. 85 della sentenza *SCF*, ove i giudici osservano, riguardo, al carattere

Febbraio 2016, n. 2468¹⁰² - che precisa come non vi sia illecito quando la diffusione dei fonogrammi avvenga in un ambito privato: *“La diffusione di musica in uno studio dentistico non lede il diritto d'autore; il ristretto numero di persone a cui si rende udibile un fonogramma e il fatto che tali persone si avvicino nell'ascolto, esclude la nozione di pluralità utile per integrare gli estremi della comunicazione al pubblico”*.

Infine, l'ulteriore elemento del **“lucro”** deve essere riferito *“ai proventi ricavati direttamente dallo sfruttamento dell'opera e non ad eventuali attività economiche rispetto alle quali lo sfruttamento dell'opera è meramente strumentale”*¹⁰³. Né vale presumere un lucro *“dalla sola qualifica imprenditoriale di colui che realizza l'esecuzione”*¹⁰⁴.

Di fronte all'elasticità dell'indirizzo della Cassazione si oppone il rigore dell'interpretazione della Corte di Giustizia, la quale per esempio in un noto caso si è domandata se la trasmissione di contenuti autoriali in camere d'albergo costituisca comunicazione al pubblico o esercizio privato di un diritto.

Il **caso** di cui si tratta è noto come **SGAE** contro *Rafael Hoteles*¹⁰⁵; la SGAE

"indeterminato" del pubblico, che: "conformemente alla definizione della nozione di **"comunicazione al pubblico"** data dal glossario dell'OMPI che, seppur sprovvisto di forza cogente di **diritto**, contribuisce ciò nonostante all'interpretazione della nozione di pubblico, si tratta di "rendere un'opera (...) percepibile in modo adeguato dalla gente in generale, vale a dire senza limitazioni ad individui specifici appartenenti ad un gruppo privato". Per un commento vedi G. Foglia, *Diffusione di fonogrammi in albergo: la musica è cambiata?*, in *Dir. Ind.* 2012.

102In *CED Cassazione* 2016, nonché in *Dir. e Giust.*, 2016, 9 Febbraio.

103Per tutti così si esprimono P. Greco, P. Vercellone, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, II, Torino, 1974, p. 138.

104Cass. Civ., 27 Novembre 1992, n.12680, in *AIDA*, 1993, pp. 129 e 131.

105CGUE, 7 Dicembre 2006, causa C-306/05, *SGAE v. Rafael Hoteles*, in *Foro It.*, 2007, 3, 4, p. 154, nonché in *AIDA*, 2008, 1128, p. 611. V. pure CGUE, 15 Marzo 2012, causa C-162/10, caso *Phonographic Performance*.

Esclude, invece, si tratti di comunicazione al pubblico la trasmissione di segnali a meri distributori di segnali CGUE, 19 Novembre 2015, *SBS v. SABAM*, in *Dir. Aut.*, 4, 2015, p. 631. *“L'art. 3 §. 1 direttiva 2001/29/Ce (diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione) deve essere interpretato nel senso che un organismo di diffusione radiotelevisiva non effettua un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, quando trasmette i suoi segnali portatori di programmi esclusivamente ai distributori di segnali, senza che detti segnali durante o a seguito di tale trasmissione siano accessibili al pubblico, e successivamente tali distributori inviano detti segnali ai propri rispettivi abbonati affinché questi possano guardare tali programmi, a meno che l'intervento dei distributori in questione costituisca soltanto un semplice mezzo tecnico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”*.

Si conferma, dunque, che pubblico è un numero indeterminato di persone, comunque considerevole e sufficientemente ampio; di talché sarebbero da escludersi da esso i meri soggetti che telefonano ad un numero

– equivalente spagnola della nostra SIAE – muoveva causa contro la Rafael, società albergatrice di Barcelona, rea di aver diffuso in ciascuna camera d'albergo contenuti editoriali fruibili lecitamente solo in ambito domestico.

La società catalana, diffondendo in *live streaming* determinate trasmissioni televisive, attuava infatti non già un uso privato dei contenuti autoriali ma, invero, una “comunicazione al pubblico” non autorizzata.

La conclusione del giudice di Lussemburgo si impernia su un'interpretazione ampia a tutela degli autori del **considerando n. 23 della Dir. 2001/29/CE**¹⁰⁶; di talché, se “*comunicazione al pubblico*” (art. 3 n. 1) equivale semplicemente a comunicazione verso un numero indeterminato di telespettatori potenziali, è possibile concludere per la non domesticità delle camere d'albergo, quindi per un illecito, che – si crede – abbia la forma dell'abuso del diritto, specie in considerazione del carattere lucrativo dell'attività in cui tale comunicazione si innesta¹⁰⁷.

Molto di recente l'indirizzo della Corte di Giustizia ha radicato il suo rigore ben oltre i limiti precedentemente fissati nel caso *SCF – Società Consorzio Fonografici* in cui – ricordiamo - la Corte di Giustizia aveva ritenuto che la nozione di *comunicazione al pubblico*, ai sensi dell'**art. 8, par. 2**, della **Direttiva**

telefonico che nell'attesa propone una musica di sottofondo.

¹⁰⁶“*La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d'autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti*”.

¹⁰⁷Ai sensi dell'**articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29**, si compie comunicazione al pubblico quando l'albergatore agisce “*con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un'emissione radiodiffusa, contenente l'opera protetta. Difatti, in mancanza di questo intervento, tali clienti, pur trovandosi all'interno della zona di copertura dell'emissione medesima, non potrebbero, in via di principio, fruire dell'opera diffusa*”(v., in tal senso, sentenze SGAE C-306/05., punto 42, e del 4 ottobre 2011, *Football Association Premier League e a.*, C-403/08 e C-429/08, in *Racc.* pp. I-9083, punto 195).

A tal proposito la Corte ha giudicato che il «pubblico», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29, riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole (v. al riguardo sentenze del 2 giugno 2005, *Mediakabel*, C-89/04, in *Racc.* pp. I-4891, punto 30; del 14 luglio 2005, *Lagardère Active Broadcast*, C-192/04, in *Racc.* pp. I-7199, punto 31, e SGAE, cit., punti 37 e 38).

2006/115, non comprendesse la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di uno studio odontoiatrico privato di tipo libero-professionale, giacché la fruizione della musica da parte della clientela si pone in essere in maniera passiva, cioè indipendentemente da una reale volontà fruitiva; conseguentemente non vi sarebbe diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.

Nel caso **GAME108** – equivalente tedesca della nostra SIAE - la Corte ha invertito l'indirizzo ed ha, così, decifrato la *comunicazione al pubblico* come quella comunicazione fatta verso un numero indiscriminato e considerevole di persone (*pubblico*), diverse da quelle tenute in considerazione dal titolare dei diritti all'atto originario di comunicazione (*nuovo*), con il fine di trarre anche indirettamente un profitto da detta trasmissione (*remunerazione*).

Nella specie trattavasi di trasmissione "passiva", per un mero intrattenimento d'attesa dei pazienti di un centro di riabilitazione; secondo la nuova interpretazione della Corte il limite del "gruppo privato", che escluderebbe l'illecito, sarebbe da restringersi a circostanze quasi esclusivamente familiari.

L'indirizzo comunitario che assume un concetto severo di comunicazione al pubblico è stato, inizialmente, seguito anche in Italia (**Trib. Milano, 1 Aprile 2010, n. 4224; Trib. Milano, 25 settembre 2010, n. 10901; C. App. Torino, 5 Marzo 2010**)¹⁰⁹ ove si è giunti ad analoghe conclusioni affermando che la trasmissione radio di musica in pubblici esercizi o studi professionali configura un atto di sfruttamento economico ulteriore rispetto a quello che in origine autorizzato da parte dell'emittente radiotelevisiva; tale trasmissione necessiterebbe, quindi, di nuova e distinta autorizzazione, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 16 e 72

108CGUE, 31 Maggio 2016, causa C-117/15. La GAME agiva a difesa dei diritti d'autore dei propri associati.

109Per una rassegna della giurisprudenza italiana su i casi di abuso distributivo di contenuti autoriali cfr. G. Colangelo, *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, op. cit., p. 59 e ss. . L'A. appare scettico della natura pubblica della comunicazione di contenuti autoriali all'interno di una struttura alberghiera. V. pure Cass. Civ., 27 Novembre 2011, n. 12680, in *Mass. Giur. It.*, 1992, che esclude lo scopo di lucro quando l'utilizzo dell'opera non sia diretto e funzionale a ritrarre guadagni ma solo proprio dell'organizzazione dell'impresa.

LDA e, più in generale, dagli artt. 12, 15 LDA che condizionano la liceità della libera esecuzione dell'opera al limite della continenza nella "cerchia ordinaria della famiglia".

L'attuale giurisprudenza di legittimità si oppone, però all'indirizzo comunitario segnato dal caso **GAME**; di recente infatti il significato di *comunicazione al pubblico* risulta mutato e appare tenere in conto il fatto che i destinatari della comunicazione dei contenuti autoriali siano riconoscibili come "gruppo privato", intendosi in ciò qualcosa di più del mero focolare domestico.

In tal senso – lo si ripete - il recentissimo indirizzo della Cassazione (**Cass. Civ., 8 Febbraio 2016, n. 2468**) ribalta la lettura restrittiva sostenuta a livello comunitario e, pedissequamente, dalla prima giurisprudenza di merito nazionale. La sentenza della Suprema Corte conferma, peraltro, un indirizzo di merito (Trib. Torino, 21 Marzo 2008)¹¹⁰ ed è in linea con il precedente comunitario **SCF**.

Dunque se è vero che *comunicazione al pubblico* è unico atto rivolto ad un numero considerevole e indeterminato¹¹¹ di persone contemporaneamente può ben escludersi che la trasmissione di fonogrammi per mero intrattenimento passivo esorbiti dall'uso domestico consentito al titolare del supporto fonografico, di talché non è da dirsi necessaria alcuna autorizzazione da parte dal produttore di tali fonogrammi.

Conclusivamente, fatta eccezione per le ipotesi di uso domestico dell'opera, in tutti questi casi sarebbe possibile argomentare l'illiceità delle condotte esprimendosi in termini di *abuso del diritto*, giacché in luogo dello scopo dichiarato di fruire di determinati contenuti editoriali sia Cablevision che Aero, sia

¹¹⁰Trib. Torino, 21 Marzo 2008, in *AIDA*, 1658, p. 576, per cui "la diffusione di musica di sottofondo all'interno di uno studio dentistico non è una comunicazione al pubblico ai sensi degli articoli 73 e 73bis e non genera dunque l'obbligo di pagare un equo compenso ai titolari di diritti connessi su i fonogrammi".

¹¹¹In tal senso conclude V. Falce, *La modernizzazione del diritto d'autore*, op. cit., p. 167 e ss., per la quale i clienti di un dentista non costituiscono quel pubblico che, viceversa, è inteso dalle norme che sanciscono il diritto di comunicazione.

Catch-Up che Rafael Hoteles attuavano un diverso scopo, speculativo e lesivo della sfera giuridico-patrimoniale di produttori ed emittenti; infatti tali condotte consisterebbero in un'usurpazione della sublicenza del diritto, esclusivo, di distribuzione in forma interattiva dei contenuti autoriali.

Con le parole della Corte, la ritrasmissione delle opere “*effettuata ad un pubblico diverso dal pubblico cui è diretto l'atto di comunicazione originario dell'opera, ossia ad un pubblico nuovo*”¹¹² necessita di una **nuova** e diversa **autorizzazione** da parte dei titolari dei diritti d'autore considerati.

Lo stigma dell'abuso della libertà d'impresa o dell'uso privato del fonogramma non appare, tuttavia, di sicura applicabilità; resta, infatti, fermo – riterrei - l'onere di dimostrare previamente che quell'atto sia effettivamente *comunicazione* – ossia atto che permette al destinatario discegliere le modalità di fruizione senza subirle supinamente -, *pubblica* – effettuata nell'esercizio di un pubblico esercizio o comunque verso una generalità indiscriminata di soggetti – e *lucrativa* – cioè causa essenziale di un guadagno patrimoniale.

4.7) (...segue) Abuso e digital copyright. Altre ipotesi di abuso

Il rapporto tra *digital copyright* ed interessi generali trova, poi, ulteriori campi in cui è possibile scorgere nuove forme di abuso del diritto.

In particolare, il diritto d'autore – si è detto – vive una stagione florida e complessa da quando le nuove tecnologie informatiche – dai primi "elaboratori" ai più recenti "smartphones" - hanno permesso a chiunque di pubblicare contenuti di tipo autoriale senza la necessaria intermediazione "maieutica" dell'editore.

In questa età telematica – in cui sono mutati, più in generale, i modi di interagire tra privati – le cose che sono rimaste immutate sono i beni della vita,

¹¹²Il caso *Rafael Hoteles* è riportato anche in *AIDA*, XVI, 2007, 1128, punto 40, p. 618.

semplicemente ora calati in relazioni più rapide ed ampie.

Questo vale anche per la *concorrenza* e, quindi, per gli atti di concorrenza sleale, oggi transitati dalle vetrine di un marciapiede ai siti Internet. Per intendersi se prima il valore commerciale di un negozio era dato dal numero di persone che vi accedeva oggi il valore di un sito è dato dal numero di persone che lo visita; a ciò sono deputati, come porte d'ingresso, i c.d. *links*.

In questa congerie di **dematerializzazione** di entità storicamente tangibili, sia i segni distintivi dell'impresa che i contenuti autoriali si sono "digitalizzati" e nuove fattispecie di illecito si sono palesate all'interprete. Per comodità espositiva ne daremo una breve trattazione unitaria.

Per primo si esamina il c.d. *deep linking*, che si ha quando un certo *link* conduce il visitatore direttamente a pagine interne al sito senza prima passare dalla *home-page*. La lesione deriva dall'impossibilità di riconoscere il fornitore dell'informazione, ossia nell'induzione in confusione del pubblico che potrà ben credere che il servizio sia fornito direttamente da colui che ha creato il *link*¹¹³.

Altra fattispecie in cui apparentemente si esercita la libertà d'iniziativa economica o di espressione (a seconda che l'atto si iscriva nell'attività di impresa o nella libertà creativa) ma in realtà si persegue il fine di arricchirsi a danno altrui è il *framing* con cui la visualizzazione della pagina cui l'utente è reindirizzato si presenta nella cornice del primo sito, in modo tale che ogni pagina altrui che viene agganciata risulti imprigionata dal sito del contraffattore, che così potrà godere parassitariamente dei pregi o della notorietà di terzi o, per altro verso, semplicemente dei contenuti autoriali altrui, tuttavia conservando la possibilità di

113Sul punto E. Tosi, Domain grabbing, linking, framing e utilizzo illecito di metatag nella giurisprudenza italiana: *pratiche confusorie online vecchie e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale*, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 2002, p. 371. Per un caso di reindirizzamento di un sito ad altro sito di imprenditore concorrente, pratica con la quale si ingenerava nella clientela un'identità di pregi, si rinvia a Trib. Napoli, 7 Settembre 2007, in *Foro It.*, 2007, I, p. 3539, pronuncia in cui tale imprenditore veniva condannato per atti di concorrenza sleale.

ritrarre utili dai *banner* collocati ai lati della cornice¹¹⁴.

Altro esercizio abusivo dei diritti autoriali è dato dai *meta-tags*, codici alfanumerici che svolgono la funzione di indicizzare (cioè collocare in una classifica) i siti che contengono che quel determinato nome ricercato all'interno dei motori di ricerca. Ora il punto è che spesso avviene che per essere immediatamente ed ampiamente visibili si proceda all'indicizzazione di un sito con parole, nomi, c.d. *keywords* che nulla hanno a che fare con il contenuto del sito stesso.

Con ciò dal punto di vista industrialistico si violerebbe il marchio altrui o comunque si attuerebbe un atto di concorrenza sleale¹¹⁵, dal punto di vista del diritto d'autore ciò configurerrebbe una contraffazione, infine dal punto di vista più prettamente personalistico potrebbe leggersi una lesione del nome o dell'altrui immagine.

Ulteriori ipotesi di illecito digitale – in parte già esaminate studiando gli abusi relativi ai segni distintivi – sono poste in essere nell'ambito dell'utilizzo abusivo, in Internet, dei nomi civili o commerciali altrui. Esse configurano tanto ipotesi di illecito aquiliano quanto ipotesi di atti di concorrenza sleale¹¹⁶.

Si tratta del c.d. *domain grabbing* e del c.d. *cybersquatting*, ossia di ipotesi di registrazione di nomi a dominio che rimandano il navigatore nella indicizzazione delle pagine, evocativamente, al segno distintivo, al nome commerciale (*domain grabbing*) o a quello civile (*cybersquatting*) di un terzo, salvo poi indirizzarlo all'apertura del sito alla visione di pagine proprie. Da ciò deriva un ingiusto profitto per il contraffattore o un danno ingiusto per il terzo.

Si tratta, quindi, variamente di ipotesi di illecito aquiliano o antitrust che vengono poste in essere onde appropriarsi della notorietà di terzi o, più semplicemente, per acquisire un nome o un segno distintivo da rivendere loro a

114R. D'Arrigo, *Concorrenza sleale e framing: il caso acquario di Genova*, in *Dir. Inform.*, 2001, p. 587 (Trib. Genova, 22 Dicembre 2000, *ivi*, 2001, p. 529).

115Cfr. Trib. Milano, 9 Febbraio 2002, in *Danno e resp.*, 2002, p. 545.

116Per questa qualificazione Trib. Vallo di Lucania, 10 Giugno 2005, in *Corti Salernitane*, 2005, p. 833.

prezzo assai maggiorato sotto la minaccia, eventualmente, di azioni legali per contraffazione (*copyright trolling* o *trademark trolling*)¹¹⁷.

Nella prassi accade, dunque, che l'impresa o il personaggio noto "ricattato" preferisca contrattare prontamente il "proprio" sito onde evitare, da un lato, un'inoltrata confusione nel mercato (che potrebbe pure accrescersi per effetto dell'eventuale *strepitus fori*) e, dall'altro, il rischio non peregrino di una soccombenza all'azione legale del registratore, indubbiamente tempestivo e solo teoricamente, abusivo.

4.8) Abuso dei diritti della personalità

Appare opportuno concludere questa disamina, necessariamente non enciclopedica, dei casi di abuso legati alla proprietà intellettuale con un riferimento all'esercizio di quei diritti – al *nome*, all'*immagine* – che, seppur non reali ma personali, trovano nella disciplina del diritto d'autore un pacifico riferimento razionale e normativo.

I diritti di cui si discute sono diritti in qualche modo “trovati” dalla legge, diritti naturali, diritti dell'uomo che esistono oltre le norme che li certificano come positivi.

Taluni di questi diritti – come appunto quello al *nome* (artt. 7-9 c.c.), all'*immagine* (art. 10 c.c.), all'onore, alla libera espressione del pensiero, alla riservatezza, etc... – oltre ad essere ampiamente legittimati in carte costituzionali (sin dalla *Magna Charta* del 1225), atti comunitari (Carta di Nizza del 2000) e convenzioni internazionali (patto di New York del 1966) incrociano, spesso, il

¹¹⁷M. Sag, *Copyright trolling, an empirical study*, in *Iowa Law Review*, 100, 2014. Per il vero in common law il fenomeno ha maggiore diffusione che da noi, sulla scorta del timore che la vittima dell'abuso ha di pagare eventuali danni presunti (*statutory damages*) e, comunque, dell'approccio tollerante delle Corti americane nei confronti degli abusanti.

diritto privato nelle sue forme del diritto d'autore (artt. 2577, co. 2, e 2589 c.c.)¹¹⁸.

Su tali presupposti, ad esempio, la tutela del diritto d'autore non potrà essere invocata contro chi, scrivendo un articolo giornalistico (quindi esercitando un legittimo diritto di cronaca, critica o satira), riproduca brani o immagini di opere dell'autore, sempre che siano rispettate le soglie della continenza, ossia della verità e della utilità della notizia.

Le stesse considerazioni e gli stessi limiti valgono per la riproduzione del nome o dell'immagine (da qui la diffusa assimilazione delle materie sul piano delle tutele).

Con particolare interesse al rapporto tra **diritto al nome** e diritto d'autore è noto che il primo – si sa - è protetto sia come diritto all'uso del proprio nome, cioè all'essere identificati dagli altri con esso, sia come diritto contro l'altrui usurpazione (in ipotesi attuabile finanche contro un omonimo¹¹⁹). Quest'ultimo, per esempio, è il caso di un attrice che lamentava la pubblicazione di una sua fotografia, la cui didascalia indicava un nome diverso dal suo¹²⁰ o, per un altro caso, non indicava alcun nome¹²¹.

Ancora l'abuso dell'altrui nome (*rectius* della libertà di identificare la propria attività d'impresa) si dà – come visto - nella disciplina del *marchio patronimico*, come per il marchio più in generale¹²², ancora rispetto all'*insegna*¹²³, così pure in circostanze particolari come quella dell'inserzione del nome altrui – come nome di fantasia - in un'opera artistica¹²⁴ ovvero in altri tipi di documenti.

118Per tutti A. Di Majo, *La tutela civile dei diritti*, Milano, 1987.

119E' il caso dell'omonimo non famoso che sfrutti l'omonimia con un personaggio celebre. Sul punto si rinvia a U. Breccia, *Persone fisiche*, in *Commentario del cod. civ.*, Bologna, 1988, p. 460 e ss.

120Pret. Roma, 28 Aprile 1975, in *Dir. autore*, 1975, p. 424.

121Cass. Civ., 10 Giugno 1955, n. 2659, in *Dir. autore*, 1955, p. 48.

122E' il noto caso del marchio *Faruk* che designava un cioccolatino ispirato al re d'Egitto: cfr. Cass. Civ., 1 Febbraio 1962, n. 201, in *Riv. Dir. Comm.*, 1962, II, p. 215.

123Trib. Reggio Emilia, 2 Maggio 1979, in *Riv. Dir. Ind.*, 1979, II, p. 618.

124U. Breccia, *Persone fisiche*, *op. cit.*, p. 469 ss., che sottolinea l'abuso del nome quando le vicende immaginarie

Queste conclusioni valgono pure per lo *pseudonimo* e per il *nome d'arte*, allorché abbia acquistato la stessa importanza del nome civile; così ad esempio è stato proibito ad un attore di presentarsi sulle scene con il nome di un altro personaggio famoso del mondo dello spettacolo¹²⁵.

La disciplina va letta in coordinamento con le regole che ordinano l'uso dell'altrui nome civile altrui in funzione di marchio (art. 8 CPI); se tale nome non è notorio lo si può utilizzare sempreché non leda l'altrui fama, onore o decoro, se invece è notorio vi è, in ogni caso, necessità di ottenere un previo consenso del soggetto che il nome immediatamente evoca¹²⁶.

Analogamente si ragiona quando si tratta del **diritto all'immagine** (art. 10 c.c.), che è quel diritto posto a tutela dell'interesse del soggetto a che il suo ritratto non venga esposto in pubblico o altrimenti diffuso, “*anche se deve convincersi che il diritto alla tutela della propria immagine è un diritto della personalità e non un diritto patrimoniale su di essa (...) e può farsi rientrare, quindi, nel più onnicomprensivo diritto alla riservatezza, ciò non toglie che un siffatto diritto sia pur sempre “disponibile” (e quindi commerciabile) da parte del suo titolare quando il disporre non costituisca atto illecito per contrarietà al buon costume*”¹²⁷.

Così è ipotizzabile ridefinire il diritto al nome ed il diritto all'immagine come moderni diritti della personalità, costituenti quel **right of publicity**(art. 2581, 2589 c.c.)¹²⁸ che consente il controllo, anche economico, dei propri caratteri personali.

Di ciò è consapevole d'altronde il diritto d'autore che, agli artt. 96-98 LDA,

siano associabili al soggetto interessato, titolare del nome civile.

125Cass. Civ., 15 Marzo 1969, n. 829, in *Giur. It.*, 1969, I, 1, c. 1479.

126Sul punto Cass. Civ., 6 Marzo 1993, n. 2740, in *Foro It.*, 1995, I, c.981.

127Cass. Civ., 10 Novembre 1979, n. 5790, in *Foro It.*, 1980, I, p. 81.

128G. Savorani, *La notorietà delle persone da interesse protetto a bene giuridico*, Padova, 2000.

disciplina il diritto sul proprio ritratto che è sì opera dell'ingegno ma validamente commerciabile solo col consenso della persona ritratta o dei suoi eredi (art. 93 LDA)¹²⁹; questo veto è variamente declinabile come espressione di un diritto alla riservatezza ovvero di un diritto alla buona reputazione¹³⁰, sulla scorta della considerazione per la quale tra ritratto e maschera scenica caricaturale, denigrante o altrimenti distorsiva della personalità del soggetto rappresentato il passo è breve.

A questa fortissima tutela pubblicistica che permette revoche, rifiuti, ripensamenti in ragione del primato della personalità sulla speculazione economica si possono però accompagnare vicende di ingiustizia contrattuale; così come per il diritto al nome anche per il diritto all'immagine il soggetto che, dopo aver concesso lo sfruttamento del proprio ritratto, revochi tale consenso senz'altro esercita un proprio diritto di libertà ma, nondimeno, è tenuto a tenere indenne la controparte che in quel consenso aveva riposto il proprio affidamento.

Per completezza il diritto all'immagine può anche essere – nel suo risvolto positivo alla diffusione – esercitato in maniera lesiva di un altrui interesse fondamentale, ossia quello all'integrità morale o all'intimità personale.

Il caso è quello di chi utilizzi l'immagine – o anche la voce - di un **sosia** per recare offesa all'onore o al decoro della persona lui somigliante¹³¹, o anche quello di chi, a fini meramente commerciali, evochi i connotati tipici del personaggio noto – es. zucchetto ed occhialini tondi – senza chiedergli previamente alcuna autorizzazione¹³².

In conclusione, da quanto considerato appare come spesso possa assistersi ad

129A. De Cupis, *Immagine (diritto alla)*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XV, Roma, 1988, p. 1.

130A. Cataudella, *Riservatezza (diritto alla)* – *Dir. Civ.*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXVII, Roma, 1991. A. Ricci, *Il diritto alla reputazione nel quadro dei diritti della personalità*, Torino, 2014, p. 45 e ss. .

131Trib. Roma, 28 Gennaio 1992, in *Rass. Dir. Civ.*, 1993, p. 935 relativo alla diffusione di immagini di una sosia in atteggiamenti osceni. Nonché Trib. Roma, 25 Marzo 1992, in *Foro It.*, 1992, I, 3127, relativo ad un caso di fotografie che facevano intendere l'identità della persona rappresentata con un nota attrice.

132E' il noto caso del celebre cantante bolognese, oggi scomparso, Lucio Dalla: Pret. Roma, 18 Aprile 1984, in *Giur. It.*, 1985, I, 2, p. 544.

un **abuso del diritto della personalità** relativo alla propria immagine, magari in funzione di rialzo del prezzo già concordato o per aderire ad una offerta migliore.

In questi casi le regole della buona fede contrattuale accusano il limite di cui all'art. 1321 c.c. che circoscrive le regole della correttezza negoziale ai rapporti patrimoniali.

Tuttavia si dà rimedio all'ingiustizia del danno in via aquiliana giacché vale, pur sempre, il principio (più) generale del *naeminem laedere*; in ciò, l'argomento dell'abuso – sotto la specie del divieto di "*venire contra factum proprium*" – parrebbe tornare in proscenio per segnare i limiti sociali all'esercizio della personalità in chiave commerciale.

La personalità, dunque, – novella proprietà nell'età dell'informazione e della relazione¹³³ – è solo astrattamente assoluta ed insensibile ad interessi patrimoniali, viceversa anche essa accusa il vincolo che lega ogni azione dell'uomo alle legittime aspettative degli altri.

¹³³ P. Samuelson, *Information as Property: Do Ruckelshaus and Carpenter Signal a Changing Direction in Intellectual Property Law*, in *Cath. U. L. Rev.*, 1988-1989, p. 365. La proprietà come controllo della ricchezza è storicamente transitata dall'agro ai mezzi di produzione e, infine, alle privative ed alle informazioni. Questa ricchezza – per usare le parole di Mario Rotondi sull'abuso del diritto – è continuamente sottoposta ad una "*valutazione etica nel periodo di transizione*".

Essa è, quindi, oggi valutazione etica dei processi di innovazione, che determinano la creazione di benessere economico (ma non solo economico). Tale esame occorre, sempre più spesso, proprio tramite l'argomento di cui, qui, si è iniziato a discutere e che mai potrà dirsi compiuto essendo esso il riflesso del continuo ordinarsi del Diritto nella Società.

BIBLIOGRAFIA

- N. Abriani, *Gestione collettiva dei diritti d'autore e abuso di posizione dominante: una sentenza profondamente innovativa*, in *Giur. It.*, I, 1, 1990.
- N. Abriani, *Contenuto e requisiti del marchio. Acquisto del diritto*, in *Tratt. Dir. Comm.* (a cura di G. Cottino), II, Torino, 2001.
- N. Abriani, *Le utilizzazioni libere nella società dell'informazione*, in *AIDA*, 2002.
- N. Abriani, *La proprietà come diritto dell'individuo: tra diritto internazionale, diritto comunitario e disciplina interna*, in *Giur. It.*, 10, 2010.
- N. Abriani, G. Rizzo, voce *Brevetto*, in *Diritto commerciale - Dizionari del diritto privato* (a cura di N. Abriani), Milano, 2011.
- G. Acerbi, *Marchi e rivoluzione industriale: per un rilettura dell'opera di J. Kohler*, in *Riv. Soc.*, 1970.
- G. Afferni, *Antitrust e cinematografia*, in *AIDA*, 1995.
- B. Albanese, *Premesse allo studio del diritto privato romano*, Palermo, 1978.
- F. Alcaro, voce *Promessa del fatto del terzo*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1988.
- R. Alessi, G. Olivieri, *La disciplina della concorrenza e del mercato*, Torino, 1991.
- M. Allara, *La teoria generale del contratto*, Torino, 1955.
- M. Ammendola, voce *Diritto d'autore: diritto materiale*, in *Dig. Disc. Priv. (sez. comm.)*, Torino, 1989.
- M. Ammendola, *Il deposito del marchio in malafede*, in *Riv. dir. Ind.*, I, 2002.
- G. Alpa, R. Leccese, *Responsabilità d'impresa*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Civ.*, XVII, Torino, 1998.
- G. Alpa, in *Salvatore Romano – Giurista degli ordinamenti e delle azioni* (a cura di G. Furguele), Milano, 2007.
- G. Alpa, A. Fusaro, *Le metamorfosi del diritto di proprietà*, Matera, 2011.
- G. Alpa, *Le stagioni del contratto*, Bologna, 2012.
- G. Amadio, *Nullità anomala e conformazione del contratto (note minime in tema di "abuso dell'autonomia contrattuale")*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2005.
- G. Amadio, *Il terzo contratto. Il problema*, in *Il terzo contratto* (a cura di G. Gitti, G. Villa), Bologna, 2008.
- G. Amato, *Il governo dell'industria in Italia*, Bologna, 1972.
- G. Amato, *Antitrust and bounds of power*, in *Fordham International Law Journal*, 21, 4, 11, 1997.
- M. Are, *Validità del concetto di bene immateriale*, in *Dir. Aut.*, 1958.
- M. Are, voce *Beni Immateriali (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, V, 1959.
- M. Are, *L'oggetto del diritto d'autore*, Milano, 1963.
- E. Arezzo, *Struggling around the "natural" divide: the protection of tangible and intangible indigenous property*, in *Cardozo Arts & Entertainment Law journal*, 2007.
- E. Arezzo, *Strategic patenting e diritto della concorrenza: riflessioni a margine della sentenza Ratiopharm/Pfizer*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2, 2014.
- T. Ascarelli, *Nota preliminare sulle intese industriali (cartelli e consorzi)*, in *Riv. it. scienze giur.*, I, 1933.
- T. Ascarelli, *La funzione del diritto speciale e le trasformazioni del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1934.
- T. Ascarelli, *Le unioni di imprese*, in *Riv. dir. Comm.*, I, 1935.
- T. Ascarelli, *I consorzi volontari tra imprenditori*, Milano, 1937.
- T. Ascarelli, *Problemi preliminari nella riforma del diritto commerciale*, in *Foro It.*, IV, 1937.
- T. Ascarelli, *Studi di diritto comparato in tema di interpretazione*, Milano, 1952.
- T. Ascarelli, *Produzione di massa e tutela della probabilità*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1954.

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

- T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e interesse del consumatore* (1954), in *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1955.
- T. Ascarelli, *Considerazioni in tema di società e personalità giuridica* (1954), in *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1955.
- T. Ascarelli, *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa*, 1962.
- T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960.
- A. Asquini, *La natura dei fatti come fonte del diritto*, Trieste, 1921.
- A. Asquini, *L'impresa dominante*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, 1963.
- M. Atienza, J. Ruiz Manero, *Ilícitos atípicos. Sobre el abuso del derecho, el fraude de ley y la desviación de poder*, Madrid, 2000, trad. it., *Illeciti atipici. L'abuso del diritto, la frode alla legge, lo sviamento di potere*, Bologna, 2004.
- A. Attemi, T. Tyzack, *Geni della discordia: comunicazione, leggende e interessi nelle biotech italiane*, Milano, 2007.
- G. Auletta, *Dell'azienda. Delle opere dell'ingegno e delle invenzioni industriali. Della concorrenza*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1956.
- G. Auletta, *Violazione di norme di diritto pubblico e slealtà della concorrenza*, in *Giust. Civ.*, I, 1958.
- G. Auletta, *Della concorrenza sleale*, in *Comm. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1959.
- G. Auletta, *L'impresa dal codice del commercio del 1882 al codice civile del 1942*, in *1882-1982. Cento anni dal Codice di commercio*, Milano 1984.
- P. Auteri, *La concorrenza sleale*, in *Trattato Rescigno, Impresa e lavoro*, IV, Torino, 1982.
- P. Auteri, *Diritto di autore*, in *AA. VV., Diritto Industriale*, Torino, 2005.
- I. Avgoustis, *Drawing the line between unprotectable ideas and protectable expressions: the "Harry Potter" case*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, vol. I, 2011.
- A. Banfi, *Impatto nocivo. La valutazione quantitativa della ricerca e i possibili rimedi*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 2, 2014.
- D. Barbero, *Il sistema del diritto privato*, Torino, 1993.
- E. Barcellona, *Recesso ad nutum fra principio di buona fede e abuso del diritto: «solidarietà sociale» o inderogabilità del «mercato»? (Note a proposito di Cass. n. 20106/2009)* in *Riv. del dir. comm. e del dir. gen. delle obbl.*, II, 2011.
- M. Barcellona, *Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici*, in *Quadrimestre*, 1987.
- M. Barcellona, *Sulla giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti*, in *Europa e Diritto Privato*, 2005.
- M. Barcellona, *L'abuso del diritto: dalla funzione sociale alla regolazione teleologicamente orientata del traffico giuridico*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2, 2014.
- P. Barcellona, *L'individualismo proprietario*, Torino, 1988.
- P. Barcellona, voce *Proprietà (tutela costituzionale)*, in *Digesto Disc. Priv. Sez. Civ.*, IV, XV, Torino, 1997.
- P. Barcellona, *Diritto senza società. Dal disincanto all'indifferenza*, Bari, 2003.
- Z. Bauman, *La società sotto assedio*, Roma, 2008.
- S. Bechtold, *The fashion of tv show formats*, in *Mich. St. L. Rev.*, 2013.
- M. Beghin, voce *Elusione e abuso del diritto*, in *Enc. Giur. Treccani*, 2014.
- C. Bellomunno, *Patronimico e conformità ai principi di correttezza professionale (commento a)*, in *Dir. Industriale*, 2, 2002.
- C. Bellomunno, *Un caso di deposito del dominio in malafede – il commento*, in *Dir. Ind.*, 2, 2014.
- Benedetto XVI, *Caritas in Veritate*, Roma, 2009.
- J. Bentham, *Introduction to the principles of moral and legislation*, 1823 (1789).
- M. Bertani, *Tutela dei format dei programmi televisivi*, nota a Trib. Milano, ord. 29 gennaio 1996, in *AIDA*, 1997.
- M. Bertani, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Milano, 2004.
- J. Bessen, E. Maskin, *Sequential innovation, patents, and imitation*, in *RAND Journal of Economics*, 40, 4, 2009.

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

- M. Bessone, *Proprietà egoista, abuso del diritto e poteri del giudice*, in *Foro It.*, IV, 1974.
- E. Betti, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica*, Milano, 1949.
- E. Betti, *Teoria generale delle obbligazioni*, I, Milano, 1953.
- E. Betti, *Causa del negozio giuridico*, in *Noviss. Dig. It.*, III, Torino, 1957.
- E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Trattato di Dir. Civ.*, dir. da Vassalli, XXV, Torino, 1960.
- C. M. Bianca, *La proprietà*, Milano, 2004.
- C. M. Bianca, *Il contratto*, Milano, 2000.
- L. Bigliazzi Geri, *Contributo ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato*, Milano, 1967.
- L. Bigliazzi Geri, voce *Interesse legittimo: diritto privato*, in *Dig. Disc. Priv., sez. Civ.*, IX, Torino, 1967.
- L. Bigliazzi Geri, U. Breccia, F. D. Busnelli, U. Natoli, *Istituzioni di diritto civile*, Genova, 1978.
- L. Bigliazzi Geri, *Buona fede nel diritto civile*, in *Dig. Disc. Priv., sez. Civ.*, II, Torino, 1988.
- A. Bixio, *Proprietà e appropriazione*, Milano, 1988.
- W. Blackstone, *Commentaries on the laws of England*, II, Oxford, 1765-1769.
- N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Milano, 1990 (1965).
- N. Bobbio, *Dalla struttura alla funzione: nuovi studi di teoria del diritto*, Roma-Bari, 2007 (1977).
- R. Bocchini, A. M. Gambino (a cura di), *I contratti di somministrazione e di distribuzione*, Milano, 2011.
- J. Boyle, *The second enclosure movement and the construction of the public domain*, in *Law & Contemporary Problems*, 66, 2003.
- M. Boldrin, D. K. Levine, *Abolire la proprietà intellettuale*, Roma-Bari, 2012.
- M. Borghi, *Copyright and Truth*, in *Theoretical Inquires in Law*, vol. 12.1, 2011.
- R. Bork, *The Antitrust Paradox. A policy at War with Itself*, New York, 1993 (1970).
- N. Boschiero, voce *Beni immateriali (dir. int. priv. e proc.)*, in *Enc. Dir.*, 2008.
- U. Breccia, *Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio*, Milano, 1968.
- U. Breccia, *Persone fisiche*, in *Commentario del cod. civ.*, Bologna, 1988.
- U. Breccia, *L'abuso del diritto*, in *L'abuso del diritto* (a cura di G. Furguele), in *Dir. Priv.*, III, Padova, 1997.
- A. E. L. Brown, *Intellectual Property, Human Rights and Competition: Access to Essential Innovation and Technology*, Cheltenham (UK) - Northampton (USA), 2013.
- B. Brugi, *Della proprietà*, I, Napoli-Torino, 1911.
- L. Bruni, S. Zamagni, *Dizionario di Economia Civile*, Roma, 2009.
- M. Brutti, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino, 2011.
- T. Bubela, E. R. Gold, *Genetic resources and traditional knowledge: case studies and conflicting interests*, Cheltenham, 2012.
- V. Buonocore, *Contrattazione d'impresa e nuove categorie contrattuali*, Milano, 2000.
- F. D. Busnelli, *Capacità ed incapacità del minore*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 1982.
- F. D. Busnelli, voce *Illecito civile*, in *Enc. Giur.* Treccani, XV, Roma, 1991.
- F. D. Busnelli, E. Navarretta, *Abuso del diritto e responsabilità civile*, in AA. VV., *Diritto Privato, 1997, III, L'abuso del diritto* (a cura di G. Furguele), Padova, 1998.
- F. D. Busnelli, *Dopo la sentenza n. 500. La responsabilità civile oltre il muro degli interessi legittimi.*, in *Riv. Dir. Civ.*, I, 2000.
- F. D. Busnelli, *Note in tema di buona fede ed equità*, 2001.
- W. Butler, *Russian Law*, Oxford, 2003.
- G. Calabresi, *Costo degli incidenti e responsabilità civile. Analisi economico-giuridica*, Milano, 2015 (1970).
- G. Calabresi, D. Melamed, *Property rules, liability rules and inalienability: one view of cathedral*, in *H. L. Rev.*, 1972.
- V. Calderai, voce *Buona fede (in senso oggettivo)*, in *Enc. Giur. Sole 24 ore*, Milano, 2007.
- A. Calogero, *Streaming on line e tutela del diritto d'autore*, Napoli, 2011.
- I. Canfora, *La tutela delle indicazioni geografiche di qualità ai margini della normativa comunitaria*

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

- sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, in G. Resta, (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2011.
- A. Cantaro, *La modernizzazione neoliberalista. Le istituzioni e le regole del nuovo ordine*, Milano, 1990.
- G. Capuzzi, *I segni distintivi*, in *Lezioni di diritto industriale* (a cura di G. Ghidini e G. Cavani), Milano, 2014.
- J. Carbonnier, *Le Code civil*, in P. Nora (a cura di), *Les lieux de mémoire*, II: *La nation*, Parigi, 1986.
- L. Cariota Ferrara, *Crisi della proprietà privata?*, in *Riv. giur. ed.*, II, 1961.
- F. Carnelutti, *Studi di diritto industriale*, Roma, 1916.
- F. Carnelutti, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951.
- M. Cartella, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Milano, 2006.
- M. E. Carrier, *Cabining Intellectual Property through a Property Paradigm*, in *Duke L. J.*, 54, 2004.
- M. Casanova, *Beni immateriali e teoria dell'azienda*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, 1945.
- R. Caso, *Il debutto in sordina delle licenze "Creative Commons": questioni di responsabilità precontrattuale*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2, 2015.
- S. Cassese, *La costituzione economica europea*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2001.
- C. Castronovo, *Problema e sistema nel danno da prodotti*, Milano, 1979.
- C. Castronovo, voce *Obblighi di protezione*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXI, Roma, 1990.
- C. Castronovo, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 1997.
- C. Castronovo, *Sezioni più unite che antitrust*, in *Eur. Dir. Priv.*, 2005.
- C. Castronovo, *Abuso del diritto come illecito atipico?*, in *Eur. e Dir. Priv.*, 3, 2006.
- C. Castronovo, S. Mazzamuto, *Manuale di diritto privato europeo*, 3, Milano, 2007.
- C. Castronovo, *L'eclissi del diritto civile*, Milano, 2015.
- A. Cataudella, *Riservatezza (diritto alla) – Dir. Civ.*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXVII, Roma, 1991.
- A. Cataudella, *La giustizia del contratto*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2008.
- D. Caterino, *I telegiornali, i reportage ed i magazine televisivi*, in L. Nivarra (a cura di), *I diritti televisivi nell'era digitale*, in *AIDA*, 8, Milano, 2003.
- G. Cattaneo, *Buona fede obiettiva e abuso del diritto*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1971.
- G. Cazzetta, *Intervento dello Stato e libertà contrattuale fra Otto e Novecento*, in *Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, 6, 2014.
- B. Celano, *Principi, regole, autorità. Considerazioni su M. Atienza, J. Ruiz Manero, Illeciti atipici*, in *Europa e Dir. Priv.*, 3, 2006.
- P. Cendon, *Il dolo nella responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1976.
- G. Ceridono, *Legge 18 Giugno 1998, n. 192. Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2000.
- G. Ceridono, *Commento all'art.9 (Abuso di dipendenza economica)*, in *Commento della "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive"* (a cura di N. Lipari), in *Le nuove leggi civili commentate*, 2000.
- W. Cesarini Sforza, *Il diritto dei privati*, Milano, 3, 1963.
- G. Chironi, *Studi e questioni di diritto civile*, Torino, 1914 (1898).
- M. Clarich, *Autorità indipendenti. Bilanci e prospettive di un modello*, Bologna, 2005.
- R. H. Coase, *The problem of social cost*, in *J.L. & Econ.*, 3, 1960.
- A. Cogo, *La comunicazione al pubblico negli alberghi*, in *AIDA*, 2007.
- A. Cogo, *Marchi e moda*, in *Giur. It.*, 11, 2014.
- A. Cogo, *Annotazioni in tema di tutela dell'opera inedita*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2, 2014.
- G. Colangelo, *Prime note di commento alla normativa in materia di franchising*, in *Corriere giur.*, 2004.
- G. Colangelo, *Il caso IMS*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2, 2004.
- G. Colangelo, *Mercato e cooperazione tecnologica: i contratti di patent pooling*, Milano, 2008.
- G. Colangelo, *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, Bologna, 2011.
- G. Colangelo, *La proprietà delle idee*, Bologna, 2015.
- P. Comanducci, *Abuso del diritto e interpretazione giuridica*, in AA. VV., *L'abuso del diritto. Teoria*,

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

- storia e ambiti disciplinari (a cura di V. Veluzzi), Pisa, 2012.
- M. Comporti, *Diritti reali in generale*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2011.
- G. Contaldi, *Le fonti*, in *AIDA*, XVI, 2007.
- R. J. Coombe, *Objects of Property and Subjects of Politics: Intellectual Property Laws and Democratic Dialogue*, in *Tex. L. Rev.*, 69, 1990-1991.
- C. Correa, *Acuerdo TRIPs – Regimen internacional de la propiedad intelectual*, Buenos Aires, 1998.
- L. Corsaro, *Tutela del danneggiato e responsabilità civile*, Milano, 2003.
- M. Costantino, *Contributo alla teoria della proprietà*, Napoli, 1967.
- M. Costantino, *Proprietari e soggetti interessati all'uso sociale dei beni*, in *Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento* (a cura di N. Lipari), Bari, 1974.
- M. Costantino, *La proprietà in generale. Il diritto di proprietà*, in *Trattato di Dir. Priv.*, Torino, 1982.
- G. Cottino, *L'impresa nel pensiero dei Maestri degli anni Quaranta*, in *Giur. Comm.*, I, 2005.
- N. Coviello, *Il nome della persona*, in *Dir. fam. e pers.*, 1986.
- G. Criscuoli, *Il contratto di diritto inglese*, Padova, 2001.
- M. D'Amelio, *Codice civile, Libro della proprietà, Commentario*, Firenze, 1942.
- G. D'Amico, *Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2002.
- R. D'Arrigo, *Concorrenza sleale e framing: il caso acquario di Genova*, in *Dir. Inform.*, 2001.
- M. De Cata, *La responsabilità civile dell'internet service provider*, Milano, 2010.
- A. De Cupis, *Immagine (diritto alla)*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XV, Roma, 1988.
- F. De Gennaro, *Note critiche sui rapporti tra i divieti di abuso di dipendenza economica e di abuso di posizione dominante*, in *Working Papers CERADI*, Roma, 2001.
- M. Della Torre (a cura di), *Diritto e informatica*, Milano, 2007.
- F. Dell'Aversana, *Le libertà economiche in Internet: competition, net neutrality e copyright*, Roma, 2014.
- E. Del Prato, *Ragionevolezza e bilanciamento*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1, 2010.
- E. Del Prato, *L'ente privato come atto: saggi di diritto civile*, Torino, 2015.
- G. Del Vecchio, *Ricchezze immateriali e capitali immateriali*, in *Capitale ed Interesse*, 1956.
- F. Denozza, *Antitrust*, Bologna, 1988.
- E. Derclaye, *Eudemonic Intellectual Property: Patents and Related Rights as Engines of Happiness, Peace, and Sustainability*, in *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, 3, 14, 2012.
- V. De Sanctis, *La Convenzione Internazionale di Berna*, in *Quad. Dir. Aut.*, 1949.
- V. De Sanctis, *Sulla natura giuridica del diritto d'autore*, in *Dir. Aut.*, 1961.
- V. M. De Sanctis, *I contratti di diritto d'autore*, in Cicu e Messineo, *Trattato di diritto civile e commerciale*, XXXI, Milano, 2000.
- V. M. De Sanctis, *I soggetti del diritto d'autore*, Milano, 2005.
- V. M. De Sanctis, *Art. 2577 c.c.*, in *Il codice civile. Commentario*, Milano, 2012.
- V. De Vecchi Lajolo, *Licenze "Creative Commons: libere e sicure"*, in *Il Diritto Industriale*, 5, 2014.
- A. M. De Vita, *Buona fede e common law: un'attrazione non fatale nella storia del contratto*, in *Riv. Dir. Civ.*, 3, 2003.
- V. Di Cataldo, *Fra la tutela assoluta del prodotto brevettato e limitazione ai procedimenti descritti ed agli usi rivendicati*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1, 2001.
- V. Di Cataldo, *Biotecnologie e diritto. Verso un nuovo diritto e verso un nuovo diritto dei brevetti*, in *Contratto e Impresa*, 2, 2003.
- E. Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Torino, 1999.
- G. Di Gregorio, *Mancata protrazione del rapporto di affiliazione commerciale oltre la naturale scadenza*, in *Danno e Resp.*, 2005.
- A. Di Majo, *Il problema del danno al patrimonio*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 1984.
- A. Di Majo, *La tutela civile dei diritti*, Milano, 1987.
- F. Di Marzio, *Teoria dell'abuso e contratti del consumatore*, in *Riv. Dir. Civ.*, I, 2007.
- G. Dore, *Plagio mascherato dell'opera letteraria inedita: la prima linea di difesa del diritto d'autore*, in *Danno e responsabilità*, 7, 2013.

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

- P. Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, 1996.
- T. Drescher, *The trasformation and evolution of trademarks – from signals to symbols to myth*, in *TMR*, 82, 1992.
- G. Duffield, *A critical analysis of the debate on traditional knowledge. Drug Discovery and Patent-based Biopiracy*, in *European intellectual Property Review*, 33, 4, 2011.
- R. Dworkin, *I diritti presi sul serio*, Bologna, 2010.
- F. Engels, K. Marx, *The German Ideology*, New York, 1939.
- J. Evola, *Gli uomini e le rovine: orientamenti*, Roma, 2013 (1953).
- K. Erickson, L. Wei, *Intellectual Property Enclosure and Economic Discourse in the 2012 London Olympic Games*, in *Media, Culture and Society*, 37(3), 2015.
- P. Errico, *Farmaci off-patent e diritto della concorrenza*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010.
- P. Fabbio, voce *Abuso di dipendenza economica*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 2012.
- M. Fabiani, *Nuova legge contro la pirateria cinematografica e nuovi problemi di protezione*, in *Dir. Aut.*, 1985.
- M. Fabiani, voce *Autore (diritto di)*, in *Enc. Giur. Treccani*, IV, Roma, 1988.
- G. Faella, *Il caso Merck*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 3, 2006.
- V. Falce, *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, Milano, 2008.
- V. Falce, *La modernizzazione del diritto d'autore*, Torino, 2012.
- G. Falco, *La buona fede e l'abuso del diritto. Principi, fattispecie, casistica*, Milano, 2010.
- A. Falzea, voce *Apparenza*, in *Enc.dir.*, II, 1958.
- A. Falzea, voce *Rilevanza giuridica*, in *Enc. Dir.*, XL, 1989.
- A. Falzea, *Introduzione alle scienze giuridiche: il concetto di diritto*, Milano, 2008.
- P. D. Farah, R. Tremolada, *Diritti di proprietà intellettuale, diritti umani e patrimonio culturale immateriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2, 1, 2014.
- V. Farina, *Interruzione brutale del rapporto di franchising. Abuso di dipendenza economica e recesso del franchisor*, in *Obbl. e Contr.*, 2011.
- M. Fattori, P. Todino, *La disciplina della concorrenza in Italia*, Bologna, 2011.
- F. Ferrara, *La proprietà come "dovere sociale"*, in *La concezione fascista della proprietà privata*, Roma 1939.
- L. Ferrara, *Statica e dinamica nell'interesse legittimo: appunti*, in *Dir. Amm.*, 2013.
- E. Ferrari, *Adam Smith. Fortuna e critiche*, Milano, 2010.
- V. Ferrari, voce *Privato e pubblico (Sociologia del diritto)*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986.
- G. Ferri, *Creazioni intellettuali e beni immateriali*, in *Studi in memoria di T. Ascarelli*, II, Milano, 1968.
- G. B. Ferri, *Autonomia privata e promesse unilaterali*, in *Banca borsa*, I, 1960.
- G. B. Ferri, voce *Concorrenza*, in *Enc. Dir.*, VIII, Milano, 1961.
- G. B. Ferri, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966.
- W. Fisher, *Reconstructing the fair use doctrine in Harvard Law Review*, 101, 8, 1988.
- W. Fisher, *The growth of intellectual property: a history of the ownership of ideas in the United States*, in <http://cyber.law.harvard.edu/people/ffisher/iphistory.pdf>, 1999.
- W. Fisher, *Theories of Intellectual Property in New essays in the legal and political theory of property* (a cura di R. Munzer), Cambridge (Usa), 2001.
- W. Fisher, C. P. Rigamonti, *The South Africa AIDS Controversy. A case study in patent law and policy*, in *The Law and Business of Patents*, Cambridge (USA), 2005.
- W. Fisher, *When should we permit differential pricing of information?*, in *UCLA L. Rev.*, 55, 2007.
- G. Floridia, *Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico* in AA. VV., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012.
- G. Foglia, *Diffusione di fonogrammi in albergo: la musica è cambiata?*, in *Dir. Ind.* 2012.
- G. Fornero, *Concetto e critica del romanticismo ottocentesco nel pensiero di Nicola Abbagnano*, in *Riv. Di storia della filosofia*, XXXIX, 3, 1984.

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

- D. Fox, *Harsh Realities: Substantial Similarity in the Reality Television Context*, in *UCLA Ent. L. Rev.*, 13, 2006.
- R. Franceschelli, *Struttura monopolistica degli istituti del diritto industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1956.
- R. Franceschelli, *Studi riuniti di diritto industriale*, Milano, 1959.
- R. Franceschelli, *Le idee come oggetto di rapporti giuridici*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1961.
- R. Franceschelli, *Rapporti tra nomi di persone e marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, III, 1988.
- R. Franceschelli, voce *Concorrenza (concorrenza sleale)*, in *Enc. Giur. Treccani*, VII, Roma, 1988.
- R. Franco, *Il terzo contratto: da ipotesi di studio a formula problematica. Profili ermeneutici e prospettive assiologiche*, Padova, 2010.
- M. Franzoni, *Buona fede ed equità tra le fonti di integrazioni del contratto*, in *Contr. e Impr.*, 1999.
- M. Franzoni, *L'illecito*, in *Trattato della resp. Civ.* (dir. da M. Franzoni) Milano, 2010.
- M. Franzoni, voce *Buona fede (Dir. Civ.)*, in *Enc. Treccani*, Roma, 2013.
- M. Franzosi, M. Scuffi, *Diritto Industriale Italiano*, I, Padova, 2014.
- P. A. E. Frassi, *La protezione di parti staccate di autovettura fra brevetto per modello ornamentale e disciplina antimonopolistica*, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 1995.
- P. A. E. Frassi, *Creazioni utili e diritto d'autore*, Milano, 1997.
- P. A. E. Frassi, *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario, e alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1, 2009.
- B. Frischmann, *The evolving common law doctrine of copyright misuse: a unified theory and its application to software*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 15, 3, 1, 2000.
- V. Frosini, voce *Diritto soggettivo*, in *Nov. Dig. It.*, V, 1960.
- G. Furguele, *Della simulazione di effetti negoziali*, Padova, 1972.
- G. Furguele, *Libertà e famiglia*, Milano, 1979.
- G. Furguele, *Il contratto con effetti reali fra procedimento e fattispecie complessa: prime osservazioni*, in *Dir. Priv.*, 1995.
- G. Furguele, *Foglio di Presentazione*, in *L'abuso del diritto* (a cura di G. Furguele), in *Dir. Priv.*, III, Padova, 1997.
- G. Furguele, *Intorno all'abuso del diritto*, in *Dir. Giur.*, 1998.
- G. Furguele (a cura di), *L'interpretazione e il giurista*, in *Diritto Privato 2001-2002*, Padova, 2003.
- G. Furguele, *La fiducia e il problema dei limiti del sistema*, in *Studi in onore di Pietro Schlesinger*, Milano, 2004.
- G. Furguele (a cura di), *Salvatore Romano: giurista degli ordinamenti e delle azioni*, Milano, 2007.
- G. Furguele, *La circolazione dei beni*, in *Trattato Dir. Civ.* (dir. N. Lipari, P. Rescigno), II, II, Milano, 2009.
- G. Furguele, *Notazioni sull'insopprimibile nesso fra diritto e interpretazione*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 39, 2010.
- G. Furguele (a cura di), *Salvatore Romano*, Napoli, 2016.
- H. S. Gadamer, *Verità e metodo*, (trad. it. e intr. di G. Vattimo), Milano, 1972.
- J. Gailbraith, *La società opulenta*, Bologna, 1967.
- A. Galasso, S. Mazzarese, *La gratuità come principio*, in *Il principio di gratuità* (a cura di A. Galasso e S. Mazzarese), Milano, 2008.
- F. Galgano, *La libertà di iniziativa economica privata nel sistema delle libertà costituzionali*, in *Trattato Dir. Comm. e Dir. Pubbl. Economia* (dir. da F. Galgano), *La Costituzione economica*, I, Padova, 1977.
- F. Galgano, *Diritto civile e commerciale*, II, 1, Padova, 1999.
- F. Galgano, *Il diritto privato tra codice e costituzione*, Milano, 1999.
- F. Galgano, *Lex mercatoria*, Bologna, 2004.
- F. Galgano, *Il dovere di buona fede e l'abuso del diritto*, in *Trattato di diritto civile*, II, Padova, 2010.
- C. Galli, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996.
- C. Galli, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001.
- C. Galli, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *IDI*, 2007.

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

- C. Galli, *Lo "statuto di non decettività" del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in AA. VV., *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010.
- C. Galli, *L'ambito di protezione del marchio*, in C. Galli, A. M. Gambino, *Codice commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, Torino, 2011.
- C. Galli, *Stampanti 3D e proprietà intellettuale: opportunità e problemi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 3, 2015.
- A. Gambaro, *Il diritto di proprietà*, in *Trattato Cicu-Messineo-Mengoni*, Milano, 1995.
- A. Gambaro, *Abuso del diritto II) Diritto Comparato e straniero*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1998.
- A. Gambaro, *La proprietà nel common law anglo-americano*, in A. Candian, A. Gambaro, B. Pozzo, *Property-Propriété-Eingetum*, Padova, 2002.
- A. Gambaro, *Ontologia dei beni e ius excludendi*, in *Comparazione e diritto civile*, Giugno 2010.
- M. Gambini, *Le responsabilità civili dell'Internet Service Provider*, Napoli, 2006.
- A. M. Gambino, *L'accordo telematico*, Milano, 1997.
- A. M. Gambino, *Le utilizzazioni libere: critica, cronaca, parodia*, in *AIDA*, 2002.
- A. M. Gambino, *Beni extra mercato*, Milano 2004.
- A. M. Gambino, *Diritto privato e destinazione universale dei beni*, in *Civiltà Europea*, 2008.
- A. M. Gambino, voce *Beni essenziali*, in *Enc. Giur. Treccani XXI secolo*, Roma, 2009.
- I. Garaci, *Tutela del format televisivo e prospettive di regolamentazione giuridica*, in *Resp. Civ.*, 2009.
- I. Garaci, *Lo statuto giuridico dei "nuovi beni" immateriali fra proprietà privata e beni comuni. Riflessioni su recenti interventi giurisprudenziali e normativi*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2, 2015.
- B. Gardella Tedeschi, *L'interferenza del terzo nei rapporti contrattuali (un'indagine comparatistica)*, Milano, 2008.
- R. Garofoli, *Compendio di diritto amministrativo*, Roma, 2015.
- F. Gazzoni, *Equità e autonomia privata*, Milano, 1970.
- F. Gazzoni, *La c.d. cessione di cubatura*, in *Commentario al codice civile diretto da P. Schlesinger – artt. 2643-2645*, Milano, 1991.
- C. Geiger, *Fundamental Rights, a Safeguard for the Coherence of Intellectual Property Law?*, in *Int'l Rev. Intell. Prop. & Competition L.*, 35, 2004.
- A. Genevose, voce *Concorrenza sleale*, in *Enc. Dir. On-line Treccani*, 2012.
- A. Gentili, *Abuso del diritto, giurisprudenza tributaria e categorie civilistiche*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2009.
- A. Gentili, *Abuso del diritto, giurisprudenza tributaria e categorie civilistiche*, in *IANUS*, 1, 2009.
- A. Gentili, *Abuso del diritto e uso dell'argomentazione*, in *Resp. civ. Prev.*, 2010.
- A. Gentili, *L'abuso del diritto come argomento*, in *Riv. dir. Civ.*, I, 2012.
- A. Gentili, *Il diritto come discorso*, Milano, 2013.
- M. Gestri, *Abuso del diritto e frode alla legge nell'ordinamento comunitario*, Milano, 2003;
- J. Ghestin, *Le contrat*, in *Traité de droit civil, II, Les obligations*, 2, 1, Parigi, 1988.
- G. Ghidini, *I limiti negoziali alla concorrenza*, in AA. VV., *La concorrenza e i consorzi*, in *Trattato Galgano*, Padova, 1981.
- G. Ghidini, *Della concorrenza sleale*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 1991.
- G. Ghidini, *Decadenza del marchio per "decettività" sopravvenuta*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1993.
- G. Ghidini, *Prospettive "protezionistiche" nel diritto industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1995.
- G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2001 (2008, 2015).
- G. Ghidini, *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*, Cheltenham (UK) – Northampton (USA), 2010.
- G. Ghidini, A. Stazi, *Coopetition: the role of IPRs*, in AA. VV., *Innovation, Competition and Collaboration* (a cura di D. Beldiman), Cheltenham (UK), 2015.
- G. Ghidini, G. Cavani, P. F. Piserà, *Abuso del diritto al brevetto e abuso di posizione dominante: il caso Pfizer*, in *Riv. It. Antitrust*, 2, 2015.
- G. Ghidini, *Alcuni recenti orientamenti interpretativi in tema di intersection fra PI e Antitrust*, in *Riv. It. di Antitrust*, 2, 2015.
- M. S. Giannini, *Basi costituzionali della proprietà privata*, in *Politica del diritto*, II, 1971.
- E. Gianturco, *Sistema del diritto civile italiano*, Napoli, 1894.
- E. Gianturco, *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*, in *Opere giuridiche*, Roma,

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

1947 (1891).

P. Gila, *Capitalesimo. Il ritorno del feudalesimo nell'economia mondiale*, Torino, 2013.

J. C. Ginsburg, *Il nome dell'autore come segno distintivo: una prospettiva insolita sul diritto alla "paternità dell'opera"*, in IDA, 2004.

J. C. Ginsburg, *A tale of twocopyrights: literary property in revolutionary France and America*, in AA. VV., *Foundations of intellectual property* (a cura di R. P. Merges e J.C. Ginsburg), New York, 2004.

F. Gioia, *Diritto di marchio e omonimia*, Torino, 1999.

V. Giorgianni, *L'abuso del diritto nella teoria della norma giuridica*, Milano, 1963.

S. Giubboni, *Solidarietà e concorrenza: conflitto o concorso?*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 1, 2004.

S. Giudici, *Appunti sulla protezione del format*, in *Riv. Dir. Ind.*, 6, 2011.

A. Gorz, *L'immateriale. Conoscenza, valore, capitale*, Torino, 2003.

O. Grandinetti, *La tutelabilità erga omnes del format di programmi radiotelevisivi*, in *Dir. Autore*, 2000.

M. Granieri, R. Pardolesi, *Licenza obbligatoria ed essential facilities nell'antitrust comunitario*, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 2004.

M. Granieri, *Proprietà, contratto e status nell'industria dell'informazione. Per una visione criticamente relazionale dell'economia digitale*, in *Mercato, concorrenza, regole*, 1, 2006.

C. A. Graziani, *Le promesse unilaterali*, in *Tratt. Rescigno*, 1985.

P. Greco, *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948.

P. Greco, P. Vercellone, *Le invenzioni e i modelli industriali*, Torino, 1968.

P. Greco, P. Vercellone, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, II, Torino, 1974.

B. A. Greenberg, *More than just a formality: instant authorship and copyright's opt-out future in the digital age*, in *UCLA L. Rev.*, 59, 2012.

P. Grossi, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, Milano, 1977.

P. Grossi, *Itinerari dell'impresa*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXVIII, 1999.

P. Grossi, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in *Il dominio e le cose: percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992 (Napoli, 2006).

P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2002.

P. Grossi, *I beni: itinerari tra "moderno" e "pos moderno"*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 4, 2012.

G. Guarino, *Potere giuridico e diritto soggettivo*, in *Rass. Dir. Pubbl.*, I, 1949.

R. Guastini, voce *Interpretazione*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1990.

R. Guastini, *Le fonti del diritto:fondamenti teorici*, in *Trattato Cicu-Messineo-Mengoni*, Milano, 2010.

R. Guastini, *Interpretare e argomentare*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2011.

L. Guidobaldi, *Funzione di affidamento del marchio e tutela dell'origine*, in *Dir. Ind.*, 1, 2015.

V. Guimares De Lima e Silva, *Sham Litigation in the Pharmaceutical Sector*, in *European Competition Journal*, 7, 2011.

G. Guizzi, *Mercato concorrenziale e teoria del contratto*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, 1999.

G. Guizzi, *Contratto e intesa nella disciplina a tutela della concorrenza*, in *I contratti nella concorrenza* (a cura di E. Gabrielli e A. Catricalà), in *Trattato dei contratti* (dir. da P. Rescigno e E. Gabrielli), Milano, 2011.

G. Guizzi, *Il TAR e l'unità (negata) del diritto privato*, in www.giustiziacivile.com, 2015.

J. Habermas, *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica* (a cura di L. Ceppa), Milano, 2002 (1996).

J. Hagedoorn, *Sharing intellectual property rights – an exploratory study of joint patenting amongst companies*, in *Industriale and Corporate Change*, 12, 5, Oxford, 2003.

G. Hardin, *The Tragedy of the Commons*, in *Science*, Dicembre 1968.

H. L. A. Hart, *Il concetto di diritto*, Torino, 1965.

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

- G.W. F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Roma-Bari, 2005 (Berlino, 1820).
- M. Heller, *The tragedy of the Anticommons: Property in the transition from Marx to Markets*, in *Harvard Law Review*, 111, 3, 1998.
- C. Hess, H. Ostrom, P. Ferri, *La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*, Milano, 2009.
- M. J. Horowitz, *La trasformazione del diritto americano, 1870-1960*, Bologna, 2004.
- J. Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, in *Geo. L.J.*, 1988.
- A. Iannarelli, *La disciplina dei beni tra proprietà e impresa nel Codice del 1942*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1993, p. 28.
- A. Iannarelli, "Proprietà", "immateriale", "atipicità": i nuovi scenari di tutela in G. Resta, (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2011.
- A. Iannarelli, *Mercato e Concorrenza*, in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Diritto*, Roma, 2012.
- N. Irti, *Proprietà e impresa*, Napoli, 1965.
- N. Irti, *La proposta della neoesegesi (a modo di prefazione)*, in *Scuole e figure del diritto civile*, Milano, 1982.
- N. Irti, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 1998.
- N. Irti, *L'età della decodificazione*, Milano, 1999.
- N. Irti, *La concorrenza come statuto normativo* (a cura di N. Lipari e I. Musu), in *La concorrenza tra economia e diritto*, Roma-Bari, 2000.
- A. Johns, *Pirateria. Storia della proprietà intellettuale da Gutenberg a Google*, Torino, 2011.
- E. L. Josseland, *De l'abus des droits*, Parigi, 1905.
- E. L. Josseland, *De l'esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l'abus des droits*, Parigi, 1939.
- I. Kant, *Dell'illegittimità dell'editoria pirata*, 1791.
- I. Kant, *La metafisica dei costumi*, I, 1, 7, Roma-Bari, trad. it. G. Vidari e N. Merker, 1983 (1797).
- I. Kant - J.G. Fichte - J. Reimarus, *L'autore e i suoi diritti. Scritti polemici sulla proprietà intellettuale*, a cura di R. Pozzo, Milano, 2005.
- I. Kant, *Fondazione della metafisica dei costumi*, Roma-Bari, 2005 (1785).
- I. Kant, *L'illegittimità della ristampa dei libri*, (1785), (trad. M.C. Pievatolo in *Bollettino telematico di filosofia politica*, 2011).
- H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto* (a cura di R. Treves), Torino.
- S. J. Kline, N. Rosenberg, *An overview of Innovation*, in R. Landau, N. Rosenberg, *The positive sum strategy: harnessing technology for economic growth*, Washington, 1986.
- J. Kohler, *Die Idee des geistigen Eigentums*, in *AcP* 82, 1894.
- A. L. Kroeber, *The societies of primitive man*, in *Biological Symposia*, 8, 1942.
- L. A. Kurtz, *Copyright: the scenes a faire doctrine*, in *Fla. L. Review*, 41, 1989.
- P. Laghi, *L'incidenza dei diritti fondamentali sull'autonomia negoziale*, Padova, 2012.
- A. Laino, *La valutazione economica degli istituti giuridici*, Milano, 2014.
- M. Lamicela, *Dolo e abuso del diritto: il giudice controlla le parti contraenti*, in *Contr. Impr.*, 2012.
- R. Lande, *The rise and (coming) fall of efficiency as the ruler of Antitrust*, in *the Antitrust Bulletin*, 1988.
- W. Landes, R. Posner, *The economics of trademark law*, in *TMR*, 78, 1988.
- S. Landini, *Formalità e procedimento contrattuale*, Milano, 2008.
- S. Landini, *Della assicurazione, artt. 1882-1932*, in D. Valentino, *Dei singoli contratti*, in *Commentario del Codice Civile* diretto da Enrico Gabrielli, Torino, 2011.
- S. Landini, *Travel and tourism contracts*, Matera, 2013.
- S. Landini, *Tutela della proprietà intellettuale tra forma e sostanza. Ancora sul concetto di preuso in materia di marchi di fatto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 6, 2015.

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

- S. Landini, *Eco Driving and Motor Insurance in the Perspective of the European Environmental Principles*, in S. Landini, G. Maracchi (a cura di), *Cambiamenti climatici, catastrofi ambientali e assicurazione*, Firenze, 2015.
- A. Laudonio, T. Malte Muller, *La mala fede nella registrazione dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012.
- P. Lax, *E' possibile parlare di soggetto televisivo?*, in *Dir. Aut.*, 1987.
- G. Lecce, *Il marchio nella giurisprudenza*, Milano, 2009.
- M. Lehman, *La teoria dei property rights e la protezione della proprietà intellettuale e commerciale: una analisi giuridica ed economica*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1984.
- M. A. Lemley, *The economic irrationality of the patent misuse doctrine*, in *Cal. L. Rev.*, 78, 1990.
- Leone XIII, *Rerum Novarum*, Roma, 1891.
- L. Lessig, *Cultura Libera. Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà intellettuale* Milano, 2005.
- L. Lessig, *Il futuro delle idee*, Milano, 2006.
- L. Lessig, *Remix: il futuro del copyright (e delle nuove generazioni)*, Milano, 2009.
- M. Libertini, *Azioni e sanzioni nella disciplina della concorrenza sleale*, in *Tratt. Dir. Comm. Galgano*, IV, Padova, 1981.
- M. Libertini, P. Sanfilippo, *Obbligo a contrarre*, in *Dig. Disc. Priv., sez. Civ.*, XII, Torino, 1995.
- M. Libertini, *I principi della correttezza professionale nella disciplina della concorrenza sleale*, in *Europa Dir. Priv.*, 2, 1999.
- M. Libertini, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2002.
- M. Libertini, *Impresa, proprietà intellettuale e Costituzione*, in *AIDA*, 2005.
- M. Libertini, *La tutela della concorrenza nella costituzione italiana*, in *Giur. Cost.*, 2, 2005.
- M. Libertini, *Alla ricerca del "diritto privato generale" (appunti per una discussione)*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, 2006.
- M. Libertini, voce *Concorrenza*, in *Enc. Dir., Ann.*, III, Milano, 2010.
- M. Libertini, *Concorrenza e coesione sociale*, in *Persona e Mercato*, 9, 2013.
- M. Libertini, *Tutela e promozione delle creazioni intellettuali e limiti funzionali della proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2014.
- M. Libertini, *La tutela della concorrenza nella Costituzione. Una rassegna critica della giurisprudenza costituzionale italiana dell'ultimo decennio*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 3, 2014.
- M. Libertini, *La tutela della concorrenza nell'ordinamento italiano: dal codice civile del 1942 alla riforma costituzionale del 2001*, in *Moneta e Credito*, 68, 272, 2015.
- D. Lim, *Patent Misuse and Antitrust: Rebirth or False Dawn?*, in *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, 20, 2, 2014.
- N. Lipari, *Sistematica giuridica e nuovo contrattualismo*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1986
- N. Lipari, *"Spirito di liberalità" e "spirito di solidarietà"*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1997.
- N. Lipari, *Il ruolo del giudice nella crisi delle fonti del diritto*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, I, 2009.
- N. Lipari, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013.
- J. Locke, *Saggio sull'intelligenza umana*, Roma-Bari, 1951 (1690).
- J. Locke, *Due trattati sul governo*, Torino, 1960 (1690).
- J. Locke, *Due Trattati sul governo e altri scritti politici*, Torino, 1982 (1680).
- E. M. Lombardi, *Garanzia e responsabilità nella vendita di beni di consumo*, Milano, 2010.
- P. O. Long, *Openess, secrecy, autorship. Technical arts and the culture of knowledge from antiquity to the reinassance*, Baltimora, 2001.
- S. Longhini, *Diritto d'autore e format televisivi, prospettive e attualità*, in *IDA*, 1998.
- T. Longu, *Il divieto dell'abuso di dipendenza economica nei rapporti tra le imprese*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2000.
- F. Lo Surdo, *Il divieto dell'abuso del diritto nell'ordinamento europeo. Storia e giurisprudenza*, Torino, 2011.
- M. Lupoi, *Trusts*, Milano, 2001.
- F. Macario, *La proprietà intellettuale e la circolazione delle informazioni*, in *Trattato di diritto*

- privato europeo* (a cura di N. Lipari), II, Padova, 2003.
- F. Macario, N. Miletta, *Presentazione*, in *Tradizione civilistica e complessità del sistema* (a cura di F. Macario e N. Miletta), Milano, 2006.
- F. Macario, *L'autonomia privata*, in *Gli anni Settanta del diritto privato* (a cura di L. Nivarra), Milano, 2008.
- F. Macario, *Sopravvenienze e gestione del rischio nell'esecuzione del terzo contratto*, in *Il terzo contratto* (a cura di G. Gitti e G. Villa), Bologna, 2008.
- F. Macioce, *Profili di diritto al nome civile e commerciale*, Padova, 1984.
- C.B. MacPherson, *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese: la teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke*, 1982 (1962).
- M. T. Maggiolino, M. Montagnani, *AstraZeneca's Abuse of IPR-Related Procedures: A Hypothesis on Anti-trust Offence, Abuse of Rights and IPR Misuse*, in *World Competition*, 2011.
- C. Majorca, *La cosa in senso giuridico*, Torino, 1937.
- C. E. Mayr, *La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno*, in *AIDA*, 1993.
- C. E. Mayr, *Commento all'art. 19 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* (a cura di L. C. Ubertazzi), Padova, 2007.
- V. Mangini, *Il concetto di abuso di brevetto nelle esperienze nord-americane ed europee*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1984.
- V. Mangini, G. Olivieri, *Diritto antitrust*, Torino, 2012.
- L. Mansani, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Il Dir. Ind.* 2007.
- M. Mantello, *Autonomia privata e problemi giuridici della solidarietà*, Milano, 2007.
- G. Marasà, *Consorti e società consortili*, Torino, 1990.
- F. Marazzi, *La brevettabilità delle biotecnologie in Europa e negli Stati Uniti*, in Bottani A. e Davies R. (a cura di), *L'ontologia della proprietà intellettuale. Aspetti e problemi*, Milano, 2005.
- L. Marchegiani, *Opere "utili" e libertà della concorrenza*, Milano, 2006.
- P. Marchetti, *Il paradigma della correttezza professionale nella giurisprudenza di un ventennio*, in *Riv. dir. Ind.*, I, 1966.
- E. Marchisio, *Sulle "funzioni" del diritto privato nella Costituzione economica fascista. Contratto, impresa, concorrenza*, Macerata, 2007.
- H. Marcuse, *L'uomo a una dimensione*, Torino, 1968 (1964).
- H. Marcuse, *Dialettica della liberazione*, Torino, 1970.
- M. R. Marella, *The old and the new limits to freedom of contract in Europe*, in *ERCL*, 2, 2006.
- M. R. Marella, voce *I beni comuni*, in *Enc. Treccani*, 2013.
- R. Marseglia, *Il format*, in G. Resta, (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2011.
- D. Martin, voce *Globalizzazione*, in *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa: scienze sociali e magistero*, Milano, 2005.
- K. Marx, *Miseria della filosofia*, Parigi, 1847.
- K. Marx, *The Capital*, I, 1867.
- K. Marx, *Manoscritti economici-filosofici del 1844*, Torino, 1968.
- P. Marzano, *Diritto d'autore e antitrust tra mercati concorrenziale e network economics*, in *Dir. Aut.*, 1988.
- K. E. Maskus, J. H. Reichman, *The globalization of private knowledge goods and privatization of global public goods*, in *Journal of International Economic Law*, 2004.
- U. Mattei, voce *Proprietà*, in *Dig. Disc. Priv.*, Sez. Civ., Torino, 1997.
- M. R. Maugeri, *Abuso di dipendenza economica e autonomia privata*, Milano, 2003.
- M. R. Maugeri, *Licenze open source e clausole abusive, vessatorie o con abuso di dipendenza economica*, in *AIDA*, 2004.
- M. R. Maugeri, *Invalidità del contratto e disciplina imperativa del mercato*, in AA. VV., *Contratto e antitrust* (a cura di G. Olivieri e A. Zoppini), Roma-Bari, 2008.
- A. Mazzacane, *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, in *Diritto, economia e istituzioni nell'Italia fascista* (a cura di A. Mazzacane), BadenBaden, 2002.
- S. Mazzamuto, *Libertà contrattuale e utilità sociale*, in *Europa e Dir. Priv.*, 2011.

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

- W. McGerevan, *Rethinking Trademark Fair Use*, in *Iowa Law Review*, vol. 94, 2008.
- W. McKenzie, *Un manifesto hacker. Lavoratori immateriali di tutto il mondo unitevi!*, Milano, 2005, (2004).
- V. Meli, *Rifiuto di contrattare e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario*, Torino, 2003.
- V. Meli, *Diritto "antitrust" e libertà contrattuale: l'obbligo di contrarre e il problema dell'eterodeterminazione del prezzo*, in *Contratto e Antitrust* (a cura di G. Olivieri, A. Zoppini), Roma-Bari, 2008.
- L. Mengoni, *Sulla natura della responsabilità precontrattuale*, in *Riv. Dir. Comm.*, II, 1956.
- L. Mengoni, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 1986.
- P. S. Menzell, *Intellectual property: general theories*, in *UCLA L. Rev.*, 1600, 1999.
- L. Menozzi, *Il mantello di Arlecchino*, in *Dir. Aut.*, 2001.
- L. Menozzi, *Diritto d'autore, proprietà industriale, proprietà intellettuale*, in *Dir. Aut.*, I, 2009.
- M. Meroni, *La teoria dell'interpretazione di Tullio Ascarelli*, Milano, 1989.
- G. Meruzzi, *L'exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale*, Padova, 2005.
- G. Meruzzi, *Il fondamento sistematico dell'exceptio doli e gli obiter dicta della Cassazione*, in *Contr. e impr.*, 2007, p. 1379.
- M. Messina, *L'abuso del diritto*, Napoli, 2003.
- D. Messinetti, voce *Beni immateriali*, in *Enc. Giur. it.*, V, Roma, 1988.
- D. Messinetti, voce *Abuso del diritto*, in *Enc. Dir.*, Agg. II, Milano, 1998.
- D. Messinetti, *Persona e destinazioni solidaristiche*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1999.
- C. E. Mezzetti, *Diritti di proprietà intellettuale ed abuso di posizione dominante: da Magill a Microsoft*, in *Dir. Ind.*, 3, 2008.
- F. Micheloud, *John D. Rockefeller and the standard oil case*, in www.micheloud.com/fxm/sd..
- J.S. Mill, *Principles of political economy*, 1848.
- U. Minneci, *Struttura del dolo: contegno del decipiens e consenso del deceptus*, in *Riv. Dir. Civ.*, I, 1999.
- M. S. Mireles, *Trademark Trolls: A problem in the United States?*, in *Chapman Law Review*, 18, 3, 2015.
- F. Modugno, *Interpretazione giuridica*, Padova, I, 2009.
- P. Morozzo della Rocca, *Gratuità, liberalità, solidarietà. Contributo allo studio delle prestazioni non onerose*, Milano, 1998.
- L. Moscati, *Un Memorandum di John Locke tra Censorship e Copyright*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 2003.
- L. Moscati, *Alle radici del droit d'auteur*, in F. Liotta (a cura di), in *Studi di storia del diritto*, Bologna, 2007.
- L. Moscati, *Il code civil e il destino della proprietà intellettuale in Europa*, in *Riv. Dir. Civ.*, 4, 2008.
- A. Mossof, *Exclusion and Exclusive Use in Patent Law*, in *Harvard J. L. & Tech.*, 22, 2008-2009.
- R. Müller Ertzbach, *L'abuso di diritto secondo la dottrina giuridica teleologica*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, 1950.
- F. Munari, *Sfruttamento abusivo di posizione dominante detenuta sul mercato*, in *Trattato di Diritto Privato* (dir. da M. Bessone), XXVI, II, Torino, 2006.
- A. Muselli, *La difficile riconciliazione del diritto della proprietà intellettuale e del diritto della concorrenza: note a margine dei casi AstraZeneca e Pfizer*, in *Concorrenza e Mercato*, 2013.
- A. Musso, *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche*, Bologna, 2008.
- M. A. Naser, *Rethinking the foundations of trademarks*, in *Buffalo Int. Prop. L. J.*, 5, 1, 2007.
- U. Natoli, *Il diritto soggettivo*, Milano, 1943.
- U. Natoli, *Note preliminari ad una teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. Trim. Proc. Civ.*, 1958.
- U. Natoli, *La proprietà*, Milano, 1965.
- R. Natoli, voce *Abuso di dipendenza economica*, in *Dig. Disc. Priv.*, sez. *Comm.*, Torino, 2003.
- R. Natoli, *Diritti di proprietà intellettuale e rifiuto di licenza: osservazioni a margine del caso IMS*

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

- Health*, in *Eur. Dir. Priv.*, 2005.
- E. Navaretta, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Torino, 1996.
- E. Navaretta, *Forma e sostanza dell'interesse legittimo nella prospettiva della responsabilità*, in *Danno e Responsabilità*, 10, 1999.
- E. Navaretta, *Il danno non iure e l'abuso del diritto*, in *Diritto civile*, diretto da N. Lipari, e P. Rescigno, IV, 3, Milano, 2009.
- R. Nicolò, *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in *Rivista del diritto commerciale*, I, 1956.
- R. Nicolò, *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, *Riv. Dir. Comm.*, I, 1956.
- R. Nicolò, voce *Diritto Civile*, in *Enc. Dir.*, XII, Milano, 1964.
- L. Nivarra, *Esclusiva SIAE e obbligo di contrarre: una disciplina in cerca d'autore?*, in *Foro It.*, I, 1990.
- L. Nivarra, *Dolo, colpa e buona fede nel "sistema" delle sanzioni a tutela della proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2000.
- L. Nivarra, *Ragionevolezza e diritto privato*, in *Ars Interpretandi*, 2002.
- L. Nivarra, *Un dibattito palermitano su illeciti atipici*, in *Eur. Dir. Priv.*, 3, 2006.
- L. Nivarra, *Diritto privato e capitalismo. Regole giuridiche e paradigmi di mercato*, Napoli, 2010.
- L. Nivarra, *La proprietà europea tra controriforma e "rivoluzione passiva"*, in *Eur. Dir. Priv.*, 2011.
- W. D. Nordhaus, *Invention, growth and welfare: a theoretical treatment of technological change*, Cambridge, 1969.
- R. Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, New York, 1974.
- M. Nussbaum, *Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie*, Milano, 2007 (2006).
- M. Nuzzo, *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1975.
- J. O'Connor, *Individualismo e crisi dell'accumulazione*, Roma-Bari, 1986.
- G. Olivieri, *Pluralismo informativo e tutela del mercato nel settore delle comunicazioni di massa*, in *AIDA*, 1995.
- G. Olivieri, *Interpretazione del contratto e tutela della concorrenza*, in AA. VV., *Contratto e antitrust* (a cura di G. Olivieri e A. Zoppini), Roma-Bari, 2008.
- G. Oppo, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, 1964.
- G. Oppo, *Costituzione e diritto privato nella "tutela della concorrenza"*, in *Riv. Dir. Civ.*, I, 1993.
- R. E. Osterberg e E. C. Osterberg, *Substantial similarity in copyright law*, in *Copyright Law*, New York, 2003.
- C. Osti, *L'abuso di dipendenza economica*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 11, 1999.
- C. Osti, voce *Abuso di posizione dominante*, in *Annali Enc. Dir.*, V, Milano, 2012.
- C. Osti, *The italian way to antitrust judicial review: a few oddities of the Pfizer case*, in *Riv. It. di Antitrust*, 3, 2014.
- E. Ostrom, *Governing the Commons*, Cambridge, 1990.
- A. Palazzo, *Interessi permanenti nel diritto privato ed etica antica e moderna*, in A. Palazzo, I. Ferranti, *Etica del diritto privato*, Padova, 2002.
- A. Palazzo, A. Sassi (a cura di), *Il diritto privato nel mercato*, Perugia, 2007.
- G. Palmeri, *I diritti dei bambini*, in *Il principio di uguaglianza nella Costituzione europea: diritti fondamentali e rispetto delle diversità* (a cura di A. Galasso), Milano, 2007.
- A. Palmieri, *Autonomia contrattuale e disciplina della proprietà intellettuale*, Milano, 2009.
- A. Pappalardo, *Il diritto comunitario della concorrenza. Profili sostanziali*, Torino, 2007.
- R. Pardolesi, *I contratti di distribuzione*, Napoli, 1979.
- R. Pardolesi, M. Granieri, *Proprietà intellettuale e concorrenza: convergenza finalistica e "liasons dangerous"*, in *Foro It.*, V, 2003.
- V. Pareto, *Manuale di economia politica con un'introduzione alla scienza sociale*, Milano, 1906.
- T. Parsons, *Il sistema sociale*, Milano, 1965.

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

- M. Pastore, *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, in G. Resta, (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Milano, 2011.
- A. M. Patault, *Introduction historique au droit des biens*, Parigi, 1989.
- U. Patroni Griffi, *I semilavorati della produzione televisiva*, in L. Nivarra (a cura di), *I diritti televisivi nell'era digitale*, in *AIDA*, 8, Milano, 2003.
- S. Patti, *Codificazioni ed evoluzione del diritto privato*, Roma-Bari, 1999.
- S. Patti, *I contratti del consumatore nel sistema del diritto civile*, in *I mobili confini dell'autonomia privata* (a cura di M. Paradiso), Milano, 2005.
- S. Patti, voce *Abuso del diritto*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 2007.
- M. Pennasilico, *Contratto e interpretazione: lineamenti di ermeneutica contrattuale*, Torino, 2015.
- J. E. Penner, *The "Bundle of Rights". Picture of property*, in 43 *UCLA L. Rev.*, 1995-1996.
- R. J. R. Peritz, *Competition Policy in America 1888-1992: History Rethoric, law*, New York, 1996.
- P. Perlingieri, *La personalità nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972.
- P. Perlingieri, *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. Dir. Civ.*, 1990.
- P. Perlingieri, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2001.
- P. Perlingieri, *Nuovi profili del contratto*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, I, 2001.
- P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006 (1991).
- P. Perlingieri, *Funzione giurisdizionale e Costituzione italiana*, Napoli, 2010.
- P. Perlingieri, *Il principio di legalità nel diritto civile*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2010.
- P. Perlingieri, *Applicazione e controllo nell'interpretazione giuridica*, in *Riv. Dir. Civ.*, 3, 2010.
- G. Petrilli, *Lo stato imprenditore*, Bologna 1967.
- A. Peukert, *A bipolar copyright system for the digital network environment*, in *Hastings Comm. & Ent. L. J.*, 2005.
- A. C. Pigou, *The economics of welfare*, 1920.
- M. Pini, *I giorni dell'IRI*, Milano, 2004.
- G. Pino, *Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla dottrina dell'abuso del diritto*, in *Riv. crit. dir. Priv.*, 2004.
- G. Pino, *L'abuso del diritto tra teoria e dogmatica. (precauzioni per l'uso)*, in *Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica* (a cura di G. Maniaci), Milano, 2006.
- G. Pino, *Interpretazione cognitiva, interpretazione decisoria, interpretazione creativa*, in *Riv. di filosofia del diritto*, 1, 2013.
- F. Piraino, *Il divieto dell'abuso del diritto*, in *Europa e Diritto Privato*, 1, 2013.
- F. Piraino, *Famiglia, società e diritto*, in *Dir. Fam. e Pers.*, 2014.
- R. M. Pizzorni, *Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d'Aquino*, Bologna, 2000.
- A. Plaia, *commento art. 142 LDA*, in *Commentario del Codice Civile* (a cura di A. Barba e S. Pagliantini), 3, Milano, 2013.
- M. Planiol, *Traité élémentaire de droit civile*, Parigi, III, 1925.
- G. Ponzanelli, *I punitive damages nell'esperienza nordamericana*, in *Riv. dir. Civ.*, 4, 1983.
- G. Ponzanelli, *I Danni Punitivi*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2008.
- R. A. Posner, *La teoria normativa del diritto di proprietà*, in AA. VV., *Interpretazione giuridica ed analisi economica*, Milano, 1982.
- R. A. Posner, *Economic analysis of law*, Boston, 1986.
- R. A. Posner, *Do we have too many intellectual property rights?*, in *Marq. Intellectual Property L. Rev.*, 9, 2, 2005.
- R. A. Posner, *Intellectual Property: The Law and Economic Approach*, in *The Journal of Economic perspectives*, 19, 2005.
- E. Prosperetti, F. Tozzi, V. Visco Comandini, *I format televisivi tra acquisto di know-how e tutela della proprietà intellettuale*, in *Dir. Informatica*, I, 2007.
- F. Prosperi, *Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica*, Napoli, 2002.
- S. Pugliatti, *La simulazione dei negozi unilaterali*, Bologna, 1953.
- S. Pugliatti, voce *Beni (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959.

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

- S. Pugliatti, voce *Cosa (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962.
- S. Pugliatti, *Interesse pubblico e interesse privato nel diritto di proprietà* (1935), in *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1964.
- S. Pugliatti, *Immobili e pertinenze nel progetto del secondo libro del codice civile* (1938), ora in *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1964.
- S. Pugliatti, *La proprietà e le proprietà* (1954), in *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1964.
- S. Pugliatti, *Istituzioni di diritto civile*, in *Scritti giuridici*, 1 (1927-1936), Milano, 2008.
- G. Pugliese, *Dalle «res incorporales» del diritto romano ai beni immateriali di alcuni sistemi giuridici odierni*, in *Riv. trim. dir. proc. Civ.*, 1982.
- A. Putzolu, *Lineamenti politici e giuridici della nuova Legislazione Civile Fascista*, Roma, 1941.
- I. Radoccia, *Alle radici della giuridicità (Rapporti di diritto civile)*, Padova, 2009.
- L. Raiser, *Funzione del contratto e libertà contrattuale*, in *Il compito del diritto privato*, Milano, 1990.
- G. B. Ramello, *Semiotica, diritto e mercato. Economia del marchio nel terzo millennio*, in *Economia e politica industriale*, 1, 2008.
- F. Ranieri, *Norma scritta e prassi giurisprudenziale nell'evoluzione della dottrina tedesca del Rechtsmissbrauch*, in *L'abus de droit* (a cura di M. Rotondi), Padova, 1979.
- R. Razzante, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, 2002.
- P. Ree, *L'origine dei sentimenti morali* (a cura di D. Vignali), Genova, 2005.
- C. Reich, *The new property*, in *The Yale Law Journal*, Vol. 73, No. 5, 1964.
- P. Rescigno, *L'abuso del diritto*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1965.
- P. Rescigno, *Per una rilettura del Codice civile*, in *Giur. It.*, 1968.
- P. Rescigno, voce *Proprietà (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988.
- P. Rescigno, *Prefazione*, in G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2015.
- G. Resta, *L'immagine dei beni*, in G. Resta, (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2011.
- G. Resta, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in G. Resta (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2011.
- G. Resta, *La "morte" digitale*, in *Riv. dell'informazione e dell'informatica*, 6, 2014.
- C. Restivo, *Contributo ad una teoria dell'abuso del diritto*, Milano, 2007.
- A. Ricci, *Il diritto alla reputazione nel quadro dei diritti della personalità*, Torino, 2014.
- V. Ricciuto, *Gli obblighi a contrarre*, in *I contratti in generale* (a cura di E. Gabrielli), 1, Torino, 1999.
- M. Ricolfi, *I segni distintivi*, Torino, 1999.
- M. Ricolfi, *Il diritto d'autore*, in N. Abriani, G. Cottino, M. Ricolfi, *Diritto industriale*, in *Tratt. Dir. Comm.* (a cura di G. Cottino), II, Padova, 2001.
- M. Ricolfi, *Comunicazione al pubblico e distribuzione*, in *AIDA*, 2002.
- M. Ricolfi, *I segni distintivi di impresa. Marchio ditta insegna*, in AA. VV., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012.
- W. E. Ridgway, *Revitalizing the Doctrine of Trademark Misuse*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 21, 4, 7, 2006.
- J. Rifkin, *L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy*, Milano, 2000.
- J. Rifkin, *La civiltà dell'empatia*, Milano, 2010.
- J. Rifkin, *La società a costo marginale zero. L'internet delle cose, l'ascesa del commons collaborativo e l'eclissi del capitalismo*, Milano, 2015.
- G. Ripert, *La regle moral dans le obligationes civiles*, IV, Parigi, 1949.
- E. S. Rockefeller, *La religione dell'antitrust. Riti e pratiche della politica della concorrenza*, Torino, 2011 (2007).
- S. Rodotà, *Note critiche in tema di proprietà*, in *Riv. trim. dir. e proc. Civ.*, 1960.
- S. Rodotà, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964.
- S. Rodotà, voce *Proprietà*, in *Noviss..Dig. It.*, XIX, Torino, 1966.
- S. Rodotà, voce *Obbligazioni*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1969.

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

- S. Rodotà, *Il terribile diritto*, Bologna, 1981 (2013).
- S. Rodotà, *Intorno alla proprietà. Ricerche, ipotesi, problemi dal dopoguerra ad oggi*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 1988.
- S. Rodotà, *Le clausole generali*, in *Contratti in generale* (a cura di G. Alpa e M. Bessone), I, Torino, 1991.
- S. Rodotà, *Proprietà: una parola controversa*, in *Parolechiave*, Roma, 2003.
- S. Rodotà, *Il progetto della Carta europea e l'art. 42 Cost.*, in *La proprietà nella Carta europea dei diritti fondamentali* (a cura di M. Comporti), Milano, 2005.
- S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Bologna, 2013.
- S. Rodotà, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014.
- Ram. Romano, *Sul diritto al rimborso del prezzo del software preinstallato dal produttore dell'hardware. Suggestioni intorno ai beni complessi e la buona fede oggettiva*, in *Corriere giuridico*, 5,2015.
- Ram. Romano, *Abuso del diritto e teoria dei giochi – un'analisi cartesiana*, in AA. VV., *Proposte per un diritto del terzo millennio*, vol. I, Itajì (Br), 2015.
- Ram. Romano, *La famiglia senza precauzioni* in AA. VV., *Diritto e Biotecnologie* (a cura di V. Barsotti), in *Quaderni del dottorato fiorentino in scienze giuridiche*, Rimini, 2016.
- Ram. Romano, *L'abuso del diritto al nome civile nell'attività d'impresa*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2, 2016.
- Ram. Romano, *L'usurpazione del concept televisivo*, in <http://www.dimt.it/2016/04/01/lusurpazione-del-concept-televisivo/>, 2016.
- Ros. Romano, *Imprinting proprietario nella tutela della creazione intellettuale e concorrenza tra prodotti innovativi*, in *Riv. Dir. Civ.*, 6, 2008.
- Ros. Romano, voce *Brevetti per invenzioni industriali*, in *XXI secolo – Enc. Treccani*, Roma, 2009.
- Ros. Romano, “Ownership and provenance” of genetic material in the rules on biotechnological patents, in AA. VV., *Biotech innovations and fundamental rights*, Berlino, 2012.
- Ros. Romano, “Le sementi elette di frumento, le nuove varietà di fiori, gli incroci di volatili” ovvero cenni sull'evoluzione dell'area del brevettabile, in *Riv. Dir. Ind.*, 2014.
- Salv. Romano, *Osservazioni sulle qualifiche di fatto e di diritto*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, IV, Padova, 1940.
- Salv. Romano, *Aspetti soggettivi dei diritti sulle cose*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1955.
- Salv. Romano, *Autonomia privata (Appunti)*, Milano, 1957.
- Salv. Romano, *L'atto esecutivo nel diritto privato (Appunti)*, Milano, 1958.
- Salv. Romano, voce *Abuso del diritto (dir. att.)*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958.
- Salv. Romano, voce *Buona fede (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, V, Milano, 1959.
- Salv. Romano, *Vendita. Contratto estimatorio*, in *Trattato Dir. Civ.* diretto da G. Grosso e F. Santoro Passarelli, V, Milano, 1960.
- Salv. Romano, *Sulla nozione di proprietà*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1960.
- Salv. Romano, *Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato*, Milano, 1961.
- Salv. Romano, *Ordinamento sistematico del diritto privato* (a cura di F. Romano), I e II, Milano, 1965 e 1970.
- Salv. Romano, *Agere (contributo allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato)*, in *Scritti Minori* (a cura di F. Romano), II, Milano, 1980.
- Santi Romano, *L'Ordinamento giuridico*, Firenze, 1946 (Pisa, 1918).
- Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1953.
- N. Rondinone, *Storia inedita della codificazione fascista*, Milano, 2003.
- V. Roppo, *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2001 e in *Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo* (a cura di S. Mazzamuto), Torino, 2002.
- V. Roppo, *Regolazione del mercato e interessi di riferimento: dalla protezione del consumatore alla protezione del cliente?*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2010.
- V. Roppo, *Il contratto*, in *Trattato Dir. Priv.*, Milano, 2011.
- M. Rose, *The author as proprietor: Donaldson v Beckett and the genealogy of modern authorship*, in *The regents of University of California*, 1988.

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

- M. Rose, *Authors and Owners. The Invention of Copyright*, Cambridge, 1993.
- S. Rossi, *Contatto sociale (fonte di obbligazione)*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sez. civ.*, agg. V, Torino, 2010.
- M. Rotondi, *Istituzioni di diritto privato*, Padova, 1937.
- M. Rotondi, *Diritto Industriale*, Padova, 1965.
- M. Rotondi, *L'abuso del diritto*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1923, pp. 104 e 117, ora in *L'abuso di diritto. Aemulatio*, Padova, 1979.
- L. Rovelli, voce *Correttezza*, in *Dig. Disc. Priv.*, Torino, 1989.
- D. Rubino, *La compravendita*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1971.
- E. Russo, *Il concetto di diritto soggettivo* in *Riv. Dir. Civ.*, suppl. I, 2008.
- E. Russo, *Norma imperativa, norma cogente, norma inderogabile, norma indisponibile, norma dispositiva, norma suppletiva*, in *Riv. Dir. Civ.*, V, 2001.
- R. Sacco, *Contratto e negozio a formazione unilaterale*, in *Studi in onore di Paolo Greco*, Padova, II, 1965.
- R. Sacco, *Il sistema delle fonti ed il diritto di proprietà*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1970.
- R. Sacco, G. De Nova, *Il contratto*, in *Trattato di Diritto civile* (a cura di R. Sacco), I, IV, II, Torino, 1980.
- R. Sacco, *Autonomia del diritto privato*, in *Digesto Disc. Priv., sez. civ.*, Torino, 1987.
- R. Sacco, *Il contratto*, in *Trattato di dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, vol. X, Torino, 1995.
- R. Sacco, *L'esercizio e l'abuso del diritto*, in *Tratt. Dir. Civ.* (dir. da R. Sacco), Torino, 2001.
- M. Sag, *Copyright trolling, an empirical study*, in *Iowa Law Review*, 100, 2014.
- A. Salento, *Postfordismo e ideologie giuridiche. Nuove forme d'impresa e crisi del diritto del lavoro*, Milano, 2003.
- B. Salone, *Figli su commissione: profili civilistici della maternità surrogata in Italia dopo la legge 40/2004*, in *Riv. Di BioDiritto*, 2, 2014.
- C. Salvi, *La giusprivatistica tra codice e scienza*, in A. Schiavone, *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla repubblica*, Bari, 1990.
- C. Salvi, *Capitalismo e diritto civile. Itinerari giuridici dal Code civil ai Trattati europei*, Bologna, 2015.
- P. Samuelson, *Information as Property: Do Ruckelshaus and Carpenter Signal a Changing Direction in Intellectual Property Law*, in *Cath. U. L. Rev.*, 1988-1989, p. 365.
- P. Samuelson, *Self-plagiarism or fair-use?*, in *Communications of The ACM*, 37, 8, 1994.
- S. Sandri, *Valutazione del momento percettivo del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 6, pt. 1, 2002.
- C. Santagata, *Concorrenza sleale ed interessi protetti*, Napoli, 1975.
- G. Santini, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959.
- G. Santini, *Commercio e servizi. Due saggi di economia del diritto*, Bologna, 1988.
- F. Santoro Passarelli, *L'impresa nel sistema del diritto civile*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1942.
- F. Santoro Passarelli, *Autonomia collettiva*, in *Enc. dir.*, Milano, IV, 1959.
- F. Santoro Passarelli, *Proprietà privata e funzione sociale*, in *Libertà e autorità nel diritto civile*, Padova, 1977.
- F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2001 (1954).
- G. Sapelli, G. Maifreda, L. Vergallo, *Storia economica dell'Italia contemporanea*, Milano, 2012.
- D. Sarti, *Antitrust e diritto d'autore*, in *AIDA*, 1995.
- D. Sarti, *Liberalizzazioni e gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2013.
- G. Savorani, *La notorietà delle persone da interesse protetto a bene giuridico*, Padova, 2000.
- G. Sbisà, *La promessa al pubblico*, Milano, 1974.
- F. Scaglione, *Il mercato e le regole della correttezza*, Padova, 2010.
- V. Scalisi, *Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei contratti*, in *Eur. Dir. Priv.*, 2001.
- V. Scalisi, *Ingiustizia del danno e analitica della responsabilità civile*, in *Riv. Dir. Civ.*, I, 2004.

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

- V. Scalisi, *Contratto e regolamento nel piano d'azione delle nullità di protezione*, in *Riv. dir. Civ.*, 2005.
- V. Scalisi, Salvatore Pugliatti, in *Enc. Treccani, Il contributo italiano allo storia del Pensiero – Diritto*, Roma, 2012.
- C. Schmitt, *Terra e mare*, Milano, 2002.
- J. Schumpeter, *Teoria dello sviluppo economico*, Milano, 2002 (1911).
- V. Scialoja, *Degli atti d'emulazione nell'esercizio dei diritti*, in *Foro It.*, 1, 1878.
- V. Scialoja, voce *Aemulatio*, in *Enc. Giur. it.*, I, 2, 1892.
- V. Scialoja, *Il non uso è abuso del diritto soggettivo?*, in *Foro it.*, I, 1961.
- F. Sciré, *La concorrenza sleale nella giurisprudenza*, Padova, 1989.
- G. Sciumé, E. Fusar Poli, “*Afferrare l'inafferrabile*”. *I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento*, Milano 2013.
- C. Scognamiglio, *L'abuso del diritto*, in *Contratti*, 2012.
- O. T. Scozzafava, *La qualificazione di onerosità o gratuità del titolo*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1980.
- O. T. Scozzafava, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982.
- O. T. Scozzafava, *Studi sulla proprietà*, Torino, 2014.
- A. Segni, voce *Giurisdizione*, in *Nov. Dig.*, vol. VII, Torino, 1968.
- G. Sena, *Considerazioni sulla proprietà intellettuale*, in *Riv. Dir. ind.*, I, 1994.
- G. Sena, *Deposito in malafede e cybersquatting*, in *Riv. Dir. Ind.*, 6, II, 2001.
- G. Sena, *Beni materiali, beni immateriali e prodotti industriali: il complesso intreccio delle diverse proprietà*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2, 2004.
- G. Sena, *Il diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007.
- G. Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in *Trattato di Dir. Civ. e Comm.*, Milano, 2011.
- B. Sherman, L. Bently, *The making of modern intellectual property law. The british experience, 1760 – 1911*, Cambridge, 1999.
- S. V. Shiffrin, *Lockean Arguments for Private Intellectual Property*, in *New essays in the legal and political theory of property* (a cura di R. Munzer), Cambridge (Usa), 2001.
- J. Shuford, *Hotel, motel, holiday inn and peer-to-peer rentals: the sharing economy, North Carolina, and the Constitution*, in *North Carolina Journal of Law & Technology*, Aprile, 2015.
- A. B. Silverman, *Patent misuse: Limitations on a Patentee's Rights*, in *JOM*, 44, 8, 1992.
- J. J. Siprut, *Are ideas really free as the air? Recent developments in the law of the ideas*, in *IDEA – The Intellectual Property Law Review*, 51, 1, 2011.
- M. S. Siragusa, M. Beretta, *La dottrina delle essential facilities nel diritto comunitario ed italiano della concorrenza*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 1999.
- G. E. Sironi, *La percezione del pubblico interessato*, in *Dir. Ind.*, 2, 2007.
- S. Sironi, *Art. 21*, in *Codice della Proprietà Industriale* (a cura di A. Vanzetti), Milano, 2013.
- S. Sironi, *Art. 22*, in *Codice della Proprietà Industriale* (a cura di Vanzetti), Milano, 2013.
- A. Sirotti Gaudenzi (a cura di), *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, 4, Torino, 2010.
- E. Sirsi, *La protezione giuridica della conoscenza in agricoltura fra monopoli e cultura libera*, in *Rivista di diritto agrario*, I, 2007.
- G. Smorto, *I contratti della sharing economy*, in *Foro It.*, 2015.
- G. Smorto, *Verso la disciplina giuridica della sharing economy*, in *Mercato, concorrenza, regole*, XVII, 2, 2015.
- L. Sordelli, *La legge veneziana sulle invenzioni*, Milano, 1974.
- P. Spada, “*Creazione ed esclusiva*”: trent'anni dopo, in *Riv. Dir. Civ.*, I, 1997.
- P. Spada, *Opposizione alla registrazione del marchio e nullità relativa*, in *Riv. Dir. Priv.*, I, 2001
- P. Spada, *Parte generale* in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012.
- A. Spatuzzi, *Il conflitto di interessi nella responsabilità genitoriale*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, II, 4, 2015.
- M. Spence, *La tutela dei format scoperti negli archivi televisivi*, in L. Nivarra (a cura di), *I diritti televisivi nell'era digitale*, in *AIDA*, 8, Milano, 2003.

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

- M. S. Spolidoro, *Riflessioni critiche sul rapporto fra abuso di posizione dominante e abuso dell'altrui dipendenza economica*, in *Riv. Dir. Ind.*, 4, 1999.
- C. J. Sprigman, *Reform(aliz)ing Copyright*, in *Stan. L. Review*, 2004.
- M. Stallmann, *Did You Say "Intellectual Property"? It's a Seductive Mirage*, in *GNU Operating System*.
- N. Stolfi, *La proprietà intellettuale*, Torino, 1915.
- I. Stolzi, *L'ordine corporativo*, Milano, 2007.
- B. Strong, *Copyright in a Time of Change*, in *The Journal of Electronic Publishing*, 4, 3, 1999.
- H. J. Summer Maine, *Diritto antico* (a cura di V. Ferrari), Milano, 1998.
- D. Surdi, *Concorrenza sleale e nuove forme di trasporto condiviso: il tribunale di Milano inibisce «uber pop»*, in *Giureta*, XIII, 2015.
- R. Teti, *Codice civile e regime fascista*, Milano, 1990.
- J. Tobin, *The Right To Health in International Law*, Oxford, 2012.
- L. Toffoletti, *Progresso tecnico e bilanciamento di interessi nell'applicazione di divieti antitrust*, Milano, 2009.
- R. Tommasini, voce *Invalidità* in *Enc. Dir.*, 1972.
- R. Tommasini, voce *Nullità (dir. priv.)* in *Enc. Dir.*, vol. XXVIII, 1978.
- M. F. Tommasini, *Del subcontratto. Tra potere regolativo delle parti e autonomia contrattuale derivata*, Napoli, 2005.
- G. Toniolo, *L'economia capitalistica moderna nella sua funzione e nei suoi effetti*, in *RISS*, II, 1894.
- P. Torremans, *Intellectual property and human rights*, Amsterdam, 2008.
- A. Torrente, voce *Eccezione di dolo*, in *Enc. Dir.*, XIV, Milano, 1965.
- E. Tosi, *Domain grabbing, linking, framing e utilizzo illecito di metatag nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie online vecchie e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale*, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 2002.
- B. Troisi, *L'abuso del diritto negli obiter dicta e nelle rationes decidendi della Corte Costituzionale*, in *Il contratto a danno di terzi e altri saggi*, Napoli, 2008.
- B. Troisi, *Il contratto a danno di terzi e altri saggi*, Napoli, 2008.
- G. Turelli, *Res incorporales e beni immateriali*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, V, 2012.
- L. C. Ubertazzi, *I principi della correttezza professionale: un tentativo di rilevazione empirica*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1975.
- L. C. Ubertazzi, *I Savoia e gli autori*, Milano, 2000.
- L. C. Ubertazzi, *Spunti sulla comunicazione al pubblico dei fonogrammi*, in *AIDA*, 2005.
- L. C. Ubertazzi, *Introduzione*, in AA. VV., *La proprietà intellettuale*, Torino, 2011.
- L. C. Ubertazzi, *Proprietà intellettuale e privacy*, in *Foro It.*, 3, 2014.
- F. Valguarnera, *Accesso alla natura tra ideologia e diritto*, Torino, 2013.
- M. Van Empel, *Proprietà intellettuale e Diritto CE della concorrenza. 2004: un anno movimentato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005.
- A. Vanzetti, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in AA. VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977.
- A. Vanzetti, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993.
- A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 1993 (2005, 2012).
- A. Vanzetti, C. Galli, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001.
- A. Vanzetti, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "codice"*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2004.
- F. Vassalli, *Per una definizione legislativa del diritto di proprietà*, in *La concezione fascista della proprietà privata*, Roma 1939.
- F. Vassalli, *Per una definizione legislativa del diritto di proprietà* (1938) in *Studi giuridici*, III, Milano, 1960.
- F. Vassalli, *Motivi e caratteri della codificazione civile* (1947), in *Studi giuridici*, II, 2, Milano, 1960.
- A. Venturelli, *Circolazione giuridica e ingiustizia del danno. La doppia alienazione immobiliare tra*

Abuso del Diritto ed Innovazione.
Un percorso ermeneutico intorno alla Proprietà Intellettuale.

- tutela risarcitoria e restitutoria, Brescia, 2005.
- A. Vesto, *I beni dall'appartenenza egoistica alla fruizione solidale*, Torino, 2014.
- G. Vettori, *Le asimmetrie informative fra regole di validità e regole di responsabilità*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2003.
- M. Vidal, *La propriété dans l'ecole de l'exegese en France*, in *Quaderni Fiorentini per lo Studio del Pensiero giuridico moderno*, fasc. 5-6, 1977.
- C. Vivante, *La penetrazione del socialismo nel diritto privato*, in *Critica sociale*, 1902.
- R. Von Jhering, *Der Zweck im Recht*, trad. It., Torino, 1972 (1877).
- R. Von Jhering, *Della culpa in contrahendo ossia del risarcimento del danno nei contratti nulli o non giunti a perfezione*, Napoli, 2005 (1861).
- F. K. Von Savigny, *Sistema del diritto romano attuale*, tr. it. di V. Scialoja, I, Torino, 1886.
- H. R. Weber, *Internet of things – Need for a new legal environment?* in *Computer Law & Security Review*, 25, 2009.
- B. Windscheid, *Lehrbüch des Pandektenrechts*, II, Berlino, 1882.
- B. Windscheid, *Capitolo IV, La proprietà*, in *Diritto delle pandette*, trad. it. di Fadda e Bensa, Padova, 1930 (1862).
- K. Zale, *Sharing property*, in *University of Colorado Law Review*, 87, 2016.
- L. Zemer, *On the Value of Copyright Theory*, in *Intell. Prop. Q.*, I, 2006.
- V. Zeno Zencovich, voce *Cosa*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, IV, Torino, 1989.
- V. Zeno Zencovich, voce *Informazione (profili civilistici)*, in *Dig. Disc. Priv., sez. Civ.*, IX, Torino, 1993.
- V. Zeno Zencovich, P. Sammarco, *Sistema e archetipi delle licenze open source*, in *AIDA*, 2004.
- V. Zeno Zencovich, *Diritto d'autore e libertà di espressione: una relazione ambigua*, in *AIDA*, 2005.
- D. Zolo, *Nuovi diritti e globalizzazione*, in *Enc. Treccani – XXI secolo*, 2009.
- A. Zoppini, *Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza*, in *Riv. Dir. Civ.*, I, 2008.