

**Private copying: bitter news for SIAE from the recent decision issued by the European Court of Justice on 22 September 2016**

***Professional devices must right from the beginning be exempt from any payment, even temporary, of the compensation for private copying; agreements entered into by SIAE with trade associations of producers to regulate this matter, thus not only in respect of professional devices, are not valid.***

*Maurizio Iorio, Attorney at Law*

In this issue of Market Place, I shall comment the recent decision by the **European Court of Justice (ECJ) of 22/09/2016 in the Case C-110/55**, whose content is summarily described above. In order to better understand what we are talking about, it is first necessary to recall what is meant by '*private copying*'. Copyright includes, among others, the prerogative to prohibit the public dissemination of a work or, when decided to make it public, the right to claim a compensation for its enjoyment by third parties. This right includes also the entitlement – provided for the first time in Italy by Law No. 93/92, which has now been replaced by the legislation at issue – to claim a second compensation in case of 'private reproduction', namely the recording by the user of a copy of the work originally purchased; this right is recognized also at EU level, given that pursuant to Article 5, para. 2 (b) of Directive 2001/29/EC, the Member States that decide to allow private copying of works protected by copyright, must provide for a fair compensation in favour of the holders of the related copyrights.

Thus, for example, on any sale of music CDs reproducing the musician TOM's recordings, the musician is entitled to a compensation that is added onto the price of the same, since the consumer DICK (buyer) may decide (despite the preventive measures taken) to legitimately make himself a copy of his own music CD (to also listen to in his car, for example). TOM is therefore entitled to receive via SIAE – Italian Authors and Editors Association, the public body solely responsible for the collection of the levies in question – also an additional '*compensation for private copying*' that from the start is spread over the cost of each blank recordable CD placed on the market by the producer HARRY; nothing is instead due in the event of sale by HARRY of CDs to companies or professionals, since such media is not intended in this case for private copying but for professional uses.

In Italy, the levy for private copying is periodically established by ministerial decrees from the MiBACT (periodical decrees issued by the Ministry of Cultural Heritage and Tourism, the last of which, so-called 'Franceschini Decree', dates back to 7 July 2014); the European Court of Justice's decision discussed herein refers to the previous ministerial decree (so-called 'Bondi Decree') dating back to 30/12/2009, but this does not however alter the actual relevance and validity of the judgment.

The ECJ's decision refers to two questions submitted for a preliminary ruling by the Italian Council of State, called to decide on the appeal filed by a number of EEE producers and other parties against the judgment with which the Lazio Regional Administrative Court (TAR) dismissed their action challenging the Bondi Decree.

Specifically, the first question submitted is **whether it is legitimate to entrust the fixing of the levies to be paid by way of fair compensation for private copying to private-law agreements between SIAE and trade associations**, while the second question submitted is **whether also the possible criteria for exemptions from payment of fair compensation can be legitimately identified through such a negotiation** which, as such, is not governed by general principles or any guarantee of equal treatment of the parties involved.

In this regard, the ECJ has first stated two principles, and recalled a third:

**(A) Principle of the correlation of the levy with the harm for the rightholder and the recording capacity of the devices and media**

The compensation for private copying must be related: 1.a.) to the harm caused to rightholders (para. 28) and, 1.b.) to the recording capacity of the devices or media which due to their intrinsic characteristics can be used for private copying (para. 29);

**(B) Principle of the exclusion of the levy from the supply of reproduction devices not intended for private copying and the need for an effective and efficient reimbursement system**

It is the person who, in principle, uses the devices for private copying that is required to pay the corresponding compensation; nonetheless, it is up to the Member States to establish a national law imposing on those having the reproduction devices or media the burden of paying the private copying levy (para. 31), however: 1.b.), “...that levy must not be applied to the supply of reproduction equipment, devices and media to persons other than natural persons for purposes clearly unrelated to private copying” (para. 36) and, 2.b.) “...such a system must provide for a right to reimbursement of the private copying levy which is effective and does not make it excessively difficult to obtain repayment of the levy paid” (para. 37).

**(C) Principle of equal treatment**

The ECJ noted that “...the exceptions provided for in Article 5 of Directive 2001/29 must be applied in a manner consistent with the principle of equal treatment, affirmed in Article 20 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which, according to the Court’s established case-law, requires that comparable situations must not be treated differently and that different situations must not be treated in the same way unless such treatment is objectively justified” (para. 44). With the resulting prohibition for Member States to lay down compensation rules involving unjustified unequal treatment (para. 45).

On the basis of these principles, the ECJ ruled that EU law, in particular Article 5, para. 2 (b) of Directive 2001/29, must be interpreted as meaning that it precludes national legislation which,

(1) “...***on the one hand, subjects exemption from payment of the private copying levy for producers and importers of devices and media intended for use clearly unrelated to private copying to the conclusion of agreements between an entity which has a legal monopoly on the representation of the interests of authors of works, and those liable to pay compensation, or their trade associations***”

- in that the agreement has a purely incidental nature since subject to private law agreements;
- in that the legislation does not set out “...objective and transparent criteria to be satisfied by persons required to pay fair compensation ...for the purposes of concluding such agreement protocols”;
- in that “...there is no guarantee that producers and importers in comparable situations will be treated equally, the terms of such agreements being the result of negotiation governed by private law.”

---

<sup>1</sup> Article 5, para. 2 of this Directive, entitled ‘Exceptions and limitations’, provides: “Member States may provide for exceptions or limitations to the reproduction right provided for in Article 2 in the following cases: (...) (b) in respect of reproductions on any medium made by a natural person for private use and for ends that are neither directly nor indirectly commercial, on condition that the rightholders receive fair compensation which takes account of the application or non-application of technological measures referred to in Article 6 to the work or subject-matter concerned; (...)”.

(2) on the other hand “ *...provides that the reimbursement of such a levy, when it has been unduly paid, may be requested only by the final user of those devices and media* ”; in fact, even if a national legislation providing for a reimbursement only to end users instead of who actually paid the levy is lawful in principle:

- such a system is compatible with EU law “ *...only if the persons responsible for payment are exempt ...from payment of that levy if they establish that they have supplied the devices and media in question to persons other than natural persons for purposes clearly unrelated to private copying.*”
- such system is likewise compatible only if it provides for a right to the reimbursement of the fair compensation that is effective, while in the present case it “ *...cannot be regarded as effective, since it is common ground that it is not open to natural persons, even where they acquire devices and media for purposes clearly unrelated to private copying*”.

Finally, the ECJ rejected SIAE’s request to not give retroactive effect to the decision, since interpretive (para. 64): in fact, according to the Court, the present case lacks the prerequisites for such a concession, which, according to the case-law, is nevertheless exceptional in nature, that is to say (a) good faith and (b) risk of serious difficulties. As to the good faith, the ECJ pointed out that it has already similarly ruled in its judgment of 21 October 2010, Padawan (C-467/08, para. 53); while as to the risk of serious difficulties, the Court noted that SIAE failed to provide any evidence in this regard.

#### **In conclusion:**

As to the arrangements for the reimbursement of the levy for private copying on professional products, the Council of State will have to decide on the basis of the answer received from the Court in reply to its two questions.

It must be noted though, that the Court decision has implications that go beyond the present case. In fact, according to the ECJ, not only professional devices must be exempt from the very beginning from any payment, even temporary, of the compensation for private copying, **but, more in general, the agreements entered into by SIAE with trade associations of producers to regulate this matter are not valid.** Now, given that the agreements in question govern, in addition to ‘professional’ products also other criteria for determining the compensation for private copying (as is the case, for example, of multifunctional products, like some present-day TV decoders, for which compensation is calculated with reference to the agreements between SIAE and trade associations), **the producers might today consider questioning what has been paid in the past under these agreements and take action to request, in whole or in part, reimbursement from SIAE.**

**Maurizio Iorio, Attorney at Law**

## COPIA PRIVATA: NOVITÀ (AMARE PER SIAE) DALLA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 21.09.2016

**Gli apparecchi professionali devono essere esenti fin dall'inizio da qualsiasi pagamento, anche provvisorio, del compenso per copia privata; gli accordi stipulati da SIAE con le associazioni di categoria dei produttori per disciplinare questa materia, quindi non solo con riferimento agli apparecchi professionali, non sono validi.**



### MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare attenzione al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: [www.andec.it](http://www.andec.it). Mentre sulla Web page ([www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)) è disponibile la rubrica tradotta in inglese e francese.

In occasione di questo numero commenterò la recente decisione della Corte di Giustizia Europea (CGUE) del 22.09.2016 nella causa C-110/55, il cui contenuto è sopra sommariamente indicato. Per meglio comprendere di cosa stiamo parlando, è il caso di ricordare che cosa si intende per "copia privata". Il diritto d'autore comprende, tra l'altro, la facoltà di vietare la diffusione pubblica di un'opera o, quando si è deciso di renderla pubblica, il diritto di pretendere un certo compenso per il godimento da parte di terzi della stessa: tale diritto comprende anche la facoltà - prevista per la prima volta in Italia dalla L. n° 93/92, oramai sostituita dalla normativa in esame - di esigere un secondo compenso nel caso di una "riproduzione" ossia dell'effettuazione da parte dell'utente di una copia dell'opera originariamente acquistata; si tratta di un diritto riconosciuto anche a livello UE, posto che ai sensi della Direttiva 2001/29/CE art. 5, par. 2 lett.b, gli Stati Membri che decidano di permettere la copia privata delle opere protette dal diritto d'autore, devono prevedere un equo compenso a favore dei titolari dei correlativi diritti. Così ad esempio, su ogni vendita di un CD musicale che riporti i brani del musicista TIZIO, quest'ultimo ha diritto a un certo compenso, che viene caricato sul prezzo del medesimo; dato

che il consumatore CAIO (acquirente) potrebbe decidere (malgrado le misure di protezione) di farsi legittimamente una copia del CD musicale (ad esempio per ascoltarlo anche in auto), TIZIO ha diritto a ricevere tramite SIAE - Società Italiana di Autori ed Editori, ente pubblico a cui è affidata in esclusiva l'attività di esazione dei compensi di cui trattasi - anche un ulteriore "compenso per copia privata" che viene "spalmato" fin dall'inizio sul costo di ogni CD vergine registrabile immesso sul mercato dal produttore SEMPRONIO; nulla è invece dovuto nel caso di vendita da parte di SEMPRONIO di CD a imprese o professionisti, in quanto tale supporto non è destinato in tal caso alla "copia privata" ma ad usi professionali.

Nel nostro paese il compenso per copia privata è stabilito periodicamente con decreti ministeriali dal Mibact D.M. periodici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'ultimo dei quali risale al 7 luglio 2014 (c.d. "Decreto Franceschini"); la sentenza della Corte di Giustizia Europea che qui si commenta si riferisce al precedente decreto ministeriale (c.d. decreto Bondi), che risale al 30.12.2009; tuttavia ciò non toglie nulla all'attualità e alla validità della stessa.

Orbene, La sentenza della CGUE si riferisce a due quesiti posti in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato Italiano, chiamato a decidere sull'appello da parte di una pluralità di produttori di AEE ed altri soggetti della sentenza con la quale il TAR Lazio aveva respinto la loro impugnazione del decreto Bondi.

Nello specifico: con il primo quesito si chiede se sia legittimo affidare ad accordi di diritto privato, tra SIAE ed associazioni imprenditoriali, la determinazione delle tariffe da corrispondere a titolo di equo compenso per copia privata; col secondo quesito si chiede se anche le ipotesi di esenzione dal pagamento dell'equo compenso possano essere legittimamente individuate attraverso una tale contrattazione che, come tale, non è governata da principi generali né da alcuna garanzia di parità di trattamento delle parti coinvolte.

La CGUE, a tal proposito, ha anzitutto affermato due principi e ne ha ricordato un terzo:

#### **(A) PRINCIPIO DELLA CORRELAZIONE DEL PRELIEVO AL PREGIUDIZIO ED ALLA POTENZIALITÀ DI APPARECCHI/SUPPORTI**

il compenso per copia privata deve essere correlato: 1.a.) al pregiudizio subito dagli aventi diritto (punto 28) e, 1.b.) alla potenzialità che gli apparecchi o i supporti per loro caratteristiche intrinseche possano essere utilizzati per effettuare copie private (punto 29);

#### **(B) PRINCIPIO DELL'ESCLUSIONE DAL PRELIEVO DI FORNITURE NON DESTINATE ALLA COPIA PRIVATA E**



## NECESSITÀ DI RIMBORSO EFFETTIVO ED EFFICACE

È il soggetto che effettua la copia privata di principio ad essere tenuto al pagamento del correlativo compenso; tuttavia è ammissibile una legislazione nazionale che ponga in capo a coloro che dispongono di apparecchiature e supporti l'onere del versamento del prelievo per copia privata (punto 31), tuttavia: 1.b.), "... detto prelievo non deve applicarsi alla fornitura di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione effettuata a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato" (punto 36) e, 2.b.) "... tale sistema deve prevedere un diritto al rimborso del prelievo per copia privata che sia effettivo e che non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo corrisposto" (punto 37)

### (B) PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO

La CGUE ricorda che "...le eccezioni previste all'articolo 5 della direttiva 2001/29 devono essere applicate rispettando il principio della parità di trattamento, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, sancito dall'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed il quale, secondo una giurisprudenza costante della Corte, impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato" (punto 44). Con conseguente divieto per gli Stati Membri di prevedere modalità di compenso che comportino disparità di trattamento ingiustificate (punto 45).

Sulla base di tali principi, la CGUE ha così statuito: il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale,

(1) "...da un lato, subordini l'esenzione dal pagamento del prelievo per copia privata in capo ai produttori e agli importatori di apparecchi e di supporti destinati a un uso manifestamente estraneo alla copia privata alla conclusione di accordi tra un ente, titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere, e i debitori del compenso o le loro associazioni di categoria"

- in quanto l'accordo è di carattere meramente eventuale in quanto affidato ad accordi di diritto privato;

- in quanto mancano nella legislazione criteri "...oggettivi e trasparenti che debbano essere soddisfatti dai soggetti tenuti alla conclusione di tali protocolli di accordo";

- in quanto "non sussistono garanzie che i produttori e gli importatori che si trovano in situazioni paragonabili siano trattati in maniera identica, essendo i termini di tali accordi il risultato di una negoziazione di diritto privato."

(2) dall'altro lato "stabilisca che il rimborso di detto prelievo,

**“Viene respinta, dalla CGUE, la richiesta di SIAE di non riconoscere l'effetto retroattivo, in quanto interpretativa”.**

1) L'articolo 5 di tale direttiva, rubricato «Eccezioni e limitazioni», prevede, al paragrafo 2, lettera b), quanto segue: «Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda: (...) b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati; (...)».

ove questo sia stato indebitamente versato, può essere chiesto solo dall'utente finale di tali apparecchi e supporti"; infatti, pur essendo lecito di principio che una legislazione nazionale stabilisca un rimborso a favore del solo utente finale anziché di chi ha subito il prelievo :

- tale regime è compatibile con il diritto dell'Unione "...soltanto a condizione che i debitori siano esentati, ...dal pagamento di detto prelievo qualora dimostrino di avere fornito gli apparecchi e i supporti di cui trattasi a soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della riproduzione per uso privato"

- tale regime è altresì compatibile solo se il sistema di rimborso dell'equo compenso sia realmente effettivo, mentre nel caso di specie sistema "...non può essere considerato effettivo, poiché è pacifico

che esso non è esercitabile dalle persone fisiche, neanche quando queste ultime acquistino gli apparecchi e i supporti per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato".

Viene infine respinta, secondo la CGUE, la richiesta di SIAE di non riconoscere effetto retroattivo alla sentenza, in quanto interpretativa (punto 64): infatti, secondo la Corte mancano nel caso di specie i presupposti per tale beneficio, che secondo la giurisprudenza ha comunque carattere eccezionale, ossia (a) buona fede e (b) rischio di gravi inconvenienti.

In particolare, quanto alla buona fede, la CGUE rileva di essersi già espressa in modo analogo nella sentenza del 21.10.2010 Padawan (C-467/08. Punto 53); quanto al rischio di gravi inconvenienti, è mancata in proposito qualsiasi prova concreta da parte di SIAE.

### IN CONCLUSIONE:

Quanto sulla modalità di rimborso del compenso per copia privata sui prodotti professionali, il Consiglio di Stato dovrà decidere sulla base della risposta ai suoi due quesiti ricevuta dalla Corte.

Va però rilevato un effetto che va molto al di là del caso di specie: infatti, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non solo gli apparecchi professionali devono essere esenti fin dall'inizio da qualsiasi pagamento, anche provvisorio, del compenso per copia privata ma più in generale gli accordi stipulati da SIAE con le associazioni di categoria dei produttori per disciplinare questa materia non sono validi.

Ora, dato che gli accordi di cui si tratta disciplinano, oltre ai prodotti "professionali" anche altri aspetti della determinazione e della corresponsione del compenso per copia privata, (è il caso ad esempio dei prodotti multifunzionali, quali oggi certi decoder TV, in cui il compenso è calcolato alla stregua degli accordi SIAE/Associazioni imprenditoriali), i produttori potrebbero valutare oggi se mettere in discussione quanto pagato in passato in virtù di tali accordi ed agire per chiederne a SIAE - in tutto o in parte - la restituzione.