

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
UNIVERSITÀ DI TRENTO

- ROSSI G. - *«Duplex est ususfructus»*. Ricerche sulla natura dell'usufrutto nel diritto comune. I: Dai Glossatori a Bartolo. 1996.
- ROSSI G. - *«Duplex est ususfructus»*. Ricerche sulla natura dell'usufrutto nel diritto comune. II: Da Baldo agli inizi dell'Umanesimo giuridico. 1996.
- BENACCHIO G. - *La circolazione dei modelli giuridici tra gli slavi del sud* (sloveni, croati, serbi). 1995.
- NEGI G. - *L'uti possidetis iuris nel diritto internazionale*. 1996.
- PASCUZZI G. - *Il diritto fra tomi e bit: generi letterari e ipertesti*. 1997.
- NOGLER L. - *Saggio sull'efficacia regolativa del contratto collettivo*. 1997.
- SANTUCCI G. - *Il socio d'opera in diritto romano. Conferimenti e responsabilità*. 1997.
- CARTA P. - *Nunziature ed eresia nel cinquecento. Nuovi documenti sul processo e la condanna di Francesco Pucci (1592-1597)*. 1999.
- BELLANTUONO G. - *I contratti incompleti nel diritto e nell'economia*. 2000.
- MELCHIONDA A. - *Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica*. 2000.
- MARCHETTI B. - *L'esecuzione della sentenza amministrativa prima del giudicato*. 2000.
- TREMOLADA M. - *Autonomia privata e parità di trattamento fra lavoratori*. 2000.
- SANTUCCI G. - *Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia*. 2001.
- PASCUZZI G. - *CASO R. - I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano*. 2002.

ISBN 88-13-24306-5



9 788813 243067

€ 27,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
UNIVERSITÀ DI TRENTO
XXXV

GIOVANNI PASCUZZI

ROBERTO CASO

I DIRITTI SULLE OPERE DIGITALI

COPYRIGHT STATUNITENSE
E DIRITTO D'AUTORE ITALIANO

CON CD-ROM



DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
UNIVERSITÀ DI TRENTO

35

GIOVANNI PASCUZZI

ROBERTO CASO

I DIRITTI SULLE OPERE DIGITALI

COPYRIGHT STATUNITENSE
E DIRITTO D'AUTORE ITALIANO

CON CD-ROM



CEDAM

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2002

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© Copyright 2002 by CEDAM - Padova

ISBN 88-13-24306-5

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro.

La Casa Editrice CEDAM S.p.A.
opera con un Sistema Qualità conforme alle norme
UNI EN ISO 9001 certificato da CISQ CERT con numero 1.354



Stampato in Italia - Printed in Italy

Grafiche TPM s.r.l. - Padova

Stampa: Fotocomposizione Raggio di Sole (Vigorovea - Pd) - 2003

I DIRITTI SULLE OPERE DIGITALI.
COPYRIGHT STATUNITENSE E
DIRITTO D'AUTORE ITALIANO

E sorprende osservare come nella struttura argomentativa del caso che oggi continua ad essere definito a ragione "a cornerstone of American copyright law"⁴⁵³, questo decisivo elemento di differenziazione fosse addotto solo in via mediata, non attraverso un richiamo diretto alla valenza normativa del riferimento alla *promotion of learning* scolpita nella prima parte della *IP Clause costituzionale*, ma in via deduttiva, riflettendo sull'assimilazione funzionale dei due soggetti menzionati dalla seconda parte della norma costituzionale, espressa dall'accostamento degli *authors* agli *inventors*, come mette in chiaro questo poco citato passaggio chiave della *majority opinion* del caso *Wheaton*: "[I]n what respect does the right of an author differ from that of an individual who has invented a most useful and valuable machine? In the production of this, his mind has been as intensely engaged, as long; and, perhaps, as usefully to the public, as any distinguished author in the composition of his book"⁴⁵⁴.

Il ragionamento tutt'altro che lineare seguito da Justice McLean redigendo la sua *majority opinion* fu dunque sufficiente perché generazioni di commentatori desumessero dal celebre caso ciò che esso (non era giunto ad esplicitare, ma) aveva detto fra le righe: e cioè che il *copyright* accolto nel sistema statunitense identificasse concettualmente un 'monopolio' conferito all'autore, mercé l'attribuzione di un diritto esclusivo concessogli in via legislativa per incentivarne l'attività creativa⁴⁵⁵.

justices to different conclusions as to how best to resolve the conflict between the public's interest in learning and the author's interest in his property" (enfasi aggiunta).

⁴⁵³ PATTERSON, JOYCE, *op. cit.*, 731.

⁴⁵⁴ *Wheaton v. Peters*, 33 U.S. (8 Pet.) 590, 657 (1834).

⁴⁵⁵ Si veda, per limitarsi agli autori che hanno ripercorso da vicino la storica pronuncia, PATTERSON, *op. cit.*, 211, il quale parla di "statutory grant for the benefit of the author"; ABRAMS, *cit.*, 1185, che parla di "a monopoly in derogation of the rights of the public".

Capitolo II. Lineamenti normativi del *copyright* statunitense e del diritto d'autore italiano (ROBERTO CASO)

II.1 Introduzione

Nelle pagine che seguono si tratteggiano i lineamenti caratterizzanti del *copyright* federale statunitense e del diritto d'autore italiano. La trattazione è incentrata sul confronto degli impianti normativi dei due modelli. Più spazio è dedicato alla descrizione delle peculiarità nordamericane, dando per acquisita una maggiore familiarità del lettore con il modello italiano. L'analisi non è estesa ai risvolti rimediali, né ai profili penali della tutela delle opere dell'ingegno.

Il secondo paragrafo contiene alcuni cenni all'evoluzione dei due modelli normativi. Il paragrafo terzo presenta una comparazione delle più importanti regole riguardanti l'unica tipologia di diritti condivisa dalle leggi statunitense ed italiana, ovvero i diritti di utilizzazione economica sulle opere dell'ingegno. Nel quarto paragrafo si richiamano le principali regole in materia di diritti morali e connessi, evidenziando le differenze che determinano rispetto al *copyright* statunitense. Nel quinto paragrafo si svolgono alcune considerazioni conclusive sul confronto tra i due modelli normativi.

II.2 *Copyright* statunitense e diritto d'autore italiano: evoluzione dei modelli normativi

Copyright statunitense e diritto d'autore italiano sono sempre stati direttamente (in particolare, attraverso la negoziazione internazionale) o indirettamente (in quanto espressione rispettivamente del modello anglosassone e di quello continentale¹) in comunicazione. Questo dialogo si è svolto soprattutto a livello di formante normativo.

Rispetto alla dinamica di circolazione che caratterizza le norme in materia di tutela delle opere dell'ingegno, si possono individuare tre fasi

¹ V. S. STRÖMHOLM, *Copyright and Industrial Property*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, vol. XIV, Ch. 2, Tübingen-Dordrecht-Boston-Lancaster, 1990; A. STROWEL, *Droit d'auteur et copyright: divergences et convergences, - étude de droit comparé*, Bruxelles-Paris, 1993.

cruciali nell'evoluzione del *copyright* statunitense e del diritto d'autore italiano². A tali fasi corrispondono - di là dalle linee di evoluzione che si possono dire comuni a tutta l'area occidentale - momenti di maggiore convergenza ed altri di più spiccata divergenza.

La prima fase si caratterizza per il fatto che le differenze di fondo ancora non sono state marcate dai successivi sviluppi. In particolare, due dati avvicinano la prima legislazione italiana (la l. 25 giugno 1865, n. 2337 sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno e le susseguenti leggi confluite nel testo unico emanato con r.d. 19 settembre 1882, n. 1012) al modello statunitense scaturito dalla legge del 1790 e dalle sue modifiche seguite nel corso del XIX secolo:

- a) la mancanza di un profilo personalistico (che solo in un secondo momento verrà delineandosi sotto la denominazione di 'diritto morale');
- b) l'importanza di alcune formalità (peraltro, necessarie all'esercizio del diritto, ma senza valore costitutivo: v. capo III, art. 20 ss. della l. n. 2337 del 1865 e capo III, art. 23 ss. del r.d. n. 1012 del 1882).

Il secondo snodo si colloca tra la fine del 1800 ed i primi decenni del 1900 ed è registrato rispettivamente dal *Copyright Act* del 1909 e dal r.d. 7 novembre 1925, n. 1950 (disposizioni sul diritto d'autore, convertito dalla l. 18 marzo 1926, n. 562). Nel torno degli anni che si pongono a cavallo tra i due secoli si determinano alcune decisive circostanze che conducono al momento di massima divergenza dei due modelli.

Nel modello italiano:

- a) l'adesione alla Convenzione di Berna del 9 settembre del 1886 (resa esecutiva in Italia con r.d. 6 novembre 1887 n. 5024);
- b) lo svilimento delle formalità;
- c) la traduzione in norme della teoria di origine franco-tedesca del diritto morale (un'opzione che, insieme a quella di altri Paesi continentali, spianerà la strada all'inserimento di un sistema di diritti morali nel testo della revisione della Convenzione di Berna firmato a Roma nel 1928).

Queste scelte si riflettono ancora nell'impianto normativo della legge n. 633 del 1941³.

La legge n. 633 del 1941 fu, all'epoca della sua emanazione, una normativa all'avanguardia (che ritornava sulla materia a soli sedici anni dall'ultima riforma organica). Nella trama delle sue norme è riconoscibile l'influenza della dottrina ed in alcuni passaggi l'ideologia di regime.

Si deve altresì sottolineare che la legge del 1941 oltre a conservare le

² Per i primi ragguagli sull'evoluzione normativa del *copyright* statunitense v., rispettivamente, B. NIMMER & D. NIMMER, *Nimmer on Copyright*, New York, 2002, Vol. 1: Ch. TL, reperibile sulla banca dati on-line di Lexis all'URL: www.lexis.com, e P. GRECO e P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, Vol. XI, tomo 3°, 17.

³ Cf. E. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto di autore*, Torino, 1943.

scelte di fondo già operate nel 1929, incorpora una nuova soluzione normativa, condivisa con gli altri sistemi continentali, che allontana ulteriormente il modello italiano da quello statunitense: il riconoscimento in capo ad alcune eterogenee categorie di soggetti di una serie di diritti connessi, che funzionano secondo lo schema di base del diritto di esclusiva, ma al contempo si differenziano per alcuni importanti profili dal classico diritto d'autore⁴.

Nell'ambito delle vicende normative italiane, vi è poi da rilevare un altro accadimento destinato a consolidare una differenza profonda rispetto al sistema statunitense: la decisione di non inserire nella Costituzione del '48 una specifica clausola dedicata alla materia della proprietà intellettuale⁵.

La scelta isolazionista di non adesione alla Convenzione di Berna da parte del governo statunitense mantiene l'impianto normativo del *copyright* nordamericano molto più simile alle sue origini.

Il *Copyright Act* del 1909 si caratterizza:

- a) per la natura costitutiva delle formalità: menzione di riserva (*notice*), pubblicazione, registrazione presso il *Copyright Office* e deposito di due esemplari presso la *Library of Congress*;
- b) per la particolare regolamentazione della titolarità sulle opere create nell'ambito di rapporti di lavoro (norme sui *works made for hire*);
- c) per l'assenza di diritti morali e connessi.

Le caratteristiche di fondo permangono fino all'ultima grande revisione normativa compiuta alla metà degli anni '70.

⁴ Sul tema v. T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, III ed., Milano, 1960, 839 ss.; P. GRECO e P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, cit., 383 ss..

⁵ La nostra Costituzione non contiene alcuno specifico riferimento al diritto d'autore, anche se alcune sue disposizioni possono in linea generale essere di ausilio ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul diritto d'autore. Per alcuni rilievi di carattere introduttivo v. VITTORIO DE SANCTIS, voce *Autore (diritto di)*, in *Encicl. dir.*, Aggiornamento, II, Milano, 1998, 115-117; L. C. UBERTAZZI, voce *Diritto d'autore: Introduzione*, in *Dig. comm.*, Torino, IV, 1989, 370-371; M. FABIANI, *Il diritto di autore*, in *Trattato di diritto privato* (P. RESCIGNO dir.), vol. 18, t. 4, Torino, 1983, 128-129, e cfr. pure le (ormai risalenti) decisioni della Consulta raccolte in M. DE DOMINICIS e G. M. RUGGIERO, *La giurisprudenza costituzionale in materia di diritto d'autore*, Napoli, 1977. Nella più recente sentenza della Corte Cost., 6 aprile 1995, n. 108, in *Foro it.*, 1995, I, 1724, con note di R. CASO e R. ROMBOLI, relativa alla questione di legittimità costituzionale del riconoscimento agli autori di un diritto esclusivo di noleggio, la Corte ha precisato che la legge n. 633/1941 "non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti; bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali sia in ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art. 33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all'opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato, mediante l'incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9). Dette finalità, che indicano la stretta connessione tra tutela degli autori e tutela della cultura, sono peraltro ragionevolmente conciliabili ... con la libertà dell'iniziativa economica (art. 41) di altri soggetti (...) in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi; e sono altresì conciliabili con i diritti di tutti alla fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla diffusione della cultura". In argomento v. anche V. M. DE SANCTIS, *La Corte Costituzionale e il diritto d'autore*, in *Dir. autore*, 1995, 428 ss..

Il *Copyright Act* del 1976 ha completamente riscritto la regolamentazione federale - ridisegnando, tra l'altro, i criteri della *federal preemption* - e l'ha integrata nel *title 17* dell'*United States Code* (d'ora in poi, *U.S.C.*)⁶. Si tratta di una legge complessa e di mole notevole (anche rispetto agli standard americani), che giunge in porto a quasi settanta anni dalla precedente riforma generale (il *Copyright Act* del 1909)⁷. La sua gestazione è stata lunga (circa vent'anni) e travagliata (in conseguenza dell'acceso confronto tra i vari gruppi di pressione coinvolti nel processo legislativo)⁸.

Nonostante le molte disposizioni ritagliate su interessi settoriali, la legge presenta anche la 'codifica' alla *sec. 107* di una delle *doctrines* più emblematiche del *copyright* statunitense: il *fair use*⁹. La formulazione in termini di clausola generale, ovvero il tentativo di stilare un elenco (non esaustivo) dei quattro più importanti fattori che la giurisprudenza americana aveva fino a quel momento utilizzato per dichiarare *fair* l'utilizzo potenzialmente illecito di un'opera dell'ingegno, rende la *sec. 107* profondamente diversa dalle norme italiane sulle libere utilizzazioni.

La terza fase comincia nei primi anni '80 e si identifica nella risposta normativa alla sfida delle nuove tecnologie (in particolare, quelle digitali) di elaborazione, riproduzione e diffusione delle opere dell'ingegno. Essa è dominata dall'attivismo legislativo statunitense e si snoda attraverso i nuovi accordi internazionali, nonché attraverso l'opera di armonizzazione della Comunità europea. Nel rinviare per ulteriori ragguagli alla lettura dell'Introduzione e del Capitolo III, qui si può porre l'accento sulle evoluzioni normative che delineano nuove somiglianze tra *copyright* statunitense e diritto d'autore italiano.

Per quanto riguarda la novellazione del *title 17* dell'*U.S.C.*, la legge di

⁶ La *federal preemption* è oggetto della *sec. 301* del *title 17* dell'*U.S.C.*. In base a tale norma, affinché la legge statale sia *preempted*, devono ricorrere tre presupposti:

- a) a) il diritto posto dalla legge statale deve essere *equivalent* ad uno dei diritti esclusivi che ricadono nelle finalità del *copyright* specificate nella *section 106* dell'*title 17* dell'*U.S.C.*;
- b) b) lo stesso diritto deve riguardare un'opera dell'ingegno fissata in un *tangible medium of expression*;
- c) c) l'opera dell'ingegno deve ricadere nel campo di applicazione del *copyright* delimitato dalle *sections 102* e *103*.

V., per i primi ragguagli sul tema, P. GOLDSTEIN, *Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines. Cases and Materials on the Law of Intellectual Property*, IV ed., New York, 809 ss.

⁷ Il *title 17* dell'*U.S.C.* si compone di tredici capitoli e sette appendici. I primi cinque capitoli sono i più importanti: il primo capitolo oltre a fissare le nozioni usate nella normativa, regola il campo di applicazione, i presupposti per la tutela e i diritti di esclusiva con i relativi limiti; il secondo capitolo concerne la titolarità dei diritti ed il loro trasferimento; il terzo capitolo si occupa della durata dei diritti; il quarto regola le formalità; il quinto riguarda la violazione del *copyright* e i rimedi.

⁸ V. J. LITMAN, *Digital Copyright*, New York, 2001, 35 ss..

⁹ Tradizionalmente si fa risalire la prima formulazione della dottrina del *fair use* ad un caso del 1841: *Folsom v. Marsh*, 9 F. Cas. 342 (C.C.D. Mass. 1841), che peraltro non fa riferimento all'espressione "*fair use*".

adesione alla Convenzione di Berna (il *Berne Implementation Act* del 1988) e alcune leggi successive (in particolare, *Visual Artists Rights Act* del 1990 e *Sonny Bono Copyright Term Extension Act* del 1998) introducono, pur limitatamente ad una sola categoria di opere, un sistema di diritti morali, affievoliscono il valore delle formalità, e prolungano la durata dei diritti; sul piano delle regole più specificatamente deputate a rispondere alle problematiche delle nuove tecnologie, spiccano l'aggiunta (con il *Computer Software Copyright Act* del 1980) del software al novero delle opere dell'ingegno, la disciplina delle misure contro la pirateria digitale delle opere musicali (l'*Audio Home Recording Rights Act* del 1992) e le norme sull'aggiramento dei sistemi tecnologici di protezione del diritto d'autore, sui sistemi di gestione delle informazioni relative alla titolarità, nonché sulla responsabilità degli Internet providers per violazione del *copyright* (ovvero il *Digital Millennium Copyright Act* del 1998, una novella che dà attuazione al *WIPO Copyright Treaty* del 1996).

Sul versante italiano, se si prescinde dalla l. 4 settembre 2000, n. 248, nuove norme di tutela del diritto d'autore (c.d. legge antipirateria), tutte le più importanti novelle alla l. 633/41 sono il risultato di attuazione di direttive comunitarie. A loro volta molte delle norme europee rappresentano il veicolo per il trapianto (e la rielaborazione) di soluzioni nordamericane nel modello italiano¹⁰. Qui basta ricordare l'inserimento dei programmi per elaboratore e delle banche dati nell'elenco delle opere dell'ingegno (v. i decreti legislativi 29 dicembre 1992 n. 518, attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, e 6 maggio 1999, n. 169, attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati).

Questa nuova stagione di convergenza è caratterizzata da due circostanze di assoluta rilevanza: la crescente potenza informatica nordamericana e l'entrata in scena della Comunità europea. La prima ha condotto la politica normativa statunitense a passare dalla logica della tutela minimale a quella del rafforzamento dei diritti e della promozione (o, se si preferisce, imposizione) del (nuovo) modello di *copyright* nella negoziazione internazionale. La seconda sta modificando in modo vistoso i modelli continentali (e quindi anche quello italiano) del diritto d'autore (si pensi alle direttive 92/100/CEE sul diritto di noleggio e prestito, 93/83/CEE sulla radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo, 93/98/CEE sulla durata dei diritti d'autore e connessi, 98/71/CE sulla protezione dei disegni e modelli, 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione).

¹⁰ Anche al di fuori della l. n. 633 del 1941 si trovano corrispondenze con soluzioni nordamericane: si pensi alla l. 5 febbraio 1992, n. 93 (norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro), che replica la logica sottesa all'*AHR4* richiamato nel testo.

L'opera di armonizzazione europea, infatti, trapianta e rielabora soluzioni nordamericane per potenziare diritti (economici) d'autore e connessi. In molti casi la Comunità esaspera la logica sottesa all'evoluzione normativa d'oltreoceano, inducendo fenomeni di circolazione inversa - si pensi all'elevazione del limite temporale del *copyright* determinata con il già citato *Sonny Bono Copyright Term Extension Act* ed alle proposte di legge che mirano ad una protezione delle banche dati ricalcata sul diritto *sui generis* di matrice comunitaria - e competizione con il modello nordamericano.

II.3 I diritti di utilizzazione economica sulle opere dell'ingegno nel *Copyright Act* e nella Legge Autore

Come si è accennato nel precedente paragrafo, la differenza più profonda tra il *Copyright Act* del 1976 e la legge n. 633 del 1941 (detta anche Legge Autore) attiene alla tipologia (ed alla natura) dei diritti riconosciuti¹¹.

Se si prescinde dal limitato riconoscimento di diritti morali ai titolari di diritti sulle opere d'arte figurativa (introdotti con il *Visual Artists Right Act* del 1990), il *Copyright Act* è fonte solo di diritti di natura economica.

La legge n. 633 del 1941 regola invece tre tipologie di diritti: le prime due (diritti di utilizzazione economica e diritti morali) riguardano il diritto d'autore avente ad oggetto le opere dell'ingegno in senso stretto, la terza (diritti connessi) racchiude una serie di diritti economici aventi differenti oggetti, contenuti e titolari.

Nelle pagine che seguono l'analisi comparatistica si sofferma sull'unica tipologia che si può (in qualche modo) considerare comune alle due normative, ovvero i diritti di utilizzazione economica sulle opere dell'ingegno, prendendo in considerazione alcuni profili cruciali, quali il campo di applicazione e i presupposti per la tutela (par. 3.1), le tipologie, la titolarità e la circolazione dei diritti (par. 3.2), nonché i limiti dei diritti esclusivi (par. 3.3)¹².

II.3.1 Campo di applicazione e presupposti per la tutela

¹¹ I testi del *title 17* dell'*U.S.C.* e della l. n. 633 del 1941 sono riportati nella banca dati ipertestuale allegata al presente volume.

¹² Per i dovuti approfondimenti rispetto all'analisi che segue si vedano, riguardo alla legge autore, AA.VV. *Commentario breve al diritto della concorrenza*, (P. MARCHETTI e L. C. UBERTAZZI, curr.), Padova, 1997, 1783 ss. e relativa *Appendice di aggiornamento*; con riferimento all'ordinamento statunitense, R. P. MERGES, P. S. MENELL e M. A. LEMLEY, *Intellectual Property in the New Technological Age*, New York, 2000, 345 ss., ed il relativo aggiornamento disponibile all'URL: <http://www.law.berkeley.edu/institutes/bclt/pubs/ipnta/index.html>.

II.3.1.1 Campo di applicazione

Per quanto riguarda la tecnica di delimitazione del campo di applicazione, il *Copyright Act* del 1976 e la legge n. 633 del 1941 si assomigliano. Entrambi presentano un elenco non tassativo di categorie di opere ed un riferimento generico al criterio dell'originalità (ovvero, nei termini della legge italiana, del carattere creativo). Solo la legge italiana però fa precedere all'elenco l'indicazione dei settori (o, generi) dell'attività creativa. Quella americana, invece, si distingue per l'enunciazione del fondamentale principio - peraltro, condiviso da tutti i moderni modelli di tutela delle opere dell'ingegno - che limita la privativa alla sola forma espressiva dell'opera dell'ingegno, lasciando al pubblico dominio le idee che vi sono contenute.

Circa gli elenchi delle tipologie di opere protette, va rilevato che quello statunitense, contenuto nella *sec. 102* dell'*U.S.C.*¹³, fa riferimento a categorie

¹³ La *sec. 102 a* dell'*U.S.C.* così recita:

"(a) Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. Works of authorship include the following categories:

- (1) literary works;
- (2) musical works, including any accompanying words;
- (3) dramatic works, including any accompanying music;
- (4) pantomimes and choreographic works;
- (5) pictorial, graphic, and sculptural works;
- (6) motion pictures and other audiovisual works;
- (7) sound recordings; and
- (8) architectural works.

(b) In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work".

L'art. 1 della legge n. 633 del 1941 statuisce quanto segue:

"Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"

Mentre l'art. 2 così si esprime:

"In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico- musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice

generali, e va perciò letto tenendo presente le altre disposizioni ed in particolare le definizioni della *sec. 101* (dalle quali si evince che sono incluse nella tutela da *copyright* opere con caratteristiche particolari come gli *useful articles*, le *compilations* e, dal 1980, i *computer programs*). Di là dalle analogie riscontrabili tra i due elenchi, un'importante peculiarità nordamericana sta nell'indicazione tra le categorie di opere protette dei 'sound recordings'¹⁴. La tutela delle 'registrazioni sonore' risale ad una legge del 1971 (il *Sound Recording Amendment Act* che aveva novellato il *Copyright Act* del 1909) poi integrata nel *Copyright Act* del 1976. Essa risponde ad un'istanza di tutela che nel nostro ordinamento è stata accolta ponendo regole specifiche mediante diritti connessi (v., in particolare, art. 72 e ss. della l. 633/41). I diritti sulle 'registrazioni sonore' sono indipendenti dai diritti sulla composizione musicale e possono essere vantati da interpreti e produttori delle registrazioni. Per opera della *lobby* degli organismi di diffusione radiotelevisiva, qualsiasi forma di *performance right* è stata esclusa dai diritti sulle registrazioni sonore fino a tempi recenti. Con l'avvento dell'era digitale ed il riavvicinamento - al fine di far fronte comune contro la pirateria - degli interessi gravanti sulle registrazioni sonore, è stato emanato il *Digital Performance Right in Sound Recordings Act* del 1995, codificato alla *sec. 106 (6)* del *title 17* dell'*U.S.C.*, il quale riconosce un limitato *exclusive right* "in the case of sound recordings, to perform the copyrighted work publicly by means of a digital audio transmission".

II.3.1.2 Presupposti per la tutela

Per quanto concerne i presupposti della tutela, l'impostazione delle due normative è tutt'ora differente. Mentre la legge italiana identifica nell'atto

documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;

9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;

10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

¹⁴ La *sec. 101* precisa che:

" 'sound recordings' are works that result from the fixation of a series of musical, spoken, or other sounds, but not including the sounds accompanying a motion picture or other audiovisual work, regardless of the nature of the material objects, such as disks, tapes, or other phonorecords, in which they are embodied".

creativo l'unico presupposto per la nascita dei diritti d'autore (art. 1 e art. 6)¹⁵, la normativa statunitense richiede altresì - ed in conformità dell'opzione offerta dall'art. 2, comma 2, della Convenzione di Berna - che il *work of authorship* sia fissato "in any tangible medium of expression" (*sec. 102 (a)*). La *sec. 101* specifica che "a work is 'fixed' in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonorecord, by or under the authority of the author, is sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced, or otherwise communicated for a period of more than transitory duration (...)". La fissazione è divenuta il presupposto decisivo - prima era rappresentato dalla pubblicazione dell'opera - per reclamare la tutela federale. Infatti, le opere dell'ingegno che sono espresse in una forma effimera possono al più essere tutelate mediante il diritto (legislativo e di *common law*) statale. Una regola *ad hoc* è posta per la radiodiffusione. A questo proposito, la seconda parte della definizione di *fixation* contenuta nella *sec. 101* precisa che "(...) a work consisting of sounds, images, or both, that are being transmitted, is 'fixed' for purposes of this title if a fixation of the work is being made simultaneously with its transmission". Così, chiunque ritrasmetta o copi, senza autorizzazione, una trasmissione in diretta è passibile di violazione del *copyright* sul contenuto della trasmissione, se il titolare dell'esclusiva ha simultaneamente fissato la trasmissione.

Il presupposto della fissazione si riflette anche sulla tutela degli interpreti, soggetti che in ambito continentale trovano protezione attraverso diritti connessi. I *performers*, infatti, possono vantare il *copyright* sulle proprie interpretazioni, solo se queste sono fissate in un *tangible medium of expression*. Ciò ha come conseguenza che, in linea di massima, le interpretazioni dal vivo (ad es., una esibizione circense), in quanto non fissate su supporto, non godono di protezione. Dal 1999 le c.d. *antibootlegging provisions* - contenute nel *chapter 11* del *title 17* dell'*U.S.C.* - consentono di esperire i rimedi del *copyright* in caso di illegittima fissazione, trasmissione o commercializzazione di suoni o immagini di un'interpretazione dal vivo.

Inoltre, nel modello americano le formalità (menzione di riserva, pubblicazione, registrazione presso il *Copyright Office* e deposito di due esemplari presso la *Library of Congress*), pur non rappresentando più - a seguito dell'adesione degli Stati Uniti alla Convenzione di Berna mediante il *Berne Implementation Act* del 1988¹⁶ - presupposti costitutivi, conservano, soprattutto sul piano processuale, un peso notevole; in particolare, la registrazione costituisce per le opere pubblicate negli Stati Uniti un

¹⁵ Un'eccezione al principio è rappresentata dalle opere coreografiche e pantomimiche, la cui tutela presuppone la fissazione su una traccia per iscritto o di altra forma (v. il n.3) dell'art. 2 della legge n. 633 del 1941).

¹⁶ La pubblicazione aveva già perso con il *Copyright Act* del 1976 il valore di presupposto per la tutela federale.

presupposto imprescindibile per l'esperimento di un'azione per *infringement* (violazione) del *copyright*.

Nel nostro sistema, invece, le registrazioni delle opere dell'ingegno contemplate dalla legge n. 633 del 1941 - quand'anche obbligatorie - non costituiscono presupposti per l'acquisto del diritto, né per il suo esercizio¹⁷, ma integrano semplicemente l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici.

II.3.2 Tipologie, titolarità e circolazione dei diritti esclusivi

II.3.2.1 Tipologie di diritti esclusivi

Il fascio degli *exclusive rights* elencati dalla *sec. 106 dell'U.S.C.* presenta alcune differenze rispetto alla tassonomia italiana dei diritti (*rectius*: facoltà) di utilizzazione economica. La *sec. 106* statuisce quanto segue. "[...] the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following:

- (1) to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords;
- (2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work;
- (3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending;
- (4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, to perform the copyrighted work publicly;
- (5) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and pictorial, graphic, or sculptural works, including the

¹⁷ V. l'art. 103 della legge n. 633 del 1941, secondo il quale:

"E' istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici".

individual images of a motion picture or other audiovisual work, to display the copyrighted work publicly; and

(6) in the case of sound recordings, to perform the copyrighted work publicly by means of a digital audio transmission".

Una prima differenza che salta all'occhio sta nella mancanza della legge statunitense di una clausola come quella contenuta nell'art. 12 comma 2 della legge n. 633 del 1941 che induce ad interpretare l'elencazione dei diritti come esemplificativa. Un'altra evidente differenza emerge dalla maggiore estensione delle categorie americane.

La maggiore peculiarità statunitense sta però nella definizione di *performance right* e *display right*. Il primo riguarda una modalità dinamica di sfruttamento dell'opera, il secondo una modalità statica. In questo senso, il *performance right* si identifica con il diritto di rappresentare o eseguire in pubblico opere teatrali, balletti, film, letture di opere letterarie; più specificamente, esso copre ogni forma di sfruttamento, che rendendosi percepibile alla vista, o all'udito, o implicando piuttosto una copia transitoria dell'opera, comporta *performance* (così, l'ascolto di un CD, la visione di un film al videoregistratore o la lettura a voce alta di un'opera letteraria)¹⁸. Mentre, il *display right* può essere descritto come il diritto di esporre al pubblico quadri, sculture, fotografie, singoli fotogrammi di un film o copie di libri¹⁹. Quest'ultimo, inoltre, è limitato dal riconoscimento in capo al proprietario di una copia dell'opera del diritto di esporla "to viewers present at the place where the copy is located" (v. *sec. 109 (c)*). Entrambi i diritti di esclusiva riguardano solo atti di sfruttamento dell'opera che avvengano in 'pubblico'. Dalla *sec. 101*, che definisce il concetto di 'pubblico', si evince tra l'altro che la privativa copre gli atti di *performance* e *display* 'trasmessi' o in altro modo 'comunicati' ad un pubblico (distante), ed è irrilevante che i componenti del pubblico ricevano contemporaneamente o nello stesso luogo la trasmissione o la comunicazione, ben potendo la ricezione avvenire in momenti diversi e verso componenti situati in luoghi diversi²⁰. Peraltro, si deve

¹⁸ Secondo la *sec. 101*: "to 'perform' a work means to recite, render, play, dance, or act it, either directly or by means of any device or process or, in the case of a motion picture or other audiovisual work, to show its images in any sequence or to make the sounds accompanying it audible".

¹⁹ Secondo la *sec. 101*: "to 'display' a work means to show a copy of it, either directly or by means of a film, slide, television image, or any other device or process or, in the case of a motion picture or other audiovisual work, to show individual images nonsequentially".

²⁰ Secondo la *sec. 101*: "to perform or display a work 'publicly' means-

(1) to perform or display it at a place open to the public or at any place where a substantial number of persons outside of a normal circle of a family and its social acquaintances is gathered; or

(2) to transmit or otherwise communicate a performance or display of the work to a place specified by clause (1) or to the public, by means of any device or process, whether the members of the public capable of receiving the performance or display receive it in the same place or in separate places and at the same time or at different times".

[...]to "transmit" a performance or display is to communicate it by any device or process whereby

evidenziare che rispetto alle opere architettoniche non sussiste alcun *display right*, mentre - come si è già accennato - i *sound recordings* sono soggetti solo ad un limitato *performance right*.

La nostra legge adotta una diversa configurazione delle forme di sfruttamento non connesse alla riproduzione di copie, basandosi sulla dicotomia tra diritti di rappresentazione, esecuzione e recitazione (che si riferiscono ad atti di sfruttamento di fronte ad un pubblico presente) e diritti di comunicazione e diffusione (che invece riguardano forme di utilizzazione basate su tecnologie di comunicazione a distanza).

Se il *right to make copies* ed il *right to prepare derivative works* possono essere considerati rispettivamente corrispondenti ai nostri 'diritto di riproduzione' e 'diritto di elaborazione', qualche chiarimento merita il contenuto del *distribution right*. Il *distribution right* comprende ogni forma di commercializzazione di copie o fonogrammi dell'opera, ma occorre tenere a mente che la *sec. 101* equipara la pubblicazione alla distribuzione, specificando - con una disposizione simile a quella dell'art. 3, comma 3 della Convenzione di Berna - tra l'altro che "a public performance or display of a work does not of itself constitute publication"²¹.

Nella legge italiana, invece, la (prima) pubblicazione è oggetto di un diritto autonomo (art. 12 della legge n. 633 del 1941; ma v. anche l'art. 2577 c.c.) ed è integrata da qualsiasi forma di esercizio del diritto di utilizzazione economica (comprese la rappresentazione, esecuzione, recitazione e diffusione).

Inoltre, la *first sale doctrine* rinvenibile nella *sec. 109 (a)*²², benché funzionalmente simile, non è esattamente sovrapponibile al nostro principio di esaurimento del diritto di distribuzione. In base alla *sec. 109 (a)*, infatti, l'acquirente di una copia dell'opera può liberamente disporne senza bisogno di chiedere l'autorizzazione del titolare del *distribution right*. Nel 1984 il legislatore statunitense ha poi posto come eccezione alla *first sale doctrine* il mantenimento in capo al titolare del *distribution right* del diritto di autorizzare "rental, lease, or lending" per "purposes of direct or indirect commercial advantage" di fonogrammi e programmi per elaboratore (v. *sec. 109 (b)*)²³.

images or sounds are received beyond the place from which they are sent".

²¹ La *sec. 101* a proposito della definizione di pubblicazione dispone quanto segue:

"'publication' is the distribution of copies or phonorecords of a work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending. The offering to distribute copies or phonorecords to a group of persons for purposes of further distribution, public performance, or public display, constitutes publication. A public performance or display of a work does not of itself constitute publication".

²² Secondo la *sec. 109 (a)*: "notwithstanding the provisions of section 106(3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord [...]".

²³ Secondo la *sec. 109 (b)(1)(A)* "notwithstanding the provisions of subsection (a), unless authorized by the owners of copyright in the sound recording or the owner of copyright in a computer

Sul versante italiano la legge n. 633 del 1941, come riscritta dal d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685 di attuazione della direttiva comunitaria 92/100/CE, sottrae ogni noleggio e prestito di originali, copie o di supporti di qualsiasi opera dell'ingegno al principio dell'esaurimento comunitario (art. 18-bis, comma 4), ma esclude altresì il c.d. esaurimento internazionale (art. 17, comma 1)²⁴.

II.3.2.2 Titolarità dei diritti esclusivi

Differenze notevoli sussistono ancora oggi sul piano della regolamentazione della titolarità riguardo ad opere create nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Una delle pietre angolari del modello normativo nordamericano sta nella *works made for hire doctrine* (già disciplinata nel *Copyright Act* del 1909 ed ora) codificata nella *sec. 201 (b)* del *title 17* dell'*U.S.C.*. In prima battuta, si può rilevare che lo scopo della norma è il seguente: nell'ambito dei rapporti (di lavoro subordinato o autonomo) tra colui che ha preso l'iniziativa dell'attività creativa (per lo più si tratterà di un'impresa) e creatore, il primo - non è rilevante il fatto che si tratti di persona giuridica piuttosto che di persona fisica - è tendenzialmente preferito nell'acquisto del *copyright* (ancorché in dottrina si discuta della natura originaria o derivata dell'acquisto)²⁵. Infatti, in base alla *sec. 201 (b)*, è all'*employer* o alla *person for whom the work was prepared*, che spettano - salvo contraria pattuizione scritta - tutti i diritti compresi nel *copyright*. I maggiori problemi interpretativi si addensano intorno all'esatta delimitazione delle espressioni *employer* e *person for whom the work was prepared* nonché della corrispondente nozione di *work for hire* contenuta nella

program (including any tape, disk, or other medium embodying such program), and in the case of a sound recording in the musical works embodied therein, neither the owner of a particular phonorecord nor any person in possession of a particular copy of a computer program (including any tape, disk, or other medium embodying such program), may, for the purposes of direct or indirect commercial advantage, dispose of, or authorize the disposal of, the possession of that phonorecord or computer program (including any tape, disk, or other medium embodying such program) by rental, lease, or lending, or by any other act or practice in the nature of rental, lease, or lending. Nothing in the preceding sentence shall apply to the rental, lease, or lending of a phonorecord for nonprofit purposes by a nonprofit library or nonprofit educational institution. The transfer of possession of a lawfully made copy of a computer program by a nonprofit educational institution to another nonprofit educational institution or to faculty, staff, and students does not constitute rental, lease, or lending for direct or indirect commercial purposes under this subsection [...].

²⁴ L'art. 17, comma 1, così dispone "il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre, a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati dell'Unione europea le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari". Per maggiori dettagli sul principio dell'esaurimento comunitario si rinvia al cap. II.

²⁵ V., sul punto, A. STROWEL, *Droit d'auteur et copyright: divergences et convergences ...*, cit., 373, ivi riferimenti.

*sec. 101*²⁶. Infatti, come spesso accade nell'ambito della *sec. 101*, la definizione risulta formulata in termini ambigui e spetta all'interprete chiarirne gli esatti contorni. L'unico dato sicuro è che la definizione si riferisce nei due numeri che la compongono a due categorie differenti di *work for hire*. Il numero (1) definisce la prima categoria come l'opera che è stata creata da un "employee within the scope of his or her employment". La seconda categoria, in base al numero (2), è quella dell'opera "specially ordered or commissioned for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion picture or other audiovisual work as a sound recording, as a translation, as a supplementary work, as a compilation, as an instructional text, as a test, as answer material for a test, or as an atlas, if the parties expressly agree in a written instrument signed by them that the work shall be considered a work made for hire". Il maggior problema consiste nel fatto che, nella tassonomia nordamericana, la coppia *employer-employee* indica un concetto difficile da delimitare ed, in ogni caso, più ampio del rapporto di lavoro subordinato. Quindi, il numero (1) descrive un campo di applicazione assai largo, mentre la categoria descritta nel numero (2) vincola la qualifica di *work for hire* al fatto che l'opera rientri in una delle nove fattispecie elencate e che le parti abbiano espressamente pattuito per iscritto la medesima qualifica.

Nella legge n. 633 del 1941 non esiste una norma che disciplini in via generale il caso dell'opera dell'ingegno creata nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato o autonomo. Perciò, la ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale della fattispecie è stata operata fino a tempi recenti nel vuoto normativo (v., invece, per quanto riguarda i brevetti per invenzioni, gli art. 23 ss. del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127)²⁷. In attuazione delle direttive 91/250/CEE, 96/9/CE e 98/71/CE, oggi la legge n. 633 del 1941 attribuisce - salvo patto contrario - al datore di lavoro i diritti di utilizzazione economica su programmi per elaboratore, banche dati e opere di disegno industriale realizzati dal dipendente nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro (v. art. 12-*bis* e ss.).

²⁶ La *sec. 101* così stabilisce: "a 'work made for hire' is-

(1) a work prepared by an employee within the scope of his or her employment; or

(2) a work specially ordered or commissioned for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion picture or other audiovisual work as a sound recording, as a translation, as a supplementary work, as a compilation, as an instructional text, as a test, as answer material for a test, or as an atlas, if the parties expressly agree in a written instrument signed by them that the work shall be considered a work made for hire. For the purpose of the foregoing sentence, a "supplementary work" is a work prepared for publication as a secondary adjunct to a work by another author for the purpose of introducing, concluding, illustrating, explaining, revising, commenting upon, or assisting in the use of the other work, such as forewords, afterwords, pictorial illustrations, maps, charts, tables, editorial notes, musical arrangements, answer material for tests, bibliographies, appendixes, and indexes, and an "instructional text" is a literary, pictorial, or graphic work prepared for publication and with the purpose of use in systematic instructional activities.

²⁷ V., sul tema, P. GRECO e P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, cit., 253 ss..

Circa la natura del soggetto titolare originario dei diritti di utilizzazione economica, secondo l'interpretazione prevalente della legge italiana si ritiene che, in via generale, esso non possa essere una persona giuridica (di conseguenza, l'art. 11 che riconosce, sulla base di differenti presupposti, diritti d'autore a enti pubblici territoriali, enti privati senza scopo di lucro, accademie ed altri enti pubblici culturali, rappresenterebbe un'eccezione).

Connesso al problema della titolarità originaria è la regolamentazione delle opere soggettivamente complesse. Nella legge federale statunitense una specifica disciplina è riservata dalla *sec. 103* alle *compilations* (ed ai *derivative works*). La *sec. 103* richiama alla mente gli art. 3, 4 e 7 della legge n. 633 del 1941 che concernono le opere collettive e le elaborazioni, ma se ne differenzia per alcuni importanti profili.

Intanto, dalla *sec. 101* risulta che la nozione di *compilation* è assai estesa²⁸, essa, infatti, non solo include i *collective works*, ma può consistere anche nell'assemblaggio di materiali o dati, ovvero di elementi che di per sé non costituiscono opere o porzioni di opere dell'ingegno. Perciò, tale definizione conduce ad un risultato che nel nostro ordinamento - prima dell'attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati - era raggiungibile solo per via interpretativa. Inoltre, la particolare nozione di originalità, che si trae dal riferimento della stessa *sec. 101* al modo in cui i materiali sono 'selezionati', 'coordinati' o 'sistemati', è uno degli elementi per la ricostruzione dello standard generale di *originality* in termini meno rigorosi rispetto agli ordinamenti continentali ed è notoriamente tra i punti più controversi della normativa nordamericana. La stessa nozione ha, peraltro, ispirato il legislatore comunitario e (quindi) quello italiano nella definizione di banca dati tutelabile mediante il diritto d'autore (v. art. 1 e 3 della direttiva 96/9/CE; art. 1, comma 2, e 2, n. 9, l. n. 633 del 1941).

Circa la regolamentazione dei profili legati alla titolarità, la *section* a cui fare riferimento è la 201 già citata.

La *sec. 201* (a) disciplina i *joint works*. Dal coordinamento con la definizione di *joint work* contenuta nella *sec. 101*, emergono regole sostanzialmente analoghe a quelle risultanti, a proposito delle opere in comunione, dai primi due commi dell'art. 10 della legge n. 633 del 1941. La differenza più evidente tra le due formulazioni, sta nel fatto che la disciplina statunitense, alla *sec. 101*, fa leva sulla volontà delle parti per attribuire alla

²⁸ La *sec. 101* stabilisce che:

"A 'collective work' is a work, such as a periodical issue, anthology, or encyclopedia, in which a number of contributions, constituting separate and independent works in themselves, are assembled into a collective whole.

A 'compilation' is a work formed by the collection and assembling of preexisting materials or of data that are selected, coordinated, or arranged in such a way that the resulting work as a whole constitutes an original work of authorship. The term "compilation" includes collective works".

co-ownership la titolarità dell'opera, mentre la norma italiana dell'art. 10, comma 1, si riferisce ad un criterio esclusivamente oggettivo.

La *sec. 201 (c)* regola, invece, la titolarità dei *collective works* e delle opere che li compongono. Essa è formulata con un tono dal quale traspare chiaramente l'intenzione di (de)limitare il diritto del titolare del *collective work* rispetto ai diritti che spettano ai titolari delle opere che lo compongono: "... in the absence of an express transfer of the copyright or of any rights under it, the owner of copyright in the collective work is presumed to have acquired only the privilege of reproducing and distributing the contribution as part of that particular collective work, any revision of that collective work, and any later collective work in the same series". Infatti, la norma - insieme alla *sec. 404 (a)* in tema di *notice* sui *collective works* - traduce la volontà del legislatore del 1976 di rafforzare la posizione dei titolari dei contributi (in particolare, la categoria dei giornalisti *freelance*), che, sotto la vigenza del *Copyright Act* del 1909, vedevano normalmente - ovvero sulla scorta del contratto con l'editore e del gioco incrociato dei vecchi principi in tema di *notice* e trasferimento dei diritti - cadere in pubblico dominio i propri articoli. Come è facile intuire, l'efficacia di tale rafforzamento transita attraverso l'interpretazione della formula che definisce il diritto del titolare del *collective work*.

La regola, quindi, corrisponde nella sostanza a quanto disposto, in via generale, all'art. 3 e, specificato all'art. 38, comma 2, della legge n. 633 del 1941. La prospettiva dell'art. 38, comma 2, è però rovesciata, guarda cioè alla posizione dei collaboratori dell'opera collettiva, stabilendo che ad essi "è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente ...".

Tuttavia, vi è da aggiungere che la regolamentazione italiana delle opere soggettivamente complesse è più articolata di quella statunitense. Infatti, oltre alle opere in comunione, derivate e collettive, la legge n. 633 del 1941 presenta per le opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche (agli art. 33-37), nonché per le opere cinematografiche (agli art. 44-51) discipline specifiche, che la dottrina riconduce alla categoria delle opere composte. Tale categoria intende mettere in evidenza la differenza che separa tali opere, composte appunto da contributi che appartengono a differenti campi della creatività, dalle opere in comunione, le quali sono il risultato di contributi omogenei. Da questo dato di fatto prende le mosse la disciplina che, nell'ambito delle opere composte, tende ad affidare ad uno dei coautori l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica. In particolare, nell'ambito delle opere cinematografiche, al produttore viene riservato l'esercizio dei diritti patrimoniali di sfruttamento cinematografico.

Sotto quest'ultimo profilo, spicca una notevole differenza rispetto alla legge statunitense, che disciplina la titolarità dell'opera cinematografica sotto l'egida delle regole sui *works for hire*. Come si è già rilevato, le opere

cinematografiche e le altre opere audiovisive rientrano tra le categorie soggette al numero 2 della definizione del *work made for hire* contenuta nella *sec. 101 del title 17 dell'U.S.C.*.

II.3.2.3 Circolazione dei diritti

Per quanto riguarda la circolazione dei diritti di utilizzazione va evidenziato che attualmente i due sistemi sono meno lontani che in passato.

Per cominciare, solo un cenno va fatto alla regola in base alla quale il trasferimento della proprietà di una copia dell'opera non implica il trasferimento delle titolarità sul *copyright* nel suo complesso o su uno o più diritti di esclusiva che lo compongono (v. la *sec. 202*), in quanto essa trova un omologo - quasi perfettamente sovrapponibile - nell'art. 109, comma 1 della nostra legge n. 633 del 1941.

Per quel che più conta, va rilevato che nell'ordinamento statunitense, sotto la vigenza del *Copyright Act* del 1909, il 'trasferimento' era ammesso solo con riferimento all'intero fascio di diritti, qualsiasi altro atto di disposizione che implicasse la disposizione di uno solo dei diritti esclusivi veniva considerato una licenza (c.d. *doctrine of indivisibility*). Questa regola semplificava l'assolvimento della formalità consistente nella menzione di riserva, la quale si limitava ad indicare il titolare originario o il 'cessionario' del *copyright*. Una delle più vistose conseguenze della *doctrine of indivisibility* era che solo il titolare (nella terminologia della legge americana, *owner* o *proprietor*) del *copyright* poteva agire in giudizio contro atti di violazione (il licenziatario era perciò costretto a far leva sull'azione del titolare). Benché già la giurisprudenza avesse limitato la portata della *doctrine of indivisibility*, il legislatore del 1976 ha ritenuto opportuno stabilire a chiare lettere il principio opposto. La *sec. 201 (d)* dell'*U.S.C.*, infatti, consente al titolare del *copyright* di 'trasferire in tutto o in parte' ciascuno dei diritti esclusivi che lo compongono²⁹. La *sec. 101* chiarisce poi che il *transfer of copyright ownership* include anche la concessione di licenze esclusive³⁰. Il punto è

²⁹ La *sec. 201 (d)* così dispone:

"(1) The ownership of a copyright may be transferred in whole or in part by any means of conveyance or by operation of law, and may be bequeathed by will or pass as personal property by the applicable laws of intestate succession.

(2) Any of the exclusive rights comprised in a copyright, including any subdivision of any of the rights specified by section 106, may be transferred as provided by clause (1) and owned separately. The owner of any particular exclusive right is entitled, to the extent of that right, to all of the protection and remedies accorded to the copyright owner by this title".

³⁰ La *sec. 101* così dispone:

"a 'transfer of copyright ownership' is an assignment, mortgage, exclusive license, or any other conveyance, alienation, or hypothecation of a copyright or of any of the exclusive rights comprised in a copyright, whether or not it is limited in time or place of effect, but not including a nonexclusive license".

rilevante perché il 'trasferimento della titolarità' deve essere fatto per iscritto e firmato dal titolare trasferente (secondo lo schema della *conveyance*)³¹.

Un'altra innovazione di primo piano apportata dal *Copyright Act* del 1976 consiste nel potere inalienabile del titolare originario e dei suoi eredi di 'revocare' (*to terminate*) l'atto di trasferimento (*grant of transfer*) e tornare nella titolarità del *copyright* (v. *sec. 203 (a)*). Tale *power to terminate transfers of copyright* è esercitabile - rispetto alle opere create dopo il 1976 - tra il trentacinquesimo ed il quarantesimo anno successivo all'atto di trasferimento.

Anche nella normativa italiana si parte dalla chiara indicazione che i diritti di utilizzazione economica (come d'altra parte i diritti connessi) possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti le forme e i modi consentiti dalla legge (art. 107 della legge n. 633 del 1941). Tuttavia, profonde differenze si avvertono sul piano della libertà contrattuale. Rispetto a questo profilo, infatti, la legge italiana esprime una caratteristica dei modelli continentali di tutela delle opere dell'ingegno, ovvero la predisposizione di limiti penetranti alle modalità ed al contenuto degli atti dispositivi sulle opere dell'ingegno, che si vanno ad aggiungere all'inalienabilità dei diritti morali.

In estrema sintesi, si deve ricordare che la legge n. 633 del 1941, oltre a porre il principio (di interpretazione contrattuale) in base al quale l'esercizio di una facoltà non implica il trasferimento delle altre (formulato in termini generali dall'art. 19 e poi specificamente confermato da altre disposizioni), e richiedere che la trasmissione (la quale comprende oltre alla cessione, anche la costituzione di diritti di godimento limitati come licenze sia pure di breve durata e non esclusive) dei diritti di utilizzazione sia provata per iscritto (art. 110), conserva - anche nel caso di più ampia trasmissione dei diritti di utilizzazione - in capo all'autore alcune irrinunciabili prerogative (art. 119, comma 3, 18-*bis*, comma 5, 46, comma 3, 46-*bis*, comma 1 e 2). Su quest'ultimo profilo occorre precisare che le prerogative sono di due tipologie. La prima consiste nella esclusione dalla trasmissione dei "futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto d'autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata" (art. 119, comma 3, dettato in tema di contratto di edizione, ma ritenuto applicabile ad ogni contratto traslativo dei diritti d'autore). Si tratta di una regola che è espressione del modello continentale di diritto d'autore³², e non ha equivalenti negli Stati Uniti, tant'è che nella prassi americana tendono sempre più a diffondersi contratti che attribuiscono al cessionario anche le eventuali nuove

³¹ La *sec. 204 (a)* così dispone:

"a transfer of copyright ownership, other than by operation of law, is not valid unless an instrument of conveyance, or a note or memorandum of the transfer, is in writing and signed by the owner of the rights conveyed or such owner's duly authorized agent".

³² Disposizioni analoghe a quelle italiane descritte nel testo esistono nella legge francese (art. 31 e 38) ed in quella tedesca (§ 31).

forme di sfruttamento dell'opera dell'ingegno³³. La seconda tipologia si identifica in diritti su somme di denaro (remunerazioni o compensi), che l'autore esercita - a seconda dei casi - nei confronti del proprio avente causa o dei terzi (art. 18-*bis*, comma 5, 46, comma 3, 46-*bis*, comma 1 e 2).

Ancora, altre norme sul contratto di edizione conferiscono ulteriori prerogative all'autore che, proprio in quanto norme di favore per quest'ultimo, vengono ritenute applicabili a tutti i contratti traslativi dei diritti sulle opere dell'ingegno e non hanno paralleli nella legge statunitense. In primo luogo, è "nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo" (art. 120, n. 1). Sul punto occorre precisare che nell'ordinamento americano, non essendoci nessuna norma equivalente nel *Copyright Act*, un contratto che obblighi l'autore all'esecuzione di opere future, pur essendo in linea di massima valido, è comunque soggetto ad alcune limitazioni elaborate dal *common law* nell'ambito del diritto dei contratti³⁴. In secondo luogo, l'editore è obbligato a pubblicare e riprodurre l'opera nel termine contrattuale che comunque non può essere superiore a due anni; scaduto il termine, l'autore può chiedere la risoluzione del contratto (art. 127 e 128). In terzo luogo, "l'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda ..." (art. 132).

Solo un cenno merita infine una particolare prerogativa, denominata 'diritto di seguito' (*droit de suite* nella terminologia francese) degli autori di opere d'arte figurative e di 'manoscritti originali', ovvero il diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione" (art. 144, comma 1)³⁵. Come si evince dal testo della norma si tratta di una prerogativa pur sempre patrimoniale, ma che non attiene all'utilizzazione dell'opera, bensì all'esercizio del diritto di disposizione inerente la proprietà del supporto materiale dell'opera stessa.

La materia è ora oggetto della direttiva 2001/84/CE relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite di un originale.

II 3.3 Limiti dei diritti esclusivi

³³ Sul punto v. N. NETANEL, *Alienability Restrictions and the Enhancement of Author Autonomy in United States and Continental Copyright Law*, 12 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 1 (1994).

³⁴ Per riferimenti v. N. NETANEL, *Alienability Restrictions ...*, cit., 75-77.

³⁵ Si tratta di una regola che è prevista anche dalla Convenzione di Berna all'art. 14-*ter* e con differenti specificazioni dalla legge francese (art. 42) e tedesca (§ 26).

II.3.3.1 Durata dei diritti esclusivi

Come si è già rilevato, la materia dei limiti temporali del *copyright* ha negli Stati Uniti una esplicita copertura costituzionale. Qui è importante altresì notare che la disciplina della durata ha subito per lungo tempo l'impronta del modello britannico d'ispirazione, ovvero dello *Statute of Anne*. Infatti, la legge americana si caratterizzava per un termine (relativamente) breve suscettibile, ad iniziativa del titolare ovvero mediante una nuova registrazione, di rinnovamento (*renewal*). Tuttavia, le innovazioni del *Copyright Act* del 1976 hanno sensibilmente avvicinato il modello nordamericano a quelli continentali (anticipando su questo punto l'adesione alla Convenzione di Berna). L'ultima revisione generale del *copyright* statunitense ha, infatti, mutato l'individuazione del *dies a quo*, eliminato il meccanismo del rinnovamento ed allungato la durata del termine (ulteriori dilatazioni dei termini sono il frutto del *Sonny Bono Copyright Term Extension Act* del 1998). La regolamentazione delle opere create dopo il 1° gennaio 1978 (data di entrata in vigore del *Copyright Act* del 1976) si ricava, perciò, dalle *sec.* 302 e ss. dell'*U.S.C.*. Essendo la creazione (oltre che la fissazione su un supporto tangibile) e non più la pubblicazione presupposto per la tutela federale, in via generale, il termine inizia a decorrere dalla data di creazione dell'opera (*sec.* 302 (a)) e si estingue settanta anni dopo la morte dell'autore. Nel caso di *joint works* il diritto dura fino a settanta anni dopo la morte dell'ultimo autore sopravvissuto. Nel caso di opere anonime, pseudonime o *works for hire* il diritto dura novantacinque anni dalla data di pubblicazione o centoventi anni dalla data di creazione, con prevalenza del termine che spira prima.

Alla durata dei diritti di utilizzazione economica la legge n. 633 del 1941 dedica gli art. 25 e ss. L'attuale disciplina è - soprattutto riguardo all'allungamento dei termini - frutto dell'armonizzazione comunitaria (in particolare, della direttiva 93/98/CE, attuata con l. 6 febbraio 1996, n. 52). Il termine generale è quello indicato dall'art. 25: "i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte". Nel caso di opere in comunione, nonché di quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche "la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo" (art. 26, comma 1). Nel caso di opere anonime o pseudonime la durata è di settanta anni a partire dalla prima pubblicazione (art. 27, comma 1), ma "se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente si applica il termine di durata determinato nell'art. 25" (art. 27, comma 2). Nel caso di opere collettive "... la

durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di settanta anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche" (art. 26, comma 2).

II.3.3.2 Fair use e libere utilizzazioni

Uno degli snodi cruciali in cui i due modelli normativi si differenziano profondamente è la regolamentazione dei limiti (non temporali) alla privativa ovvero della possibilità per il pubblico o per alcune determinate categorie di soggetti di utilizzare legittimamente le opere dell'ingegno giuridicamente protette.

Il *title 17* dell'*U.S.C.* dedica specificatamente alla materia dei limiti (e delle deroghe alle consuete forme di circolazione) dei diritti esclusivi le *sections* che vanno dalla 107 alla 122. La maggior parte di queste norme sono ritagliate su interessi specifici che, mediante l'azione dei gruppi di pressione meglio organizzati, hanno trovato ingresso nel processo legislativo. Vi è però una norma formulata nei termini di clausola generale. Si tratta della già citata *sec.* 107 che contiene la *fair use doctrine*. Proprio su tale *section* conviene soffermarsi in questa sede, in quanto si tratta del dato legislativo che segna la differenza più profonda con la legge n. 633 del 1941. Quest'ultima, infatti, in quanto espressione del modello continentale del diritto d'autore, non presenta una norma formulata con lo stesso grado di astrazione, ma si affida unicamente alla tecnica dell'individuazione di singole fattispecie di libera utilizzazione.

La *sec.* 107 è frutto del primo tentativo - operato, come si è già anticipato, col *Copyright Act* del 1976 - di tradurre in norma legislativa la più che secolare dottrina del *fair use*.

La norma non definisce cosa è *fair use*. Essa si apre esplicitando che esso include qualsiasi forma di utilizzazione compresa la riproduzione in copie o fonogrammi e si riconnette a scopi come la critica, il commento, la cronaca, l'insegnamento, lo studio e la ricerca. Segue poi l'elencazione sempre esemplificativa dei fattori che il legislatore - ispirandosi alla giurisprudenza pregressa - ritiene debbano essere presi in considerazione per determinare se un determinata utilizzazione possa essere considerata *fair*:

"1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;

2) the nature of the copyrighted work;

3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and

4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work".

Il *fair use* copre fattispecie di utilizzazione privata, come la riproduzione per fini di studio o di ricerca, e pubblica, come la parodia o la riproduzione per fini didattici.

Come si è anticipato, la legge n. 633 del 1941 non contiene una clausola generale paragonabile a quella della *sec. 107 U.S.C.* e presenta, invece, una disciplina sintetica, frammentata e restrittiva delle libere utilizzazioni. Tenendo a mente che altri limiti dei diritti esclusivi sono sparsi in diversi punti della legge, quest'ultima dedica alle libere utilizzazioni un capo (il V del titolo I) composto di sette articoli (art. 65-71).

Tutte le disposizioni, tranne una di minor rilievo (art. 71)³⁶, consistono in compressioni del diritto di riproduzione, che possono - come nei casi degli art. 65 e 66 - riflettersi anche sul diritto di distribuzione. La dottrina suole distinguere tra libere utilizzazioni per fini privati o personali e libere utilizzazioni per scopi pubblici o di pubblico interesse.

Le prime sono oggetto dell'art. 68, la cui formulazione attuale risente delle controverse modifiche apportate dalla recente l. 18 agosto 2000, n. 248³⁷. La lettera della norma fa indirettamente riferimento solo alle opere letterarie. Essa distingue poi tra riproduzione "di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a

³⁶ Si tratta del diritto delle bande delle forze armate ad eseguire in pubblico pezzi musicali o parte di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti d'autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

³⁷ L'attuale testo dell'art. 68 così recita:

"E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.

E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e in genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono".

spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico", che è effettivamente libera (art. 68, comma 1) e fotocopia che ha una disciplina particolare (art. 68, comma 2, 4 e 5). In entrambi i casi, è vietato lo spaccio delle copie al "pubblico e in genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore" (art. 68, comma 3).

Quanto alle riproduzioni per scopi pubblici o di pubblico interesse, le norme di riferimento sono gli art. 65, 66, 67, 69 e 70. Lo scopo di pubblica informazione è alla base degli art. 65 (libera riproduzione di articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali), e 66 (libera riproduzione di discorsi su argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico). L'art. 67 (libera riproduzione di opere o di brani di opere nelle procedure giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio) si fonda sullo scopo di amministrazione e di giustizia. Lo scopo di promozione delle attività culturali e di ricerca giustifica l'art. 69 (facoltà delle biblioteche pubbliche di dare in prestito opere a stampa, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali, i fonogrammi e videogrammi). Mentre gli scopi di critica, discussione ed insegnamento giustificano, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 70, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e sempre che gli stessi atti non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera.

II.3.3.3 Licenze non volontarie

Le licenze non volontarie si riconnettono al discorso dei limiti non temporali ai diritti esclusivi. In effetti, si tratta di un meccanismo che non giunge a rendere completamente inoperante il diritto esclusivo, ma ne degrada più (licenze legali) o meno (licenze obbligatorie) il contenuto. Secondo la distinzione operata dalla dottrina continentale, le licenze legali implicano che il titolare del diritto esclusivo è obbligato ad acconsentire ad un determinato uso dell'opera a fronte del pagamento da parte dell'utilizzatore di una somma di denaro stabilita per legge; mentre, le licenze obbligatorie implicano che il titolare è obbligato a negoziare - o in caso di fallimento della negoziazione, ad accettare i termini contrattuali stabiliti per via giudiziale o amministrativa - la concessione della licenza per un determinato uso con chi ne faccia richiesta.

Nel *title 17 U.S.C.* esistono alcune ipotesi di licenze non volontarie.

La prima tipologia è quella che ha le origini più lontane (risale cioè ad una norma già prevista nel *Copyright Act* del 1909) ed è attualmente contemplata dalla *sec. 115 dell'U.S.C.* In base a questa norma, dal momento in cui un'opera musicale di carattere non drammatico è stata legittimamente - ovvero su autorizzazione del titolare del *copyright* - distribuita nel territorio

degli Stati Uniti, qualsiasi soggetto terzo può ottenere una licenza obbligatoria del diritto di riprodurre su fonogrammi e distribuire copie - anche mediante tecnologie digitali - della stessa opera. Tale diritto comprende la possibilità di effettuare 'arrangiamenti' dell'opera musicale che non alterino la melodia ed il carattere dell'opera. L'ottenimento della licenza (c.d. *cover licence*) è subordinato alla notifica al titolare del *copyright* - identificato tramite i registri del *Copyright Office* - ed al pagamento di una *royalty* il cui ammontare è concordato, nell'ambito delle percentuali fissate per legge, con lo stesso titolare, o è stabilito, in caso di assenza di accordo, dalla procedura prevista nella stessa *sec. 115* la quale prevede il coinvolgimento di un *copyright arbitration royalty panel*.

Sul meccanismo previsto dalla *sec. 115* è ricalcata una seconda tipologia di licenza obbligatoria che concerne lo sfruttamento mediante *juke-boxes* dell'opera musicale di carattere non drammatico incorporata in fonogrammi (v. *sec. 116*).

La terza tipologia riguarda licenze obbligatorie per lo sfruttamento a fini di *noncommercial broadcasting* di opere musicali di carattere non drammatico e di opere artistiche (ma non di opere letterarie e filmiche) ed è prevista dalla *sec. 118*.

La quarta tipologia consiste nelle licenze legali previste dalla *sec. 111* che consente a imprese che gestiscono reti cablate la ritrasmissione di trasmissioni televisive a fronte del deposito presso il *Register of Copyright* (in seno al *Copyright Office*) dei proventi ricevuti da propri abbonati e del pagamento di una percentuale (fissata dalla stessa *sec. 111*) degli stessi proventi ai titolari del *copyright* sulle opere originariamente trasmesse.

Simile a quest'ultima disciplina è la regolamentazione delle licenze legali contenute nella *sec. 119* per la trasmissione via satellite ad *unserved households* ovvero a stazioni che non riescono a ricevere il segnale mediante antenna o via cavo. La differenza di maggior rilievo sta nel fatto che in questo caso la legge non specifica le percentuali delle *royalties* che devono essere negoziate - ed in mancanza di accordo, sottoposte ad un arbitrato obbligatorio - tra le imprese che gestiscono la trasmissione satellitare, distributori e titolari del *copyright* sulle opere originariamente trasmesse.

L'ultima tipologia concerne le licenze obbligatorie che possono essere richieste dalle *entities performing sound recordings* ai titolari del *performance right* - di recente istituzione e di cui si è accennato sopra - sui *digital sound recordings*; anche per questa fattispecie è previsto, in caso di fallimento della negoziazione diretta tra le parti interessate, l'intervento di un *copyright arbitration royalty panel* (v. *sec. 114*).

La legge n. 633 del 1941 non fa mai riferimento alle locuzioni 'licenza obbligatoria' e 'licenza legale'. Tuttavia, alcune ipotesi contemplate dal nostro

legislatore possono essere ricondotte alla categoria della licenza legale.

Una prima ipotesi di licenza legale è quella disciplinata dagli art. 57 e 58 per l'esercizio da parte dell'ente esercente il servizio di radiodiffusione della facoltà di radiodiffondere opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico. In particolare, l'autore dell'opera radiodiffusa ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso, che, in caso di disaccordo tra le parti, va liquidato dall'autorità giudiziaria.

Un'ulteriore ipotesi è quella prevista dall'art. 70, comma 2, in base al quale per la composizione delle antologie ad uso scolastico è concessa la riproduzione di brani o di parti di opere in misura limitata e contro pagamento ai titolari delle opere di un equo compenso. La misura della riproduzione e l'entità dell'equo compenso sono stabiliti tramite il regolamento.

L'ultima e più recente fattispecie riconducibile alla categoria di licenza legale è quella prevista dall'art. 18-bis, in base alla quale agli autori spetta un compenso ridotto per l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera che avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. La norma aggiunge poi che, in mancanza di accordi fra la SIAE e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

II.4 Diritti morali, connessi e *copyright*

Per giungere ad alcune, pur provvisorie, conclusioni sulla comparazione tra i due modelli normativi di riferimento, è necessario allargare, per un momento, lo sguardo alle tipologie di diritti (moralì e connessi), tipiche della legge italiana, per confrontarle con i diritti di *copyright*.

I diritti morali, cioè il diritto di paternità, il diritto all'integrità dell'opera (art. 20 e ss. della l. n. 633 del 1941) e il diritto al ritiro dell'opera dal commercio (art. 142 della l. n. 633 del 1941 e art. 2582 c.c.) sono perpetui (cioè non sono soggetti ad una durata prestabilita e, tranne il diritto al ritiro dell'opera dal commercio, possono essere esercitati anche dopo la morte dell'autore dai soggetti indicati dall'art. 23 della l. n. 633 del 1941), inalienabili (come espressamente dichiara l'art. 22), irrinunciabili, nonché autonomi rispetto agli atti di disposizione dei diritti di utilizzazione economica; inoltre, l'azione volta alla loro tutela è imprescrittibile.

Come si è più volte accennato, nel *federal copyright law* statunitense, anche dopo la formale adesione alla Convenzione di Berna, non esiste un

sistema di diritti morali che abbia portata generale. Alcuni risultati operazionali assimilabili a quelli discendenti dal sistema dei diritti morali sono raggiungibili solo facendo leva su norme poste al di fuori del *copyright* federale e, quindi, della sua specifica copertura costituzionale (si pensi alle regole rintracciabili soprattutto nel diritto legislativo e di *common law* statale, come quelle attinenti alla *defamation*, alla *privacy* e all'*unfair competition*).

D'altro canto, il riconoscimento da parte del *Visual Artists Rights Act* del 1990 di diritti di paternità e di integrità ha una portata quanto mai limitata. Infatti, oggetto dei diritti sono solo i *works of fine arts* in unico esemplare o riprodotti in non più di 200 edizioni numerate e firmate. Inoltre, i diritti sono soggetti a penetranti limitazioni che legittimano usi commerciali delle opere protette, come riproduzioni contenute in libri, riviste, giornali, opere cinematografiche e *works for hire*.

Per quanto riguarda i diritti connessi, va innanzitutto precisato che sotto questa categoria la nostra legge raccoglie una serie quanto mai eterogenea di fattispecie. Qui ci si soffermerà solo su quelle più importanti. Occorre premettere che su questa materia hanno influito profondamente non solo le convenzioni internazionali (fino ad oggi, la Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, ratificata con l. 22 novembre 1973, n. 866, la Convenzione di Ginevra del 29 ottobre 1971 per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, ratificata con l. 5 maggio 1976, n. 404, nonché l'art. 14 degli accordi *TRIPs* del 15 aprile del 1994, ratificato in base alla l. 29 dicembre 1994, n. 747), ma anche l'opera di armonizzazione della Comunità europea (in particolare, le direttive 92/100/CEE sul diritto di noleggio e prestito, 93/83/CEE sulla radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo, e 93/98/CEE sulla durata dei diritti d'autore e connessi).

Attualmente la legge n. 633 del 1941 riconosce diritti a produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi (art. 72 ss.), produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (art. 78-*bis*), esercenti l'attività di emissione radiofonica e televisiva (art. 79), artisti interpreti ed esecutori (art. 80 e ss.), nonché - ed anche se la riconducibilità alla categoria dei diritti connessi è controversa - ai costitutori delle banche dati (art. 102-*bis* e 102-*ter*).

Tali diritti hanno differente contenuto e differenti oggetti, ma anche alcune caratteristiche comuni. Infatti:

a) a tutte le categorie qui nominate spettano veri e propri diritti esclusivi, oltre che semplici diritti a compenso;

b) generalmente presuppongono l'esistenza di un'opera dell'ingegno, ma possono prescindere;

c) hanno presupposti e contenuti differenti dai diritti (d'autore) sulle opere dell'ingegno intese nel senso indicato dalla legge; in particolare, il criterio del carattere creativo di cui all'art. 1 non è direttamente applicabile, il fascio delle facoltà esclusive è più ristretto, la loro durata è più breve rispetto ai diritti patrimoniali d'autore, le libere utilizzazioni hanno una disciplina specifica, e il riconoscimento di una prerogativa assimilabile al diritto morale è limitato agli artisti interpreti ed esecutori.

Se si escludono i diritti riconosciuti agli artisti interpreti esecutori, si tratta di esclusive che, benché dotate di una protezione meno forte dei diritti d'autore propriamente detti, avvantaggiano gli interessi dei soggetti imprenditoriali, che investono nella attività creativa e commercializzano opere dell'ingegno, o piuttosto forniscono prodotti e servizi ad esse connessi.

In ambito statunitense, è il *copyright* che si occupa di tutelare (almeno parzialmente) gli interessi coperti dai diritti connessi. Si può quindi rinviare a quanto illustrato nel precedente paragrafo. Circa i problemi posti dall'adeguamento degli Stati Uniti al *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)* si vedano le osservazioni svolte più avanti nel paragrafo 1.4 del Capitolo III.

II.5 I due modelli normativi: divergenze e convergenze

La retorica delle divergenze come quella delle convergenze fa velo sulla complessità di un dato giuridico che evolve sotto la spinta di molteplici e contrastanti interessi e (spesso) non risponde ad un *rationale* economico. Nessuna delle formule di contrapposizione (ispirazione utilitaristica v. ispirazione giusnaturalistica; impostazione 'monopolistica' v. impostazione 'proprietaristica') spesso utilizzate per descrivere sinteticamente le divergenze tra *copyright* nordamericano e diritto d'autore continentale - pur quando contenente elementi di verità - è in grado di catturare (anche solo) le differenze legislative³⁸. Allo stesso modo, le analisi contemporanee, inclini a porre l'accento sull'elevato livello di convergenza raggiunto nei sistemi occidentali in materia di tutela delle opere dell'ingegno, possono offuscare numerose differenze strutturali e di dettaglio.

Questa osservazione trova conferma nella comparazione tra *copyright* statunitense e diritto d'autore italiano. Per convincersene dovrebbe essere sufficiente la sintetica analisi che si è svolta nei precedenti paragrafi circa le regole e le strutture dei due modelli normativi di riferimento.

³⁸ In argomento, si veda, per una lucida rivisitazione del sistema italiano della proprietà intellettuale con molti riferimenti ai diritti sulle opere dell'ingegno, P. SPADA, «Creazione ed esclusiva», trent'anni dopo, in *Riv. dir. civ.*, 1997, I, 215.

Qui si possono aggiungere alcune conclusioni relative ai profili strutturali.

Innanzitutto, far leva su un'impostazione unitaria (*copyright*) o tripartita (diritti economici, morali e connessi) dei diritti sulle opere dell'ingegno ha conseguenze sia sul piano dell'assetto degli interessi che fanno capo alla tutela delle opere dell'ingegno, sia su quello dei costi transattivi connessi al funzionamento del sistema giuridico.

Sul piano dell'assetto degli interessi, le impressioni che si possono ricavare dal confronto limitato ai diritti di utilizzazione economica, necessitano di essere precisate alla luce della presenza nei modelli continentali di diritti morali e connessi.

In proposito occorre, preliminarmente, rilevare che il peso dei diritti morali nel bilanciamento tra interessi degli autori e interessi di intermediari rimane di difficile valutazione. Infatti, i diritti morali, intesi come strumento di controllo della disparità di potere contrattuale, soffrono di limiti evidenti. In particolare, per contrastare la violazione di un diritto morale (da parte di un intermediario) è necessario proporre un'azione in corte. Vi sono intuibili (e ricorrenti) fattori che scoraggiano questo tipo di reazione (primo fra tutti, il fatto che l'autore non abbia raggiunto la fama ed abbia bisogno di garantire alla propria opera un accesso al mercato).

All'opposto è indubbio che le più importanti categorie di diritti connessi rappresentino un efficace strumento di tutela (per lo più, degli interessi degli intermediari). Non sembra, perciò, condivisibile l'affermazione in base alla quale l'unica sostanziale differenza tra modello di *copyright* e modelli che si affidano al meccanismo dei diritti connessi, sta soprattutto nelle conseguenze che le rispettive impostazioni hanno sul piano delle convenzioni internazionali³⁹.

Sul piano delle conseguenze che le differenti impostazioni di fondo proiettano sui costi transattivi, ad una prima valutazione, si è indotti a pensare che il modello italiano con la sua impostazione tripartita comporti una proliferazione dei costi transattivi con conseguente danno al beneficio collettivo - e, cioè, un maggiore sacrificio dell'interesse pubblico - rispetto alla più compatta struttura del *copyright* statunitense. Infatti, la presenza nel modello italiano di tre differenti tipologie di diritti (una delle quali è addirittura dotata della caratteristica dell'inalienabilità) sembra rendere meno fluido e sicuro il traffico giuridico.

D'altra parte, se si danno per acquisite le scelte politiche relative all'assetto degli interessi, il meccanismo che fa leva sul riconoscimento di diritti connessi non è privo di benefici. E esso, infatti, basandosi su una

³⁹ In questo senso si esprime P. GOLDSTEIN, *International copyright. Principles, Law and Practice*, New York, 2001, 11.

scomposizione del quadro delle privative (in qualche modo connesse ad opere dell'ingegno), sembra aderire meglio alla realtà - almeno a quella che abbiamo conosciuto fino all'emersione della multimedialità digitale - dei mercati connessi alla creatività. Lo stesso meccanismo, inoltre, evita alle corti lo scrutinio di fattispecie che difficilmente soddisferebbero lo standard di creatività delle opere dell'ingegno e, in questo senso, comporta un risparmio dei costi (transattivi in senso lato) legati al contenzioso. Ma anche i diritti morali (in particolare, il diritto di paternità) sembrano essere in grado di apportare un beneficio alla collettività. Infatti, essi puntano (anche) a rendere più sicura l'identificazione dell'autore e, quindi, più informato il fruitore dell'opera⁴⁰.

Ancora sotto il profilo strutturale. Profonde differenze operazionali possono discendere dalla diversa formulazione di alcune norme-chiave.

La maggiore presenza nella legge americana di clausole generali conferisce alla giurisprudenza notevoli di margini di manovra. Occorre poi notare che le corti nordamericane nel maneggiare principi come quello dell'*idea/expression dichotomy* o del *fair use* si fanno guidare dalle indicazioni ricavabili dalla *IP Clause* della costituzione federale⁴¹.

Di là da queste prime conclusioni - le quali evidentemente necessitano di essere confermate da un'approfondita analisi di prassi giurisprudenziali, amministrative e negoziali -, è certo che le differenze negli impianti normativi hanno diversamente predisposto il modello statunitense e quello continentale alle sfide dell'era digitale, contribuendo a determinare le dinamiche di circolazione dei modelli.

Rispetto al cambiamento dei concetti di opera ed autore, è sembrato - a chi muoveva le leve del *legal process* - che l'impianto normativo statunitense fosse in grado di assorbire - magari con qualche modifica di ordine non strutturale - l'urto delle tecnologie informatiche. Nella prima fase dell'era digitale, l'entrata in scena della comunità europea, per un verso, ha accelerato la circolazione delle soluzioni americane (in particolare, la protezione del software), per l'altro, ha accresciuto la competitività del nuovo diritto d'autore continentale (*rectius*, europeo), promuovendo soluzioni quali il diritto *sui generis* sulle banche dati.

Con l'avvento di Internet, è presto apparso chiaro che la dematerializzazione del supporto (accoppiata alla circolazione planetaria delle opere), e la tecnologicizzazione (di aggressioni e difese ai diritti esclusivi) diventavano i profili cruciali rispetto ai quali anche l'impianto normativo statunitense - e non solo quello - era fatalmente disarmato. Come si avrà modo

⁴⁰ Si tratta di un tema che oggi è strettamente connesso alla regolamentazione dei sistemi di gestione delle informazioni relative ai diritti ed alla titolarità sulle opere dell'ingegno.

⁴¹ V. sul punto le osservazioni svolte nel secondo paragrafo dell'Introduzione.

di constatare nelle pagine che seguono, anche sul piano delle nuove regole, che hanno rivoluzionato la tutela della creatività artistica e letteraria, il modello normativo statunitense è riuscito in larga parte ad imporsi nell'area soggetta alla legislazione comunitaria. Tuttavia, il consuntivo degli effetti prodotti - a livello interno ed internazionale - da queste regole è ben lungi dal poter essere stilato. Per quanto riguarda gli effetti di breve periodo, alcune di esse sembrano minare il delicato e complesso bilanciamento degli interessi di fondo che si ritrova - se pur con diverse caratterizzazioni - in ogni modello di tutela delle opere dell'ingegno, e (di fatto) fallire nel tentativo di arginare i fenomeni ritenuti devianti.

Capitolo III. Trapianto e rielaborazione del modello normativo statunitense: il diritto d'autore di fronte alla sfida digitale (FRANCO RONCONI)

III.1 L'evoluzione recente dei diritti sulle opere dell'ingegno nelle convenzioni internazionali e l'influenza statunitense

III.1.1 Introduzione

Da tempi ormai lontani la richiesta di tutela degli attori del mercato della creatività ha trovato eco in importanti convenzioni internazionali volte a stabilire standard minimi di protezione ed a disciplinare i conflitti che possono insorgere nello sfruttamento transnazionale delle opere dell'ingegno¹.

La crescente adesione a tali convenzioni e la recente adozione di nuovi strumenti internazionali in materia di diritto d'autore è, con tutta evidenza, strettamente legata all'accelerazione del progresso tecnologico (che propizia

¹ In generale, sulla circolazione dei modelli di tutela delle opere dell'ingegno e sulla armonizzazione internazionale, v. A. STROWEL, *Droit d'auteur et copyright: divergences et convergences - étude de droit comparé*, Bruxelles-Paris, 1993; P. GOLDSTEIN, *International copyright. Principles, Law and Practice*, New York, 2001; AA.VV., *International Copyright Law and Practice* (P. E. GELLER ed.), New York, 2000; F. MAKEEN, *Copyright in a Global Information Society - The Scope of Copyright Protection under International, US, UK and French Law*, The Hague, 2000; AA.VV., *International Intellectual Property Law* (A. D'AMATO e D. ESTELLE LONG eds.), London-The Hague-Boston, 1997; A. FRANÇON, *Le droit d'auteur. Aspect internationaux et comparatives*, Cowansville, 1993; W. NORDEMANN, K. VINCK, P. W. HERTIN e G. MEYER, *International Copyright and Neighboring Rights Law - Commentary with special emphasis on the European Community*, Weinheim-New York, 1990; R. MASTROIANNI, *Diritto internazionale e diritto d'autore*, Milano, 1997; G. GALTIERI, *La protezione internazionale delle opere letterarie e artistiche e dei diritti connessi*, Padova, 1989; V. PORTER, *Beyond The Berne Convention - Copyright, Broadcasting and the Single European Market*, London-Paris-Rome, 1991; P. E. GELLER, *Legal Transplants in International Copyright: Some Problems of Method*, 13 *UCLA Pac. Basin L. J.* 199 (1994); G. DAVIES, *The convergence of Copyright and Authors' Rights - Reality or Chimera?*, in *IIC*, 1995, 964; U. LOEWENHEIM, *Copyright in civil law and common law countries: a narrowing gap*, in *Annali it. dir. autore*, 1994, 161; L. C. UBERTAZZI, *Diritto d'autore: III. Diritto d'autore internazionale e comunitario*, voce del *Digesto comm.*, Torino, 1989, vol. IV, 450; A. ANCHISI PASSERIN D'ENTREVES, *Diritto d'autore in diritto comparato*, *ibid.*, 461; M. FABIANI, *Autore (diritto di): IV Diritto internazionale privato e processuale*, voce dell'*Encicl. giur. Treccani*, Roma, 1989, vol. IV; V. DE SANCTIS, *Autore (diritto di)*, voce dell'*Encicl. dir.*, aggiornamento-II, Milano, 1998, 104.