

# Diritto comparato della proprietà intellettuale

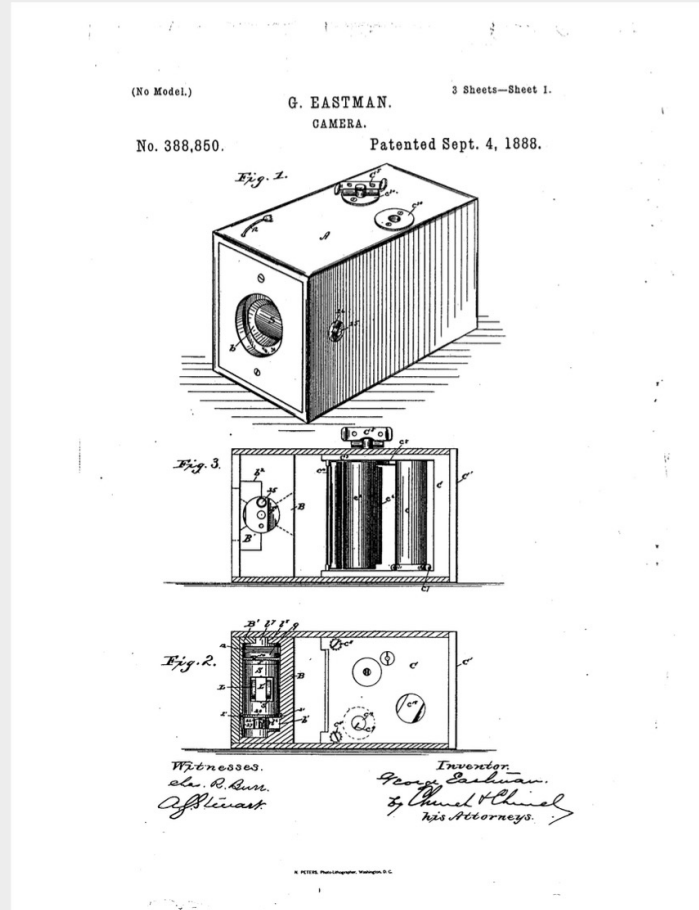
## Lezione 11 – Diritto d'autore e intelligenza artificiale

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2023-2024

Roberto Caso

# Prima delle tecnologie digitali



# Originalità/creatività. Diritto UE e Corte di giustizia – Painer (2011)

(c) Eva-Maria Painer:  
<https://copyrightblog.kluweriplaw.com/2011/05/03/opinion-of-the-advocate-general-of-the-ecj-in-the-kampusch-case-1-applicable-exceptions-and-limitations/>

- «Nel 1998, dopo che Natascha K., all'età di dieci anni, era stata sequestrata, le autorità di sicurezza competenti diramavano un avviso di ricerca nel quale venivano impiegate le fotografie controverse. [...]
- Le convenute nella causa principale sono editori di giornali»



# Originalità/creatività. Diritto UE e Corte di giustizia – Painer (2011)

- «il diritto d'autore può trovare applicazione solamente con riferimento ad un oggetto, come una fotografia, che sia originale nel senso che sia una **creazione intellettuale dell'autore. [...]**
- una creazione intellettuale appartiene al suo autore se **rispecchia la personalità di quest'ultimo.**
- [...] ciò si verifica se l'autore ha potuto esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell'opera effettuando **scelte libere e creative**

# Originalità/creatività. Diritto UE e Corte di giustizia – Painer (2011)

- «Per quanto riguarda un **ritratto fotografico** si deve rilevare che l'autore può effettuare le proprie **scelte libere e creative in molti modi e in diverse fasi** durante la sua **realizzazione**».
- «Durante la **fase preparatoria** l'autore potrà scegliere lo **sfondo, la messa in posa** della persona da fotografare o **l'illuminazione**. Nel **fotografare** potrà scegliere **l'inquadratura, l'angolo di ripresa** o ancora **l'atmosfera creata**. Infine, al momento dello **sviluppo**, l'autore potrà **scegliere tra diverse tecniche esistenti** quella da adottare, o ancora procedere, eventualmente, all'impiego di **programmi informatici**».

# Originalità/creatività. Diritto UE e Corte di giustizia – Painer (2011)

- «Alla luce di quanto precede si deve dunque considerare che un ritratto fotografico può essere protetto, in forza dell'art. 6 della direttiva 93/98, dal diritto d'autore alla condizione, che **spetta al giudice nazionale verificare in ogni caso di specie**, che un siffatto ritratto costituisca una creazione intellettuale dell'autore che ne riflette la personalità e si manifesta attraverso le scelte libere e creative di quest'ultimo nella realizzazione di tale ritratto».

# Nell'era digitale

Caso, Pascuzzi 2020:

«In taluni casi le nuove tecnologie **ridefiniscono il rapporto fra autore dell'opera e fruitore della stessa**. **L'ipertesto** ridisegna il ruolo del lettore. La fisicità del libro cartaceo definisce in modo inequivoco un inizio e una fine. Il nuovo genere letterario non ha punti di avvio o di arrivo prestabiliti. **Nel libro è esclusivamente l'autore a creare la sequenza** e, quindi, la gerarchia dei contenuti. **Nell'ipertesto è il lettore a decidere** percorsi, sequenze, gerarchie. Potendo seguire strade diverse, batterà quella più consona ai propri interessi. **Il lettore diventa protagonista** come l'autore perché può scegliere come proseguire nella lettura».

2016 → ... 2022

Prima di ChatGPT (Generative  
Pretrained Transformer) e  
progenie



# Un esempio: The Next Rembrandt



<https://news.microsoft.com/europe/features/next-rembrandt/>

# Dopo ChatGPT & C. (2022) e l'IA generativa

Liste di casi in corso USA (ad es.: George Washington University):  
<https://blogs.gwu.edu/law-eti/ai-litigation-database/>

Ad es.:

[Doe 3 v. GitHub, Inc.](#) (11/3/2022)

[Chabon et al. v. OpenAI](#) (9/8/2023)

[Authors Guild v. OpenAI Inc.](#) (9/9/2023)

[Chabon et al. v. Meta Platforms, Inc.](#) (9/12/2023)

[Getty Images \(US\), Inc. v. Stability AI, Inc.](#) (2/3/2023)

[The New York Times Company v. Microsoft](#) & OpenAI (12/27/2023)

# Daniel Gervais (2023):

[https://copyrightblog.kluweriplaw.com/2023/09/11/c-checklist-of-issues-on-generative-ip/](https://copyrightblog.kluweriplaw.com/2023/09/11/checklist-of-issues-on-generative-ip/)

## A. Copyright

### 1. Is scraping/text and data mining legal?

- Fair use in US (*Google Books* but reuse pattern different here. Impact of *Warhol*, esp for GenAI)
- Fair dealing
- EU (CDSM arts 3-4; obligation concerning sufficiently detailed summary in June 2023 draft of AI Act)
- Japan (Art. 47 *septies*)
- Singapore (computational data analysis; user must not "use the copy for any other purpose")
- Switzerland (scientific research)
- Potential role of three-step test (Berne 9(2)/TRIPS 13)

### 2. Does the machine infringe when it produces a new "work"?

- For reproduction: traditional analysis
- For the right to prepare a derivative work in US, linked to issue 3, see paper #1 and *Getty Images* lawsuit

### 3. Can the machine be an author?

- USCO and Federal Court decisions in US
- Separate cases of "collaboration" from "pure" machine productions: can use notion of cause. See paper #2.
- On normative issues, see paper #3.

### 4. Is the algorithm copyrightable?

- Computer in source and object code protected (if written by humans). TRIPS 10.1; 17 USC §101, 106, 117
- Algorithm subject to 102(b)/exclusion of ideas

### 5. Is data set copyrightable?

- Issue of authorship (previous)
- Most likely not original in any event

### 6. Rights Management Information

- 17 U.S.C. 1202 (possible statutory damages—even for unregistered works; but P must show D knew, or, with respect to civil remedies under section 1203, had reasonable grounds to know, that removal/distribution would "induce, enable, facilitate, or conceal an infringement of any right under this title")
- WIPO Copyright Treaty

## Kluwer Copyright Blog

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI), AUTHORSHIP, ORIGINALITY

### Checklist of Issues on Generative IP

Daniel Gervais (Vanderbilt University Law School) / September 11, 2023 / 1 Comment

The intersection of Artificial intelligence and Intellectual Property is complex. It involves several IP rights, some of which overlap in some cases: copyright, trademarks, patents, trade secrets/confidential information, and the right of publicity (and similar rights with different names). The situation has increased in complexity now that not only the input but also the output of Large Language Models (or LLMs) has allowed AI machines to produce potentially patentable inventions and content that looks like literary and artistic material that, in certain cases at least, a human author could have created. The following is a checklist for scholars and practitioners who are looking at an AI-related IP issue. Its main purpose is to help structure the discussion.



Image by [Gerd Altmann](#) from [Pixabay](#)

# L'ordine del ragionamento

1. Alcuni punti fondamentali
2. Tutela delle opere utilizzate per l'addestramento dell'IA generativa
3. Tutela delle opere create da (o con il contributo di) sistemi di IA

# 1. Alcuni punti fondamentali

a) Il diritto d'autore è andato progressivamente espandendosi **riducendo l'area del pubblico dominio**. Una protezione eccessiva dei risultati prodotti con l'ausilio dell'IA avrebbe come conseguenza l'ulteriore riduzione del pubblico dominio

# 1. Alcuni punti fondamentali

b) Dietro il dibattito sull'IA creativa si muovono **notevoli interessi economici (e politici)**. Questi interessi rischiano di schiacciare altri (come quello dell'accesso alla conoscenza e il mantenimento di una società democratica e plurale, nonché di un mercato concorrenziale), sempre in gioco nella proprietà intellettuale e nel diritto d'autore

# 1. Alcuni punti fondamentali

c) Il diritto d'autore ed in particolare il diritto morale (come gli altri diritti della personalità) sono **antropocentrici**. Sono stati elaborati avendo a mente l'uomo. Sebbene molte leggi sul diritto d'autore, compresa quella italiana, non definiscano i concetti fondanti di autore, creatività (originalità), espressione (forma espressiva) e opera, non vi è dubbio che essi sono stati concepiti in un'epoca tecnologica che non conosceva l'IA. La capacità di adattamento di questi concetti è relativa. A chi tocca aggiornare tali concetti? Al legislatore? Ai giudici (guidati o no dalla dottrina)? A chi crea la tecnologia e sui standard?

# 2. Gervais (2023)

## A. Copyright

### 1. Is scraping/text and data mining legal?

- a. Fair use in US (*Google Books* but reuse pattern different here. Impact of *Warhol*, esp for GenAI)
- b. Fair dealing
- c. EU (CDSM arts 3-4; obligation concerning sufficiently detailed summary in June 2023 draft of AI Act)
- d. Japan (Art. 47 *septies*)
- e. Singapore (computational data analysis; user must not “use the copy for any other purpose”)
- f. Switzerland (scientific research)
- g. Potential role of three-step test (Berne 9(2)/TRIPS 13)



## 2. Gervais (2023)

2. Does the machine infringe when it produces a new “work”?

a. For reproduction: traditional analysis

b. For the right to prepare a derivative work in US, linked to issue 3, see paper #1 and *Getty Images* lawsuit

# Getty Images (US), Inc. v. Stability AI, Inc. (2/3/2023)



# Getty Images (US), Inc. v. Stability AI, Inc. (2/3/2023)

## **NATURE OF ACTION**

1. This case arises from Stability AI's brazen infringement of Getty Images' intellectual property on a staggering scale. Upon information and belief, Stability AI has copied *more than 12 million* photographs from Getty Images' collection, along with the associated captions and metadata, without permission from or compensation to Getty Images, as part of its efforts to build a competing business. As part of its unlawful scheme, Stability AI has removed or altered Getty Images' copyright management information, provided false copyright management information, and infringed Getty Images' famous trademarks.

# The New York Times Company v. Microsoft (12/27/2023)

## Output from GPT-4:

exempted it from regulations, subsidized its operations and promoted its practices, records and interviews showed.

Their actions turned one of the best-known symbols of New York — its yellow cabs — into a financial trap for thousands of immigrant drivers. More than 950 have filed for bankruptcy, according to a Times analysis of court records, and many more struggle to stay afloat.

“Nobody wanted to upset the industry,” said David Klahr, who from 2007 to 2016 held several management posts at the Taxi and Limousine Commission, the city agency that oversees medallions. “Nobody wanted to kill the golden goose.”

New York City in particular failed the taxi industry, The Times found. Two former mayors, Rudolph W. Giuliani and Michael R. Bloomberg, placed political allies inside the Taxi and Limousine Commission and directed it to sell medallions to help them balance budgets and fund key initiatives.

During that period, much like in the mortgage lending crisis, a group of industry leaders enriched themselves by artificially inflating medallion prices. They encouraged medallion buyers to borrow as much as possible and ensnared them in interest-only loans and other one-sided deals that often required borrowers to pay hefty fees, forfeit their legal rights and give up most of their monthly incomes.

When the market collapsed, the government largely abandoned the drivers who bore the brunt of the crisis. Officials did not bail out borrowers or persuade banks to soften loan

## Actual text from NYTimes:

exempted it from regulations, subsidized its operations and promoted its practices, records and interviews showed.

Their actions turned one of the best-known symbols of New York — its signature yellow cabs — into a financial trap for thousands of immigrant drivers. More than 950 have filed for bankruptcy, according to a Times analysis of court records, and many more struggle to stay afloat.

“Nobody wanted to upset the industry,” said David Klahr, who from 2007 to 2016 held several management posts at the Taxi and Limousine Commission, the city agency that oversees cabs. “Nobody wanted to kill the golden goose.”

New York City in particular failed the taxi industry, The Times found. Two former mayors, Rudolph W. Giuliani and Michael R. Bloomberg, placed political allies inside the Taxi and Limousine Commission and directed it to sell medallions to help them balance budgets and fund priorities. Mayor Bill de Blasio continued the policies.

Under Mr. Bloomberg and Mr. de Blasio, the city made more than \$855 million by selling taxi medallions and collecting taxes on private sales, according to the city.

But during that period, much like in the mortgage lending crisis, a group of industry leaders enriched themselves by artificially inflating medallion prices. They encouraged medallion buyers to borrow as much as possible and ensnared them in interest-only loans and other one-sided deals that often required them to pay hefty fees, forfeit their legal rights and give up most of their monthly incomes.

## 2. 17 U.S. Code § 107 - Limitations on exclusive rights: Fair use

- [...] In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—
- (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. [...]

## 2. Sundara Rajan (2024)

- «The modern understanding of **transformative use**, which lies at the heart of fair use, originally emerged from [a 1990 article by Judge Pierre Leval](#). The idea arises from factor one, “the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes,” which Judge Leval calls the “soul of fair use.” “Transformative use” arguably brings a new dimension to fair use, infusing the doctrine as a whole. In a sense, transformative use has helped further to update United States copyright law for technology».

## 2. Sundara Rajan (2024)

- «[...] the company claims that its products are intended to generate, and do generate, “transformed” works, which will ultimately not bear any significant resemblance to the works that were originally copied. Accordingly, [OpenAI has suggested](#) that the exact copying of NYT works detailed in the complaint **was facilitated by detailed prompts that would ordinarily violate OpenAI’s terms of use**. All of this is meant to support the idea of the “transformativeness” of OpenAI’s technology».

## 2. Sundara Rajan (2024)

- «The secret lies within the doctrine of transformative use itself. As originally explained by Judge Leval, “[t]he existence of any identifiable transformative objective does not, however, guarantee success in claiming fair use. The transformative justification must overcome factors favoring the copyright owner.”»



## 2. Sundara Rajan (2024)

- «Here, in profound contrast to the situation involving Google Books, generative **AI is creating products that are competing directly with works created by the New York Times** – and with those of the other, human writers and artists who are suing AI companies».

## 2. Sundara Rajan (2024)

- «[...] the NYT complaint goes on to raise a second area of concern: **the accurate attribution of information**. The complaint points to two problems: first, that “these tools...wrongly attribute false information to The Times” and, secondly, that, “[b]y design, the training process does not preserve any copyright-management information, and the outputs of Defendants’ GPT models removed any copyright notices, titles, and identifying information” from the articles.

## 2. UE: eccezioni e limitazioni

Dir. 2019/790:

Art. 3

Art. 4

## 2. LdA art. 70-ter, 70-quater

- Art. 70-ter.1. Sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonché la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali. [...]
- Art.70-quater.1. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 70-ter, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati. **L'estrazione di testo e di dati è consentita quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati. [...]**

## 2. SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI E DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

### ART. 24

#### *(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)*

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole “opere dell'ingegno” è aggiunta la seguente: “umano” e dopo le parole “forma di espressione” sono aggiunte le parole: “, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile”;

b) dopo l'articolo 70-sexies è inserito il seguente:

«70-septies. La riproduzione e l'estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono consentite in conformità con gli articoli 70-ter e 70-quater.»;

## 2. Approfondimenti

- I. Emanuilov, T. Margoni (2024), Forget Me Not: Memorisation in Generative Sequence Models Trained on Open Source Licensed Code. Available at SSRN:  
<https://ssrn.com/abstract=4753124> or  
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4753124>

### 3. Cass. ord. 2023/1107

- «[...] il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, **non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta**, ma si riferisce, per converso, alla **personale e individuale espressione di un'oggettività** appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa **un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore**».

### 3. Cass. ord. 2023/1107

- «Di conseguenza **la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici**, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, **la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione**, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione»



### 3. Cass. ord. 2023/1107

- «la Corte di appello ha osservato che l'opera è creativa allorché esprime una idea originale, proveniente solo dall'ispirazione del suo autore e ha confermato la valutazione espressa dal giudice di primo grado, sostenendo che l'immagine non era una semplice riproduzione di un fiore, ma ne comportava una vera e propria rielaborazione, perciò meritevole di tutela autorale per il suo carattere creativo»

### 3. Cass. ord. 2023/1107

- «la protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, **presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative**; la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una **valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto**, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione»

### 3. Cass. ord. 2023/1107

- «La RAI si duole del fatto che la Corte di appello abbia erroneamente qualificato come opera dell'ingegno una immagine generata da un software e non attribuibile a una idea creativa della sua supposta autrice».

### 3. Cass. ord. 2023/1107 (obiter dictum)

- «La ricorrente sostiene che l'opera dell'arch. B. è **una immagine digitale, a soggetto floreale, a figura c.d. «frattale», ossia caratterizzata da autosimilarità, ovvero da ripetizione delle sue forme su scale di grandezza diverse ed è stata elaborata da un software, che ne ha elaborato forma, colori e dettagli tramite algoritmi matematici**; la pretesa autrice avrebbe solamente scelto un algoritmo da applicare e approvato a posteriori il risultato generato dal computer»

### 3. Cass. ord. 2023/1107 (obiter dictum)

- «Non è certamente sufficiente a tal fine l'ammissione della controparte di aver utilizzato un software per generare l'immagine, **circostanza questa che, come ammette la stessa ricorrente, è pur sempre compatibile con l'elaborazione di un'opera dell'ingegno con un tasso di creatività che andrebbe solo scrutinato con maggior rigore [...]**»

### 3. Cass. ord. 2023/1107 (obiter dictum)

- «E infatti si sarebbe reso necessario **un accertamento di fatto per verificare se e in qual misura l'utilizzo dello strumento avesse assorbito l'elaborazione creativa dell'artista che se ne era avvalsa**. Il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza la necessità di affrontare in questa sede i **temi, per ora inesplorati nella giurisprudenza di questa Corte**, della cosiddetta **arte digitale** (detta anche digital art o **computer art**) quale opera o pratica artistica che utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione espositiva»

# SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI E DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

## ART. 24

### *(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)*

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole “opere dell'ingegno” è aggiunta la seguente: “umano” e dopo le parole “forma di espressione” sono aggiunte le parole: “, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile”;

b) dopo l'articolo 70-sexies è inserito il seguente:

«70-septies. La riproduzione e l'estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono consentite in conformità con gli articoli 70-ter e 70-quater.»;

# Appendice di normativa e giurisprudenza



# US Copyright Act

Sec. 1202. Integrity of copyright management information

<https://www.copyright.gov/title17/92chap12.html>

# Creatività e originalità nel codice civile

Art. 2575 c.c.:

- Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di **carattere creativo** che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, **qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.**

# Creatività e originalità nella legge sul diritto d'autore

L. 1941/633:

- Art. 1.1. 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.**

# Il diritto d'autore oggi. La dicotomia tra idea (non protetta) ed espressione (protetta)

Accordo TRIPs 1994:

- Art. 9. 2. La protezione del diritto d'autore **copre le espressioni** e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali

WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996:

- Art. 2. Copyright protection **extends to expressions** and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such

L. 1941/633:

- Art. 6. Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, **quale particolare espressione** del lavoro intellettuale

# Titolarità nella legge sul diritto d'autore

L. 1941/633:

Art. 6: Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla **creazione dell'opera**, quale particolare espressione del lavoro intellettuale

# Il diritto morale d'autore e la personalità

- Art. 2577 (contenuto del diritto), c. 2, c.c. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione
- Art. 20, comma 1, l. 633/41. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione

# CGUE 11 giugno 2020 C-833/18, Brompton Bicycle Ltd

22. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «opera» è costituita da due elementi. Da un lato, implica un oggetto originale che è una creazione intellettuale propria del suo autore e, dall'altro, richiede che sussista un'espressione di tale creazione (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, punti 29 e 32 nonché giurisprudenza ivi citata).

# CGUE 11 giugno 2020 C-833/18, Brompton Bicycle Ltd

23. Quanto al primo elemento, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).



# CGUE 11 giugno 2020 C-833/18, Brompton Bicycle Ltd

23. A tale riguardo occorre ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante, quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, non può ritenersi che tale oggetto presenti l'originalità necessaria per poter costituire un'opera e godere quindi della protezione conferita dal diritto d'autore (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

# CGUE 11 giugno 2020 C-833/18, Brompton Bicycle Ltd

25. Ne consegue che un oggetto che soddisfa il requisito di originalità può beneficiare della protezione ai sensi del diritto d'autore anche qualora la realizzazione di tale oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, purché una simile determinazione non abbia impedito all'autore di riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative.

# Cass. 29 maggio 2020, n. 10300

- La protezione del diritto d'autore postula il **requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative**; la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione [...].

# Dir. 2019/790 cons. 8

- Cons. (8) Le nuove tecnologie consentono **un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale**, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come «estrazione di testo e di dati». L'estrazione di testo e di dati permette **l'elaborazione di un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze**. È tuttavia ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare **beneficio in particolare alla comunità di ricerca** e, in tal modo, **sostenere l'innovazione**. A beneficiare di dette tecnologie sono le università e altri organismi di ricerca, nonché gli istituti di tutela del patrimonio culturale, poiché potrebbero svolgere ricerca nel contesto della loro attività principale...

# Dir. 2019/790 cons. 8

- Cons. (8) ...Nell'Unione, tuttavia, tali organismi e istituti si trovano di fronte **a incertezza giuridica** quanto alla misura in cui possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. **In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore dal diritto sui generis sulle banche dati, o entrambi**, in particolare **la riproduzione** di opere o altro materiale, **l'estrazione** di contenuti da una banca dati o entrambi, come avviene ad esempio quando i dati vengono normalizzati nel processo di estrazione di testo e di dati. **Se non sussistono eccezioni né limitazioni è richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti.**

# Dir. 2019/790 cons. 9

- Cons. (9) **L'estrazione di testo e di dati può essere effettuata anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è richiesta alcuna autorizzazione in base alla legislazione sul diritto d'autore.** Vi possono essere anche **casi di estrazione di testo e di dati che non comportano atti di riproduzione o in cui le riproduzioni effettuate rientrano nell'eccezione obbligatoria per gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie al di là dell'ambito di applicazione dell'eccezione stessa.**

# Dir. 2019/790 cons. 10

- Cons. (10) [...]. Poiché le attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, **vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati.**

# Dir. 2019/790 cons. 11

- Cons. (11) **È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati disponendo un'eccezione obbligatoria per le università e gli altri organismi di ricerca, così come per gli istituti di tutela del patrimonio culturale, al diritto esclusivo di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati.** In linea con l'attuale politica di ricerca dell'Unione, che incoraggia le università e gli istituti di ricerca a collaborare con il settore privato, **gli organismi di ricerca dovrebbero beneficiare di una tale eccezione anche nel caso in cui le loro attività di ricerca siano svolte nel quadro di partenariati pubblico-privato.** Gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero continuare a essere i beneficiari dell'eccezione, ma dovrebbero anche poter fare affidamento sui loro partner privati per effettuare l'estrazione di testo e di dati, anche utilizzando i loro strumenti tecnologici.



# Dir. 2019/790 art. 2.n.2)

- [...]
- 2) «estrazione di testo e di dati» (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni; [...]

# Dir. 2019/790 art. 3.1

- 1. Gli Stati membri dispongono **un'eccezione** ai diritti di cui all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, e all'articolo 15, paragrafo 1 [→ diritto connesso sulle pubblicazioni di carattere giornalistico], della presente direttiva **per le riproduzioni e le estrazioni** effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell'estrazione, per **scopi di ricerca scientifica**, di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi hanno **legalmente accesso**.

# Dir. 2019/790 art. 3.2 e 3.3

- 2. **Le copie** di opere o altri materiali realizzate in conformità del paragrafo 1 sono **memorizzate** con un adeguato livello di sicurezza e **possono essere conservate per scopi di ricerca scientifica**, inclusa la verifica dei risultati della ricerca.
- 3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare **misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità** delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altri materiali. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

# Dir. 2019/790 art. 3.4

- 4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti, gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione dell'obbligo e delle misure di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.

# Dir. 2019/790 art. 4.1

- 1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati.

# Dir. 2019/790 art. 4.2, 4.3 e 4.4

- 2. **Le riproduzioni e le estrazioni** effettuate a norma del paragrafo 1 **possono essere conservate** per il **tempo necessario** ai fini dell'estrazione di testo e di dati.
- 3. L'eccezione o la limitazione di cui al paragrafo 1 si applica **a condizione che l'utilizzo delle opere e di altri materiali di cui a tale paragrafo non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti in modo appropriato**, ad esempio attraverso strumenti che consentano **lettura automatizzata** in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online.
- 4. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione dell'articolo 3 della presente direttiva.

# Dir. 2019/790 art. 7

1. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con le eccezioni di cui agli articoli **3**, 5 e 6 è inapplicabile.
2. **L'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29/CE** si applica alle eccezioni e alle limitazioni di cui al **presente titolo**. **L'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE** si applica agli articoli **da 3 a 6** della presente direttiva.

# LdA art. 70-ter, 70-quater

- Art. 70-ter.1. Sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonché la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali. [...]
- Art.70-quater.1. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 70-ter, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati. **L'estrazione di testo e di dati è consentita quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati. [...]**



# SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI E DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

## ART. 24

### *(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)*

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole “opere dell'ingegno” è aggiunta la seguente: “umano” e dopo le parole “forma di espressione” sono aggiunte le parole: “, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile”;

b) dopo l'articolo 70-sexies è inserito il seguente:

«70-septies. La riproduzione e l'estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono consentite in conformità con gli articoli 70-ter e 70-quater.»;

# Riferimenti

- R. Caso, Capitolo 22. Intelligenza artificiale e diritto d'autore, in R. Caso, [La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile](#), Milano, Ledizioni, 2021
- I. Emanuilov, T. Margoni (2024), Forget Me Not: Memorisation in Generative Sequence Models Trained on Open Source Licensed Code. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4753124> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4753124>
- M. T. Sundara Rajan, [Is Generative AI Fair Use of Copyright Works? NYT v. OpenAI](#), Kluwer Copyright Blog, 29.02.2024

# Roberto Caso

E-mail:

[roberto.caso@unitn.it](mailto:roberto.caso@unitn.it)

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

# Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons  
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633