



UNIONE GIURISTI CATTOLICI DI PAVIA
"BEATO CONTARDO FERRINI"

Corso di approfondimento per professionisti

La tutela della proprietà intellettuale

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012 - AULA VOLTA DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA

Giovanni Angelicchio

"LE OPERE DELL'INGEGNO"

ALCUNI CASI CONCRETI:

1. Un libero professionista di Torino svolge la propria attività dal marzo del 2002, data in cui ha “aperto” un proprio studio (dentistico). Nel suo studio vi è una sala d’aspetto. Qui è installato un impianto (radio, che capta il segnale delle emittenze radiofoniche e) che diffonde musica di sottofondo, a basso volume, allo scopo di allietare l’attesa dei clienti. Un giorno, riceve una raccomandata da parte di SCF (Società Consortile Fonografici), in cui gli viene, cortesemente ma fermamente, chiesto di pagare il suo “debito”: circa 25.000,00 euro. Il professionista replica di non avere mai avuto alcun rapporto con SCF e di non essere quindi suo debitore. SCF, a sua volta, risponde che proprio per questo il professionista le è debitore: per mancato pagamento, per circa dieci anni, dei corrispettivi di diritti d’autore per la diffusione di musica dalla radio nella sala d’aspetto.
2. Un albergo installa un’antenna centralizzata per la ricezione di trasmissioni televisive “*on the air*” e tanti apparecchi televisivi quante sono le stanze, per consentire ai propri clienti di usufruire dei programmi televisivi e radiofonici trasmessi, nelle ore di permanenza nella camera.
3. La pubblica amministrazione del Comune di Alfa predispone il progetto di uno stemma di un suo evento minore, stabilendone colore, contenuto ed elementi formali. Il funzionario delegato, nel corso di un incontro personale con il grafico Tizio, concorda con questi la realizzazione urgente, a mezzo di un software specifico che consenta lo sviluppo in forma “tipografica”, la rappresentazione dello stemma. Il tutto per una somma modesta. Tizio inserisce nello stemma l’elemento (non previsto dalla PA) del drappo tricolore e lo realizza consegnandolo all’Amministrazione. Dopodiché, tuttavia, il Comune non utilizza lo stemma nel corso dell’evento minore programmato e non corrisponde la somma pattuita a Tizio. Tizio, a distanza di un

anno, scopre che, nel corso di un evento molto più importante (di grande rilievo regionale), il Comune ha utilizzato il “suo” stemma. Tizio agisce in giudizio contro il Comune per risarcimento danni.

4. L'imprenditore Tizio fa realizzare in Cina delle magliette su cui fa imprimere l'immagine parodiata di Cesare del fumetto Asterix. I disegni sono realizzati, senza riprodurre alcuna vignetta pre-esistente, dal designer interno all'azienda. Fa realizzare altresì anche dei teli mare che riproducono l'immagine “fumettosa” della FIAT 500: tale immagine è stata “acquistata” su un noto sito (ad es. FONTSPACE, FOTOLIA), la cui licenza consente anche di adoperare l'immagine in funzione decorativa su prodotti tessili. All'atto del passaggio dei container in Dogana, i funzionari dispongono il “fermo” sia delle magliette, sia dei teli mare.
5. Una parrocchia affida agli architetti Tizio e Caio la progettazione della Chiesa parrocchiale. Ricevuto il progetto preliminare dagli architetti, chiede loro di realizzare anche il progetto definitivo (volto a garantire, apportando alcune modifiche al progetto preliminare, la concessione dei titoli amministrativi abilitativi). Infine, affida all'ingegnere Sempronio l'incarico di redigere il progetto esecutivo. Successivamente, nel corso dei lavori affidati alla direzione lavori del geometra Mevio, vengono apportate alcune rilevanti modifiche e realizzati i lavori di costruzione. Sono stati violati dei diritti d'autore?
6. Un orefice realizza tre ciondoli, ispirati ad opere di Mirò, Modigliani e Picasso.

Legge 22 aprile 1941, n. 633. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Art. 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.**

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 (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.

Art. 2.

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 (1);

5) i **disegni** e le **opere dell'architettura**;

6) le **opere dell'arte cinematografica**, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice 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 (2);

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 (3);

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 (4);

10) le **opere del disegno industriale** che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico (5).

(1) Numero così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

(2) Numero aggiunto dall'art. 1, d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19.

(3) Numero aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.

(4) Numero aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.

(5) Numero aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

I DIRITTI PATRIMONIALI RICONOSCIUTI ALL'AUTORE

1. il diritto esclusivo di **utilizzare economicamente** (**estensione totalizzante**) l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato (art. 12 co. 2 l.a.);
2. il diritto esclusivo di **pubblicare** l'opera (art. 12 co.1 l.a.);
3. il diritto esclusivo di **riprodurre** l'opera (moltiplicazione in copie **diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte, in qualunque modo o forma**) (art. 13 l.a.);
4. il diritto esclusivo di **trascrivere** l'opera (art. 14 l.a.);
5. il diritto esclusivo di **eseguire, rappresentare o recitare** in pubblico l'opera (art. 15 l.a.), escluse le esecuzioni entro la cerchia ordinaria della famiglia (il bambino che suona o canta, davanti ai genitori, l'opera del suo artista musicale preferito), della scuola (concerto di fine anno) o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro;
6. il diritto esclusivo di **comunicazione al pubblico**. Non rileva il mezzo (irrilevante che si tratti di mezzi di diffusione a distanza, o meno. Sono compresi il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione, il satellite, la ritrasmissione via cavo, le piattaforme digitali);
7. il diritto esclusivo di **distribuire** l'opera. È dunque riservata dall'esclusiva la messa in commercio, in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con **qualsiasi mezzo** ed a **qualsiasi titolo**, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa. Comprende, altresì, il diritto esclusivo di **introdurre nel territorio** degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera **si esaurisce** nella Comunità europea, se la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso. Il principio

dell'esaurimento non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera (piattaforme digitali);

8. il diritto esclusivo di **tradurre** (art. 18 l.a.), in altra lingua o dialetto.
9. il diritto esclusivo di elaborare (comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera) (art. 18 l.a.);
10. il diritto esclusivo di noleggiare (art. 18bis l.a.);
11. il diritto esclusivo di dare in prestito (art. 18bis l.a.)

Per effetto dei contratti di cessione tali diritti sono solitamente trasferiti alle imprese culturali.

IL CARATTERE CREATIVO

Il requisito richiesto per la protezione delle opere dell'ingegno è la creatività. Cosa significa?

Creatività come valore artistico? NO.

Rileva l'originalità dei contenuti? NO.

Esempio: lo studio storico-archivistico della foggia degli emblemi araldici di una famiglia o di un comune appartiene certamente ad un genere scientifico diffuso. I suoi contenuti sono evidentemente predeterminati e non dipendono dall'autore dello studio. Tuttavia lo studio in sè tipicamente presenta comunque i caratteri dell'atto creativo.

Creatività significa espressione della personalità? SI'. Ad esempio, lo studio storico-archivistico è creativo e dunque tutelato dalla l.a. se sia manifestazione della personalità dell'autore.

Cass. 25173/2011. In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 l.a., non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, 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, con la conseguenza che 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.

Esempi concreti di opere dell'ingegno non costituenti opere d'arte:

1. la **tesi di laurea**, in quanto espressione del lavoro intellettuale dell'autore-laureando, è suscettibile di protezione ai sensi della normativa sul diritto d'autore. Il **problema dei diritti degli Atenei**. Il caso NETVAL.
2. Il **software**, che è tutelato, al pari delle altre opere dell'ingegno, solo se originale, cioè **frutto di elaborazione creativa** rispetto a programmi precedenti, che si riscontra anche quando lo stesso sia composto da idee e nozioni semplici, rientranti nel patrimonio intellettuale degli esperti del settore, sempre che siano **formulate ed organizzate in modo autonomo e personale** (Cassazione civile sez. I, 12 gennaio 2007, n. 581, secondo cui è opera dell'ingegno protetta un programma per elaboratore volto a risolvere l'esigenza applicativa diffusa di controllare il carico degli automezzi in un'impresa).
3. La **cartina geografica**.
4. La **composizione floreale**.
5. Il **design di interni**.

Invece è più difficile capire se possa costituire opera dell'ingegno la **lista dei clienti** di un'impresa.

Il problema è se la lista dei clienti sia una **banca dati** protetta dagli artt. 1 e 2 l.a., trattandosi di archivio contenente dati personali dei clienti, quali nomi, cognomi e recapiti di posta ordinaria ed elettronica nonché telefonici, organizzati in maniera sistematica, ed individualmente accessibile mediante mezzi elettronici.

Cassazione civile, sez. I, 19 giugno 2008, n. 16744 ha ritenuto che se la lista clienti consiste in un **«mero elenco»**, un **«indice di nomi»**, ne va escluso il carattere di opera dell'ingegno.

Diverso sarebbe il caso in cui **la disposizione dei dati** presentasse la caratterizzazione soggettiva tipica del diritto d'autore. I dati dovrebbero cioè essere disposti ed organizzati **in modo creativo**, con **compiutezza espressiva**, tale che **la scelta della disposizione dei dati possa essere considerata quale «autonomo apporto creativo»** (cfr. Cass. n. 24594/05, n. 15496/2004).

COSA VIENE PROTETTO DI UN'OPERA DELL'INGEGNO?

La forma espressiva.

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.

Così la S.C. 25173/2011 ha ritenuto che l'originalità di un libro fotografico sui luoghi visitati da Goethe in Sicilia andasse valutata nel modo in cui l'idea era stata sviluppata, cioè in base alla scelta dei brani letterari e delle foto utilizzate.

SONO PROTEGGIBILI LE IDEE?

Non in sé. Cosa significa?

All'interno di un'opera tradizionalmente si distinguono tre componenti che corrispondono poi alla sequenza dello stesso processo creativo:

1. l'idea (non protetta dai diritti d'autore);
2. l'espressione dell'idea (protetta dai diritti d'autore), e
3. il supporto materiale (protetto dai diritti di proprietà materiale).

Il diritto d'autore non tutela le idee in quanto tali (o più correttamente le informazioni contenute nell'opera): le cd. idee semplici (in contrapposizione alle idee elaborate, proteggibili), siano esse frutto dell'immaginazione dell'autore oppure di dominio pubblico (avvenimenti di cronaca, dati allo stato grezzo, etc.).

Questa affermazione trova concordi la dottrina e la giurisprudenza dominanti.

Il principio della non proteggibilità delle idee col diritto d'autore si trova infatti codificato in numerose disposizioni di diritto internazionale (art. 9 TRIPs; art. 2 WCT i quali precisano che «la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti in quanto tali»), comunitario (art. 1 d. CE 91/250 sui programmi per elaboratore; artt. 3 e 5 d. CE 9/96 sulle banche dati) e nazionale (artt. 2 n. 8 e 2 n. 9 l.a.).

I CONTENUTI SONO QUINDI SEMPRE ESTRANEI ALLA TUTELA? LE CD. IDEE ELABORATE

Tribunale Torino sez. IX, 27 maggio 2011.

La **creazione di una campagna pubblicitaria** non può prescindere dalla preliminare individuazione degli **obiettivi di comunicazione (i cosiddetti must)** che poi si concretano nella **vera e propria comunicazione pubblicitaria (es. spot, claim, altro)** costituente "l'opera creativa" effettivamente tutelabile.

Allorché **l'individuazione degli obiettivi essenziali** della campagna NON sia avvenuta in modo squisitamente tecnico ma attraverso **l'elaborazione di una particolare idea creativa**, è possibile configurare il **nucleo essenziale per il riconoscimento della protezione accordata al diritto d'autore.**

Il medesimo discorso vale anche, ad esempio, per:

1. format televisivo;
2. plot di un romanzo;
3. personaggio di fantasia in sé.

Il personaggio di fantasia

Caso di Cesare, personaggio della serie Asterix.

Si tratta non già della mera riproduzione della figura e/o della personalità del **personaggio storico Giulio Cesare**, ma l'**elaborazione creativa, in probabile comunione originaria, di un personaggio di fantasia** da parte dei due autori del fumetto Asterix: René Goscinny (**testi**) e Albert Uderzo (**disegni**).

I diritti patrimoniali d'autore sono così certamente sorti non solo **sulle singole tavole (segni grafici)** ma anche sul **personaggio in sé**. Secondo un orientamento costante in giurisprudenza e sostanzialmente condiviso dalla dottrina il diritto d'autore tutela il personaggio di fantasia come opera dell'ingegno autonoma (rispetto a quelle che lo ha consacrato

al pubblico). D'altro canto appare davvero difficile dubitare che Cesare di Asterix posseda **caratteristiche fisiche ed anche psichiche sufficientemente dettagliate ed originali da distinguerlo rispetto al genere umano e ad un tempo fantastico a cui appartiene.**

Sia il titolare che i licenziatari possono agire in giudizio per contraffazione.

Opera del committente o del designer?

Trib. Roma, sezione IP, 17.6.2008 (CASO del COMUNE).

Il bozzetto consisteva in **disegni molto superficiali**, schematici e non accurati.

Tuttavia il bozzetto rappresentava lo stemma così come appare nella versione finale, ove vi è la sola aggiunta del drappo tricolore.

Il **titolo originario di acquisto** dei diritti d'autore è costituito dalla **CREAZIONE ed ESTERIORIZZAZIONE** dell'opera.

Non è richiesto un particolare livello di creatività. È sufficiente che l'autore abbia operato **una scelta discrezionale all'interno di un numero sufficientemente ampio di varianti** in cui esprimere l'idea.

Non è proteggibile la forma standardizzata o quella necessitata (dalla funzione dell'opera).

Il designer non è quindi né autore né coautore dello stemma, poiché egli ha solamente tradotto accuratamente, con un software, il bozzetto in rappresentazione grafica.

Ma l'espressione grafica dell'idea era già contenuta nel bozzetto. L'aspetto formale dello stemma, il contenuto, i colori, erano già determinati.

Infine, il contratto d'opera professionale stipulato, anche iure privatorum, dalla PA deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità (artt. 16 e 17 r.d. 18/11/1923, n. 2440).

LA (FILO)DIFFUSIONE IN ALBERGHI, SUPERMERCATI, BAR, RISTORANTI E STUDI PROFESSIONALI

L'art. 14 TRIPs (**The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights**, costituisce l'**allegato 1 C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)**, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994) dispone tra l'altro che:

«1. Per quanto riguarda la fissazione della loro esecuzione su un fonogramma, **gli artisti interpreti o esecutori** hanno la facoltà di impedire, salvo proprio consenso, **la fissazione della loro esecuzione** non fissata e la riproduzione di tale fissazione, nonché la radiodiffusione e la **comunicazione al pubblico della loro esecuzione dal vivo**.

2. I **produttori di fonogrammi** godono del diritto di autorizzare o di vietare **la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi**».

L'Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale **WIPO** (World Intellectual Property Organisation) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, **il Trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi** (WIPO Performances and Phonograms Treaty; in prosieguo: il «WPPT»). L'art. 14 WPPT dispone che:

«**I produttori di fonogrammi** hanno il diritto esclusivo di autorizzare **la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere**, dei loro fonogrammi in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».

In questo quadro la direttiva comunitaria 92/100 dispone che «gli Stati membri prevedono un diritto per **garantire** che una **remunerazione equa e unica** sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o **per una qualsiasi comunicazione al pubblico**, e che detta **remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o**

esecutori e i produttori del fonogramma in questione» (art. 8). Gli Stati membri inoltre riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso.

Sul punto poi è intervenuta anche la direttiva 29/2001 che all'art. 3 riprende la disciplina con alcune precisazioni.

L'articolo 72 l.a. dispone:

«Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, **il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo**, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;

b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;

d) **di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico**».

L'articolo 73 l.a. precisa che **il produttore di fonogrammi**, nonché **gli artisti interpreti e gli artisti esecutori** hanno diritto ad un **compenso** per l'**utilizzo, a scopo di lucro o meno**, dei **fonogrammi nei pubblici esercizi** ed in occasione di **qualsiasi altra pubblica utilizzazione** dei fonogrammi stessi. L'**esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso** con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

La **SCF** svolge, in Italia e all'estero, attività di «**collecting**» quale **mandataria per la gestione, la riscossione e la ripartizione dei diritti** dei produttori fonografici consorziati.

Nell'esercizio della sua attività di mandataria la SCF ha fino ad ora intrapreso molte iniziative volte a massimizzare la riscossione dei compensi ai sensi degli articoli 73 o 73 bis l.a., per ogni «comunicazione al pubblico» di fonogrammi, inclusa quella effettuata presso bar, ristoranti, hotel e studi professionali privati.

In questo quadro, la SFC, il 16 giugno 2006, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino il dott. Del Corso al fine di far accertare che questi, nel proprio studio dentistico privato in Torino, effettuava la diffusione di musica di sottofondo, e che tale attività, costituisce «comunicazione al pubblico» ed è quindi soggetta alla corresponsione di un equo compenso.

La questione è se la **diffusione gratuita di musica** effettuata all'interno di uno **studio** odontoiatrico privato, esercente attività economica di tipo **libero-professionale**, a beneficio della relativa **clientela** e da questa **fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà**,

costituisca **COMUNICAZIONE AL PUBBLICO**, e quindi se tale attività dia diritto ai produttori fonografici alla percezione di un **compenso**.

La causa arriva davanti alla **Corte di Giustizia**, che con la sentenza **15 marzo 2012, causa C-135/10**, ove formula i ragionamenti che seguono.

La nozione di «comunicazione al pubblico» deve essere interpretata alla luce del fatto che l'**UE riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico**, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. La normativa UE si ispira all'articolo 8 del WTC, il cui tenore riprende quasi letteralmente.

L'**articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100** impone agli Stati membri di prevedere un diritto volto a garantire che una **remunerazione equa e unica** sia versata **dall'utente** allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una **qualsiasi comunicazione al pubblico**, e che detta remunerazione sia suddivisa **tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma** in questione.

Interviene poi **la direttiva 29/2001**, che torna sul diritto di comunicazione al pubblico all'art. 3, secondo cui:

«Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti.

1. Gli Stati membri riconoscono agli **autori** il diritto esclusivo di **autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico**, su filo o senza filo, delle loro opere, **compresa la messa a disposizione del**

pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

[...]

3. **I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico**, come indicato nel presente articolo».

Dal confronto degli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, e 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 risulta che la nozione di «comunicazione al pubblico» presente in tali disposizioni è utilizzata in contesti che non sono identici e persegue finalità senz'altro simili ma, ciò nondimeno, in parte divergenti.

Gli **autori** sono infatti dotati, in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, di **un diritto di natura precauzionale che consente loro di fraporsi tra eventuali utenti della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utenti potrebbero ritenere di effettuare e, a tal fine, vietare la stessa**. Per contro, **gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi** godono, **ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, di un diritto di natura compensativa, il quale non è idoneo ad essere fatto valere prima** che un fonogramma pubblicato a fini commerciali, o una riproduzione del medesimo, sia o sia già stato utilizzato per una comunicazione al pubblico da parte di un utente.

Ne consegue, con riferimento più specifico all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, da un lato, che tale disposizione comporta una **valutazione individualizzata della nozione di comunicazione al pubblico**. Ed esplica i suoi effetti allorché l'opera è utilizzata. Corollario è che il diritto oggetto della disposizione in parola è un **diritto di natura essenzialmente economica**.

Difatti, per valutare se un utente effettui un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, occorre, conformemente all'**approccio individualizzato**: cioè **valutare la situazione di un utente specifico nonché quella del complesso delle persone cui comunica i fonogrammi protetti**.

Ai fini di tale valutazione è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti fra loro. Occorre pertanto applicarli sia individualmente, sia nella loro reciproca interazione, considerando che, nelle diverse situazioni concrete, possono essere presenti con intensità molto variabile.

La Corte ha già enucleato alcuni criteri nell'ambito **simile** ma in certa misura **differente**, dell'**articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29**.

1. Con le sentenze C-429/08 (bar e ristoranti) e C-306/05 (hotel), la Corte ha messo in evidenza il ruolo imprescindibile dell'utente. Essa, infatti, ha dichiarato, relativamente al **gestore di un albergo e di un bar-ristorante**, che questi **effettua un atto di comunicazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29**, quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per **dare ai suoi clienti accesso a un'emissione radiodiffusa, contenente l'opera protetta**. Difatti, **in mancanza di questo intervento**, tali **clienti**, pur trovandosi all'**interno della zona di copertura dell'emissione** medesima, **non potrebbero, in via di principio, fruire dell'opera** diffusa (v., in tal senso, sentenze SGAE, cit., punto 42, e del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C-403/08 e C-429/08).
2. La Corte ha già precisato in passato alcuni elementi intrinseci nella **nozione di pubblico**. Ha giudicato che **il «pubblico», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29,**

riguarda **un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole** (v., in tal senso, sentenze del 2 giugno 2005, Mediakabel, C-89/04, Racc. pag. I-4891, punto 30; del 14 luglio 2005, Lagardère Active Broadcast, C-192/04, Racc. pag. I-7199, punto 31, e SGAE, punti 37 e 38).

3. A sua volta, cosa significa **carattere «indeterminato» del pubblico?** La Corte ritiene **opportuno** rifarsi alla **definizione della nozione** di «comunicazione al pubblico» data dal **glossario WIPO**, si tratta di «rendere un'opera (...) percepibile in modo adeguato dalla gente in generale, vale a dire **senza limitazioni ad individui specifici appartenenti ad un gruppo privato**».
4. Cosa significa, poi, un **«numero di persone piuttosto considerevole»?** quest'ultimo mira a porre in evidenza che la nozione di pubblico **comporta una certa soglia de minimis**, il che **esclude da detta nozione una pluralità di interessati troppo esigua, se non addirittura insignificante**.
5. **Non si tratta di una soglia meramente numerica, ma per così dire concettuale.** Al fine di determinare il **numero di persone piuttosto considerevole**, la Corte dice che è rilevante **non soltanto** sapere **quante persone abbiano accesso contemporaneamente alla medesima opera** ma anche **tenere conto degli effetti cumulativi che derivano dal fatto di mettere a disposizione opere presso destinatari potenziali..**
6. La Corte ha dichiarato che **il carattere lucrativo di una comunicazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, non è privo di rilevanza.** **Siffatta conclusione vale a maggior ragione in presenza del diritto ad un'equa remunerazione**, quale stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, alla luce della natura essenzialmente economica di tale diritto.

Vendendo alle soluzioni concrete, la Corte ha già affermato:

- sentenza cd. HOTEL RAFAEL: l'intervento effettuato dal gestore di un **albergo, che dà accesso a un'opera radiodiffusa ai suoi clienti**, dev'essere considerato come **una prestazione di servizi supplementare** fornita **al fine di trarne un certo utile**, nella misura in cui l'offerta di questo servizio **influisce sulla categoria dell'albergo e quindi sul prezzo delle camere**;
- sentenza Football Association Premier League e a.: la **trasmissione di opere radiodiffuse** da parte del gestore di un **bar-ristorante** è effettuata allo scopo, ed è idonea, ad **incidere sulla frequentazione del locale e, in fin dei conti, sui risultati economici dello stesso**.

È quindi sottinteso che **il pubblico oggetto della comunicazione, da un lato, costituisce ciò a cui mira l'utente e, dall'altro, è ricettivo, in un modo o nell'altro, alla comunicazione di quest'ultimo, e non è «intercettato» casualmente**.

Bisogna ora tornare al caso del dentista.

Analogamente ai clienti dell'hotel, bar e ristorante, i pazienti di un dentista, pur trovandosi all'interno della zona di copertura del segnale recante i fonogrammi, possono fruire di questi ultimi unicamente grazie al deliberato intervento del dentista.

Di **conseguenza** si deve ammettere che **il dentista interviene deliberatamente nella diffusione** dei fonogrammi.

Tuttavia, **a differenza di bar, hotel e ristoranti**, i clienti di un dentista, **di norma**, formano un complesso di persone la cui composizione è in **larga misura stabile**, e che, pertanto, costituiscono un **insieme di destinatari potenziali determinato**, giacché le altre persone non hanno, in via di principio, accesso alle cure prestate dal professionista. Di conseguenza, **non si tratta di «gente in generale»**.

Trattandosi dei clienti di un dentista, **la pluralità di persone è scarsamente consistente, se non persino insignificante**, dal momento che **l'insieme di persone simultaneamente presenti nel suo studio è, in generale, alquanto ristretto**.

Inoltre, benché i clienti si succedano, ciò non toglie che, avvicinandosi, detti clienti, di norma, non sono destinatari dei medesimi fonogrammi, segnatamente di quelli radiodiffusi.

Infine, non può essere contestato che un **dentista** che diffonde fonogrammi in presenza dei suoi pazienti, quale musica di sottofondo, **non può ragionevolmente aspettarsi un ampliamento, unicamente in virtù di tale diffusione, della clientela** del proprio studio, né aumentare il prezzo delle cure prestate. Ne consegue che siffatta **diffusione non è idonea, di per sé, ad incidere sugli introiti di tale professionista**.

I clienti di un dentista, infatti, si recano presso uno studio medico dentistico unicamente allo **scopo di essere curati**, giacché una diffusione di fonogrammi non è minimamente collegata alla prassi delle cure dentistiche.

È in modo fortuito e indipendentemente dalla loro volontà che detti clienti godono dell'accesso a taluni fonogrammi, in funzione del momento in cui arrivano allo studio, della durata della loro attesa e del tipo di trattamento ricevuto. In siffatto contesto non si può presumere che la normale clientela di un dentista sia ricettiva rispetto alla diffusione di cui trattasi.

IN CONCLUSIONE:

DENTISTA. La Corte di Giustizia infine dichiara che la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di uno studio odontoiatrico privato, come quello di cui alla controversia

principale, esercente attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà. Siffatta diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.

HOTEL (causa C-306/05). L'impiego di antenne negli alberghi per la ricezione di programmi (ma il discorso sarebbe identico nel caso di opere musicali diffuse) è comunicazione al pubblico.

Se, mediante apparecchi televisivi installati, l'albergo distribuisce il segnale ai clienti alloggiati nelle sue camere, si realizza una comunicazione al pubblico senza che occorra accertare quale sia la tecnica di trasmissione del segnale utilizzata.

Il carattere privato delle camere di un albergo rileva per escludere che i diritti d'autore vengano in gioco? No. Il carattere privato o pubblico del luogo in cui avviene la comunicazione è irrilevante, poiché la normativa in materia di diritti d'autore richiede un'autorizzazione dell'autore per gli atti di comunicazione con i quali l'opera viene resa accessibile al pubblico e non per le trasmissioni in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Abitualmente, i clienti di un albergo si succedono rapidamente. Si tratta, in generale, di un numero di persone abbastanza rilevante: perciò queste devono essere considerate come un pubblico.

L'albergo è dunque l'organismo che interviene, con piena cognizione del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso all'opera protetta. Infatti, in assenza di questo intervento, tali clienti, pur trovandosi all'interno della detta zona, non potrebbero, in via di principio, usufruire dell'opera diffusa.

Inoltre, dall'art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 deriva che, affinché vi sia comunicazione al pubblico, è sufficiente che l'opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso. Pertanto, non è determinante a tal

riguardo che i clienti che non hanno messo in funzione l'apparecchio televisivo non hanno avuto effettivamente accesso alle opere.

BAR e/o RISTORANTE (sentenza 4.10.2011 C-429/08). La Corte sottolinea che la sequenza video di apertura, l'inno della Premier League, i film preregistrati che riportano i momenti più significativi di incontri recenti della Premier League stessa, nonché talune soluzioni grafiche, possono essere considerati quali «opere» ed essere protetti dal diritto d'autore. La trasmissione in un bar-ristorante delle trasmissioni contenenti tali opere protette, quali la sequenza video di apertura o l'inno della Premier League, costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi della direttiva sul diritto d'autore, per la quale è necessaria l'autorizzazione dell'autore delle opere stesse. Infatti, qualora un bar-ristorante diffonda tali opere alla clientela presente in loco, le opere risultano trasmesse ad un pubblico ulteriore che non è stato preso in considerazione dagli autori al momento dell'autorizzazione della radiodiffusione delle loro opere.

In questo modo la Corte di Giustizia ha chiarito che la nozione di «comunicazione al pubblico», di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, dev'essere interpretata nel senso che **comprende la trasmissione di opere radiodiffuse, per mezzo di uno schermo televisivo o altoparlanti, ai clienti presenti in un bar-ristorante.**

ALTRE FATTISPECIE: è esperienza comune che nell'ambito di negozi, minimarket, pullman, parrucchieri, ecc., vengano diffuse opere musicali o audiovisive in varie forme (soprattutto diffusione di segnali radio). Rispetto a molte di queste realtà sembra ragionevole ritenere che sussista pienamente la comunicazione al pubblico rilevante per i diritti connessi di produttori ed esecutori.

DISEGNI E FOTOGRAFIE.

UN CASO PRATICO: L'IMPRESA VUOLE REALIZZARE DEI PRODOTTI TESSILI STAMPANDO SOPRA DI ESSI VARIE FOTOGRAFIE O DISEGNI

Premessa: i diritti d'autore sulle fotografie:

- fotografie creative (diritto d'autore);
- fotografie semplici (diritto connesso: diritto di riproduzione, diffusione e spaccio per 20 anni dalla produzione della fotografia. Ex art. 90 l.a. l'esemplare della fotografia deve indicare data della fotografia e nome dell'autore, altrimenti la riproduzione non è considerata abusiva);
- mere riproduzioni, cd. fotografie di mera documentazione (nessun diritto). Sono le fotografie di scritti, documenti, disegni tecnici, ecc.

L'impresa che vuole realizzare prodotti tessili stampando sopra di essi fotografie.

È sconsigliabile utilizzare i cd. "font" a disposizione su internet.

In primo luogo perché le licenze sono non esclusive. In secondo luogo sono licenziati diritti su immagini che, secondo la licenza, potrebbero costituire violazione di diritti di proprietà intellettuale: con ogni assunzione di rischio a carico del cliente-impresa (con frequente applicazione della legge dello Stato di New York).

Vediamo le clausole più frequenti nei contratti di licenza.

L' "Utente Scaricante" accetta di indennizzare, di difendere e di liberare da ogni responsabilità Fotolia ed i suoi affiliati, per ogni

responsabilità dovuta alla trasgressione da parte dell'Utente «per tutte le utilizzazioni dell' Opera, ivi compreso e senza limitazione, i reclami o domande in giustizia seguenti: infrazione o violazione dei diritti della proprietà intellettuale». Inoltre, l'Utente scaricante accetta e riconosce che Fotolia non è in possesso di liberatorie per proprietari di beni, di titolari di marchi registrati, loghi o altre proprietà intellettuali di terze parti che potrebbero essere rappresentate in un'Opera.

Questo significa che se un'immagine (caso della fotografia di una FIAT o di una VESPA) interferisce con diritti IP diversi da quelli autorali la liceità dell'uso commerciale NON è garantita. Sarà responsabilità dell'Utente ottenere l'autorizzazione dei terzi titolari ad esempio di diritto di marchio. Addirittura, il contratto di licenza inserisce poi la clausola secondo cui «L'OPERA È FORNITA “TALE E QUALE” E, SALVO STIPULAZIONE ESPRESSA IN QUESTO CONTRATTO, NESSUNA PARTE EFFETTUA NE' DICHIARAZIONI NÉ GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COME LE GARANZIE IMPLICITE DI QUALITÀ COMMERCIALE O DI ATTITUDINE AD UN IMPIEGO PARTICOLARE».

L'esistenza di marchi (comunitari, nazionali o di fatto) raffiguranti l'oggetto dei disegni offerti da FOTOLIA, o ALTRA IMPRESA FORNITRICE delle immagini, è dunque un problema serio. Il solo accordo con FOTOLIA non è sufficiente.

Il quadro deve essere completato alla luce di altre due disposizioni tipiche di questi contratti di licenza. Il foro competente a dirimere ogni controversia tra le parti è solitamente quello di New York e la legge applicabile è parimenti quella dello stato di New York. Dunque, nei rapporti tra le parti, ogni aspetto legato alla possibile contraffazione (realizzata in Italia o in Europa) da parte dell'Utilizzatore per avere usato le immagini va valutato in base alla legge federale USA e a quella statale di New York. Ebbene, la legislazione dello stato di New York appare ancora più permissiva di quella generale federale (§ 2-312 Uniform commercial code) circa la possibilità di derogare la responsabilità del

licenziante (FOTOLIA). Infatti per il § 2-312 UCC «unless otherwise agreed, a seller that is a merchant regularly dealing in goods of the kind warrants that the goods shall be delivered free of the rightful claim of any third person by way of infringement or the like but a buyer that furnishes specifications to the seller must hold the seller harmless against any such claim that arises out of compliance with the specifications». E «a warranty under this section may be disclaimed or modified only by specific language or by circumstances that give the buyer reason to know that the seller does not claim title, that the seller is purporting to sell only the right or title as the seller or a third person may have, or that the seller is selling subject to any claims of infringement or the like».

Ebbene, il New York Uniform Commercial Code (che si applica al contratto) prevede, nell'omologo Section 2-312, la Warranty of Title and Against Infringement. **Vero è che secondo questo articolo il venditore garantisce che il «transfer» sia «rightful»** e che «the goods shall be delivered free from any security interest or other lien or encumbrance»; **ma intanto la garanzia (analogamente a quanto avviene nel generale UCC) può essere derogata** da una clausola che «give the buyer reason to know that the person selling does not claim title in himself or that he is purporting to sell only such right or title as he or a third person may have». E poi «a seller who is a merchant regularly dealing in goods of the kind warrants that the goods shall be delivered free of the rightful claim of any third person by way of infringement» solo se non «otherwise agreed».

L'impresa potrebbe conferire incarico a un bravo fotografo affinché realizzi su commissione fotografie creative in cui siano rappresentati ad esempio cuccioli di cane. Sarebbe possibile attribuire all'impresa contrattualmente tutti i diritti patrimoniali sulle immagini e la cessione dei

negativi. In questo modo l'impresa avrebbe la certezza di non violare alcun diritto sulla fotografia.

Quanto all'immagine in sè, non esiste un'esclusiva valida sul concetto (contenuto) di rappresentare, a mezzo di una fotografia, uno o più cuccioli di cane, ad esempio dentro un cesto, con un prato o dei fiori sullo sfondo. Non vi è dunque timore di realizzare contraffazioni se si creano autonome opere dell'ingegno creative su questo medesimo soggetto.

Ora: l'idea di rappresentare, a mezzo di una fotografia, uno o più cuccioli di cane, dentro un cesto (o un vaso) e con un prato o dei fiori sullo sfondo è certamente un'idea semplice: come tale non proteggibile. Sarà invece protetta la specifica fotografia (in quanto espressione dell'idea).

LE OPERE DEL DESIGN

Tribunale Milano Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale 7 luglio 2011

Il consolidarsi nel tempo di espliciti ed unanimi riconoscimenti da parte della critica, di istituzioni culturali e musei non integra certamente il fatto costitutivo dell'attribuzione di un valore artistico all'opera del design industriale - indubabilmente connesso all'atto creativo - ma costituisce invece la manifestazione e l'esplicitazione riconosciuta e condivisa dell'appartenenza dell'opera stessa al novero delle opere tutelabili dal diritto d'autore.

Tali circostanze dunque hanno rilievo e sono valutabili sul piano dell'accertamento e del riscontro di una riconducibilità alla sfera artistica di prodotti la cui destinazione alla produzione industriale è strettamente insita nella loro stessa natura e che pertanto non può costituire profilo in sé ostativo ad una possibilità di qualificazione quale oggetto d'arte di un prodotto di design, salvo scontare una contraddizione logico-giuridica difficilmente sostenibile in un quadro normativo che ha superato il limite della scindibilità precedente all'introduzione dell'art. 2 n. 10 l.a..

LE OPERE DELL'ARCHITETTURA

In architettura la progettazione è tradizionalmente distinta in tre fasi.

Il legislatore ne ha fatto ricognizione nel DPR 207/2010, contenente il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Tale ricognizione risente dell'area pubblicistica in cui si inserisce la disciplina del DPR. Tuttavia rappresenta ugualmente una sufficiente trasposizione normativa della prassi architettonica generale.

Progetto preliminare o generale, che comunque già contiene la planimetria generale e “elaborati grafici”.

Progetto definitivo, che contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi (ad es. accertamento di conformità urbanistica); inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi (nel settore pubblico assicura che i calcoli non implicino nella successiva progettazione esecutiva significative differenze tecniche e di costo).

Progetto esecutivo, che costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare (restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie). Esso rappresenta così la fase tecnicamente più definita dell'intera progettazione.

Il diritto d'autore protegge tra le opere dell'architettura anche il cd. progetto preliminare, perché requisiti di creatività anche minimi sono sufficienti (Trib. Napoli, sezione IP, 27.10.2009).