

Quaderni della rivista di diritto privato

Diretti da

Giorgio De Nova

Direzione

Giorgio De Nova

Mario Cicala

Enrico Gabrielli

Edoardo Marcenaro

Giuseppe Minniti

Vincenzo Roppo

Giuliana Scognamiglio

Giuseppe Tucci

Giuseppe Vettori

Comitato scientifico

Giorgio De Nova

Enrico Gabrielli

Natalino Irti

Pietro Rescigno

Piero Schlesinger

Paolo Spada

Adriano Vanzetti

ISBN 978-88-6611-660-8



9 788866 116608

€ 15,00



R. Romano (a curadi) Confini e intersezioni della proprietà intellettuale oggi

Quaderni della rivista di diritto privato

Confini e intersezioni della proprietà intellettuale oggi

a cura di
Rosaria Romano

CACUCCI  EDITORE
BARI

Quaderni della
rivista di
diritto privato

**Confini e intersezioni
della proprietà intellettuale oggi**

a cura di
Rosaria Romano

CACUCCI  EDITORE
BARI

Quaderni della rivista di diritto privato

Comitato scientifico: Giorgio De Nova, Enrico Gabrielli, Natalino Irti, Pietro Rescigno, Pietro Schlesinger, Paolo Spada

Direttore: Giorgio De Nova

Direzione: Giorgio De Nova, Mario Cicala, Enrico Gabrielli, Edoardo Marcenaro, Giuseppe Minniti, Vincenzo Roppo, Giuliana Scognamiglio, Giuseppe Tucci, Giuseppe Vettori

Comitato di valutazione scientifica: Pietro Abbadessa, Fabio Addis, Giuseppe Amadio, Franco Anelli, Ciro Caccavale, Carmelita Camardi, Cristina Campiglio, Paolo Carbone, Angelo Chianale, Massimo Confortini, Giovanni D'Amico, Carlos De Cores, Enrico del Prato, Valerio Di Gravio, Luis Leiva Fernández, Giovanni Furguele, Andrea Fusaro, Carlo Ibba, Raffaele Lener, Francesco Macario, Vincenzo Meli, Enrico Minervini, Massimo Miola, Salvatore Monticelli, Romulo Morales Hervias, Mario Notari, Gustavo Olivieri, Mauro Orlandi, Fabio Padovini, Pascal Pichonnaz, Paolo Pollice, Vincenzo Ricciuto, Giuseppe Santoni, Davide Sarti, Michele Sesta, Michele Tamponi, Federico Tassinari, Daniela Valentino, Gian Roberto Villa, Attilio Zimatore, Andrea Zoppini

Comitato editoriale: Giorgio Afferni, Andrea Azzaro, Roberto Calvo, Ernesto Capobianco, Lisia Carota, Donato Carusi, Alessandro Ciatti, Nicola Cipriani, Paoloefisio Corrias, Francesco Delfini, Matteo Dellacasa, Fabrizio di Marzio, Massimo Di Rienzo, Amalia Diurni, Aldo Angelo Dolmetta, Angelo Federico, Fiorenzo Festi, Antonio Fici, Gregorio Gitti, Giancarlo Laurini, Giorgio Lener, Renato Marini, Giacomo Oberto, Paolo Pardolesi, Andrea Pisani Massamormile, Giuseppe B. Portale, Mariano Robles, Rita Rolli, Renato Rordorf, Luigi Salamone, Luigi Salvato, Laura Schiuma, Maurizio Sciuto, Marco Tatarano, Giovanni Maria Uda, Carlo Venditti, Francesco Venosta, Fabrizio Volpe

CRITERI DI SELEZIONE DEI VOLUMI PUBBLICATI

La valutazione di tutti i contributi oggetto di pubblicazione viene effettuata in totale anonimato secondo il sistema "double blind", in osservanza di quanto prevede il Regolamento ANVUR, da un soggetto terzo, di volta in volta, individuato dalla Direzione, secondo le sue specifiche competenze nelle aree tematiche di pertinenza del contributo sottoposto a valutazione nell'ambito del Comitato di Valutazione composto da soggetti autonomi rispetto agli Organi della Rivista. Solo in casi eccezionali la Direzione assume direttamente la responsabilità della pubblicazione segnalando la circostanza e le relative motivazioni in una nota nella prima pagina del contributo.

L'Autore di uno scritto che aspiri ad essere pubblicato in questi Quaderni deve inviare il proprio lavoro alla Redazione, la quale svolgerà un esame preliminare concernente:

- la attualità del contributo;
 - la pertinenza dell'argomento oggetto del contributo con le materie trattate dai Quaderni.
- In caso di accettazione del contributo per la sottoposizione alla procedura di referaggio, il Direttore, o un componente della Direzione, invia il contributo ad uno o più esperti del tema trattato, designati preferibilmente fra i componenti del Comitato di Valutazione.

Il revisore (o i revisori) formulerà (o formuleranno) il proprio giudizio, tenendo conto dei seguenti parametri:

- correttezza e coerenza dell'impostazione metodologica;
- originalità dello scritto;
- adeguatezza della bibliografia e della giurisprudenza citate;
- chiarezza espositiva.

Sulla base di tali parametri, l'esito del referaggio può comportare: un giudizio di idoneità alla pubblicazione senza modifiche; un giudizio di idoneità alla pubblicazione, subordinato al previo apporto di modifiche e/o integrazioni (che verranno indicate all'Autore); un giudizio di non idoneità alla pubblicazione.

In caso di giudizio discordante fra più revisori, la decisione finale verrà assunta dal Direttore.

In caso di contributi provenienti da Autori di particolare fama o prestigio, il Direttore, sotto la sua responsabilità, può decidere di pubblicare il contributo, senza sottoporlo alla procedura di referaggio.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2017 Cacucci Editore – Bari

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Indice

| | |
|---|-----|
| <i>Introduzione</i> di Rosaria Romano | 7 |
| <i>Diritto d'autore e autori</i> di Jane C. Ginsburg | 13 |
| <i>Maigret sull'Adriatico. Riflessioni sparse su segni distintivi e opere dell'ingegno</i> di Mario Stella Richter jr. | 21 |
| <i>Responsabilità civile e proprietà intellettuale nella rete Internet</i> di Marialuisa Gambini | 39 |
| <i>Copyright e copyleft: il mondo in due dimensioni</i> di Fiona Macmillan | 59 |
| <i>Le frontiere del diritto d'autore</i> di Stefania Ercolani | 71 |
| <i>Le ontologie giuridiche e la loro integrazione con i sistemi basati su regole</i> di Giuseppe Contissa | 89 |
| <i>Realità e immaterialità: la questione delle garanzie sui diritti di proprietà intellettuale</i> di Giovanna Bilò | 113 |
| <i>Rapporti e interferenze tra segni distintivi e domain names</i> di Maria Paola Mantovani | 135 |
| <i>Appunti conclusivi</i> di Paolo Spada | 159 |

Introduzione

di Rosaria Romano

Negli ultimi decenni il diritto della proprietà intellettuale è stato modificato attraverso molteplici interventi legislativi, che ne hanno ridisegnato i confini, determinandone l'intersezione e spesso la sovrapposizione con altri sistemi ed altre regole.

A questo tema è stata dedicata la giornata di studi svoltasi a Pescara il 21 aprile 2015 presso l'Università G. d'Annunzio alla quale hanno partecipato, stando all'ordine degli interventi, Jane Ginsburg, Mario Stella Richter, Gustavo Olivieri, Marialuisa Gambini, Fiona Macmillan, Stefania Ercolani, Giuseppe Contissa, Giovanna Bilò e Paolo Spada.

L'interrogativo dal quale muove la riflessione è – si diceva – quello relativo al divenire complessivo di un sistema di regole, aspetto questo già di per sé rilevante, ma che appare ancor più meritevole di osservazione per il suo frequente intrecciarsi ad altre regole, per il suo confrontarsi con altri sistemi, che a loro volta ne condizionano letture ed interpretazioni.

Il diritto della proprietà intellettuale, pur nella considerazione della mobilità tematica della locuzione e del margine di approssimazione che questa implica¹, nasce in risposta a bisogni di tutela sempre più pressanti rispetto al rischio di riproduzione e duplicazione delle innovazioni, sia in ambito estetico culturale, come pure industriale e comunicazionale. La tecnica di tutela scelta originariamente per far fronte ai rischi derivanti dalla riproduzione, che sfrutta l'altrui contributo innovativo è quella del diritto esclusivo. Di questa tecnica di tutela a partire da un certo momento in poi, che storicamente coincide con il passaggio dal

¹ Il riferimento alla mobilità tematica, seppure riferito alla locuzione “diritto industriale”, è di SPADA in AA.VV. *Diritto Industriale*, Giappichelli, Torino, 2016, 4; l'espressione può, tuttavia, essere efficacemente utilizzata anche rispetto alla proprietà intellettuale, che conosce significati parzialmente diversi in relazione ai vari sistemi nazionali.

sistema dei privilegi a quello dei diritti esclusivi, si sono avvalsi con sempre maggiore frequenza ed incisività gli intermediari nello sfruttamento economico delle innovazioni, grazie al ricorso a strumenti negoziali atti a trasferire totalmente o parzialmente i diritti di sfruttamento sui risultati innovativi protetti.

Nel corso del tempo, tra i diversi diritti di proprietà intellettuale, il diritto d'autore si è adeguato, in misura maggiore di quanto non sia accaduto in materia di segni distintivi o di invenzioni industriali, ai mutamenti imposti dall'evoluzione tecnologica, adattandosi ad innovazioni che pure hanno segnato passaggi decisivi nel divenire della produzione estetico/culturale: dalla tutela della fotografia, alla produzione cinematografica, sino all'avvento degli strumenti di riproduzione di massa, quali fotocopiatrici e videoregistratori. Per questa ragione si è scelto di concentrare, dunque, l'attenzione soprattutto sul divenire del diritto d'autore, che seppure nel corso del tempo ha risposto e trovato soluzioni ai molteplici problemi derivanti dall'innovazione tecnologica, certamente, da ultimo, a seguito dell'avvento della tecnologia digitale, ha conosciuto una riflessione più serrata e più incisiva.

Le sollecitazioni poste dalla tecnologia digitale iniziano a manifestarsi con la soluzione scelta dal legislatore europeo di tutelare i programmi per elaboratore attraverso il diritto d'autore. Questa soluzione, a lungo discussa e molto criticata, ha aperto la strada della tutela attraverso il diritto d'autore di opere "ibride", non ascrivibili, cioè, esclusivamente all'ambito tradizionale delle creazioni protette (opere letterarie, musicali, figurative per stare al tradizionale elenco dell'art. 2 l.a.), poiché connotate da una forte componente funzionale, onde, accanto all'espressione opere ibride, si è affermata la locuzione "creazioni utili"². Da questo momento in poi acquista un peso diverso soprattutto il rapporto tra utilizzazioni riservate ed utilizzazioni libere, i margini, cioè, di libertà dei fruitori rispetto ad eventuali elaborazioni e modificazioni, il variare di alcune facoltà riservate quando si confrontino con l'ambiente digitale: è quanto accaduto rispetto all'attività di *reverse engineering*

² In ambito italiano l'espressione "creazioni utili" è stata coniata da FRASSI, *Creazioni utili e diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 1997.

o all'esaurimento del diritto, che hanno conosciuto e conoscono variazioni significative rispetto alla disciplina originaria quando riferite ai programmi per elaboratore o alle banche dati o, in termini più generali, quando si confrontino con l'ambiente digitale. Questo primo intervento ha aperto la via ad altre modifiche, che sono culminate con la direttiva 2001/29/CE c.d. direttiva *Infosoc* sul piano del diritto sostanziale e con la direttiva 2004/48/CE c.d. direttiva *enforcement* sul piano dei rimedi, le quali hanno avuto ad oggetto proprio l'adeguamento, il rafforzamento e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale anche nella rete telematica. L'avvento della tecnologia digitale ha, dunque, in prima battuta ed in una fase iniziale, contribuito sia ad ampliare l'oggetto della protezione attraverso l'attrazione al diritto d'autore di opere quali i programmi per elaboratore e poi le banche dati, sia a rafforzare le prerogative escludenti riconosciute ai titolari dei diritti proprio in ragione della estrema facilità della riproduzione di tali risultati e degli elevati rischi di disseminazione delle opere protette nelle reti telematiche.

In questa prospettiva, dunque, quel rimodularsi dei confini del diritto d'autore ed il darsi sempre più frequente di intersezioni con altri sistemi al quale rinvia il titolo. Il mutamento dei confini registrandosi soprattutto sul versante delle utilizzazioni libere, che sono, infatti, diventate eccezioni e limitazioni, l'intersezione dandosi sempre più spesso con altri sistemi, quali quello dei segni distintivi o le regole in tema di responsabilità civile per violazione dei diritti di proprietà intellettuale o, ancora, le regole in tema di concorrenza rispetto ai tentativi dei titolari dei diritti di far leva sugli stessi per porre in essere comportamenti escludenti, soprattutto quanto alla realizzazione di innovazioni derivate da quelle protette. Questo, allora, il filo rosso che lega i diversi saggi che qui si pubblicano nella consapevolezza che questo divenire complesso del diritto d'autore, ed in realtà, più ampiamente, della proprietà intellettuale, è fenomeno non solo europeo, ma planetario, globale, come i molteplici accordi internazionali in tal campo rendono evidente.

Senza volersi addentrare nei temi percorsi dai singoli lavori ai quali si rinvia, è, tuttavia, opportuno evidenziare alcuni interrogativi intorno ai quali essi muovono. In particolare, un interrogativo che percorre trasver-

salmente il dibattito sul diritto d'autore è quello dell'adeguatezza della tecnica di tutela, il diritto esclusivo, nel nuovo contesto di sfruttamento digitale. Dai diversi saggi emerge nettamente la questione fondamentale e radicale se il diritto esclusivo, nel suo strutturarsi come *property right*, sia ancora adeguato a proteggere le opere tutelate e soprattutto a remunerare gli autori e non, invece, gli intermediari della rete e se vi siano ed eventualmente come possano essere valorizzare altre tecniche di tutela, ascrivibili all'ambito del diritto a compenso o prelievo, o ancora a modelli di remunerazione alternativi, che prevedono la rinuncia, anche solo parziale, da parte del titolare del diritto all'esclusività dello stesso. In ambiente digitale, il venir meno di cose, dematerializzazione o disintermediazione, a seconda che si ponga l'accento sul momento della fruizione e circolazione o della produzione di esemplari atti a rendere l'opera fruibile, rende estremamente difficile continuare ad utilizzare il paradigma del diritto esclusivo e dei suoi rimedi.

Emerge, poi, evidentemente connesso al primo, l'interrogativo, anch'esso radicale, sulle funzioni del diritto d'autore, cioè sulla capacità dello stesso di incentivare e stimolare ancora l'innovazione estetico/culturale, quand'anche nei confronti delle utilizzazioni poste in essere da terzi si facciano sempre più stringenti eccezioni e limitazioni. In termini più generali e parallelamente al rilievo sempre maggiore acquisito dalle regole a tutela del consumatore nei diversi contesti giuridici, si staglia la figura, nuova per il diritto della proprietà intellettuale, dell'utente (legittimo) o fruitore soprattutto dei contenuti circolanti nella rete, portatore a sua volta di interessi e pretese. In realtà, i rapporti tra titolare dei diritti e soggetti che a titolo diverso utilizzano l'opera è ormai tutt'altro che univoco; se, infatti, in una prima fase, quella di trasposizione della direttiva in tema di software e poi di banche dati, il legislatore ha riconosciuto talune minime forme di tutela ai c.d. utenti legittimi, forse assimilabili a consumatori finali o comunque a soggetti che fruiscono, godono dell'opera protetta, in una seconda e più recente fase, emerge la figura, tratteggiata nella direttiva sulla gestione collettiva dei diritti (direttiva 2014/26/UE, art. 3, lett. k), dell'utilizzatore, che "è qualsiasi persona o entità le cui azioni sono subordinate all'autorizzazione del titolare dei diritti, al compenso dei titolari dei diritti o al pagamento

di un indennizzo ai titolari dei diritti e che non agisce in qualità di consumatore”. Dunque, un sistema nel quale a fianco dei titolari dei diritti oltre agli utenti, consumatori finali delle opere protette, si pongono anche gli utilizzatori, cioè coloro che sfruttano economicamente, professionalmente i risultati protetti; un sistema nel quale non si danno più solamente e prevalentemente diritti esclusivi e corrispettivi divieti di sfruttamento, ma anche diritti a compenso, prelievi, utilizzazioni consentite. Un sistema, infine, nel quale anche il degradare del diritto esclusivo in diritto a compenso o prelievo può svolgere la funzione di stimolare la produzione di innovazione e nel quale anche gli utilizzatori e persino forse gli utenti possono contribuire da un lato a remunerare gli autori, dall’altro a realizzare nuovi risultati.

Emerge, infine, un ulteriore interrogativo che riguarda la relazione tra il diritto d’autore ed altri diritti esclusivi, tra i quali, in particolare, il diritto dei segni distintivi; è, infatti, vivacemente discusso il tema della sovrapposizione tra diversi diritti esclusivi, se, cioè, la medesima opera possa contemporaneamente e congiuntamente essere protetta attraverso il diritto d’autore ed attraverso il diritto sui segni distintivi; in taluni casi, vi sono regole specifiche per evitare il cumulo tra regimi diversi di tutela, come per taluni marchi di forma, rispetto ai quali sono previste specifiche preclusioni alla registrazione, in altri è, invece, almeno in principio, ammissibile la duplice tutela; tuttavia, la possibilità di godere rispetto ad un medesimo oggetto di un duplice e sovrapposto regime di tutela, sia secondo la disciplina dei segni distintivi, che secondo quella del diritto d’autore, potrebbe condurre ad un eccesso di protezione, tale da determinare effetti frenanti sulla produzione stessa di risultati innovativi, anche e soprattutto grazie all’assenza di un limite temporale della tutela in materia di segni distintivi. Ancora, intersezioni tra il diritto d’autore ed altri sistemi, altre regole, possono aversi con riferimento alla responsabilità per violazione dei diritti d’autore in ambito digitale, diventando problematico utilizzare categorie e rimedi tradizionali in un contesto nel quale la “neutralità” degli intermediari sembra costituire il criterio che guida la condotta degli stessi; o, infine, intersezioni si danno tra il diritto della proprietà intellettuale ed il diritto della concorrenza, quest’ultimo chiamato, in diverse occasioni, a fare da antidoto

agli eccessi della protezione, interferendo, appunto, con il diritto della proprietà intellettuale in funzione di ripristino dell'equilibrio tra spinta all'innovazione e utilizzazione economica della stessa.