

# Quaderni di Diritto Mercato Tecnologia



Direttore Scientifico  
Alberto Maria Gambino

## COMITATO SCIENTIFICO

Guido Alpa  
Vincenzo Di Cataldo  
Giusella Finocchiaro  
Giorgio Florida  
Gianpiero Gamaleri  
Alberto M. Gambino  
Gustavo Ghidini  
Andrea Guaccero  
Mario Libertini  
Francesco Macario  
Roberto Mastroianni  
Giorgio Meo

Cesare Mirabelli  
Enrico Moscati  
Alberto Musso  
Luca Nivarra  
Gustavo Olivieri  
Cristoforo Osti  
Roberto Pardolesi  
Giuliana Scognamiglio  
Giuseppe Sena  
Salvatore Sica  
Vincenzo Zeno-Zencovich  
Andrea Zoppini

Rivista Scientifica

ISSN (Online edition): 2239-7442

# QUADERNI DI

## diritto mercato tecnologia



**Numero 1**  
**Anno IV**  
**Gennaio/Marzo 2014**

CON CONTRIBUTI DI:

Giulia Arangüena, Vincenzo Lino, Gilberto Nava, Giulio Pascali, Giorgio Santoro.

## ***Opere dell'ingegno: più libertà per i “derivati culturali”***

di  
**Gustavo Ghidini**

### ***Introduzione***

La protezione contro la utilizzazione non autorizzata delle opere dell'ingegno comprende sia l'appropriazione “diretta” – la vera e propria riproduzione – sia quelle “appropriations indirectes” costituite da “changements, additions ou retranchements, non essentiels, sans présenter d'ailleurs le caractère d'une nouvelle oeuvre originale” (art.10 Conv. Berna, testo del 1886; nella stessa linea sostanziale si esprime l'art.4 LA). Si tratta in sostanza di opportuni e ragionevoli adattamenti “materiali” del divieto di contraffazione.

Ma allorché si realizzino, dell'opera originaria, “elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa” (art 4 LA), si è in presenza di un'opera cd derivata, oggetto di *propria* protezione autoriale “senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria” (art. cit.).

Si dischiude qui una problematica complessa quanto cruciale, che dai rapporti fra autori di opere derivate, e titolari (autori od editori) dei diritti di sfruttamento delle opere originali si proietta sul piano del perseguimento della missione propulsiva della cultura e dell'informazione dell'istituto che ci occupa. L'importanza del tema merita una specifica riflessione, orientata ad esplorare soluzioni—interpretative ove possibile, altrimenti *de lege ferenda* - idonee a comporre in modo equilibrato i conflitti di interesse fra gli autori ed editori dell'opera originaria (interessi *non*necessariamente coincidenti, come vedremo) ed autori e (potenziali) editori delle opere derivate. In modo equilibrato e sotto l'egida del valore-obiettivo costituzionale della promozione e della diffusione della cultura.

### ***Il cuore della problematica***

Analogamente a quanto avviene nel campo scientifico e tecnico, anche in quello delle “opere letterarie e artistiche” il fenomeno delle elaborazioni realizzate ‘lavorando su’ opere precedenti, è di eminente rilievo. Basti pensare alla traduzione, strumento principe della circolazione internazionale della cultura. O alle riduzioni di opere letterarie per l'infanzia, a trasposizioni teatrali e cinematografiche di romanzi, alle “variazioni” musicali etc. Oggi, poi, le tecniche digitali hanno aperto la strada alle trasformazioni cd interattive realizzate da utenti di opere diffuse su reti telematiche: è anche questo un aspetto del fenomeno, di crescente rilievo, del cd *User Generated Content*. Sul piano, insomma, della creatività (e della conseguente diffusione di nuove opere) gli autori di... derivati culturali, a differenza di quelli finanziari, non meritano diffidenza: e proprio per la loro capacità di

contribuire allo sviluppo della cultura. Ovviamente, come poc'anzi accennato, la valorizzazione del loro apporto creativo deve essere bilanciata, in modo 'proporzionato', sia con i diritti dei titolari dell'opera originaria sia con quelli della collettività a fruire delle nuove produzioni culturali.

Ora, che diritto dell'autore sull'opera si estenda in linea di principio alle diverse forme di "sfruttamento derivato" della sua opera (quando vi sia un tale effettivo sfruttamento: sul che v. in appresso) va certo approvato. Tale estensione (art.12 LA) appare congrua con l'obbiettivo di una piena tutela dell'autore rispetto all'ampia varietà dei possibili modi di sfruttamento dell'opera stessa. Ma il punto è che questa estensione non dovrebbe avvenire in modi tali da impedire la circolazione di nuovi contributi culturali, e per ciò stesso quel doveroso equilibrato componimento fra i legittimi interessi dei titolari dell'opera originale e quelli sia degli autori derivati (e loro aventi causa) sia della collettività dei potenziali fruitori.

Il vigente assetto normativo assicura un siffatto virtuoso equilibrio? Se ne può dubitare.

Beninteso: non viene in questione, in linea di principio generale, la piena libertà di *creazione*, e quindi la piena appartenenza originaria all'autore (con la deroga, di dubbia costituzionalità, in materia di *design* e di software: cfr. artt.12 bis e 12 ter LA) di siffatto tipo di opere (lo stesso avviene, sotto il profilo in parola, per l'inventore "dipendente"). Tale piena libertà, già deducibile *a contrariis* dalla citata norma di Berna 1886, è affermata sia dal testo attuale della Convenzione (art.2.3) sia da quello della LA (art.4).

Il punto problematico riguarda (non, appunto, la creazione, bensì) la *pubblicazione* dell'opera derivata. E precisamente, la soggezione dell'autore "derivato" al *placet* (e quindi al...dazio) del titolare dell'opera originaria appunto per poter l'opera - la *sua* .

A tal proposito, sia il testo di Berna sia quello della LA, prospettano una soggezione *tout court*, in termini, a quel *placet*. La lettera delle norme è *tranchante*: "senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria..." (art.4 LA), "senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale...." (art. 2.3. Convenzione). Nessuna riserva, nessuna eccezione.

La formulazione letterale potrebbe dunque incoraggiare la equiparazione *tout court* del concetto *normativo* di "derivazione" con quello dell'uso linguistico comune, riferito semplicemente ad una riconoscibile evocazione, anche solo tematica, dell'opera originale. Con la conseguenza di confermare la soggezione incondizionata, e a 360°, degli autori di opere derivate al *placet*, e dunque al potere interdittivo dei titolari di quelle originarie, per tutta la lunghissima durata del diritto di questi ultimi.

Ora, è lapalissiano osservare che, al di là del piano dei rapporti economici fra le parti private, l'accoglimento di una soluzione siffatta può direttamente riflettersi in pregiudizio delle dinamiche della creatività e della diffusione della cultura. Ogniquale volta si interdice all'autore 'derivato', o al suo (e/o editore avente causa) di pubblicare la *sua* opera, si priva il pubblico della conoscenza di nuovi contributi culturali e informativi. E se '*tutto*' quel che evoca l'originale, anche — ripeto — sul mero piano tematico e/o concettuale, fosse soggetto a quella interdizione, il rischio per la circolazione di nuove

opere della cultura si farebbe immanente. ( Ed è altresì ragionevole opinare che il rischio di interdizione della pubblicazione, e quello...derivato, di imposizione di condizioni gravose per concedere il consenso, possano disincentivare la stessa attività di creazione dell’opera derivata, e – ancor più – la disponibilità di un editore ad acquistarla).

Certo: sul piano dell’interpretazione, non basta *adducere inconveniens* né ripetere, con San Paolo, “littera occidit”. Ma quella indiscriminata, direi bulimica estensione del diritto del titolare dell’opera originale non appare positivamente sostenibile alla luce del fondamentale principio dicotomico che esclude “le idee” dalla protezione autoriale. La coerenza con detto principio consente di mettere a fuoco il concetto *giuridico* di “derivazione”, scremando così ciò che deve da ciò che non deve pagar dazio. E così, di distinguere derivate “dipendenti” da derivate “autonome”.

Cominciamo con l’osservare che elementi quali “il tema”, “la storia”, “il significato” e simili rappresentano intrinsecamente “idee”: le quali, sappiamo, non sono tutelabili dal diritto d’autore. Dunque, l’ “aggancio”, e persino il “furto” tematico, la adozione della stessa “tesi”, pur ove riconoscibilissimi, non bastano a configurare un’opera come derivata in senso giuridico. E’ illuminante il riferimento all’opera derivata musicale contenuto nella prima legislazione del Regno d’Italia nel quale si negava la sussistenza di una violazione del diritto dell’autore dell’opera originaria nei “casi in cui un *motivo* di un’opera originale diventi occasione o tema di una composizione musicale che costituisca una nuova opera” (corsivo originale). Il “motivo”, il *Motif*: cioè l’*idea* musicale...

Il concetto giuridico di “derivazione” va dunque riferito al piano della “espressione”: e quindi all’*riconoscibile ascendenza di impronta espressiva*, alla comunanza/continuità (percepibile al di là della eventualmente diversa tipologia rappresentativa) di ispirazione stilistica.

In questa prospettiva ( che mi pare sostanzialmente abbracciata sia dalla decisione della Corte USA – 2nd Cir. April 25, 2013 in *Cairou v. Prince* - sia da quella di Trib Milano – ord. 14 luglio 2013, in *Fondation Giacometti c. Fondazione Prada*) è quello della parodia il più convincente esempio di “derivata autonoma”: che non deve “chiedere permesso”, né (quindi) pagar dazio anche agli effetti della pubblicazione.

Come statui conobbe il Tribunale di Milano nel noto caso Tamaro/Luttazzi (ord. 29 gennaio 1996, *Tamaro e Baldini & Castodi c. Comix srl e PDE srl*, in *AIDA*, 1996, 669), la stessa ampia riproduzione di brani e sequenze di un’opera altrui (e proprio il genere parodistico impone che la riproduzione sia ampia), se effettuata all’insegna e all’interno di una cifra espressiva tutta diversa, anzi smaccatamente opposta a quella dell’opera originaria, fonda la piena autonomia dell’opera parodistica. La beffarda scurrilità goliardica di “Va dove ti porta il clito” (*sic*) di Daniele Luttazzi è opera autonoma rispetto a quella, ispirata a delicato intimismo, del famoso romanzo di Susanna Tamaro.

### ***Proposte di riforma***

Questo, dunque, della radicale autonomia espressiva, è il postulato, e lo spazio, della nozione giuridica di “derivazione indipendente” - analogamente, e con le debite differenze, a quanto avviene in campo brevettuale per le cd invenzioni di nuovo uso (art. 46.4 CPI). Al di là di questo non ravviso, *de lege lata*, ulteriori spazi interpretativi per realizzare un regime che non assoggetti l’opera derivata al placet - e al dazio - del titolare di quella originaria per tutta la durata del copyright (ma rispetto all’interesse alla circolazione di nuove opere culturali è troppo lungo persino il termine ventennale, per di più rinnovabile, del/i contratto/i di edizione).

Da qui l’esigenza di una equilibrata attenuazione dell’assolutezza e semi-perpetuità di quel potere interdittivo. Esigenza che può essere soddisfatta solo da un intervento riformatore.

Allo scopo, e in termini tecnici, si possono concepire tre vie.

Una prima è quella dell’accorciamento del termine dell’esclusiva rispetto a utilizzazioni derivate, sulla falsariga del modello normativo inaugurato dall’Austria nel 1846 e seguito dal Regno d’Italia nel 1865 e dalla Conv di Berna nel 1886 in materia di traduzione, l’opera derivata essenziale per la diffusione internazionale della cultura.

La seconda concepibile via è quella seguita, sempre a proposito della traduzione, dall’*Acte additionel* del 1896 di Berna. E’ la via di un diritto di licenza per “mancata attuazione” della traduzione in una certa lingua entro un determinato (dieci anni, art.1.III *Acte* cit.). La attribuzione di detta licenza - non esclusiva, “fair and non discriminatory” (FRAND) - dovrebbe essere affidata prima al negoziato fra le parti (eventualmente delegato a società di gestione collettiva) con intervento giudiziale solo in caso di mancato accordo. La terza via, che (anche qui) prediligo, è quella del modello istituito dall’art. 99 LA per i progetti di lavori dell’ingegneria e altri lavori analoghi. Il modello, dunque di un accesso libero - *ab initio*, o al massimo dopo due/tre anni dalla creazione originaria - e pagante. In tal modo si compenserebbe/ro il/i titolare/i dell’opera originaria, senza privare il pubblico, per lunghi anni, dal fruire di una nuova (e pur “dipendente”) opera e senza parimenti privare per lunghi anni l’autore di questa di ottenere la *chance* di farla pubblicare, nell’interesse morale suo, e in quello economico suo e del suo editore. Il richiamo, di nuovo, alla traduzione, conforta decisamente la proposta: si pensi, in particolare, alla esigenza di far circolare internazionalmente opere scientifiche che indichino nuove vie per la cura di gravi malattie. O, parimenti, opere letterarie e saggistiche di alto livello culturale.

Analoga riflessione critica, e proposte di riforma, suscita la incondizionata permanenza del potere escludente del titolare del *copyright* anche rispetto alle ristampe (dunque riproduzioni) di opere da tempo non ripubblicate: ormai fuori catalogo, come si dice. Permanenza che può protrarsi per tutta la durata - sino a venti anni, per di più rinnovabile - del/i contratto/i di edizione(licenze, in sostanza) ex art 122 LA - Ovvero addirittura per l’intera durata del diritto se questo fu oggetto di cessione (cfr art. 107 LA).

Anche rispetto a tale ipotesi, infatti, non si vede valida ragione per consentire di bloccare la pubblicazione di un’opera che l’editore originario abbia da anni “abbandonato”, e per la quale eventualmente rinasca un interesse da parte di altri editori. Anche qui, l’evoluzione è stata regressiva: si pensi che la cessazione del *copyright*, in un tale caso, era stata decretata da una Ordinanza danese del 1741.

A proposito della traduzione, è istruttivo ricordare la involuzione protezionistica subita dal relativo regime. Nella citata prima legge autoriale del Regno d’Italia (R.D. 2358/1865) e, poi, nella Convenzione di Berna del 1886, il diritto di fare o autorizzare traduzioni era riservato esclusivamente all’autore per 10 anni (art.5), dopo che i terzi avrebbero potuto liberamente pubblicare le loro traduzioni. Dieci anni dopo, come appena ricordato, l’*Acte additionel* sostituì il regime originario con uno fondato su un diritto dei terzi ad ottenere una a licenza in caso di mancata esecuzione di traduzioni entro il decennio dalla prima pubblicazione dell’opera.

Il regime successivo, e tuttora vigente, introdotto con la Conferenza di Revisione di Berlino del 1908, prevede *tout court* la integrale riconduzione del diritto di tradurre al termine generale di durata del *copyright*, senza più alcuna sanzione dell’inerzia .

Va ricordato che il modello normativo fatto proprio sia dalla citata legge italiana del 1865, sia dal testo del 1886 di Berna, era stato anticipato, ed anzi con ben maggiore “apertura” (*un* solo anno di esclusiva sulle traduzioni) dalla legislazione del 1846 dell’ impero Austro-ungarico. Impero che riuniva numerosi popoli di diversa lingua (22), e favoriva quindi con lungimiranza la traduzione come strumento di coesione delle diverse culture nazionali.

Coraggio - diceva Flaiano - il meglio è passato.

---

Note:

[1] TU delle leggi 2337 del 1865, 2652 del 1875 e 756 del 1882, promulgato con R.decreto n.1012 del 1882 :ivi, art. 3. co.3)

[2] Per elementare correttezza, informo che nella vertenza milanese fui co-difensore di Daniele Luttazzi.

[3] Riterrei altresì che una siffatta licenza dovrebbe essere ‘incrociabile’(cross-licence) con una analoga a favore dell’*autore* dell’opera originaria, sul modello previsto per le invenzioni dipendenti di alto profilo (art. 71.2 CPI). E ciò in nome della promozione della ‘creatività successiva’ , ossia delle *chances* di sviluppo di nuove elaborazioni creative (...derivate dalle derivate, ‘a catena’) da parte, appunto, dello stesso autore dell’opera originaria.

[4] Sulla discrezionalità del potere dell’editore in tema di ristampe cfr. art. 122 ult.co. LA.

[5] V. il testo in lingua inglese in S. Ladas, *The International Protection of Literary and Artistic Property*, New York,1938, I, 18.

**QUADERNI DI  
DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA**

**Numero 1 - 2014  
Anno IV  
[www. dimt. it](http://www.dimt.it)**

**ISSN (Online edition): 2239-7442**

