



LORENZO ALBERTINI

Professore a contratto di Diritto della proprietà intellettuale – Università di Verona

L'OPERA ELABORATA E LA QUESTIONE DELLA SUA TITOLARITÀ

SOMMARIO: 1. Introduzione. Le opere plurisoggettive (o soggettivamente complesse) in generale. – 2. Le opere elaborate (o derivate). – 3. Il triplice possibile rapporto tra l'opera originaria e quella derivata. – 4. La titolarità della opera elaborata: comunione tra autore dell'opera originaria ed elaboratore. – 5. La titolarità della opera elaborata: comunione o regime dell'opera composta. – 6. (segue) la titolarità della opera elaborata: comunione o regime dell'opera composta. – 7. La titolarità, invece, spetta solamente all'elaboratore. il consenso dell'autore dell'opera originaria non rileva ai fini della nascita del diritto su quella elaborata. – 8. Il consenso dell'autore dell'opera originaria non costituisce requisito non solo per la nascita del diritto su quella elaborata, ma nemmeno per la tutela di questa. – 9. Trattasi di "atto lecito dannoso"? – 10. Ancora sull'interpretazione del concetto "senza pregiudizio dei diritti ...", posto dall'art. 4 l. aut. conclusione sul punto della titolarità esclusiva in capo all'elaboratore. – 11. Spunti traibili dalla disciplina proprietaria delle accessioni. – 12. In particolare, delle regole sulla specificazione. – 13. Spunti anche dalla disciplina dei brevetti dipendenti. – 14. (segue) applicabili al diritto di autore. – 15. Cenni sul regime dell'opera elaborata. – 16. L'autorizzazione dell'autore dell'opera originaria. – 17. Obbligo di menzione dell'opera originaria? – 18. Le ulteriori elaborazioni (dell'opera originaria e di quella elaborata).

1. – Le opere create da più persone (o "soggettivamente complesse": usiamo per ora il termine in modo generico) pongono alcuni problemi giuridici: ad es. quello dell'individuazione del soggetto, che acquista la titolarità del relativo diritto di autore e la disciplina giuridica di tale situazione giuridica (durata, esercizio, ecc.).

Solitamente esse son classificate in opere in comunione, opere collettive e opere composte (ma il linguaggio adoperato non è sempre univoco¹).

Le opere in comunione son quelle, cui pensava l'art. 10 l. aut. e cioè quelle formate "col contributo inscindibile e indistinguibile di più persone": il diritto appartiene in comunione a costoro.

Le opere collettive son quelle che constano di più contributi reciprocamente distinguibili e riuniti secondo un criterio, tale da far diventare tale unione una creazione autonoma (art. 3 l. aut.). Autore è chi organizza e dirige la creazione dell'opera collettiva (art. 7/1 l. aut.), anche se il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore (art. 38 l. aut.).

Di "opera composta", infine, non c'è espressa definizione nella legge, la quale però ne considera i principali (almeno all'epoca) tipi: opere musicali con parole (art. 33 ss. l. aut.) e opere cinematografiche (art. 44 ss. l. aut.). Anche qui c'è una divaricazione tra attribuzione della titolarità autorale da un lato e attribuzione del potere di esercitarne le facoltà patrimoniali (o alcune

¹ Ad es. secondo T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*³, Giuffrè, 1960, 774, le opere composte e collettive (v. subito *infra*) appartengono a due subcategorie da ricondurre alla più ampia categoria delle opere complesse. Per richiami ad altre classificazioni dottrinali v. C. DI COCCO, *L'opera multimediale*, Giappichelli, 2005, 104, nota 205.



di esse)², dall'altro. Coautori sono i soggetti che hanno dato l'apporto alla creazione, mentre l'esercizio del diritto spetta all'autore della parte musicale (art. 34/1 l. aut.) e, rispettivamente, al produttore (art. 45/1 l. aut.), almeno per lo sfruttamento cinematografico: art. 46/1 l. aut.). In tali casi i contributi son distinguibili e, in una certa misura, son pure fruibili separatamente. Tuttavia – il punto è importante – quando sono uniti, formano una nuova opera, dotata di una propria individualità: il che non si può dire (o lo si può in termini ben diversi) nell'opera collettiva.

Nelle opere composte il regime di coautorialità è probabilmente da ricondurre alla comunione, come si desume dal richiamo presente negli artt. 34/1 e 36/2 l. aut.; richiamo che invece manca nelle opere cinematografiche, anche se non ci pare si possa concludere diversamente, stante la espressa qualificazione di coautorialità (art. 44 l. aut.). Ne emerge però un regime giuridico comunista in versione particolare, in quanto i due gruppi di norme (opere musicali con parole; opere cinematografiche) hanno diverse regole specifiche, che prevalgono su quelle astrattamente applicabili della comunione in generale³.

² L'art. 45 legge sul diritto di autore, n. 633/1941 (di seguito: "l. aut."), peraltro, a dispetto del tenore letterale, attribuisce al produttore cinematografico non il mero esercizio del diritto ma la sua titolarità, come per lo più si pensa: v. M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, Giuffrè, 2011, p. 80, nota 152 e ivi citazz., nonché Trib. Roma, sez. IP, 24 novembre 2008, in *A.I.D.A.*, XIX-2010, § 1345/2.

³ Si è sostenuto trattarsi invece di rapporto di associazione in partecipazione, sulla base, da una parte, di una interpretazione restrittiva dell'art. 10 l. aut. (in particolare, dei requisiti di inscindibilità e indistinguibilità) e, dall'altra, di una svalutazione dell'uso del termine *comunione* nei citt. art. 34 e 36 l. aut. (dicendosi che essi non indicano una qualificazione organica e inderogabile per l'interprete e comunque che essa è controbalanciata in senso opposto dall'art. 10, che invece richiede inscindibilità e indistinguibilità): così G. GITTI, *La comunione del diritto di autore e i rapporti con la SIAE*, nota a Trib. Roma 3 marzo 1993, Sarcina c. SIAE-Edi Records-Federico, in *A.I.D.A.*, III-1994, § 227, 345 ss. Tuttavia la svalutazione del riferimento alla comunione non persuade: ci pare invece, da un lato, che esso sia elemento forte per ritenere sistematicamente coerente la contitolarità; dall'altro, che la mancanza di inscindibilità e indistinguibilità non impedisca che la disciplina della comunione possa esservi estesa ugualmente (si tratterà di vedere per quali norme sulla comunione il richiamo sia ragionevole, tenuto conto della presenza di eventuali norme nella specifica *sedes materiae* che di certo prevarranno). La proposta, però, non persuade nemmeno nella *pars construens*. È vero infatti che l'associazione in partecipazione non richiede un'attività di impresa, potendo limitarsi ad un singolo affare (dato testuale) e che non richiede imprenditorialità nell'associante, bastando lo scopo di lucro (v. G. MIGNONE, *L'associazione in partecipazione. Artt. 2549-2554*, in *Il Cod. Civ. Comm. dir. da F. Busnelli*, Giuffrè, 2008, 54, 64/5, 68 ss.; M. RUBINO DE RITIS, *sub art. 2549*, in *Delle società-Dell'azienda-Della concorrenza Artt. 2511-2574*, a cura di D. Santosuosso, in *Comm. del cod. civ. dir. da E. Gabrielli*, Utet, 2014, 684-685). Addirittura, secondo certa dottrina l'autonomia dell'associante nella gestione è tale che egli non è nemmeno obbligato ad investire quanto ricevuto dall'associato nell'impresa o nell'affare (M. RUBINO DE RITIS, *sub art. 2549*, cit., 692-3) Ed allora il singolo affare potrebbe ben essere costituito dallo sfruttamento economico del contributo autorale dell'associante in combinazione con altri contributi creativi. Tuttavia il forte ostacolo alla sua utilizzabilità sta nel fatto che nell'associazione in partecipazione l'affare gerito è un'impresa o affare proprio dell'associante (G. MIGNONE, *L'associazione in partecipazione*, cit., 338-345, *passim*), cui l'associato dà un apporto per lo più di finanziamento (G. MIGNONE, *op. cit.*, 341 e 433): come confermano alcune regole, tra cui, ad es.: – l'art. 2551 (per cui i terzi hanno rapporti solo con l'associante, mentre nel ns. caso, stante la coautorialità, il terzo li assume con tutti i coautori, anche se la rappresentanza spetta al soggetto legittimato ex artt. 34 co. 1 e 37/1); – la necessità di stimare il valore dell'apporto (G. MIGNONE, *L'associazione in partecipazione*, cit., 416, ove anche indicazione dei fini per i quali va eseguita la stima), necessità assente nel nostro caso, ove è stabilita una quota di contitolarità e dun-



2. – La complessità soggettiva può però estrinsecarsi anche in una quarta modalità: quella delle opere c.d. derivate o elaborate, in cui un’opera viene creata riprendendo elementi di un’opera precedente, della quale quindi costituisce una “elaborazione”, stando alla terminologia dell’art. 4 l. aut.

I termini “derivata” ed “elaborata” in questo scritto verranno utilizzati come sinonimi⁴.

Il concetto di “elaborazione” non è di immediata e/o univoca comprensione, dipendendo dall’opinione che si ha sui requisiti di tutelabilità e sull’area oggettiva coperta dalla esclusiva.

Per elaborazione, secondo una tesi diffusa, si intende l’opera che esprime in una nuova forma esterna la forma interna (in parte modificando anche questa) di un’altra opera, in guisa che in essa sia riconoscibile la sostanza dell’opera preesistente⁵. Oppure, secondo una differente posizione, si intende una nuova rappresentazione dello stesso contenuto intellettuale, che sia tale

que solamente un rapporto di valore reciproco (art. 34, co. 2-3, l. aut.) anziché in termini assoluti come nell’assoc. in part., in cui non c’è una stima del contributo dell’associante; – l’art. 2553 sulla partecipazione alle perdite uguale agli utili, entro il limite del valore dell’apporto; – quella per cui l’apporto viene trasferito all’associante entrando nel suo patrimonio (G. MIGNONE, *op. cit.*, 401 e 407 ss. § 1), effetto escluso nel caso nostro. Nel caso delle opere composte non è ravvisabile un affare “proprio” di una delle parti: quelli così indicati dall’a. (autore della parte musicale: art. 34 co. 1; autore della parte coreografica pantomimica o musicale: art. 37 co. 1) non sono soggetti che conducono un loro affare, dotato di autonomia, al quale si associa questo o quell’apporto strumentalmente orientato alla miglior conduzione dell’affare stesso. Si tratta invece di apporti progettati sin dall’inizio per vivere assieme, che danno vita quindi ad un esito totalmente diverso da quello a cui può dar vita l’attività del solo associante isolatamente presa. A tale *modus operandi* è consona una qualificazione di con titolarità, più che di associazione in partecipazione. In sostanza, in quest’ultima esiste un rapporto di netta principalità dell’affare dell’associante rispetto all’apporto dell’associato (il secondo è in funzione del primo), che è azzardato riscontrare nelle opere composte. In queste ultime non si può dire che il contributo artistico del soggetto privo di legittimazione all’esercizio dei diritti economici (da questa dottrina parificato all’associato) abbia una mera funzione strumentale al miglior sfruttamento del contributo artistico del soggetto legittimato a tale esercizio. Questo è confermato dalla derogabilità della concentrazione della legittimazione in capo ad un solo soggetto (esplicitata solo nell’art. 37, ma certamente operante anche nell’art. 34), inconcepibile se si trattasse di “affare proprio” del solo coautore legittimato: legittimazione che costituisce solo un mezzo per facilitare la circolazione e lo sfruttamento dell’opera nel suo complesso, i quali potrebbero venir altrimenti ostacolati dalle ordinarie regole della comunione.

⁴ È opportuno un uso vigile dei termini, essendoci il rischio di confusione. Ad es. nel diritto brevettuale si è parlato di “derivazione” come rapporto di collegamento con precedente invenzione così esiguo da non generare vincoli giuridici, e di “dipendenza” in relazione alla fattispecie di cui all’art. 68 co. 2 cod. propr. ind. (A. MUSSO, *Il rapporto di dipendenza fra invenzioni biotecnologiche (o con prodotti e materiali da esse «derivati»*), in *Confini e fronti dell’innovazione biotecnologica per la proprietà intellettuale* a cura di G. Olivieri-V. Falce-E. Arezzo, Giuffrè, 2014, 88).

⁵ Affermazione frequente: ad es. in E. SPAZIANI TESTA, *Le elaborazioni delle opere letterarie*, in *Il dir. d’aut.*, 1959, 551 e 555, e in T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., 717. Secondo Spaziani Testa, proprio la disciplina delle elaborazioni prova che la tutela d’autore protegge pure la forma interna (*ivi*, 565). Non necessariamente però – il punto è importante – la presenza della riconoscibilità significa che l’opera successiva vada sottoposta al regime di quelle elaborate: potrà infatti essere considerata del tutto indipendente (*id est*, anch’essa originaria), qualora la ripresa di materiali altrui sia caratterizzata da una sufficiente strumentalità funzionale per un diverso effetto artistico o comunque estetico: così ampiamente A. MUSSO, *Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche. Artt. 2575-2583*, in *Comm. cod. civ. Scialoja Branca* a cura di F. Galgano, Zanichelli-Soc. ed. del Foro It., 2008, 43-44, 198/9 alla nota 23 e testo corrisp. (ma v. *ivi* l’intero § 10 *sub* art. 2577) nonché 266/7.



da non distruggere la identità della opera oggetto di elaborazione; la conservazione della individualità di questa è in correlazione con l'intento della elaborazione che è quello non già di distruggere codesta individualità, bensì soltanto di portare la stessa opera ad un nuovo pubblico, di creare ad essa nuovi veicoli di comunicazione intellettuale⁶.

È a questo tipo di opera soggettivamente complessa che intendiamo dedicare qualche riflessione.

Alcuni esempi di elaborazione sono posti dalla legge (art. 4 l. aut.): traduzioni in altra lingua, trasformazioni da una forma letteraria o artistica ad un'altra (es.: da romanzo a dramma teatrale o a film), modificazioni o aggiunte che costituiscano "rifacimento sostanziale" dell'opera originaria, adattamenti (per rendere l'opera riproducibile o rappresentabile con un mezzo diverso), riduzioni, compendi, variazioni – soprattutto musicali – che non costituiscano opere originali (altrimenti sarebbero protette come opere originali dall'art. 2 n. 2 l. aut.)⁷.

L'elenco non ha natura tassativa: lo dice la lettera dell'art. 4 nonché forse anche la logica della tutela di autore (questo secondo punto peraltro è controvertibile: si v. la discussione negli USA sulla ampiezza del diritto sui *derivatives works*, accennata *infra*). Possono esservi dunque elaborazioni protette non comprese in esso, id est "atipiche", anche perché tecnologicamente successive alla emanazione della l. aut.: la raccolta in volumi di opere già pubblicate, la trasformazione di films muti in sonori⁸, la colorazione di un film in bianco e nero⁹, il remake e il sequel¹⁰ di un film, l'edizione critica di un'opera, il restauro, la correzioni degli errori, la traduzione dei dialoghi di un film, l'opera multimediale¹¹, il sampling¹², la realizzazione di una ver-

⁶ Così E. PIOLA CASELLI, *Trattato del diritto di autore e del contratto di edizione*², E. Marghieri e Utet editori, 1927, pp. 464-5 (ammettendo il mutamento anche della forma interna, non solo esterna). Un discorso giuridicamente preciso dovrebbe partire da basi di teoria estetica e dunque potrebbe differenziarsi in base ai diversi tipi di opere, sia nel caso di permanenza nel medesimo genere artistico, sia nel caso di trasformazione in genere diverso. Tre sarebbero le modalità con cui ci si può appropriare della creatività altrui: rielaborazione della forma interna; trasformazione della forma esterna; inserimento dell'opera originaria in un diverso contesto (F. MASTROLILLI, *sub art. 18.3*, in *Cod. comm. della propr. ind. e intell.* a cura di C. Galli e A.M. Gambino, Utet, 2011, 2948).

⁷ Le elaborazioni sono state divise in tre macrogruppi dalla dottrina statunitense: compendi (*shorter versions*), versioni fedeli (*faithful renditions*) e trasformazioni da un genere all'altro (*transformations of expression from one medium or genre to another*): P. SAMUELSON, *The Quest for a Sound Conception of Copyright's Derivative Work Right*, in *Georgetown Law Journal*, 2013, 1518 ss.

⁸ App. Milano 19 dicembre 2000, Electa srl c. Filmverhuurkantoor de Dam BV, in *A.I.D.A.*, X-2001, Rep. Sist.-I) dir. d'aut., *sub* 2.11, s.m. (anche se si trattò di una elaborazione più ampia della mera sonorizzazione).

⁹ Così Trib. Milano, sez. sp. in mat. di impresa, 06 febbraio 2013, Warner Bros. ed altri c. Password srl ed altri, *A.I.D.A.*, XXII-2013, § 1571/2, con la conseguenza che il colorista diviene coautore *ex art. 10/2*. Il caso opposto (decolorazione) è stato ritenuto esercizio del diritto di riproduzione, non di quello di elaborazione, dalla dottrina statunitense: v. *infra*, nota 28.

¹⁰ Trib. Roma ord. 6 marzo 2001, D. Grieco c. Francescandrea srl-Medusa film s.p.a., in *A.I.D.A.*, X-2001, § 807.

¹¹ La dottrina tende a considerarla opera derivata, qualora riprenda opere o porzioni di opere altrui: C. DI COCCO, *L'opera multimediale*, cit., 116-120 (v. pp. 37-40 per una definizione di opere, *rectius* prodotti, multimediali); L. NIVARRA, *Le opere multimediali su Internet*, in *A.I.D.A.*, 1996, 131 ss., a 141.



sione “in scala”¹³, ecc. Anzi, è probabilmente esatto che le nuova possibilità tecniche di manipolazione delle opere, anche sotto il profilo della aggregazione creativa ed anche se differenti tra loro, attribuisce un rilievo crescente al diritto di elaborazione¹⁴. Per la sua importanza merita un cenno a parte la parodia, dato che per essa probabilmente ricorre un principio generale di liceità, fondato sull’art. 70 l. aut. o sugli artt. 21 e 33 Cost.¹⁵.

L’inclusione dell’opera elaborata nel concetto di opere soggettivamente complesse va fatta con cautela per evitare equivoci terminologici. È corretta solo intendendo il concetto in senso ampio, ad es. nel senso di opera che veda coinvolti a livello giuridico più soggetti; in senso stretto, infatti, il concetto di opera soggettivamente complessa presuppone risolta nel senso della contitolarità la questione della spettanza dei diritti sull’elaborazione. In altre parole, risolvendo la nel senso della proprietà esclusiva dell’elaboratore, si può inserire l’opera elaborata nel concetto di “complessità soggettiva” solamente intendendolo in senso ampio, vale a dire come

¹² La qualificazione del *sampling* oscilla tra l’opera solo ispirata (variazione costituente di per sé opera originale) e l’opera elaborata: G. PASCUZZI, *Il sampling*, in *A.I.D.A.*, VII-1998, 83 ss., a 101. La prassi del rielaborare opere altrui (c.d. *remix culture*) si è diffusa assai nell’epoca digitale: v. la voce *Remix*, in *Wikipedia english* (http://en.wikipedia.org/wiki/English_Wikipedia) nonché la bibliografia in P. R. GOOLD, *Why the UK adaption right is superior to the US derivative work right*, in 92 *Neb. L. Review* (2014), issue 4, p. 843 ss., 882, note 202-205. Esamina i positivi risvolti sociali della cultura remix (RW, “read/write”, contrapposta a quella RO, “read only”), soprattutto per i più giovani e soprattutto per il profilo di condivisione, L. LESSIG, *Remix. Il futuro del copyright (e delle nuove generazioni)*, Etas, tr. dall’inglese di M. Vegetti, 2009, passim (ad es. 50-55, 110-136 passim, conclusioni a p. 235 ss), favorevole ad una convivenza dei due approcci.

¹³ Così Trib. Torino, sez. IP, 31 ottobre 2011, O.A. Ronda c. Nucara ed altri, in *A.I.D.A.*, XXI-2012, Rep. Sist.-Dir. d’aut., sub 3.3, solo m. (non si dice se in scala ingrandita o ridotta, ma non dovrebbe fare differenza). Così anche Trib. Biella 15 maggio 1999, in *A.I.D.A.*, IX-2009, § 685/1: la costruzione di una chiesa che, riprenda elementi di una scultura (nel caso: di Pietro Cascella), ne costituisce elaborazione, che non è esclusa dalla scala diversa (il giudice, mancando l’autorizzazione, ordina la distruzione della chiesa!).

¹⁴ Così C. DE VECCHIS-P. TRANIELLO, *La proprietà del pensiero. Il diritto di autore dal Settecento ad oggi*, Carocci, 2012, p. 182/3; le nuove possibilità tecniche, naturalmente, sono quelle derivanti dalla digitalizzazione.

¹⁵ Come in effetti ci parrebbe corretto, in adesione all’opinione dominante. La creazione artistica può configurare anche con diritti altrui diversi dalla privativa di autore: ad es. con privative industriali (marchio) o con diritti a base personalistica (diritto all’immagine e/o, oggi, alla riservatezza). Un interessante caso è quello deciso in via cautelare dalla Supreme Court dello Stato di New York, 1-8 agosto 2013, n. 6518216/2013, Martha G. Foster c. Arne Svenson (*Rass. dir. civ.*, 2015, 286 ss, con nota di D. DI SABATO, *Il ritratto tra diritto all’immagine e diritto alla libera espressione del pensiero*), in cui un fotografo riprese dal proprio appartamento immagini di interni di case vicine (collezione “The Neighbors”), talora con riconoscibilità delle persone (minori, nel caso specifico): il diritto dell’artista fu ritenuto espressione del diritto di manifestazione del pensiero, protetto dal Primo Emendamento, e quindi fatto prevalere sul diritto alla privacy dei ritrattati (la Corte precisa che non rilevano i profili commerciali del diritto di autore, quali l’allestimento di una mostra e la vendita della fotografie, dato che sono a servizio di un utilizzo protetto dal primo emendamento). Una simile decisione sarebbe stata improbabile nel nostro ordinamento, mancando una norma espressa (come ad es. l’art. 4 l. aut. per le elaborazioni creative) ed essendo dubbia la copertura costituzionale quale manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. (qui si avendo forte rilevanza pratica il diverso fondamento del diritto di autore tra *civil law* e *common law*, accennato *infra* alla nota 183). La decisione è stata poi pienamente confermata dalla Appellate Division della medesima Supreme Court con decisione del 9-23 aprile 2015 (ove citati diversi precedenti, anche sul punto della non rilevanza di eventuali “collaterali” usi commerciali), reperibile nel sito della Corte <http://www.nycourts.gov/courts/1jd/suptctmanh>).



comprensivo, oltre che della contitolarità, anche dei casi in cui uno dei soggetti coinvolti abbia un ruolo diverso da questa.

In particolare, allora, tale concetto di contitolarità in senso ampio comprenderà il caso del soggetto che è bensì coinvolto nella creazione, ma che acquista la titolarità di una “posizione giuridica minore” rispetto alla contitolarità del diritto di autore. Precisamente si tratta dei casi, in cui detta “posizione minore” consiste in un diritto di veto: in questo, alla fine, si risolve il concetto espresso dall’inciso “*senza pregiudizio dei diritti esistenti nell’opera originaria*”, di cui all’art. 4 l. aut., come vedremo.

Ma procediamo con maggiori dettaglio e, speriamo, ordine.

3. – La questione da esaminare, in breve, è quella del rapporto tra la creazione successiva rispetto ad una creazione precedente, della quale riprenda diversi “elementi” mettendoli in una forma nuova. Potrà esservi o meno un consenso (per ora usiamo questo termine in modo generico) del titolare dell’opera “base” circa l’elaborazione, più o meno “determinato o determinabile” *ex art. 1346 cod. civ.* Il problema, naturalmente, si pone solo se dell’opera precedente sia individuabile un titolare¹⁶ e se il suo diritto sia ancora in vigore.

Di solito si legge che l’opera elaborata può rapportarsi a tre livelli con l’opera originaria, a seconda del distacco (o della vicinanza, se visto in opposta direzione) da essa:

i) può discostarsene poco, senza quindi esprimere una creatività autonoma ed allora non genererà diritti di sorta: si tratterà, in assenza di volontà negoziali diverse, di violazione dei diritti patrimoniali dell’opera originaria e in particolare di quello di riproduzione (magari anche dei diritti morali);

ii) può invece discostarsene in misura maggiore, esprimendo allora una propria creatività più o meno significativa, ma mantenendo un legame pure significativo con l’opera originaria (in particolare: in termini di riconoscibilità). Ebbene, in tale caso a chi spetta la titolarità del diritto di autore e quindi anche (in assenza di norma che distingua, come per le opere composte) l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali? Questo è il punto qui esaminato.

Secondo l’art. 4 l. aut. le elaborazioni creative son sì protette, ma, come si è sopra anticipato,

¹⁶ A prima vista, dovrebbe essere ritenuta opera in pubblico dominio quella appartenente alla tradizione folkloristica di una comunità locale, in quanto gli autori non sono determinabili: l’esclusiva non è mai sorta per carenza dell’elemento soggettivo. Pertanto l’elaboratore non necessita di consenso (*ex art. 4 l. aut.*) da parte di chicchessia. La dottrina riferisce di una decisione della suprema corte cinese del 2003, che ha attribuito invece il diritto all’intera comunità locale nonché di una in senso opposto della corte suprema sudafricana del 2010, che ha riconosciuto la libera utilizzabilità in quanto di pubblico dominio (C. ZUDDAS, *Strumenti e modelli per la tutela giuridica delle espressioni culturali tradizionali*, Ed. Scient. Ital., 2015, 180/1, note 13 e 16). Il punto è molto interessante, ad es. potendosi pensare alla qualificazione come beni comuni (C. ZUDDAS, *Strumenti e modelli*, cit., 105 ss. ma v. l’ampia trattazione in tutto il cap. II): dubitiamo però della replicabilità della soluzione cinese nel nostro ordinamento in assenza di norma ad hoc (tale non è quella sulla vacanza posta dall’827 cod. civ., concernente i soli immobili).



“senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria”. Cosa significa quest’ultima precisazione (“senza pregiudizio ...”)? Di solito la norma è interpretata nel senso o che l’autore dell’opera originaria ha un diritto di veto sull’utilizzazione dell’opera elaborata non autorizzata oppure addirittura nel senso che egli ne diventa contitolare. Non c’è bisogno di ricordare che le due soluzioni, giuridicamente, son ben diverse;

iii) infine, e siamo all’ultimo livello di distinzione, l’opera elaborata può discostarsi da quella originaria in misura ancor più significativa, al punto che l’opera originaria costituisce “mera ispirazione” di quella successiva. In tale caso la ripresa di elementi dell’opera originaria è così modesta, che il debito intellettuale non è giuridicamente rilevante. Pertanto il diritto sull’opera nuova è del tutto indipendente da quello sull’opera originaria: anzi da quello sull’opera precedente, se – per chiarezza – decidiamo di parlare di opera “originaria” e opera “elaborata” solo nel caso precedente *sub ii*), mentre nell’ipotesi qui esaminata entrambe le opere sono “originarie”.

La legge non pone espressamente questa regola di indipendenza vista *sub iii*), se si eccettua il riferimento alle “variazioni musicali costituenti di per sé opera originale”, contenuto nell’art. 2 n. 2 l. aut.: ma è ugualmente ricavabile senza particolari difficoltà dal sistema¹⁷. Ogni atto creativo,

¹⁷ Condividiamo l’opinione, secondo cui la regola, posta per le variazioni musicali, conferma l’esistenza di un generale principio di libera appropriabilità delle forme in funzione di contenuto di un’opera diversa (così G. SPEDICATO, *Interesse pubblico e bilanciamento nel diritto di autore*, Giuffrè, 2013, 166 ma v. anche 157-170, *passim*; su simile posizione A. MUSSO, *Diritto di autore sulle opere dell’ingegno*, cit., 64). Nel diritto statunitense la situazione è diversa: il *derivative work*, rientrante nella privativa di autore, “is a work based upon one or more preexisting works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted” (US Code, title 17 Copyright, chap. 1, § 101, sottolineatura aggiunta: si noti la maggior estensione rispetto al ns. art. 4, al quale fa rinvio l’art. 18). La ragione economica di tale scelta di politica legislativa starebbe nel fatto che concentrando i diritti di autore, anziché avere distinti diritti su ciascuna elaborazione in capo a soggetti diversi, si evitano ai tribunali onerose cause coinvolgenti molte parti: in presenza di molte elaborazioni dell’opera originaria, infatti, sarebbe infatti difficile dire da quale il terzo presunto contraffattore avesse copiato; inoltre i costi di licenza aumenterebbero, dato che un potenziale licenziatario dovrebbe munirsi del consenso di molti elaboratori per evitare il rischio di essere citato in giudizio da qualcuno di essi (così W.M. LANDES, *Copyright, Borrowed Images and Appropriation Art: ad Economic Approach*, in www.ssrn.com, 7, che porta l’esempio degli oggetti contenenti le riproduzioni di Andy Warhol, visibili nel sito web, che ora dovrebbe essere www.warholstore.com). Può aggiungersi il più recente caso *Fairey c. AP* (Associated Press), relativo al poster “Obama Hope” creato da Shepard Fairey manipolando digitalmente una altrui foto del Presidente, caso poi transatto (P. SAMUELSON, *The Quest for a Sound Conception*, cit., 1555). La lite riguardò una fotografia di Obama del 2006, quando era senatore, eseguita dal fotografo Mannie Garcia, i cui diritti furono poi ceduti alla AP; l’elaboratore Fairey si difese su due fronti, asserendo a) che egli non aveva riprodotto alcun elemento della opera base fotografica degno di protezione d’autore e b) che il suo lavoro comunque costituiva una *transformation* coperta dall’eccezione di *fair use* (i profili, anche non giuridici, della vicenda sono esaminati in modo dettagliato nel saggio a più mani AA.VV., *Reflections on the Hope Case*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 25, n. 2, Spring 2012, ove ad es. trovi interessanti considerazioni in diritto del prof. W.W. Fisher III sulla *appropriation art* nonché –finalmente in una rivista giuridica! – la riproduzione a colori delle fotografie “in lite”). Il problema potrebbe ridursi, elevando il criterio della creatività previsto per le elaborazioni (sarebbe più facile capir qual è l’opera violata) e poi lavorando adeguatamente sull’onere della prova; soprattutto, la concentrazione in capo all’autore dell’opera originaria ci pare rischi assai



anche quello più originale, in realtà contiene riferimenti più o meno significativi alle esperienze artistiche precedenti (o contemporanee) e ciò sia in generale (si pensi a movimenti artistici complessivamente considerati) sia verso qualche opera e/o autore in particolare¹⁸: che l'innovazione sia cumulativa non solo nelle scienze ma anche nell'arte, è dato comunemente riconosciuto¹⁹. Che in qualche caso tale debito emerga al punto da ricordare un precedente autore, non per questo esclude necessariamente (di per sé) la creatività piena del successivo autore. In sostanza, se il messaggio trasmesso rimane del tutto nuovo, è ragionevole tutelarlo come opera autonoma²⁰.

di disincentivare i potenziali elaboratori, lasciandoli alla mercé del primo. Propone però una lettura restrittiva della definizione legislativa P. SAMUELSON, *The Quest for a Sound Conception*, cit., part II, 1517 ss. Secondo questo a., rientrano nella esclusiva dell'opera originaria, oltre alle elaborazioni tipizzate, solo quelle ad esse strettamente analoghe, sulla base della triplice giustificazione del diritto sui *derivatives works*: A) alcuni lavori son creati sin dall'inizio con l'aspettativa che certi mercati delle possibili elaborazioni son importanti per recuperare gli investimenti iniziali; B) il diritto sulle elaborazioni dà tempo all'autore dell'opera originaria per ponderare adeguatamente in quale mercato delle elaborazioni entrare; C) in mancanza, ci sarebbero casi di ingiustificato arricchimento (P. SAMUELSON, *op. cit.*, 1527 ss.; v. tabella delle elaborazioni rientranti e non rientranti nel diritto spettante all'autore dell'opera originaria, ivi, p. 1547).

¹⁸ “Dallo studio della storia dell'arte sembra legittimo trarre la conclusione che nove decimi almeno della capacità artistica dipendano dalla tradizione e un decimo al massimo dal merito personale” (B. RUSSEL in collab. con D. RUSSELL, *Prospettive di civiltà industriale*, Longanesi, 1973, 270). La nota espressione di Isaac Newton «se ho visto più lontano, è perché stavo sulle spalle di giganti» (il concetto peraltro è molto più antico, almeno da Bernardo di Chartres nel 12° sec. ma probabilmente da molto prima: U. ECO, “*Nani sulle spalle dei giganti*”, *storia di un aforisma*, in *La filosofia e le sue storie. L'antichità e il medioevo* a cura di U. Eco e R. Fedriga, Laterza, 2014, 414/5), infatti, di solito applicata all'innovazione scientifica, ci pare applicabile anche a quella artistica (conff. P.R. GOOLD, *Why the UK adaption right*, cit., 892, e C. DE VECCHIS-P. TRANIELLO, *La proprietà del pensiero*, cit., 56) e intellettuale in genere.

¹⁹ Conf. M. BOLDRIN-D.K. LEVINE, *Intellectual Property*, in *The New Palgrave Dictionary of Economics*², 2008, 4 (“One critical element of innovation – and artistic creation as well – is that new ideas are generally built upon existing ideas”). Si possono fare “legioni” di citazioni sul punto, osserva J.P. FISHMAN, *Creating around copyright*, in 128 *Harvard Law Review*, forthcoming 2015, 13, nota 62, letto in www.ssrn.com. La tutela di legge non richiede una creatività assoluta, ma solo un apporto dell'individuo al preesistente patrimonio culturale. L'opera in senso ampio comprende sia gli elementi preesistenti, in essa trasfusi dall'autore, sia il suo apporto individuale (o opera in senso stretto): solo a quest'ultimo si rivolge la tutela di legge, nessuno potendo appropriarsi di ciò che non ha creato (M. ARE, *L'oggetto del diritto di autore*, Giuffrè, 1963, 38 ss., spt. 43).

²⁰ Per opera “autonoma”, dunque, intendiamo l'opera successiva che, per la lontananza da quella fonte di ispirazione, non è assoggettabile al regime di quelle elaborate (art. 4): il suo autore potrà del tutto prescindere dal consenso di quella per così dire “ispirante”. Segnalo due casi: – il caso del dizionario dei film *Il Mereghetti*, in cui la Corte, circa l'edizione 2004, ha affermato trattarsi non di opera nuova solo ispirata ma di mero aggiornamento della prima opera del 1991, stante la percentuale minima delle *addenda* rispetto alla mole di dati complessiva (App. Milano, sez. IP, 21 febbraio 2012, § 1550/2, in *A.I.D.A.*, XXII-2013, 757); – il caso De Baldessari c. Fondazione Giacometti in tema di *appropriative art* (sculture ispirate a quelle dello scultore Giacometti, realizzate per la maison Prada), ove Trib. Milano, sez. sp. prop. ind. int., 13 luglio 2011 ord., in *Giur. comm.*, 2013, II, 108 ss., nota di G. SPEDICATO, *Opere dell'arte appropriativa e diritto di autore* ha negato l'esistenza sia di plagio che di derivazione ex art. 4 l. aut., ravvisando un'opera autonoma, *rectius* originaria; una delle cui massime recita: “*Ai fini della considerazione dell'opera parodistica l'esame deve essere condotto non tanto evidenziando le identità o somiglianze con l'opera originale, bensì considerando se l'opera derivata nel suo complesso, pur riproducendo – tanto o poco – l'opera originale e comunque ispirandosi ad essa, se ne discosti per trasmettere un messaggio artistico diverso. Si deve pertanto distinguere chi copia, riproduce illecitamente e quindi contraffà un'opera altrui e chi reinterpreta quest'opera*”.



Solo si potrà porre in tale caso (*sub iii*) il dubbio sul dovere di menzione dell'opera precedente: tale dovere è solitamente ravvisato per le opere elaborate (v. *infra*), ma certa dottrina lo ha posto anche per le variazioni musicali protette *ex art.* 2 l. aut.²¹. Non è facile però individuarne la base normativa. Si potrà forse ricorrere ad una interpretazione ampia della tutela del diritto morale: nel senso di allargare la tutela del diritto di paternità, fino a comprendere pure il caso, in cui l'opera non sia stata riprodotta da terzi, ma ne abbia solamente costituito l'ispirazione. La soluzione però è dubbia, dato che per definizione l'opera nuova non può dirsi "propria" dell'autore dell'opera originaria (non può ravvisarsene una riproduzione). Si tratterebbe, quindi, di un allargamento decisamente notevole del concetto di paternità, cui non si potrebbe arrivare con l'*analogia legis*, ma semmai solo con quella *iuris* (principi generali dell'ordinamento giuridico).

La citata triplice distinzione, almeno astrattamente e sotto un profilo logico, parrebbe soddisfacente²². In breve, un'opera successiva rispetto ad una precedente può costituirne plagio/contraffazione, oppure opera elaborata, se creativa (sottoposta al veto, dunque), oppure, ancora ed infine, opera del tutto indipendente.

Circa il primo caso non intendiamo spendere molte righe, se non per dire che il vero problema

al fine di tradurla in un'espressione artistica diversa, di per sé creativa e idonea a trasmettere un messaggio proprio" (v. poi le condizioni di liceità dell'arte appropriativa suggerite dall'annotatore, *ivi*, pp. 130-131). Si è distinto il regime brevettuale, da un parte, in cui il concetto di derivazione comprenderebbe sia la derivazione dipendente (sottoposta al vincolo *ex art.* 68 co. 2 cod. propr. ind.) sia quella autonoma (in cui la modifica sostanziale o riconversione funzionale è elevata, sicché non è sottoposta a tale vincolo), dal regime autorale delle opere derivate, dall'altra parte, in cui il vincolo *ex art.* 4-18 l. aut. c'è sempre ed in cui non fa differenza il tipo di distanza tra l'opera derivata e quella principale (V. FALCE, *La modernizzazione del diritto di autore*, Giappichelli, 2012, 92). La distinzione è dubbia: si tratta sempre di un diverso grado di ispirazione, il quale oltre un certo limite rende giuridicamente dipendente la creazione successiva. Si tratta solo di allargare o restringere l'area definitoria della "dipendenza" in relazione alle creazioni successive che siano solamente "ispirate" da quelle anteriori: nel brevetto l'a. le lascia nella dipendenza (chiamandole i. derivate autonome), nella tutela d'autore ve le toglie (sicché allora la categoria non è più omogenea, almeno giuridicamente). Nell'invenzione, in altre parole, la soluzione applicata ad un settore del tutto nuovo o il prodotto fonte di utilità funzionalmente non equivalenti a quelle note è equiparabile – nel diritto di autore – al ruolo di mera ispirazione giocato dall'opera precedente rispetto a quella successiva (che ne sarà quindi giuridicamente indipendente).

²¹ P. SPADA, *Variazioni sul tema del plagio musicale*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, II, 1 ss., § 5. L'a. (p. 5) estende alle variazioni musicali creative, non costituenti opera originale (cioè alle elaborazioni *ex art.* 4 l. aut.), il dovere di menzione del debito intellettuale proprio di quelle costituenti opera originale, a pena di qualificazione come plagio-contraffazione. Tale qualificazione allora verrebbe evitata solo se ricorressero entrambi i seguenti requisiti: consenso dell'autore dell'opera originaria + menzione del medesimo.

²² Questa triplice distinzione è comunemente accettata. Per la dottrina v. le indicazioni di A.M. ROVATI, nota a Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925, in *A.I.D.A.*, XVI-2007, § 1134/1. In giurisprudenza v. ad es. Trib. Torino, sez. p.ind. int., 6 luglio 2012, C.I. Energia s.p.a. e altro (banca dati Pluris) nonché (sulla distinzione tra opera cinematografica solo ispirata e invece elaborata, quale sarebbe il sequel) v. Trib. Roma 6 marzo 2001, D. Greco c. Francescandrea srl, in *Dir. aut.*, 2001, 493 ss., nota di M. DE ANGELIS, *Appunti circa l'identificazione di un sequel* (sequel di «Caruso Pascoski di padre polacco» ad opera del successivo film «Caruso, zero in condotta»). Secondo Trib. Roma 6 marzo 2001, appena cit., non esistendo un *tertium genus*, o la nuova opera è solo ispirata e quindi del tutto autonoma, oppure si ha un vero *sequel* (se l'opera anteriore è riconoscibile), il quale rientra nel concetto di elaborazione *ex art.* 4-18-46 l. aut.



è applicativo: quando è che l'opera successiva non supera la soglia della creatività e resta *in toto* entro l'ambito dell'esclusiva di quella a monte²³? Non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che il giudizio andrà basato, come per le opere originarie, sull'art. 1 l. aut. e cioè, sostanzialmente, in termini di creatività, semplice o qualificata che sia, secondo le opzioni di vertice che si preferiscano²⁴. L'espressione posta nell'art. 4 l. aut. ("Sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa ...") è uguale a quella dell'art. 1 l. aut. ("Sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo ..."). La ripetizione dell'espressione, dunque, riconduce la lettera della norma in armonia con l'intero sistema: è sempre il carattere creativo che si richiede come condizione di tutelabilità delle produzioni intellettuali, così per le elaborazioni come per le opere originarie, e ciò risponde ad un'unica *ratio legis*²⁵. Solo che qui il giudizio di creatività andrà riferito anche all'opera originaria, non solo al panorama culturale artistico del momento²⁶. Si è peraltro osservato che il grado di creatività richiesto dalla giurisprudenza è "minimo e inferiore rispetto a quello dell'opera originaria"²⁷: il tema meriterebbe esame specifico, ma a prima vista questo giudizio ci pare alquanto discutibile, non vedendosi ragione che giustifichi tale differenza.

La distinzione tra riproduzione e elaborazione non è puramente teorica, ma ha precise conseguenze pratiche: soprattutto per il principio della indipendenza dei diritti (aver disposto del diritto di riproduzione non significa necessariamente aver disposto di quello di elaborazione e vice-

²³ Su questo punto v. ad es. Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925, Raccanelli c. Touring Club Italiano ad es. in *Foro it.*, 2006, I, 2080 con nota di G. CASABURI. Tra le altre affermazioni di questa pronuncia, ricordo quella per cui passare da plagio a elaborazione creativa costituisce, processualmente, domanda nuova: il che dovrebbe anche confermare che la decisione sul punto non è di fatto ma di diritto (v. *infra*, nota 32).

²⁴ Anzi, secondo alcuni, come noto, non basta la creatività, occorrendo anche la novità oggettiva (se soggettiva, coinciderebbe in pratica con il requisito della creatività).

²⁵ Così letteralmente V. M. DE SANCTIS, *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, Giuffrè, 1971, 75.

²⁶ Questo giudizio presenterà una sua particolarità, dovendo tener conto di entrambi gli aspetti cit. nel testo. La differenza rispetto all'opera originaria, ad es., non potrà consistere in elementi comunemente diffusi per quel genere di opere: mancherebbe la creatività di cui all'art. 4. Scrive di "creatività relativa" E. SPAZIANI TESTA, *Le elaborazioni delle opere letterarie*, cit., 553; si devono battere le stesse strade della individuazione di un plagio o di una contraffazione per V. M. DE SANCTIS, *I soggetti del diritto di autore*, Giuffrè, 2000, 144.

²⁷ Cass. 10 marzo 1994, n. 2345, in *A.I.D.A.*, 1995-IV, § 300, massima 1 (riduzione di opera letteraria in opera per il teatro). In generale, così ritengono dottrina e giurisprudenza, secondo C. DI COCCO, *L'opera multimediale*, cit., 117. È stata proposto il seguente criterio: la creatività dell'elaborazione è sufficiente se una successiva elaborazione (in conflitto con la prima) violerebbe la prima elaborazione ma non l'opera originaria e cioè se l'elaborazione è sufficientemente diversa dall'originale, da non concorrere sul mercato con quest'ultima, ma al tempo stesso sufficientemente simile ad essa, da poter competere con le elaborazioni autorizzate dell'originale stesso (M.B. ABRAMOWICZ, *A theory of copyright's derivative right and related doctrine*, in *Minnesota Law Review*, 90-2005, 386). Riconduce invece la distinzione tra contraffazione e elaborazione creativa al problema generale dei requisiti di protezione dell'opera dell'ingegno A.M. Rovati, nota a Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925, cit., *sub* § 1134/1. Il livello di creatività dipenderà sia da quanto si elabora sia dal modo in cui si elabora (V. MADAU, *Elaborazione creativa di una monodia tradizionale sarda: variazione musicale costituente di per sé opera originale o arrangiamento musicale?*, nota a Trib. Cagliari 15 gennaio 2008, n. 119, in *Riv. giur. sarda*, 2010, 563).



versa: artt. 19 e 119 co. 4 e 5 l. aut.) e, di conseguenza, per quello processuale della individuazione della domanda svolta in giudizio²⁸.

Come detto, poi, se in questo esame si constata che il distacco rispetto all'opera originaria è in realtà notevole, al punto da ritenerla mera ispirazione, l'opera elaborata sarà autonoma *in toto* rispetto a quella originaria²⁹. Il problema della qualificazione giuridica oscillante tra elaborazione creativa ex art. 4 l. aut., da una parte, e opera originaria, solamente ispirata da quella precedente, dall'altra, è ben illustrata dalla vicenda relativa ai romanzi di Emilio Salgari. Un'impresa cartaria aveva prodotto e messo in vendita quaderni scolastici, portanti sulle copertine alcune illustrazioni che rappresentavano, nei loro ambienti e nei loro svolgimenti, i soggetti di taluni di questi romanzi, con indicazione del nome del romanziere e col commento di corrispondenti didascalie³⁰. Tutti e tre i gradi di giudizio hanno dato ragione all'autore dell'opera originaria e torto all'elaboratore³¹.

In entrambi i conflitti accennati (opera originaria/opera elaborata; opera elaborata/opera solo ispirata), si è osservato, l'accertamento del rapporto intercorrente tra le due opere è "affidato in ultima analisi alla sensibilità del giudice educata nelle regole dell'estetica"³².

²⁸ Sulla delimitazione del diritto di elaborare, rispetto al diritto di riproduzione, si affanna numerosa dottrina statunitense: v. tra i molti M.B. ABRAMOWICZ, *A theory of copyright's derivative right*, cit., 317 ss.: il diritto di elaborazione serve a ridurre le inefficienze – *rent dissipation* – laddove c'è concorrenza tra le opere e dunque tra le varie elaborazioni di una stessa opera originaria, non tra l'opera originaria e una sua elaborazione, risultato ottenibile riducendo l'affollamento del mercato (spt. 357/361 ma anche 327/9); la differenza tra violazione del diritto di riproduzione e del diritto elaborazione dipende dal fatto che tra le opere *sub iudice* vi sia o, rispettivamente, manchi comunanza di mercato (372/3 e nota 230, nonché pagg. segg., ove l'esempio della decolorazione di un film famoso, cioè messo in bianco e nero, che costituirebbe violazione del diritto di riproduzione anziché di elaborazione, nonché l'opposto esempio dei *sequel*, che, concorrendo solo in minima misura con l'originale, violano invece il diritto sui derivatives works, non quello di riproduzione). V. poi D. GERVAIS, *The derivative right, or why copyright law protects foxes better than hedgehogs*, in *Vanderbilt J. of Ent. and Tech. Law*, vol. 15, 2013, 785 ss, a 834 e spt. 839-848, *passim*: all'approccio statunitense del criterio basato sulla coincidenza o differenza di mercati, l'a. preferisce un approccio "europeo", consistente nel ravvisare elaborazione (*derivative work*) in base a ciò che è stato preso dall'opera originaria e a ciò che è stato trasformato dall'elaboratore: sicché l'elaborazione (*derivation*) consiste nel riprendere l'elemento creativo dell'opera originaria con lo scopo di trasformarlo, anche se non fino al punto di cagionare una alterazione fondamentale. L'a conclude il saggio con un *caveat* per la c.d. *appropriation art*: la legge dovrebbe incoraggiarla e i giudici dovrebbero essere generosi nel ravvisarvi creatività, sostanzialmente perché il giudizio del singolo sulla serietà o meno di queste nuove modalità espressive potrà in futuro cambiare e perché in generale non può essere un giudice a dire cosa è e cosa non è "artistico" al giorno d'oggi (ivi, 853-4).

²⁹ Anche qui, al pari del discrimine contraffazione/opera elaborata, si dovrà porre attenzione al profilo processuale. Elaborazioni creative e opere solamente ispirate da opera precedente costituiscono entità giuridicamente diverse e quindi i diritti sulle stesse sono diritti diversi: pertanto diverse sono le *causae petendi*, che si basano su ciascuno di essi.

³⁰ Prendo la sintesi di P. GRECO, *Il diritto esclusivo di elaborazione e la possibilità della trasformazione fra opere letterarie e opere figurative*, in *Studi in onore di G. Valeri*, 1955, Giuffrè, t. 1, 445 ss., a p. 449 (l'a. ripercorre la vertenza processuale al § 2).

³¹ Vi concorda P. GRECO, *Il diritto esclusivo di elaborazione*, cit., 454-5, ritenendo che il requisito per ravvisare elaborazione ex art. 4 l. aut. è la "riconoscibilità" del contenuto dell'opera originaria.

³² E. SPAZIANI TESTA, *Le elaborazioni delle opere letterarie*, cit., 546. Sotto un profilo processuale, secondo questo a., si tratta di questione di fatto (ivi, 549 e 615/6). Fermo che la questione ci pare uguale nei due casi



4. – Torniamo alla questione qui di preminente interesse, relativa alla spettanza dei diritti sull'opera elaborata dotata di creatività secondo l'art. 4 l. aut.

Le soluzioni astrattamente possibili paiono essere: i) titolarità incondizionatamente in capo all'elaboratore; ii) titolarità in capo all'elaboratore ma con qualche debito o vincolo verso l'autore dell'opera originaria; iii) titolarità in capo all'autore dell'opera originaria ma con qualche debito o vincolo verso l'elaboratore (soluzione opposta alla precedente); iv) titolarità incondizionatamente in capo al solo autore dell'opera originaria³³, v) contitolarità del diritto

(contraffazione vs. opera elaborata; opera elaborata vs. opera indipendente in quanto solo ispirata) sicché non distinguiamo sotto questo profilo le opinioni di seguito ricordate, l'opinione del giudizio di fatto è diffusa assai: così v. in dottrina ad es. F. GRADOZZI, commento a Cass. 15 giugno 2012, n. 9854, in *Dir. ind.*, 2013, 469 nonché la giurisprudenza (Cass. 10 marzo 1994, n. 2345, De Giorgio c. Hajek; Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925, R. c. TCI, in *Dir. ind.*, 2006, 290 ss. massima IV, nota di G. BONELLI; Cass. 15 giugno 2012, n. 9854) e infine le indicazioni sul punto di A.M. ROVATI, nota a Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925, cit., *sub* § 1134/3. Della sua fondatezza è ciò nonostante lecito dubitare. Parrebbe più esatto considerarla questione di diritto ("falsa applicazione", ex art. 360, n. 3, c.p.c.): si tratta infatti di incasellare l'opera successiva (fattispecie concreta) in una delle categorie di legge (fattispecie astratta). In altre parole, una volta appurate le differenze materiali – cioè a livello di elementi formal-espressivi – fra le due opere, solitamente tramite CTU (il che costituisce questione di fatto), la loro valutazione verrà condotta ai fini del giudizio di sussunzione nella corretta categoria giuridica: il che dovrebbe farla rientrare nel n. 3 dell'art. 360 c.p.c.

³³ Tesi da noi mai sostenuta da alcuno, per quanto a mia conoscenza. È quella invece operante nel diritto statunitense: l'elaborazione non autorizzata dall'autore dell'opera originaria, anche se creativa, non ottiene alcuna tutela, sicché la titolarità va ravvisata in capo all'autore dell'opera originaria (tra i molti, v. J.P. FISHMAN, *Creating around copyright*, cit., 59/60, che propone una modifica in senso analogo al diritto brevettuale; v. anche *infra*, nota 73. Certa dottrina giuseconomica ne ha sostenuto la maggior efficienza, rispetto all'assegnazione del diritto all'elaboratore (W.M. LANDES-R.A. POSNER, *An Economic Analysis of Copyright Law*, in *The Journal of Legal Studies*, vol. 18, n. 2, June 1989, 354-5). Da un lato, infatti, l'assegnazione all'elaboratore ritarderebbe la pubblicazione sia dell'opera originaria sia dell'elaborazione: l'autore della prima ne ritarderebbe la pubblicazione, fino a che non avesse preparato (o comunque organizzato in tale senso) pure l'elaborazione, per avere un vantaggio competitivo su eventuali concorrenti. Dall'altro lato, tale soluzione ridurrebbe i costi transattivi per gli atti dispositivi del diritto, necessari per dare diffusione all'opera. Si potrebbe però replicare: quanto al primo punto, che è dubbio che l'autore dell'opera originaria sia così condizionato dalla preoccupazione di sfruttare le eventuali elaborazioni da ritardare la pubblicazione dell'opera; lo farà forse l'impresa culturale cessionaria dei diritti in sede di pianificazione dell'attività promozional-distributiva (o meglio lo faranno le *major*, non le piccole concorrenti) e solo per alcune sole tipologie di opere (cioè per alcuni generi e per alcuni autori, quelli già famosi). Quanto al secondo punto, se è vero che i costi transattivi aumentano con l'aumentare dei soggetti, è anche vero che non attribuire il diritto all'elaboratore rischia seriamente di disincentivare la creazione e/o disseminazione di elaborazioni creative, dovendo l'elaboratore decidere se accettare o meno il rischio di condizioni gravose per il rilascio di una licenza (mancando quella obbligatoria, egli è alla mercé dell'autore dell'opera originaria). Per non dire della importanza a fini dello sviluppo del dibattito democratico in una collettività, questione esaminata nel lavoro di N.W. NETANEL, *Copyright and a Democratic Civil Society*, in *Yale L. Journal*, vol. 106, n. 2, nov. 1996, 283 ss. Secondo certa dottrina, è più opportuno – in termini di incentivo all'innovazione – assegnare il diritto sulla creazione derivata al *first possessor* (id est, nel diritto di autore, all'elaboratore, secondo una logica di *competition*), qualora essa non sia strettamente legata alla creazione-base; è invece preferibile assegnarla in base al criterio dell'*accession* (che attribuisce il diritto sulla nuova risorsa al titolare di quella con essa più significativamente connessa – *the most prominently connected property*) e quindi nel nostro caso all'autore dell'opera originaria, qualora tale caratteristica manchi, sicché sia più efficiente avvalersi dei capitali e delle conoscenze di cui il titolare della risorsa base disporrà più probabilmente rispetto a terzi, secondo una logica di *competence* (T.W. MERRILL, *Accession and Original Ownership*, *Yale Law School, Faculty Scholarship Series, paper 4469*, 2009, *passim*, 459 ss., spt. § 4.C alle pp. 488-491, secondo cui detto principio della *accession* restringe il *public domain*: pp. 503/4).



tra i due soggetti³⁴. Questo quanto alla titolarità del diritto. Volendo complicare, si potrebbe disgiungere la titolarità del diritto dal suo esercizio: a sua volta da intendere come distacco definitivo delle relative facoltà dai titolari (come nelle opere cinematografiche³⁵ oppure come mera concentrazione a fini esterni, cioè come mera attribuzione della legittimazione al loro esercizio, ferma restando la comunione a fini interni (come per le composizioni musicali con parole). Tale disgiunzione, però, ha carattere eccezionale: la titolarità di un diritto va assieme alla facoltà di esercitarlo, se la legge non la prevede espressamente. Il che è ovvio, dato che la titolarità di un diritto consiste essenzialmente (quasi solamente) nel potere di esercitarlo, avendo quindi poco senso – in linea di principio – disgiungere la prima dal secondo. Quindi è azzardato introdurre questa disgiunzione, senza norma *ad hoc*³⁶ o comunque senza una forte ragione sistematica.

In concreto le tesi di solito sostenute sono quelle: – o della spettanza del diritto al solo elaboratore, salvo il diritto di veto in capo all'autore dell'opera originaria; – o della comunione tra i due autori, declinata però in modo tutto da verificare, dato che le versioni della contitolarità, come detto, sono almeno tre (codice civile; art. 10 l. aut.; opere composte ex artt. 33 ss. e/o 44 ss. l. aut.).

La questione non è di facile soluzione; inoltre non è detto che debba essere unica, potendo astrattamente differenziarsi in base al tipo di opera³⁷. Tuttavia tentiamo qui un approccio finalizzato ad una soluzione unitaria.

Taluno afferma l'esistenza di comunione tra i due autori, quando i contributi rispettivi siano non distinguibili né scindibili³⁸.

Talaltro applica indistintamente all'opera elaborata il regime comunista posto dall'art. 10 l. aut. in base al seguente quadruplice argomentare. Iniziando dalla *pars destruens*: 1) il requisito

Si può osservare che: a) se il ragionamento può forse valere per le invenzioni, difficilmente vale per il diritto di autore, in cui le conoscenze e i capitali richiesti sono mediamente inferiori; b) serve una regola di legge, poiché non si può lasciare all'arbitrio del giudice (quindi *ex post*) decidere a chi spetti la titolarità della creazione derivata.

³⁴ E cioè: i) o quale comunione ordinaria codicistica; ii) o quale comunione ex art. 10 l. aut.; iii) oppure, infine, quale comunione per le tipologie di opere composte contemplate dalla legge (opere musicali con parole ex art. 33 ss. e opere cinematografiche ex art. 44 ss.), da applicare in via analogica. Questa triplice tipologia di contitolarità verrà ricordata altre volte nel presente scritto.

³⁵ Al produttore spetta l'esercizio dei diritti patrimoniali, secondo la lettera dell'art. 45. Come sopra ricordato, però, secondo l'opinione prevalente gli spetta in realtà la titolarità dei diritti stessi, non solo il potere di esercitarli.

³⁶ v. ad es. l'art. 3 (titolarità in capo all'organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi) e l'art. 4 (esercizio spettante al solo organizzatore della competizione) del d.lgs. n. 9/2008 sui diritti audiovisivi sportivi. Si tratta però di disciplina assai criticata dalla dottrina (v. L. SANTORO, *I diritti audiovisivi tra sport e mercato*, Giuffrè, 2014, 86-89).

³⁷ Ad es. per la traduzione rispetto alle altre elaborazioni: in essa resta infatti maggiormente significativo, almeno ad una prima riflessione, il ruolo dell'autore dell'opera originaria (v. *infra* per qualche cenno in proposito).

³⁸ Z. O. ALGARDI, *La tutela dell'opera dell'ingegno e il plagio*, Cedam, 1978, p. 122 (ma non quando la creazione dell'opera in tempi successivi da parte di autori diversi). Soprattutto v. G. JARACH-A. POJAGHI, *Manuale del diritto di autore*, Mursia, 2011, 37-8 e 128 per l'opera cinematografica.



del piano comune (progetto creativo unitario), da alcuni richiesto, è privo di univoca base normativa; 2) il criterio della presenza o assenza di un piano comune (cioè dell'elemento soggettivo) per differenziare il trattamento giuridico non ha nel sistema del diritto di autore alcun rilievo. Di contro (*pars construens*), 3) la soluzione dell'applicazione dell'art. 10 l. aut. ha il pregio di evitare questa disparità di trattamento; ed inoltre 4) l'art. 10 l. aut. rappresenta l'archetipo dei regimi di (e dunque la *lex generalis* della) appartenenza congiunta dei beni³⁹.

Gli argomenti son in apparenza convincenti; lo son meno dopo un supplemento di riflessione.

Quanto al primo, anche se è probabilmente esatto che manca un appiglio testuale diretto, risponde ai principi generali che ciascuno tragga i benefici solo del proprio lavoro, non di quello altrui. Se nel caso specifico l'opera originaria è stata "lavorata" da terzi e così trasformata in opera "nuova" in quanto diversa, è complessivamente più coerente che in linea di principio la titolarità spetti all'autore della trasformazione⁴⁰. È vero che un ruolo lo svolge pure l'opera originaria: esso però è valorizzato più opportunamente con un diritto di veto, non con l'attribuzione di una (con-)titolarità. Tale ragionamento, come si dirà infra, pare confermato dalla disciplina civilistica delle accessioni (preferenza per la proprietà unica, con attribuzione al soggetto in conflitto, ma soccombente, di un credito pecuniario) e della specificazione (prevalenza del lavoro sulla materia, alla quale può essere equiparata l'opera originaria⁴¹).

Anche il secondo argomento (irrilevanza del criterio per differenziare i trattamenti giuridici) non convince, proprio sviluppando quanto appena detto. La differenza di disciplina a seconda che vi sia o meno un piano comune, infatti, risponde anche qui al criterio generalissimo, secondo cui ci si "appropria" solamente dei frutti del proprio lavoro. Estendere l'esclusiva dell'autore dell'opera originaria (seppur *pro parte*) ad esiti creativi, cui egli non aveva minimamente pensato (la elaborazione è infatti creativa), sarebbe azzardato: ci vorrebbe un appiglio testuale molto significativo.

³⁹ M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 82-83.

⁴⁰ Si v. ad es. l'art. 125 co. 3 cod. propr. ind., che prevede il diritto del titolare della privativa di ottenere i profitti maturati dal violatore con l'uso non autorizzato della stessa. Ci è voluta questa norma di legge per considerare esistente un tal diritto: in precedenza, infatti, era difficilmente ricavabile dal sistema. Tuttavia è ambivalente il ruolo svolto dalla norma medesima: come sempre in casi simili, si può dire infatti che *ubi lex voluit dixit, ubi colui tacuit* oppure, all'opposto, che la norma è solo la manifestazione di un principio generale del nostro ordinamento. In fondo, è proprio il caso nostro: si usa una risorsa altrui (creazione intellettuale) in un'attività economica. La legge, con l'art. 125 co. 3 cod. propr. ind. (il punto è sistematicamente importante), dà per scontato che il risultato appartenga all'illegittimo utilizzatore, sia a livello di titolarità degli eventuali beni giuridici realizzati – materiali o anche immateriali (si pensi all'adozione di un marchio che violi una qualunque privativa altrui – marchio, modello di utilità o disegno, opera d'autore – in relazione all'onere per l'aggredito di agire in rivendicazione oppure in nullità e per di più con legittimazione relativa), sia a livello di profitti conseguiti; all'aggredito spetta solo la pretesa giudiziale sul profitto maturato, ex art. 125/3 cit.

⁴¹ È vero che anche l'opera originaria è frutto di lavoro, al pari dell'attività elaborativa; tuttavia, dal punto di vista dell'elaboratore (punto di vista corretto, dato che l'autore dell'opera originaria ha già avuto la sua ricompensa tramite l'esclusiva su questa), l'opera originaria è una materia su cui egli interviene apportando creatività (v. sotto nota 198).



Quanto alla *pars construens*, l'argomento *sub* 3 sta o cade col giudizio che si dà dell'argomento *sub* 2), costituendone l'opposto. Se la differenza di disciplina, a seconda che vi sia o meno un piano comune, è ragionevole, allora la soluzione unica, che evita tale differenza, non ha più *di per sé* un pregio particolare.

L'argomento *sub* 4), infine, pare affetto da circolarità logica. Dire che l'art. 10 costituisce la disciplina archetipica della appartenenza congiunta dei beni potrà forse essere vero: non dice però quando i beni vadano qualificati come "appartenenti in forma congiunta". In altre parole tale argomento dà per (già) risolto (nel senso appunto della coappartenenza) il problema che stiamo esaminando⁴².

5. – Secondo altra opinione, espressa in un saggio dedicato al software *open source*, si ricorre alla disciplina dell'opera collettiva, qualora il risultato dell'elaborazione corrisponda per funzione e struttura concettuale alla logica progettuale iniziale dell'ideatore del codice originario: in tale caso, allora, con attribuzione automatica dei diritti patrimoniali (analogicamente agli artt. 38 e 45 l. aut.) al gruppo di sviluppatori o alla comunità organizzatrici del software open source.

Qualora invece il risultato della elaborazione non corrisponda del tutto al progetto iniziale dell'ideatore e non sia collocabile all'interno del disegno strategico individuale a sviluppo collettivo riferibile a costui, ma pur si colleghi in qualche modo a detto progetto, si applicheranno le regole sulla comunione. In particolare si applicherà la comunione nella versione dell'art. 10 l. aut. se il contributo non è distinguibile/scindibile ed invece nella versione degli artt. 34 ss. l. aut. se è distinguibile/scindibile⁴³.

Il medesimo autore, in un successivo saggio, circa la questione della necessità o meno di un "piano comune" per l'applicabilità della disciplina delle opere complesse, afferma che detto piano non è necessario. O meglio, si osserva, anche quando manchi (perché ad esempio l'elaboratore derivi la nuova opera senza nessun accordo con l'autore dell'opera originaria), a ben vedere esso può ugualmente essere ritenuto presente. Precisamente, può ritenersi presente "un diverso piano", ogni volta che il bene di seconda generazione non subisca (anche in interventi creativi) una trasforma-

⁴² Anche il sostenere che – per esigenza di eguaglianza con le opere in comunione – si applicherà la contitolarità pure alle elaborazioni costituite da contributi indistinguibili (così M. BERTANI, nota a Cass. 28 febbraio 1997, n. 1807, Detto c. La Valle-Caponi, in *A.I.D.A.*, VII-1998, § 506, *sub* (4), p. 463) è di dubbia condivisibilità: il requisito della assenza/presenza di un piano comune, infatti, differenzia sufficientemente i due casi. Altri argomenti di questo a. a favore della contitolarità dell'elaborazione sono: i) l'esigenza di uniformità tra disciplina del diritto morale e del diritto patrimoniale; ii) il tenore letterale dell'art. 7 co. 2. Il primo argomento *sub* i), se non erriamo, ci pare afflitto da circolarità logica, poiché dà per scontato che il diritto morale sull'elaborazione spetti anche all'autore dell'opera originaria (certo allo scopo non basta il diritto di essere menzionato come autore di quest'ultima, situazione giuridica ben diversa dalla contitolarità). Quanto al secondo argomento *sub* ii), effettivamente il tenore dell'art. 7 co. 2 è equivoco: tuttavia l'equivocità va preferibilmente disolta nel senso qui sostenuto (titolarità esclusiva in capo all'elaboratore).

⁴³ E. LOFFREDO, *Open source e appartenenza del software*, in *A.I.D.A.*, XIII-2004, 86/90.



zione di identità e dunque mantenga il proprio legame genetico col primo risultato: “diverso piano” comune, che andrà in tale caso identificato nel progetto di sfruttamento – seppur in forma diversa – del medesimo risultato. Nonostante manchi una collaborazione contestuale per un progetto rivolto ad una creazione, dice infatti l’a., si può però riconoscere che esista una sorta di previsione comune ad autore ed elaboratore. Si tratta non di “una condivisione di progetto, ma di un progetto di condivisione di risultato, rappresentato oggettivamente dall’opera quale è, e quale diviene, per effetto della rappresentazione”. Gli esiti non autonomi (altrimenti, se tali fossero, si tratterebbe di creazione giuridicamente autonoma dalla precedente, intenderemmo) del lavoro creativo su una creazione-base moltiplicano le occasioni di guadagno legate all’impiego diretto del risultato di base, ponendosi nella prospettiva della riserva di sfruttamento garantita al creatore originario dall’art. 12 l. aut. La circostanza che ciò avvenga non in base a contratto *ex ante*, bensì tramite contratto (*ex post*, aggiungeremmo) con cui si metta un risultato proprio (compiuto e preesistente) a disposizione della creatività altrui in vista della moltiplicazione delle occasioni di sfruttamento, può essere anche essa una forma che esprime condivisione di una logica comune⁴⁴.

Quanto al primo saggio di questo a., se le opinioni espresse per il software dovessero ritenersi di valenza generale, non saremmo propensi a condividerle, come diremo poi.

Quanto al secondo saggio, dire che, anche se un piano comune *ex ante* manca, tuttavia si può giuridicamente ravvisarlo, non ci pare condivisibile. O c’era o non c’era: non si può costruirlo *ex post*. L’accordo, che prevede la messa a disposizione altrui di una propria (precedente) opera, è equivoco: se si limita ad autorizzare, nulla dice sul regime della titolarità (magari potrà essere anche un’associazione in partecipazione). Se invece prevede l’acquisto della contitolarità (nella misura che le parti riterranno; nel silenzio sul *quantum* il negozio non sarà nullo, ma sorgeranno – per via interpretativa – pari quote: art. 1101 co. 1 cod. civ.), si tratterà della costituzione⁴⁵ di una comunione per via negoziale. Il che è possibilissimo, secondo la disciplina civilistica comune⁴⁶: ma è altro dal caso qui esaminato.

Il punto è importante. Nella messa a disposizione della propria opera (preesistente), il fatto

⁴⁴ E. LOFFREDO, *Tra risultato e programmazione dell’azione: problemi e modelli della complessità delle creazioni intellettuali*, in *Studi in onore di Gerard Schricker*, Giuffrè, 2005, 138-140, *passim*. L’a. conclude scrivendo che la messa a disposizione per via contrattuale di una propria opera preesistente non è mai effettuata in via generale, ma in vista di un certo risultato: quello specifico costituente l’oggetto del programma condiviso. Il principio del trasferimento dei diritti limitato allo scopo sostiene anche queste ipotesi di attribuzione dei diritti (ivi, 140).

⁴⁵ O dell’allargamento, se il contributo successivo ad es. era già opera in comunione.

⁴⁶ La cosa è sicura: la stessa legge parla di “contratti che costituiscono la comunione” (ad es. cessione di quota indivisa) negli artt. 1350 n. 3 e 2643 n. 3 cod. civ. Vedi F. GAZZONI, *1) la trascrizione degli atti e delle sentenze*, in F. Gazzoni-E. Gabrielli, *Trattato della trascrizione*, Utet, 2012, 241 ss.; G. BRANCA, *sub art. 1100, in Comunione. Condominio negli edifici. Artt. 1100-1139*⁴, in *Comm. del cod. civ.* a cura di Scialoja Branca, Zanichelli-Il Foro it., 1965, 31. Non è però chiaro se si tratti di un tipo a sé, con specificità giuridiche, oppure se la costituzione di comunione sia solo un effetto derivante in automatico da un’ordinaria fattispecie traslativa, al punto che il n. 3 dell’art. 1350 sarebbe superfluo in quanto già compreso nei nn. 1 e 2 (ed eventualmente nel n. 4): è per la prima tesi G. AVERSANO, *La costituzione contrattuale della comunione. Lo scopo di godimento e le masse plurime*, Ediz. Scien. It., 2005, cap. I, *passim*.



giuridico, che produce l'effetto della comunione, è il contratto⁴⁷. Nel caso qui esaminato, invece, la fattispecie costitutiva di questa situazione giuridica è complessa, comprendendo sia il piano comune che la successiva creazione (esteriorizzata) della opera. Le differenze disciplinari non mancheranno: nel primo caso la fattispecie costitutiva, essendo solo contrattuale, sarà sottoposta al regime dei contratti (ad es. circa la disciplina dei vizi del volere o in generale dei vizi genetici e funzionali del negozio costitutivo): la titolarità, quindi, potrà ad es. venir meno in caso di accertamento giurisdizionale di tali vizi. Nel secondo caso, invece, questo non potrà avvenire: la validità dell'atto di creazione, come noto, non è subordinata alla capacità né di agire né naturale dell'autore; e questo trattamento giuridico, relativo al momento creativo, andrà esteso anche alla anteriore formulazione del piano comune⁴⁸.

Sarebbe più coerente allora – la coerenza in diritto è fondamentale, essendo la via verso la certezza del diritto, obiettivo ultimo degli ordinamenti giuridici – negare la necessità del piano comune nelle opere composte o comunque in quelle in cui è applicabile (per analogia) il regime di quelle composte⁴⁹ (anche, se, come subito diremo, questa soluzione non ci trova d'accordo).

⁴⁷ Così P. GRECO, *Collaborazione creativa e comunione dei diritti di autore*, in *Il dir. d'aut.*, 1952, 15/16: la legittimazione, tramite apposito accordo, dell'utilizzo dell'opera preesistente potrà generare comunione i) se ciò viene convenuto oppure ii) in base ai principi della commistione e della specificazione. In generale, però, è assai dubbia la seconda ipotesi, dato che, se opera il contratto, non opera il modo di acquisto a titolo originario: l'uno esclude l'altro. Un eventuale accordo, affinché resti fermo l'acquisto a titolo originario, potrà solo limitarsi a regolarne gli effetti. Sul ruolo dell'attività negoziale nella specificazione e nell'accessione, che in linea di principio operano quali fatti giuridici in senso stretto, v. O. BUCCISANO, *Specificazione (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Giuffrè, 1990, 270 ss., § 10, e M. FRAGALI, *La comunione*, t. 1, in *Tratt. dir. civ. comm. dir.* da A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè, 1973 (in vari punti: 537, 538/9, 48 e 51, 572) nonché, rispettivamente, M. PARADISO, *L'accessione al suolo. Artt. 934-938*, in *Il cod. civ. Comm. dir.* da P. Schlesinger, Giuffrè, 1994, 41 ss. (v. in tale § ulteriori rimandi ad altri passi dell'opera). La questione potrebbe porsi anche nel nostro caso, quando vi fossero accordi incompleti *ab initio* o *ex post* a seguito di venir meno parziale (per invalidità, inefficacia, risoluzione, ecc.) del regolamento contrattuale. Quanto alla commistione, poi, l'affermazione di Greco è imprecisa, non considerando che – in presenza di rapporto di principalità o di notevole differenza di valore – la legge evita la comunione (art. 939 co. 2). Ed è pure imprecisa quanto alla specificazione, dato che l'art. 940 esclude sempre la comunione, attribuendo la proprietà solitaria all'uno o all'altro soggetto a seconda dei valori.

⁴⁸ Non vediamo motivo per sottoporre a differente trattamento i due momenti. Se la ragione complessiva prevede che la tutelabilità dell'opera semplice (o monosoggettiva) prescindendo dalla capacità di agire e naturale, non c'è motivo di pretendere diversamente per quella plurisoggettiva: ma allora né quando creata contestualmente (es. improvvisazione), né quando creata in esecuzione di un previo piano comune. La voluta scissione temporale tra fase ideativa ed esecutiva non può alzare né abbassare (o meglio modificare) i requisiti soggettivi di tutelabilità. Non ci pare insomma che si possa ad es. dire che il piano comune costituisca contratto, mentre il successivo atto creativo in sua attuazione, in quanto meramente esecutivo, sia un mero atto o fatto giuridico: entrambi gli elementi della fattispecie complessa saranno da sottoporre allo stesso trattamento giuridico, costituendo elementi della stessa ed unica fattispecie costitutiva.

⁴⁹ Come fa M. RICOLFI, *Il diritto di autore*, in N. Abriani-G. Cottino-M. Ricolfi, *Diritto industriale*, nel *Tratt. dir. comm. dir.* da G. Cottino, Cedam, 2000, 383-3.



6. – Altra posizione simile è quella di chi – a proposito delle opere derivate in generale – esclude la possibilità di una risposta unica, trattandosi di vedere se – caso per caso – continuino ad essere presenti in esse elementi formali e rappresentativi propri di quella precedente. Ciò anche alla luce del fatto che, a darcene spunto, è lo stesso art. 7/2 l. aut., secondo cui nell’opera successiva può essere presente il lavoro dell’autore dell’opera originaria⁵⁰. Secondo questo autore non è rilevante che le due opere siano state attuate sulla base di un piano comune ai rispettivi autori.

È vero, si dice, che nelle opere composte tradizionali questo piano c’è, sicché si potrebbe esser tentati di ritenerlo sempre necessario. È però anche vero che il piano comune può mancare. In particolare manca quando uno dei due contributi sia un’opera preesistente, come ad es. quando il soggetto del film o la sua colonna musicale siano direttamente ispirati ad un romanzo o ad un’opera musicale, oppure quando, come nei *Lieder*, un testo precedente venga musicato.

La contrapposizione tra opere composte esecutive di un piano comune, da un parte, e opere abbinate solo successivamente alla composizione della prima, dall’altra parte, avrebbe senso, si dice, a condizione che: i) fosse possibile tener distinti i casi in cui il titolo di acquisto di diritti sulla creazione altrui sia costituito da atto negoziale, dai casi in cui esso scaturisca da atto materiale (la creazione in base a progetto comune); ii) solo il secondo titolo di acquisto (la creazione congiunta) attribuisse diritti anche sull’opera complessiva.

Ebbene, si dice, i due requisiti non ricorrono. Quanto al primo requisito, i coautori di un film mettono i propri apporti a disposizione anche sulla base di un titolo contrattuale, come il paroliere presta il consenso a che il suo testo sia musicato: pertanto “la creazione comune non esclude ... il ricorrere di un titolo contrattuale”. Quanto al secondo requisito, se ad es. un manuale universitario venga aggiornato su titolo contrattuale con esito tale da rendere i due interventi indistinguibili, è legittimo chiedersi se non sorga una comunione sull’opera nel suo complesso, come l’a. inclina a ritenere⁵¹: il che avverrebbe quindi, in un caso in cui l’intervento successivo, creativo ma indipendente, non corrisponde ad un progetto comune ma è avvenuto solamente per legittimazione contrattuale. In conclusione, osserva questa dottrina, in alcune opere derivate

⁵⁰ M. RICOLFI, *Il diritto di autore*, cit., 381 ss.

⁵¹ Conforme, in un caso di rielaborazione acconsentita dagli eredi dell’autore dell’opera originaria, Trib. Milano 14 maggio 1990, in *Dir. aut.*, 1990, 559, nel caso Eredi Barbero c. Liserre-Florida, attinente al noto manuale “Il sistema del diritto privato” (ultima edizione di Barbero del 1962; rielaborazione di Liserre-Florida, acconsentita dagli eredi Barbero, del 1988). Il Tribunale era stato adito in via di volontaria giurisdizione ex art. 10 co. 3 l. aut. da Liserre e Florida per essere autorizzati, quali coautori della edizione 1988, ad una ulteriore nuova edizione. Secondo il giudice milanese, “lo schema della comunione, nell’ipotesi considerata, consente di evitare sia l’iniquità di escludere l’autore originario (e i suoi eredi) da qualsiasi utilizzazione dell’opera derivata sia iniquità di privare l’autore della rielaborazione della possibilità di utilizzare ulteriormente la sua opera allorché tale possibilità non fosse stata contrattualmente prevista” (ivi, 562). Si può anche segnalare che: i) la sentenza distingue tra aggiornamento di un’opera precedente (modifiche modeste, non fonte di comunione) e rielaborazione (modifiche significative, fonte di comunione); ii) una parte produsse in causa un parere *pro veritate* (di un noto studioso del diritto industriale italiano) sul confronto tra l’elaborazione e il manuale originario, parere utilizzato dalla Corte per stabilire se si trattasse di aggiornamento o rielaborazione.



(mancanti di piano comune, aggiungo) è opportuno integrare in via analogica la disciplina contrattuale con le regole legali poste per categorie di opere soggettivamente complesse: che saranno poi quelle o della comunione *ex art.* 10 o della opera composta *ex art.* 33 ss.⁵².

Questa pur attenta analisi non riesce a persuadere. Che esistano opere composte, in cui il piano comune manchi, non ci pare esatto: quando ad es. per un'opera cinematografica venga utilizzata un'opera letteraria o musicale preesistente, gli autori di queste ultime non diventano autori dell'opera cinematografica. Sul punto concordiamo quindi con quanto scritto nel noto saggio di Greco⁵³ (successivamente da lui ripreso nel libro con Vercellone⁵⁴, cui aderisce altra dottrina⁵⁵, della cui contrarietà, peraltro, l'a. ora in esame dà atto⁵⁶. Esiste ora anche un

⁵² Questo perché ad esempio – si scrive – un manuale scritto da due autori contestualmente non è cosa diversa da quello scritto da due autori, uno dei quali però scriva successivamente (e senza aver concordato nulla con l'altro: quest'ultima precisazione non c'è nel testo di M. RICOLFI, *ult. cit.*, 383, ma mi pare implicita). Posizione parzialmente simile a quella di Ricolfi esprime R. BOCCA, *La tutela della fotografia tra diritto di autore, diritti connessi e nuove tecnologie*, in *A.I.D.A.*, XI-2002, 375 ss., a pp. 414-415, ove una triplice distinzione: i) il mero ritocco fotografico rimane all'interno dell'esclusiva della prima creazione, non essendo elaborativo; ii) il regime dell'opera in comunione *ex artt.* 10 e 26 si applica alternativamente quando vi sia stato un piano comune oppure quando siano nitidamente riconoscibili gli elementi formali e rappresentativi della prima creazione (v. *ivi* nota 190); iii) quando non siano sopravvissuti gli elementi formali di quest'ultima, si applica invece il regime delle opere derivate *ex art.* 4 (quindi titolarità in capo al solo l'elaboratore, munito di consenso). Quest'ultimo punto lascia perplessi: se non son sopravvissuti gli elementi formali della prima opera, è preferibile ritenere quest'ultima una mera ispirazione di quella successiva, la quale sarà quindi totalmente indipendente dalla prima (sul ruolo centrale della riconoscibilità v. ad es. E. SPAZIANI TESTA, *Le elaborazioni*, cit., 565).

⁵³ P. GRECO, *Collaborazione creativa*, cit., 15, sub β).

⁵⁴ P. GRECO-P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Tratt. dir. civ. it. dir.* da Vassalli, Utet, 1974, 238/9, circa l'opera cinematografica. Tuttavia i due aa. non risultano chiarissimi circa il caso in cui la sceneggiatura sia svolta “direttamente dalla primitiva opera” letteraria. Per tale eventualità sembrano attribuire la qualità di coautore anche all'autore dell'opera letteraria, dato che non richiedono il previo concerto/piano comune. L'autore del romanzo sarebbe allora coautore del film in due casi e cioè se la sua opera venisse ripresa pari pari, senza adattamenti, oppure, in caso di adattamenti, se egli fosse autore pure di questi ultimi. Tuttavia, che gli aa. richiedano il previo concerto, è forse desumibile dalla soluzione data alla analoga questione, attinente all'utilizzo nella colonna sonora di una previa opera musicale. In quest'ultimo caso gli aa., anche “*tenendo conto della soluzione data relativamente al 'soggetto' dell'opera cinematografica*”, negano la qualità di coautore all'autore della previa opera musicale. Greco era invece chiaro nel suo saggio sulla collaborazione creativa del 1952 nel dire che essa manca tra l'autore di un'opera preesistente e chi la incorpori in una (successiva) opera sua propria, formando così un'opera composta (P. GRECO, *Collaborazione creativa*, cit., 15, sub β, corsivo nell'originale).

⁵⁵ Giov. GUGLIELMETTI, *Le opere multimediali*, in *A.I.D.A.*, VII-1998, 116-119, ove cenno in nota 24 alle opposte soluzioni dei sistemi francese (è coautore anche l'autore della opera originaria) e tedesco (non sono autori del film coloro che non danno apporto creativo direttamente nel corso delle riprese cinematografiche). Secondo questo a. nel film si avrebbe una deviazione dalla regola, per la quale l'autore delle elaborazioni è il solo elaboratore: ciò perché il regista (elaboratore o magari rielaboratore, se gli altri coautori a loro volta elaborano opere precedenti) è solo coautore e non autore unico del prodotto finale, risultato dalla elaborazione delle realizzazioni artistiche di soggettoista, sceneggiatore e musicista (Giov. GUGLIELMETTI, *ivi*, 117-118). Per aversi collaborazione creativa è necessario un “lavoro coordinato fra coautori in vista della creazione di un'opera unitaria, poco importa che siano o meno oggettivamente distinguibili”, in altre parole “originaria attività comune e (...) scambio reciproco di esperienze creative” (V.M. DE SANCTIS, *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, cit., 126 e 131 risp.). Nello stesso senso altra dottrina: P. MAGNANI, *Contratti sulle opere audiovisive*, in



(modesto) spunto testuale, limitatamente alla colonna sonora del film, costituito dall'art. 32 l. aut.⁵⁷.

Del resto non si vede quale sia la ragione per premiare con la contitolarità di un'opera successiva colui, che della stessa non aveva la minima idea⁵⁸: si tratterebbe di *overprotection*, in cui gli svantaggi probabilmente supererebbero i vantaggi. Qualora l'elaborazione si avvalga di opera altrui, costituirà ragionevole compenso (sufficientemente incentivante *ex ante*) attribuire all'autore dell'opera originaria un diritto di veto (autorizzazione) sull'utilizzo commerciale dell'opera elaborata. "Collaborare", poi, letteralmente significa lavorare assieme, sicché una concertazione iniziale è ineludibile: lo conferma l'art. 33 l. aut. il quale, facendo salva una diversa convenzione tra i collaboratori, presuppone l'esistenza tra questi di detta concertazione.

Confessiamo, poi, che non comprendiamo bene i due requisiti posti da questo a., solo al ricorrere dei quali sarebbe corretto differenziare tra la presenza e l'assenza di un piano comune. In ogni caso, pur se con questa precisazione, ci paiono ricorrere entrambi.

Quanto al primo – *sub i*) –, il potere di mettere a disposizione di terzi un proprio contributo

Trattato dei contratti dir. da V. Roppo-A. Benedetti, II) *Cessione e uso di beni*, Giuffrè, 2014, 684/5; D. DE ANGELIS, in *Comm. breve alle leggi su Propr. Intell. e Concorr.*⁵ dir. da L.C. Ubietazzi, 2012, Cedam, *sub art.* 44-II, p. 1474; P. AUTERI, *Diritto di autore*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*⁴, Giappichelli, 2012, 572 s.: unire la propria opera ad una preesistente (es. la musica ad un testo letterario precedente), senza un progetto comune, determina una nuova opera, la quale richiede applicazione analogica della disciplina dell'elaborazione creativa *ex art.* 4 l. aut. sicché autore unico è l'elaboratore (ci pare invece applicazione diretta, non analogica).

⁵⁶ M. RICOLFI, *Il diritto di autore*, cit., 382, nota 92. Afferma la contitolarità App. Milano, sez. IP, 14 aprile 2011, in *A.I.D.A.*, XX-2011, § 1454, a proposito di un libro su Indro Montanelli scritto da un giornalista sulla base di racconti e aneddoti narratigli dallo stesso Montanelli: e ciò, si badi, anche senza previo accordo collaborativo, come parrebbe: basta infatti che "l'accordo tra i 'coautori' (...) contempli la volontarietà dell'esteriorizzazione dell'atto creativo nel quale si risolve l'apporto di ciascuno e non sembra invece necessario che esso investa il risultato in concreto ottenuto, nella sua unitarietà" (ivi, p. 917).

⁵⁷ Tra i soggetti, sulla cui vita è parametrato il decorso del termine, figura anche "l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata". Lo spunto è modesto, poiché, come sempre, si potrebbe argomentare anche in senso opposto in base al vecchio canone interpretativo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

⁵⁸ A proposito del risalente ma noto processo (il primo dei tre) Verga c. Mascagni, v. ottimamente sul punto A. PERENZONI, annotando la sentenza di primo grado Trib. Milano 12 marzo 1891, in *Foro it.*, 1891, I, 1, 455 segg., *passim*, ma spt.: "il fondamento giuridico della comproprietà sopra un'opera dell'ingegno consiste nell'unico e comune pensiero che lo anima e per così dire nell'intento a cui tutte quanto le parti cospirano" (ivi, 458). Il che è anche provato dal fatto – prosegue l'annotatore – che, come nessuno si sognerebbe di chiamare l'autore della opera "saccheggiata" a partecipare ad eventuali perdite, così non gli si può attribuire alcun diritto agli eventuali profitti (salva la tutela risarcitoria). Conf., anche se stringatamente, C. LOZZI, annotando la relativa sentenza di appello, App. Milano 16 giugno 1891, in *Giur. it.*, 1891, II, 471 ss., a col. 475. In senso diametralmente opposto (quindi non condivisibile) la Cassazione di Torino 09 agosto 1892, a conclusione del medesimo processo (*Foro it.*, 1892, I, col. 1020 ss., a coll. 1026-1027); la nota di C.F. Gabba a detta Cassazione (ivi, coll. 1021-1026, *passim*, come anche in altri scritti dello stesso a.) è incentrata su una vivace critica dell'interpretazione giudiziale degli artt. 5 e 6 della legge 19 settembre 1892, n. 1012 per aver statuito l'uguaglianza di quote tra librettista e musicista.



già creato è cosa possibilissima: ma nulla toglie al fatto che non si avrà collaborazione creativa e dunque non si applicherà il regime delle opere composte. Come sopra accennato, infatti, potrà certo trattarsi di regime di contitolarità di origine contrattuale (nelle forme della comunione ordinaria⁵⁹ o ex art. 10 l. aut. o come opere composte, qui non rileva): ma ciò avverrà solamente se le parti così abbiano voluto nel contratto. Saremmo anzi tentati di dire che nell'atto lato sensu autorizzatorio/concessorio dovrebbe esserci una pattuizione espressa di costituzione di comunione; ma forse sarebbe eccessivo, dovendosi solamente applicare le ordinarie regole di interpretazione dei negozi giuridici⁶⁰. Quindi i due casi (collaborazione creativa e titolo contrattuale) ci paiono ben distinti.

Quanto al secondo requisito – *sub ii*) –, la risposta è analoga: è vero che non solo la creazione congiunta fa sorgere una comunione, potendolo fare anche un contratto stipulato *ad hoc*. Ciò tuttavia non fa venir meno la differenza tra le due fattispecie acquisitive della contitolarità: contratto, da un lato, e piano comune con seguenti atti creativi, dall'altro.

7. – In conclusione, le teorie, che disciplinano l'elaborazione come comunione tra gli autori delle opere "congiunte" quando manchi una piano comune (cioè quando manchi la collaborazione creativa), paiono poco persuasive.

In linea di massima, infatti, è più persuasivo attribuire il diritto di autore dell'opera elaborata solamente all'elaboratore. Su ciò concorda varia dottrina⁶¹ e pure certa giurisprudenza⁶².

⁵⁹ Conf. VITT. DE SANTIS, *I soggetti del diritto di autore*, Giuffrè, 2000, 103, che propende per la comunione codicistica, al pari di altri, come ad es. M. AMMENDOLA, *Diritto di autore: diritto materiale*, in *Dig. disc. priv. – sez. comm.*, Utet, 1989, rist. 1995, 392.

⁶⁰ Le possibilità immaginabili sono più d'una. Ad es. in un'autorizzazione (o così chiamata in atto), che fosse subordinata alla partecipazione agli utili od ad altro credito o diritto (ma non ad un esplicito ingresso in comunione), si dovrebbe ravvisare anche la pattuizione di una comunione sull'opera elaborata? Bisognerà esaminare con attenzione l'intero testo: tuttavia, in presenza ad es. delle sole scarse clausole qui ipotizzate, direi di no. Diede invece risposta positiva Tribunale di Milano 12 marzo 1891 nel caso Verga c. Mascagni (in *Foro it.*, 1891, I, 1, 455 ss., cit. anche infra) e così pure la Corte di Appello nel secondo processo tra le parti (App. Milano 30 giugno 1908, in *Mon. Trib.*, 1908, 607 ss., a p. 611, prima col.). O ancora possiamo chiederci: fa differenza che l'autorizzazione venga concessa prima o dopo la conclusione dell'attività elaborativa e/o la sua conoscenza in capo all'autore dell'opera originaria? Ad es. l'autorizzazione venne concessa da Verga a Mascagni dopo che questi aveva già perfezionato la sua attività elaborativa (libretto e messa in musica) per partecipare ad un concorso indetto dall'editore Sonzogno: l'autorizzazione venne infatti chiesta dal M. in vista di uno sfruttamento successivo al teatro Costanzi di Roma (come si desume ad es. dalla lettura della sentenza d'appello del secondo processo, App. Milano 30 giugno 1908, cit., 607/608).

⁶¹ Tra cui: V.M. DE SANCTIS., *Il diritto di autore. Artt. 2575-2583*, in *Il cod. civ. Comm. dir.* da F. Busnelli, Giuffrè, 2012, 38 nt. 31 (e in ID., *I soggetti del diritto di autore*, cit., 154) che sostiene l'opposto nel caso di aggiornamenti e completamenti non distinguibili dall'opera originaria (ID., *Il diritto di autore. Artt. 2575-2583*, cit., 231/2). Questo a. già si era espresso così nella sua monografia del 1971: *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, cit., 130; M. AMMENDOLA, *Diritto di autore: diritto materiale*, cit., 392; P. AUTERI, *Diritto di autore*, cit., 570 e 573; S. Ercolani, *sub art. 4-§ 3*, in *Cod. comm. della propr. ind. e intell.* a cura di C. Galli e A.M. Gambino, Utet, 2011, p. 2870; S. Corbellini, nota a Trib. Roma, sez. IP, 14 dicembre 2007, in *A.I.D.A.*,



Cerchiamo di esporre il ragionamento fatto per giungere a questa conclusione.

Il dato testuale a prima vista non è particolarmente illuminante. Le norme più significative sono: – l’art. 4 l. aut. (“*Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo ...*”); – l’art. 7 co. 2 l. aut. (“*è considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore nei limiti del suo lavoro*”); – l’art. 18 l. aut., secondo cui la facoltà di elaborare è una di quelle incluse nel diritto patrimoniale sull’opera originaria.

L’art. 18 del diritto di elaborare fa solamente menzione, rinviando per l’individuazione delle relative tipologie all’art. 4, seppur aggiungendovi la traduzione; peraltro quest’ultima è già presente nell’art. 4, ove però non è menzionato il dialetto⁶³. Le due norme vanno quindi integrate e

XVIII-2009, § 1279/7; L.C. Ubertazzi, *Spunti sulla comunione di diritti di autore*, in *A.I.D.A.*, XII-2003, 506 ss., § 5. Questa pare la soluzione anche nel diritto inglese (L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*³, Oxford University Press, 2009, 126/7). In generale, secondo il diritto inglese, la contitolarità è ravvisata solo in presenza di un piano comune tra i coautori e sempre che i rispettivi lavori siano indistinguibili (v. l’art. 10 del *Copyright, Design and Patents Act*, 1988); L. BENTLY-B. SHERMAN, *op. cit.*, 126, sub 2.3 (“process of collaboration..., some common design, cooperation or plan”); W.R. CORNISH, *Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights*⁴, Sweet&Maxwell, 1999, 468/9; J. DAVIS, *Intellectual Property Law*³, Oxford University Press, 2008, 38; J. PHILLIPS-A. FIRTH, *Introduction to Intellectual Property law*⁴, Butterworth, 2001, p. 146, sub 11.14, lett. c). La necessità della non distinguibilità dei contributi per aversi *joint authorship* viene colta come differenza rispetto al diritto USA, belga e francese da L. BENTLY-B. SHERMAN, *op. cit.*, 127, nota 57.

⁶² Citiamo quattro precedenti in tale senso: i) il curatore di un’opera collettiva, che abbia ceduto il diritto di rielaborazione multimediale, può pretendere che il suo nome compaia nei *credits* di tale rielaborazione, ma non pretendere di esserne riconosciuto coautore (Trib. Milano, sez. IP, 25 novembre 2004, Sappino c. RCS-Baldini Castoldi, in *A.I.D.A.*, XIV-2005, Rep. sist.-I) dir. d’aut., sub 2.11, s.m.); ii) l’arrangiamento di un pezzo musicale altrui fa sorgere il diritto di autore solo in capo all’arrangiatore, secondo App. Milano 18 febbraio 1975, La Valle-Ed. Musicali Clan srl c. Caponi, Detto e El’and Chiris srl, *Dir. aut.*, 1976, 51 ss.: da un lato, la Corte esclude la comunione ex art. 10, che si riferisce solo alla comunione originaria, a quella cioè in cui la collaborazione è attuata nello stesso momento formativo dell’opera; dall’altro, però, non chiarisce – almeno nella parte pubblicata – se nel caso *sub iudice* l’opera fosse autonoma, in quanto solo ispirata, oppure derivata ex art. 4 l. aut. (quest’ultima è la lettura corretta, secondo Cass. n. 67/1977, cit. subito dopo); iii) nello stesso senso è Cass. 18 gennaio 1967, n. 77 (in *Dir. aut.*, 1977, 189 ss., decisione di terzo grado nel processo cui appartiene App. Milano 18 febbraio 1975, appena cit.), che è invece più chiara nel dire che l’elaborazione ex art. 4 l. aut. fa sorgere in capo all’elaboratore “*un diritto di autore autonomo, rispetto a quello sull’opera originaria, spettante all’autore della elaborazione che potrà esercitare, a tutela di questa, un suo diritto esclusivo morale e di utilizzazione economica al pari di quello che compete sull’opera originaria all’autore di questa*” (ivi, 192); iv) Cass. 16 aprile 1961, n. 901, S.P.A. ‘Sol Film’ c. O. Salgari, in *Giur. it.*, 1964, I, 1, 962. a c. 964 (in *obiter dictum*).

⁶³ Il coordinamento delle due norme, sotto un profilo letterale, ci dice che, mentre la traduzione in dialetto rientra nell’esclusiva d’autore, la sua elaborazione da parte di un terzo non costituirebbe elaborazione creativa protetta dall’art. 4. Né si potrebbe includere il dialetto nel concetto di “altra lingua” dell’art. 4, dato che l’art. 18 è preciso nel contemplare sia l’altra lingua che il dialetto: sicché, se nel medesimo testo legislativo le due ipotesi sono in un punto accoppiate ma non nell’altro, parrebbe sensato rispettare questa (apparentemente netta) differenza. Tuttavia questo ragionamento non persuaderebbe. Si dovrebbe altrimenti ipotizzare che, secondo l’ordinamento, l’elaborazione in dialetto da parte di un terzo non fosse mai (sufficientemente) creativa da meritare protezione: e cioè avremmo che una modifica, quale la traduzione dialettale, rientrerebbe nella esclusiva autorale, ma non sarebbe idonea a generare diritti ex art. 4 in capo ad un terzo elaboratore. Il che potrebbe aver una logica: non c’è necessariamente simmetria, dal momento che non tutto ciò che spetta all’autore, se compiuto da terzi può assurgere a livello di elaborazione creativa (ci sarebbe insomma una regola legale, secondo cui



avranno un ambito applicativo simmetrico (con la precisazione, fatta in nota, per la traduzione dialettale): a) da un lato il diritto di autore comprende tutte indistintamente le modalità elaborative elencate nell'art. 4 (nonché quelle atipiche), creative o non creative che siano; b) dall'altro, le stesse, solo se creative, son considerate opera nuova, generante un nuovo diritto di autore in capo all'elaboratore (almeno secondo noi: come si è visto, però, la conclusione non è pacifica), senza però che questo pregiudichi il diritto sull'opera base.

Non c'è nessun cenno esplicito alla necessità di un consenso dell'autore dell'opera originaria, ai fini della nascita del diritto sull'opera elaborata: tale consenso pare quindi superfluo allo scopo.

Ci chiediamo tuttavia se, al contrario, possa essere interpretato così l'inciso "*senza pregiudizio dei diritti sull'opera originaria*" presente nell'art. 4 l. aut. Il dubbio è legittimo: una modalità per evitare detto pregiudizio, infatti, potrebbe astrattamente essere proprio il condizionare la nascita del diritto sull'opera elaborata al consenso dell'autore dell'opera originaria⁶⁴. Tuttavia ciò contrasterebbe con la scelta di base di facilitare al massimo la creazione di opere. È ad es. da tutti condiviso che il diritto sorga sull'opera anche se illecita, cioè contraria a ordine pubblico e buon costume: il diritto sorgerà in ogni caso e semmai ne sarà inibito l'esercizio⁶⁵. Così anche qui non è pensabile che l'inciso dell'art. 4 possa essere interpretato nel modo ipotizzato. Si pensi ai costi transattivi enormi, in cui incorrerebbero i potenziali elaboratori per negoziare tale consenso: sia per le idiosincrasie personali, sia per la obiettiva incertezza giuridica nello stabilire se si tratti di elaborazione creativa ovvero di opera indipendente, solamente "ispirata" da una precedente. Pertanto il diritto sull'opera elaborata sorgerà anche in mancanza del consenso dell'autore dell'opera originaria; anzi, sorgerà pure in presenza di espresso dissenso di quest'ultimo⁶⁶ (salvi i suoi diritti morali: la legge qui non menziona questo aspetto, ma tale salvezza non ci pare negabile⁶⁷).

Ed inoltre tale diritto sorgerà sulla (e la conseguente protezione riguarderà la) intera opera,

la traduzione dialettale non è in grado di assurgere a tale livello). Tenuto però conto i) del non elevato livello di creatività di solito richiesto per la protezione di autore e quindi anche per la creatività di cui all'art. 4; ii) del fatto che i dialetti italiani hanno spiccate peculiarità linguistiche; iii) della difficoltà nel ritenere tassativa l'elencazione nell'art. 4 (a dispetto dal tenore letterale, che potrebbe indurre alla opposta soluzione), ciò considerato è preferibile includere anche la traduzione in dialetto nelle forme elaborative protette dall'art. 4. Come per le elaborazioni in generale e per le traduzioni in particolare, anche la versione in dialetto potrà talora non essere creativa, ma banale: in tale caso costituirà una mera riproduzione, contraffattiva se non autorizzata.

⁶⁴ Proprio questo infatti è il ragionamento che porta L. DI FRANCO, *Proprietà letteraria e artistica*, Soc. ed. libraria, 1936, 58, a condizionare la nascita del diritto sull'opera elaborata alla sua legittimità, in quanto acconsentita dall'autore dell'opera originaria.

⁶⁵ Posizione comune. Tra i molti v. ad es.: M. ARE, *L'oggetto del diritto di autore*, cit., 73-76, nota 82 bis; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., p. 709. M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, 74 e 140, fa proprio l'esempio dell'elaborazione lesiva del diritto sull'opera originaria.

⁶⁶ Simile il ragionamento condotto da E. PIOLA CASELLI, *Trattato del diritto di autore*, cit., 162/3.

⁶⁷ Lo menziona infatti in via generale nell'art. 20 co. 1 l. aut.



non solo sulle parti oggetto dell'intervento elaborativo. Non ci dovrebbe essere bisogno di specificarlo, anche se venne sostenuto da una delle parti processuali di una risalente vertenza in tema di traduzioni: il collegio però respinse questa sorprendente interpretazione dell'inciso “*senza pregiudizio dei diritti sull'opera originaria*”⁶⁸.

Il consenso dell'autore dell'opera originaria, quindi, non appartiene alla fattispecie costitutiva del diritto su quella elaborata⁶⁹.

Così ragionando, trova una sensata interpretazione anche l'altrimenti equivoco disposto di cui al co. 2 dell'art. 7 l. aut. (“*È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.*”). Che l'elaboratore sia considerato autore, seppur “*nei limiti del suo lavoro*”, significa – detto in positivo – che gli effetti giuridici, sorti da un altrui uso oggettivamente parziale dell'opera elaborata, sorgono in capo all'elaboratore solo se in esso si riconosca il suo intervento. Detto in negativo, significa che gli effetti giuridici, sorti da tale utilizzo parziale dell'opera elaborata, in cui, a causa di detta parzialità, venga in pratica riprodotta solo quella originaria, significa – dicevamo – che gli effetti giuridici non spetteranno all'elaboratore (ma all'autore dell'opera originaria). Cioè ogni volta che ad es. una riproduzione illecita riguardi una porzione dell'opera elaborata, a sua volta costituita solo dalla riproduzione di una parte della (o anche l'intera, se del caso) opera originaria e nulla più, la relativa tutela non competerà all'elaboratore (ma all'autore dell'opera originaria). In altre parole ancora, se in una riproduzione illecita dell'opera elaborata o di una sua parte è – per le circostanze di fatto – riconoscibile solo quella originaria (e non quella elaborata), la legittimazione attiva ad esperire i rimedi di legge non spetterà all'elaboratore. Regola che ci pare del tutto sensata.

Ci pare anche di poter suggerire un criterio dirimente per i casi incerti. Nel dubbio di quale delle due opere sia riconoscibile nell'illecita riproduzione parziale di quella elaborata, sarà corretto optare per la non riconoscibilità di quella originaria: con le conseguenze del caso. Se infatti, da un lato, è certo che la porzione *sub iudice* proviene da quella elaborata ma, dall'altro, è incerto se quella riconoscibile sia esclusivamente l'opera originaria, allora non può che prevalere l'elaboratore. Il diritto di quest'ultimo, infatti, è assai più probabile: egli ha assolto il proprio onere probatorio (la porzione di opera in discussione è certo che provenga dall'opera elaborata), mentre non l'ha assolto l'autore dell'opera originaria (doveva provare che in tale porzione *sub iudice* era riconoscibile solamente la propria opera). In conclusione, nel dubbio, una volta provato che la porzione di opera *sub iudice* provenga da quella elaborata, l'ulteriore questione circa la sua titolarità (a fini sia sostanziali – risarcimento ecc. – che processuali – *legitimatatio ad causam*) andrà sciolta a favore dell'elaboratore.

Anzi, e per concludere, a prescindere dall'interpretazione dell'art. 7 co. 2 l. aut. appena sopra

⁶⁸ Trib. Bari 11 giugno 1960, ord., Theatre Arts Books e Reynolds Hapgood c. Laterza, in *Foro it.*, 1960, I, 1, 1823, con nota conforme sul punto di A. GIANNINI.

⁶⁹ E. SPAZIANI TESTA, *Le elaborazioni delle opere letterarie*, cit., 589; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., 717/8.



offerta, ci pare che il profilo letterale della norma dica qualcosa altro: e cioè confermi la titolarità esclusiva in capo all'elaboratore. Dicendo infatti che è quest'ultimo a venir considerato autore, è sufficientemente chiaro che la norma esclude dalla titolarità l'autore dell'opera originaria. Ogni dubbio, poi, si dissolve, se si considera la riserva di legge “*nei limiti del suo lavoro*”: essa rende certo che il diritto viene assegnato in proprietà solitaria all'elaboratore, dal momento che è stato solo lui ad averci messo del lavoro, non certo l'autore dell'opera originaria.

8. – Detto consenso costituisce invece *condicio iuris* della legittimità del suo esercizio (addirittura per lo svolgimento della attività elaborativa, secondo alcuni⁷⁰: nel senso, si badi, di condizione per un esercizio legittimo verso l'autore dell'opera originaria, non certo verso tutti gli altri, per i quali l'esercizio sarà *sempre* legittimo⁷¹. A tanto induce il tenore dell'art. 4, per il quale la elaborazione creativa è tutelata, ma “*senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria*”: tra i quali diritti figura quello di elaborarla (art. 18 l. aut.). Quindi, una volta evitato il pregiudizio a tali diritti, per il resto la tutela della opera elaborata opererà con la ampiezza ordinaria⁷².

È il tenore dell'art. 4 l. aut., unitamente ad una riflessione generale, ad indurre a tanto: se veramente il legislatore avesse voluto condizionare al consenso dell'autore dell'opera originaria la tutela sull'opera elaborata, è ragionevole presumere che l'avrebbe detto. Infatti l'assegnazione *sic et simpliciter* di un diritto comporta di certo anche quella della relativa tutela. Una così forte limitazione del relativo diritto di azione (limitazione astrattamente possibile, vario essendo il possibile componimento degli interessi in conflitto) avrebbe infatti dovuto essere esplicita, non implicita⁷³. Né può interpretarsi in tale senso l'inciso “*senza pregiudizio dei diritti esistenti*

⁷⁰ Che il consenso sia elemento della fattispecie costitutiva, da una parte, e che esso sia richiesto non solo per l'esercizio dei diritti patrimoniali sull'opera elaborata ma già in fase di sua realizzazione, dall'altra, non è la stessa cosa. Nel secondo caso il diritto sorge (e quindi ad es. può essere azionato in giudizio, anche verso l'autore dell'opera originaria, che non potrà quindi riprodurre l'opera elaborata), pur se la realizzazione dell'elaborazione, al tempo stesso, viola il diritto sull'opera base.

⁷¹ Ne segue ad es. che l'eventuale licenza concessa da un elaboratore, privo di autorizzazione, non sarà – per questo solo motivo – invalida. Ne segue pure che la riproduzione dell'opera elaborata non autorizzata dal relativo autore (id est dal primo elaboratore) sarà sempre illegittima: la sua legittimità, infatti, non può dipendere dal fatto che a monte vi stato o meno l'autorizzazione dell'autore dell'opera originaria (cioè non dipende dal fatto che il primo elaboratore fosse stato a sua volta autorizzato o meno).

⁷² Astrattamente, però, si potrebbe ragionare in modo diverso. Si potrebbe cioè ravvisare nell'incipit dell'art. 4 una tutela sospensivamente condizionata alla mancanza di pregiudizio: più precisamente, si potrebbe pensare che la elaborazione creativa venisse protetta “sotto condizione (sospensiva)” che non vi fosse pregiudizio dell'opera originaria. Con la conseguenza che, dove tale pregiudizio vi fosse (tipicamente: quando mancasse l'autorizzazione del suo titolare), la protezione non verrebbe concessa (il diritto vi sarebbe, ma non munito di azione o addirittura non vi sarebbe per nulla). Tale tesi però andrebbe respinta. La formulazione dell'art. 4 a ben vedere non offre spunto in tale senso: senso che, poi e soprattutto, contrasterebbe col principio basilare del diritto di autore di non condizionare a nulla il sorgere del diritto sulla creazione estrinsecata: principio che verrebbe derogato anche dalla regola simile per cui il diritto sorge ma privo di tutela.

⁷³ Nel diritto statunitense ad es. la condizione di liceità è esplicita. Secondo il § 103 dello US Code, title 17 (“Copyrights”), chapter 1, *sub a*), infatti, “*The subject matter of copyright as specified by section 102 includes com-*



sul'opera originaria ...” (art. 4 l. aut.): la quale si limita a imporre che non ne risenta pregiudizio l'autore dell'opera originaria, cosa ben diversa da una condizione (o onere) apposta al diritto di azione relativo all'opera elaborata. Pertanto l'assegnazione secca del diritto d'autore all'elaboratore fa ritenere che esso sia senz'altro assistito da tutela giudiziale verso la generalità (eccettuato l'autore dell'opera originaria)⁷⁴.

La dottrina sul punto oscilla: taluno è contrario alla tesi qui sostenuta⁷⁵, talaltro favorevole⁷⁶, altri ancora usano formule non chiare⁷⁷.

pilations and derivative works, but protection for a work employing preexisting material in which copyright subsists does not extend to any part of the work in which such material has been used unlawfully.” Secondo le note allegate al § 103, la non concessione del copyright impedisce al contraffattore di trarre beneficio dal suo atto illecito. L'effetto di questa regola è permettere all'autore dell'opera originaria di far proprio il valore delle elaborazioni significative altrui, quindi ad es. favorendolo nelle eventuali negoziazioni con l'elaboratore: con la conseguenza che il diritto di autore incentiva le elaborazioni molto meno del diritto brevettuale (così M.A. LEMLEY, *The Economics of Improvement in Intellectual Property Law*, in *www.ssrn.com*, copyright 1996, 38). V. *supra*, nota 33.

⁷⁴ Lo scarto tra diritto sancito (declamato) e azione concretamente esperibile a tutela del medesimo costituisce tema complesso. Si può infatti argomentare tanto nel senso per cui, se la legge prevede il diritto ma non il rimedio, tocca al giudice individuarlo, sulla base del principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale; quanto nell'opposto senso, secondo cui l'assenza (testuale, almeno) del rimedio significa che esso non è stato voluto e cioè che il diritto è stato così conformato e cioè con tutela ridotta. Il tema è svolto efficacemente nel primo capitolo della monografia di I. PAGNI, *Tutela specifica e tutela per equivalente. Situazioni soggettive e rimedi nelle dinamiche dell'impresa, del mercato, del rapporto di lavoro e dell'attività amministrativa*, Giuffrè, 2004, passim (si v. ad es. la posizione dell'a. sulla esperibilità della inibitoria atipica: pp. 51-53). Ci pare sensata la posizione di questa a., secondo cui in linea di massima è il diritto a precedere il rimedio (*ubi ius ibi remedium*) e quindi il secondo a dover essere adeguato al primo da parte del giudice, in base ai principi del diritto ad un rimedio giurisdizionale effettivo e della atipicità dell'azione (I. PAGNI, *op. cit.*, cap. I, passim, spt. pp. 2 e l'intera Introduzione, pp. 1-8, nonché 59 e 83). La stessa contrapposizione tra civil law e common law, invero, basata sul fatto che, mentre nel primo il diritto precede il rimedio, nel secondo invece è l'esatto opposto, andrebbe poi ridimensionata sotto il profilo empirico: così G. SMORTO, *Sul significato di “rimedi”*, in *Eur. dir. priv.*, 2014, 159 ss., §§ 5-7 (si veda però ivi il § 11 sulle differenze non piccole in tema di tutele contrattuali).

⁷⁵ G. BONELLI, Commento a Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925, in *Il dir. ind.*, 2006, 294/5: “*legittimare l'autore di quello che è pur sempre un illecito, non solo a goderne i frutti, ma addirittura a poter contare sulla cooperazione dello Stato, attraverso i propri organi giurisdizionali ed esecutivi, per poterne godere, mi pare cosa troppo contraddittoria per poterla ammettere*”. L'a. critica Trib. Messina 11 giugno 2004 (in *Il dir. aut.*, 2005, 105 ss., nota di M.A. CARUSO, *Arrangiamento musicale e rielaborazioni creative*) per aver accolto la domanda di tutela di un elaboratore verso un terzo contraffattore della sua opera elaborata, nonostante in causa fosse pacifico che la prima elaborazione non fosse mai stata autorizzata dall'autore dell'opera originaria (la questione, però, non risulta discussa nel processo; si trattava di una riduzione teatrale del musical *Jesus Christ Superstar*, a sua volta ripresa tale quale da un teatro messinese, che non era riuscito ad accordarsi con l'elaboratore). Contrario E. PIOLA CASELLI, *Diritto di autore*, Utet, 1943-XXI, sub art. 4, § 2, p. 234. Dopo aver detto che l'elaboratore gode di un diritto pieno, come l'autore dell'opera originaria, Piola Caselli però aggiunge che l'elaboratore sarà titolare del diritto “*a condizione che la elaborazione sia avvenuta senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria. Altrimenti la elaborazione costituirà una violazione del diritto esclusivo dell'autore, cioè una contraffazione, che come tale non potrà essere oggetto di alcun diritto*” (*op. loc. ult. cit.*); del tutto analogo, sotto la previg. l. aut., L. DI FRANCO, *Proprietà letteraria e artistica*, *op. loc. cit.* Il che è strano per Piola Caselli, poiché contraddice quanto egli scriveva nella 2ª ed. del suo *Trattato del diritto di autore*, cit., p. 163: se l'elaborazione non è autorizzata, il diritto in capo all'elaboratore sorge ma egli, mentre non può pubblicarla o riprodurla, potrà però agire in contraffazione verso i terzi e anche verso lo stesso autore dell'opera originaria.

⁷⁶ P. GRECO-P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, cit., 84; F. MASTROLILLI, sub art. 18.5, in



Quanto alla giurisprudenza, citiamo due provvedimenti. Una risalente decisione di merito (del 1938) si è pronunciata sul punto in modo duplice e, a parer nostro, contraddittorio⁷⁸. Da un lato, ha correttamente affermato che la tutela dell'elaborazione e della traduzione prescinde dalla sua autorizzazione da parte dell'autore dell'opera originaria e cioè dalla sua liceità, basandosi sull'art. 2 l. 7 novembre 1925, n. 1950 (corrispondente all'attuale art. 4 l. aut.⁷⁹: ed ha quindi concesso la misura della convalida del sequestro e della distruzione della edizione sequestrata. Dall'altra, però, ha inspiegabilmente negato la misura del risarcimento del danno e della pubblicazione della sentenza nei giornali: ciò, secondo un autore dei giorni nostri, poiché l'utile, che potrebbe essere ricavato dall'utilizzazione di detta opera, sarebbe comunque un utile da attività illecita⁸⁰. Questo motivo, però, dalla sentenza pubblicata non risulta esplicitamente, anche se è possibile fosse stato proprio quello di fatto operante. La decisione, per la parte in cui nega i rimedi risarcitori, non convince. Se il diritto sull'opera elaborata va tutelato, va tutelato con tutti gli strumenti previsti dalla legge per i diritti dell'autore: privare l'elaboratore del rimedio compensativo, ma concedergli quello restitutorio-reale, ci pare contraddittorio⁸¹. Che il profitto derivi da attività illecita (usurpazione), non significa che automaticamente spetti al titolare della privativa usurpata: sia perché manca una norma che dica ciò (ora c'è l'art. 125 co. 3 cod. propr. ind.), sia perché una parte del profitto comunque deriva dall'attività dell'elaboratore, non dell'usurpatore. Il punto – lo si comprende – è sia teoricamente complesso che praticamente importante.

Cod. comm. della propr. ind. e intell. a cura di C. Galli e A.M. Gambino, cit., 2953 (anche se limitatamente alle parti di opera contenenti l'individualità rappresentativa dell'elaboratore); nonché, come appena detto, già E. PIOLA CASELLI, *Trattato del diritto di autore*, cit., 163/4.

⁷⁷ Non chiaro ad es. E. SPAZIANI TESTA, *Le elaborazioni delle opere letterarie*, cit., 589-590: “il contraffattore non può compiere atti di sfruttamento economico della sua opera finché duri il diritto di autore sull'opera originaria. (...) Ma allora se sotto il profilo della paternità il diritto dell'elaboratore è pieno e sotto il profilo patrimoniale c'è solo un fatto impeditivo temporaneo costituito dalla protezione della prima opera [sicché] sulla elaborazione (creativa) compiuta senza autorizzazione dell'autore il diritto d'autore sorge ed è semplicemente quiescente” (corsivo nell'orig.). Pure non chiari MUSSO A., *Diritto di autore*, cit., 200-201: “il consenso ..., se non vien concesso, implica che l'opera elaborata non possa essere utilizzata economicamente fino a quando perduri il diritto di autore del primo soggetto” ed P. AUTERI, *Diritto di autore*, cit., 570: “ciò significa che l'utilizzazione dell'opera elaborata può avvenire solo con il consenso del titolare dell'opera originaria”.

⁷⁸ App. Milano 11 ottobre 1938, in *Dir. aut.*, 1938, 492 ss., Curcio dr. Armando c. S.A.C.S.E. Curcio aveva agito a tutela della sua traduzione italiana di un'opera tedesca; il convenuto aveva eccepito che l'attore non aveva provato la propria titolarità del diritto azionato. La Corte di appello ha però deciso come riportato nel testo.

⁷⁹ Art. 2 l. n. 1950/1925: “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originale, ne sono altresì protette le elaborazioni ulteriori, come le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, gli adattamenti, le riduzioni e i compendi, gli adattamenti e le riduzioni per strumenti o mezzi atti a riprodurre l'opera meccanicamente.” (da www.ubertazzi.it).

⁸⁰ Così ritiene Giov. GUGLIELMETTI, nota a App. Milano 13 dicembre 1996 in *A.I.D.A.*, VI-1997, sub 484/3, 859.

⁸¹ Menziona solo le misure reali (nulla dicendo del risarcimento del danno) E. PIOLA CASELLI, *Trattato del diritto di autore*, cit., 163: l'elaboratore “potrà però agire in contraffazione contro i terzi e contro lo stesso autore dell'opera originale, che vogliano eseguire la pubblicazione e riproduzione medesima, per ottenere che siano vietate in quanto ledono il suo proprio diritto”.



Conforta nel senso sostenuto anche la disciplina dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario. Ad es. nella specificazione, che – come diremo poi – si avvicina al caso nostro, l’acquisto in capo allo specificatore si verifica a prescindere dal suo stato soggettivo di buona o mala fede ed anche se la materia sia stata illecitamente sottratta⁸².

Più centrato è il secondo provvedimento, una decisione d’appello fiorentina degli anni ’50 sulla vertenza Chiappelli c. Montale, relativa alla traduzione dall’inglese del dramma “Strano Preludio” di E.G. O’Neill. Secondo l’attrice processuale Chiappelli, il Montale, traducendo il medesimo dramma, avrebbe utilizzato la propria anteriore traduzione. Montale si difese asserendo che all’attrice non spettava la tutela di legge (anzi non era sorto in capo alla stessa alcun diritto di autore), dato che la traduzione italiana azionata in giudizio non era stata autorizzata dall’autore originario. La Corte, invece, respinse con decisione la tesi del Montale e affermò che la Chiappelli “*per il solo fatto di averla eseguita, sia [fosse] titolare di un diritto tutelabile a norma dell’art. 4 della legge 22 aprile 1941 n. 633, anche se non sia [fosse] stato autorizzato dall’autore dell’opera originale a pubblicare la traduzione*”: infatti “*la traduzione, essendo opera creativa personale, deve essere tutelata, perché non è lecito ad alcuno di appropriarsi del risultato del lavoro intellettuale altrui*”⁸³.

9. – Abbiamo sin qui sostenuto che l’elaboratore: i) da un lato, è l’unico titolare del diritto di autore sull’opera elaborata; ii) dall’altro, però, se non è autorizzato dall’autore di quella originaria, nei confronti di quest’ultima egli ne è contraffattore, qualora proceda allo sfruttamento economico.

Ci occupiamo ora di una possibile soluzione parzialmente diversa sul secondo aspetto, quello *sub ii*). La figura emergente dall’art. 4 l. aut., infatti, ricorda la categoria civilistica dell’atto lecito dannoso: il quale ricorre, come noto, quando un soggetto è abilitato a compiere un’azione, che incide sopra un interesse altrui ma, quasi per equo compenso della menomazione economica che con l’azione permessa viene recata ad altro soggetto, gli viene imposto un obbligo di indennizzo⁸⁴. In tale ottica si potrebbe allora reinterpretare l’art. 4 l. aut., dicendo che: i) da un lato,

⁸² E. DELL’AQUILA, *L’acquisto della proprietà per accessione unione commistione e specificazione*, Giuffrè, 1979, 225.

⁸³ App. Firenze 12 agosto 1953, in *Riv. dir. comm.*, 1954, II, 448 ss, con nota di A. AURICCHIO, *Il diritto del traduttore*. I due brani riportati sono a p. 450 e risp. 453. La Corte fiorentina, poi: i) ricorda che detto principio era assente in una precedente versione della convenzione di Berna, essendovi stato inserito dalla revisione di Berlino; ii) afferma che esso costituisce il fondamento del precetto contenuto nell’art. 4 della l. aut. Anche secondo Trib. Roma 6 marzo 2001, D. Greco c. Francescandrea srl, cit., il *sequel*, quale elaborazione ex artt. 4-18-46 l. aut., “*necessita, per la sua legittima venuta ad esistenza, salvo patto contrario con il produttore con cessione del relativo diritto, del consenso di tutti i coautori della prima opera ex art. 46 LDA*”: ma l’affermazione è equivoca, forse confondendo la fattispecie costitutiva a titolo originario con quella a titolo derivativo (contrattuale).

⁸⁴ Così G. MIRABELLI, *L’atto non negoziale nel diritto privato italiano*, Jovene, 1955, 111-112, che vi in-



creazione e sfruttamento economico dell'opera elaborata sono atti leciti e lo sono *erga omnes*, così intendendo l'inciso “*sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo ...*”; ii) dall'altro, che l'espressione “*senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria ...*” significa solo che l'autore di questa ha diritto ad un *quantum* di indennità per i danni subiti. In quest'ottica lo sfruttamento dell'opera elaborata costituirebbe un atto del tutto lecito, quindi anche verso l'autore dell'opera originaria: con la notevole conseguenza che quest'ultimo non potrebbe più invocare nei confronti dell'elaboratore il complesso apparato rimediale (né successivo né preventivo: v. *infra*) previsto dalla l. aut. per le violazioni dell'esclusiva (artt. 156 ss. l. aut.)⁸⁵, tranne il risarcimento del danno. Il quale però non sarebbe più un danno arrecato *non iure*, bensì arrecato *iure*: il risarcimento infatti gli spetterebbe non come compenso per un danno ingiusto, ma solo in applicazione dell'inciso “*Senza pregiudizio dei diritti ...*” (cui allude l'*incipit* dell'art. 4 l. aut.), a sua volta da intendersi come un esempio di quella indennità o indennizzo che viene menzionati nelle fattispecie legali solitamente ricondotte agli atti leciti dannosi⁸⁶.

clude la c.d. accessione invertita ex art. 938 cod. civ. e richiama la somiglianza con l'accessione e la specificazione (ivi, p. 114). La categoria dell'a.l.d. fu teorizzata per la prima volta da RUBINO D., *La fattispecie e effetti giuridici preliminari*, Giuffrè, 1939, rist. ESI del 1978, 205-208, a proposito del risarcimento del danno in caso di revoca della proposta ex art. 36, 2° cpv., cod. comm. 1882; l'a. qui ricorda una precedente teorizzazione in tale senso in G. SCADUTO-D. RUBINO, *Illecito*, in *Nuovo digesto Italiano*, n. 3, non visto (la paternità di Rubino è anche ricordata da T.V. RUSSO, *La responsabilità da atto lecito dannoso*, in *Domenico Rubino* a cura di P. Perlingieri-S. Polidori, vol. I, Ediz. Scien. It., 2009, 650 e 654). L'utilità e/o l'esattezza di questa categoria giuridica, però, non è da tutti condivisa: v. ad es. M. FRANZONI, *L'illecito*, in *Tratt. della resp. civ. dir.* da M. Franzoni, Giuffrè, 2004, 1083/6, passim, per il quale si tratta di comuni fatti illeciti in cui vi è solo una attenuazione del risarcimento; e v. anche C. SALVI, *Le immissioni industriali*, Giuffrè, 1979, 254/5, che segue il ragionamento di G. TUCCI, *La risarcibilità*, cit. *infra*.

⁸⁵ Secondo alcuni, non potrebbe quindi nemmeno più parlarsi di “responsabilità” in capo all'autore del fatto lecito dannoso: C.M. BIANCA, *Diritto civile. 5) La responsabilità*, Giuffrè, 1994, per il quale “*l'obbligo di indennizzo trova piuttosto fondamento nell'esigenza che in determinati casi chi esercita un diritto ne paghi le conseguenze economiche negative subite da altri*” (ivi, 556/7, sull'atto lecito dannoso in generale).

⁸⁶ Per chi ritiene che gli atti leciti dannosi siano coerenti con la (non costituendo quindi eccezione alla) logica generale della responsabilità civile, sulla base di una concezione della stessa non sanzionatoria bensì quale mera tecnica di allocazione della diminuzione patrimoniale in base ad una valutazione degli interessi in conflitto (quindi distinguendo tra illecito civile e fatto produttivo di danno risarcibile), è corretto parlare di “responsabilità” e di “risarcimento” (così G. TUCCI, *La risarcibilità del danno da atto lecito nel diritto civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, I, 229 ss., spt. 233, 256-259 e 262-264). Per questo a. è esatto parlare anche nei casi *de quibus* di danno “ingiusto”, inteso come lesione di un interesse del danneggiato che l'ordinamento tutela (ivi, 264). Sostanzialmente sulla stessa linea la costruzione di F. PIRAINO, «*Ingiustizia del danno*» e *antigiuridicità*, in *Eur. dir. priv.*, 2005, 703 ss., § 6, passim, che può venir così sintetizzata (v. spt. 739/740 e 780): cadendo la prospettiva dell'antigiuridicità della condotta e quindi della visione sanzionatoria della responsabilità civile, nel caso degli a.l.d. è esatto parlare di responsabilità e di danno ingiusto, le cui conseguenze ordinarie vengono dapprima astrattamente paralizzate dall'esistenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, sulla quale però successivamente interviene la norma che, concedendo l'indennizzo/risarcimento, rimuove detta causa di giustificazione e consente all'ingiustizia di spiegare pienamente i suoi effetti (secondo l'a., il giudizio sull'ingiustizia del danno è separato da quello sulla presenza di un'esimente, sicché il danno ingiusto è logicamente compatibile con l'eventuale operare di esimenti, con conseguenze significative sul riparto dell'onere della prova: ivi, 753/4, 773 e 779; v. anche a p. 781 l'affermazione di tipicità – *numerus clausus* – degli a.l.d.).



Il tema è complesso, come si può intuire. In generale attiene alla politica del diritto scegliere tra diversi possibili livelli di composizione degli interessi in conflitto, i quali –semplificando – potrebbero così riassumersi: 1°) concedere all’interesse leso e ritenuto prevalente una tutela sia reale (azione inibitoria, negatoria, di rimozione e/o di ripristino dello *status quo ante* magari assistite da misure di coercizione indiretta tipo *astreintes*⁸⁷ che obbligatoria (risarcimento del danno) nei confronti dell’interesse configgente; 2°) concedergli non la tutela reale, ma solo quella obbligatoria (risarcimento del danno, per equivalente oppure in forma specifica⁸⁸ oppure infine la c.d. tutela compensativa della proprietà⁸⁹, pur sempre considerando illecita la lesione;

Esattamente contrario (il danno non è ingiusto nel caso di atti leciti dannosi) è F.D. BUSNELLI, *La lesione del credito da parte di terzi*, Giuffrè, 1963, 73-77, pur in un’ottica non sanzionatoria della di responsabilità civile (v. p. 65 ss.).

⁸⁷ Anche queste paiono essere misure con finalità restitutorio/ripristinatoria, dato che mirano “a proteggere l’assetto allocativo dato, impedendo trasferimenti di risorse che avvengano al di fuori dello scambio contrattuale” (così M.R. MARELLA, *La riparazione del danno in forma specifica*, Cedam, 2000, 163, circa la definizione della regola di proprietà nello schema di Calabresi e Melamed).

⁸⁸ Da precisare quale sarebbe allora la differenza rispetto alla tutela ex numero 1: anche il risarcimento del danno in forma specifica, infatti, costituisce una tutela piena, segnale di illiceità, per essere stata la risorsa assegnata al titolare della sfera invasa (U. MATTEI, *Tutela inibitoria e tutela risarcitoria*, Giuffrè, 1987, 254/5, che vi affianca il caso del risarcimento superiore al valore del bene danneggiato: pp. 255/6). Il discorso è teoricamente complesso. La differenza potrebbe stare nella possibilità o meno di ottenere l’inibitoria preventiva o più in generale di ottenere tutela nel caso di illecito tentato, in altre parole in caso di mero pericolo di violazione e/o anche di conseguente danno: possibilità concessa nel caso *sub 1*, negata nel caso *sub 2* (nega l’applicabilità del rimedio in natura ex art. 2058 cod. civ. al pericolo di danno M.R. MARELLA, *La riparazione*, cit., 25). L’importanza della tutela preventiva – “di colpire l’illecito sul nascere” – in linea generale è vigorosamente affermata da Pagni I., *Tutela specifica*, cit., 48. Di certo la tutela preventiva non spetta al soggetto minacciato da lesione e/o danneggiamento nel caso di atti leciti dannosi (ipotesi *sub 3*). Oppure potrebbe stare nella quantificazione, come sottolinea la dottrina civilistica, e cioè nel fatto che il risarcimento in forma specifica mira non solo a restaurare lo *status quo ante* (come gli strumenti ripristinatori, di solito a tutela dei diritti reali, o di attuazione coattiva dei diritti), ma a porre il danneggiato nella stessa situazione, in cui – secondo una valutazione ipotetica – si sarebbe trovato senza l’illecito, in pratica tenendo conto anche del mancato guadagno (C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*², Giuffrè, 1997, 501-503). Tra r.i.f.s. e misure ripristinatorie, poi, ci saranno altre differenze, attinenti soprattutto al termine prescrizione e all’elemento soggettivo. V. anche nota 151. Secondo una lettura, il risarcimento del danno in forma specifica non è vera regola di responsabilità, dato che tende ad esiti propri delle regole di proprietà: è quindi meglio definibile come regola “mista”. Esso infatti conduce ad una riparazione del danno affidata non ad una quantificazione fondata su criteri astratti, ma ad una valutazione più prossima a quella soggettiva del titolare del diritto violato e cioè al prezzo, cui idealmente quest’ultimo avrebbe permesso l’uso della sua risorsa in sede pattizia (riflette quindi non solo il valore di mercato, ma anche la componente idiosincratica, il valore di affezione, ovviando agli incresciosi problemi di risarcimento insoddisfacente): così M.R. MARELLA, *La riparazione*, cit., 169-176.

⁸⁹ Si è infatti rilevato che in certi casi (artt. 844, 935, 937 co. 3, 938, 939 e 940 cod. civ.) la misura pecuniaria può anche spettare al proprietario come titolare del diritto reale e non come vittima di fatto illecito fonte di pregiudizio: in sostanza, si tratta di una compensazione per l’uso o spostamento di risorse altrui, non di loro distruzione (il che avvicina la misura in questione all’arricchimento ingiustificato). Questa è la tutela c.d. “compensativa” della proprietà, diversa e distinta dalla tutela aquiliana della medesima (con significative conseguenze pratiche, ad es. circa il termine prescrizione), seguita da molta dottrina: A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, in *Tratt. dir. civ. comm. dir. da A. Cicu e F. Messineo*, Giuffrè, 1995, 897-919, *passim*; A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*. 3)³, Giuffrè, 2001, 98-99; U. MATTEI, *Diritti reali*. 2) *la proprietà*², in *Tratt. dir. civ. dir. da Sacco*, Torino, 2015, 405 (ma anche 377/381 sul danno nella *negatoria servitutis*); L. COLANTUONI, *Tu-*



3°) concedere solo la tutela obbligatoria (risarcimento del danno – per equivalente, non certo quello in forma specifica – o indennità o simili), ma senza che la lesione costituisca illecito (fattispecie dell'atto lecito dannoso)⁹⁰. Nei casi 2 e 3 (soprattutto in quest'ultimo), potremmo forse anche ipotizzare una suddivisione tra compenso pieno, compenso attenuato oppure, all'opposto compenso incrementato (danni punitivi)⁹¹.

Il diritto di autore, però, presenta in aggiunta una particolarità: talora infatti la situazione soggettiva attiva si “riduce” da esclusiva a mero diritto di credito ad un “equo compenso”⁹². Le

tela della proprietà. I rimedi generali, in *Tratt. dei diritti reali* a cura di A. Gambaro-A. Morello, vol. I) *Proprietà e possesso*, Giuffrè, 2008, 960 ss. Si è però osservato, in critica a Gambaro, che non esiste un principio generale, per cui il proprietario avrebbe diritto al valore della cosa di cui altri si sia appropriato: regola che sarebbe applicabile, semmai, solo per analogia ai casi espressi (M. AMBROSOLI, *I diritti reali e la responsabilità extracontrattuale*, in *Tratt. dei diritti reali* a cura di A. Gambaro-A. Morello, vol. I) *Proprietà e possesso*, cit., 1066/7). Nella distinzione tra tutela reale e tutela obbligatoria, inseriremmo tuttavia la tutela c.d. compensativa nel secondo gruppo, se non addirittura in quello *sub 3*) (atto lecito dannoso).

⁹⁰ il campo degli atti leciti dannosi potrebbe allargarsi di molto. Tra i tanti esempi possibili, ve ne sono pure nel diritto societario: come il danno cagionato da delibera assembleare invalida per i soci, la cui partecipazione non raggiunga il quorum minimo di legge per l'impugnazione *ex art.* 2377/4 cod. civ. (G. PIAZZA, *L'impugnativa delle delibere nel nuovo diritto societario*, in *Corr. giur.*, 2003, 968) o quello cagionato da revoca dell'amministratore *ex art.* 2383/3 cod. civ. (R. Weigmann, nota a Trib. Torino 11 gennaio 2005, in *Giur. it.*, 2005, fasc. 3, in *bancadati Pluris*) nonché in altri settori, ad es. ricordati da M.A. MAZZOLA, *Responsabilità civile da atti leciti dannosi*, Giuffrè, 2007, 226-227 (per ulteriori esempi al di fuori del d. societario v. *ivi*, 245 ss). Più in generale e radicalmente, allora, potrebbe rientrarvi ogni attività fonte di danni, a seguito dei quali al danneggiato sia negata la tutela piena (*property rule*) e sia concessa solo quella risarcitoria (*liability rule*, che per il danneggiante significa di fatto facoltà di agire, pur se con l'obbligo di internalizzare i costi prodotti): in tal senso U. MATTEI, *Tutela inibitoria e tutela risarcitoria*, cit., 256, e A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, cit., 520/522 (sulle immissioni). Così pensando, insomma, l'art. 2043 cod. civ. non proibirebbe l'attività dannosa, ma solo ne condizionerebbe l'esercizio all'internalizzazione delle esternalità nella forma del risarcimento del danno (U. MATTEI, *Tutela inibitoria e tutela risarcitoria*, cit., *passim*, ad es. 91, 250/6 e conclusioni a p. 403).

⁹¹ Adottando la prospettiva dell'atto lecito dannoso, sarebbe poi tutta da costruire la disciplina giuridica del risarcimento/indennità: in particolare se e in che misura si possa fare riferimento a quella del risarcimento del danno da fatto illecito (nesso di causalità, quantificazione e in particolare se spetti pure il lucro cessante, termine di prescrizione, legittimazione attiva e passiva, ecc.). Si è ad es. osservato che – tra risarcimento da illecito e indennizzo da atto lecito dannoso – la misura della riparazione non è necessariamente diversa (P. RESCIGNO, *Obbligazioni (diritto privato) a) nozioni generali*, in *Enc. dir.*, XXIX, Giuffrè, 1979, 157); l'evento dannoso costituisce uno dei referenti di fatto per la liquidazione dell'indennizzo da a.l.d. (così F. PIRAINO, *«Ingiustizia del danno»*, cit., 781, richiamando la voce *Indennità* di R. SCOGNAMIGLIO nel *Noviss. Dig. it.*; la posizione di Piraino sugli a.l.d. è accennata sopra, nota 86. Escluderemmo comunque il diritto ai profitti maturati dall'elaboratore (come ad es. introdotto dall'art. 125 co. 3 cod. propr. ind.), dato che: 1) si tratta di misura a tutela di vittima di illecito, a differenza dal caso nostro, in cui per definizione illecito non c'è; 2) si tratta di recupero di somma prodotta non solo con la risorsa usurpata ma anche con altre risorse (dell'elaboratore o di terzi), sicché non costituisce diminuzione patrimoniale dell'autore dell'opera originaria. Circa l'indennità concessa per diritto pretorio *ex art.* 844 co. 2, chi la ritiene la una fattispecie sostanzialmente espropriativa suggerisce di costruirla partendo da quella della espropriazione e delle servitù coattive (C. SALVI, *Le immissioni industriali*, cit., 258-263, *passim*; nei successivi §§ 4-6 v. un tentativo di ricostruzione della disciplina applicativa, che potrebbe interessare anche il caso nostro, se lo si ricostruisce in modo simile).

⁹² Le tecniche di protezione sono efficacemente esaminate nella parte generale scritta da P. SPADA nel volume AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, 2012, 4ª ed., parte I – cap. I, §§ 5-6 e §§ 8-9.



norme della l. aut. che parlano di “equo compenso” o remunerazione sono numerose e presentano rationes diverse⁹³: in questa sede accenniamo solamente a quello regolato dagli artt. 46 bis, co. 1-3, e 84, co. 2-3, della l. aut. Queste ultime norme attribuiscono ad autori e interpreti un compenso ulteriore (non rinunciabile), rispetto a quello hanno già ottenuto tramite il precedente atto dispositivo del loro diritto, essenzialmente allo scopo di farli partecipare alla intensità di sfruttamento (e dunque alla fortuna) dell’opera. Debitore ne sarà chi dallo sfruttamento dell’opera ha ricavato vantaggi: l’autore/artista, infatti, ha diritto ad un equo compenso per gli utilizzi commerciali dell’opera effettuati o dai terzi, cui evidentemente il produttore abbia concesso il relativo diritto, oppure dal produttore stesso, se avrà scelto di provvedervi in prima persona⁹⁴.

Lo si accenna qui, subito dopo la tassonomia delle modalità ordinamentali di tutela di un interesse, sia perché ne costituisce un’ipotesi peculiare al diritto d’autore, sia perché una recente tesi ne ha contestato la natura di vero credito.

Gli artt. 46 e 84 citt. riguardano dunque il caso di un uso (del terzo subcessionario o del produttore primo cessionario, qui non conta) legittimo perché autorizzato. Tuttavia anche in caso di uso illegittimo (non autorizzato) il ristoro economico rimarrebbe verosimilmente pari al predetto equo compenso. L’uso illegittimo infatti costituirebbe contraffazione: sicché, oltre ai rimedi esperibili dal produttore (titolare dei diritti di utilizzazione economica), sarebbero ammessi dei rimedi anche a favore degli autori, pur se (ormai) privati dell’esclusiva piena. E quale sarebbe il rimedio a favore di questi ultimi? Sarebbe il risarcimento del danno: il quale, avendo gli autori in precedenza ceduto il diritto, sarebbe verosimilmente pari a ciò che avrebbero potuto ottenere in caso di uso legittimo e cioè appunto pari all’equo compenso di legge.

Ebbene, questo ragionamento sottintende che il diritto all’equo compenso sia un diritto relativo (cioè un credito): il caso si avvicinerebbe dunque all’ipotesi *sub* 3 della classificazione appena indicata (v. *sopra sub* § 9.2; e ferma restando la tutela del cessionario dell’esclusiva).

Tuttavia, secondo una dottrina, la situazione soggettiva rimasta in capo agli autori non sarebbe un credito ordinario: essi infatti cederebbero al produttore solamente la legittimazione ad esercitare il diritto patrimoniale, trattenendone invece la titolarità. Ed allora il credito in capo

⁹³ Un censimento in L. NIVARRA, *L’equo compenso degli autori*, in *A.I.D.A.*, XIV-2005, 114 ss. Un tempo la distinzione tra tecnica dell’esclusiva e del diritto a compenso si applicava al tipo di interesse da proteggere (autori per la prima e artisti e produttori di fonogrammi e videogrammi per la seconda). Poi tale distinzione è caduta e oggi per lo più mira a realizzare un’articolazione più efficiente della tutela, tale da fronteggiare sia le modalità classiche di sfruttamento (quelle imprenditoriali), sia quelle più recenti (quelle prive di intermediazione imprenditoriale, id est per uso personale, ove la modalità classica può ben poco): così R. ROMANO, *L’attuazione della direttiva sul diritto d’autore nella società dell’informazione: tecniche di tutela e diritto della concorrenza*, in *Eur. dir. priv.*, 2003, 943 ss., §§ 1-2.

⁹⁴ Per tale credito, che prescinde dall’esistenza di un danno, parrebbe più esatto parlare di “equa remunerazione” anziché di “equo compenso”, se è vero che il secondo concetto di riferisce all’esistenza di un pregiudizio causato da un uso non autorizzato, come appunto per la copia privata (così A. OTTOLIA, nota alla cit. C. Giust. nel caso Padawan, in *A.I.D.A.*, XX-2011, 1386, *sub* (2)).



all'autore sarebbe sì un credito ma solo in via precaria, essendo in realtà un'esclusiva per così dire compressa, un "affievolimento" della stessa: nel senso che si trasformerebbe in (= tornerebbe ad essere una) esclusiva piena nel caso di mancato pagamento dell'equo compenso. *"Il diritto di credito spettante ex lege – si scrive – non è quindi una situazione giuridica autonoma e in pari tempo residuale rispetto all'esclusiva ma, piuttosto, la forma che quest'ultima prende nella sua proiezione verso i terzi una volta uscita dalla sfera giuridica del titolare"*. In altre parole, il credito all'equo compenso costituirebbe una modalità provvisoria dell'esclusiva, sottoposta alla condizione risolutiva di inadempimento⁹⁵ da parte del terzo utilizzatore: al verificarsi della quale la situazione giuridica dell'autore tornerebbe ad essere rappresentata dall'esclusiva iniziale con la sua consueta ampiezza. Ne segue ad es. che, in presenza del cit. inadempimento, l'autore potrebbe (tornerebbe a poter) invocare le misure di cui agli art. 158 ss l. aut. In pratica, ci par di poter riassumere, l'utilizzatore-terzo, a seguito del mancato pagamento, da legittimato diventerebbe non legittimato e quindi contraffattore⁹⁶. Questa tesi potrebbe comportare conseguenze sistematiche di non poco conto. Ad una prima riflessione, però, non riesce persuasiva, poiché: i) è troppo lontana dal dettato delle norme: da esse non può esserne desunta una costruzione così complessa; ii) riqualificare la cessione dei diritti al produttore come costituzione in capo a costui della mera legittimazione al loro esercizio, da un lato, è contrario alla logica economica dell'operazione commerciale (il produttore certamente intende acquistare la titolarità), e, dall'altro, nulla dice circa i rapporti interni autore/produttore (la legittimazione è solamente il potere di disporre di un diritto altrui, concernendo quindi il solo lato esterno); iii) la vicenda che subirebbe il credito dell'autore in caso di inadempimento (risoluzione?) andrebbe coordinata col diritto "ceduto" al produttore e in particolare, ci sembra, dovrebbe determinarne l'estinzione. Non possono infatti sussistere contemporaneamente due facoltà di agire a tutela di una medesima esclusiva (id est per il medesimo fascio di diritti) in capo a due soggetti distinti. Non ammettendo l'estinzione del diritto ceduto al produttore, infatti, sussisterebbero contemporaneamente il diritto pieno in capo all'autore e la legittimazione al suo esercizio in capo al produttore. La legittimazione di quest'ultimo, però, non può sopravvivere, essendosi *in hypothesis* "riespansa" in tutta la sua ampiezza la privativa originaria dell'autore, dalla quale il produttore aveva ottenuta la legittimazione tramite acquisto derivativo traslativo (o costitutivo, secondo la teoria *de qua*). Sicché, non potendo le medesime facoltà esistere in capo a soggetti diversi, l'alternativa teoricamente coerente diventa, se non vediamo male, quella per cui il diritto del produttore/primo cessionario deve in qualche modo estinguersi. Il che, però, sembra privo di corrispondenza con la logica economica sottostante all'acquisto dei diritti da parte dell'impresa culturale: determinerebbe, infatti, una ben strana cessazione del rapporto contrattuale autore/produttore, uno sconvolgimento del relativo programma contrattuale per fatto del terzo sub cessionario.

⁹⁵ Questa ci pare la vicenda giuridica, emergente dalla prospettazione dell'a. *de quo*.

⁹⁶ La tesi così riassunta è di L. NIVARRA, *L'equo compenso*, cit., 126-128.



Preferibile allora è che il diritto rimasto in capo all'autore sia un vero credito di fonte legale, la cui nascita è subordinata al fatto della utilizzazione dell'opera⁹⁷.

Tornando all'ipotesi ricostruttiva dell'atto lecito dannoso, qualora la si adottasse, l'elaborazione non autorizzata di opera altrui costituirebbe appunto attività lecita anche verso l'autore dell'opera originaria, alla condizione che fosse "creativa". Sarebbe allora probabilmente opportuno interpretare il requisito della creatività in senso restrittivo: cioè in modo più restrittivo rispetto a come lo si interpreta nell'art. 1 l. aut. (anziché l'opposto, come si sostiene oggi⁹⁸). Il risarcimento/indennizzo costituirebbe solamente il costo delle esternalità prodotte da un'attività totalmente lecita. Ci si potrebbe anche riferire al dibattito in merito alla disciplina delle immissioni, sia di quelle tollerabili (art. 844 co. 1 cod. civ.), le quali pure secondo alcuni generano diritto ad un risarcimento⁹⁹, sia soprattutto di quelle intollerabili ma pur tuttavia ammesse per prevalenza giudizialmente riconosciuta dell'attività produttiva (art. 844 co. 2 cod. civ.), seppur con obbligo di indennizzare la diminuzione di valore del fondo¹⁰⁰.

In particolare, seguendo questa ricostruzione (atti leciti dannosi), ci si potrebbe chiedere se vi fosse reale differenza con quella tradizionale, che raffigura l'attività dell'elaboratore non autorizzato come attività illecita (verso l'autore dell'opera originaria): in entrambi i casi, in-

⁹⁷ Così P. SPADA, *Esclusiva ed interpretazione artistica*, in *Scritti in onore di Antonio Pavone La Rosa*, vol. I – tomo III, Giuffrè, 1999, 1299 ss., alle pp. 1309/1310, nonché, pare, L.C. UBERTAZZI, *Diritto di autore, cinematografia ed emittenti televisive*, in *A.I.D.A.*, 1997, 510 ss., §§ 9-10. Altro infine è capire se obbligato verso gli autori sia il produttore/primo cessionario (C. ALVISI, *I compensi ex art. 46 bis e 84 l. aut.*, in *A.I.D.A.*, XIX-2010, 205 ss., §§ 5 e 7) oppure (se del caso) il terzo utilizzatore, come parrebbe: ma è tema qui non pertinente.

⁹⁸ V. sopra nota 27 e testo corr.

⁹⁹ V. LOJACONO, *Immissioni*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, XX, 1970, 176.

¹⁰⁰ C. SALVI, *Immissioni*, in *Enc. giur. Treccani*, 1989, XV, §§ 2.2.e 3.3; G. TUCCI, *La risarcibilità del danno da atto lecito*, cit., 245/6; M. MAUGERI, *sub art. 844*, in *Della proprietà. Artt. 810-868* a cura di A. Jannarelli-F. Macario, in *Comm. cod. civ. dir.* da E. Gabrielli, Utet, 2012, 530-531, che vi ravvisa una costituzione di servitù coattiva. È contrario a ricondurre detta regola tanto alla fattispecie espropriativa (di Salvi) quanto a quella della servitù, chi afferma invece trattarsi di regola proprietaria, derivata da tecniche conformative basate sull'art. 42 co. 2, c.c. (ma crediamo che l'a. intendesse scrivere "Cost." e non "c.c."): così L. FRANCARIO, *La proprietà fondiaria. Disposizioni generali*², in *Tratt. dir. priv. dir.* da P. Rescigno, 7, Utet, 2005, 472 s., nonché, in fondo, G. TUCCI, *La risarcibilità del danno*, cit., 246 s. In caso di immissioni intollerabili, le esigenze della produzione non potranno essere fatte prevalere qualora sacrificino diritti di maggior importanza (cioè quelli a contenuto non patrimoniale, tipicamente il diritto alla salute): M. MAUGERI, *sub art. 844*, cit., 535, e S. NARDI, *Immissioni intollerabili ed esigenze della produzione*, in *La resp. civ.*, 2009, 346/7: ma questo profilo dovrebbe essere irrilevante per il diritto di autore. Sarebbe anche possibile un'integrazione pretoria dell'art. 844 co. 2, nel senso di tutelare il preuso solo con un indennità: cioè concedendola al preutente immittente, il quale però per il resto soccombe e deve cessare la propria immissione (U. MATTEI, *Diritti reali. 2) la proprietà*, cit., 405/8: al pari dell'integrazione pretoria che concede l'indennità a chi subisce le immissioni superiori alla soglia di tollerabilità a seguito del giudizio di temperamento sempre ex comma 2, possibilità testualmente non prevista). Similmente G. COLANGELO, *La proprietà delle idee*, Il Mulino, 2015, 25/6: lo schema classico delle combinazioni dei rimedi esperibili è infatti integrato con due regole aggiuntive (tratte dalla teoria delle opzioni finanziarie) secondo cui: i) il contraffattore può continuare l'*infringement* ma può anche decidere di interromperla obbligando il titolare della privativa a versargli una somma; oppure ii) il titolare della privativa ha il diritto di impedire l'*infringement* e forzare il contraffattore ad acquistare questo suo diritto facendosi pagare un indennizzo. Il punto difficile è capire fino a dove un giudice possa così ordinare già *de iure condito*.



fatti, l'effetto sfavorevole per il danneggiante sarebbe costituito dall'obbligo di risarcire il danno. Il dubbio se l'era già posto quella dottrina che, a quanto sembra, inventò il concetto di "atto lecito dannoso": la quale scrisse che la differenza consisteva nella "*coazione psicologica che la consapevolezza dell'obbligo* [preventivo di astensione dal danneggiare la sfera altrui, presente nel fatto illecito ma assente nel caso di atto lecito dannoso: *n.d.s.*] *esercita sull'obbligo*"¹⁰¹. In realtà la differenza sarebbe ben più consistente. Ritenendo lecita l'attività dell'elaboratore, infatti, quantomeno ne seguirebbe che: 1) non sarebbero invocabili misure diverse dal risarcimento del danno; 2) non sarebbero nemmeno attivabili le misure preventive (inibitoria), dato che, in quanto autorizzata, l'elaborazione e il suo sfruttamento non potrebbero esser più legittimamente impediti dall'autore dell'opera originaria¹⁰²; 3) sarebbe irrilevante l'elemento soggettivo; 4) non sarebbero ammissibili sanzioni ulteriori (penali, in particolare).

Più che un risarcimento del danno, insomma, parrebbe una forma di tutela c.d. compensativa del diritto aggredito: la quale opera a seguito di uno spostamento di risorse, anziché di loro distruzione, per cui appunto non si tratta di risarcire un danno da illecito ma di far ottenere al proprietario l'*aestimatio* del bene (v. sopra nota 89).

Tale ardita proposta di composizione del conflitto di interessi tra l'autore dell'opera originaria e l'elaboratore (non autorizzato per nulla oppure eccedendo i limiti pattuiti), tuttavia, si scontrerebbe con la ricordata interpretazione comunemente ricevuta: secondo la quale, l'opera elaborata non autorizzata (*rectius*, il suo sfruttamento) costituisce – verso l'autore dell'opera originaria – contraffazione in senso tecnico e dunque soggetta ai generali rimedi di legge ad essa correlati¹⁰³.

¹⁰¹ D. RUBINO, *La fattispecie*, cit., 206, nota 2.

¹⁰² Così B. TROISI, *Stato di necessità: I) diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XXX, § 4.2, con rif. all'atto illecito dannoso in generale, il quale poi così prosegue: "*il legislatore, invero, nell'autorizzare il soggetto a porre in essere un comportamento altrimenti vietato, intende evidentemente raggiungere lo scopo pratico di evitare qualunque forma di litigiosità tra privati, che potrebbe condurre a intollerabili manifestazioni di autotutela, soprattutto in considerazione del fatto che qui, a differenza che nello stato di necessità, sono in gioco interessi meramente patrimoniali; e a tal fine stabilisce preventivamente il rimedio per eventuali collisioni di interessi, attribuendo al titolare dell'interesse sacrificato (ma non per questo meno meritevole di tutela) il diritto ad una riparazione completa del danno subito proprio perché questo, ancorché prodotto da un comportamento «autorizzato», non cessa di essere «ingiusto»* [virgolettato nel testo] *per il soggetto (incolpevole) che lo sopporta, in considerazione dell'autonomia e della specificità del criterio di qualificazione della fattispecie ai fini della tutela riparatoria*" (l'a. è però dubbioso sia sulla consistenza della figura dell'atto lecito dannoso, sia comunque sulla riconducibilità ad essa dello stato di necessità). Conformi G. TUCCI, *La risarcibilità*, cit., 244, nota 46, e D. RUBINO, *La fattispecie*, cit., 208: l'accesso al fondo (il rif. è agli artt. 924-925 cod. civ. e, rispettivamente, all'art. 713 cod. civ. previg., corrispondente alle citt. norme del cod. civ. vig.) è consentito anche se causerà necessariamente un danno. Serve però una precisazione. Per Troisi, ad essere autorizzata è l'attività, non l'eventuale danno cagionato nel suo svolgimento (ivi, p. 4, che probabilmente per questa ragione lo definisce ingiusto, seppur tra virgolette): sicché – si potrebbe dire – non sarebbe inconcepibile concedere una reazione preventiva (inibitoria) e nemmeno lo sarebbe allora l'intero apparato rimediale previsto per l'illecito.

¹⁰³ Aderire alla ricostruzione quale atto lecito dannoso nulla dice circa (*id est*: lascia impregiudicata) la questione principale qui esaminata e cioè quella della titolarità sull'opera elaborata. La teoria dell'a.l.d. certamente presuppone la diversa titolarità dei diritti in conflitto, sicché nel nostro caso è più compatibile con l'attribuzione della titola-



Non è di ostacolo a tale interpretazione la regola secca degli accordi TRIPS secondo cui “i Membri possono imporre limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi soltanto in alcuni casi speciali che non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell’opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare” (art. 13: *Limitazioni ed eccezioni*). Apparentemente potrebbe esserlo, dato che si potrebbe dire che essa limita la pienezza del diritto sull’opera originaria¹⁰⁴: ma a ben vedere non parrebbe così. Sarà anche vero che da essa non può ad es. ritenersi richiamata per il diritto di autore la disciplina sulle licenze obbligatorie (prevista dal medesimo accordo per le invenzioni)¹⁰⁵, disciplina che potrebbe astrattamente interessare il tema qui esaminato. Tuttavia, ai nostri fini, la norma va coordinata con l’espressa protezione delle elaborazioni, contemplata dalla Convenzione di Berna (art. 2 co. 3: “Si proteggono come opere originali ...”), recepita dal medesimo accordo TRIPS (art. 9 co. 1). Ed allora la soluzione ermeneutica è nel senso che la regola per le elaborazioni è solo quella posta dal cit. art. 2 co. 3 della Conv. Berna, mentre non è applicabile quella di cui all’art. 13 TRIPS: quest’ultima infatti è regola generale, mentre la prima è speciale e dunque prevalente (anche se poi il cit. art. 2 co. 3 nulla di diverso dice dall’art. 4 l. aut., tranne l’opportuna specificazione che l’elaborazione è protetta “come opera originale”).

Tuttavia due seri ostacoli ermeneutici alla tesi prospettata possono ravvisarsi: un principio generale e uno spunto testuale. Il primo ostacolo sarebbe costituito dal principio, per cui gli atti leciti dannosi devono essere espressamente previsti. Il permettere ad un soggetto di invadere la sfera altrui (dato che l’unica conseguenza sarebbe il risarcimento dell’eventuale danno), infatti, potrebbe costituire un’eccezione al generale principio proprietario, secondo il quale l’invasione della sfera altrui è sempre illecita, anche se non dannosa¹⁰⁶, e attiva l’esperibilità dell’intero arsenale rimediale. Di conseguenza, in quanto eccezione ad un principio generale, l’atto lecito dannoso dovrebbe essere espressamente previsto dalla legge: la Costituzione, del resto, prevede una riserva di legge per l’individuazione dei casi di proprietà espropriabile (art. 42 co. 3)¹⁰⁷.

larità sull’opera elaborata al solo elaboratore. Resta da vedere se sia compatibile anche con una contitolarietà tra elaboratore e autore dell’opera originaria. La risposta dovrebbe essere positiva: allo stesso modo in cui le regole, poste per i tradizionali casi di a.l.d. (si pensi agli artt. 924, 925 e 844 cod. civ.), vanno applicate anche qualora il titolare del fondo o degli animali sia al tempo stesso contitolare del fondo “in conflitto” (così almeno ci pare).

¹⁰⁴ O meglio dovremmo scendere ad esaminare in dettaglio se la protezione delle elaborazioni soddisfa il triplice requisito.

¹⁰⁵ come osserva D. SARTI, *La concorrenza*, in *A.I.D.A.*, XIV-2005, 161 ss a p. 168, nota 19.

¹⁰⁶ Sicché il titolare, anche in assenza di danno, può impedirla con azione preventiva (inibitoria) e/o successiva (restitutorio/reintegratoria).

¹⁰⁷ Si tratterebbe di una sorta di espropriazione (parziale) di un diritto altrui per fini generali, ad opera non di una Pubblica Amministrazione ma di un privato. La vicinanza con la fattispecie della «espropriazione sostanziale» è stata indagata dalla dottrina: v. C. SALVI, *Le immissioni industriali*, cit., 258 ss. Esclude l’esattezza del richiamo all’istituto dell’affievolimento dei diritti il G. TUCCI, *La risarcibilità*, cit., 232, poiché non è configurabile un precedente diritto del danneggiato, che venga meno di fronte alla facoltà di agire del danneggiante. Secondo risalente dottrina amministrativistica, invece, è proprio ciò che succede non solo nel rapporto con la P.A. ma anche tra privati: il potere di agire legittimamente, infatti, è incompatibile con la qualifica di diritto



Il secondo ostacolo sarebbe costituito dal tenore letterale dell'art. 4 l. aut. Il dire infatti che l'elaborazione creativa è protetta, ma "senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria", potrebbe essere inteso nel senso che l'elaborazione è sì protetta, fermi restando però tutti i diritti attribuiti dalla legge all'autore dell'opera originaria. "Tutti" significherebbe che la tutela di quest'ultimo non potrebbe venir ridotta in alcun modo né misura: quindi non si potrebbe concedergli il solo risarcimento del danno, come qui ipotizzato. Questo secondo ostacolo sarebbe dirimente: se lo si superasse, infatti, si supererebbe anche il primo, dato che allora l'art. 4 rappresenterebbe un caso espresso di atto lecito dannoso.

Questo secondo ostacolo, però, non è cosa da poco. Si potrebbe approfondirne la superabilità, argomentando da un'interpretazione sistematica volta a favorire la produzione di opere (purché realmente creative rispetto all'originale¹⁰⁸, che invece gli elevati costi transattivi del negoziare con l'autore dell'opera originaria probabilmente disincentiverebbero¹⁰⁹. Potrebbe confortare in questo senso la disciplina di altri ordinamenti, come ad es. la previsione statunitense delle licenze obbligatorie (accennata infra), tenuto conto della condivisibile opinione favorevole ad utilizzare in sede interpretativa il diritto straniero al modo di *soft law*: e cioè per "spontaneo riconoscimento dell'idoneità di un principio o di una regola a valere come norma giuridica anche al di fuori dell'area con riferimento alla quale è stata dapprima adottata o comunque in modo indipendente da una sua formale adozione come tale"¹¹⁰. Di dubbio conforto invece sono i casi del nostro ordinamento talora indicati come licenze legali¹¹¹, data la ratio pubblicistico/soli-

soggettivo del diritto soccombente, il quale invece affievolisce a mero interesse, generando quindi non una violazione di diritto bensì una lesione di interesse (così R. ALESSI, *La responsabilità della pubblica amministrazione*², Giuffrè, 1951, 218-219, che – circa i rapporti tra privati – fa l'esempio della servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 cod. civ.; l'a. ripete il ragionamento in R. ALESSI, *L'illecito e la responsabilità civile degli enti pubblici*², ed. riv. e agg., Giuffrè, 1972, 122-123). Oggi, tuttavia, acclarata la risarcibilità degli interessi legittimi, il punto di vista amministrativistico dovrebbe essere cambiato non poco.

¹⁰⁸ Ed allora il contemperamento di interessi dovrebbe richiedere, come accennato sopra, un'interpretazione rigorosa della creatività richiesta dall'art. 4 l. aut.

¹⁰⁹ Così infatti si spiega la regola dell'accessione invertita, posta dall'art. 938: U. MATTEI, *Diritti reali 2) la proprietà*, cit., 66/7; M. AMBROSOLI, *I diritti reali e l'analisi economica del diritto*, in *Trattato dei diritti reali* dir. da A. Gambaro-U. Morello, vol. I) *Proprietà e possesso*, Giuffrè, 2008, 264/5.

¹¹⁰ Così A. PIZZORUSSO, *Fonti del diritto. Disp. sulla legge in gener. Artt. 1-9²*, in *Comm. cod. civ. Scialoja Branca* a cura di F. Galgano, Zanichelli-II Foro It., 2011, 106 e 740 ss. (cit. letter. da p. 740). Vi aderisce G.B. PORTALE, *Il diritto societario straniero tra diritto comparato e diritto straniero*, in *Riv. soc.*, 2013, 328-9. Contrario P. MONTALENTI, *Il diritto societario a dieci anni dalla riforma: bilanci, prospettive, proposte di restyling*, in *Giur. comm.*, 2014, 1072/I. Del resto la legge (art. 12, co. 2, preleggi) non lega l'analogia alle sole disposizioni nazionali e quindi la permette anche con riferimento alla *lex alii loci*, sempre che il rinvio sia ad ordinamenti che riconoscono i valori che l'interprete intende promuovere e che vi sia una vicinanza notevole i due ordinamenti (P.G. MONATERI-A. SOMMA, «*Alien in Rome*». *L'uso del diritto comparato come interpretazione analogica ex art. 2 preleggi*, in *Foro it.*, 1999, V, col. 47, § 2 e 3). L'affermazione naturalmente richiederebbe a sostegno un adeguato ragionamento, stante la complessità del problema.

¹¹¹ P. AUTERI, *Diritto di autore*, cit., 629, che menziona: – esecuzione di pezzi musicali da parte di bande e fanfare (71 l. aut.); – utilizzazione gratuita da parte di portatori di handicap (art. 71 bis l. aut.); – esecuzione da parte dell'ente di radiodiffusione (art. 51 ss l. aut.); – compenso ridotto per l'esecuzione nei centri di assistenza ex art. 15 bis l. aut.).



daristica ad essi sottostante, che esclude un'analogia col caso nostro in cui primeggia la tutela di un interesse privato (quello dell'elaboratore). Forse invece sono utilizzabili alcune fattispecie di "equo compenso", quando regolano il conflitto tra l'autore (e/o il cessionario) e un interesse privato pariordinato: in tale caso si presterebbero ad un ragionamento che per via di analogia iuris potrebbe portare a qualificare l'elaborazione non autorizzata come atto lecito dannoso¹¹².

La prospettiva ipotizzata non può essere qui ulteriormente sviluppata, meritando autonoma indagine. Allo stato, però, se si concorda sulla necessità di previsione espressa per le facoltà di invasione dei diritti altrui, il dettato letterale dell'art. 4 l. aut. la rende di disagiata percorribilità. Per non dire che potrebbe ostarvi anche il generale suggerimento giuseconomico secondo cui, se non vi sono costi transattivi elevati (come nel nostro caso, ove solitamente le parti coinvolte sono solo due), è preferibile adottare una regola di proprietà anziché di responsabilità.

10. – Rimaniamo sul concetto di "*senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria*". Il pregiudizio avuto in mente dal legislatore e quindi il consenso del titolare, atto ad evitarlo, può essere di vario tipo, astrattamente, e ce ne immaginiamo almeno queste possibilità interpretative:

- 1) potrebbe essere necessario munirsi di consenso dell'autore dell'opera originaria, quale elemento della fattispecie costitutiva (ipotesi però che abbiamo appena escluso¹¹³;
- 2) potrebbe essere necessario munirsi di tale consenso quale condizione non per il sorgere del diritto, ma solo perché sia lecita la realizzazione dell'*opus* elaborativo;
- 3) potrebbe essere necessario munirsi di tale consenso quale condizione affinché sia lecita non tanto la realizzazione dell'opera elaborata, quanto il suo sfruttamento economico;
- 4) il mancato consenso, infine, potrebbe rendere illecito lo sfruttamento (non la realizzazione, direi, in questa astratta ipotesi) solo dopo un bilanciamento in concreto da parte del giudice: come fosse una clausola aperta: cioè qualora egli ritenesse che in concreto ricorra un pregiudizio per l'autore dell'opera originaria (un potere giudiziale tipo quello, ad es., previsto nell'art. 912 cod. civ., rubricato *Conciliazione di opposti interessi*, a proposito del conflitto sull'uso di una risorsa scarsa come l'acqua non pubblica¹¹⁴.

¹¹² Tuttavia non va nascosto che i casi nazionali ed esteri di licenze legali e/o obbligatorie e di dominio pubblico pagante presentano qualche non piccola differenza rispetto alla costruzione dell'atto lecito dannoso: ad es. quanto alla determinazione del quantum spettante al titolare del diritto "invaso" (le licenze obbligatorie sono solitamente intermedie da un provvedimento pubblico e l'equo compenso è fissato da accordi economici collettivi, arbitrati *ex lege* o provvedimenti ministeriali). Si tratta di differenze il cui peso in sede ermeneutica va valutato con attenzione.

¹¹³ Come detto sopra, lo esclude ad es. espressamente ad es. T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., 717/8 (evidenziando l'opposta soluzione degli ordinamenti anglosassoni).

¹¹⁴ La dottrina ne afferma l'uguaglianza di *ratio* rispetto all'art. 844 sulle immissioni: G. TUCCI, *La risarcibilità del danno da atto lecito*, cit., 246, nota 53. L'affidare al giudice l'assegnazione del diritto, o addirittura l'individuazione del rimedio più opportuno, può imbarazzare il giurista di civil law, non certo quello



5) potrebbe infine trattarsi di atto lecito dannoso: l'elaborazione e il suo sfruttamento son leciti e l'eventuale pregiudizio per l'autore dell'opera originaria sarebbe solo oggetto di indennizzo (v. § preced.).

Nei casi da 2 a 4, poi, il vincolo sulla situazione giuridica derivata potrebbe essere obbligatorio o reale: la sua violazione potrebbe solo portare ad una responsabilità pecuniaria (risarcitoria o restitutoria o punitiva) oppure potrebbe essere assistita (anche) da tutela reale, anche nel senso ad es. che la violazione impedisse all'elaboratore di azionare il suo diritto in giudizio perché non sorto oppure perché sorto ma non assistito da tutela legale¹¹⁵ (a sua volta *erga omnes* o solo verso ipotetiche condotte concorrenziali da parte dell'autore dell'opera originaria o di suoi aventi causa: v. § 8).

La lettera dell'art. 4 l. aut. è compatibile con tutte le cit. possibilità.

Il conflitto tra autore dell'opera originaria ed elaboratore ci pare rientrare nel concetto tecnico di "conflitto di diritti", studiato dalla teoria civilistica, che può essere variamente risolto a seconda della possibilità (tra quelle sopra immaginate) cui si dia la preferenza¹¹⁶.

di common law: G. SMORTO, *Sul significato di "rimedi"*, in *Eur. dir. priv.*, 2014, 159 ss., *passim* ma spt. § 9.

¹¹⁵ Questa seconda alternativa è un qualcosa di meno rispetto alla prima, in termini di effetti sfavorevoli: la mancanza di azione processuale del diritto costituisce un *minus* rispetto alla mancanza del diritto stesso, almeno per il *civil law* (anche se a livello pratico la differenza è modesta: cfr. U. MATTEI, *I rimedi*, in AA.VV., *Il diritto soggettivo*, in *Tratt. dir. civ. dir. da Sacco*, Utet, 2001, 107 ss.).

¹¹⁶ Sul tema del conflitto dei diritti, la trattazione di riferimento è U. NATOLI, *Il conflitto dei diritti e l'art. 1380 del codice civile*, Giuffrè, 1950: v. pp. 17/20 per il triplice possibile tipo di conflitti, *rectius* di interferenza. I primi due tipi son quelli risolti *ex ante* (esplicitamente) dal legislatore con coordinazione o subordinazione reciproca dei diritti; il terzo tipo è quello risolto solo *ex post*, quando il conflitto è in atto, mancando una regola iniziale. Solo il terzo tipo è propriamente definibile "conflitto", dato che nei primi due la regola iniziale di coordinazione e/o subordinazione previene e rende impossibile la collisione (p. 18; per i primi due tipi di interferenza l'a. parla di "concorso", v. p. 22; per la definizione completa e riassuntiva di "conflitto di diritti", v. p. 52). Al terzo tipo di conflitti appartiene dunque quello disciplinato dall'art. 912 cod. civ. (U. NATOLI, *Il conflitto*, cit., 21). Si intende che i conflitti di questo terzo tipo vengono risolti *ex post* ma pur sempre tramite il criterio della coordinazione dei diritti confliggenti o tramite quello della subordinazione di uno all'altro o, infine, tramite quello della subordinazione si ma "compensativa" cioè con versamento di indennità (U. NATOLI, *Il conflitto*, cit., 53/4, che fa gli esempi degli artt. 912 e 1044 cod. civ.). Al terzo tipo di conflitti e a quest'ultima modalità "dirimente" appartiene – ci pare – anche quello concernente gli atti leciti dannosi, nei quali al § prec. abbiamo ipotizzato di far rientrare l'opera elaborata (*rectius*: il suo sfruttamento). È vero che il diritto d'autore non concerne cose bensì idee (*corpus mysticum*), come tali caratterizzate da consumo "non rivale" (l'uso di Tizio non diminuisce o impedisce quello di Caio né di altri): sicché – potrebbe osservarsi – mancherebbe il presupposto del conflitto di diritti, costituito dalla loro "coesistenza" (cioè dalla interferenza delle attività di rispettivo esercizio). La coesistenza, infatti, secondo Natoli, si ha quando hanno i diritti hanno come riferimento il medesimo bene (*op. cit.*, 27-31). Tuttavia si tratterebbe di ragionamento errato: anche nel caso dell'esclusiva d'autore si ha conflitto di diritti per coincidenza del bene che ne è oggetto. L'esclusiva, infatti, consiste nel diritto esclusivo di stabilire la dimensione della presenza nel mercato dell'opera protetta (D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione di beni*, Giuffrè, 1996, *passim*, ad es.: 17 ss., 358/9, 401, 404, 413): il diritto di sfruttare l'elaborazione, dunque, può sottrarre all'autore dell'opera originaria una parte di questo suo potere decisionale, sicché confligge con esso. Aderisce alla impostazione di Natoli la voce enciclopedica *Concorso e conflitto di diritti soggettivi* di A. MAGAZZÙ, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1961, VIII, 671 ss.: questo a. parla anche di "attribuzione di rango o di grado di esercitabilità" e di "quiescenza" per il diritto soccombente (p. 677), mentre non parla



Come già anticipato, in questo panorama la soluzione preferibile (se si eccettua la teoria dell'atto lecito dannoso), è quella, per cui la tutela dell'autore dell'opera originaria si limiti a richiedere il suo consenso allo sfruttamento dell'elaborazione da parte del terzo, il quale però ne diviene unico titolare. Trattandosi di opera nuova creata da altri, il diritto al profitto monopolistico dell'autore dell'opera originaria, ricavabile dallo sfruttamento della propria opera, viene sufficientemente garantito dal compenso che egli riuscirà a trarre in sede di negoziazione per la concessione del consenso *ex art. 4 l. aut.*¹¹⁷.

Si osserva in senso contrario “un'opera che sia l'elaborazione di un'altra contiene in sé – sia pure in misura diversa a seconda del carattere più o meno radicale della trasformazione – anche l'opera originaria: con la conseguenza che l'autore di questa è inevitabilmente coautore dell'altra”¹¹⁸. Tale osservazione però non tiene adeguatamente conto della differenza tra l'atto creativo e la titolarità, da una parte, e l'illiceità, dall'altra. Che la riproduzione non autorizzata, insita nell'elaborazione, costituendo un illecito, generi credito al risarcimento del danno (e alle altre misure di legge) in capo all'autore dell'opera originaria è vero; ma che gli faccia anche acquistare lo status autorale è tutt'altro effetto giuridico e ci pare assai dubbio. Così pure scrivere che “la tutela del diritto, che l'art. 4 riconosce alle opere elaborate ‘senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera elaborata’, non è né potrebbe essere altrettanto ampia di quella riconosciuta all'opera originaria, proprio in quanto limitata dalla necessità di non pregiudicare i diritti di questa”¹¹⁹, ci pare ugualmente fuorviante. L'elaborazione è invece del tutto libera (salvo il rispetto del diritto morale) e la tutela dell'opera elaborata è ampia come quella di qualunque opera, compresa quella originaria: l'unico vincolo è di natura personale (onere di munirsi di autorizzazione per lo sfruttamento), non reale (contitolarità). Come detto altrove in questo scritto, infatti, il dettato dell'art. 1 è uguale *in parte qua* a quello dell'art. 4¹²⁰ e non c'è motivo per ridurre l'ampiezza di tutela disposta dalla seconda norma.

Questi aa. portano l'esempio della traduzione in altra lingua, nella quale soprattutto è stretto il legame con l'opera originaria. L'osservazione è stimolante: potrebbe in effetti contrastare col senso comune ritenere autore il solo traduttore¹²¹. Tuttavia siamo inclini a ribadire la so-

– salvo ns. errore – del caso di “subordinazione compensativa” (su cui appena sopra in queste stesse note), che interessa particolarmente il nostro problema.

¹¹⁷ L'art. 4 l. aut. non parla di “autorizzazione” né di “consenso”. Tuttavia, come detto, è così che va interpretato l'inciso “*Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette ...*”.

¹¹⁸ G. JARACH-A. POJAGHI, *Manuale del diritto di autore*, Mursia, 2011, 37/8.

¹¹⁹ G. JARACH-A. POJAGHI, *Manuale*, cit., 128.

¹²⁰ Art. 1: “*Sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo ...*”; art. 4: “*sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo ...*”. Si noti l'uso dell'avverbio “*altresì*”: esso, dando continuità alle affermazioni di protezione che precedono (artt. 1 e 3), costituisce un richiamo alla relativa disciplina.

¹²¹ G. JARACH, *Sull'ammissibilità dell'usucapione del diritto di autore e sulla rilevanza, nell'autore dell'opera originaria, della posizione di coautore della elaborazione da altri realizzata*, in *Giur. it.*, 1978, 1788 ss., col. 1792, ravvisa nella traduzione una sostanziale identità con l'opera originaria, rendendo così coautore l'autore dell'opera originaria, potendosi invece in altri casi di più ampia trasformazione ritenere autore solo l'elaboratore.



luzione qui proposta, qualora la traduzione sia “di qualità”¹²²: in tale caso la cura nella scelta dei vocaboli nella nuova lingua fa sì che la comunicazione di sensazioni ed emozioni possa essere assai diversa nelle due opere¹²³, sicché l’autorizzazione ci parrebbe bastante per l’autore dell’opera originaria¹²⁴. In altre parole, l’esistenza dell’originalità nella traduzione risulta dal fatto che due traduttori di solito giungono a risultati diversi se richiesti di tradurre il medesimo testo¹²⁵.

Del resto, nei casi consueti di contraffazione dell’opera altrui la tutela dell’autore consiste nel diritto alla sanzione pecuniaria e alle altre misure reali di cui agli artt. 158-159 l. aut.; come pure avviene in presenza di elaborazione non “creativa”. Perché dunque, qualora le elaborazioni del terzo siano creative, l’autore dell’opera originaria dovrebbe divenire anche coautore dell’opera nuova, oltre al diritto alle citate misure sanzionatorie¹²⁶? Il cumulo astrattamente (logicamente) non sarebbe incompatibile: la contitolarità conseguirebbe oggettivamente dalla unione

All’inizio della storia del copyright (lo *Statute of Anne* inglese, 1710) e fino alla metà dell’800, nei paesi anglosassoni la traduzione e il compendio (rappresentative delle elaborazioni allora ipotizzabili) non costituivano violazione, essendo la conseguenza di nuovo “skill, judgment and labor”, interessando all’autore il controllo sul *corpus mechanicum*, non sul *corpus mysticum*: sicché erano ritenuti libri tangibilmente diversi da ogni altro precedente (così P.R. GOOLD, *Why the UK adaption right*, cit., 850-1: contava ciò che si aggiungeva all’opera originaria, non ciò che vi si prendeva (conf. N.W. NETANEL, *Copyright and a Democratic Civil Society*, cit., 301/2).

¹²² Ci domandiamo infatti (al di là del profilo della titolarità) se la traduzione vada sempre protetta, cioè anche quando banale o poco accurata. La risposta è negativa, visto che l’art. 4 l. aut. protegge le elaborazioni se dotate di carattere creativo: mancando tale carattere, la traduzione sarà illecita riproduzione e null’altro. Così la dottrina: A. GIANNINI, *Sul diritto di traduzione*, in *Riv. dir. ind.*, 1957, I, 268/9; RESCIGNO P., *Traduzione e adattamento di films stranieri*, in *Il dir. aut.*, 1990, 7 (nel caso di mera trasposizione letterale di un testo, come ad es. di un documento o di corrispondenza d’affari). In giurisprudenza nello stesso senso v. Trib. Torino, 24 luglio 1995, Fowa c. soc. Trony e altri, banca dati *DeJure*: “Non sono protette ai sensi dell’art. 4 l. 22 aprile 1941 n. 633, quali elaborazioni di carattere creativo dell’opera originaria, le traduzioni in un’altra lingua che siano meramente meccaniche e pedissequae o artigianali (nella specie, traduzione di un manuale di istruzioni per l’uso di una macchina fotografica)” nonché Trib. Milano 02 novembre 2000, in *A.I.D.A.*, X-2001, § 788/1.

¹²³ Un ipotetico fruitore perfettamente bilingue riceverebbe stimoli emozionali sensibilmente diversi dalle due versioni linguistiche. La soluzione (relativamente a certe coppie linguistiche) potrebbe mutare ad es. in presenza di un assai significativo aumento del numero di persone bilingui nelle stesse lingue. La sostanza reale dell’opera sarebbe invece costituita dai concetti, che corrispondono ai simboli, non dai simboli: sicché la traduzione in altra lingua non muta la sostanza dell’opera (M. ARE, *L’oggetto del diritto di autore*, cit., 319).

¹²⁴ Alternativamente si potrebbe per questo solo caso applicare il regime della contitolarità (art. 10 l. aut.): ma detta ipotesi ci lascerebbe perplessi, dato che – secondo la nostra impostazione di base – la contitolarità presuppone un piano comune.

¹²⁵ H. DESBOIS, *Le droit d’auteur en France*, 1978, cit. da D. GERVAIS, *The derivative right*, cit., 824, che estende la regola agli arrangiamenti musicali (ivi, 826), anche se il messaggio contenuto nell’opera originaria non viene alterato nella sostanza.

¹²⁶ Scriviamo “oltre” alle misure sanzionatorie, dato che, se si riprende l’opera altrui per elaborarla, non ci pare evitabile che, anche per chi sostiene la tesi della comunione, l’elaborazione rimanga contraffazione e quindi l’autore dell’opera originaria possa invocare dette sanzioni. Che verrebbero allora – assai singolarmente (in apparenza: ma è normale nei rapporti di comunione) – applicate per violazione rappresentata da un’opera, di cui l’attore è ... contitolare! Concorrerebbero allora una violazione delle regole della comunione e una violazione dell’esclusiva d’autore, compiute da uno solo dei contitolari (come successe e come venne discusso nella vertenza di oltre un secolo fa Verga c. Mascagni, cit. in questo lavoro).



delle due creazioni; la soggezione a sanzioni conseguirebbe alla mancanza di titolo giuridico per detta attività elaborativa.

Tuttavia la differenza tra i due casi (elaborazione non creativa ed elaborazione creativa) è data da un *quid* (l'apporto creativo dell'elaboratore), che nulla a che fare con l'autore dell'opera originaria, sicché una sua maggior tutela nel secondo caso non è giustificata. In altre parole, assegnargli pure una contitolarità sulla nuova creazione è irrazionale, dato che la creatività espressa nella elaborazione appartiene all'elaboratore. La tutela per la violazione potrà arrivare alle misure pecuniarie del risarcimento dei danni o della royalty ipotetica o infine anche dei profitti illecitamente maturati (se si ritiene applicabile una disciplina come quella dell'art. 125 cod. propr. ind.): ma non potrà incidere sull'appartenenza di un *quid* che, se ha una sua distinzione artistica rispetto alla opera originaria, lo deve solo all'elaboratore.

Si è osservato che la *ratio* della inclusione del diritto di elaborazione nella privativa di autore è duplice: consiste nel tutelare la sua personalità (rispetto della visione del mondo espressa dall'a.) e riservargli il ritorno economico (la diffusione in forma elaborata dà luogo a distinte possibilità di guadagno, da riservarsi all'autore)¹²⁷. Se questo è vero, incidere sull'appartenenza ci pare eccessivo. Da un lato, si trascura che la creatività è prodotta dall'elaboratore. Dall'altro, il diritto di veto è sufficiente, poiché l'autore dell'opera originaria otterrà comunque il ritorno economico¹²⁸: *ex ante* in sede negoziale, se la trattativa per l'autorizzazione c'è e se va a buon fine; *ex post* convenendo l'elaboratore in un giudizio di contraffazione, se la trattativa non va a buon fine oppure se non c'è stata proprio. Del resto non c'è dubbio che, fino a che l'opera originaria sia riconoscibile, permanga intatto il diritto morale anche sulle rappresentazioni in forma elaborata¹²⁹.

Nel diritto statunitense la soluzione è diversa. Fa parte proprio del disegno complessivo del copyright law che l'autore dell'opera originaria controlli anche i mercati diversi da quello in cui egli è entrato con la propria opera¹³⁰: tanto che – come sopra ricordato – l'elaboratore non ha nemmeno tutela in giudizio se non ottiene il consenso dell'autore dell'opera originaria. L'autore dell'opera originaria dunque fa proprio anche il valore delle elaborazioni più importanti (*significant*). Si è infatti ivi distinto fra tre tipi di miglioramenti/elaborazioni (*improvement*) nel diritto di autore e in quello brevettuale: *minor improvers*, *significant improvers* e *radical improvers*. Ebbene, nel diritto di autore statunitense anche questi ultimi (cioè i lavori in cui il nuovo materiale predomina su quello “ripreso”) rientrano nella privativa a monte, cioè quella spettante all'autore dell'opera originaria¹³¹. A differenza dal diritto brevettuale, in cui: i) il *significant*

¹²⁷ E. SPAZIANI TESTA, *Le elaborazioni delle opere letterarie*, cit., 570/1.

¹²⁸ Accompagnato dalla minaccia di avvalersi dell'apparato rimediale previsto per le contraffazioni.

¹²⁹ E. SPAZIANI TESTA, *Le elaborazioni delle opere letterarie*, cit., 579; Trib. Milano, ord. 26 agosto 2008, in *A.I.D.A.*, XVIII-2009, § 1300/3 (una erede Puccini agiva a tutela del diritto morale dell'opera «La Fanciulla del West» nei confronti di una colonna sonora per film).

¹³⁰ M.A. LEMLEY, *The Economics of Improvement*, cit., 35.

¹³¹ M.A. LEMLEY, *The Economics of Improvement*, cit., p. 39 e ad es. p. 82. Non così nel diritto inglese, pe-



improver può ottenere un brevetto a proprio nome; ii) secondo la *reverse doctrine of equivalents*, l'invenzione successiva, se è radicale, non ricade nel brevetto a monte, anche se letteralmente ricade dentro le rivendicazioni. Quest'ultima teoria ha sì un vago corrispondente in diritto d'autore nella difesa del *transformative use* quale *fair use* ex § 107 dello US Code, title 17, affermato dalla Suprema Corte nella importante sentenza *Campbell c. Acuff-Rose* del 1994; se non fosse, però, che il suo condizionamento all'assenza di danno per l'autore a monte – v. il n. 4 del § 107 – in pratica la rende poco utile ¹³².

In conclusione e riassumendo, concedere all'autore dell'opera originaria la contitolarità sarebbe eccessivo. Se l'elaborazione è creativa, essa costituirà un *quid novi* nel panorama artistico: sicché, tenuto conto degli svantaggi sopra accennati, sarà preferibile incentivare la creazione, premiando l'elaboratore con la titolarità esclusiva (impregiudicata la tutela dell'autore dell'opera originaria per la violazione integrata da eventuali atti di sfruttamento dell'elaborazione) ¹³³.

11. – Si può ragionare su un problema per certi versi simile (anche se diverso per altri, riguardando cose, *id est* entità corporali, invece che creazioni immateriali) ed è quello del regime delle accessioni e della specificazione ¹³⁴.

rò. Ivi rientrano nel *right of adaption* solo le fattispecie nominate (artt. 16 e 21 del *Copyright, Designs and Patents Act*, 1988) e la flessibilità necessaria per fronteggiare le novità tecnologiche viene recuperata interpretando il diritto di riproduzione (P.R. GOOLD, *Why the UK adaption right*, cit., passim). Il più ristretto ambito del *right of adaption* inglese, rispetto a quello corrispondente statunitense, è ricordato da L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 152. Si ricordi – ma è un'altra questione – che il diritto statunitense attribuisce all'autore il diritto sulle elaborazioni a partire dalla loro preparazione (“to prepare derivative works based upon the copyrighted work”: § 106 *sub* (2), *US Code*, title 17).

¹³² M.A. LEMLEY, *The Economics of Improvement*, cit., 44/5. Il saggio dell'a. nel suo complesso propone in modo argomentato di adeguare il copyright law al patent law, che maggiormente incentiva gli improvements (ivi, spt. 45 ss., 58 ss., conclusioni a p. 87 ss.). L'a. in breve suggerisce di: i) concedere ai *substantial* (non ai *minor*) *improvers* il diritto di autore sulle loro creazioni; ii) esentare dal copyright dell'opera originale i *substantial improvers* tramite il *fair use*, inteso però nel senso che l'eventuale danno cagionabile va ritenuto compensato dall'elevato distacco dall'opera a monte (ivi, 96 ss.). Da noi questi due suggerimenti sono – sostanzialmente – già legge: *sub* i), in base all'art. 4 l. aut.; *sub* ii), in base alla interpretazione della norma che ammette l'elaborazione solo “ispirata” da quella originaria. La vertenza *Campbell c. Acuff-Rose* concernette una versione rap da parte dei “2 Live Crew” del noto (e pregevole, a nostro avviso) brano “Oh Pretty Woman” di Roy Orbison, i cui diritti erano in capo a Acuff-Rose (sul tema v. tra i molti N.W. NETANEL, *Copyright and a Democratic Civil Society*, cit., 325/7).

¹³³ Il riconoscimento della contitolarità all'autore dell'opera originaria costituirebbe una “situazione asimmetrica e fortemente squilibrata a favore dell'autore dell'opera base”, secondo L.C. UBERTAZZI, *Spunti sulla comunione di diritti di autore*, cit., 515.

¹³⁴ Si è scritto che ricorre lo spirito dell'accessione ex art. 939 co. 1 cod. civ., quando venga completata un'opera rimasta incompiuta, se il completamento sia inscindibilmente legato al preesistente, nonché quando, in presenza di opera illustrata, l'illustrazione sia stata effettuata unicamente in funzione del testo e a questo sia necessariamente collegata (M. FRAGALI, *I soggetti della comunione dei diritti di autore*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Giuffrè, 1977, 365 ss. a p. 367). Quando si parla di accessioni, peraltro, si deve fare attenzione all'uso del termine: in senso lato comprende anche i casi di unione e commistione, in senso stretto no.



Secondo la disciplina dell'accessione in senso stretto (artt. 934-938 cod. civ.), nel conflitto tra proprietario del fondo, proprietario dei materiali e lavoratore, in linea di massima prevale il proprietario del fondo, tranne alcuni casi, fra i quali l'ipotesi di separabilità (a meno che sia dannosa per l'opera e/o per il fondo)¹³⁵.

Secondo tradizione, la ragione di tali regole è quella, da un lato, di evitare un esito di comproprietà, fonte di frequenti liti tra i contitolari¹³⁶, il che pregiudica un uso efficiente (*id est* utile complessivamente alla collettività) del bene. Dall'altro, si è scelta la soluzione di troncare nettamente i dubbi che consuetamente derivano da criteri dirimenti generici, attribuendo la proprietà in modo chiaro ad un solo soggetto: il quale è individuato, in relazione alla struttura economica del tempo, nel titolare del bene di maggior valore e cioè del terreno (fatta salva l'accessione invertita ex art. 938 cod. civ., in cui può prevalere il titolare dell'edificio, bene di rilevante significato socioeconomico prevalente sul valore dell'area di sedime¹³⁷. Soluzione secondo logica ed anche coerente con ragioni economiche (almeno lo era all'epoca: molto dubbio se, mutando il contesto socio economico, si possa con interpretazione evolutiva *contra legem* mutare l'assegnazione legislativa¹³⁸: il titolare del bene di maggior valore verosimilmente sarà più in grado

¹³⁵ Gorla ricordava che la separazione delle cose congiunte, in generale, è vietata non perché la cosa accessoria sia assorbita dalla principale, ma per ragioni pratico-economiche (G. GORLA, *L'accessione nel diritto civile italiano*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1937, 87 ss., 107/8). Conforme la dottrina: M. PARADISO, *L'accessione al suolo. Artt. 934-938*, in *Il cod. civ. Comm. dir.* da P. Schlesinger, Giuffrè, 1994, 9-10 e 13, nota 28 (richiamando Gorla); C.M. BIANCA, *Diritto civile. 6) La proprietà*, Giuffrè, 1999, 350: "il principio di attrazione reale della proprietà della cosa principale risponde ad un elementare esigenza di economicità giuridica, cioè l'esistenza di salvaguardare il razionale godimento del bene, pregiudicato dalla concorrenza di diritti altrui su singole porzioni del ben stesso". La dannosità della separazione, sicché impedirla significa conservare ricchezza, è poi alla base del prevalere dell'integrità della cosa sullo *ius tollendi* di alcuni terzi qualificati, quali l'enfiteuta l'usufruttuario il possessore e il locatario (G. ALPA, *Accessione*, in *Dig. quarta ed.-Disc. priv. Sez. civ.*, I, Utet, 1987, rist. 1994, 30). Inoltre: "il nuovo codice segue un più largo criterio di interesse sociale, che mira a evitare ogni dispersive di ricchezza non richiesta da inderogabili esigenze. (...) È pure indispensabile che la titolarità del diritto di proprietà sui materiali non resti a lungo tempo incerta, che l'incertezza, particolarmente quando si tratta di diritti, costituisce di per sé danno" (A. AZARA, *sub art. 125*, corrisp. al vigente art. 935, in *Cod. civ. Libro della proprietà. Commentario dir.* da M. D'Amelio, Barbera editore, 1942-XX, 459-460).

¹³⁶ "Non si vuole il condominio non perché il principio 'accessorium sequitur principale' sia assoluto e inderogabile, ma per il principio economico, cui si attiene volentieri il nostro legislatore, di evitare la comunione, 'mater rixarum'" (G. GORLA, *L'accessione*, cit., 108). La notazione è comune: con l'assegnazione in proprietà esclusiva, invece che in comunione, si osservò, la legge, "mirando a togliere di mezzo il più possibile le controversie, tende a rendere più semplici i rapporti giuridici, rimettendo le cose nella mani di un solo proprietario" (L. BARASSI, *I diritti reali nel nuovo codice civile*, Giuffrè, 1943, 326); l'inopportunità della comunione è oggi ricordata da E. GUERINONI, *Accessione, unione e commistione, specificazione*, in *Tratt. dei dir. reali*, a cura di A. Gambaro-U. Morello, vol. I) *Proprietà e possesso*, Giuffrè, 2008, 765.

¹³⁷ G. ALPA, *Accessione*, cit., 35. Di "evidente omaggio alla tutela del lavoro e all'economia edilizia" scrive L. BARASSI, *I diritti reali nel nuovo codice*, Giuffrè, 1943, 328, che prosegue: "il concetto che ha animato oggi l'art. 938 è stato quello di impedire che la costruzione, nella parte che sovrasta il fondo altrui, o abbia ad esser abbattuta o nella migliore delle ipotesi assegnata per accessione al proprietario del suolo: e quindi divisa in due parti a seconda della aderenza al suolo. Il che sarebbe stato antieconomico".

¹³⁸ Non parrebbe possibile: il giudice non potrà accertare un diverso rapporto di valore tra fondo e opera e assegnare la proprietà del tutto al proprietario dei materiali o all'*artifex* (magari analogicamente applicando l'art. 938).



di farlo fruttare ed, anzi, ancor prima, di indennizzare il suo contraddittore che per legge soccombe¹³⁹.

Si è proposta una ragione diversa della prevalenza della titolarità del fondo, consistente nella sua pubblicizzabilità nei registri immobiliari e nella conseguente agevolazione della sicurezza nella circolazione giuridica. Il terzo acquirente, infatti, “può fare affidamento sulle sole risultanze dei registri immobiliari riferite alla proprietà del terreno, per presumere che tutto ciò, che di fatto è radicato sul suolo, sia compreso nella proprietà acquirenda”¹⁴⁰. Il che è vero, ma non esclude la ragione tradizionale (anche perché tale soluzione è di antica origine, quando i registri immobiliari non c'erano): semmai si aggiunge ad essa.

In breve l'istituto della accessione immobiliare è funzionale alla esigenze di ricompattazione e di semplificazione delle situazioni di appartenenza ovvero, in altre parole, alla esigenza di semplificare e accrescere la circolazione della ricchezza¹⁴¹. La stessa ragione di efficienza, del resto, sostiene altre importanti regole proprietarie, come quella del “possesso vale titolo” (art. 1153 cod. civ.): compattare costi, benefici e rischi proprietari in capo ad un unico soggetto, quello maggiormente identificabile dagli altri consociati¹⁴².

Questa ragione economica è la stessa, che ispira la disciplina di unione e commistione di più cose¹⁴³ in guisa da formare “un sol tutto” (art. 939 cod. civ.)¹⁴⁴. Se si può farlo senza “notevole dete-

Esclude invece l'eccezionalità della regola, posta dall'art. 938, A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, cit., 781/2: tale noma sarebbe regolare all'interno di un più ampio principio direttivo volto al perseguimento del minor costo sociale.

¹³⁹ “La verità si è che, in materia di acquisti per congiunzione, la volontà del legislatore è sempre stata determinata da ragioni economiche; vale a dire dalla ragione di evitare l'evento dannoso della separazione e, volendo evitare il condominio, dalla ragione di attribuire il tutto, risultante dall'unione, a quegli che ne può trarre maggior vantaggio, cioè al proprietario della cosa principale” (G. GORLA, *L'accessione*, cit., 118).

¹⁴⁰ A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, cit., 760, che così prosegue: “chiunque percepisca coi propri sensi una piantagione edificio o, in genere, un manufatto incorporato al suolo, non deve chiedersi chi sia il costruttore né chi sia o sia stato il proprietario dei materiali con cui l'edificio o il manufatto è stato realizzato. Il mero fatto del radicamento al suolo è sufficiente a dissolvere questo ed ogni altro possibile dubbio poiché il medesimo fatto è anche un modo di acquisto della proprietà il quale produce effetti indipendentemente da ogni altro accadimento che non sia percepibile con i sensi, come la buona fede, titolo idoneo o altro” (op. cit., 765).

¹⁴¹ A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, cit., 759 e 780. La duplice ratio (libera e sicura circolazione dei diritti immobiliari; minimo costo sociale) è condivisa da E. GUERINONI, *Accessione, unione e commistione, specificazione*, cit., 774.

¹⁴² U. MATTEI, *Diritti reali. 2) la proprietà*, cit., 91/2.

¹⁴³ Di solito la differenza (solo astratta, priva di conseguenze pratiche) tra i due concetti sta nel fatto che si ha unione quando il contatto avviene per contatto esterno e quindi mantengono la loro individualità, mentre si ha commistione quando c'è compenetrazione e tale individualità si smarrisce (G. BONILINI, *Commistione*, in *Dig. quarta ed.-Disc. priv. Sez. civ.*, III, Utet, 1988 rist. 1995, 12-13). È interessante quanto ricorda questo a. e cioè che la regola della specificazione (art. 940) si applicherebbe solo quando l'artifex avesse avuto l'intenzione di dar corpo ad un nuova forma, mentre in mancanza si applicherebbe l'art. 939 (G. BONILINI, *ivi*, § 4); basa il *discrimen* sull'elemento soggettivo anche F. PIGA, *Commistione e unione*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, VII, 1960, 911. Non manca però chi ritiene che la specificazione costituisca un fatto giuridico: serve naturalmente l'azione umana, ma non la sua volontarietà, nel senso che l'eventuale inconsapevolezza o errore non impediscono l'operare dell'art. 940 (G. MIRABELLI, *L'atto non negoziale*, cit., 80; v. poi pp. 124/5: la necessità di un'azione umana serve ad attribuire sotto il profilo soggettivo gli effetti prodotti).



rioramento”, si procede alla separazione; altrimenti si ha comproprietà in proporzione del valore della cosa di ciascuno. Se però una cosa o è principale o comunque supera l'altra di molto quanto a valore, il proprietario della cosa principale diventa proprietario del tutto, indennizzando l'altro.

Complessivamente, quindi, nella assegnazione delle titolarità e dei crediti risarcitori/indennitari di questo ramo dell'ordinamento privatistico, l'esigenza di razionalità economica (evitare la distruzione di ricchezza e far prevalere la soluzione portante il minor costo sociale¹⁴⁵ o, a mio parere ed in positivo, quella produttiva di maggior ricchezza¹⁴⁶ è fortemente sentita e tutelata. Eventuali pagamenti in base ai meccanismi compensativi non toccano il meccanismo di assegnazione dei diritti di proprietà, poiché non costituiscono elemento della fattispecie di acquisto del diritto¹⁴⁷.

Nel nostro caso la situazione è simile. Si tratta certo di aggregazione di idee e non di cose; ma la sostanza non pare cambiare, almeno in relazione al problema qui esaminato.

È vero che non esiste il rapporto materiale ed esclusivo tra soggetto e bene, esistente invece per le cose: sicché, come si è detto, non sarebbero ad es. estensibili ai beni immateriali i modi di acquisto a titolo originario della proprietà e le azioni a difesa della stessa (si pensi all'usucapione o all'azione di rivendica)¹⁴⁸, anche se la dottrina è possibilista circa l'im-

¹⁴⁴ G. GORLA, *L'accessione nel diritto civile italiano*, cit., 145: “la ratio iuris che determina l'acquisto è, anche in questo caso, la ragione economica di evitare una separazione dannosa per le cose unite, di salvare quanto è possibile i valori economici”.

¹⁴⁵ Vi si sofferma soprattutto A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, cit., 757-842, *passim*, ma spt. 780/2 sull'accessione invertita, 831 e 833 sull'unione commistione e, in ultima analisi, pure a p. 839 sulla specificazione.

¹⁴⁶ Si ricordi che la regola della prevalenza dello specificatore opera sempre, tranne che il valore della materia sorpassi “notevolmente” quello della manodopera. Si tratta di un evidente *favor* per l'attività specificativa: nel dubbio, infatti, deve prevalere questa sulla materia. Si è fatto notare che lo specificatore fa propria la *res nova*, anche se il valore del lavoro non è di molto superiore a quello della materia: basta che il valore di questa non sorpassi di molto il primo (L. BARASSI, *La proprietà nel nuovo codice civile*, Giuffrè, 1941, 424).

¹⁴⁷ A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, cit., 766; M. PARADISO, *L'accessione al suolo. Artt. 934-938*, cit., 221. La *ratio* della soluzione di legge per unione e commistione è ancora più evidente, se si accoglie l'interpretazione (non da tutti condivisa, però), secondo cui l'assegnazione in titolarità esclusiva (co. 2 dell'art. 939) è possibile per entrambe le ipotesi del co. 1 (comunione; mantenimento della titolarità della cosa propria) e non solo per la prima: così ad es. afferma E. DELL'AQUILA, *L'acquisto della proprietà*, cit., 196 ss.).

¹⁴⁸ O. T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Giuffrè, 1982, 452 ss a p. 460; v. anche 118 ss.. Per l'a. si tratta bensì di diritti assoluti che, nella misura in cui realizzano una forma di appartenenza, danno luogo ad un potere di appropriazione in forma esclusiva e realizzano una attribuzione fondamentale di un bene ad un soggetto (ivi, p. 471): tale forma di appartenenza, tuttavia, ha struttura non proprietaria, bensì di diritto di monopolio (ivi, p. 473). Condivide la non riconducibilità all'istituto proprietario C. SALVI, *Il contenuto del diritto di proprietà. Artt. 832-833*, in *Il cod. civ. comm. dir.* da P. Schlesinger, Giuffrè, 1994, 83-85. Anche per M. COMPORTI (in *Diritti reali in generale*², *Tratt. dir. civ. comm. Cicu Messineo*, Giuffrè, 2011, 116-131, *passim*) oggetto dei diritti reali può essere solo la cosa materiale, soprattutto per l'elemento dell'incorporazione del diritto in essa, assente se l'oggetto del diritto manca di fisicità (p. 108 ss. per l'incorporazione). Suggestiscono invece di non precipitare la conclusione, per cui le regole proprietarie richiedono necessariamente la presenza di beni materiali, U. MATTEI, *Diritti reali 2) la proprietà*, cit., 88 (che anzi valorizza lo schema proprietario come generale soluzione per i problemi accomunati dalla necessità di una gestione della risorsa che valorizzi l'idiosincrasia creativa dell'individuo senza produrre effetti esterni: v. tutto il cap. II, spt. §§ 1, 2 e 9, e



piegabilità delle regole possessorie ¹⁴⁹.

p. 91 se vuoi), e A. MUSSO, *Proprietà intellettuale*, in *Enc. dir., Annali*, II, t. 2, Giuffrè, 2008, 890 ss., § 4. In generale, si sa che la disciplina della c.d. proprietà intellettuale ha preso a modello gli schemi del diritto reale ed in particolare la figura del diritto soggettivo e della facoltà di disposizione (A. NICOLUSSI, *Diritto soggettivo e rapporto giuridico. Cenni di teoria generale tra diritto privato e diritto pubblico*, in *Eur. dir. priv.*, 2014, 1203, nota 27). All'applicazione delle regole proprietaria alle creazioni intellettuali osterebbe una decisiva differenza contenutistico/funzionale, si è detto: mentre il godimento della cosa materiale comporta un tenerla per sé, il che soddisfa l'interesse del titolare, il diritto sul bene immateriale invece è soddisfatto solo con la sua diffusione. Così sia certa dottrina civilistica, come M. COMPORTI, *Diritti reali in generale*, cit., 119-120 e D. MESSINETTI, *L'oggettività delle cose incorporali*, Giuffrè, 1970, § 6 del cap. I (p. 54 ss.) e § 9 del cap. II (p. 187 ss.) sia – sostanzialmente – anche industrialistica, costruendo la privativa come mero *ius excludendi alios* e non anche come *ius utendi*, tra cui v. da un lato P. AUTERI, *Le tutele reali*, in *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale* a cura di L. Nivarra, Giuffrè, 2005, 8/9 e, dall'altro, M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 150 ss. (v. p. 321 per i diritti connessi) nonché ID., *Arbitrabilità delle controversie sui diritti d'autore*, in *A.I.D.A.*, XV-2006, 23 ss., § 6. Questa osservazione certo coglie l'*id quod plerumque accidit*: è ad es. difficile riscontrare come bene-rifugio un diritto d'autore o un brevetto, anziché un immobile o un brillante. Tuttavia non è necessariamente sempre così, dipendendo dalla destinazione che vi imprime il titolare. Da un lato, anche la res può essere acquisita solo per una successiva rivendita o per essere data in godimento imprenditoriale a terzi; dall'altro, l'autore può creare e tenere per sé l'opera (il quadro, magari riservandosi di venderlo al bisogno o di darlo in pegno), anche se l'impresa culturale di certo mirerà invece alla maggior diffusione. La differenza contenutistico/funzionale, quindi, pur indubbia, parrebbe tuttavia più quantitativa che qualitativa. Inoltre, concepire il diritto di autore come mero *ius excludendi alios* –almeno a prima vista – non convince del tutto: quando il diritto viene esercitato in proprio, senza intermediari (ipotesi infrequente, lo si concede) si avrà esercizio di uno *ius utendi* più che *excludendi* (nemmeno qualificabile, va precisato, come esercizio del generale diritto di iniziativa economica ex art. 41 Cost., il quale non attribuisce di per sé nuove facoltà su oggetti determinati, limitandosi a rendere libero l'esercizio di diritti che già spettano in base ad uno specifico titolo). Lo stesso mi pare succeda quando titolare è non l'autore ma il suo avente causa (l'impresa culturale) la quale, anziché controllare gli usi altrui, decide di procedere in proprio alla diffusione al pubblico (tipicamente tramite propri canali internet). L'uti e il frui dunque esistono anche nei beni immateriali, anche se essi si concretizzano in attività con i terzi assai più spesso di quanto avvenga per le res: sicché sembrerebbe più esatto limitare l'affermazione di Comporti, nel senso che il diritto sulle creazioni dell'intelletto è maggiormente proiettato all'esterno, è *tendenzialmente* più destinato ad essere esercitato nei rapporti con i terzi, rispetto all'analogo diritto sulle cose (chiamati godimento “dinamico” o “indiretto”, da un parte, e rispettivamente godimento “statico”, dall'altro, secondo D. MESSINETTI, *L'oggettività delle cose incorporali*, cit., 187 ss. e poi anche ad es. 206/7, 235 ss.). Queste osservazioni, allora, se ostano ad un'applicazione diretta della disciplina proprietaria (il dettato di molte norme si riferisce alle cose materiali), non dovrebbero però ostare ad una sua applicazione analogica nei singoli casi: conf. R. CATERINA, *Il possesso*, in *Tratt. dei diritti reali* a cura di A. Gambaro-U. Morello, vol. I) *Proprietà e possesso*, Giuffrè, 2008, 388. Pugliatti inserisce la c.d. proprietà incorporale in una categoria autonoma e parallela ai diritti reali, il concetto e l'ambito dei quali può esserle esteso, purché non ne siano cancellate le differenze, (ID., *La proprietà nel nuovo diritto*, rist., Giuffrè, 1964, 247 ss. § 39, spt. nota 355). Il § 353 del codice civile austriaco del 1811 fa espressamente rientrare nel concetto di proprietà sia le cose materiali che quelle immateriali (lo riporta F. MACARIO, *Absolutezza, pienezza, inviolabilità, esclusività: il diritto di proprietà nelle codificazioni europee*, in *Giust. civ.*, 2014, 251) ed inoltre contempla il possesso anche delle cose incorporali, specificando che lo “si acquista col farne uso in proprio nome” (§§ 311-312).

¹⁴⁹ A fronte di chi non concede tutela possessoria ai diritti sui beni immateriali perché non ricorre la caratteristica (propria delle cose), per cui il potere di fatto di taluno è incompatibile con quello rivale concorrente, sicché l'eventuale insorgere del secondo confligge immediatamente col primo e pertanto ha un significato socialmente univoco (R. SACCO-R. CATERINA, *Il possesso*², in *Tratt. dir. civ. comm.* già dir. da A. Cicu-F. Messineo e cont. da L. Mengoni, Giuffrè, 2000, 137); a fronte di costoro, dicevamo, sta chi, valorizzando il solo requisito della esercitabilità diretta del diritto sul bene, a discapito di quello della sua esclusività, ne ammette invece la tutela possessoria (F. ALCARO, *Il possesso. Artt. 1140-1143*, in *Il cod. civ. comm.* dir. da F.D. Busnelli, Giuffrè, 2003, 159-161).



Da un lato, però, non ci sembra corretto che l'esclusività del rapporto con le cose, a differenza della non rivalità di quello con i beni immateriali, si rifletta sulle forme di tutela, nel senso che si mirerebbe a restaurare il godimento del proprietario sulle *res* quando esso sia alterato o impedito: a differenza degli oggetti incorporali, in cui si mirerebbe solo ad impedire la utilizzazione concorrente del bene¹⁵⁰. Al contrario, scontata la differenza naturalistica d'oggetto, anche i diritti sulle creazioni intellettuali sono protetti da misure reintegratorie funzionalmente parificabili a quelle tradizionali previste per le *res* (rivendica): ripristinano infatti la posizione del titolare del diritto leso, precisamente nella facoltà di determinare la quantità di beni disponibili sul mercato (distruzione, assegnazione in proprietà, inibizione di uso, sequestro finale di merito)¹⁵¹. Le inibitorie industrialistiche lato sensu intese, insomma, hanno l'effetto di ripristinare le condizioni di godimento in solitudine del titolare e pertanto attuano anche una finzione restitutoria del bene protetto¹⁵².

Ci pare quindi non esatto affermare che i diritti reali (sulle cose) consentono, più che di im-

¹⁵⁰ Così sia M. F. CURSI, *Res incorporeales e modello proprietario nella tutela dell'informazione globale*, in *Parola chiave: informazione. Appunti di diritto, economia e filosofia* a cura di A.C. Amato Mangiameli, Giuffrè, 2004, *passim* (175/6, 189/0, 202), che P.M. VECCHI, *Possesso, possesso dei diritti e dei beni immateriali ed acquisto del diritto mediante il decorso del tempo*, in E. CONTE-V. MANNINO-P.M. VECCHI, *Uso, tempo, possesso dei diritti*, Giappichelli, 1999, § 9 a p. 215 ss, spt. 220.

¹⁵¹ Questa la pregevole ricostruzione di D. SARTI, *Diritti esclusivi*, cit., cap. I della parte I, *passim*; conf. il saggio di P. AUTERI, *Le tutele reali*, cit. Similmente si pronuncia (anche se con minor dettaglio sul punto specifico) certa dottrina civilistica: A. Di Majo, *La tutela civile dei diritti*, 3), cit., 100-101; A. D'ADDA, *Il risarcimento in forma specifica. Oggetto e funzioni*, Cedam, 2002, 337/8 (sulla "natura non risarcitoria ma di vero e proprio presidio della titolarità e del godimento del diritto" dei rimedi di cui agli artt. 159 e 160 l. aut.); T. DALLA MASSARA, *Diritti dominicali e situazioni possessorie nel vecchio e nuovo diritto europeo*, in *www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com*, n. IV/2011, pp. 57/8 del file .pdf (l'a. rileva una "generale linea di tendenza verso la smaterializzazione del bene oggetto del diritto dominicale": così il titolo del § 7). Osserviamo che M. F. CURSI, *Res incorporeales*, cit. nella nota prec., contestata la riconducibilità al diritto dominicale, sorprendentemente propone per le creazioni intellettuali una tutela (solamente, se ben capiamo) delittuale/risarcitoria (ivi, § 7, p. 202 ss): il che però contrasta col dato positivo costituito dalla tutela ripristinatoria offerta dalla legge e ricordata nel testo, la quale, non richiedendo né prova del danno né colpevolezza (per tacer dei termini prescrizione e forse anche della legittimazione attiva e passiva), si differenzia decisamente da quella risarcitoria. Le differenze tra il rimedio reintegratorio e quello risarcitorio, anche in forma specifica ex art. 2058 cod. civ., costituiscono un topos classico: v. D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione di beni*, cit., 18, nota 34, nonché – nella dottrina civilistica – ad es. A. BELLELI, *Risarcimento del danno in forma specifica e azioni dirette alla tutela dei diritti reali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, 1292 ss, spt. § 5, e A. D'ADDA, *Il risarcimento in forma specifica*, cit., 24 ss., 33 ss. e poi l'intero cap. V, *passim* (spt. §§ 1 e 5-8), ove indicazione delle aree di sovrapposizione dei due rimedi. Il suggerimento di una tutela solo risarcitoria, però, si dice raccolga un "consenso sempre più crescente": così G. COLANGELO, *La proprietà delle idee*, cit., 24.

¹⁵² A. MOSCARINI, *Proprietà privata e tradizioni costituzionali comuni*, Giuffrè, 2006, 152-156. Vi concorda D. MESSINETTI, *Beni immateriali. I) diritto privato*, in *Enc. giur. Treccani*, V, 1988, p. 12, § 2.7; Messinetti però non ammette il ricorso nemmeno analogico alla disciplina proprietaria, essenzialmente perché, a differenza dalle cose: i) il bene non può dare utilità dirette, ma solo tramite la riproduzione e quindi tramite un'attività verso i terzi; e ii) son suscettibili di godimento plurimo (ivi, § 2.2). Ci pare invece che alcune regole siano suscettibili di applicazione analogica, in primis quelle sulle accessioni: o meglio, che non vi siano ostacoli in linea di principio.



pedire ingerenze, di restaurare pienamente la relazione di utilità tra soggetto e bene quando venga soppressa o alterata, mentre le privative si traducono nella possibilità di impedire che terzi compiano atti di utilizzazione dell'oggetto che esse garantiscono in via esclusiva al proprietario. In altre parole, prosegue questo a., nel primo caso (cose) la soddisfazione dell'interesse viene comunque garantita nella sua attuazione, indipendentemente dal motivo per cui non si realizzi; mentre nel secondo caso (creazioni intellettuali), più che all'attuazione di uno stato di fatto idoneo a soddisfare l'interesse protetto, si tende a vietare e sanzionare i comportamenti con cui i terzi non tanto turbino o impediscano la soddisfazione dell'interesse stesso, ma traggano dal bene immateriale utilità che son invece attribuite in via esclusiva al titolare della privativa¹⁵³. La critica a questa tesi richiederebbe ampio spazio, ma basti qui ricordare che: i) anche nelle cose, la restaurazione della relazione di utilità avviene proprio attuando lo *ius excludendi alios* (come nelle privative): il recupero della res avviene infatti proprio escludendo il possessore illegittimo; ii) anche nelle privative il diritto di escludere ha proprio lo scopo di restaurare la relazione di utilità tra titolare e bene protetto; iii) anche nella privative la soddisfazione dell'interesse è garantita indipendentemente dal motivo per cui non si realizza; iv) anche nelle privative, i comportamenti sanzionati (il trarre utilità non acconsentite dal bene immateriale) mirano proprio ad attuare lo stato di fatto idoneo a soddisfare l'interesse protetto, come nelle res: l'interesse protetto, infatti, consiste nella discrezionalità totale circa le decisioni sull'utilizzo del bene immateriale¹⁵⁴.

¹⁵³ Così, quasi testualmente, P.M. VECCHI, *Possesso, possesso dei diritti*, cit., 220-221.

¹⁵⁴ Anche altri passi di questo saggio lasciano perplessi: ad es. la critica alla tesi della non prescrittibilità dell'azione a difesa del diritto. Il punto è interessante e poco trattato: l'a. si riferisce a Trib. Napoli 04 aprile 1986, Blue Bell c. Confezioni Wyngler, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1986-XV, § 2031/5 in materia di marchi. Secondo l'a., la regola giurisprudenziale di imprescrittibilità "appare tuttavia poco coerente con la giustificazione sistematica della norma per cui la proprietà (e le azioni da essa derivanti) non si prescrive, salvi gli effetti dell'usucapione (art. 948, 3° co., cod. civ.), la quale [giustificazione] è vista nel fatto che la prescrizione non ha ragione di intervenire quando, come nella mancata utilizzazione della cosa propria, non vi sia un soggetto controinteressato che possa avvalersene, com'è del resto confermato dal fatto che i diritti reali limitati (che vedono come controinteressato il proprietario) si estinguono appunto per il non uso protratto per il tempo previsto dalla legge. Nel caso del diritto di privativa, dov'è possibile il godimento concorrente del titolare e del terzo e dove il non uso non rientra nel contenuto proprio del diritto (come avviene al contrario per la proprietà), il terzo si pone evidentemente come diretto controinteressato rispetto all'azione inibitoria attraverso la quale si esplica il contenuto proprio del diritto di privativa, e pertanto più coerentemente si dovrebbe ritenere operante la prescrizione" (così P.M. VECCHI, *Possesso, possesso dei diritti*, cit., 223). Al contrario, non vediamo significative differenze tra creazioni intellettuali e cose, sotto questo profilo, e saremmo quindi portati a condividere il precedente giurisprudenziale, dato che: i) in entrambi i casi, se non c'è turbativa, manca un diretto controinteressato; ii) in entrambi i casi, se c'è turbativa, esiste pure un controinteressato; iii) anche il diritto di privativa contiene la facoltà di non uso, poiché l'autore può non negoziarlo (es. tiene il quadro per sé o trasferisce il solo *corpus mechanicum* ma non il diritto di autore) o comunque può modularne a suo piacimento l'estensione nel mercato (il che potrà indurre in certi periodi a preferire il "tenerla per sé" cioè a non stipulare contratti di diffusione). La vera differenza (menzionata dall'a.: p. 221) è che il rapporto di fatto con i beni immateriali non offre alla società lo stesso univoco significato offerto dal rapporto di fatto con le cose, stante la natura di uso non rivale dei primi e rivale delle seconde: è allora da vedere se questa differenza impedisca l'estensione analogica delle regole dominicali (forse impedisce



Ciò è confermato da un analitico esame, condotto dalla dottrina tedesca, delle somiglianze e delle differenze tra proprietà dei beni corporali (o proprietà in senso stretto), da un parte, e proprietà intellettuale, dall'altra, il quale conclude nel senso che: a) gli elementi di convergenza superano nel complesso quelli di divergenza; b) le diversità non sempre sono riconducibili al dato dell'incorporalità, dato che spesso attengono a scelte del tutto discrezionali: sicché, non essendo dettate da necessità logica, son in ogni momento rivedibili (in breve, si dice, c'è una sostanziale somiglianza strutturale tra i due istituti) ¹⁵⁵.

Lo stesso concetto di *appropriabilità* del resto è storicamente condizionato ¹⁵⁶.

A ben vedere, anzi, pure nel concetto tradizionale di proprietà il profilo determinante è quello dell'esclusività. La dottrina segnala infatti che il diritto proprietario può essere ridotto a tecnica di utilizzazione delle risorse in forma esclusiva ¹⁵⁷: “lo *ius excludendi* – si è osservato – sembra in effetti rappresentare l'elemento strutturale essenziale della situazione soggettiva” proprie-

l'applicazione di quelle possessorie, che vi sono collegate, stante la regola dell'attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale, art. 1140).

¹⁵⁵ VOLKER JÄNICH, *Geistiges Eigentum-eine Komplementärscheinung zum Sacheigentum?*, Tübingen, 2002, secondo quanto ne riferisce la recensione di G. RESTA, *Persona, proprietà, mercato: alcune indicazioni sul dibattito tedesco*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, 383.

¹⁵⁶ G. PUGLIESE, *Dalle «res incorporales» del diritto romano ai beni immateriali di alcuni sistemi giuridico odierni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1982, 1181/2: “non esistono cose oggettivamente appropriabili e cose oggettivamente inappropriabili in senso assoluto. Esistono cose di cui è più facile, in linea di fatto, riservare l'uso e il godimento a un singolo soggetto, escludendone gli altri, e cose rispetto a cui tale riserva e la corrispondente esclusione sono, sempre in linea di fatto, più difficile (...) Dal punto di vista giuridico, poi, una cosa è appropriabile o non appropriabile, se esiste o non esiste un precetto, una regola, una norma' in tal senso. (...) A sua volta, l'esistenza o inesistenza di simile precetto, regola o norma (...) dipende ovviamente da una valutazione degli organi preposti in ciascun ordinamento alla formazione del diritto. Questi terranno conto della minore o maggiore o anche massima difficoltà di riservare l'uso o un certo uso e la disposizione o una certa disposizione della cosa a singoli soggetti, ma inoltre soprattutto delle ragioni etiche, sociali, economiche, in definitiva politiche che possono indurre a stabilire o non stabilire con gli opportuni mezzi giuridici quella riserva a favore di dati soggetti” (l'a. conclude che le creazioni intellettuali sono beni giuridici). Si è colta una differenza profonda tra la proprietà fisica e quella immateriale nella preservazione di un *public domain* cioè di un'area non appropriabile di idee ed espressioni, che giustifica limitazioni di durata, scopo, e utilizzo, e che non esiste per i beni materiali (G. COLANGELO, *La proprietà delle idee*, cit., 14 e 414). Siamo perplessi su questa affermazione. Anche per i beni fisici vi sono limiti finalizzati a permettere il libero godimento o scopi similari (*id est* di pubblica utilità; magari per utilità diverse da quelli per le creazioni intellettuali, questo sì): come ad es. la soggezione all'espropriazione o ad altri vincoli per i beni privati oppure la categoria dei beni demaniali o pubblici in genere, con esclusione o attenuazione della relativa commerciabilità (sintesi in C.M. BIANCA, *Diritto civile. 6) La proprietà*, cit., 187-191). Nemmeno la tendenza odierna a disporre della privativa di autore tramite licenze di uso, invece che tramite vendita dei supporti, ci pare la differenza dal tradizionale schema proprietario (come vorrebbe G. COLANGELO, *La proprietà delle idee*, cit., 21): l'odierna remunerazione a consumo infatti corrisponde tutto sommato pianamente al “vecchio” diritto di godimento della res concesso per un tempo limitato.

¹⁵⁷ O. T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme*, cit., 175 e poi 285 per le concezioni pandettistiche e 317 ss. per quella originale di Carnelutti. Simile R. SACCO: “il diritto interviene per dare forma giuridica alla proprietà (...) non già con il predisporre l'esercizio, nel senso di godimento del proprietario, ma sempre e soltanto per vietare l'ingerenza dei terzi sulla cosa e più in generale con il predisporre il guscio protettivo di quell'esercizio inteso come godimento (...). Il guscio protettivo opera imponendo ai terzi l'astensione dall'ingerenza e dalla contestazione (ID., *Esercizio del diritto*, in *Dig. disc. priv.-sez. civile*, Agg.*****, Utet, 2012, 506).



taria, dato che “il rapporto tra il soggetto e l’oggetto della situazione rappresenta il sostrato economico di un potere che si pone come giuridico in quanto consente al titolare di escludere gli altri dalla cosa”¹⁵⁸. Centralità dello *ius excludendi* che non ha perso di attualità se è vero che, presente nella concezione romanistica, permane nella figura proprietaria emergente dal Draft of Common Frame of Reference¹⁵⁹. Quindi lo *ius excludendi alios* non distingue in modo netto il diritto sulle res da quello sulle creazioni intellettuali: il diritto sulle seconde non può dirsi tipologicamente diverso dal diritto sulle prime per il fatto che, rispetto alle prime, manchi la facoltà di godimento. La differenza esiste ma è quantitativa, non qualitativa¹⁶⁰. Anche gli approcci più dogmatici colgono l’idoneità al godimento in forma esclusiva sia nelle cose corporali che in quelle incorporeali, impedendo ogni distinzione sotto tal profilo¹⁶¹.

¹⁵⁸ Così C. SALVI, *Le immissioni industriali*, cit., 27; ma v. anche ivi 33, 45 ss., e 49/50. Qui si legge: “Lo *ius excludendi*, infatti, si sostanzia in una specifica forma di tutela, caratterizzata dal potere di vietare i comportamenti, e di ottenere la cessazione delle situazioni di fatto, che ci concretino in un’ingerenza nel bene oggetto dell’attribuzione; in una forma quindi di tutela che si differenzia sia dal diritto ad ottenere il riconoscimento della situazione giuridica, che dal diritto al risarcimento del danno” (ivi, p. 50). Si è anche precisato che ciò che caratterizza il diritto di proprietà è il diritto di escludere gli altri senza necessità di manifestare l’interesse concreto a tale esclusione (A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, cit., 217/8, sulla base di una concezione generale, che attribuisce importanza decisiva alla discrezionalità insindacabile permessa dal diritto dominicale). La forma più vistosa dello *ius excludendi*, la chiusura del fondo (art. 841), del resto, ha oggi una corrispondenza nell’applicazione delle tecniche di digital rights management, moderna forma di autotutela: come rilevato, si tratta di un limite dominicale, la cui trasgressione è di per sé e in assoluto illecita (anche se – a ben vedere – non sanzionata: così P. SPADA, *Copia privata e opere sotto chiave*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 596). La dottrina però non è concorde sul punto; lo stesso art. 17 co. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 7 dicembre 2000 pone l’accento sulla facoltà di godimento.

¹⁵⁹ Lo rileva T. DALLA MASSARA, *Diritti dominicali*, cit., § 3 (pp. 11-14 del file .pdf) con riferimento al § 1:202: *Ownership* del book VIII *Acquisition and loss of ownership of goods*.

¹⁶⁰ La differenza tra la proprietà moderna e quella medievale starebbe, più che nella assolutezza ed esclusività, nella sua *semplicità* (è svincolata dalla complessità delle cose e collegata direttamente e intimamente al soggetto, quasi sua proiezione) e nella sua *astrattezza* (prescinde del tutto dal contenuto, dalle facoltà, il che porta anche a prescindere dalla corporeità dell’oggetto): così P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico*, Editoriale Scientifica, 2006, 86 ss. Per un richiamo alla relatività e storicità della nozione e dell’istituto proprietario v. ivi p. 25/6: per lo storico, “proprietà deve essere solo un artificio verbale per indicare la soluzione storica che un ordinamento dà al problema del legame giuridico più intenso fra un soggetto e un bene o, in altre parole, la risposta all’interrogativo centrale sulla consistenza minima del ‘mio’ giuridico” (ivi, p. 26).

¹⁶¹ D. MESSINETTI, *L’oggettività*, cit., § 6 del cap. I (p. 54 ss.) e cap. II, passim (ad es. p. 147 s.). Secondo l’a., la differenza sta piuttosto nelle modalità del godimento, le quali modalità “costituiscono il fondamento fenomenologico del diritto e, al tempo stesso, appartengono alla struttura economica e naturalistica del bene” (pp. 55 e l’intero § 6) e pertanto costituiscono il nodo essenziale per lo studio del concetto di bene in senso giuridico (p. 55, nota 42). Che l’esclusività per le cose sia naturale – cioè già esistente nei fatti – in quanto determinata dalla loro individualità oggettiva (cioè da una relazione immediata del soggetto con esse), mentre nelle creazioni intellettuali l’esclusiva sarebbe solo artificiale e cioè legale (pp. 57/8; v. anche pp. 131/2 e 135/6), è però dubbio, se ben capiamo: ci parrebbe infatti che pure la delimitazione e quindi l’individuazione delle res, a ben vedere, fosse frutto dell’applicazione di regole giuridiche (ottengono cioè rilevanza ed efficacia dall’ordinamento giuridico), non esistendo in rerum natura: la quale natura di per sé prevede solo un indistinto continuum di materia, senza soluzioni di continuità. Né ci pare esatto che l’esclusiva “non riguarda il rapporto con il bene, ma quello con i mezzi (cose materiali o energie) attraverso i quali l’entità immateriale si estrinseca” (ivi,



Dall'altro lato, comunque sia, la regola posta per le accessioni (*lato sensu* intese) non ci pare richieda necessariamente il rapporto materiale ed esclusivo con l'oggetto del diritto: in entrambi i casi si tratta di aggregazione di entità oggetto di diritti, che vengono unite, sì da formare una *res nova* o *res composita* ¹⁶². Nel caso nostro, poi, non si ha una preesistenza di due diritti, ma di uno solo, che viene utilizzato ¹⁶³ (*rectius*: il cui oggetto viene utilizzato) da terzi per formare un nuova cosa, *rectius* una nuova opera, la quale costituirà un bene giuridico nuovo e dunque distinto da quello di partenza non appena terminato l'*opus*. Visto che si ha un'opera di partenza, che un soggetto terzo elabora producendone una nuova, la fattispecie concreta allora si colloca a mezzo tra l'accessione e la specificazione (si opererà per quest'ultima, come si dirà poi) ¹⁶⁴.

Né vi osta la concezione per cui l'intero sistema della proprietà intellettuale andrebbe oggi visto come strumento della libertà di impresa, da proteggere contro i comportamenti parassitari che scoraggiano l'innovazione ¹⁶⁵. Essa infatti coglie il profilo funzionale, ma lascia impregiudicata la questione del profilo strutturale della situazione soggettiva patrimoniale in capo all'autore o ai suoi aventi causa ¹⁶⁶. In altre parole, la subordinazione degli interessi dell'autore a

59): essa riguarda invece proprio il rapporto col bene, che però consiste nel rapporto con i mezzi con cui il bene si estrinseca (supporti o comunicazione diretta, tipo recitazione), non esistendo altra possibilità di rapportarsi al bene che tramite la sua estrinsecazione (almeno fino a che non si riesca a comunicare col solo pensiero: ma magari ... anche quello potrebbe essere considerato movimento di energia e quindi mezzo di estrinsecazione).

¹⁶² Questa è la differenza tra specificazione e commistione, come detto. Il criterio è per alcuni oggettivo, per altri soggettivo (l'intenzione dello specificatore di crearla, per aversi la figura *ex art.* 940). Anche nel caso delle creazioni intellettuali, del resto, si può avere indistinguibilità (equivalente alla *res nova*) o distinguibilità (equivalente alla *res composita*). Secondo la dottrina specialistica è corretto parlare di proprietà o per le *res* oppure per beni diversi da queste, qualora si dimostri l'esistenza di un nesso analogico tra il problema *sub iudice* e quello analogo risolto dalla disciplina tradizionale proprietaria; con la conseguenza allora che l'estensione analogica di quest'ultima al primo (quindi, lo si ripete, a beni diversi dalle cose corporali), è possibile qualora ricorrano: i) identità di *ratio*, cioè di problema economico da risolvere; ii) identità di struttura cioè degli elementi costitutivi la disciplina giuridica del diritto assegnato; iii) inidoneità dei diritti di credito a regolare la situazione de quo (A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, cit., 201 ss., spt. 208-210, oppure, con minor dettaglio, ID., *La proprietà. Beni, proprietà, comunione*, in *Tratt. dir. priv.* a cura di G. Iudica-P. Zatti, Giuffrè, 1990, 38). Ebbene, nel nostro caso i tre requisiti ricorrono. Certamente il primo e il terzo; ma anche il secondo, ci pare, intendendolo come uguaglianza delle regole fondamentali nei due gruppi disciplinari, scontate le differenze basate sull'utilizzabilità non rivale delle creazioni intellettuali (anche nei beni immateriali ricorre una appartenenza esclusiva e difendibile *erga omnes*). Infine, l'ampiezza della tutela d'autore permette di dire anche per essa ciò che la dottrina dice della proprietà delle *res*: cioè che il diritto proprietario appare disegnato nelle sue strutture giuridiche, al fine di creare uno spazio controllato di discrezionalità insindacabile, in cui possono legittimamente manifestarsi le condotte devianti rispetto agli standard di condotta comunemente accettati (così A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, cit., 213/214) (v. anche sopra nota 148).

¹⁶³ Se l'oggetto del diritto di autore è l'esclusiva sulle decisioni in tema di diffusione dell'opera, la riproduzione da parte dell'elaboratore costituisce "utilizzo" (secondo la terminologia proprietaria) di tale oggetto.

¹⁶⁴ A dir il vero l'elaboratore potrebbe anche limitarsi –teoricamente– ad unire una propria opera, già realizzata, ad una opera preesistente altrui: in tale caso l'attività di elaborazione si limiterebbe all'attività di congiunzione e dunque potrebbe risolversi in poca cosa (si tornerebbe forse alla unione/commistione).

¹⁶⁵ M. LIBERTINI, *Tutela e promozione delle creazioni intellettuali e limiti funzionali della proprietà intellettuale*, in *A.I.D.A.*, XXIII-2014, 299 ss., §§ 4 e 6 (su cui un cenno *infra* alla nota 183).

¹⁶⁶ Chi segue tale concezione potrà anche dire che i limiti al diritto di proprietà intellettuale saranno da valu-



quelli dell'impresa culturale e della società nel suo complesso nulla dice circa il profilo strutturale della tecnica di tutela prescelta¹⁶⁷.

In conclusione, la mancanza di rapporto materiale tra il soggetto, da un lato, e l'oggetto del diritto, dall'altro, non pare impedire di estendere analogicamente alla seconda la soluzione al conflitto di interessi prevista per la prima. Il conflitto di interessi è infatti simile: intervento di un soggetto su un *quid* che appartiene ad un terzo.

In senso contrario a quanto si va dicendo, era stata affermata l'inapplicabilità della regola dell'accessione posta dall'art. 939 co. 2 cod. civ., dato che – se ben capiamo – mentre la cosa accessoria svanisce come individualità a favore della nuova cosa, invece la creazione intellettuale la mantiene, pur se unita ad altra opera: cioè la differenza sta nel fatto che “il vincolo di subordinazione di una parte dell'opera nei confronti dell'altra sia perfettamente compatibile con i diritti su ognuna di esse”¹⁶⁸. L'osservazione, riferita dall'a. alle opere drammatico musicali, è esatta, derivando dalla possibilità di godimento plurimo delle opere, non possibile per le res. Non è però esatta laddove dimentica il peculiare problema che deriva proprio da tale aspetto: e cioè che l'unione di due creazioni crea una nuova opera (diversa dalla prima), per la quale si pone il medesimo problema di individuarne il titolare risolto dalla disciplina proprietaria di accessioni, unione, commistione e specificazione. Che poi nel nostro caso, oltre a dover individuare il titolare della nuova entità, permanga la creazione precedente, mentre ciò non si verifica per le res, potrà impedire l'applicazione di alcune regole proprietarie¹⁶⁹, ma nulla toglie alla identità della questione (chi è il titolare del bene giuridico sorto dalla unione di due beni): identità tale da indurre ad applicare la disciplina proprietaria in via analogica. Che poi il nostro caso non sia esattamente quello della unione di due beni ma semmai quello dell'intervento di un'attività lavorativa su un bene altrui, non sposta nulla: o meglio sposta l'attenzione dall'unione e commistione alla specificazione, come si sostiene in questo scritto.

La riconducibilità della c.d. proprietà intellettuale alla proprietà delle cose corporali, posta dall'art. 17 co. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea 7 dicembre 2000 (recepita nel Trattato sull'Unione Europea, art. 6 co. 1), rafforza la legittimità di questa analogia. Non interessa qui il rapporto tra co. 1 e co. 2 di tale articolo, che invece rileva soprattutto al fine

tare secondo l'art. 41 (co. 2) Cost., invece che secondo l'art. 42 (co. 2) Cost.: ma di per sé la tesi nulla dice sulla correttezza dell'applicazione di uno schema per quanto possibile vicino a quello proprietario. Libertini, suggerendo di sostituire l'attuale diritto a struttura dominicale con un sistema generalizzato di *pay per use* (c.d. dominio pubblico pagante), implicitamente riconosce appunto la correttezza attuale (de iure condito) della ricostruzione in termini dominicali.

¹⁶⁷ Consonanza quindi troviamo in T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., 318 ss., spt. 323/4 (ma anche 326/7 e 330/1): l'a. distingue tra profilo funzionale degli istituti industrialistici, in base al quale essi rientrano nell'ambito di una disciplina della concorrenza, e profilo strutturale, in base al quale la situazione di appartenenza dei beni immateriali è da ricondurre allo schema proprietario.

¹⁶⁸ D. MESSINETTI, *L'oggettività*, cit., 152-3, nota 18.

¹⁶⁹ Penso soprattutto all'acquisto del diritto per usucapione o per occupazione: il richiesto rapporto diretto ed esclusivo con la res non è possibile per le creazioni intellettuali.



di capire se anche per la proprietà intellettuale valgano i limiti del co.1 e se copra pure il diritto morale (su cui ha indagato la dottrina¹⁷⁰. L'art. 17 cit., invece, interessa perché almeno in prima battuta non rende illogico il richiamo a regole proprie della disciplina proprietaria. Anzi, si osserva che il legislatore comunitario fa capo sempre più spesso all'equivalenza tra proprietà corporea e proprietà incorporea, iscritta in detto art. 17 co. 2, allo scopo di assicurare uno specifico fondamento sostanziale ai regimi di disciplina mirati al rafforzamento delle privative¹⁷¹. Lo stesso può dirsi per la giurisprudenza fondata sul diritto internazionale di fonte consuetudinaria e per quella della Corte dei diritti dell'Uomo, fondata sulla CEDU¹⁷². Il che, si osserva, impone di assegnare quanto più possibile alla tutela d'autore una struttura omogenea alla proprietà classica¹⁷³: anche se la riconduzione della proprietà intellettuale a quella materiale, inserita in una visione neoliberale, suscita perplessità per altro verso, in particolare quando non solo viene posta sullo stesso piano della libertà di espressione ma addirittura viene fatta prevalere su quest'ultima¹⁷⁴.

Nel codice civile le norme dirimono in modo abbastanza chiaro i dubbi sulla titolarità¹⁷⁵. Nel nostro caso, invece, la legge, pur dicendo che son tutelate le elaborazioni di carattere creativo,

¹⁷⁰ Ad es. R. MASTROIANNI, *Proprietà intellettuale e costituzioni europee*, in *A.I.D.A.*, XIV-2005, 9 ss., § 6.

¹⁷¹ G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* a cura di G. Resta, Utet, 2010, 19 (alla nota 57 v. quattro esempi: due da sentenze, uno da considerando di direttiva e l'ultimo da proposta modificata di direttiva). Ma se ne possono probabilmente aggiungere altri: ad es. nella dir. 29 del 2001 il cons. n. 3 ("L'armonizzazione proposta (...) riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d'espressione e dell'interesse generale") e il cons. n. 9 ("ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione (...). Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà").

¹⁷² N. ABRIANI, *La proprietà come diritto dell'individuo: tra diritto internazionale, diritto comunitario e disciplina interna*, in *Giur. it.*, 2010, 2230, §§ 2 e 4. Bisognerebbe però vedere quanto vi abbia influito la tradizione anglosassone, che attribuisce al concetto di *property* un ambito più ampio del nostro, includendovi – quanto al suo oggetto – pure i diritti tra cui quello d'autore (G. PUGLIESE, *Property*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIV, 1991, § 1, *passim*; F. DE FRANCHIS, *Dizionario giuridico. 1) inglese-italiano*, Giuffrè, 1984, voce *Property*, pp. 1207/8; v. anche A. GAMBARO, *Armonizzazione dei diritti di proprietà e linguaggi giuridici europei: tra assonanze e dissonanze*, in *Proprietà e diritto europeo* a cura di G. D'Amico, Ed. Scient. It., 2009, 2013, 197 ss. e qui nota 27 a p. 208 sulla inclusione dei beni immateriali nel concetto proprietario applicato dalle giurisprudenze costituzionali europee in tema di espropriazione).

¹⁷³ M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 148/150 (e p. 316/7 per i diritti connessi). Secondo l'a., quindi, vanno limitati *quam maxime* i casi di ricorso a tecniche di tutela diverse dall'esclusiva o addirittura i casi di assenza di tutela per prevalenza di interessi confliggenti.

¹⁷⁴ come osserva L. NIVARRA, *La proprietà europea tra controriforma e "rivoluzione passiva"*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, 575 ss., § 6, 606 con riferimento alla sentenza *Laserdisken*, Corte Giust. 12 settembre 2006, causa C-479/04 (spt. §§ 62-65).

¹⁷⁵ Si ricordino poi i concetti di "senza grave danno" (art. 935 co. 1 e 937 co. 1), "senza notevole deterioramento" (art. 939 co. 1), "cosa principale" e "di molto superiore per valore" (art. 939 co. 2). L'elemento quantitativo ("grave", "notevole", "principale", "di molto superiore") aiuta il giudice nei casi dubbi a decidere l'assegnazione del diritto reale e di quello risarcitorio/indennitario senza troppe incertezze (cioè costituiscono regola per sciogliere gli eventuali dubbi).



nulla dice sul soggetto cui vada assegnata la titolarità dell'opera elaborata. Abbiamo visto che l'inciso “*senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria*” non aiuta molto a sciogliere il dubbio.

Interviene anche l'art. 7 l. aut. il quale, dopo aver detto che nelle opere collettive il diritto compete a chi dirige e organizza la creazione, aggiunge che nelle elaborazioni (non dice creative, ma è ovvio il rinvio all'art. 4 e quindi anche alla condizione della sufficiente creatività) spetta sì all'elaboratore, ma “*nei limiti del suo lavoro*”. La formulazione dell'art. 7 ha un alto tasso di ambiguità e quindi non ci è di aiuto.

In breve, l'individuazione del titolare dell'opera elaborata è questione non risolvibile in base al mero dato testuale: purtroppo il legislatore non ha posto un criterio chiaro.

Ci pare tuttavia che tal criterio possa essere tratto dalla complessiva disciplina di accessioni e specificazioni. Da essa si ricava che va evitata per quanto possibile la comunione; nella specificazione, poi, come si vedrà tra breve, la prevalenza è data quasi sempre allo specificatore, tranne che il valore della materia lavorata sorpassi “notevolmente” quello della manodopera¹⁷⁶.

Trasposto in diritto di autore, questo criterio dovrebbe significare che, volendo evitare la comunione per privilegiare invece l'assegnazione in proprietà esclusiva, in linea di massima prevarrà l'elaboratore. Sarà lui a divenire titolare esclusivo del diritto di autore sull'opera elaborata, non certo l'autore dell'opera originaria, che per la propria creazione ha già ricevuto il “compenso”. Il credito alle indennità, che nella disciplina codicistica spetta alla parte soccombenente nel conflitto per l'assegnazione della proprietà, nel nostro caso è rappresentato dal diritto di veto, attribuito all'autore dell'opera originaria, che deciderà a quali condizioni esercitarlo o meno: o meglio è rappresentato dal prezzo del consenso, concordato *ex ante* oppure riconosciuto *ex post* dal giudice¹⁷⁷.

C'è un'importante differenza¹⁷⁸. Nel nostro caso son liberamente imponibili dall'autore

¹⁷⁶ Con le regole in tema di accessione e specificazione, il passaggio della proprietà da un soggetto ad un altro può avvenire al di fuori e a prescindere da un'attività negoziale: esse dunque derogano al criterio, per cui l'acquisto della proprietà dipende da un valido rapporto col precedente titolare. Così A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, cit., 693/4.

¹⁷⁷ Scriviamo qui di “prezzo del consenso” in senso generico. Ci vogliamo infatti riferire a tutte le misure esperibili *ex post* dall'autore dell'opera originaria, le quali avranno una qualche incidenza anche *ex ante*: l'elaboratore avveduto, infatti, le terrà presenti nel suo calcolo di convenienza sul se o come iniziare, proseguire o concludere la trattativa.

¹⁷⁸ Inoltre, non osta all'analogia la temporaneità del diritto di autore: lo sfavore della comunione sulle cose non dipende solo dalla perpetuità del diritto proprietario. A prima vista, infatti, la durata del diritto di autore è sufficientemente lunga da permettere gli stessi problemi di inefficienza gestionale, che hanno sconsigliato *quam maxime* la contitolarità per le cose. Inoltre, si fanno rientrare nello schema proprietario anche modalità di appartenenza limitati nel tempo: v. G. PUGLIESE, *Dalle «res incorporales»*, cit., 1186, nota 73; L. BARASSI, *Proprietà e comproprietà*, Giuffrè, 1951, 85 ss.; M. ARE, *L'oggetto*, cit., 302; ampiamente R. CATERINA, *I diritti sulle cose limitati nel tempo*, Giuffrè, 2000, 1-55, *passim*, spt. §§ 4-6, e 302 ss. (che però esclude dalla sua trattazione la temporaneità propria del diritto di autore, p. 25); E. BILOTTI, *Proprietà temporanea, usufrutto e tipicità delle situazioni di appartenenza*, in *Riv. notar.*, 2013, 1294 ss. e 1300 ss. (non c'è alcun ostacolo logico-concettuale alla proprietà temporanea, unico ostacolo essendone il principio di tipicità dei diritti reali). Il



dell'opera originaria le condizioni per la concessione del consenso, a differenza di quanto avviene nelle accessioni, ove il criterio per la loro quantificazione è fissato dalla legge (*property rule*, dunque, nel primo caso, e *liability rule* nel secondo¹⁷⁹. In diritto di autore quindi potrebbe articolarsi diversamente il (complesso) problema della disciplina della combinazione non concertata di fattori produttivi da parte di soggetti diversi e della scissione tra incidenza del rischio e spettanza del profitto, che dovrebbero andare invece assieme¹⁸⁰. In diritto di autore l'autore dell'opera originaria potrà infatti fissare in autonomia (tranne limiti ad es. antitrust) il prezzo per concedere lo sfruttamento elaborativo della propria opera. Il problema, semmai, si porrà – ma in termini diversi – qualora l'elaboratore sfrutti l'opera elaborata senza detto consenso: in tale caso, come si è detto sopra e si ripeterà infra, si avrà violazione di un diritto di autore che porterà all'esperibilità dei rimedi consueti.

La soluzione dell'assegnazione del diritto sull'opera elaborata al solo elaboratore, insomma, è coerente con la logica di razionalità economica, che presiede all'assegnazione dei diritti nei casi dubbi in tema di accessioni e di specificazione di cose. L'autore dell'opera originaria ha già ricevuto il compenso dell'ordinamento con l'esclusiva su questa; la modifica dell'opera, al punto da farne *res nova* e dunque oggetto di un distinto diritto di autore, sarà sfruttata in esclusiva da chi tale modifica ha ideato e attuato¹⁸¹.

problema è semmai se sia vera proprietà quella temporanea non per legge, ma per contratto (A. NATUCCI, *La tipicità dei diritti reali*², Cedam, 1988, 254-255): problema però che non rileva in questa sede. Anzi, forse il problema non ha nemmeno ragione di porsi. Lo ha infatti per le *res*, dotate di oggettività “a monte” e prima della valutazione giuridica: per esse si possono bensì ammettere proprietà a termine o condizionate, ma deve pur esservi alla fine una proprietà perpetua che funga da catalizzatore di ultima istanza (così A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, cit., 222-3). Il problema, invece, non dovrebbe porsi per le oggettività create dal diritto, come i beni immateriali (il discorso potrebbe però complicarsi, poiché a ben vedere essi, se mancano di fisicità, è però dubbio se siano realmente creati dal diritto o se invece preesistano alla valutazione giuridica, come ritiene Pugliese cit. subito sotto in questa nota), le quali hanno vita limitata a quanto deciso *in apicibus* dall'ordinamento: sicché la durata della relativa appartenenza coincide con detta scelta apicale. Si è negato che le creazioni intellettuali abbiano una consistenza solamente giuridica, affermandosi invece che esse esistono al di fuori del mondo giuridico (G. PUGLIESE, *Dalle «res incorporeales»*, cit., 1182). Può darsi, ma ciò non muta i termini del nostro problema. L'ordinamento infatti rimane libero di porre un limite temporale al diritto esclusivo, ciò che non è possibile per le cose materiali (come osserva Gambaro, ricordato appena sopra in questa nota), per le quali qualcuno che raccolga il diritto, una volta scaduto il termine, deve sempre esservi (a meno di farle diventare *res communes omnium*). Storicamente la limitatezza temporale non ha impedito il richiamo all'istituto proprietario generale: v. gli studi di Moscati L. cit. in fine alla nota 183.

¹⁷⁹ U. MATTEI, *I rimedi*, cit., 140. Solo in apparenza il costo di una regola di proprietà (prezzo liberamente fissato) supera quello di una regola di responsabilità (liquidazione giudiziale): se infatti si tiene conto dei costi amministrativi/procedurali connessi alla seconda, la prima potrà risultare spesso inferiore (così U. MATTEI, *I rimedi*, 141, riportando dottrina straniera).

¹⁸⁰ V. l'esposizione di M. PARADISO, *L'accessione al suolo*, cit., 236 ss. Si ricorderà che il primo ad aver posto il problema fu Sacco R. con la pionieristica monografia *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Utet, 1959.

¹⁸¹ Il compenso «adeguato» per l'autore, cui è finalizzata la sua riserva di ogni utilizzazione economica dell'opera, è qualcosa di meno del compenso «più alto possibile» (G. SPEDICATO, *Interesse pubblico*, cit., 188-191, corsivo nel testo: ma v. tutto il §§ 3 e 3.1 della parte terza, pp. 170-193). Astrattamente, infatti, visto che la



Tale regime costituirà verosimilmente un incentivo alla creazione, la quale mai parte da zero, *ex nihilo*, ma sempre si appoggia in misura minore o maggior sulla creazioni precedenti. Una soluzione di comproprietà, invece, genererebbe maggiori incertezze e, di conseguenza, conflitti: i) a monte, cioè nei rapporti tra elaboratore e autore dell'opera originaria, per delimitarla dal caso in cui l'elaborazione sia opera del tutto indipendente (per averne quella precedente costituito mera ispirazione)¹⁸²; ii) soprattutto in sede di gestione e sfruttamento della stessa, come sempre succede per la gestione di una contitolarità.

In breve i costi transattivi per un efficiente sfruttamento della risorsa sarebbero assai più alti con una soluzione comproprietaria rispetto ad una soluzione in proprietà solitaria. Questo effetto ci pare costituisca motivo sufficiente per procedere, nel dubbio, nella direzione della appartenenza solitaria qui sostenuta.

Ci pare infatti corretto che l'obiettivo di favorire la creazione e la diffusione di opere (e in generale l'incremento di ricchezza) vada tenuto in primaria considerazione dall'interprete: è secondo logica ordinamentale far prevalere la soluzione, che meglio incentiva la creazione e diffusione di opere¹⁸³. Se il criterio ermeneutico primo è la certezza del diritto, producendo regole

legge mira a conferire all'autore il solo potere di mercato necessario per promuovere la creazione ma non oltre e dunque mira a permettergli il recupero dei costi fissi, «adeguato» dovrebbe essere il compenso, che permetta all'autore di ottenere un prezzo appena superiore al costo marginale (P.R. GOOLD, *Why the UK adaption right*, cit., 889). L'istituto della specificazione, del resto, avrebbe fondamento nel generale principio di appartenenza dei beni a chi li produce (C.M. BIANCA, *Diritto civile 6) la proprietà*, cit., 394): principio che va applicato pure al caso nostro.

¹⁸² È vero che anche secondo la tesi qui sostenuta potrà esserci il conflitto con l'autore dell'opera originaria, in caso di dubbia qualificazione dell'opera successiva (opera elaborata vs. opera del tutto indipendente in quanto solamente «ispirata»). Tuttavia esso concernerà solo il diritto al rimedio contraffattorio, non l'appartenenza: il contenzioso sarà quindi più contenuto.

¹⁸³ Stimolo alla creazione e diffusione, che tradizionalmente viene ascritto più ai sistemi di common law che di civil law (sebbene sia stato di recente rilevata una corrente dottrinale giuridica ed economica statunitense secondo cui gli IP rights riposerebbero su un fondamento morale, anziché razionale e cioè di calcolo costi/benefici: così M.A. LEMLEY, *Faith-based Intellectual Property*, in *UCLA Law Review*, 2015, spt. 9 s., per il quale non c'è nulla da dirsi reciprocamente con detti seguaci della «faith-based IP» cioè della «proprietà intellettuale fideistica», potremmo dire). Tuttavia ci parrebbe assai opinabile continuare oggi a trascurare questi obiettivi per considerarli rilevanti solo come conseguenza (indiretta e dunque eventuale) della tutela lockiana della proprietà e/o del lavoro. In tal senso L.C. UBERTAZZI, *Diritto di autore*, in *Dig. disc. priv.-sez. comm.*, Utet, IV, 1989, rist. 1995, 371 e M. LIBERTINI, *Tutela e promozione*, cit. In sintesi, secondo Libertini (*op. ult. cit.*, 317/8), la proprietà intellettuale: i) è strumento giuridico non eccezionale bensì regolare, per la valorizzazione economica delle idee e dei risultati innovativi; ii) dà luogo ad un tipo di proprietà pienamente funzionalizzata al conseguimento di obiettivi di benessere generale, sicché è suscettibile di penetranti limiti in tema di diritti di accesso da parte dei terzi; iii) i diritti di p.i. costituiscono uno strumento di esercizio della libertà di impresa, che merita di essere protetta contro i comportamenti parassitari, che possono scoraggiare gli investimenti in innovazione: anzi, tutela della proprietà intellettuale e tutela della concorrenza diventano due facce della stessa medaglia; ivi) al contempo detti diritti sono suscettibili di limitazioni per la massimizzazione dello sviluppo economico e del benessere collettivo; v) è superato il ruolo dell'incentivo alla creatività individuale, la quale esisteva anche prima delle esclusive (p. 306) e alla quale basta il diritto morale e la tutela del lavoro subordinato e autonomo. Libertini, in sintesi, ritiene importante la privativa per la diffusione delle opere – cioè per le imprese culturali – più che per la loro creazione, a questa bastando basta diritto morale e un'adeguata tu-



razionali ed efficienti, allo scopo di favorire la pace tra i cives, allora la soluzione proposta (compenso per l'autore dell'opera originaria, solo a livello di diritto di veto, non di contitolarità)

tela del lavoro (*op. ult. cit.*, 306, 316 e 318; in altre parole, ancora, la tutela della p.i. – diritto di autore compreso – è un capitolo della tutela della libertà di impresa: *ivi*, 306 e nota 26). Il quadro è convincente. Qualche perplessità solleva la drasticità dell'affermazione *sub v*), laddove riferita alle creazioni autoriali diverse da banche dati e software (mentre invece pare esatta per le invenzioni e ancor più per i segni distintivi): e in particolare, da un lato, circa lo scarso ruolo ai fini della creatività individuale e, dall'altro, circa la riconduzione completa delle esclusive alla tutela della concorrenza. Su posizione simile J.E. COHEN, *Copyright as property in the post-industrial economy: a research agenda*, in *Wisconsin Law Review*, vol. 2011, n. 2, *passim*, spt. 142/3: il copyright concerne la industrial policy per le c.d. imprese creative e per gli altri intermediari dell'informazione, sicché il suo scopo è permettere la raccolta di capitale e organizzazione in modo che il lavoro creativo possa essere sfruttato, mentre gioca un ruolo modesto nella produzione di lavori creativi. Su questo tema v. poi le pagine di A. COGO, *I contratti di diritto di autore nell'era digitale*, Giappichelli, 2010, 23 ss., 27 ss., 119 e 129 e di A. CELOTTO, *Diritto di autore e circolazione delle informazioni: quale bilanciamento tra valori costituzionali (e comunitari)?*, in *A.I.D.A.*, XIII-2004, 504 ss., §§ 1-2. V. anche gli studi di M. BERTANI, sia in *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Giuffrè, 2000, cap. VIII, §§ 1-2, pagg. 453 ss. (spt. 469 ss.) che in *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Giuffrè, 2004, cap. I, *passim*, sintesi § 11 p. 49 ss., favorevole alla concezione latino-germanica della preminenza della tutela della proprietà e del lavoro. Secondo altra dottrina (mirante ad individuare una ratio comune tra privative e regole antitrust), l'interesse protetto è quello, da un lato, di massimizzare il rendimento degli investimenti (in capitale finanziario ed umano) necessari ad introdurre e diffondere sul mercato i risultati della tecnologia od opera protetta e, dall'altro, alla diversificazione e quindi anche alla competizione nell'offerta delle stesse (D. SARTI, *Proprietà intellettuale, interessi protetti e diritto antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 542 ss., 566-569). È poi anche noto (non c'è bisogno di diffondersi sul punto) che la libertà di espressione e la diffusione di cultura e libera ricerca scientifica (nelle quali rientrano a nostro parere anche le creazioni artistiche, soprattutto – ma non solo – se comprensive di quelle a contenuto tecnologico) svolgono un ruolo fondamentale: a) per mantenere o innalzare il tasso di democraticità di un paese, aspetto da noi poco considerato (v. ampiamente N.W. NETANEL, *Copyright and a Democratic Civil Society*, cit., 341 ss., spt. 347 ss. e 376 ss sulle elaborazioni); b) per ridurre le (crescenti) disegualianze nel mondo (T. PIKETTY, *Il capitale nel XXI secolo*, Bompiani, 2014, 43-45 e 115); c) per la crescita economica: “la crescita economica, come abbiamo appreso tempo fa dalle opere di economisti come Robert M. Solow del Mit, è sostenuta principalmente dalle conoscenze e dall'innovazione, e non solo dai risparmi e dall'accumulo di capitale. Infine, il progresso economico dipende dalla creatività” (R.J. SHILLER, *Creatività, corporativismo e folle*, in *www.project-syndicate.org*, 18 novembre 2014, trad. di S. Polverino). Anche alle origini del diritto di autore di civil law, però, fu molto sentito l'interesse ad una diffusione della cultura e della scienza. Dalle analisi storiche di MOSCATI L. si evince ad es. che Napoleone era preoccupato di conservare il patrimonio pubblico del sapere, il quale, con l'eventuale perpetuità del diritto di autore, si sarebbe dissolto nel rivolo delle successioni ereditarie. Secondo N. gli autori ottenevano già molto col godimento dei frutti del loro lavoro per tutto l'arco della loro vita e per i dieci anni successivi; pur riconoscendo la natura proprietaria del diritto di autore (utilizzò l'espressione *propriété incorporelle*), N. era contrario ad un'assimilazione completa alla proprietà piena. Dette osservazioni sono riferite all'intervento di N. nella discussione del 1808 di un progetto di decreto circa l'organizzazione dell'*Imprimerie et de la librairie*: egli però successivamente accettò di aumentare il termine dai venti dieci a venti anni *post mortem auctoris*. Gli studi di MOSCATI L. consultati sono: *Napoleone e la proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, 191-2; *Il code civil e il destino della proprietà intellettuale in Europa*, in *Riv. dir. civ.*, 208, I, 429; *Tra “copyright” e “droit d'auteur”. Origine e sviluppo della proprietà intellettuale in Europa*, Satura Editrice, Napoli, 2012, 23-25; *Alle radici del Droit d'auteur*, in F. LIOTTA (ed.), *Studi di Storia del diritto*, II, Bologna 2007, pp. 262-341, ma letto in *www.sistordir.it*, p. 311/2 e 333/4 (qui con dettagliato esame storico della nascita del *droit d'auteur*, in particolare circa l'applicabilità delle regole proprietarie tradizionali, tra cui la perpetuità). Secondo questa a., l'intervento di N. fu determinante nel considerare il diritto de quo una “*propriété incorporelle*” e lasciò tracce profonde nella dottrina e giurisprudenza successive (L. MOSCATI, *Il code civil e il destino della proprietà intellettuale*, cit., 433).



è coerente. È coerente con l'intera impostazione civilistica, che – per quanto possibile – evita le comunioni di diritti, ritenendole, sulla base della impostazione romanistica, situazioni istituzionalmente transitorie¹⁸⁴, quantomeno per il fatto di essere destinate prima o poi alla divisione¹⁸⁵. Ciò varrà soprattutto quando si tratti di entità non divisibile, come nel caso nostro, in cui l'opera elaborata in quanto tale non è più fruibile, se vengono tenuti separati i contributi che l'hanno formata: in tale caso allora si dovrà essere ancora più cauti nel ravvisare una contitolarità, dato che gli asseriti contitolari non avrebbero il rimedio dell'azione divisoria.

Ebbene, in presenza di questa complessiva valutazione della contitolarità, imporla ermeneuticamente nei casi dubbi ci pare una notevole forzatura: non lo sarebbe solo in presenza di forti indici testuali o comunque di altra evidente ragione (ad es. una logica giuridica settoriale diversa per speciali esigenze). Per di più, riducendo i costi transattivi attinenti alla produzione e allo sfruttamento delle opere derivate, la soluzione della titolarità esclusiva in capo all'elaboratore dovrebbe essere quella che non solo riduce di più la litigiosità, ma anche che (per lo stesso motivo) maggiormente incentiva la produzione di ricchezza: e pure quest'ultimo aspetto va considerato, soprattutto in tempi di recessione economica grave e duratura¹⁸⁶.

¹⁸⁴ Così A. GIUSTI, *La comunione*, in *Diritto civile* a cura di N. Lipari-P. Rescigno coord. da A. Zoppini, vol. II, t. II, *La proprietà e il possesso*, Giuffrè, 2009, 261; A. LENER, *La comunione*, in *Tratt. dir. priv. dir.* da P. Rescigno, vol. 8, Torino, 2002, rist. 2005, 2^a ed., 360; A. PALAZZO, *Comunione*, in *Dig. disc. priv.-sez. civ.*, III, Utet, 1988 rist. 1995, 180. Per Lener e Palazzo lo scioglimento della comunione rappresenta l'esito naturale di ogni comunione per quote, anche quando costituita in vista di uno specifico e positivo interesse dei partecipanti. Tale giudizio è fermamente contrastato da M. FRAGALI, *La comunione*, cit., 357 ss.: per questo a. il diritto potestativo di chiedere la divisione si spiega col generalissimo principio di evitare vincoli perpetui, al pari di quanto avviene nei rapporti obbligatori privi di termine finale, ove è sempre data facoltà di recedere (ivi, pp. 360-361). Lo sfavore dell'ordinamento per la comunione è comunemente rilevato: G. BRANCA, *Comunione. Condominio negli edifici. Artt. 1100-1139*, in *Comm. cod. civ. Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 4^a ed., 1965, 237/8; O.T. SCOZZAFAVA, *Comunione*, in *Enc. giur. Treccani*, VII, 1988, 8, sub 3.6; AA.VV., *Diritto civile. Norme, questioni, concetti* a cura di G. Amadio-F. Macario, Il Mulino, 2014, t. II, 391 (gli ostacoli portati dalla comunione giustificano regole che ne favoriscano la cessazione). Coerente con tale orientamento di fondo, poi, è la ricostruzione della comunione come proprietà plurima integrale, cioè come coesistenza di più diritti, ciascuno autonomo e sull'intera cosa, solo (accidentalmente e provvisoriamente, verrebbe da dire) limitato dai diritti altrui. Anche sulla asserita sfiducia dell'ordinamento verso la comunione si pone in controtendenza M. FRAGALI, *La comunione*, cit., 387 ss.

¹⁸⁵ Ci pare significativa la regola per cui è possibile lo scioglimento della comunione anche se la res non è suscettibile di divisione in natura (art. 1114, pur col limite dell'art. 1112). Ma non lo è meno quella per cui, nonostante patto di indivisibilità (valido anche per gli aventi causa, si badi), il giudice può ugualmente disporre lo scioglimento per gravi circostanze. Paternalisticamente in tal caso il giudice si sostituisce alle parti, nonostante si tratti di ambito patrimoniale e quindi –astrattamente– del tutto all'interno della loro sfera di disponibilità.

¹⁸⁶ È stato di recente deciso ad es., in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, che non è incostituzionale la liquidazione delle lesioni micropermanenti in base a parametri rigidi (art. 139 cod. assic. priv.). Bisogna infatti tener conto non solo dell'interesse del danneggiato, ma anche dell'equilibrio complessivo del sistema e dell'interesse generale e sociale al contenimento dei premi assicurativi: “*orbene, in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi*”.



Se si tiene conto che la estensione e la durata del diritto di autore sulle creazioni già realizzate son tali da rischiare di soffocare l'attività dei potenziali *subsequent creators*¹⁸⁷, aggiungerci anche un ostacolo *ratione subiecti* (la contitolarità del diritto sulla elaborazione) ci pare esito ermeneutico per quanto possibile da evitare¹⁸⁸.

In senso contrario alla nostra proposta, si potrebbe forse opporre, da un lato, che nella disciplina di unione e commistione, se le *res* non son separabili senza notevole deterioramento e manchi un rapporto di principalità, interviene la comunione. Dall'altro, che è proprio questa l'ipotesi di legge che si avvicina alla nostra, in quanto si tratta del caso di chi unisce due entità prima separate, sicché proporre una regola differente sarebbe improvvido.

assicurativi – la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza” (Corte cost. 16 ottobre 2014, n. 235, *sub* 10.2.2). L'interpretazione teleologicamente orientata alle conseguenze economiche per la collettività, se riceve l'avallo del giudice delle leggi in materia di risarcimento del danno alla persona, crediamo possa venir utilizzata anche per la soluzione del problema in esame: nel quale si tratta di privilegiare non tanto la soluzione che evita maggiori costi, quanto quella che presumibilmente genererà maggiore ricchezza (ma non c'è significativa differenza tra i due casi). Altro aspetto, importante nella pratica processuale ma qui non affrontabile, è quello del capire come possa un giudice, solitamente di modesta cultura economica, scegliere in modo sensato tra diverse (magari opposte) tesi circa le conseguenze economiche di questa o quella sua decisione: probabilmente egli chiederà al CTU di esporre prima le tesi configgenti, poi l'iter logico che lo porta ad aderire ad una di esse e magari anche di illustrare le conseguenze che derivano da un'eventuale adesione ad una tesi diversa (in modo che il giudice possa motivatamente e autonomamente dissentire dal CTU, senza essere costretto a riconvocarlo per chiarimenti o a nominarne uno diverso). Considerare il diritto come sistema di incentivi e disincentivi (v. si U. MATTEI, *Regole sicure. Analisi economico-giuridico comparata per il Notariato*, Giuffrè, 2006, 30/1) è stato un grande merito dell'analisi economica del diritto; per vero questo profilo non era sconosciuto in precedenza (già Aristotele lo aveva teorizzato nella sua *Etica Nicomachea*, come ricorda F. QUARTA, *Risarcimento de sanzione nell'illecito civile*, Ed. Scient. It., 2013, 203; si pensi, poi, banalmente, al calcolo di vantaggi e svantaggi fiscali che viene normalmente fatto nella scelta dei negozi giuridici o delle clausole da inserirvi per realizzare le operazioni economiche), ma l'a.e.d. ne ha fatto prendere coscienza diffusa, estendendolo a tutti i settori.

¹⁸⁷ F. MACALUSO, *E Mozart finì in una fossa comune. Vizi e virtù del copyright*, Egea, 2013, 159 ss.; M. LIBERTINI, *Tutela e promozione*, cit., 332-334, favorevole ad un dominio pubblico pagante, di ammontare molto ridotto. L'incertezza *ex ante* sulla ricorrenza o no del *fair use* (in USA) per i potenziali creatori costituisce un problema assai sentito: favorevole ad un generale sistema di licenze obbligatorie R.J. MORRISON, *Deriver's license: ad argument for establishing a statutory license for derivative*, in *Chicago-Kent J. of Intell. Prop.*, 2006, 87 ss., *passim* (per le elaborazioni sufficientemente originali: p. 105).

¹⁸⁸ La proposta della proprietà solitaria in capo all'elaboratore, argomentata essenzialmente per coerenza con la disciplina dell'unione di cose e con lo scopo incentivante del diritto di autore, dovrebbe soddisfare i concetti mengoniani: i) di razionalità sistematica per la giustificazione di una decisione, intesa come congruenza della soluzione con la logica del sistema costituito, congruenza in vista della decisione di altri casi, in modo cioè che sia possibile tramutare – mediante il pensiero dogmatico – la scelta valutativa in un concetto descrittivo di fattispecie sussumibili sotto una regola (L. MENGONI, *Ancora sul metodo giuridico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1984, 335); ii) e di argomentazione orientata alle conseguenze pratiche, esterne al sistema giuridico, che una certa scelta interpretativa produrrebbe nel tessuto sociale: L. MENGONI, *L'argomentazione orientata alle conseguenze*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 1 ss., spt. § 2. Qui si legge che la causa prima di questo approccio sta nel pluralismo – spt. etico – della nostra società, la quale più non riconosce un sistema di valori stabili e coerenti: con la conseguenza che la questione sui valori viene ridotta alle conseguenze sociali delle scelte (“ad essi”, ci pare di poter qui aggiungere) corrispondenti, trasferendo pertanto la discussione in un ordine di valutazioni delle quali è più semplice il controllo di razionalità (ID., *L'argomentazione*, cit., pp. 5/6).



In realtà la vicinanza di unione e commistione all'opera elaborata è modesta. Nella disciplina proprietaria unione e commistione regolano il caso di aggregazione di *res* aventi già un'individualità e un valore individuale: il problema giuridico risolto dall'art. 939 è quello di decidere cosa succede dopo la loro aggregazione¹⁸⁹. Nel nostro caso, invece, i sostenitori della comunione (variamente articolabile: codicistica, *ex art. 10 l. aut., ex art. 33 ss. l. aut.*) pongono una comunione tra una creazione già sorta e un'altra che sta per sorgere; anzi, per meglio dire, tra una creazione già sorta e un'altra che sorge – giuridicamente – solo al momento della integrazione con quella precedente (o, in altre parole, che non può considerarsi sorta prima di essersi integrata con la precedente).

Ed allora ci pare difficile esprimere un giudizio di valore su qualche cosa che nasce nel medesimo momento, a cui va temporalmente parametrato detto giudizio, *id est* il giudizio di principalità *ex art. 939/2*: il giudizio di valore ivi posto deve logicamente essere successivo al momento in cui nasce il *quid* da valutare¹⁹⁰. In altre parole il giudizio tra i valori delle due entità difficilmente può essere dato, poiché non è attribuibile un valore ad un'opera sorta un'istante prima¹⁹¹: come posso infatti dare una stima ad un'opera elaborata, che è sorta nello stesso momento in cui esprimo il giudizio¹⁹²? Quindi il ricorso analogico a questa norma, a prima vista, risulta difficile¹⁹³.

Potrebbe poi sconsigliare il ricorso all'analogia anche una ragione economica. Le contratta-

¹⁸⁹ Certa dottrina lamenta che la visione del cod. civ. ometta di considerare l'*attività* di chi procede all'unione tra le due *res*: anche nel caso dell'art. 939, infatti, non si tratterebbe solo di conflitto tra due proprietà materiali, bensì di quello tra una proprietà materiale da una parte e l'aggregato di proprietà materiale e attività di trasformazione dall'altro (U. MATTEI, *Diritti reali. 2) La proprietà*, cit., 203/4).

¹⁹⁰ Non ci pare invece di ostacolo la presenza del giudizio di separabilità/non separabilità senza notevole deterioramento. Nel caso delle opere elaborate, semplicemente si tratterà sempre di non separabilità. Anzi non solo di inseparabilità senza notevole deterioramento, ma di inseparabilità assoluta: si tratta infatti del presupposto per aversi opera elaborata anziché collettiva.

¹⁹¹ Il giudizio di valore *ex art. 939* andrà riferito al momento dell'unione (cioè di ultimazione dell'attività elaborativa).

¹⁹² O meglio, che è sorta nello stesso momento, a cui va temporalmente riferito [anziché: in cui viene espresso] detto giudizio. Ciò perché la lite interverrà dopo tale momento, sicché la stima del valore costituirà una sorta di "prognosi postuma" del valore (per esprimerci in termini causali).

¹⁹³ In senso contrario a quanto sostenuto nel testo si potrebbe forse addurre la disciplina della licenza obbligatoria nel diritto brevettuale (art. 71 cod. propr. ind.). Qui la licenza può essere giudizialmente concessa se l'invenzione oggetto del brevetto dipendente "*rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica*". Si potrebbe allora dire che qui una stima *ex ante* del valore dell'invenzione è possibile ed in qualche modo dovrà venir data, essendo prevista dalla legge. Quindi non esisterebbe un ostacolo logico né pratico ad una stima *ex ante* del valore di una creazione intellettuale: altrettanto dunque potrà farsi per l'opera elaborata. Tale osservazione però sarebbe poco persuasiva, poiché la disciplina brevettuale richiede non solo un giudizio economico, ma prima ancora un giudizio di "importante progresso tecnico": e la stima di questo, seppur *ex ante*, è possibile (tant'è che esiste un mercato delle tecnologie brevettate non ancora sfruttate). Nel diritto di autore invece, a parte che la legge non lo chiede, ma comunque non è possibile parlare di "importante progresso" di un'opera rispetto ad un'altra: non ce ne è una migliore dell'altra, giudizio possibile solo in relazione ad un fine utile, presente nell'innovazione tecnologica ma non in quella artistica. Ci si dovrebbe semmai limitare al giudizio sul valore di mercato.



zioni su opere dell'ingegno spesso avvengono all'oscuro, cioè senza che alcuna delle parti ne conosca il valore effettivo (che potrebbe col tempo mutare assai): per questo la legge ha previsto a favore di autori e interpreti alcuni casi di equo compenso parametrato sulla effettiva utilizzazione e quindi sul successo commerciale ottenuto da chi provvede a detti utilizzi¹⁹⁴. Questa difficoltà di attribuire un valore alla creazione intellettuale, dunque, sconsiglierebbe l'estensione della regola dominicale citata e la comparazione di valori ivi prevista, poiché si tratterebbe di un altro costo transattivo.

Oppure, se si ritenga il precedente ragionamento un sofisma¹⁹⁵, contraddetto da dati legislativi¹⁹⁶, tale regola sarà inapplicabile quantomeno nei casi in cui il contributo dell'elaboratore non sia distinguibile e/o fruibile separatamente all'opera originaria, ma solo assieme ad essa: in tale caso una stima del primo non è possibile e dunque nemmeno il paragone con l'altro.

A parte questo, però, la disciplina di unione e commistione mal si attaglia al caso de quo per un ulteriore motivo: essa infatti, come sopra anticipato, concerne l'unione di due entità preesistenti¹⁹⁷, mentre nel nostro caso si tratta di attività trasformativa applicata ad una sola entità (immateriale, ma questo non ha grande importanza) preesistente.

¹⁹⁴ L. NIVARRA, *Diritto europeo dei contratti e proprietà intellettuale*, in F. CAFAGGI (a cura di), *Quale armonizzazione per il diritto europeo dei contratti*, Cedam, 2003, 33 ss., § 3.

¹⁹⁵ Ad es. si potrebbe dire che un giudizio *ex ante* (cioè prima che l'opera sia immessa nel mercato) non solo è possibile, ma è anche frequente. L'impresa culturale, infatti (il cui ruolo è efficacemente descritto in M. BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, cit., 460), è solita stimare le opere nuove proposte per la pubblicazione da parte degli artisti (per non dire, passando alla innovazione tecnologica, del mercato delle tecnologie nuove ancora non sperimentate). Si potrebbe però opporre che una cosa è fare una stima – soggettiva, in base alle capacità di vendita dell'impresa – di quanto si può compensare l'autore per la sua nuova opera, in relazione al rischio di impresa connesso alla distribuzione (in altre parole, la stima di quanto può costarle l'attività di diffusione della novità e al tempo stesso di quale possa esserne il ricavo nonché – per differenza – l'utile). Cosa diversa è l'ipotesi nostra, in cui non si tratta di questo, quanto di fare un paragone – oggettivo questa volta, non soggettivo: tale è quello che spetta al giudice – in termini di valore tra due opere, si da capir se una superi “di molto” l'altra (anche concordando su cosa significhi “valore” di un'opera: il prezzo che acquisterà sul mercato il relativo diritto di autore?): ci pare un giudizio diverso e assai difficile.

¹⁹⁶ Ad es. nell'artt. 34 co. 2-3-4 l. aut. il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione al valore dei rispettivi contributi letterari e musicali; mentre nell'art. 37 l. aut. la legittimazione all'esercizio dei diritti economici non spetta all'autore della parte musicale, qualora questa non abbia funzione o valore principale. La stima dei contributi artistici sarebbe dunque possibile. (Si dovrebbe anche approfondire il momento temporale cui riferire la stima: certamente nel nostro caso è quello della ultimazione della elaborazione, mentre è da vedere se – per le opere composte citate in questa nota – sia il medesimo – ad es. per l'art. 37 – oppure il momento in cui avviene il riparto dei profitti – ad es. solo per l'art. 34). Si potrebbe poi citare pure l'art. 10 co. 2 l. aut. sulla parità di quota, laddove la si consideri presunzione semplice vincibile dalla prova di un diverso valore dei contributi, come ritiene certa dottrina (L.C. Ubertazzi, *Spunti sulla comunione*, cit., 506 ss., § 4). Si ricordi poi ciò che si è accennato qualche riga sopra: l'incertezza sul valore dell'elaborazione costituisce di per sé un costo transattivo (M.A. LEMLEY, *The Economics of Improvement*, cit., 73, con rif. alle invenzioni) e ciò non è mai cosa buona.

¹⁹⁷ Si ricordi peraltro l'osservazione critica di U. MATTEI, *Diritti reali. 2) La proprietà*, cit., 204 (v. nota 189), che però non elimina la scarsa appropriatezza del richiamo.



12. – Al problema *de quo* si attaglia meglio la disciplina della specificazione, che consiste nella applicazione del lavoro alla materia (art. 940 cod. civ.). In fondo è il nostro caso: i) l'attività dell'elaboratore è equiparabile alla manodopera; ii) l'opera anteriore è equiparabile alla "materia", di cui al cit. art. 940¹⁹⁸; iii) l'attività dell'elaboratore porta ad una creazione intellettuale, la quale, essendo protetta dall'ordinamento, costituisce un bene giuridico distinto dalla precedente creazione e può quindi essere ritenuta "nuova cosa", secondo la disciplina delle entità corporali posta dall'art. 940; iv) il prezzo del consenso, che l'autore dell'opera originaria può chiedere all'elaboratore, equivale al prezzo della materia dell'art. 940¹⁹⁹.

Nella norma codicistica il conflitto tra attività lavorativa e proprietà della materia è risolto a favore della prima, a meno che il valore della materia superi "di molto" quello della manodopera. Dunque l'attività lavorativa è decisamente privilegiata: il criterio è netto e l'avverbio quantitativo ("di molto") indica che non devono esserci dubbi sul maggior valore della materia. Il che costituisce, come detto anche sopra circa le accessioni, una direttiva preziosa al giudice: se egli è in dubbio sul rapporto tra i due valori, deve far prevalere l'artigiano²⁰⁰. Si tratta di un incentivo potente allo svolgimento di attività imprenditoriale consistente nel trattamento di materia altrui.

Trasposto nel nostro tema ci pare costituisca un indice sufficiente per privilegiare – nel dubbio interpretativo – la soluzione della proprietà esclusiva dell'elaboratore rispetto a quella della

¹⁹⁸ Il concetto di "materia" è legato alla fase storica e comunque non concerne solo la materia prima, ma anche ciò che ha già subito una fase di lavorazione (F. DE MARTINO, *Della proprietà. Artt. 810-956, sub art. 940*, in *Comm. cod. civ. Scialoja e Branca*, Zanichelli-II Foro It., 1976, 520-521; M. PARADISO, *sub art. 940*, in *Comm. al cod. civ. dir. da P. Cendon*, Utet, 1991, III) Artt. 810-1172, 243, § 1). Quindi non rileva che l'opera originaria sia a sua volta frutto di precedente attività lavorativa: nella successiva elaborazione da parte del terzo (conflitto tra le ragioni del lavoro e quelle della proprietà), essa, venendo considerata come opera conclusa, rientra nel secondo polo del conflitto (cioè nella materia).

¹⁹⁹ Secondo una dottrina della proprietà, l'opinione tradizionale erra nel ritenere la specificazione (laddove fa prevalere il lavoro sulla materia) un'eccezione alla logica proprietaria, che viceversa indurrebbe a privilegiare il proprietario della materia. Essa ne costituirebbe invece una conferma: basta solo ravvisare una proprietà anche sull'attività lavorativa e quindi una proprietà sul valore aggiunto. Ogni ordinamento infatti non può che incentivare (tramite la proprietà) la creatività che trasforma risorse di scarso o punto valore in manufatti con un valore di mercato, così come ad es. avviene con il diritto brevettuale o il diritto di autore (così, se ben capiamo, U. MATTEI, *Diritti reali. 2) La proprietà*, cit., 199/200 e poi 204/5). Non discutiamo qui se la tutela della specificazione corrisponda o meno alla logica profonda dell'istituto proprietario: ci basta dire che, per reperire una acconcia disciplina dell'elaborazione creativa, la specificazione si presenta più adatta di accessione e unione/commistione.

²⁰⁰ E. GUERINONI, *Accessione, unione e commistione, specificazione*, cit., 803; A. AZARA, *sub art. 130*, corr. al vigente art. 940, in *Cod. civ. Libro della proprietà. Commentario dir. da M. D'Amelio*, Barbera editore, 1942-XX, 484 ("la prevalenza della materia deve essere chiaramente accertabile, ché, se così non fosse, lo specificatore dovrebbe essere sempre preferito"); l'a. invoca a giustificazione l'importanza attribuita al *Lavoro dalla concezione fascista*, p. 483). Le ragioni della proprietà prevarranno su quelle del lavoro solo in ipotesi eccezionali e ciò a differenza dalle accessioni: con ribaltamento della disciplina del cod. civ. previg. essendo mutati i presupposti concreti (socio-economico-politici) che avevano in precedenza guidato la soluzione del conflitto tra proprietà e lavoro (così O.T. SCOZZAFAVA, *Dei modi di acquisto della proprietà delle nuove risorse*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2006, 596/8; v. anche E. DELL'AQUILA, *L'acquisto della proprietà*, cit., 222-223).



comproprietà. La prevalenza del fattore lavoro sulla materia, disposta dall'art. 940, corrisponde infatti alla prevalenza dell'elaboratore; affermando invece la tesi della comproprietà, non si avrebbe un analogo incentivo all'attività lavorativa.

Certo si potrebbero cogliere delle differenze tra i due casi.

Una ad es. concerne il bene de quo: la normativa è riferita a beni mobili, mentre il nostro caso a beni privi di consistenza materiale.

Un'altra è costituita dal fatto che la prevalenza del lavoratore prevede l'eccezione della notevole differenza di prezzo a favore della materia. Nel diritto di autore, invece, tale regola né è esplicita, né pare introducibile in via ermeneutica, dato che il rapporto di valori economici tra l'opera originaria e l'attività elaborativa non si vede come possa venir stabilito una volta che creatività elaborativa vi sia.

Un'ulteriore differenza può venir colta nel fatto che la specificazione per alcuni non costituisce illecito, sicché l'indennizzo non costituisce risarcimento del danno²⁰¹. Questa regola, però, se trasposta al caso nostro, si scontrerebbe con una lunga tradizione interpretativa, che qualifica l'attività dell'elaboratore non autorizzato come contraffattoria e quindi come illecita. Per parte nostra, riteniamo invece illecita l'attività specificatoria non autorizzata²⁰², propendendo quindi per la risarcibilità del danno ulteriore a quello derivante dalla perdita della proprietà della materia (quest'ultima voce sarà invece limitata al prezzo della materia, parametro fissato per legge). Se invece la si ritenesse fondata in sede civilistica generale, ci sarebbe da vedere come adattarla alla questione nostra: ma ci sarebbe bisogno di esame specifico, qui non possibile.

Un'altra differenza ancora può essere data dal debito a carico dello specificatore. Nel diritto di autore esso è liberamente fissabile dall'autore dell'opera originaria; nell'art. 940 cod. civ., invece, va fissato in base al parametro di legge (prezzo della materia) e, in caso di disaccordo, verrà fissato dal giudice. Ci si può a questo proposito chiedere se analoga regola possa essere ermeneuticamente costruita anche per il caso nostro: in altre parole, se l'autore dell'opera originaria possa chiedere qualunque somma (o – al contrario – rifiutarsi “a prescindere”) per autorizzare lo sfruttamento dell'elaborazione oppure se possa essere costretto ad accettare un qualcosa di simile al prezzo della materia dell'art. 940 o forse alla royalty ragionevole o ipotetica (per stare nel diritto industriale: v. art. 125 co. 2 cod. propr. ind.).

Si potrebbe infatti dire che permettere la tutela del valore idiosincratico, attribuito all'opera originaria dal suo autore, costituirebbe un rischio troppo elevato di contrasto degli obiettivi di produzione e disseminazione di creazioni artistiche. Più coerente rispetto ad essi, allora, potrebbe essere il sottoporre ad un prezzo di mercato il consenso dell'autore dell'opera originaria, tanto più che si tratta di una sua utilizzazione secondaria, non primaria, la quale invece gli compete

²⁰¹ Così TAR Lecce, sez. I, 29 aprile 2011, cit. *infra* alla nota 208.

²⁰² Così anche la dottrina, parrebbe, prevalente: v. O. BUCCISANO, *Specificazione, (diritto privato)*, cit., § 8, cui aggiungi C.M. BIANCA, *Diritto civile. 6) la proprietà*, cit., 395.



*in toto*²⁰³. Si tratta però di un obiettivo difficilmente raggiungibile in via ermeneutica. Togliere all'autore la principale delle sue facoltà (fissare il compenso per l'utilizzo della creazione²⁰⁴ non appare possibile senza un forte appiglio testuale; né a questo scopo basta il fatto che si tratta di una particolare utilizzazione secondaria. Trasformare il diritto di autore da esclusiva a dominio pubblico pagante – tale sarebbe se chiunque potesse elaborare l'opera altrui solo pagando il prezzo del consenso – pare troppo in via di interpretazione (anche se non mancano esempi di diritto positivo²⁰⁵; per non dire poi che manca pure un criterio sufficientemente sicuro, cui parametrare detto ipotetico “pagamento”).

È vero che nel campo dei brevetti dipendenti (art. 71 cod. propr. ind.) è previsto che il rifiuto di licenza possa esser sindacato, se l'invenzione posteriore “*rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole importanza*”, vigendo l'istituto della licenza obbligatoria. Tuttavia la norma appare eccezionale, contrastando la regola della autonomia contrattuale. La norma brevettuale, poi, a prescindere dalla sua eccezionalità, sembra non estendibile analogicamente, dato che non ricorre la stessa ratio. In particolare, come detto sopra in nota, manca la possibilità di instaurare un confronto tra le due creazioni, come è invece possibile tra due invenzioni dello stesso settore. Solo in presenza di tale confrontabilità è possibile instaurare un giudizio di “*importante progresso tecnico*” di una innovazione sull'altra; giudizio invece impossibile per le innovazioni artistiche²⁰⁶.

Un'ultima differenza può concernere la permanenza del bene originario dopo l'attività trasformativa: la res (materia) scompare, essendo diventata “nuova cosa”, mentre nel nostro caso l'opera originaria rimane autonoma sul mercato. Ma ciò è tipico della fruibilità contestuale plurima dei beni immateriali e non desta problema²⁰⁷.

²⁰³ A parte rimedi generali quali il sindacato in base alla normativa antitrust e/o forse anche ad un più generale principio di divieto di sfruttamento delle altrui posizioni di debolezza contrattuale.

²⁰⁴ Nel silenzio della legge, infatti, almeno nel ns. ordinamento, l'assegnazione di un diritto è accompagnata da regola di proprietà: crediamo che il giudice non abbia la facoltà di optare per una tutela risarcitoria. V. peraltro quanto si è osservato sopra sulla possibilità di utilizzare lo schema dell'atto lecito dannoso (in sostanza, si tratterebbe di optare per una tutela risarcitoria).

²⁰⁵ V. la complessa disciplina della licenza obbligatoria nel diritto statunitense per le opere musicali già distribuite: bisogna però darne previa notizia al titolare dei diritti, a pena di contraffazione (§ 115 dello US Code, title 17, che comporta anche il diritto di eseguire arrangiamenti, i quali però non saranno protetti senza il consenso dell'autore dell'opera originaria: § 115 cit., sub (a)(2)). Sul punto v. N.W. NETANEL, *Copyright and a Democratic Civil Society*, cit., 379-381.

²⁰⁶ Almeno per quelle diverse da software e banche dati. V. sulla questione V. FALCE, *La modernizzazione*, cit., 87 ss. Fu anche osservato che: “*non siamo in primi a pensare che l'Arte non si migliora: l'Arte varia e si trasforma col variare degli intenti ideologici, ma non si migliora: né le conquiste della tecnica pittorica possono considerarsi miglioramenti, in senso assoluto: a tale conclusione saranno giunti man mano tutti i pittori che furono allettati da problemi tecnici di prospettiva, di luce o d'altro: e se non tutti, certo i migliori*” (E. FLAIANO, *Arte e fede in un paio di brache rigide*, 16 ottobre 1938, da *L'occhiale indiscreto*, in *Opere. Scritti postumi*, Bompiani, 1988, 759).

²⁰⁷ Parrebbe quasi trattarsi di un frutto (art. 820 cod. civ.), tenuto conto che non è esatta la teoria tradizionale secondo cui, per aversi tale qualifica, bisogna che si determini distruzione della cosa madre. Ma si tratterebbe di richiamo errato, mancando l'identità di ratio: si valorizzerebbe infatti troppo il ruolo “generativo” della cosa



In breve, ci son sì delle differenze tra specificazione e opera elaborata, ma non tali da impedire un richiamo del primo istituto al secondo²⁰⁸. La dottrina ha già sostenuto (implicitamente) l'applicazione dell'art. 940 cod. civ. alla trasformazione della creazione intellettuale da parte di un terzo elaboratore²⁰⁹: ci pare che il suggerimento vada seguito.

madre (qui, l'opera originaria) e troppo poco quello del lavoratore (qui, l'elaboratore). In altre parole non si può dire che l'opera elaborata “provenga direttamente” da quella originaria: se invece così fosse, vi sarebbe mera contraffazione. Questo motivo è richiamato dalla dottrina della proprietà per distinguere i frutti, da un parte, da unione, commistione e specificazione, dall'altra (A. GAMBARO, *I beni*, in *Tratt. dir. civ. comm.* già dir. da A.Cicu-F. Messineo-L. Mengoni e cont. da P. Schlesinger, Giuffrè, 2012, 272).

²⁰⁸ Ad es. un'applicazione analogica della specificazione a beni immobili è stata compiuta – in un caso di occupazione del fondo privato da parte della P.A. senza la (o senza conclusione tempestiva della) procedura espropriativa – da TAR Lecce, sez. I, 29 aprile 2011 (in *Il Corr. giur.*, 2012, 561, con nota di R. Giuffrè), forse sulla base di spunti dottrinali (l'aveva infatti ammessa ad es. E. DELL'AQUILA, *L'acquisto della proprietà*, cit., 184 s. e 214; ma v. il precedente conf. di Trib. Lucca 19 agosto 1957 qui cit. a p. 185). L'affermazione del giudice amministrativo è un po' frettolosa, dovendosi spiegare perché solo verso la P.A. e non verso analoghe attività di privati (estenderla anche a questi ultimi, d'altro canto, costituirebbe di fatto un'abrogazione dell'accessione verticale: così A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, cit., 840). In questa sede, peraltro, interessava solo ricordare la possibilità di estensione analogica.

²⁰⁹ O. BUCCISANO, *Specificazione (diritto privato)*, cit., 275; così forse anche T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e interesse del consumatore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1954, 873 ss., 885/6, nota 29: la specificazione non trova rigorosa corrispondenza nell'atto creativo, ma semmai può avvicinarsi al “perfezionamento” della creazione intellettuale, anche se per i beni immateriali essa è disciplinata in modo suo proprio (l'a. si riferiva forse al brevetto dipendente e all'opera elaborata?). In passato la giurisprudenza, circa la creazione artistica, ha più volte accennato ai modi d'acquisto a titolo originario previsti per le cose. In relazione alla lunga vertenza Verga c. Mascagni, concernente la titolarità del melodramma Cavalleria Rusticana, ad es., parla di “accessione” ex artt. 464 e 470 cod. civ. prev. (corrispondenti ai nostri artt. 939 e 940 risp.) A. PERENZONI, annotando la sentenza di primo grado Trib. Milano 12 marzo 1891, in *Foro it.*, 1891, I, 1, 455 ss., a c. 458. Parla poi di “accessione di due cose di ugual pregio”, circa l'unione di parte musicale con precedente opera letteraria, la Corte di Appello Milano 10 giugno 1891 nella medesima controversia Verga c. Mascagni (come leggesi in Trib. Milano 30 dicembre 1907, in *Riv. dir. comm.*, 1908, II, 72 ss.). Su questa celebre lite v. supra note 58 e 60 nonché infra note 277 e ss. e testo corrispondente. Secondo A. MUSATTI, *Sulla facoltà dello scrittore di autorizzare più riduzioni per musica di un suo dramma*, in *Riv. dir. comm.*, 1908, II, 72 ss. a p. 80, nota a Trib. Milano 30 dicembre 1907 appena cit., il Verga con la famosa novella fu il primo ad elaborare diffusi *topoi* letterari, operandone “un misto di occupazione e di specificazione” (corsivo nel testo). Ipotizza l'applicazione analogica della commistione ex art. 939 al rapporto tra l'opera cinematografica e le opere in esso incorporate Cass. 06 luglio 1953, n. 2140, in *Foro it.*, 1954, I, 1595, soc. Ricordi c. Minerva Film; mentre App. Roma 23 maggio 1947, Pagliai c. Simoni, parla di unione ex art. 939 solo se la mancanza di preminenza di un elemento rispetto all'altro nell'opera cinematografica impedisca di applicare la disciplina delle pertinenze (come si legge nella nota redazionale in *Foro it.*, 1947, I, 783). Ulteriori applicazioni giurisprudenziali son ricordate da P. RESCIGNO, *Proprietà (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Giuffrè, 1988, § 16, p. 282/3: secondo Rescigno, da un lato, si andrebbe attenuando la tendenza a utilizzare lo schema proprietario del cod. civ. nelle costruzioni teoriche e nella soluzione dei problemi pratici sui beni immateriali (giudizio però oggi contraddetto dal trend europeo) e, dall'altro, dalle pronunzie spirerebbe “un'aria di ingenua fiducia nel vecchio ‘strumentario’ della proprietà, e di soddisfatta sicurezza che con quell'arsenale si possa risolvere ogni situazione di fatto e ogni conflitto di interessi”. Parlava invece di commistione, accessione e specificazione certa risalente dottrina brevettuale, a proposito del rapporto tra idea inventiva e materia che la estrinsecava: la prima apparteneva sempre al brevettante, mentre la seconda poteva appartenere a terzi, in particolare al contraffattore. Sicché, essendo l'idea inventiva la “cosa principale”, il brevetto diveniva titolo attributivo della proprietà sull'intero prodotto complesso (si trattava della Relazione Scialoja alle legge 1855-1889 sulle privative industriale nonché di Jaeger N. e di Auletta, come ricorda D. SARTI, *Diritti esclusivi*, cit., 3-7).



13. – La citata disciplina del brevetto dipendente, poi, ci dice qualcosa in più. Non esaminiamo il concetto di dipendenza²¹⁰, che richiede uno studio specifico e comunque sarebbe qui non pertinente; esaminiamo invece, seppur brevemente, quale sia l'effetto posto dalla legge, una volta che la dipendenza venga ravvisata.

Si ricordi il dettato dei seguenti tre articoli di legge:

– art. 68/2 cod. propr. ind.: *“Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi”*.

– art. 2587 cod. civ.: *“Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi”*.

– art. 71 cod. propr. ind.: *“Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa esser utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente”*.

Si ricordi ora l'art. 4 l. aut.: *“Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo ...”*.

La sintassi della formulazione normativa nei due casi (brevetti, da un lato; diritto di autore, dall'altro) è del tutto simile. In entrambi, da un lato si prevede la proteggibilità della creazione nuova (creazione “a valle”) tramite un'esclusiva *ad hoc*; dall'altro, però, si dice che lo sfruttamento di questa avviene “senza pregiudizio” dei diritti del titolare della creazione “a monte”. Più in dettaglio, ciò che l'inventore “a valle” non può liberamente e autonomamente fare, è sfruttare il c.d. trovato. Infatti il limite postogli concerne l'“attuazione” (art. 2587 cod. civ. e 68 cod. propr. ind.) o l'“utilizzo” (art. 2587 e 71 cod. propr. ind.) del trovato successivo.

L'art. 2587 cod. civ., poi, chiarisce ulteriormente che il pregiudizio al brevetto “a monte” si identifica con l'attuazione di quello “a valle”. Dice infatti non solo che il brevetto “a valle” non può pregiudicare i diritti su quello “a monte”, ma aggiunge (a titolo esplicativo-consequenziale, ci pare)²¹¹ che il primo non può essere attuato né utilizzato senza il consenso del titolare del secondo.

²¹⁰ Cioè quand'è che l'attuazione di un'invenzione brevettata implica quella di un'invenzione precedente.

²¹¹ In altre parole è come se vi fosse un “quindi”, cioè come se dicesse: *“Il brevetto per invenzione industriale (...) non pregiudica i diritti (...) E QUINDI non può essere attuato (...)”*. La finalità esplicativa è probabilmente provata dal paragone con la vecchia norma corrispondente all'attuale art. 71 cod. propr. ind. Nella legge invenzioni del 1939 due erano le norme: l'art. 5 poneva il divieto di attuazione/utilizzazione del brevetto a valle (tranne consenso), se tali attività implicavano l'attuazione di quello a monte; l'art. 54/3 *sub b*), invece, attribuiva il diritto alla licenza obbligatoria, quando l'utilizzazione dell'invenzione a valle non potesse avvenire senza pregiudizio di quella a monte. Nel codice civile del 1942 (e poi nell'art. 62/2 cod. propr. ind.) le due regole sono state unite in un unico articolo di legge: nel quale si menziona il divieto sia di pregiudicare il brevetto a monte, sia *di conseguenza* quello di attuare/utilizzare quello a valle, tranne consenso. Sembra dunque che l'art. 2587 abbia voluto chiarire che il pregiudizio del brevetto a monte consiste proprio nella (o meglio deriva esattamente dalla) attuazione di quello a valle.



In altre parole si chiarisce: i) da un lato, che l’“attuazione”, che non pregiudica il brevetto “a monte”, è quella munita di consenso del titolare di quest’ultimo. La precisazione è utile, dato che altrimenti il pregiudizio ostativo avrebbe rischiato di venir interpretato in modi diversi²¹²; ii) dall’altro e per esclusione, che l’attuazione di quello “a valle” è legittima, anche senza alcun consenso, per ogni altra attività diversa dallo sfruttamento o dalla utilizzazione.

Si può discutere su cosa significhi che la sottoposizione a veto (*rectius*: a consenso) riguarda la “attuazione” e la “utilizzazione” del brevetto “a valle”: cioè quali sono le attività che rientrano nello spazio libero per l’inventore “a valle” e quali sono invece quelle che sottostanno al veto di quello “a monte”. La domanda è interessante sia in pratica che in teoria. La risposta potrebbe articolarsi su due temi: attività anteriore all’ottenimento del brevetto (si dovrà fare i conti con la disciplina delle limitazioni *ex art.* 68 cod. propr. ind., c.d. utilizzazioni libere) e attività successiva all’ottenimento.

Ma è invece fuori discussione che il brevetto a valle vada concesso (cioè spetti) solamente all’inventore a valle: nessuna pretesa di titolarità sul medesimo può invece avanzare l’inventore a monte. Questo è il punto che qui interessa.

La regola emerge, in modo non nitido ma comunque sufficientemente sicuro, dalle norme citate (artt. 68/2 e 71 cod. propr. ind. nonché art. 2587 cod. civ.). Esse presuppongono alterità soggettiva tra i titolari delle due invenzioni. Se la legge avesse presupposto un rapporto di contitolarità nella invenzione a valle, avrebbe ragionevolmente dovuto esprimersi in modo diverso (o si sarebbe espressa nella diversa *sedes materiae* degli artt. 62 e 63 co.2 cod. propr. ind.).

In tale senso, poi, è implicitamente l’opinione della dottrina. Diciamo implicitamente, poiché di solito neppure si pone il dubbio²¹³: da ciò si può desumere che nessuno abbia messo in dubbio l’esclusiva titolarità in capo all’inventore “a valle” e che chiunque riterrebbe infondata un’ipotetica pretesa dell’inventore a monte di essere ritenuto coautore della invenzione a valle (cui seguirebbe il codiritto al brevetto *ex art.* 63/2 cod. propr. ind., magari azionabile con rivendica²¹⁴).

14. – Ebbene se questo è il panorama in tema di invenzioni brevettate dipendenti, non si vede perché dovrebbe esser diversa la soluzione nel diritto di autore. La legge, come visto, si esprime

²¹² Ad es. (per assurdo) con sua individuazione lasciata caso per caso al giudice.

²¹³ Se lo pone per risolverlo nel senso del testo L. C. UBERTAZZI, *Spunti sulla comunione* cit., 515 (con riferimento all’art. 54 bis della previgente l. inv.).

²¹⁴ Nei brevetti il diritto di rivendica della paternità può essere esercitato anche verso i coinventori: A. MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, artt. 2563-2574 – artt. 2584-2601, in *Comm. cod. civ. Scialoja Branca Galgano* a cura di De Nova, Bologna Roma 2012, 738, nota 5; M. CARTELLA, *Invenzioni. I soggetti*, in *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, a cura di V. Franceschelli, in *Giur. sist. dir. civ. comm.* fondata da Bigiavi, Utet, 2003, 203). In senso contrario, però, ha deciso Trib. Milano 11 novembre 1999, Sorin c. Chiron e Ortho, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 342. L’art. 6 cod. propr. ind. non aiuta, in quanto dà già per risolto il problema della appartenenza in capo a più soggetti.



in modo molto simile: dice infatti che le elaborazione (del terzo) son tutelate, ma senza pregiudizio dell'autore dell'opera originaria. È vero che la l. aut., a differenza dal cod. propr. ind., non precisa che in tal caso la sfruttamento dell'elaborazione richiede il consenso dell'autore dell'opera originaria: ciò però è ovvio ed è da tutti affermato.

Ed allora siamo in presenza di dettati normativi quasi coincidenti (sostanzialmente centrati sul concetto di «tutelabilità dell'opera a valle, ma senza pregiudizio di quella a monte»), da un lato, e di vicinanza del *quid* oggetto di tutela (creazione intellettuale), dall'altro²¹⁵. Pare quindi ragionevole applicare anche alla seconda categoria giuridica (privativa autore) la disciplina costruita per la prima (brevetto): ce ne potremmo distanziare solo in presenza di un appiglio testuale forte o in presenza di una forte ragione sistematica. Manca il primo elemento: non vi son appigli testuali in senso contrario. Manca pure il secondo elemento: per qual ragione l'incentivo alla creazione tecnologica (quale è l'attribuzione dell'esclusiva all'inventore a valle) non dovrebbe operare in quella artistica? Non conta il fatto che la prima sia una tutela conseguente a formalità costitutiva (brevetto), mentre la seconda segua senza alcuna formalità, sol che sia estrinsecata²¹⁶. Né ci pare abbia rilevanza alcuna il fatto che la prima abbia un fine utilitario e la seconda ne prescinda (per non dire comunque che, con la tutela del software e delle banche dati, ciò non è più vero): anche nel campo autorale il fine ultimo è quello di promuovere creazione e diffusione di nuove opere²¹⁷.

In entrambi i casi si tratta del medesimo tipo di problema: disciplinare il profilo soggettivo di una creazione intellettuale, che si appoggia in modo più meno vistoso ad una precedente. In entrambe le tipologie creative l'ordinamento intende favorirle quanto più possibile, sicché la riposta ragionevolmente sarà la stessa.

Non gioverebbe, in senso contrario a detto richiamo analogico (nel senso di analogia iuris) ricordare che nel diritto di autore non opera il concetto di “progresso” oppure non opera come nel campo brevettuale. Nella cultura estetica, è vero, non può ravvisarsi un progresso – per di più incrementale – paragonabile a quello registrabile nella soluzione di problemi tecnici²¹⁸. Le mode possono bensì operare pure nel campo artistico: ma ciò nonostante l'autore innovativo

²¹⁵ “Del resto anche i discorsi artistici, percorrendo la strada della c.d. «verità estetica» e, dunque, «non scientifica», forniscono, ognuno mediante gli specifici linguaggi complessi, una conoscenza del mondo nient'affatto «inferiore» a quella «scientifica»” (così Cass. 19 febbraio 2015, n. 3340, Univ. Music Publ. Ricordi srl-Riccardi-Albertelli c. De Gregori-Sony s.p.a., *sub* § 9.3.1).

²¹⁶ E pure pubblicata, secondo alcuni (D. MESSINETTI, *L'oggettività*, cit., cap. II, *passim*, ad es. 185).

²¹⁷ Proprio tale coincidenza di ratio delle due esclusive è alla base dell'articolata proposta di M.A. LEMLEY, *The Economics of Improvement*, cit., *passim*, di ricondurre alcuni profili della disciplina autorale a quella brevettuale.

²¹⁸ Pur tuttavia parla di “progresso” Trib. Milano 21 ottobre 2002, in *Il dir. aut.*, 2003, 478 ss., nota di M. FABIANI, *Quella sottile linea di confine tra plagio e incontro fortuito fra note musicali: “occorre peraltro valutare se siffatta identità di struttura melodica sia espressione di un apporto creativo, che rappresenti un effettivo progresso della collettività in campo musicale o si riduca ad elementi già acquisiti al patrimonio musicale generale”*. V. anche *supra* nota 206 e testo corrispondente.



può rompere, talora notevolmente, con gli schemi consueti in maggior misura di quanto avvenga nel campo brevettuale. Il che è logico, dato che l'autore, esprimendo una sua visione del mondo, opera in modo assai più libero dell'inventore, i cui vincoli funzionali (la soluzione del problema tecnico) dettano in modo stringente i binari del suo incedere. Questa indubbia differenza, però, non toglie la plausibilità del ricorso analogico alla soluzione brevettuale per la questione de qua, anzi: proprio il fatto che si escluda la contitolarità, laddove il debito intellettuale è maggiore (invenzioni), rende inappropriato introdurla laddove tale debito è minore (opere dell'ingegno).

Nel diritto brevettuale, poi, la stessa disciplina del brevetto dipendente è da certa dottrina (e probabilmente con esattezza di vedute) ritenuta disincentivante le invenzioni successive: essa infatti, considerata la natura incrementale delle innovazioni tecnologiche di oggi, determina per lo più un effetto di barriera nei confronti di quelle successive, a poco servendo il (solo teorico) rimedio del timore di licenza obbligatoria²¹⁹.

Se questo è vero e tornando al diritto di autore, ci pare che ravvisare non solo la dipendenza, ma addirittura la contitolarità, penalizzerebbe ancor più l'innovazione successiva.

Anzi, forse lo stesso regime della opera derivata nel diritto di autore, privo dell'anticorpo proconcorrenziale della licenza obbligatoria (o del suo timore, essendo rarissimi i casi portati in Corte²²⁰, costituisce fattore di ostacolo dell'innovazione: esso ha una logica ancora fortemente dominicale, nel senso di proprietà dell'autore in quanto espressione della sua persona²²¹.

²¹⁹ A. MUSSO, *Ditta e insegna*, cit., 719 ss.; V. Falce, *Lineamenti giuridici e profili economici della tutela della innovazione industriale*, Giuffrè, 2006, 132, che, sulla scia di Ghidini, suggerisce di eliminare dall'istituto della licenza obbligatoria il requisito del notevole progresso tecnico; conf. V. MELI, *Rifiuto di contrattare e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario*, Giappichelli, 2003, 240-243 (l'importante avanzamento tecnico coincide con un'originalità, tale da superare la soglia di brevettabilità). Il diritto della concorrenza imporrebbe al titolare di un diritto di proprietà intellettuale, che costituisca monopolio economico, di offrirlo in utilizzo a prezzi equi e non discriminatori alle imprese che intendano utilizzarlo per sviluppare proprie offerte ulteriori (M. LIBERTINI, *Concorrenza*, in *Enc. dir., Annali*, III, 2010, 243): può essere il caso dell'elaborazione di opera altrui. Contrario D. SARTI, *La concorrenza*, cit., p. 176, testo e nota 33. V. però D. SARTI in *Proprietà intellettuale, interessi protetti e diritto antitrust*, cit., 562 nt. 36: sarà anche vero che l'ipotetica assenza di diritti degli autori delle opere originarie sulle elaborazioni creative ritarderebbe la pubblicazione delle stesse opere originarie (mirando il loro autore a creare in proprio pure le elaborazioni); ma certo la concorrenza sul mercato di tali elaborazioni sarebbe più vivace di quanto avviene in presenza di un diritto di veto sulle stesse.

²²⁰ La ragione di ciò consisterebbe, più che nel timore preventivo di subire la licenza obbligatoria, da un lato nell'eccessivamente restrittivo requisito di legge per ottenerla e, dall'altro, nella farraginosità del procedimento di concessione (P.A.E. FRASSI, *Innovazione derivata, brevetto dipendente e licenza obbligatoria*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, 212 ss. a p. 219).

²²¹ Ritiene giustificata l'assenza di licenze obbligatorie nel diritto di autore D. SARTI, *La concorrenza*, cit., 177/8: essa deriva da una scelta discrezionale del legislatore, che ha riconosciuto alle sole innovazioni tecnologiche un rilievo sociale tale da giustificare interventi di tipo dirigistico. Se questo significa assenza di disparità costituzionalmente rilevante, saremmo d'accordo; se invece significa negare l'opportunità *de iure condendo* di un'attenuazione dell'esclusiva per favorire l'elaborazione creativa, molto meno. Secondo le scienze cognitive, la presenza di certi vincoli (nel ns. caso: il diritto sull'opera originaria rispetto all'elaborazione) potenzia, anziché ridurre, la creatività: è il pensiero centrale del saggio di J.P. FISHMAN, *Creating around copyright*, cit., anche se ciò varrebbe solo fino ad un certo punto, oltre il quale i vincoli tornerebbero a ridurla (p. 40) e sempre che vi sia certezza nella loro estensione (cioè prevedibilità *ex ante*: pp. 51-55). Nella sostanza, seppur sintetici-



In senso contrario si è osservato che, visto che l'esclusiva concerne solo l'espressione e non le idee, pur se è vero che l'art. 18 l. aut. può ostacolare la creazione di opere "derivate" e che mancano gli anticorpi pro concorrenziali (soprattutto la licenza obbligatoria), tuttavia è anche vero che non viene mai ostacolato in modo assoluto il raggiungimento di un certo risultato. Anche venisse rifiutata una licenza, infatti, si dice, non si provocherebbero i medesimi effetti di un rifiuto in campo brevettuale, atteso che, stante la protezione autorale della sola espressione e non delle idee, ci saranno molteplici opere ispirate al medesimo tema: ci saranno quindi molteplici opere destinate a soddisfare il medesimo bisogno estetico e tra loro in concorrenza, cui l'elaboratore potrà attingere per realizzare l'opera derivata²²².

Il ragionamento, che svaluta l'effetto frenante del diritto in capo all'autore dell'opera originaria, tuttavia, non riesce persuasivo, dato che: i) una opera non vale l'altra: se l'elaboratore aveva un progetto artistico da basare su una certa opera anteriore, non gli darà il medesimo servizio un'altra opera simile quanto a vicende trattate e/o contenuti informativi. In altre parole, contano tanto questi ultimi, quanto (anzi certamente di più) le loro modalità espressive, soprattutto tenendo conto che l'esclusiva copre pure la c.d. forma interna: la sostituibilità dal punto di vista del creatore successivo, insomma, è improbabile, sicché il freno alla creazione derivata appare notevole; ii) il creatore successivo per lo più si avvarrà delle opere diffuse nell'ambiente in cui vive (spesso quelle generate dalla cultura c.d. di massa), improbabile essendo la conoscenza di opere create in ambienti diversi²²³: il che riduce le possibilità di scelte diverse; iii) con tale posizione, poi, si stimolano solo le espressioni totalmente nuove, mentre è opportuno favorire anche le espressioni che riprendono il messaggio di opere precedenti, inserendolo in un contesto nuovo: il "risultato da raggiungere" con la normativa autorale, infatti, è proprio lo stimolo della innovazione espressiva a tutto campo, sicché ostacolare quella "derivata" appare (almeno tendenzialmente) poco opportuno²²⁴; iv) anche l'incertezza sul se la propria opera sia sottoposta al veto dell'art. 4 l. aut. oppure ne sia totalmente indipendente, avrà probabilmente un ruolo frenante nella creazione derivata: un sistema diverso (dominio pubblico pagante?) probabilmente libererebbe molte energie creative; v) anche per le inven-

camente, è sulla stessa linea R. ROMANO, *Imprinting proprietario nella tutela della creazione intellettuale e concorrenza tra prodotti innovativi*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, 684/5: un eventuale passaggio al sistema del diritto a compenso, se assolverebbe alla funzione premiale verso chi innova, potrebbe portare ad un appiattimento nello sfruttamento dei risultati già esistenti (in breve: più libertà significa minor stimolo alla creatività).

²²² Così R. ROMANO, *La tutela giuridica dell'innovazione. A) il diritto di autore*, in *Dir. civ. dir.* da N. Lipari e P. Rescigno coord. da A. Zoppini, vol. IV t. I): *La concorrenza e la tutela della innovazione*, Giuffrè, 2009, 159/0 (e in ID., *Imprinting proprietario*, cit., 667/8 e 679/0).

²²³ Così J. E. COHEN, *Copyright as property*, cit., 148-149, che parla di *obstructive function* del copyright.

²²⁴ Definisce "vitale" l'importanza delle elaborazioni (*transformative use*) per la diversità di espressione N. W. NETANEL, *Copyright*, cit., 382: anche se la regola di responsabilità, invece che di proprietà, costituisse un parziale trasferimento di ricchezza dall'autore originario all'elaboratore, ciò sarebbe totalmente giustificato dagli obiettivi di incremento di democrazia (*democracy-enhancing objectives*) propri del copyright. Così anche R.J. MORRISON, *Deriver's license*, cit., 90.



zioni, del resto, si potrebbe dire la stessa cosa e cioè che, anche mancasse l'istituto della licenza obbligatoria, i *subsequent inventors* sarebbero comunque indotti a battere strade totalmente nuove, al di fuori del rapporto di dipendenza dall'invenzione a monte: eppure la scelta di legge è stata nel senso di riconoscere a costoro il diritto alla licenza obbligatoria; v) la creazione di opere derivate, infine, non è detto che danneggi l'opera originaria: in molti casi anzi ne aumenterà le vendite²²⁵.

Tuttavia la dipendenza dell'elaborazione dall'opera originaria è testuale, sicché non vale la pena ragionarci sopra ulteriormente.

In ogni caso, a parte il pensiero appena esposto sulla derivazione *ex art.* 4 l. aut. (opinabile, stante il ruolo incontestabilmente forte del legame con la personalità dell'autore²²⁶, può dirsi che assegnare la (con-)titolarità all'autore dell'opera originaria costituisce un esito ermeneutico del tutto sconsigliabile.

In conclusione, dalla disciplina dei brevetti dipendenti si ricava il seguente principio: il debito (giuridicamente significativo) delle invenzioni "a valle" genera il divieto di loro sfruttamento senza il consenso del titolare di quella a monte; non genera invece in capo a quest'ultimo la (con-)titolarità, che spetta in via esclusiva al solo inventore a valle.

Secondo noi è ragionevole applicare la stessa regola alle opere elaborate, di cui all'art. 4 l. aut.²²⁷.

²²⁵ D. SARTI, *Proprietà intellettuale, interessi protetti*, cit., 562/3. L'a. scrive ciò in un più ampio discorso, volto a negare che le privative mirino sempre e comunque a massimizzare il numero delle tecnologie e opere protette (v. ivi § 10).

²²⁶ Si fa notare, circa le opere rientranti nelle *information technologies*, che, da un lato, non è consentita la riproduzione già nella fase creativa, anziché solamente in quella successiva dello sfruttamento commerciale (quanto al software), e, dall'altro, che l'esclusiva copre – seppur in modo quantitativamente condizionato – lo stesso contenuto informativo (quanto al diritto sui generis sulle banche dati): quindi con effetti ulteriormente escludenti. Così V. FALCE, *La modernizzazione*, cit., 202 ss. con riferimento: *i*) quanto al software, agli artt. 64 quater co. 2 lett. a) e lett. c), cui aggiungeremmo quella che si pone come regola generalissima contenuta nell'art. 64 bis, c. 1, lett. a), le altre essendone eccezione ("(...) comprendono il diritto di autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma"); *ii*) quanto alla banche dati, con riferimento al concetto di estrazione o reimpiego di una parte sostanziale, presente nell'art. 102 bis, nonché di parte anche non sostanziale se comunque concorrenziale, presente nel medesimo art. al co. 9 (presumiamo: l'a. non lo dice in modo espresso, ma v. anche V. Falce, ivi, pp. 184-185). Questo a. suggerisce allora – sempre per le opere a contenuto funzionale – un avvicinamento alla disciplina brevettuale (V. FALCE, *Innovazione derivata e information technologies*, in *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti* a cura di Galli, Giappichelli, 2003, 85 ss., spt. 105-107).

²²⁷ Per ridurre l'impatto "frenante" assunto oggi dal diritto di autore, si suggerisce di esentare l'innovazione creativa successiva, che superi una certa soglia, dalla dipendenza da una precedente (M. RICOLFI, *La tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all'innovazione e scambio ineguale*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 511 ss., p. 522-523). L'idea astrattamente è apprezzabile. Tuttavia resta difficile applicarla in concreto, ad es. nel distinguere tale innovazione "sopra la soglia" dalla elaborazione solamente "ispirata", che già oggi per diritto vivente (ed in parte scritto: v. le variazioni musicali *ex art.* 2 n. 2 l. aut.) è totalmente autonoma.



15. – Vediamo ora brevemente alcuni aspetti del regime dell'opera elaborata. Come detto abbiamo una divaricazione tra titolarità e suo esercizio: entrambe spettano all'elaboratore, ma la prima incondizionatamente, il secondo (o meglio la sua legittimità verso l'autore dell'opera originaria), invece, condizionatamente al consenso di quest'ultimo. A parte questo, però, il diritto sull'opera elaborata, come già detto sopra, è un diritto pieno, come quello sull'opera originaria²²⁸.

A prima vista sembra dunque di poter dire che è libero qualunque atto di esercizio del diritto, diverso dallo sfruttamento in senso economico²²⁹. In altre parole, è libero l'utilizzo personale ed in forma privata o forse anche – se lo si riesca ad ipotizzare – un utilizzo verso l'esterno ma tale non potersi definire “economico” (ad es. a fini di solidarietà o comunque un'elaborazione destinata ad uno degli utilizzi che costituiscano eccezioni o limitazioni all'esclusiva)²³⁰.

Potremmo distinguere tra esercizio del diritto (patrimoniale; ma si potrebbe anche ragionare su quello morale, ad es. con patti di *ghostwriting*) e la sua difesa processuale.

1°) Quanto al primo profilo, ci pare a prima vista corretto rifarci alla elaborazione (o meglio al dettato normativo) in tema brevettuale: ciò che cade entro l'area sottoposta al veto dell'autore dell'opera originaria è l'attuazione o utilizzazione dell'opera altrui. Tale spazio di libertà non è di immediata determinabilità. Andrà comunque fissato alla luce dell'unico dato positivo della l. aut., costituito dal fatto che l'elaborazione non possa “pregiudicare” i diritti sull'opera originaria. Detto pregiudizio andrà primariamente inteso sotto il profilo economico: son vietate, in mancanza di consenso, le attività che generino benefici economici.

Ed allora non vi rientra, ed è dunque liberamente praticabile, l'attività privata che porta alla creazione dell'opera elaborata: cioè quella sperimentale o comunque prodromica all'obiettivo creativo. Seppur riproduzioni *in toto* o parziali o elaborazione più o meno accentuate nel corso dell'attività, che porta alla versione finale dell'opera, vi saranno certamente, esse non costituiscono “attuazione” o “utilizzazione” (tanto per usare i termini brevettuali) o “utilizzazione economica” (per usare quello della l. aut.) dell'opera originaria: e ciò – ci sembra – senza distinguere tra creazione di artista amatoriale o artista professionista. Nessun beneficio economico attuale, infatti, pare poter derivare dall'utilizzo dell'opera altrui in fase creativa cioè nella fase della sua elaborazione: per definizione non c'è attività contrattuale (potenziale fonte di lucro) con i terzi.

²²⁸ E. PIOLA CASELLI, *Diritto di autore*, cit., 234, sub art. 4, § 2.

²²⁹ Opinione diffusa. V. ad es.: R. ROMANO, *La tutela giuridica dell'innovazione*, cit., 157; M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 162 (che in nota 298 ricorda la differenza tra *mero godimento*, sempre lecito, e *uso privato*, che invece non lo è, comportando produzione o scambio di beni o servizi realizzati sfruttando la forma dell'opera).

²³⁰ È economica l'attività rivolta al mercato, anche se non a scopo di lucro (T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e interesse del consumatore*, cit., p. 893, testo e nota 41 bis). Il punto è svolto in molte trattazioni della materia. A prima vista pare sensato richiamare l'elaborazione intorno al requisito di economicità presente nella definizione legale di imprenditore ex art. 2082 cod. civ. (conf. M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 161/2).



Si potrebbe tuttavia arrivare ad opposta conclusione accentuando la futura utilizzabilità economica della nuova creazione: cioè la strumentalità della fase realizzativa rispetto allo sfruttamento del risultato aspettato. Tale conclusione però non parrebbe convincente. Nello stadio iniziale, quello della fase realizzativa, infatti, non siamo ancora in grado di sapere se si tratterà di: i) elaborazione poco creativa e quindi di contraffazione; oppure ii) elaborazione creativa *ex art.* 4 l. aut.; oppure iii) elaborazione così creativa da essere opera a sua volta originaria. Per non dire che l'elaboratore (o gli eredi) potrebbe decidere di non pubblicarla. In queste condizioni di incertezza, inibire *ex ante* l'attività elaborativa perché comporta una riproduzione (in forma pura o "elaborata") dell'opera originaria è irragionevole in quanto contrastante con l'obiettivo della incentivazione alla creatività: la fase realizzativo/sperimentale non può dunque essere ritenuta illecita e venir così sottoposta alle misure previste in tale caso dalla legge. Questa regola non varrà però se l'eccezione di "sperimentazione elaborativa" appaia palesemente pretestuosa, sollevata ad es. da chi operi in un contesto di plateale pirateria, magari seriale²³¹.

Rientrano invece nell'area sottoposta al veto dell'autore dell'opera originaria gli atti di esercizio dei diritti patrimoniali relativi all'opera elaborata; vi rientrano senza eccezione, vien da dire, dato che in tutti si concede a terzi il diritto di lato sensu riprodurre l'opera elaborata e dunque anche l'opera originaria. Qualora ciò avvenisse, l'elaboratore commetterebbe contraffazione dell'opera originaria²³². Quindi l'elaboratore potrà autonomamente cedere o dare in licenza le facoltà patrimoniali che gli competono: "autonomamente" nel senso che – ai fini della validità del contratto – può prescindere dal consenso dell'autore dell'opera originaria. Tuttavia, costituendo l'atto dispositivo una contraffazione, il suo avente causa sarà sottoposto al rischio di pretese provenienti dall'autore dell'opera originaria, che facesse valere la lesione del suo diritto patrimoniale²³³.

²³¹ Simile esito in P. AUTERI, *Diritto di autore*, cit., 621, che però limita l'area di libertà sottratta al diritto dell'autore dell'opera originaria alla sola attività creativa in ambito privato; non vi fa rientrare invece quella svolta in ambito di impresa rivolta alla creazione dell'opera elaborata e alla sua fissazione su supporti suscettibili di moltiplicazione in copie. Ci domandiamo se la conclusione cambi a seconda della modalità di intervento sull'opera originaria: ad es. a seconda che fruisca di una copia lecita o illecita. Il discorso però non può essere qui approfondito: ad una primissima riflessione però non dovrebbe fare alcuna differenza e cioè la fase realizzativa sarebbe in ogni caso lecita. Sul punto della liceità in fase realizzativa, v. anche infra nota 239 e testo corr.

²³² Sarebbe però parzialmente diversa la ricostruzione, qualora si adottasse la teoria dell'atto lecito dannoso, sopra delineata al § 9. Non ci soffermiamo sulla esattezza del termine "contraffazione" rispetto a "plagio". Il primo ha a che fare con l'illecito sfruttamento economico, mentre il secondo consiste nella usurpazione di paternità a prescindere dalla moltiplicazione dell'opera o sue parti. Si occupa del profilo terminologico (peraltro importante, potendo generare equivoci concettuali) Z.O. ALGARDI, *La tutela*, cit., 368-371.

²³³ Si porranno quindi in capo all'elaboratore-dante causa problemi analoghi all'obbligo di garanzia da vizi o da vincoli a favore di terzi, che incombono sul venditore di cose (artt. 1490, 1482 e 1489 cod. civ.) oppure –in caso di licenza – analoghi alla responsabilità per vizi e molestie a carico del locatore (artt. 1578 e 1585 cod. civ.). Non discutiamo qui se il contratto dispositivo del diritto, stipulato dall'elaboratore, costituisca contraffazione solamente qualora e quando sia seguito dalla sua esecuzione (con i conseguenti fatti di riproduzione, distribuzione, comunicazione etc. realizzati dall'avente causa) oppure anche senza e a prescin-



Un (potenziale) elaboratore, inoltre, potrebbe – teoricamente almeno – anche astenersi da ogni atto di sfruttamento dell’elaborazione oppure procedervi ma in misura ridotta o ridottissima; anzi, a monte egli potrà pure astenersi dal realizzarla, pur avendo acquisto il relativo diritto dall’autore dell’opera originaria. Ciò sarà improbabile ma non impossibile. Ebbene, ci si può chiedere se egli sia del tutto libero in questa scelta o se invece possa esservi un interesse legalmente tutelato dell’autore dell’opera originaria alla realizzazione e diffusione dell’opera elaborata²³⁴. Ci pare giusta la prima alternativa: la scelta compete solo all’elaboratore e non è sindacabile dall’autore dell’opera originaria. Certamente potranno esserci pattuizioni in senso opposto, che limiteranno la libertà dell’elaboratore; tuttavia, nel silenzio del contratto o dell’eventuale negozio autorizzatorio unilaterale, un obbligo a carico dell’elaboratore non è ravvisabile²³⁵.

Il problema accennato da ultimo, naturalmente, non si pone quando l’autorizzazione manca. L’elaboratore sarà contraffattore, ma non si potrà imputargli anche la violazione di un ipotetico obbligo²³⁶ di sfruttamento. In altre parole non si può dire che egli da un lato non può sfruttare l’elaborazione della opera altrui e, dall’altro, che, se però lo fa, deve poi proseguire al meglio (o completare, secondo le circostanze del caso) l’attività intrapresa, quasi fosse una *negotiorum gestio* c.d. predatoria (id est perseguitante un interesse proprio del gestore, anziché del gerito).

Circa la cessione del diritto, qualora essa abbia per oggetto il diritto di elaborazione, si applicherà il principio di indipendenza delle facoltà (art. 19 l. aut.)²³⁷. Nell’ambito quindi delle mol-

dere dall’esecuzione (se cioè integri violazione del diritto dell’autore dell’opera originaria anche la mera stipula del contratto).

²³⁴ Al pari di quanto avviene in altri casi, come ad es. in quelli regolati dagli artt. 35, 39, 50 e 84 *ter* l. aut. (è dubbio che pongano obblighi in senso tecnico) e soprattutto dagli artt. 126 n. 1, 127 e 128 l. aut. per il contratto di edizione.

²³⁵ Circa l’esistenza o meno di un obbligo di procedere allo sfruttamento, bisognerà vedere se sia ricavabile dall’interpretazione del negozio autorizzatorio. Se ad es. l’autore dell’opera originaria autorizza una certa elaborazione a fronte di un compenso *a forfait una tantum* (anche se magari con diritto di verifica periodica sulla andamento della attività creativa), ci pare che nessun obbligo sorga in capo all’elaboratore: questi ha solo l’obbligo di pagare il pattuito. Se invece l’autorizzazione viene concessa a fronte di un compenso proporzionato agli incassi derivanti dallo sfruttamento economico (o da un certo suo tipo), il discorso probabilmente cambia: astrattamente, non parrebbe strano dedurre un obbligo di procedere allo sfruttamento indicato in contratto. Ritiene invece che, nel dubbio, tale obbligo a carico dell’elaboratore vada affermato E. SPAZIANI TESTA, *Le elaborazioni delle opere letterarie*, cit., 586. A parte quanto detto, peraltro, quest’obbligo avrebbe un oggetto eccessivamente indeterminato per munirlo di sanzione giudiziale (anche solo risarcitoria). In generale si osserva che negli atti di concessione (id est non traslativi), in cui è presupposto un interesse dell’autore alla divulgazione che però non si è concretizzato in un esplicito obbligo in tale senso a carico dell’avente causa, ciò nonostante l’obbligo di divulgare va ravvisato (A. COGO, *I contratti*, cit., 192-197).

²³⁶ Legale semmai, non certo contrattuale, trattandosi di illecito aquiliano.

²³⁷ E. SPAZIANI TESTA, *Le elaborazioni*, cit., 575/6; AMMENDOLA M., *Diritto di autore*, cit., 409. In giurisprudenza il principio è dichiarato e applicato da App. 21 maggio 1985, in *Il dir. aut.*, 1985, 393: l’a. di opera letteraria (rectius: il suo editore) dà il consenso per l’elaborazione cinematografica e per la sceneggiatura televisiva; si procede però anche ad un’ulteriore elaborazione consistente in opera a stampa, edita in volume e utilizzando fotogrammi e trama della opera audiovisiva, esponendo in forma condensata la vicenda del romanzo.



teplici tipologie di elaborazione saranno da ritenere cedute solo quelle pattuite e le altre necessariamente dipendenti (art. 119 co. 5 l. aut., con norma pacificamente applicabili a tutti gli atti traslativi)²³⁸: sicché quelle non cedute resteranno al dante causa. La regola opererà sia nel negozio dispositivo tra l'autore dell'opera originaria e l'elaboratore, sia in quello a valle tra l'elaboratore e il terzo, che a sua volta intenda sottoporre ad ulteriore elaborazione l'opera elaborata dal primo elaboratore. Qui non vi son problemi particolari.

È stato osservato che cedere il diritto di elaborare significa in realtà cedere il diritto di riprodurre e pubblicare l'opera elaborata, dato che l'elaborazione ad uso privato è giuridicamente irrilevante²³⁹. Se si conviene su quest'ultima affermazione, allora anche la prima è corretta. Si tratta peraltro anche qui di applicazione di regole generali.

2°) Quanto al secondo profilo (tutela processuale), può sorgere qualche problema, quando l'opera elaborata venga contraffatta cioè illecitamente riprodotta da terzi²⁴⁰. Ci chiediamo a chi spetti la legittimazione attiva e (circa l'elaboratore) se gli spetti incondizionatamente. Certamente spetta all'elaboratore, dato che, come detto, il diritto di autore sull'opera elaborata spetta a lui e solo a lui: quindi gli spetta incondizionatamente²⁴¹. Se il diritto sostanziale spetta solo

La scomposizione *ex lege* delle facoltà è finalizzata a: i) ostacolare la cessione integrale dei diritti di utilizzazione a favore di un unico soggetto; ii) moltiplicare invece le occasioni di profitto generate da una pluralità di negoziazioni; iii) conservare all'autore il controllo, anche se parziale, sulle modalità di utilizzazione del contributo; iv) aumentare le chances di adeguata diffusione presso il pubblico (A. COGO, *I contratti*, cit., 55): ci pare che queste finalità valgano senz'altro anche all'interno del diritto di elaborazione.

²³⁸ P. AUTERI, *I contratti sui diritti di autore: profili generali*, in *Trattato dei contratti* dir. da V. Roppo-A. Benedetti, II) *Cessione e uso di beni*, cit., 569.

²³⁹ Lo si è ricordato poco sopra in questo § e comunque costituisce regola accettata dai più: v. E. SPAZIANI TESTA, *Le elaborazioni*, cit., 573 nota 53 e 55; V. FALCE, *La modernizzazione*, cit., 68 e 199. Taluno però esclude la liceità per l'uso privato digitale, poiché comporta necessariamente riproduzione dell'opera originaria in fase realizzativa (M. RICOLFI, *Il diritto di autore*, cit., 451; R. Bocca, *La tutela della fotografia*, cit., 413-414). Contrario in ogni caso parrebbe M. BERTANI, *Diritto di autore ed uso personale non "sanzionabile"*, in *A.I.D.A.*, 2000-IX, 349 ss., a p. 364 in generale e valorizzando la funzionalizzazione tipica dell'elaborazione al successivo sfruttamento imprenditoriale, e a p. 385 sull'elaborazione digitale, ove l'a. distingue quella offline da quella online (l'a. non prende posizione, salvo errore, sulla prima, mentre per la seconda richiede il consenso dell'autore dell'opera originaria a carico degli elaboratori –magari a più mani, in caso di opere completate dai visitatori di siti internet. Nella elaborazione on line, in effetti, salvo vi sia un accesso "limitatissimo", l'opera viene immediatamente pubblicata: se però così non fosse, in linea di massima varrebbe il ragionamento in senso contrario proposto nel testo appena sopra, in questo §).

²⁴⁰ Senza attività di ulteriore rielaborazione, caso esaminato poco sotto.

²⁴¹ Non c'è dubbio che l'elaboratore sia legittimato a far valere le violazioni del diritto di autore sull'opera elaborata anche nei confronti dell'autore dell'opera originaria, ne avesse o meno ottenuto l'autorizzazione. La prima ipotesi (munito di autorizzazione) non presenta difficoltà. Se invece tale autorizzazione mancasse, la situazione sarebbe meno semplice. Si avrebbero in tale caso due contraffazioni opposte, dato che si tratterebbe di due opere distinte tutelate ciascuna da una distinta esclusiva: l'elaboratore contraffà l'opera originaria e l'autore di questa contraffà l'opera elaborata. Il fatto che l'elaboratore abbia commesso un illecito, non munendosi di autorizzazione, non giustifica riproduzioni non acconsentite della sua elaborazione da parte dell'autore di quella originaria. Teoricamente, trattandosi di due distinti ed opposti illeciti, nulla osta a che entrambi vengano perseguiti con distinte e contrapposte azioni nel medesimo processo (magari riunite quali cause connesse *ex art.* 274 c.p.c.).



all'elaboratore, solo a lui spetterà anche l'azione in giudizio per difenderlo: la corrispondenza tra diritto sostanziale e diritto di azione va rispettata, fino a che la legge non disponga (eccezionalmente) in modo diverso (ad es. prevedendo una sostituzione processuale). La legittimazione spetterà anche all'autore dell'opera originaria? Certamente sì, se nella contraffazione dell'opera elaborata è riconoscibile pure quella originaria: solo che, naturalmente, la sua legittimazione concernerà solamente la tutela dell'opera originaria, non certo di quella elaborata²⁴².

In breve ciascun autore ha legittimazione a far valere il proprio diritto, cioè il diritto sulla propria creazione.

Naturalmente nessun rilievo giuridico avrà l'eventuale autorizzazione (all'elaborazione) concessa dall'autore dell'opera originaria al terzo, che illecitamente riproduca l'opera realizzata dal primo elaboratore. Se si concorda che il diritto sull'opera elaborata spetta all'elaboratore, gli atti dispositivi sul medesimo spetteranno solo a lui.

Possiamo sul punto distinguere a seconda che la prima elaborazione fosse o meno illecita. Se era illecita (cioè non autorizzata dall'autore dell'opera originaria) e l'autore dell'opera originaria concede al terzo un diritto di elaborare concorrenziale alla elaborazione realizzata dal primo elaboratore, *quid iuris*? Dobbiamo tenere conto di due principi: da un lato di quello generalissimo secondo cui *prior in tempore, potior in iure* e, dall'altro, di quello per cui l'elaborazione creativa è tutelata anche se illecita (art. 4 l. aut.). Ne segue che l'elaboratore arrivato per secondo (autorizzato dall'autore dell'opera originaria)²⁴³ soccomberà e diverrà perciò contraffattore nei confronti del primo elaboratore (non autorizzato). Se invece la prima elaborazione era stata autorizzata, l'autore dell'opera originaria non può disporre nuovamente del medesimo diritto di elaborazione: se lo fa, può essere ritenuto coautore dell'illecito posto in essere dal secondo avente causa (il secondo elaboratore), dato che quest'ultimo soccomberà nel conflitto col primo elaboratore.

L'autore dell'opera originaria potrà invece cedere o autorizzare tipologie di elaborazione diverse dalla prima, ma allora il problema non si porrà: ogni attività elaborativa porterà ad un'opera diversa dalle altre²⁴⁴.

²⁴² T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., 737 riconosce sì esclusiva legittimazione all'elaboratore, ma a proposito della opera elaborata.

²⁴³ La priorità andrà valutata in base al momento in cui può dirsi sorto il diritto di autore. Tale momento (art. 6 l. aut.) è solitamente fatto coincidere con la creazione e l'esteriorizzazione dell'opera (*intentio in mente retenta nihil operatur*): tra i molti v. P. AUTERI, *Diritto di autore*, cit., 582 e M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 71/2. Ne segue ad es. che nessun rilievo avrà il fatto che l'autorizzazione al (secondo) elaboratore gli sia stata concessa prima, se poi la sua creazione si sia perfezionata dopo quella (illecita) dell'elaboratore non autorizzato. Nel diritto d'autore il conflitto tra più acquirenti dello stesso diritto o di diritti incompatibili viene solitamente risolto con il ricorso o all'art. 1155 (con la complicazione che è difficile parlare qui di "possesso") o al criterio puro del *prior in tempore potior in iure*. Meno ragionevole pare il ricorso al criterio posto per il conflitto tra diritti personali di godimento ex art. 1380 cod. civ., di dubbia riferibilità al conflitto tra atti traslativi di un diritto reale quale quello di autore.

²⁴⁴ Naturalmente potranno porsi problemi di sovrapposizione, nel senso che gli aventi causa potranno reci-



Ci domandiamo infine se, in caso di contraffazione dell'opera elaborata, l'autore dell'opera originaria possa intervenire nella causa promossa dall'elaboratore a tutela del proprio diritto. Ci limitiamo a pochi cenni, anche se il tema meriterebbe uno svolgimento più ampio. La risposta pare positiva. Come da disciplina comune, potrà trattarsi di intervento litisconsortile (altresì detto adesivo autonomo) o di intervento principale (art. 105 co. 1 cod. proc. civ.), a seconda che l'autore dell'opera originaria intervenga avanzando pretese verso una sola parte (ad es. verso il solo convenuto, il che avverrà quando il primo elaboratore/attore fosse stato da lui autorizzato²⁴⁵ o, rispettivamente, verso tutte le parti (quando nessuna delle parti era stata da lui autorizzata). Potrà forse anche trattarsi di intervento adesivo dipendente (art. 105 co. 2 cod. proc. civ.), se finalizzato solo a sostenere le ragioni di una delle parti: ad es. a sostegno delle ragioni del secondo elaboratore/convenuto, il che potrà ad es. avvenire per eliminare il rischio di una propria responsabilità da doppia cessione del medesimo diritto, qualora egli avesse concesso autorizzazione ad entrambi gli elaboratori in lite²⁴⁶ per elaborazioni tipologicamente diverse. La varietà dei casi possibili, però, potrà essere assai più ampia.

16. – Abbiamo detto sopra che l'inciso “*senza pregiudizio dei diritti sull'opera originaria*”, contenuto nell'art. 4 l. aut., va interpretato nel senso che lo sfruttamento dell'elaborazione è legittimo (id est non cagiona pregiudizio) se acconsentito dall'autore dell'opera originaria.

Detto consenso può esprimersi in forma unilaterale, tramite un atto negoziale che sarà da ricondurre alla figura dell'autorizzazione: esso infatti rimuove dei limiti all'agire altrui al quale l'autorizzato già è legittimato (almeno verso i terzi diversi dall'autorizzante). Non si tratta però di autorizzazione nel senso tradizionale di autorizzazione integrativa (necessaria per la valida formazione di un atto, per il quale il soggetto è comunque già legittimato), né costitutiva (che

procamente addebitarsi la insufficiente diversità delle rispettive elaborazioni, la quale sarà fonte di violazioni di quel diritto, che sarà ritenuto prevalente.

²⁴⁵ Potrà però anche accadere che l'autore dell'opera originaria avanzi pretese verso il primo elaboratore/attore se egli aveva invece autorizzato il secondo elaboratore/convenuto. In caso di azione di accertamento negativo (quindi promossa dal secondo elaboratore) le posizioni processuali saranno capovolte.

²⁴⁶ Non esaminiamo qui altri pur interessanti profili processuali, attinenti ad es. alle misure concretamente chiedibili. Non vi son particolari problemi circa quella risarcitoria (attore e interveniente chiederanno il danno da ciascuno subito) e di licenza ipotetica (art. 158/2 ult. parte l. aut.), potendo l'aggressore certamente venir condannato ad una licenza ipotetica a favore di ciascuno. Sarà meno scontata la chiedibilità da parte di ciascun autore (originario ed elaboratore) dei profitti illecitamente maturati, sempre che li si ritenga compresi nelle misure a disposizione dell'autore (analogicamente all'art. 125/3 cod. propr. ind.). La risposta dovrebbe però anche qui essere positiva, dato che, essendo due i diritti violati (sull'opera originaria e su quella elaborata), astrattamente ciascun titolare avrà diritto a “dei profitti”. In concreto, però, si porrà il problema del riparto tra i due autori del profitto illegittimo accertato; non penso invece che il violatore possa essere condannato a versare detto profitto per intero due volte, una a ciascuno dei due autori –originario ed elaboratore–.



conferisce un potere di disporre, una legittimazione che l'autorizzato prima non aveva)²⁴⁷. Non si tratta di queste figure, dato che in esse l'oggetto di autorizzazione è il compimento valido o efficace di attività negoziale: in altre parole esse attribuiscono o perfezionano la legittimazione a disporre negozialmente²⁴⁸. Nel nostro caso, invece (fermo restando che l'attività elaborativa, fino a che non riveste la modalità di sfruttamento economico, è lecita "a prescindere"), l'autorizzazione si limita a scriminare preventivamente un comportamento, che altrimenti costituirebbe violazione del diritto di autore: quindi, in assenza di previo rapporto obbligatorio, si tratterebbe (per stare alla grande bipartizione) di illecito aquiliano. L'attività autorizzata in capo all'elaboratore potrà anche concernere una sua attività dispositiva verso i terzi, ma non certo sotto il profilo della validità o dell'efficacia: le quali sono comunque assicurate dal fatto che il terzo (l'elaboratore) è l'unico titolare dei diritti sull'opera elaborata, sicché egli può disporre verso i terzi in modo incondizionatamente valido ed efficace. L'autorizzazione ex art. 4 l. aut., invece, rende civilmente lecito il comportamento dell'elaboratore e lo fa nei soli confronti dell'autore dell'opera originaria, dato che solo verso di lui avrebbe potuto costituire un illecito: in altre parole, l'autorizzazione evita che sorga un illecito (aquiliano) nei confronti di costui e solo di costui.

Si tratta quindi di un'autorizzazione integrante la figura del "consenso dell'avente diritto": figura che consiste nella rinuncia preventiva²⁴⁹ alla pretesa di non ingerenza da parte del soggetto autorizzato (*volenti non fit iniuria*)²⁵⁰. Detta figura, pur non espressamente prevista nel codice civile (a differenza di quello penale: art. 50) pare dotata di sufficiente dignità scientifica: unifica i casi in cui il titolare di prerogative, tutelate dal diritto, scrimina in via anticipata atti e/o attività che altrimenti le violerebbero o meglio – nel caso de quo, in cui la prerogativa è fruttifera – che altrimenti costituirebbero sfruttamento di utilità non spettanti. Tale definizione ci pare più precisa di quella, per cui il titolare del diritto patrimoniale di autore "assume l'obbligazione

²⁴⁷ Su questa tradizionale distinzione v. M. TAMPONI, *Autorizzazione (dir. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, IV, agg. 1998, 2; C.M. BIANCA, *Diritto civile 3) il contratto*², Giuffrè, 2000, 67.

²⁴⁸ A. AURICCHIO, *Autorizzazione (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, IV, Giuffrè, 1959, 502 ss., § 2.

²⁴⁹ Qualora fosse successiva, intervenisse cioè dopo l'inizio dell'illecito (vale a dire dopo l'inizio dello sfruttamento), non sarebbe più una rinuncia alla pretesa di non ingerenza. Essendo l'ingerenza già avvenuta, parrebbe più appropriato parlare di rinuncia all'effetto da essa sorto, e cioè rinuncia alla tutela offerta dalla legge per la violazione subita.

²⁵⁰ C.M. BIANCA, *Diritto civile, 5) la responsabilità*, cit., 679/0. M. FRANZONI, *L'illecito*, cit., 1054, ricorda il suo impiego proprio nel diritto di autore e in generale nei diritti della personalità. La rinuncia alla pretesa di astensione, in altre parole, rende il danno *iure*, invece che *non iure*, come avverrebbe in assenza della rinuncia (E. NAVARRETTA, *Il danno non iure e l'abuso del diritto*, in *La responsabilità e il danno*, in *Dir. civ. dir.* da N. Lipari e P. Rescigno, coord. da A. Zoppini, vol. IV, t. III, Giuffrè, 2009, 256). È meno preciso parlare di rinuncia anticipata alla tutela o di *pactum de non petendo* (ampie citazz. in G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Jovene, 2005, 254). Queste figure, infatti, presuppongono che – per il resto – l'atto autorizzato/acconsentito resti un illecito. Nel nostro caso, invece, l'autorizzazione dell'autore dell'opera originaria impedisce che sorga l'illecito: che ciò avvenga tramite il medio della rinuncia della pretesa all'astensione del terzo ci pare detto bene. Si tratta in pratica di una rinuncia preventiva al diritto nei confronti del solo soggetto autorizzato.



di sopportare (*rectius*: di non contestare la liceità del-)l'utilizzazione dell'opera da parte del licenziatario"²⁵¹. L'autore dell'opera originaria non solo si obbliga a non contestare, ma – più radicalmente – rinuncia preventivamente ad ogni sua posizione giuridica attiva in proposito, la quale, quindi, non nasce: in altre parole, non può ravvisarsi alcun atto illecito²⁵².

Tale figura è appropriata al caso nostro. In linea di principio, non c'è motivo per negarne la ricorrenza: si tratta di diritti patrimoniali²⁵³ (si potrebbero ipotizzarne dei limiti quando l'oggetto fosse troppo ampio, ma il discorso ci porterebbe lontano) e non vi è di ostacolo la mancanza di espresso riconoscimento²⁵⁴. Il dubbio sull'ammissibilità di detta rinuncia va allora sciolto similmente a quello circa la rinuncia anticipata al risarcimento del danno derivante da illecito futuro: la cui liceità dipende dal tipo di bene, di cui ci si rappresenta il futuro pregiudizio. Se detto bene è il diritto sulle cose, la rinuncia anticipata al risarcimento del relativo danneggiamento sarà ammissibile²⁵⁵. Lo stesso avviene nel caso nostro, in cui l'autorizzazione concerne l'esercizio di una delle facoltà comprese nel diritto patrimoniale di autore²⁵⁶.

L'atto, tuttavia, potrà anche avere (come succederà più di frequente) struttura non unilaterale, bensì bilaterale e cioè contrattuale²⁵⁷. Sarà infatti frequente che l'autore dell'opera originaria auto-

²⁵¹ M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 173.

²⁵² G. MIRABELLI, *L'atto non negoziale*, cit., 115.

²⁵³ Ma anche per le prerogative personali (diritto morale) è ormai ora di alleggerire le regole di indisponibilità, come condivisibilmente propone la dottrina più recente. V. in tale senso: i) le due vie, astrattamente percorribili, proposte da A. COGO, *I contratti*, cit., 142 ss., al § 22 (irrevocabilità del consenso prestato per utilizzazioni che incidano su dette prerogative, purché sufficientemente determinate), al § 23 (interpretazione restrittiva o aggiornata dei presupposti di tutela e applicazione di rimedi generali, quali l'abuso del diritto, per neutralizzare le iniziative dell'autore non meritevoli di tutela) e ai §§ 29-30 (per la proposta dell'a.); ii) il quadro delineato da P. GALLI, in *Comm. alle leggi su propr. intell. e conc.*⁵ a cura di L. C. Ubertazzi, Cedam, 2012, sub artt. 20-24, XV.4-7, pp. 1440-1441, nonché sub art. 22, III, p. 1450.

²⁵⁴ L'ammissibilità dei negozi unilaterali atipici costituisce annosa questione: di recente vi ha dato risposta positiva F. MAISTO, *Promesse unilaterali*, Tratt. dir. civ. del Cons. Naz. Notar. dir. da P. Perlingieri, Ed. Scient. It., 2014, 147 ss., § 41, opponendosi a quella che egli chiama la tendenza al "pancontrattualismo". Se è vero che nel cod. civ. manca la tipizzazione normativa generale del consenso dell'avente diritto, vi sono però svariate disposizioni che prevedono l'autorizzazione in casi singoli. L'autorizzazione de qua costituisce un *quid minus* rispetto alla rinuncia al diritto: se è ammessa quest'ultima, come ovvio, è ammessa pure la prima.

²⁵⁵ C. COPPOLA, *La rinuncia ai diritti futuri*, Giuffrè, 2005, 280-283. Circa la *vexata quaestio* delle clausole di esonero da responsabilità extracontrattuale, la posizione preferibile le ammette solo se coinvolgono diritti patrimoniali disponibili (così A. D'ADDA, sub art. 1229, in *Delle Obbligazioni*, Artt. 1218-1276, a cura di V. Cuffaro, Comm. del cod. civ. dir. da E. Gabrielli, Utet, 2013, 378/9). Nel caso nostro, come detto sopra, non si tratta solo di rinuncia alla tutela di legge che spetterebbe a seguito della lesione del diritto di autore, ma addirittura dell'impedire che un illecito possa essere ravvisato.

²⁵⁶ Il dettato della normativa europea, parlando di "diritto esclusivo di autorizzare" lo sfruttamento della risorsa protetta (v. M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 152/3 e 174), asseconda la nostra ricostruzione in termini autorizzatori.

²⁵⁷ Si son evidenziate le differenze pratiche tra il consenso espresso in via unilaterale oppure in via contrattuale: nel primo caso infatti le licenze unilaterali sarebbero da ricondurre alle promesse unilaterali in tema di legge applicabile (art. 58 L. 31.05.1995 n. 218) (M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 174 nt. 325). A tale scopo, ci domandiamo se vada sempre applicato lo statuto contrattuale oppure possa applicarsi (anche?) quello del bene



rizzi l'attività elaborativa a fronte di qualche utilità corrispettiva, che potrà essere della più varia tipologia: compenso fisso e/o a percentuale sulle vendite e/o acquisto di contitolarità in varia misura e/o qualunque altra prestazione corrispettiva. In tale caso la figura del "consenso dell'avente diritto" resta tale: solo che sarà inserito in una dinamica giuridica diversa dalla precedente.

Sarebbe ora interessante ragionare sulla disciplina di questo atto autorizzatorio. Sicura ci pare la sua natura negoziale, nonostante diversa recente opinione²⁵⁸: determina infatti un preciso effetto giuridico nel patrimonio dell'autorizzante, modificando (riducendo, potremmo dire) il relativo diritto di autore. È poi noto che, circa il consenso allo sfruttamento dei diritti della per-

(art. 57 o risp. art. 54 legge n. 218/1995). Trattandosi di rinuncia alla pretesa di astensione del terzo/rinuncia al diritto nei suoi confronti, si può forse dire che detta autorizzazione ecceda il campo di applicazione della *lex contractus* e vada governata (anche?) dalla legge del bene (legge dello stato di utilizzazione per quelli immateriali: art. 54). Ciò perché la rinuncia conforma il diritto dell'autore circa le elaborazioni della propria opera (e forse conforma pure quello dell'elaboratore: il discorso è però complesso, dato che nella ns. tesi l'unico a potersi lamentare della mancanza di autorizzazione è l'autore dell'opera originaria) ed è dunque probabilmente efficace verso la generalità dei consociati, attenendo dunque al suo contenuto. Se così fosse, sarebbe allora un atto dispositivo simile alle licenze con effetti reali, per le quali la dottrina richiama anche lo statuto del bene: A. COGO, *I contratti*, cit., 67/72 e spt. 68/69 (ove però si suggerisce di ampliare la legge del contratto, che presenta il vantaggio di essere una sola, e di limitare invece quella dello statuto del bene, che presenta lo svantaggio di essere molteplice, uno per ogni Stato di utilizzazione; v. pure il cenno all'art. 5/2 Conv. Berna, che per alcuni contiene – anche – una norma di conflitto). Sul campo di applicazione dello statuto del (diritto sul) bene, rispetto allo statuto del contratto, v. anche R. MASTROIANNI, *Diritto internazionale e diritto di autore*, Giuffrè, 1997, 402 ss. Si potrebbe però opporre che la conformazione negoziale dei diritti reali con pretesa efficacia *erga omnes* urta con il principio della tipicità dei diritti reali (la determinazione del contenuto del diritto cioè spetterebbe solo al legislatore). Si potrebbe sul punto controreplicare – ma il tema è complesso –, da un lato, che secondo certa dottrina specialistica, il principio di tipicità, previsto per le res, non è estendibile ai beni incorporali perché nel calcolo costi-benefici è più sensato premiare gli investimenti del licenziatario (dando quindi efficacia reale al suo acquisto) rispetto al *new comer* (agevolandolo nella ricerca dell'esatto titolare negando detta efficacia) (così G. RESTA, *Autonomia privata*, cit., 337-339, nota 223: cui si potrebbe però controreplicare che il cit. principio della tipicità vuole proprio evitare in radice la possibilità di questi dilemmi, dando competenza solo al legislatore); dall'altro si potrebbe osservare che la conformabilità del diritto di autore tramite le autorizzazioni è pacificamente implicita nel sistema, laddove espressamente o implicitamente è fatto salvo il patto contrario o comunque si menziona la possibilità di autorizzazioni, soprattutto nelle direttive europee (bibliografia sulla questione della natura reale o obbligatoria delle licenze trovi in G. RESTA, *Autonomia privata*, cit., 321, nota 183; v. qui in generale il § 12 e spec. p. 325, nota 188, per bibliografia sulle conseguenze pratiche, spt. in termini di legittimazione ad agire).

²⁵⁸ C. MIGNONE, *Identità della persona e potere di disposizione*, Ed. Scient. It., 2015, 369, anche se circa la diversa fattispecie della disposizione di attributi della personalità. Secondo questo a. si deve nettamente distinguere il consenso autorizzativo alla "intromissione nell'altrui sfera esistenziale protetta (*neminem laedere*)", da una parte, da quello espresso in via necessariamente contrattuale volto a regolare i profili patrimoniali, dall'altra. La distinzione ci pare insicura e comunque necessita di esame specifico, qui non possibile stante la sua scarsa pertinenza al caso nostro alla luce della completa disponibilità del diritto (patrimoniale) di autore. Chi aveva in precedenza proposto tale distinzione, aveva anche precisato che essa ha reale utilità – e quindi senso giuridico, aggiungiamo – se comporta una diversa disciplina giuridica, ad es. in tema di capacità, revocabilità etc.: il che non pareva a quell'a., stando alla prassi e alla giurisprudenza (G. RESTA, *Contratto e persona. III la circolazione dei diritti sugli attributi immateriali*, in *Tratt. del contr. dir.* da V. Roppo, VI *Interferenze* a cura di V. Roppo, Giuffrè, 2006, nota 39). In questa sede basta ricordare che il primo dei due consensi, quello meramente "autorizzativo", viene da Mignone ritenuto privo di "contenuto dispositivo di carattere negoziale" per la mancanza di "ogni aspetto di relazionalità" (in pratica perché unilaterale): la perentorietà dell'affermazione fa sospettare che l'a. vi attribuisca portata generale (a tutti i negozi unilaterali), anziché (semmai) limitata a quelli su diritti a base personale.



sonalità, tra le molte questioni quella probabilmente principale atteneva alla sua revocabilità. Nel nostro caso però la questione non si pone. Trattandosi di atto dispositivo (tale è l'autorizzazione) di facoltà patrimoniale e per un fine patrimoniale, in linea di massima si applicherà la disciplina generale degli atti a contenuto patrimoniale e cioè quella contrattuale (anche per quelli unilaterali: art. 1324 cod. civ.), come del resto prevede l'art. 107 l. aut.²⁵⁹. Ne segue che la revocabilità del consenso, se non pattuita espressamente, sarà esclusa, anche se fosse stato prestato con atto unilaterale (autorizzazione). Di quest'ultimo però bisognerà capire quale ne fosse l'oggetto, dato che esso, sempre per i citati principi della disciplina negoziale patrimoniale, dovrà essere determinato o determinabile²⁶⁰.

Sarebbe poi anche interessante chiedersi come vada interpretato l'atto, con cui si autorizza una certa elaborazione *sic et simpliciter*, senza altre specificazioni. Tra le molte questioni che possono sorgere in un caso del genere, ci possiamo domandare ad es. se vi siano limiti di tempo. In linea di massima diremmo di no: l'elaborazione potrà essere realizzata e diffusa senza limiti di tempo, il che costituirà in realtà una cessione del diritto. Ciò a meno che una pattuizione diversa, pur mancando in via esplicita, possa comunque essere desunta dal complesso dell'operazione economica avuta di mira dall'elaboratore e fatta presente all'autore dell'opera originaria²⁶¹.

In ogni caso, a differenza dai diritti della personalità, in cui manca una disciplina *ad hoc*²⁶², nel diritto di autore esiste invece una specifica disciplina a tutela della personalità, costituita da quella regolante il diritto morale.

Ci si potrebbe infine chiedere se e quando il negozio autorizzatorio vada inteso come fonte di una comunione tra l'autore dell'opera originaria (autorizzante) e l'elaboratore (autorizzato). L'ipotesi è importante poiché non priva di applicazione pratica²⁶³: solo che, come sopra ricorda-

²⁵⁹ Non rilevano qui i casi di indisponibilità che pure esistono qua e là nella l. aut. a favore di certi autori o di artisti interpreti esecutori: v. A. COGO, in *Comm. breve alle leggi su Propr. Intell. e Concorr.*⁵ dir. da L. C. Ubertazzi, 2012, Cedam, *sub* 107, sez. II, *sub* V.4 nonché a livello comunitario, *ivi*, sez. I, *sub* II.4.

²⁶⁰ La questione può essere importante anche ad altri fini, oltre a quello di validità negoziale: ad es. circa il diritto morale all'integrità dell'opera. L'autorizzazione ad una certa elaborazione infatti costituisce accettazione della stessa, sicché non potrà più ravvisarsi pregiudizio all'onore o al decoro dell'autore dell'opera originaria (art. 22 co. 2 l. aut.); sull'ostacolo che ciò può costituire per le imprese culturali, cessionarie del diritto, v. A. COGO, *I contratti*, cit., 44-46. Bisognerà quindi capire quando l'autorizzazione sia sufficientemente precisa da valere accettazione a tale effetto.

²⁶¹ Viene alla mente il caso del comodatario, che deve restituire la res “*in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità dell'uso convenuto*” (art. 1809 cod. civ.): solo che qui, trattandosi di atto unilaterale, non si parlerà di “uso convenuto”, ma semmai di uso rappresentato dall'elaboratore all'autore dell'opera originaria in sede di trattative. Si parlerà invece appropriatamente di “uso convenuto”, quando il consenso sia espresso in forma contrattuale. Ci si può chiedere se un'autorizzazione senza limitazione alcuna (temporalmente, soprattutto) sia veramente distinguibile da una cessione del diritto ad introdurre quella elaborazione: e la risposta pare negativa.

²⁶² V. il tentativo ricostruttivo in G. RESTA, *Autonomia privata*, cit., 274 e 276-297 *passim*, con posizione complessivamente condivisibile.

²⁶³ v. ad es. la fattispecie Verga c. Mascagni di fine '800 (cit. *infra*) oppure il caso Eredi Barbero c. Liserre-Florida, attinente al noto manuale “Il sistema del diritto privato”, deciso da Trib. Milano 14 maggio 1990, cit. *supra*.



to²⁶⁴, la risposta dipende dall'interpretazione delle clausole del singolo negozio o contratto, sicché non appare opportuno occuparsene qui in via generale.

17. – Si è sopra accennata la problematicità della soluzione per cui nelle variazioni musicali si debba esplicitare il debito intellettuale verso l'opera ispirante. Ci si può chiedere ora se una soluzione positiva possa essere generalizzata per tutte le opere derivate ed eventualmente in base a quale norma²⁶⁵. La dottrina ha già affrontato la questione, concludendo in senso positivo: all'autore dell'opera originaria spetta il diritto di essere menzionato come tale nella opera elaborata e ciò in base al diritto morale di paternità²⁶⁶. Effettivamente se l'opera base è riconoscibile nell'elaborazione, lo spunto offerto dall'art. 48 l. aut. potrebbe spingere in questo senso. Se i coautori dell'opera cinematografica hanno tale diritto di menzione, potrebbe essere ragionevole applicarlo anche al caso nostro. Del resto, si osserva, lo sforzo creativo non è opera del solo elaboratore, sicché la soluzione propria delle opere create da più persone risulta appropriata. Un indiretto spunto in tale senso è costituito dall'art. 7 co. 2 l. aut., dal momento che, se “è considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro”, significa che autore del lavoro ulteriore sarà un altro soggetto, il quale dovrà poter fruire per tale parte del diritto di paternità²⁶⁷.

Si potrebbe però rilevare che nell'opera cinematografica c'è un progetto comune, mentre nel caso nostro (elaborazione senza autorizzazione o senza accordo sulla titolarità) tale progetto manca²⁶⁸. Ad es. l'opera elaborata potrebbe venir diffusa senza consenso dell'autore dell'opera originaria oppure munita di consenso ma comunque in assenza di un piano comune sin dall'inizio (tipicamente perché il consenso è ottenuto quando l'opera è già composta). L'assenza di piano comune (e quindi la titolarità non comune ma esclusiva in capo all'elaboratore) può fare la differenza e portare a ritenere assente il dovere di menzione? La risposta non è facile, ma propenderemmo per la negativa e cioè per la presenza di tale dovere. La menzione del resto non pregiudica patrimonialmente l'elaboratore, dato che altrimenti non avrebbe scelto di utilizzare un'opera altrui in modo riconoscibile; per lo stesso motivo nemmeno lo pregiudica moralmente.

²⁶⁴ v. nota 60 e testo corrispondente.

²⁶⁵ La soluzione dovrebbe essere uguale tanto per le elaborazioni autorizzate, quanto per quelle non autorizzate, come si dirà subito dopo.

²⁶⁶ La dottrina è orientata in questo senso: M. BERTANI, nota a Cass. 28 febbraio 1997, n. 1807, Detto c. La Valle-Caponi, in *A.I.D.A.*, VII-1998, § 506, *sub* (4); AMMENDOLA M., *Diritto di autore*, cit., 414; E. SPAZIANI TESTA, *Le elaborazioni*, cit. 579/580; e R. ROMANO, *Imprinting proprietario*, cit., 690.

²⁶⁷ Così sostanzialmente M. BERTANI, nota a Cass. 28 febbraio 1997, n. 1807, cit., cit. Non altrettanto significativo invece è il ricorso all'art. 10 l. aut., laddove attribuisce il diritto morale a tutti i coautori in comunione. Se si accetta che titolare del diritto sia solo l'elaboratore, la norma non è più invocabile.

²⁶⁸ Abbiamo per questo sopra optato per la titolarità solitaria in capo all'elaboratore: l'autore dell'opera originaria verrà compensato solo a livello patrimoniale con un'accorta negoziazione in sede di esercizio del diritto di veto concessogli dalla legge.



Ed allora un'esigenza di chiarezza e trasparenza nel mercato e un'opportuna applicazione del diritto di paternità²⁶⁹ portano a ritenere obbligatoria detta menzione²⁷⁰. Né in senso contrario si può eccepire un'incoerenza tra tale diritto di menzione in capo all'autore dell'opera originaria e l'attribuzione della titolarità esclusiva in capo all'elaboratore: le due situazioni giuridiche non son incompatibili²⁷¹. Lo dimostra lo stesso art. 20 l. aut., che pur in caso di cessione riconosce il permanere del diritto morale: altrettanto quindi avverrà nel caso nostro (elaborazione non autorizzata o autorizzata ma senza pattuizione sulla titolarità). Anzi non altrettanto, bensì a maggior ragione avverrà pure nel caso nostro: il diritto patrimoniale, infatti, non riguarda la stessa opera, cui è riferito il diritto morale, ma un'opera modificata senza autorizzazione dell'autore originario.

Si potrà discutere quale sia la formula verbale o scritta sufficiente a rispettare questo obbligo, ma esso andrà ritenuto esistente (tranne quando la riconoscibilità sia lampante, tipicamente quando trattasi di opera celeberrima²⁷². Ne segue che, qualora l'elaboratore non sia munito del consenso, lo sfruttamento della opera originaria ne violerà il relativo diritto sia patrimoniale che morale²⁷³.

²⁶⁹ È dubbia l'invocabilità della norma ricavabile dalla oscura formulazione del cit. art. 7 co. 2. A prima vista parrebbe indurre nel senso dell'obbligo di menzione, come fa BERTANI. In senso opposto, però, si potrebbe forse dire che l'opera altrui in sede elaborativa viene "rivivificata" o comunque inserita in un nuovo contesto, sì da non rendere distinguibili i limiti del lavoro dell'uno e dell'altro autore: costituendo una opera nuova, svanirebbe allora l'esigenza di tutelare la paternità della opera base.

²⁷⁰ La menzione, naturalmente, non dovrà essere necessariamente inserita entro il contenuto artistico dell'opera: potrà benissimo figurare anche nelle accessorie attività di comunicazione o presentazione commerciale della stessa.

²⁷¹ La scindibilità della questione dell'appartenenza dell'elaborazione da quella del diritto di menzione è affermata da M. BERTANI, nota a Cass. 28 febbraio 1997, n. 1807, cit., 463 (anche se con soluzione opposta sul primo problema, come si è altrove ricordato in questo scritto).

²⁷² Come sempre in questi casi si porrà il problema di individuare il soggetto di riferimento, che funga cioè da parametro per esprimere il giudizio di riconoscibilità ai fini dell'obbligo di menzione.

²⁷³ Questo vale per ogni profilo del diritto morale, tanto per la paternità quanto per la integrità. Come esso rimane in capo all'autore in caso di cessione del diritto patrimoniale di elaborazione (art. 20 l. aut.), altrettanto avverrà ovviamente nel caso di elaborazione creativa non autorizzata: non lo si può certo considerare scomparso solo perché l'elaborazione creativa è tutelata dalla legge (anche se non autorizzata). Anche in tale ultimo caso si avrà dunque la violazione tanto del diritto patrimoniale, quanto di quello alla integrità dell'opera. Si potrà semmai discutere su quale sia il livello di modificazioni ritenuto lesivo: qualunque modificazione, come nel caso di modifiche introdotte dal cessionario di diritti diversi da quello di elaborazione (tenuto alla intangibilità dell'opera) oppure solo quelle incompatibili con l'elaborazione (in tale caso, infatti, se la elaborazione fosse stata autorizzata, sarebbero vietate solo le modifiche incompatibili con le varianti o modifiche concordate). Pur nel dubbio, propenderemmo per la prima soluzione: qualunque modificazione violerà il diritto morale. In altre parole il fatto che la elaborazione creativa non autorizzata venga per legge tutelata verso i terzi, lascia impregiudicato *in toto* il diritto dell'autore dell'opera originaria: non solo sotto il profilo patrimoniale, ma anche sotto quello morale.



18. – Ci si può chiedere quale sia il regime di ulteriori eventuali elaborazione dell’opera elaborata, cioè di elaborazioni di secondo grado, potremmo dire: ipotesi che va naturalmente distinta da quella delle ulteriori elaborazioni dell’opera originaria. Le prime di solito dette elaborazioni “a catena”; le seconde, elaborazioni “parallele”.

Circa le elaborazioni “a catena” sarà richiesto il consenso (*ex art. 4 l. aut.*) di tutti gli elaboratori a monte (oltre che dell’autore dell’opera originaria), la cui opera sia riconoscibile: solo in tal caso infatti potrà dirsi che vi sia riproduzione (*rectius*: esercizio del diritto di elaborazione) dell’opera elaborata di ciascuno. In particolare, l’ulteriore elaborazione che il primo l’elaboratore intenda concedere a terzi, dovrà essere autorizzata anche dall’autore dell’opera originaria: l’autorizzazione di questi alla prima elaborazione, infatti, stante il principio della indipendenza della varie forme di sfruttamento dell’opera, non si estende a tipologie elaborative diverse²⁷⁴. Reciprocamente e come si è accennato sopra, se non viene autorizzata da alcuno, l’ulteriore elaborazione genererà sì un autonomo diritto di autore ma, se fatta oggetto di sfruttamento, violerà il diritto sia sulla prima elaborazione che sull’opera originaria (se riconoscibile).

Circa le elaborazioni “parallele”, esse saranno invece possibili in base al consenso del solo autore dell’opera originaria, a nulla rilevando quello del primo l’elaboratore. Naturalmente il problema sarà quello di vedere cosa succede quando le varie elaborazione autorizzate dall’autore dell’opera originaria siano tra loro non troppo lontane o comunque più o meno (reciprocamente) concorrenti sul mercato dei prodotti culturali. Sarebbe interessante chiedersi se l’autore dell’opera originaria avesse dei limiti di legge nel cedere in un secondo momento (anche tramite licenze, quindi con efficacia temporalmente limitata) diritti di elaborazione concorrenziali con quelli da lui già ceduti in precedenza.

Il tema è complesso e faremo solo qualche cenno. Si ha qui riguardo alla posizione dell’autore dell’opera originaria, essendo indubbio che l’avente causa posteriore, se la sua elaborazione violi il diritto già sorto in capo al primo elaboratore (munito di autorizzazione, come ipotizzato²⁷⁵, ne diventi contraffattore. Ebbene, ci pare che l’autore dell’opera originaria, concedendo un tal diritto al terzo, potrebbe essere ritenuto con lui concorrente nell’illecito di contraffazione dell’opera elaborata (autorizzata per prima). In capo all’autore dell’opera originaria poi potrebbe esserci anche un dovere contrattuale, ricavabile dal principio di buona fede *in executivis*, di non compiere atti dispositivi, che possano far venir meno o pregiudicare la fruttuosità dell’acquisto effettuato dal suo primo avente causa (cioè dal primo elaboratore)²⁷⁶.

²⁷⁴ Posizione comune: E. SPAZIANI TESTA, *Le elaborazioni*, cit., 584; M. AMMENDOLA, *Diritto di autore*, cit., 409; V. FALCE, *sub art. 2577*, in *Comm. del cod. civ. dir.* da E. Gabrielli, *Delle società-dell’azienda-della concorrenza* a cura di D.U. Santosuosso, *****, artt. 2575-2642, Utet, 2014, 119. L’elaborazione ulteriore di una precedente elaborazione munita di autorizzazione, infatti, costituirà verosimilmente (dal punto di vista dell’autore dell’opera originaria) una elaborazione tipologicamente (artisticamente) diversa da quella da lui autorizzata.

²⁷⁵ Sorto per acquisto dall’autore dell’opera originaria.

²⁷⁶ Le due responsabilità (aquiliana e contrattuale), quindi, concorrerebbero, come succede per la violazione



La fattispecie ricorre nel noto caso di inizio '900 Mascagni (e Sonzogno) contro Verga. Lo scrittore siciliano aveva concesso il diritto ad eseguire una riduzione lirica (un libretto) della propria opera "Cavalleria Rusticana" (novella e poi dramma da lui trattone²⁷⁷ prima al musicista Mascagni e poi ai fratelli Giovanni e Domenico Monleone. La vertenza è assai interessante, perché istruttiva pure per l'oggi, e meriterebbe autonoma analisi. Per completezza va ricordato che in precedenza, dopo la prima concessione al Mascagni e a seguito di un primo lungo processo tra i due, Verga era stato definitivamente riconosciuto coautore (assieme a questi) dell'opera melodrammatica risultante dalla unione della parte letteraria con quella musicale; gli era stato anche riconosciuto il diritto (pari alla metà in prima istanza e pari ad un quarto in appello²⁷⁸ ai proventi della relativa utilizzazione economica²⁷⁹. Ebbene, il secondo processo venne invece promosso da Mascagni, che lo vinse²⁸⁰. Secondo il Tribunale di Milano, infatti, lo scrittore non

della licenza da parte del licenziatario governata dall'art. 23 co. 3 cod. propr. ind.: con i conseguenti interessanti profili sostanziali e processuali (concorso di pretese e di rimedi). Il cumulo di azioni civili è normale quando il medesimo fatto viola più regole, di solito una legale (qualunque essa sia) e una contrattuale; esempi di cumulo (ove la regola legale è quella posta di cui all'art. 2598 e non il diritto di autore: ma concettualmente nulla cambia) in M. LIBERTINI-A. GENOVESE, *Comm. del cod. civ. dir.* da E. Gabrielli, *Delle soc.-dell'azienda-della concorr. Artt. 2575-2642* a cura di D.U. Santosuosso, Utet, 2014, *sub* art. 2598, § 5, 496/7. Dovremmo anche distinguere tra priorità della stipula da un lato e del perfezionamento dell'attività elaborativo-creativa dall'altro: in linea di massima è quest'ultima che viola eventuali diritti anteriori, non la mera attività negoziale.

²⁷⁷ Precisazione che si legge in A. MUSATTI, *Sulla facoltà dello scrittore di autorizzare più riduzioni per musica di un suo dramma*, in *Riv. dir. comm.*, 1908, II, 72, nota a Trib. Milano 30 dicembre 1907.

²⁷⁸ Un quarto, in quanto metà della metà spettante all'autore della parte letteraria. L'altra metà di quest'ultima (quindi un quarto dell'intero) venne riconosciuta ai librettisti Menasci e Targioni-Tozzetti, incaricati dal Mascagni (pur se da questi tacitati in precedenza con somma fissa).

²⁷⁹ Questo primo processo ebbe come sentenza di primo grado Trib. Milano 12 marzo 1891, in *Foro it.*, 1891, I, 1, 455 ss. nota di E. PERENZONI, e come sentenza di appello App. Milano 16 giugno 1891, in *Foro it.*, 1891, 788 ss., nota di F. BIANCHI. Il giudizio di Cassazione fu deciso da Cass. Torino 09 agosto 1892, in *Foro it.*, I, 1020, nota di C. F. GABBA. Il patto tra i due artisti (concluso *ex intervallo temporis* con scambio di lettere 7 e 9 aprile 1890) era del seguente tenore: "Il signor Verga dà facoltà al signor maestro Mascagni di versificare (o far versificare), ridurre per musica e far rappresentare il suo lavoro drammatico intitolato *Cavalleria Rusticana*. Il sig. maestro Mascagni per sé e suoi si obbliga di corrispondere al sig. Verga o a chi per lui quella parte di utili che la legge attribuisce al sig. Verga sugli introiti per diritti di autore" (riportato nella sentenza d'appello del secondo processo, App. Milano 30 giugno 1908, cit. *infra*, p. 608, prima col.). Secondo il Tribunale del primo processo, con tale pattuizione Mascagni riconobbe Verga come (co-)autore e su tale clausola venne fondato l'accertamento della contitolarità ("riconobbe", diremmo, nel senso che "contrattualmente gli trasferì la quota": non invece nel senso di "riconoscimento di un diritto reale", dato che il primo di per sé non può costituire fatto costitutivo del secondo). La pattuizione sul corrispettivo, però, avrebbe anche potuto (più esattamente, a parer nostro) venir interpretata come mera determinazione *de relato* del *quantum* e cioè tramite rinvio alla quantificazione di legge, senza nulla dire sull'appartenenza del diritto: ragionamento fatto proprio *in parte qua* dalla decisione d'appello (App. Milano 16 giugno 1891, cit., c. 804), nonostante poi la Corte abbia affermato la contitolarità del Verga per un quarto.

²⁸⁰ Segui poi un'ulteriore (terzo, quindi) processo negli anni '70 del secolo XX, promosso dal nipote di Verga contro gli eredi Mascagni e la casa musicale Sonzogno, a dispetto della transazione 22 gennaio 1893 con cui era stata posta fine alla prima vertenza. L'erede del Verga sostenne che la transazione spiegava effetto solo per i diritti allora configurabili e non comprendeva quelli scaturenti dall'imprevedibile utilizzazione dell'opera con mezzi di divulgazione acustici e visivi all'epoca sconosciuti o di cui era ignota la possibilità di concreto



poteva autorizzare più riduzioni per musica della medesima opera e ciò essenzialmente per l'operare del principio di buona fede: in base a detto principio, infatti, è “interdetto ad uno dei contraenti di pregiudicar l'altro nell'intrinseco della cosa contrattata, nel godimento del diritto consentitogli”²⁸¹. Per la sentenza di appello e per la Cassazione di Torino, invece, il medesimo esito andava giustificato in altro modo e precisamente col divieto del comunista (l'autore del romanzo diveniva infatti coautore della opera composta) di compiere atti che violassero la comunione²⁸²: in base ad una regola proprietaria, dunque, e non contrattuale.

Dette sentenze però non furono bene accolte dalla dottrina dell'epoca, che anzi le criticò con decisione²⁸³.

sfruttamento né quelli consequenziali della maggior durata di protezione disposta con la legge 7 novembre 1925, n. 1950 (questo è il sunto che ne fa la sentenza di terzo grado, Cass. 24 febbraio 1977, n. 826, in *Il dir. d'aut.*, 1977, p. 194).

²⁸¹ Trib. Milano, 30 dicembre 1907, in *Riv. dir. comm.*, 1908, II, 72 ss, a p. 77, con nota di A. MUSATTI, *Sulla facoltà dello scrittore di autorizzare più riduzioni per musica di un suo dramma*. Nella sentenza resta tuttavia non chiarito quale sia il diritto lesa: l'aspettativa contrattuale del Mascagni ovvero il suo diritto di comproprietario. Il Tribunale, infatti, menziona sia l'inadempimento di contratto, che l'uso improprio della cosa comune (corrispondente all'attuale art. 1102 cod. civ., direi), atteso che il Verga avrebbe violato la regola per cui è “interdetto di servirsi della cosa comune contro l'interesse della comunione” (ivi, p. 74). Il punto è importante, ricollegandosi ben diverse conseguenze giuridiche a seconda dell'una o dell'altra qualificazione. Altri due punti di notevole interesse sviluppati nella sentenza sono: i) il Verga non solo si sarebbe reso inadempiente al contratto, ma avrebbe anche concorso nel fatto illecito compiuto dagli altri convenuti (editore e musicista), avendo loro “fornito il mezzo di esercitare un atto di illecita concorrenza a danno delli Signori Sonzogno e Mascagni” (p. 80); ii) anche se si trattò di mera autorizzazione/nulla osta, ugualmente il Tribunale vi ricollega il dover secondo buona fede di non pregiudicare l'aspettativa così creata nel Mascagni: infatti non è affatto vero che Verga “abbia solamente rinunciato al *jus prohibitionis* e cioè al diritto di evitare la pubblicazione e riproduzione della sua opera” (p. 76). Tutti e tre i temi, sia importanti nella pratica che complessi in teoria, meriterebbero un esame specifico, qui non possibile.

²⁸² App. Milano 30 giugno 1908, in *Mon. Trib.*, 1908, 607 ss., a p. 611 (coll. seconda e terza) e 614 (coll. prima e seconda); Cass. Torino 14 giugno 1909, in *Mon. Trib.*, 1909, 681 ss., spec. 682 (coll. prima e seconda) e 683 (prima col.).

²⁸³ Si vedano: – N. STOLFI, *Il diritto di autore*³, parte I, Soc. ed. libraria, Roma-Milano-Napoli, 1931, 507/8: l'a. non può effettuare più alienazioni, mentre non ricorre *naturaliter* alcun divieto di plurime autorizzazioni (ricorrerà, se ve ne sia esplicita pattuizione): è in sostanza il problema della natura esclusiva o meno della licenza; – A. MUSATTI, *Sulla facoltà dello scrittore*, cit., soprattutto contestando il collegio per aver dimenticato che si deve attribuire rilevanza non al libretto in sé, ma solo all'opera composta (cioè dopo l'unione con la musica), rispetto alla quale non c'è alcuna contraffazione né confondibilità; – A. SRAFFA, *Libretti per musica e diritti di autore*, *Riv. dir. comm.*, 1909, I, 541 ss.: su tutti e tre i gradi processuali, parimenti contestando che i divieti a carico del coautore concernono l'uso della cosa comune e dunque – nel caso di specie – dell'opera collettiva risultante, non certo la sola parte letteraria.