

AIDA

ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE
DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO

Anno XXV

2016

Isbn 9788814219665

(Estratto)

PHILIPP FABBIO

Opere protette e requisiti di tutela nel diritto
d'autore UE



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE (*)

SOMMARIO: 1. Opere protette e requisiti di tutela: un tema classico. Rilevanza sistematica e pratica (in generale). – 2. La rilevanza del tema per l'armonizzazione del diritto d'autore nell'UE. Le difficoltà di un'armonizzazione in via legislativa. – 3. Lo stato dell'arte nel diritto comunitario. – 3.1. Il dato legislativo. – 3.2. La giurisprudenza della Corte di giustizia (Infopaq et seq.). – 3.3. Le reazioni della dottrina. – 3.4. Bilancio: una prima e parziale armonizzazione orizzontale del requisito dell'originalità. – 4. La recezione della giurisprudenza Infopaq negli Stati membri. – 5. La questione della tutela autoriale del design. – 6. Prospettive future. – 6.1. L'utilità di un intervento (non settoriale) del legislatore comunitario. – 6.2. La nozione di opera in prospettiva. – 6.3. Il requisito dell'originalità in prospettiva.

1. La definizione delle opere in astratto proteggibili e dei requisiti di tutela è un tema classico (1) e, si direbbe, centrale del diritto d'autore.

Di certo esso è centrale in una prospettiva di sistema. La nozione di opera e i requisiti di tutela delimitano difatti la «materia prima» del diritto d'autore. Essi tracciano il confine tra ciò che è suscettibile di appropriazione individuale tramite esclusiva (fatto salvo il regime delle eccezioni e delle limitazioni) e ciò che deve in ogni caso rimanere in pubblico dominio; e definiscono così un primo passaggio obbligato, trattandosi di fissare il punto di equilibrio tra i vari interessi coinvolti.

È uso poi ricondurre le differenti scelte degli ordinamenti nazionali in materia all'uno piuttosto che all'altro paradigma generale del diritto d'autore (2). In partico-

(*) Questo scritto ha ricevuto un giudizio positivo di un referee.

(1) Nella letteratura italiana, la trattazione più completa sull'argomento è l'ormai risalente monografia di M. ARE, *L'oggetto del diritto di autore*, Giuffrè, Milano, 1963. Altre trattazioni monografiche di diritto italiano, non limitate a singole categorie di opere, sono – a conoscenza di chi scrive – quelle di U. FUCHS, *Der Werkbegriff im italienischen und deutschen Urheberrecht: Eine rechtsvergleichende Untersuchung*, Beck, München, 1996 e da ultimo, volendo, R. MONGILLO, *Opere dell'ingegno, idee ispiratrici e diritto d'autore*, Esi, Napoli, 2015. Per una equilibrata trattazione istituzionale del tema in chiave europea, M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, Giappichelli, Torino, 2011, 105 ss.

(2) Una caratterizzazione delle due principali tradizioni del diritto d'autore, *copyright* da un lato e *droit d'auteur* dall'altro, si trova in S. VON LEWINSKI, *International Copyright Law and Policy*, OUP, Oxford-New York, 2008, 33 ss.

In letteratura si evoca talvolta su questi temi la contrapposizione *common law/civil law* (si v. p.e. T. APLIN, *Subject Matter*, in *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, a cura di Derclaye, Elgar, Cheltenham, 2009, 49 ss.). Rispetto ai profili di diritto sostanziale questa contrapposizione, riguardando fondamentalmente le fonti di produzione giuridica (e, al più, le istituzioni e il metodo), sarebbe per lo meno inesatta, e va pertanto intesa come sinonimo di *copyright / droit d'auteur*.

In una recente monografia sulla nozione di opera nel diritto d'autore europeo, E.-M. KÖNIG, *Der Werkbegriff in Europa*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2015 (l'altra monografia sul tema – a conoscenza di chi scrive – è di E. ROSATI, *Originality in EU Copyright. Harmonization through Case Law*, Elgar, Cheltenham, 2013), si svolge una comparazione tra Gran Bre-

lare, si è soliti spiegare le differenze riscontrabili in questo ambito con la storica contrapposizione tra concezioni europeo-continentali (asseritamente più incentrate sulla tutela dell'autore e dei suoi interessi morali) da un lato e concezioni anglo-americane (maggiormente incentrate sul contributo al progresso culturale ed economico e sulla tutela dell'investimento imprenditoriale) dall'altro lato (3).

Queste ricostruzioni indubbiamente hanno un fondamento storico, continuano a condizionare il modo di porsi degli addetti ai lavori, e possono aiutare a cogliere certe linee evolutive. L'impressione è, tuttavia, che nel dibattito corrente esse facilmente si riducano a stereotipi (4), che rischiano di ostacolare anziché agevolare il confronto e l'armonizzazione. Sottolineano infatti le (asserite) differenze anziché cogliere le similitudini, conducono a trascurare l'analisi funzionale dei problemi e, non ultimo, obliterano la complessità e la varietà delle esperienze nazionali che, per amore di semplicità, si pretendono di ascrivere all'una o all'altra tradizione a sua volta riguardata come unitaria.

Le principali questioni che da sempre si pongono in materia si lasciano così individuare.

Quanto alle opere proteggibili, ci si interroga tradizionalmente: (i) sui criteri che definiscono in generale la nozione di opera (attività intellettuale umana, estrinsecazione, sufficiente concretizzazione, organicità ecc.); (ii) sul carattere esemplificativo o meno dell'elencazione di ambiti (p.e.: «letteratura, arte e scienza») e di ca-

tagna, Germania e Francia, assumendo che queste ultime due esperienze nazionali siano particolarmente rappresentative (l'a. parla addirittura di *Mutterrechtsordnungen*), all'interno della tradizione europeo-continentale del *droit d'auteur*, l'una dell'area giuridica tedesca e l'altra dell'area giuridica romanistica (ivi a p. 3-4). Che nella storia del diritto d'autore si possa contrapporre una tradizione germanica ad una romanistica o latina non è in realtà di così immediata evidenza, e rispetto a quello che oggi è lo stato del diritto vivente nei vari Stati membri è da dubitare che questa distinzione sia davvero fondata e soprattutto utile. Vero è piuttosto che la Francia è uno Stato membro «importante» in generale, che nel campo del diritto d'autore offre un contributo dottrinale di un certo rilievo, ma non per forza più significativo di quello di altri Stati membri; la Germania presenta una tradizione di studi e una produzione giurisprudenziale molto ricche pure nel campo del diritto d'autore; mentre la Gran Bretagna è in effetti il principale rappresentante in Europa, per quanto non l'unico, della tradizione di *copyright*.

(3) Si vedano, tra gli altri, A. RAHMATIAN, *Originality in UK Copyright Law: The Old «Skill and Labour» Doctrine Under Pressure*, in *IIC*, 2013, 4 ss., 12 ss. (il quale, con un eccesso di intellettualismo, ritiene di poter in qualche modo ricondurre l'una e l'altra tradizione addirittura a differenti referenti filosofici, Locke in un caso, Kant e Hegel nell'altro), E. ROSATI, *Originality*, cit., 69 ss. (che sul punto riprende Rahmatian), o anche T.-E. SYNODINOU, *The Foundations of the Concept of Work in European Copyright Law*, in *Codification of European Copyright Law, Challenges and Perspectives*, a cura di Synodinou, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2012, 93 ss., 94 ss.

(4) Notazione abbastanza diffusa: R. CASAS VALLÉS, *The Requirement of Originality*, in *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, a cura di Derclaye, Elgar, Cheltenham, 2009, 102 ss., 109; M. VAN EECHOU, *Along the Road to Uniformity. Diverse Readings of the Court of Justice Judgments on Copyright Work*, in *JIPITEC*, 2012, n. 3, 60 ss., 70; R. HILTY, *Reflections on European Copyright Codification*, in *Codification of European Copyright Law, Challenges and Perspectives*, a cura di Synodinou, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2012, 355 ss., 359; T.-E. SYNODINOU, *The Foundations*, cit., 96.

tegorie di opere (p.e.: opere musicali, coreografiche, scultoree, architettoniche ecc.); nonché (iii) sulla determinazione in positivo di ciò che neppure in astratto può formare oggetto di tutela e, quindi, in particolare sulla contrapposizione forma espressiva/contenuto.

Quanto invece ai requisiti di tutela, e rispetto a quello che qui si designerà convenzionalmente come «originalità» (a indicare requisiti quali l'author's own intellectual creation - AOIC della giurisprudenza comunitaria, il carattere creativo italiano, l'originality ovvero lo skill, labour and judgement britannici, la persönliche geistige Schöpfung tedesca ecc.), ci si interroga in particolare: (i) sulla definizione generale della nozione; (ii) sul grado di originalità richiesto; (iii) se e in quali termini, nella concretizzazione e nell'accertamento di tale requisito, si debba differenziare tra categorie di opere; nonché (iv) più in generale, quali indizi e test si debbano impiegare nell'accertamento dell'originalità.

Nella prassi, la questione delle opere in astratto proteggibili si è posta per: (i) le opere non tradizionali o non convenzionali (p.e. videogames, installazioni artistiche, profumi (5), ricette di cucina (6), cadaveri plastinati (7), calligrafie (8) ecc., con un fiorire di contributi dottrinali semiseri); (ii) le idee elaborate (p.e. format televisivi); (iii) le parti di opera (p.e. snippets); nonché per (iv) i risultati di investimenti imprenditoriali «in cerca d'autore» o, più in generale, di tutela giuridica (p.e. diritti televisivi per eventi sportivi (9)). Nella stragrande maggioranza dei casi in cui viene invocata la tutela del diritto d'autore tuttavia il problema neppure si pone, perché l'opera è di tipo convenzionale e risulta quindi pianamente riconducibile ai cataloghi legislativi.

Quanto alla prassi applicativa sui requisiti di protezione, si direbbero rari i casi in cui si pone realmente un problema di originalità, e questa finisce poi per essere in concreto negata con conseguente esclusione di ogni tutela. È difatti esperienza comune, non solo nel diritto vivente italiano ma pure in quello di altri Stati membri (tra cui la stessa Germania, dove pure si assume essere richiesto un grado di originalità tendenzialmente superiore), che al di là delle enunciazioni generali e astratte la proteggibilità dell'opera anteriore tende ad essere riconosciuta con generosità

(5) Di una ormai ampia letteratura sull'argomento si segnala per il titolo C. SEVILLE, *Copyright in Perfumes: Smelling a Rat*, in *The Cambridge L.J.*, 2007, 49 ss. Per una trattazione piuttosto articolata e dal punto di vista del diritto comunitario, v. J.PILA – P. TORREMANS, *European Intellectual Property Law*, OUP, Oxford, 2016, 276 ss.

(6) M.-C. JANSSENS, *Copyright for Culinary Creations: a Seven Course Tasting Menu with Accompanying Wines*, 2013, reperibile su www.ssrn.com.

(7) K. ERSHOV, *A Macabre Fixation: Is Plastination Copyrightable?*, in *Univ. Hawaii L.R.*, 2009, 125 ss.

(8) Della questione si è di recente occupata la Corte Superiore austriaca: OGH, sent. 23 febbraio 2016, 4 Ob 142/15, *Bettis Hand*, in *ZIIR*, 2016, 221 ss., con nota di C. THIELE.

(9) Di recente, T. MARGONI, *The Protection of Sport Events in the EU: Property, Intellectual Property, Unfair Competition and Specials Forms of Protection*, in *IIC*, 2016, 386 ss. (con una rassegna degli argomenti che portano ad escludere la tutelabilità, secondo il diritto d'autore comunitario, degli eventi sportivi come tali).

(10).

Questo atteggiamento si può ricondurre all'esigenza, più o meno consapevolmente avvertita, di evitare le incertezze e le disparità di trattamento conseguenti all'applicazione di uno standard di originalità elevato (11). Ma è con ogni probabilità anche il portato di fattori socio-economici, convergenti verso la proteggibilità di creazioni poco originali: la comparsa di nuove categorie di opere tipicamente caratterizzate da un modesto livello di originalità (p.e. i format televisivi); l'affermarsi di tendenze artistiche le cui produzioni sono anch'esse connotate da un modesto livello di originalità (p.e. il dadaismo); l'accresciuta importanza dello sfruttamento economico di parti dell'opera e soprattutto di opere minori; lo sfruttamento internazionale delle opere, che porta ad accettare il riconoscimento dell'originalità da parte dell'ordinamento di origine, pure quando il relativo standard è più modesto; la tendenza a presumere l'originalità di creazioni provenienti da artisti famosi; e altri ancora (12).

L'effetto di questa tendenza è che una riproduzione «uno a uno», cioè pedissequa ed integrale dell'opera anteriore altrui, è destinata nella generalità dei casi ad essere considerata contraffazione; mentre della minore o maggiore originalità degli elementi costitutivi dell'opera anteriore ci si ritrova a discutere al più quando l'imitazione è parziale o non pedissequa.

In tutto ciò l'originalità si palesa, notoriamente, come un requisito sfuggente, dal punto di vista definitorio e applicativo (13) (tant'è che molte legislazioni nazionali non offrono alcuna definizione del requisito); e questo può dirsi anche di esperienze giuridiche (si pensi sempre al diritto tedesco) in cui gli sforzi di sistematizzazione sono maggiori, l'analisi più raffinata, e l'interpretazione che ne risulta «sulla carta» (cioè a livello di enunciazioni generali e astratte) e i relativi test di accerta-

(10) Rilievo comune: si vedano, tra gli altri, T. MARGONI, *The Harmonization of EU Copyright Law: The Originality Standard*, 2016, 6, bozza reperibile su www.ssrn.com; P.J. NORDELL, *The Notion of Originality – Redundant or not?*, in *ALAI Nordic Study Days: Copyright, Related Rights and the Media Convergence in the Digital Context*, 18-20 giugno 2000, 97 ss., 99 ss.; K.-N. PEIFER, «Individualität» or Originality? Core Concepts in German Copyright Law, in *GRUR Int.*, 2014, 1100 ss., 1101.

(11) V. *infra* par. 6.3.

(12) Per una rassegna, P.J. NORDELL, *The Notion of Originality*, cit., 100 ss.

(13) In questo senso già A. DIETZ, *Urheberrecht in der Europäischen Gemeinschaft. Studie im Auftrag der Generaldirektion «Forschung, Wissenschaft und Bildung» der Kommission der Europäischen Gemeinschaften*, Nomos, Baden-Baden, 1978, 65 ss. L'a. di questo studio su commissione suggeriva che, in ragione del carattere sfuggente del requisito, la relativa definizione, anche in una prospettiva di armonizzazione comunitaria, andrebbe preferibilmente lasciata alle corti degli Stati membri, che comunque perverrebbero sul punto a risultati pratici sostanzialmente equivalenti.

Scetticismo sull'utilità di un'armonizzazione comunitaria del requisito dell'originalità è stato espresso in passato, per le stesse o analoghe ragioni, anche da altri autori, come G.W.G. KARNELL, *European Originality: a Copyright Chimera*, in *Intellectual Property and Information Law. Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram*, a cura di Kabel – Mom, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 1998, 201 ss., 207 ss. o K.-N. PEIFER, nella recensione alla tesi di U. Fuchs, *Der Werkbegriff*, cit., in *ZUM*, 1997, 413 ss.

mento più uniformi. Con la conseguenza che la partita finisce spesso per giocarsi più sul terreno dell'apprezzamento da parte del giudice dei fatti del caso concreto (14) che non su quello dell'individuazione e della precisazione del principio di diritto applicabile.

2. Qual è la rilevanza comunitaria del tema? La risposta è forse meno scontata di quanto appaia se si considera la sua centralità nel sistema.

Nel dibattito accademico, la potestà d'intervento del legislatore comunitario rispetto ai profili in esame, proprio per via di questa loro centralità, è data pressoché per scontata (15), tanto più agli effetti della creazione di un titolo comunitario uniforme ex art. 118 TFUE (16).

È noto tuttavia che a livello legislativo si è finora avuta un'armonizzazione espressa soltanto per alcune categorie di opere (cd. armonizzazione verticale), rispetto alle quali l'esigenza di migliorare il funzionamento del mercato interno era più avvertita: programmi per elaboratore (17), banche-dati (18) e fotografie (19).

La ragione di questo approccio settoriale non risiede però tanto o soltanto nelle differenze tra Stati membri, che pure sussistono, e quindi in resistenze politiche dell'uno o dell'altro Paese o nelle difficoltà tecniche che su questo versante presenta l'armonizzazione dei diritti nazionali.

Le principali differenze tra ordinamenti nazionali (non solo quelle risultanti dai testi legislativi, ma anche quelle derivanti da precedenti e prassi giurisprudenziali consolidate o evidenziate nelle sistemazioni dottrinali) sono del resto note e ampiamente discusse fin dalle prime grandi convenzioni internazionali: (i) la previsione di elenchi chiusi o, al contrario, esemplificativi di categorie di opere; (ii) la necessità o meno della previa fissazione dell'opera su di un supporto duraturo; (iii) e, ovviamente, la definizione e la concretizzazione del requisito dell'«originalità»; (iv) più in generale, paradigmi di fondo diversi quanto agli interessi oggetto di considerazione nel diritto d'autore.

Il fatto è che per la Commissione Europea non sussisterebbero nella materia de qua ostacoli al funzionamento del mercato interno, tali da rendere prioritario un in-

(14) Si v. in particolare G.W.G. KARNELL, *European Originality*, cit., 202 e *passim*.

(15) R. HILTY, *Reflections*, 64; E.-M. KÖNIG, *Der Werkbegriff*, cit., 386; T. MARGONI, *The Harmonization*, cit., 2, 25; B. MICHAUX, *L'originalité en droit d'auteur, une notion d'avantage communautaire après l'arrêt Infopaq*, in *A & M*, 2009, 473 ss., ivi; E. ROSATI, *Originality*, cit., 53.

(16) A. DIETZ, *Perspektiven für ein Europäisches Urheberrecht*, in *GRUR Int.*, 2015, 1186 ss., 1188; O. FISCHER, *Perspektiven für ein Europäisches Urheberrecht*, Nomos, Baden-Baden, 2014, 264 ss., spec. 274; E. ROSATI, *Originality*, cit., 53-54.

(17) Direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

(18) Direttiva 96/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativo alla tutela della banche di dati.

(19) Art. 6 direttiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

tervento del legislatore comunitario (20). La posizione della Commissione è pragmatica e politicamente ragionevole, ma richiede di essere approfondita nei suoi presupposti (che la Commissione più di tanto non esplicita).

Da un lato, è in effetti plausibile che nella generalità dei casi (e, segnatamente, per le opere più tradizionali, come del resto suggerisce la stessa Commissione: composizioni musicali, film, libri) le differenze normative, pure esistenti, restino in realtà differenze «sulla carta», o perché il risultato pratico coincide o perché esse riguardano creazioni cd. «minori» (*kleine Münze*, *small change* o *petite monnaie*), le quali sono per lo più destinate a circolare entro i confini nazionali (21). È inoltre verosimile che molte delle questioni sulle quali ancora si registrano divergenze, più o meno accentuate, siano questioni aperte o esprimano addirittura casi-limite (per cui è pensabile che all'interno di uno stesso Stato membro giudici diversi possano pervenire a soluzioni differenti: si v. da ultimo la questione dell'astratta tutelabilità dei profumi, diversamente risolta dalla giurisprudenza olandese e da quella francese). E ancora, si è già notato che spesso il giudice, quando si tratta di accertare la proteggibilità dell'opera e/o la sua contraffazione, preferisce affidarsi più all'apprezzamento dei fatti di causa che non a ragionamenti in diritto.

Dall'altro lato, tuttavia, le differenze esistenti sono pur sempre in grado di condizionare, in modo più o meno immediato, l'esito del singolo contenzioso (22). Inoltre, un intervento di armonizzazione adeguatamente congegnato può contribuire ad una maggiore uniformità di interpretazione e applicativa e ad una maggiore certezza giuridica pure all'interno dei singoli ordinamenti nazionali (si pensi, p.e., all'Italia, dove in punto di originalità lato sensu si confrontano, a tutt'oggi, concezioni e definizioni assai variegiate, talvolta direttamente mutate da esperienze straniere, più o meno vicine a quella italiana ed europeo-continentale (23)). Infine, vi sono ambiti, come quello della tutela giuridica del design, dove le differenze sono macroscopiche, e il loro impatto sul funzionamento del mercato interno è grave, al punto da far apparire urgente un intervento ad hoc di armonizzazione piena (24).

Le difficoltà tecniche di un eventuale intervento armonizzatore del legislatore

(20) COMMISSIONE EUROPEA, *Commission Staff Working Paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights*, SEC(2004) 995, Bruxelles 19 luglio 2004, par. 3.1., 13-14.

(21) R. CASAS VALLÉS, *The Requirement*, cit., 119.

(22) Per quanto poi possa risultare difficile verificarne l'incidenza effettiva, e ciò perfino nei casi in cui di una medesima vicenda e delle medesime o di analoghe questioni conoscano giudici di Paesi diversi. Un caso abbastanza emblematico e recente (primi anni Duemila), citato nella letteratura europea (p.e. in E.-M. KÖNIG, *Der Werkbegriff*, cit., 157 ss., 248 ss.; A. RAHMATIAN, *Originality*, cit., 27), è *Sawkins*, relativo al restauro di opere musicali di età barocca sulla base di manoscritti lacunosi. Restauro che è stato riconosciuto come proteggibile dal giudice inglese applicando il criterio dello *skill and labour*, e da quello francese sul presupposto di un contributo creativo personale seppur non particolarmente elevato.

(23) Cfr. la ricognizione in P. GALLI, *ad artt. 1-5 l.aut.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, diretto da L.C. UBERTAZZI, 6° ed., Cedam, Padova, 2016, 1461 ss., 1467 ss.

(24) V. *infra* par. 5.

comunitario sono varie, ma di due in particolare va qui detto.

La prima nasce dal carattere inevitabilmente sfuggente di questi profili di disciplina, e segnatamente dalla difficoltà di racchiudere in enunciati generali e astratti i criteri che definiscono certi aspetti della nozione di opera e, più ancora, quelli che definiscono il requisito dell'originalità.

Il problema è noto, e si manifesta già nelle singole esperienze nazionali (25). Ricostruire in modo completo e attendibile lo stato dell'arte nel singolo ordinamento è un'impresa spesso difficile, che porta a rilevare incertezze, incoerenze e lacune già a livello di principi di diritto; con la conseguenza che occorre talvolta arrendersi di fronte alla scelta del giudice di richiamare in modo stereotipato enunciati tralatizi, per poi concentrare la decisione sull'apprezzamento dei fatti di causa, rendendo così poco visibile la vera ratio decidendi. Ovviamente, ciò non toglie che si possa cercare di individuare linee di tendenza, e che su questioni specifiche si rinvergano invece nel diritto vivente indicazioni univoche e applicate in modo coerente.

A livello comunitario il problema si amplifica, non solo perché ci si ritrova confrontati con una pluralità di esperienze nazionali ciascuna con le sue incertezze, incoerenze e lacune, ma anche perché lo stato dell'arte di ciascun ordinamento tende a riflettere una diversa forma mentis giuridica e, più in generale, differenti condizioni di funzionamento del sistema giuridico reale.

Una conseguenza di tutto ciò è che spesso si finisce per concentrare troppo l'attenzione su esperienze che offrono una riflessione più ricca e sviluppata, ma pur sempre connotata dal punto di vista nazionale (tipicamente la Germania), o su esperienze che presentano elementi di specialità più accentuati (in questo campo del diritto d'autore, la Gran Bretagna), con il risultato di una visione non sempre del tutto equilibrata dei problemi da affrontare in sede di armonizzazione comunitaria.

L'altra difficoltà, sempre di ordine generale, deriva dalla nota e in certa misura inevitabile tendenza del giurista a leggere il dato giuridico attraverso le lenti della propria esperienza nazionale (26). Questa precomprensione è tanto più forte, quanto più sviluppata è la riflessione giuridica in quel Paese. Nel diritto d'autore, l'atteggiamento dei giuristi tedeschi, autori e giudici, ne è talvolta un esempio, e lo è tra l'altro proprio con riguardo al tema delle opere protette e dei requisiti di tutela. E di questa naturale propensione si dovrebbe cercare di tenere conto anche nella ricerca dei modi per un'efficace armonizzazione della materia.

3. In assenza di un intervento legislativo, una prima armonizzazione della nozione generale di opera protetta è stata realizzata dalla Corte di giustizia a partire dal caso Infopaq (2009). La vicenda è nota anche per essere stata oggetto, soprattutto nella letteratura tedesca e britannica, di numerosi commenti (27) e di alcune

(25) Nella letteratura più recente, si veda in proposito E.-M. KÖNIG, *Der Werkbegriff*, cit., nelle parti dedicate a ricostruire lo stato dell'arte britannico (riassuntivamente a p. 166-167), francese (251 ss.) e tedesco (340 ss.).

(26) In questo senso si v. in particolare A. RAHMATIAN, *Originality*, cit., 23-24.

(27) T. APLIN, *Subject Matter*, cit.; M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, Giappichelli, Torino, 2011, 124 ss.; R. CASAS VALLÉS, *The Requirement*, cit.; L. BENTLY, *The Return of*

monografie dedicate (28).

Di seguito si darà conto, in sintesi, del quadro normativo di riferimento (par.

Industrial Copyright, in *University of Cambridge Legal Studies Research Paper Series*, n. 19, 2012; A. COGO, *Il plagio d'opera musicale tra identità del testo e diversità del contesto*, in *Giur. it.*, 2016, 109 ss.; E. DERCLAYE, *Football Dataco: Skill and Labour is Dead!*, in *Kluwer Copyright Blog*, 1 marzo 2012, reperibile sotto <http://kluwercopyrightblog.com/2012/03/01/football-dataco-skill-and-labour-is-dead/>; ID., *Infopaq International A/S v Dansk Dagblades Forening (C-5/08): Wonderful or Worrysome? The Impact of the ECJ Ruling in Infopaq on UK Copyright Law*, in *EIPR*, 2010, 247 ss.; ID., *Debunking Some of UK Copyright Law's Longstanding Myths and Misunderstandings*, in *IPQ*, 2011, n. 43, 247 ss.; ID., *Assessing the Impact and Reception of the Court of Justice of the European Union Case Law on UK Copyright Law: What Does the Future Hold?*, in *RIVA*, 2014, 5 ss.; O. FISCHER, *Perspektiven*, cit., 264 ss.; J. GRIFFITHS, *Dematerialization, Pragmatism and the European Copyright Revolution*, in *Queen Mary University of London, School of Law Legal Studies Research Papers*, n. 156, 2013; C. HANDIG, *The Copyright Term «Work» – European Harmonization at Unknown Level*, in *IIC*, 2009, 665 ss.; ID., *Was erfordert «die Einheit und die Kohärenz des Unionsrechts»? – das urheberrechtliche Nachspiel der EuGH-Entscheidung Football Association Premier League*, in *GRUR Int.*, 2012, 9 ss.; ID., *Durch «freie kreative Entscheidungen» zum europäischen urheberrechtlichen Werkbegriff*, in *GRUR Int.*, 2012, 973 ss.; T. HÖPPNER, *Case Comment: Reproduction in Part of Online Articles in the Aftermath of Infopaq (C-5/08): Newspaper Licensing Agency Ltd v Meltwater Holding BV*, in *EIPR*, 2011, 331 ss.; A. LACHENMAIER, *Die Harmonisierung des Werkbegriffs auf europäischer Ebene*, in *KSzW*, 2014, 35 ss.; A. LATREILLE, *From Idea to Fixation: a View of Protected Works*, in *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, a cura di Derclaye, Edward Elgar, Cheltenham, 2009, 133 ss.; M. LEISTNER, *Der Europäische Werkbegriff*, in *ZGE*, 2013, 4 ss.; ID., *Urheberrecht an der Schnittstelle zwischen Unionsrecht und nationalem Recht Werkbegriff und Recht der öffentlichen Wiedergabe*, in *GRUR*, 2014, 1145 ss.; ID., *Die Methodik des EuGH und die Garantiefunktion der nationalen Gerichte bei der Fortentwicklung des europäischen Urheberrechts*, in *Festschrift für Joachim Bornkamm zum 65. Geburtstag*, a cura di Büsche et al., Beck, München, 2014, 859 ss.; ID., *Copyright at the Interface between EU Law and National Law: Definition of «Work» and «Right of Communication to the Public»*, in *JIPLP*, 2015, 638 ss.; M. LEWINSKI, *Introduction: The Notion of Work under EU Law*, in *GRUR Int.*, 2014, 1098 ss.; T. MARGONI, *The Harmonization*, cit.; A. METZGER, *Der Einfluss des EuGH auf die gegenwärtige Entwicklung des Urheberrechts*, in *GRUR*, 2012, 118 ss.; B. MICHAUX, *L'originalité*, cit.; J. PILA – P. TORREMANS, *European Intellectual Property*, cit., 271 ss.; K.-N. PEIFER, *«Individualität» or Originality?*, cit.; A. QUAEDVLIEG, *The Tripod of Originality and the Concept of Work in Dutch and European Copyright*, in *GRUR Int.*, 2014, 1105 ss.; A. RAHMATIAN, *Originality*, cit.; M. VAN EECHOUD, *Along the Road*, cit.; S. VAN GOMPEL – E. LAVIK, *Quality, Merit, Aesthetics and Purpose: An Inquiry into EU Copyright Law's Eschewal of Other Criteria than Originality*, *Amsterdam Law School Legal Studies Research Papers*, n. 51, 2013; E. ROSATI, *Originality*, cit.; ID., *Closed National Systems of Copyright-Protectable Works are no Longer Compatible with EU law*, in *GRUR Int.*, 2014, 1112 ss.; G. SCHULZE, *Schleichende Harmonisierung des urheberrechtlichen Werkbegriffs? Anmerkung zu EuGH «Infopaq/DDF»*, in *GRUR*, 2009, 1019 ss.; U. SUTHERSANEN, *Copyright and Industrial Objects: Aesthetic Considerations and Policy Discriminations*, *Queen Mary University of London, School of Law Legal Studies Research Papers*, n. 168, 2014; T.-E. SYNODINOU, *The Foundations*, cit.; S. VOUSDEN, *Infopaq and the Europeanisation for Copyright Law*, in *WIPO Journal*, 2010, 197 ss.

(28) Si tratta dei lavori già richiamati di E.-M. KÖNIG, *Der Werkbegriff in Europa*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2015 e E. ROSATI, *Originality, in EU Copyright. Harmonization through Case Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013.

3.1.), dei principali contenuti delle sentenze rilevanti (par. 3.2.), dell'accoglienza che la giurisprudenza Infopaq ha avuto in dottrina (par. 3.3.), per poi concludere con alcune valutazioni personali (par. 3.4.).

3.1. Il quadro normativo. Le direttive comunitarie dei primi anni '90 in materia di software, banche-dati e durata dei diritti (29) offrono, nei considerando e nella parte propriamente dispositiva, la definizione dell'oggetto e delle condizioni di accesso alla tutela, e in particolare fissano il requisito della «originalità».

Essa sussiste, secondo la definizione normativa, quando l'opera è il «risultato della creazione intellettuale dell'autore» (considerando n. 7 e art. 1, co. 3, Direttiva software e considerando n. 16 e art. 6 Direttiva durata) o una «creazione dell'ingegno propria del loro autore» (considerando n. 16 e art. 3, co. 1, Direttiva banche-dati), ovvero nel testo inglese «the author's own intellectual creativity» (AOIC). Sempre per espressa indicazione del legislatore comunitario, la proteggibilità non può poi essere fatta dipendere da criteri ulteriori, in particolare da meriti qualitativi o estetici o dalla considerazione della destinazione utilitaria dell'opera (ibid.). Specificamente per il software e le banche-dati, sono inoltre dettate disposizioni ad hoc per delimitare l'oggetto delle facoltà esclusive, in base alla tradizionale e fondamentale distinzione tra forma espressiva e contenuti utili (artt. 1, co. 2, secondo periodo, e 5, co. 3, Direttiva software e art. 3, co. 2, Direttiva banche-dati). Infine, vi sono direttive di armonizzazione, tra cui la Direttiva InfoSoc, che impiegano il termine «opera» senza definirlo, ma pur sempre per riferirsi all'oggetto su cui insistono le facoltà dell'autore.

Nel diritto internazionale, viene in rilievo, per la nozione di opera protetta, principalmente la CUB. La quale fornisce elementi per una definizione della nozione di opera (con l'enunciato ampio dell'art. 1 «opere letterarie ed artistiche» e l'elenco esemplificativo dell'art. 2); ma fondamentalmente non indica alcun requisito di tutela, se non in negativo, attraverso la precisazione che funzione e merito estetico dell'opera non rilevano, e con la specifica eccezione delle raccolte (art. 2, co. 5). Per queste ultime si richiede difatti che si tratti di «creazioni intellettuali» «per la scelta o la disposizione della materia». In generale è però pacifico che la CUB lascia libertà alle parti aderenti nel definire l'«originalità» ciascuna nell'ambito della propria giurisdizione. Né si è mai dubitato della compatibilità con il diritto convenzionale del criterio britannico dello skill and labour.

Questo essendo il quadro legislativo, si comprende perché fino a pochi anni fa si tendesse ad assumere che l'armonizzazione del diritto d'autore primario operata dal legislatore comunitario fosse un'armonizzazione solo settoriale, limitata a poche categorie di opere non tradizionali e più strettamente legate allo sviluppo tecnologico; e che, in questo peculiare e limitato ambito, i requisiti di protezione fossero stati armonizzati adottando una soluzione di compromesso, a metà strada cioè tra la soglia più elevata propria di alcuni Stati membri (Germania in particolare) e il diverso e in principio più modesto requisito dello skill and labour, proprio dei Paesi di

(29) Quest'ultima in relazione alle fotografie.

common law, Regno Unito in primo luogo (30).

3.2. La giurisprudenza della CGUE (Infopaq et seq.). Ad un certo punto, la Corte di giustizia ha però superato questa lettura, che inizialmente poteva apparire scontata.

In una serie di pronunce, a partire da Infopaq, la Corte ha elaborato, sul presupposto dell'interpretazione autonoma delle nozioni del diritto comunitario, una nozione generale di opera protetta: prima estendendo in via di analogia iuris la formula della «creazione intellettuale dell'autore», presente nelle direttive di settore, ma implicitamente ricavabile secondo la Corte pure dalla Convenzione di Berna (Infopaq (31), par. 32 ss.); e poi variamente precisando questa formula, con la specificazione in particolare che:

(i) la forma degli elementi per i quali si invoca protezione non deve essere «dettata dalla loro funzione tecnica» (BSA (32), 2010, par. 49 ss.);

(ii) più in generale non deve trattarsi di elementi rispetto ai quali non può esercitarsi alcuna «libertà creativa» (FAPL (33), 2011, par. 98 ss.: nella specie, la Corte ha ritenuto non sussistere la necessaria libertà creativa rispetto a incontri sportivi, dove determinanti sarebbero le regole del gioco; in realtà, nell'ambito degli eventi sportivi gli spazi di creatività e fantasia possono essere assai ampi, mentre regole espressive rigide si ritrovano in molti generi artistici; più corretto sarebbe però stato escludere la tutela autoriale in ragione dell'impossibilità di prevedere in modo sufficientemente compiuto il risultato estetico, ossia in ragione della accentuata casualità di tale risultato, e quindi dell'assenza di un'opera anche solo in astratto proteggibile (34));

(iii) occorre l'esercizio da parte dell'autore di «libere scelte creative» (che nel caso delle foto possono riguardare, secondo la Corte, una varietà di elementi, quali le condizioni di luce, l'angolatura, la disposizione del soggetto, ecc.: Painer (35), 2011, par. 89 ss.);

(iv) un «dispiego di attività» (labour) e un «know-how» (skill) anche «significativi» non sono da soli sufficienti ad assicurare l'accesso alla tutela di diritto d'autore, quando non esprimono alcuna «originalità nella scelta e nella disposizione» dei vari elementi (Football Dataco (36), 2012, par. 42, in tema di banche-dati);

(30) V., per tutti, T. MARGONI, *The Harmonization*, cit., 10 ss.

(31) Corte giust., sent. 16 luglio 2009, C-5/08, *Infopaq International A/S ./.* *Danske Dagblades Forening*.

(32) Corte giust., sent. 22 dicembre 2010, C-393/09, *Bezpenostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany ./.* *Ministerstvo kultury*.

(33) Corte giust., sent. 4 ottobre 2011, C-403/08, *Football Association Premier League ./.* *QC Leisure*.

(34) Similmente, nel senso che la Corte avrebbe dovuto fare riferimento, nella soluzione del quesito, non al requisito dell'originalità, ma più correttamente alla nozione di opera, E. DERCLAYE, *Assessing the impact*, cit., 33-35 e J. PILA – P. TORREMANS, *European Intellectual Property*, cit., 282.

(35) Corte giust., sent. 1 dicembre 2011, C-145/10 – *Painer ./.* *Standard VerlagsGmbH*.

(36) Corte giust., sent. 1 marzo 2012, C-604/10, *Football Dataco Ltd ./.* *Yahoo! UK*

(v) rispetto ad elementi di per sé non suscettibili di protezione è nella loro scelta e combinazione che l'autore può esprimere «il proprio spirito creativo in maniera originale», ottenendo un risultato qualificabile come «creazione intellettuale» (SAS (37), 2012, par. 67).

3.3. Le reazioni della dottrina. Specie all'inizio, la Corte è stata criticata per questa sua giurisprudenza, ora per avere asseritamente invaso la sfera di competenza del legislatore (38), ora per avere richiamato le fonti del diritto internazionale convenzionale in modo improprio pur di giungere al risultato voluto (39). Inoltre, sono stati espressi dubbi sull'effettiva portata armonizzatrice del suo intervento.

In breve tempo si è però consolidata in dottrina una *communis opinio* – che a conoscenza di chi scrive non è più stata messa seriamente in discussione – nel senso che la Corte avrebbe armonizzato la nozione di opera protetta e con essa il requisito dell'originalità (40); sicché la questione sarebbe divenuta semmai di stabilire l'esatta portata di quest'armonizzazione ope iudicis e il suo impatto sui diritti nazionali.

In tutto ciò, l'asserito attivismo della Corte (in qualche caso, si è peraltro scambiato per attivismo della Corte quello che in realtà è solo un crescente numero di rinvii per pregiudizialità ex art. 267 TFUE) è stato alla fine accettato come un dato di fatto; sicché le questioni sulle quali oggi ci si interroga su questo versante sono ormai altre, e segnatamente (i) di come la Corte dovrebbe operare a partire dalle fonti comunitarie e internazionali per giungere a risultati accettabili anche dal punto di vista del metodo (41), e inoltre (ii) di come il rinvio pregiudiziale dei giudici na-

Ltd.

(37) Corte giust., sent. 2 maggio 2012, C-406/10, *SAS Institute Inc. ./ World Programming Ltd.*

(38) Tra gli altri: M. VAN EECHOU, *Along the Road*, cit., 74; L. BENTLY, *The Return*, cit., 39; T. HÖPPNER, *Case Comment*, cit., 332; J. GRIFFITHS, *Dematerialization*, cit., 14; M. LEWINSKI, *Introduction*, cit., 1099; A. RAHMATIAN, *Originality*, cit., 10; G. SCHULZE, *Schleichende Harmonisierung*, cit., 1021; S. VOUSDEN, *Infopaq*, cit., 200.

(39) Si vedano M. VAN EECHOU, *Along the Road*, cit., 74-75; E.-M. KÖNIG, *Der Werkbegriff*, cit., 35-36; M. LEISTNER, *Die Methodik*, cit., 862; V. RODER, *Die Methodik des EuGH im Urheberrecht. Die autonome Auslegung des Gerichtshof der Europäischen Union im Spannungsverhältnis zum nationalen Recht*, Mohr Siebek, Tübingen, 2016, 182 ss.; A. RAHMATIAN, *Originality*, cit., 12; G. SCHULZE, *Schleichende Harmonisierung*, cit., 1020; S. VOUSDEN, *Infopaq*, cit., 200.

(40) M. BERTANI, *Diritto d'autore*, cit., 124 ss.; E. DERCLAYE, *Assessing the impact*, cit., 13 ss. e 25 ss.; M. VAN EECHOU, *Along the Road*, cit., 70; O. FISCHER, *Perspektiven*, cit., 269; J. GRIFFITHS, *Dematerialization*, cit., 17; C. HANDIG, *Was erfordert*, cit., 10; T. MARGONI, *The Harmonization*, cit., 8, 13-14; M. LEISTNER, *Der Europäische Werkbegriff*, cit., 7; ID., *Die Methodik*, cit., 859; K.-N. PEIFER, «*Individualität*», cit., 1100; J. PILA – P. TORREMANS, *European Intellectual Property*, cit., 271 ss.; A. QUAEDVLIEG, *The Tripod*, cit., 1105; E. ROSATI, *Originality*, cit., 102 ss.; T.-E. SYNODINOU, *The Foundations*, cit.; S. VOUSDEN, *Infopaq*, cit., 210.

(41) M. LEISTNER, *Die Methodik*, cit., 862.

Al tema è interamente dedicata l'ampia monografia, del 2016, di V. RODER, *Die Methodik*, cit., nella quale l'a. offre una dettagliata ricognizione del modo di operare della Corte di giustizia nella cd. interpretazione autonoma delle nozioni legislative contenute in direttive di

zionali possa contribuire su questi profili ad una efficace armonizzazione del diritto d'autore (42).

3.4. Bilancio: una prima parziale armonizzazione del requisito dell'originalità.

A) In realtà, la Corte di giustizia si è limitata, in *Infopaq* e nelle sentenze successive, a risolvere le questioni pregiudiziali ad essa sottoposte; e lo ha fatto in modo plausibile, nel metodo e nei risultati.

Le critiche espresse da più di un autore in punto di competenza e di metodo sembrano dovute almeno in parte ad un errore di prospettiva, e segnatamente ad una sopravvalutazione (tipica dei giuristi teorici) della effettiva portata armonizzatrice dei dicta della Corte, oltre le questioni effettivamente decise, complice anche un'esegesi di questi dicta quasi si trattasse di veri e propri testi legislativi.

Nel caso *Infopaq*, in particolare, la Corte era pressoché obbligata a definire una nozione comunitaria di opera protetta, e ha costruito questa definizione su di una plausibile analogia iuris (43).

Il ruolo svolto in questo contesto dal richiamo alle disposizioni della CUB (richiamo da molti criticato sotto vari aspetti) va anch'esso correttamente inteso: anche prescindendo dalla tesi di recente prospettata (44) della efficacia diretta delle previsioni sostanziali della CUB nei rapporti interprivati all'interno dell'UE, è pacificamente rimessa alle parti aderenti la determinazione del grado e in certa misura anche del tipo di originalità necessari per beneficiare della tutela del diritto d'autore; sicché l'indicazione desumibile dalla CUB, per cui la tutela autoriale riguarda solo «creazioni intellettuali dell'autore», solo in parte si copre – al di là dell'assonanza delle formule verbali utilizzate – con lo standard comunitario dell'AOIC, il quale definisce invece uno standard di originalità uniforme e vincolante per tutti gli Stati

armonizzazione e, in particolare, nelle direttive in materia di diritto d'autore. Pur nella ricchezza di temi indagati, e pur in presenza di molte notazioni di metodo interessanti e utili, l'impressione che a tratti se ne riceve è tuttavia di una superfetazione, non più di tanto idonea a fornire indicazioni utili per comprendere le decisioni della Corte o per indirizzarne l'attività (si v. p.e. la parte relativa al valore del precedente nella giurisprudenza della Corte di giustizia, riassuntivamente a p. 232; oppure le riflessioni dedicate alla questione dell'ambito di applicazione della cd. interpretazione autonoma del diritto comunitario, p. 279 ss.).

(42) M. VAN EECHOU, *Along the Road*, cit., 75 ss.; M. LEISTNER, *Die Methodik*, cit., 866 ss.

(43) Similmente, A. METZGER, *Der Einfluss*, cit., 121. Nel senso che la soluzione seguita dalla Corte in *Infopaq* sarebbe sì plausibile, ma non sarebbe stata necessitata, M. LEISTNER, *Der Europäische Werkbegriff*, cit., 6-7.

(44) La tesi – invero condivisibile – è sostenuta in Italia, con ricchezza di argomenti (anche storici, oltre che sistematici e funzionali), da L.C. UBERTAZZI, *La disciplina UE dei diritti morali d'autore*, relazione al XXX Incontro AIDA 2016 (letto per cortesia dell'autore).

Nella giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di diritto d'autore è ad ogni modo divenuto normale, in sede di interpretazione delle direttive comunitarie, richiamarsi alle fonti internazionali, tra cui la CUB, e all'occorrenza pronunciarsi sulla loro interpretazione (si veda come più recente Corte giust., sent. 20 ottobre 2016, C-169/15, *Montis Design BV. / Goossens Meubelen BV*, spec. par. 40, sull'obbligo di interpretare le direttive comunitarie in termini conformi alla CUB, e ciò in virtù del rinvio alla CUB operato dall'art. 9, par. 1, TRIPS).

membri.

B) L'armonizzazione fin qui operata dalla Corte di giustizia appare ad ogni modo ancora parziale (perché limitata ad alcuni aspetti soltanto della nozione di opera e del requisito dell'originalità) e comunque connotata da un elevato grado di astrazione (tranne per le foto e, in qualche misura, per le banche-dati e i programmi per elaboratore). Ciò in un duplice senso: (i) l'AOIC è all'evidenza uno standard aperto, suscettibile di essere ulteriormente precisato (45), in generale e in relazione alle singole categorie di opere; (ii) l'adozione di questa formula è il risultato di un'operazione di interpretazione sistematica, fondata sul dato normativo comunitario e internazionale, ma prescinde dalla considerazione dei criteri che caratterizzano il diritto vivente degli Stati membri (46).

L'innovazione più rilevante rispetto allo status quo, se non altro in ragione dei suoi potenziali sviluppi futuri, è nell'aver stabilito la Corte di giustizia, attraverso la generalizzazione dello standard dell'AOIC, che il requisito dell'originalità deve essere il medesimo per tutte le categorie di opere e in tutti gli Stati membri (in altri termini, nell'aver dato vita ad un «contenitore» comunitario, utile per lo sviluppo consapevole e mirato di un diritto vivente realmente armonizzato); e, quanto ai contenuti, nell'aver stabilito che questa nozione unitaria di originalità non si può ridurre semplicemente all'impegno e alle conoscenze profuse nella realizzazione dell'opera, se questi fattori non si traducono in relazione alla forma espressiva in libere scelte creative, i.e. non si esercitano su elementi arbitrari (47).

C) Un'importante questione che la Corte di giustizia si direbbe avere lasciato almeno in parte aperta è quella del grado di originalità richiesto (48). Ciò non significa però che sul punto gli Stati membri restino liberi di continuare a praticare o di adottare ex novo soluzioni differenziate. La nozione resta unica, e quel che si richiede è al contrario uno sforzo per mantenere uniforme l'ulteriore elaborazione della nozione a livello di diritto vivente. Vero è semmai che rimangono ampi margini per la dottrina e per la giurisprudenza nell'ulteriormente precisare il requisito, anche in relazione alle singole categorie di opere (come è finora avvenuto per le foto e, in qualche misura, per le banche-dati, il software e gli estratti di testi e in particolare di articoli giornalistici), e nell'elaborare test e cataloghi di indizi (49).

(45) M. BERTANI, *Diritto d'autore*, cit., 125 ss.; J. GRIFFITHS, *Dematerialization*, cit., 21-22; E.-M. KÖNIG, *Der Werkbegriff*, cit., spec. 39 e 389; M. LEISTNER, *Der Europäische Werkbegriff*, cit., 18 e *passim*; M. LEWINSKI, *The Notion of Work*, cit., 1100; A. METZGER, *Der Einfluss*, cit., 121; K.-N. PEIFER, «*Individualität*», cit., 1104; A. RAHMATIAN, *Originality*, cit., 23.

(46) E.-M. KÖNIG, *Der Werkbegriff*, cit., spec. 385.

(47) Sull'arbitrarietà pone l'accento A. QUAEVLIEG, *The Tripod*, cit., 1106.

(48) M. BERTANI, *Diritto d'autore*, cit., 128 ss.; C. HANDIG, *The Copyright*, cit., 672 e 684; A. METZGER, *Der Einfluss*, cit., 121; K.-N. PEIFER, «*Individualität*», cit., 1104. Sul punto v. pure *infra* par. 6.3.

(49) Sull'accertamento dell'originalità tramite indizi piace qui segnalare lo scritto, ancora attuale, di G. SCHULZE, *Werturteil und Objektivität im Urheberrecht - Die Feststellung der urheberrechtlichen Schutzfähigkeit am Beispiel der «kleinen Münze»*, in *GRUR*, 1984, 400 ss. La letteratura europea in argomento si presenta ad ogni modo piuttosto ricca.

D) Non sembra poi da condividere la tesi, avanzata da più parti in dottrina, che la giurisprudenza della Corte di giustizia precluderebbe ogni precisazione, all'interno dello standard generale AOIC, in relazione a singole categorie di opere (50); e addirittura avrebbe comportato, al più tardi con la sentenza *Flos* (2011) (51), l'abrogazione implicita dell'art. 17 dir. 98/71/CE, rendendo così incompatibile con il diritto comunitario la previsione, che si rinviene in alcuni diritti nazionali, di speciali requisiti di tutela per il design, quali il «valore artistico» di cui all'art. 2, n. 10, l.aut. o la vecchia *Gestaltungshöhe* del diritto vivente tedesco (52).

Gli enunciati giurisprudenziali richiamati a supporto di questa tesi non solo non affrontano il problema *ex professo*, ma a ben vedere neppure sembrano dire quello che invece ritengono di leggerci alcuni autori, in quella che è una chiara sopravvalutazione delle intenzioni del giudice e del peso di questi enunciati nell'economia della decisione (53).

D'altra parte, la precisazione del requisito dell'originalità in funzione delle diverse categorie di opere appare in certa misura inevitabile (54), come del resto emerge anche dalla casistica giurisprudenziale (55). Ciò è nella natura delle cose (al

(50) E. DERCLAYE, *Assessing the Impact*, cit., 37; J. GRIFFITHS, *Dematerialization*, cit., 19; C. HANDIG, *Was erfordert*, cit., 12; se ben comprendiamo, T.-E. SYNODINOU, *The Foundations*, cit., 99; e tendenzialmente pure E. ROSATI, *Originality*, cit., 148 ss., 154-155 ed E.-M. KÖNIG, *Der Werkbegriff*, cit., 37.

(51) Corte giust., sent. 27 gennaio 2011, C-168/09, *Flos S.p.a. / Semeraro Casa e Famiglia S.p.a.*, par. 34.

(52) Si vedano, tra gli altri, C. HANDIG, *Was erfordert*, cit., 13; K.-N. PEIFER, «*Individualität*», cit., 1104; U. SUTHERSANEN, *Copyright and Industrial Objects*, cit., 16 ss. In termini problematici, M. VAN EECHOU, *Along the Road*, cit., 69, T. MARGONI, *The Harmonization*, cit., 16 ss. e E. DERCLAYE, *Assessing the Impact*, cit., 49 (questi ultimi assumendo che la Corte di giustizia avrebbe reso obbligatorio il cumulo pieno per il design non registrato). Fortemente critico L. BENTLY, *The Return of Industrial Copyright* (ma sempre sul presupposto che la sentenza della Corte di giustizia in *Flos* renderebbe più facile, anche in una ipotetica lettura restrittiva, l'accesso del design alla tutela autoriale). Critico infine pure M. LEISTNER, *Die Methodik*, cit., 862-863 e ID., *Der Europäische Werkbegriff*, cit., 35 ss. (secondo il quale, attesa l'ambiguità del diritto vivente comunitario, la questione dovrebbe formare oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia). Sul tema si v. più diffusamente *infra* par. 5.

(53) La tesi qui criticata si fonda ora sulla constatazione che la Corte di giustizia ha introdotto in via d'interpretazione una nozione di opera protetta non settoriale e quindi valevole, tendenzialmente, per tutte le categorie di opere (nella sua genericità l'argomento può tuttavia valere solo in prima approssimazione), ora sull'affermazione, contenuta nella sentenza della Corte in *Painer* (par. 92 ss.), che i ritratti fotografici sono anch'essi in astratto proteggibili, posto che il fotografo dispone pure in questa particolare ipotesi di margini più o meno ampi per esercitare scelte creative (tale affermazione di principio, in realtà, non esclude una differenziazione dell'AOIC nei termini precisati *infra* nel testo).

Al di là di ciò, si deve constatare che in realtà l'esatta portata di questa tesi, per come la si trova enunciata in dottrina, non è neppure chiara (tranne – s'intende – per chi assume che la giurisprudenza comunitaria imporrebbe addirittura l'abbandono dei requisiti di tutela più rigorosi previsti nel diritto di alcuni Stati membri per il design).

(54) M. BERTANI, *Diritto d'autore*, cit., 131-132; R. CASAS VALLÉS, *The Requirement*, cit., 131; B. MICHAUX, *L'originalité*, cit., 484.

(55) Si veda in proposito lo studio di E.-M. KÖNIG, *Der Werkbegriff*, cit., nel quale con-

riguardo si dice anche che la precisazione e l'accertamento dell'originalità sono necessariamente fact-related (56)); e può inoltre rispondere ad esigenze sistematiche e funzionali.

L'esercizio di libere scelte creative, infatti, si manifesta rispetto a elementi differenti e in modi differenti, secondo che si tratti di una foto, di un software piuttosto che di un dipinto o di un romanzo: in un dipinto (anche a soggetto assegnato: si pensi p.e. ad un'immagine sacra) la libertà di scelta in relazione alla forma espressiva è tipicamente più ampia che, p.e., nella realizzazione di una banca-dati di decisioni giurisprudenziali; inoltre, nell'uno è più facile che si riscontri davvero l'impronta di un certo autore, nell'altra questo è quasi impossibile. A ciò si possono aggiungere, come detto, esigenze di coordinamento sistematico tra discipline differenti e comunque esigenze funzionali specifiche al settore di volta in volta considerato (come nel caso del design (57)).

Di qui anche la non pertinenza del richiamo al principio generale di non discriminazione e l'erroneità altresì del richiamo ad un supposto principio di parità di trattamento tra categorie di opere (58).

E) Resta in ogni caso al di fuori dell'ambito dell'armonizzazione realizzata (e allo stato realizzabile) dalla Corte di giustizia il tema della fixation, requisito proprio della tradizione anglo-americana (59). La CUB lascia difatti agli Stati aderenti libertà in merito (art. 2, co. 2), mentre le direttive comunitarie non se ne occupano. Alla luce della giurisprudenza comunitaria sulla nozione di opera protetta, il requisito tende ormai a presentarsi come un'anomalia nel sistema (60). Ma la sua eventuale rimozione rimarrebbe affidata al legislatore comunitario (ovvero agli Stati membri interessati, in via autonoma) (61).

F) Neppure è stata finora affrontata dalla Corte di giustizia, per lo meno non ex professo, la questione della compatibilità con il diritto comunitario della tecnica legislativa, propria della tradizione anglo-americana, consistente nell'elencare le categorie di opere proteggibili in un catalogo chiuso con annesse definizioni. In questo

vincentemente si evidenzia che una differenziazione per categorie di opere è riscontrabile in tutte e tre le esperienze nazionali considerate, Francia, Gran Bretagna e Germania.

(56) Si v. per tutti G.W.G. KARNELL, *European Originality*, cit., 209.

(57) Sul punto sia consentito rinviare a PH. FABBIO, *Contro una tutela autoriale «facile» del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – «Geburtsstagszug» e brevi note sul diritto italiano vigente)*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, I, 45 ss., 51 ss.

(58) Ma in senso esattamente opposto si v. p.e. U. SUTHERSANEN, *Copyright and Industrial Objects*, cit., che affronta la questione della tutela autoriale del *design* sotto la generica suggestione di una supposta necessità di non discriminare tra categorie di opere, e in particolare di non discriminare sulla base di giudizi relativi al valore della creazione; con l'idea, in aggiunta, che nel senso comune il design sarebbe arte e come tale meriterebbe la medesima protezione giuridica riservata alle manifestazioni dell'arte pura.

(59) Dubitativo M. LEISTNER, *Der Europäische Werkbegriff*, cit., 27-28, probabilmente sopravvalutando la portata di un enunciato (in realtà generico) contenuto nella sentenza della Corte di giustizia in *Infopaq*.

(60) T. APLIN, *Subject Matter*, cit., 76; J. GRIFFITHS, *Dematerialization*, cit., 22-23.

(61) Sul tema v. anche *infra* par. 6.

modo si facilita all'apparenza il lavoro del giudice; e comunque lo si aiuta nell'arginare tendenze espansionistiche, in assenza di una precisa volontà del legislatore (62). Per quanto poi si lasci ipotizzare, ed in effetti si riscontri nella giurisprudenza, una certa flessibilità nell'intendere le definizioni legislative (63).

È possibile che i tempi siano maturi per considerare ormai superata, anche de iure condito, questa peculiarità di alcuni Stati membri (Cipro, Gran Bretagna, Irlanda e Malta). La nozione comunitaria di opera protetta, infatti, non distingue tra categorie né tra tutto e parte, ma s'incentra piuttosto sulla sussistenza o meno dell'originalità (64). Inoltre, la stessa CUB nell'art. 2, all'elencazione di ambiti genericamente individuati (letteratura, arte e scienza), affianca un elenco da considerarsi meramente esemplificativo (65). Infine, da un punto di vista funzionale, la tecnica dell'elenco chiuso può risultare problematica, dando luogo (seppure solo occasionalmente) a decisioni che non tengono conto dell'evoluzione della realtà socio-economica o semplicemente contrarie al buon senso.

D'altra parte, un certo self-restraint della giurisprudenza si riscontra anche in presenza di elenchi legislativi aventi natura esemplificativa, poiché di fronte ad un nuovo tipo di creazione (format televisivo, profumo, installazione di arte contemporanea ecc.) ci si chiederà comunque se questo possa già farsi rientrare in una delle categorie nominate, o se ricorrano per lo meno i presupposti per un'analogia legis (66).

Consegue da ciò pure che, rispetto a ordinamenti nazionali (p.e. Italia e Austria) in cui ci si continua ad interrogare, magari anche solo occasionalmente, sul carattere esemplificativo o meno degli elenchi legislativi, risulta confermata (se mai ve ne fosse stato bisogno) la soluzione affermativa, più liberale (67).

(62) T. APLIN, *Subject Matter*, cit., 68; J. GRIFFITHS, *Dematerialization*, cit., 1.

(63) T. APLIN, *Subject Matter*, cit., 71.

(64) In questo senso si vedano, tra gli altri, M. VAN EECHOU, *Along the Road*, cit., 71; J. GRIFFITHS, *Dematerialization*, cit.; M. LEISTNER, *Der Europäische Werkbegriff*, cit., 11 ss.; K.-N. PEIFER, «*Individualität*», cit., 1104; E. ROSATI, *Originality*, cit., 123, 200 ss.; ID., *Closed national systems*, cit., 114; T.-E. SYNODINOU, *The Foundations*, cit., 108. Dubitativamente, E. DERCLAYE, *Assessing the Impact*, cit., 61-63.

(65) L'argomento viene addotto, tra gli altri, da M. BERTANI, *Diritto d'autore*, cit., 120-121; T.-E. SYNODINOU, *The Foundations*, cit., 108.

(66) Si vedano, per tutti, P. GOLDSTEIN – B. HUGENHOLZ, *International Copyright: Principles, Law, and Practice*, 3° ed., OUP, Oxford – New York, 2013, 198.

(67) Per un esempio tratto dalla casistica italiana, si v. Trib. Catania, ord. 17 giugno 2000, e Trib. Catania, ord. 28 luglio 2000, in *Riv. dir. comm.*, 2002, II, 37 ss., che ha negato la proteggibilità in astratto dei progetti di arredamento d'interni, argomentando che questo tipo di creazioni non rientrerebbe in alcuna delle categorie elencate all'art. 2 l.a., e in particolare non si qualificerebbe come opera dell'architettura ai sensi dell'art. 2, n. 5, l.a. Per una critica di tali decisioni sia consentito rinviare alla mia nota di commento PH. FABBIO, *La tutela autoriale del progetto di arredamento o di architettura d'interni*, *ibid.*, 43 ss. Nel senso della tutelabilità come opere dell'architettura degli allestimenti di interni (nella specie, di una catena di profumerie), v. ora Trib. Milano, sent. 13 ottobre 2015, n. 11416, ined. A livello di giurisprudenza di legittimità, il carattere meramente esemplificativo del catalogo legislativo sembrerebbe ad ogni modo pacifico, e si trova di recente ribadito, seppure in *obiter dictum*, da Cass., sent.

4. Diversi sono i contributi, nella letteratura europea, che si occupano di valutare le possibili implicazioni e l'effettivo impatto della giurisprudenza Infopaq sul diritto vivente degli Stati membri (68).

Le conseguenze più immediate ed evidenti si possono dare, e si stanno in effetti registrando, per il diritto britannico e quindi più in generale per gli ordinamenti ascrivibili alla tradizione del copyright (69). In particolare, la standard comunitario dell'AOIC comporta in questi Paesi il superamento del tradizionale criterio dello skill and labour e, di conseguenza, un innalzamento della soglia di accesso alla tutela; mentre la nozione di opera ricostruibile a partire dalla giurisprudenza comunitaria renderebbe superata la tecnica del numero chiuso.

In altri Paesi lo standard dell'AOIC potrebbe a tratti comportare un abbassamento della soglia di accesso alla tutela. In Germania, in particolare, esso renderebbe definitivamente superato il requisito della Gestaltungshöhe (che corrisponde, in sostanza, ad un di più di originalità rispetto al normale divenire del settore), requisito richiesto più che altro in passato, oggi meno, per le opere utili (70). In generale per gli ordinamenti ascrivibili alla tradizione di droit d'auteur l'impatto dovrebbe essere più limitato, ed è anzi piuttosto frequente l'affermazione che criteri e test del proprio diritto nazionale sarebbero sostanzialmente allineati con lo standard comunitario (71).

A livello di giurisprudenza degli Stati membri, si direbbe che la consapevolezza circa l'esistenza e la rilevanza della giurisprudenza Infopaq sia tutto sommato ancora limitata. In alcune decisioni, tra cui qualche rara decisione di corte superiore, la questione viene affrontata ex professo, e il risultato varia: ora si conclude per la conformità con il diritto comunitario, ora invece (di rado e quasi solo nelle sentenze dei giudici inglesi) si riconosce la necessità di adeguamenti nel diritto nazionale. Ma in molte altre decisioni la giurisprudenza Infopaq viene apparentemente ignorata, per quanto poi sia difficile riconoscere nei risultati pratici deviazioni sostanziali dallo standard comunitario. È questo probabilmente anche il caso dell'Italia (72).

13 novembre 2015, n. 23292, in *Foro it.*, 2016, I, c. 562 ss.

Per il diritto austriaco si vedano i riferimenti in C. HANDIG, *The Copyright*, cit., 674.

(68) Oltre all'accurata analisi comparata di E.-M. KÖNIG, *Der Werkbegriff*, cit., si segnalano tra gli altri: per il diritto britannico, T. APLIN, *Subject Matter*, cit., L. BENTLY, *The Return*, cit., E. DERCLAYE, *Assessing the impact*, cit., J. GRIFFITHS, *Dematerialization*, cit., A. RAHMATIAN, *Originality*, cit., E. ROSATI, *Originality*, cit.; per il diritto italiano, M. BERTANI, *Diritto d'autore*, cit., 124 ss.; per il diritto olandese, A. QUAEDVLIEG, *The Tripod*, cit.; per il diritto tedesco, M. LEISTNER, *Der Europäische Werkbegriff*, cit. e K.-N. PEIFER, «*Individualität*», cit.

(69) Per tutti, diffusamente, E.-M. KÖNIG, *Der Werkbegriff*, cit., 169 ss. (ed ivi rife. ult.).

(70) Si v., per tutti, M. LEISTNER, *Der Europäische Werkbegriff*, cit., 30 ss.

(71) Si vedano, tra gli altri, K.-N. PEIFER, «*Individualität*», cit., 1104, oppure A. QUAEDVLIEG, *The Tripod*, cit., 1105 (ed ivi rife. ult.). Ma in senso dubitativo p.e. A. RAHMATIAN, *Originality*, cit., 27. Per una valutazione più approfondita e differenziata, E.-M. KÖNIG, *Der Werkbegriff*, cit., spec. 257-258 e 351-352. Sostanzialmente conforme al diritto comunitario si direbbe l'orientamento prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza italiane: P. GALLI, *ad artt. 1-5 l.aut.*, cit., 1467 s.

(72) Si v., nella giurisprudenza di legittimità più recente, Cass., sent. 13 novembre 2015,

Tutto ciò può essere allora indicativo di un'ampia convergenza pratica tra Stati membri al di là degli scopi e dei criteri dichiarati, ma anche di un eccessivo peso dei rispettivi retaggi nazionali. L'apparente facilità con quale si perviene talvolta alla conclusione che il proprio diritto nazionale sarebbe sostanzialmente in linea con il diritto comunitario suggerisce poi che potrebbe essere opportuno abbandonare formule verbali, concettualizzazioni e test utilizzati fino ad oggi, per cercare di sostituirli in modo consapevole e mirato con lo standard dell'AOIC. In questo un ruolo importante compete evidentemente alla dottrina. Ma utile sarebbe pure un intervento del legislatore comunitario (73).

5. Un approfondimento dedicato s'impone con riguardo all'armonizzazione dei requisiti di tutela delle opere di design.

Un paradosso dell'attuale disciplina europea del design è nella coesistenza di regimi nazionali anche drasticamente differenti quando si tratta della tutela di diritto d'autore. Tutela la quale viene di fatto a riguardare, in questo campo, proprio i settori industriali e le creazioni sui quali si appuntano i maggiori interessi economici, e dove più intense sono perciò le interferenze con il funzionamento del mercato unico.

L'art. 17 dir. 98/71/CE ha sancito – come è noto – il principio del cumulo, costringendo Stati membri quali l'Italia o l'Irlanda ad eliminare condizioni di accesso alla tutela che valevano ad escludere in assoluto dall'ambito del diritto d'autore nel caso italiano il design tridimensionale, nel caso irlandese il design prodotto in serie; ma al tempo stesso riconosce ai legislatori nazionali discrezionalità nel fissare la soglia di accesso e l'estensione della protezione.

Di qui soluzioni molto variegate, a livello legislativo e di diritto pretorio, dal tradizionale cumulo pieno francese (principio cd. dell'unité de l'art) all'opzione italiana di restringere l'accesso alla tutela autoriale al design di più alto livello (secondo l'interpretazione del «valore artistico» ex art. 2, n. 10, l.aut. accolta ormai anche dalla Corte di cassazione (74)), passando per l'approccio ora seguito nella giurisprudenza tedesca, consistente nel concentrare l'esame dell'originalità sulla verifica del carattere più o meno funzionale degli elementi per i quali s'invoca la protezione

n. 23292, cit., che ripete la massima ormai tralatizia secondo cui la nozione di carattere creativo di cui all'art. 1 l.a. «*non coincide con quella di creazione, originalità o novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia*». Similmente, tra le altre, Cass., sent. 15 giugno 2015, n. 12314, in *AIDA*, 2015, 1068; Cass., sent. 28 novembre 2011, n. 25173, in *AIDA*, 2012, 794; Cass. sent. 12 marzo 2004, n. 5089, in *AIDA*, 2005, 423 ss.

(73) V. *infra* par. 6.

(74) Cass., sent. 29 ottobre 2015, n. 22118 e Cass., sent. 13 novembre 2015, n. 23292, cit., in *Foro it.*, 2016, I, c. 562 ss.

(75), o ancora quello del legislatore polacco (di epoca anteriore rispetto alla Direttiva design e di dubbia compatibilità con il diritto comunitario), per cui il cumulo sostanzialmente cessa con la scadenza del design registrato, nel senso che le principali facoltà patrimoniali conferite dal diritto d'autore non possono più essere esercitate una volta che la registrazione come disegno o modello sia venuta a scadenza (76).

Nei contenziosi in materia (inclusi i contenziosi amministrativi davanti all'ex UAMI, oggi EUIPO, relativi alla registrazione di disegni e modelli asseritamente in violazione del diritto d'autore altrui), l'ostacolo che ne deriva per il buon funzionamento del mercato si lascia toccare con mano.

Di qui l'urgenza di un ulteriore intervento di armonizzazione, questa volta piena. Ma la soluzione dovrebbe andare nella direzione italiana (o di quella che fino a poco tempo fa era l'analoga impostazione tedesca), limitando la protezione autoriale al design di particolare pregio, che si distacca in modo significativo dal normale divenire del settore al punto «da fare storia», ossia – come si legge in una recente sentenza del Tribunale di Venezia (2015) – tale da «costituire un punto di riferimento nel panorama culturale del design» (77). In questo senso militano ragioni di ordine sistematico (precisamente, di coordinamento con la tutela ad hoc del disegno o modello, registrato e non) e soprattutto ragioni di ordine funzionale, finora poco indagate, che si legano alle dinamiche proprie dell'innovazione imprenditoriale e dell'evoluzione del gusto in questo campo (78).

Senonché, più di un autore ha inteso la giurisprudenza Infopaq della Corte di giustizia come preclusiva di qualsiasi differenziazione tra categorie di opere in rela-

(75) Il nuovo indirizzo è stato inaugurato dalla nota BGH, sent. 13 novembre 2013, I/ZR 143/12, «Geburtstagszug», pubblicata tra l'altro in *GRUR*, 2014, 175 ss.

Nelle prime decisioni di merito che sono seguite, l'accesso alla tutela autoriale è stato per lo più negato, in concreto, in ragione del carattere funzionale del design di volta in volta valutato e quindi – questo il ragionamento seguito – dei limitati margini a disposizione del designer per esprimere la propria «creatività artistica». Cfr. OLG Schleswig, sent. 11 settembre 2014 – 6 U 74/10, «Geburtstagszug Ib», in *GRUR-Prax*, 2014, 483 ss., con nota di D. THUM, *Anm. Zu OLG Schleswig: Keine Nachvergütung für Geburtstagszug und Geburtstagskarawane*, e OLG Nürnberg, sent. 20 maggio 2014, 3 U 1874/13, «Kicker-Stecktablette», in *GRUR*, 2014, 1199 ss.

La tutela autoriale è stata invece riconosciuta nel caso di un'urna cineraria recante la rappresentazione a colori di un cervo sullo sfondo di un paesaggio naturale, OLG Köln, sent. 20 febbraio 2015, 6 U 131/14, «Airbrush-Urnen», in *GRUR-RR*, 2015, 275 ss., non riscontrandosi nella specie restrizioni significative alle possibilità di espressione artistica del designer.

In pratica, il nuovo indirizzo della giurisprudenza tedesca, soprattutto per come si viene manifestando nelle decisioni delle corti inferiori, sembrerebbe portare a risultati che ricordano da vicino certe applicazioni, nel diritto vivente italiano, dell'abrogato criterio della scindibilità.

(76) A. TISCHNER, *Focus on the Polish Regulation of Copyright and Design Overlap After the Judgment of the Court of Justice in Case 168/09 (Flos v Semeraro)*, in *IIC*, 2012, 202 ss.

(77) Trib. Venezia, sent. 13 febbraio-13 aprile 2015, n. 1267, in *Riv. dir. ind.*, 2016, II, 48 ss., con mia nota di commento *Che cos'è arte? Una sentenza del Tribunale di Venezia sul «valore artistico» delle opere di design e sul giudizio dell'esperto*, 62 ss.

(78) A questo proposito sia consentito rinviare alle tesi e agli argomenti che ho cercato di esporre in PH. FABBIO, *Contro una tutela autoriale*, cit., 51 ss. e *Che cos'è arte?*, cit.

zione al requisito dell'originalità e più in generale alle condizioni di accesso alla tutela, e ciò nonostante l'univoca previsione dell'art. 17 della Direttiva design. E per alcuni la pronuncia resa dalla Corte in *Flos* (2011) avrebbe definitivamente avallato questa interpretazione, implicitamente abrogando la facoltà che l'art. 17 attribuisce ai legislatori nazionali, di discrezionalmente determinare le condizioni di accesso del design alla tutela autoriale (79).

In realtà, nella sentenza *Flos* si afferma soltanto che, in principio, il design non registrato potrebbe («non si può escludere che») essere protetto alla stregua della Direttiva InfoSoc, «se ricorrono le condizioni per la sua applicazione» (par. 34). L'enunciato, in effetti, è ambiguo. Sarebbe tuttavia assurdo pensare che il giudice abbia così voluto significare che il design registrato accede alla tutela autoriale solo se soddisfa le condizioni stabilite dal legislatore nazionale (nel diritto italiano, il requisito del «valore artistico» ex art. 2, n. 10, l. aut.), mentre il design non registrato potrebbe accedere alla tutela di diritto d'autore anche se soddisfa solo il meno severo test dell'originalità comunitaria AOIC. Né d'altra parte la sentenza contiene enunciati univoci nel senso della tesi criticata. Anzi, per il resto la Corte fa sempre riferimento alla disciplina di diritto d'autore nazionale e agli speciali requisiti di protezione eventualmente stabiliti per la tutela autoriale del design dal legislatore nazionale. Infine, la tesi criticata si fonda pur sempre su quello che si direbbe essere un semplice obiter dictum, non immediatamente rilevante per la soluzione del quesito sottoposto alla Corte (80).

Significativamente, del resto, il Bundesgerichtshof tedesco, nel revirement che ha di recente portato in materia di design all'abbandono del vecchio requisito della Gestaltungshöhe (*Geburtstagszug*, 2013) (81), ha ritenuto di precisare che il cambio di giurisprudenza non era in alcun modo reso necessario dal diritto comunitario, e in particolare non era imposto dalla nozione comunitaria di opera protetta né dallo standard comunitario AOIC, attesa l'univoca previsione dell'art. 17 dir. 98/71/CE (82).

Altrettanto significativamente, il Bundesverfassungsgericht tedesco aveva in precedenza escluso (*Laufendes Auge*, 2005 (83)) che la previsione per il design di

(79) V. sopra nt. 52.

(80) Similmente, D. SARTI, *La tutela d'autore del design fra disciplina ordinaria e diritto intertemporale*, in *AIDA*, 2012, 399 ss., 405-406.

(81) BGH, sent. 13 novembre 2013, I/ZR 143/12, «*Geburtstagszug*», cit.

(82) Assume erroneamente che il *Bundesgerichtshof* avrebbe mutato la sua giurisprudenza per dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia in *Flos*, U. SUTHERSANEN, *Copyright and Industrial Objects*, cit., 18.

(83) BVerfG, 26 gennaio 2005, 1 BvR 1571/02, «*Laufendes Auge*», pubblicata tra l'altro in *GRUR*, 2005, 410 ss. In particolare, la Corte ha escluso una violazione del principio di uguaglianza in relazione alla possibilità di sfruttamento economico dell'opera di design, posto che il designer può sempre lavorare su commissione e dietro compenso, come anche richiedere per la propria creazione una registrazione come disegno o modello, sempre che non reputi sufficiente la tutela legale assicurata al modello non registrato. La Corte ha inoltre escluso una violazione del principio di uguaglianza, reputando giustificato un diverso trattamento delle opere di design per via dell'esistenza della tutela dedicata del disegno e modello e, quindi, per

uno speciale requisito di tutela, più severo di quello valevole per la generalità delle opere protette dal diritto d'autore, possa dare luogo ad una disparità di trattamento costituzionalmente illegittima (e, similmente in Italia, un'ordinanza del Tribunale di Bologna del 2009 (84), in relazione al requisito del «valore artistico» di cui all'art. 2, n. 10, l. aut.).

In conclusione, l'interpretazione che alcuni autori hanno ritenuto di dare sul punto della sentenza Flos è forse un ulteriore esempio di sopravvalutazione dei dicta della Corte di giustizia, in una materia che si presenta in effetti sfuggente. Resta ferma, tuttavia, la necessità di un intervento del legislatore comunitario, di armonizzazione piena dei requisiti di tutela del design, preferibilmente – ad avviso di chi scrive – con la previsione di uno speciale e più severo requisito di tutela, sulla falsariga di quello vigente nel diritto italiano o di quello che fino a poco tempo fa vigeva nel diritto tedesco, e non invece di soluzioni al ribasso, quale sarebbe la generalizzazione dell'opzione francese ipotizzata da alcuni.

6. Quali sono, al di là dell'ambito specifico del design, le prospettive future del diritto d'autore europeo su questi temi? A che cosa servirebbe e come potrebbe configurarsi per modalità e contenuti un intervento del legislatore comunitario? Quale potrebbe essere il ruolo di dottrina e giurisprudenza?

6.1. L'utilità di un intervento (non settoriale) del legislatore comunitario. La giurisprudenza Infopaq ha posto le basi per una efficace armonizzazione della nozione di opera e del requisito di originalità in via d'interpretazione. La quale avverrebbe muovendo pur sempre dal diritto convenzionale, dalle direttive comunitarie e da una comune tradizione europea.

Ciò non di meno, un intervento del legislatore comunitario potrebbe creare i presupposti per un'armonizzazione o, secondo i casi, un'uniformazione più ampia e profonda, rispetto a quella realizzata fin qui e allo stato ancora realizzabile in via d'interpretazione (85).

Per un verso si renderebbe difatti possibile un più intenso dialogo tra diritti nazionali e diritto comunitario attraverso lo strumento del rinvio per pregiudizialità (86). Per altro verso, la dottrina e i giudici degli Stati membri sarebbero stimolati a

ragioni di coordinamento sistematico.

(84) Trib. Bologna, ord. 8 settembre 2005, n. 1267, in *AIDA*, 2009, 476 ss.

(85) Per il caso di un'armonizzazione completa del diritto d'autore nell'UE, come anche per il caso della creazione di un titolo comunitario uniforme, si dà per scontato che l'intervento del legislatore comunitario dovrebbe investire pure il versante delle opere protette e dei requisiti di tutela: si vedano gli aa. già citati alle nt. 15 e 16.

(86) Come opportunamente ricorda anche L.C. UBERTAZZI, *La disciplina UE*, cit., la Corte di giustizia si è a più riprese occupata, in sede di rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE*, anche dell'interpretazione del diritto convenzionale e della CUB in particolare.

Al di là dell'avvenuta «comunitarizzazione» della CUB, è però realistico assumere che, anche solo sul versante della nozione di opera, un intervento del legislatore comunitario di armonizzazione (non settoriale) avrebbe una ben diversa e maggiore efficacia rispetto al semplice richiamo in sede di interpretazione alle disposizioni della CUB (anche laddove queste risultino

partecipare in modo consapevole e mirato alla costruzione di criteri e test condivisi a livello europeo, superando i condizionamenti concettuali e sostanziali delle rispettive tradizioni nazionali (87). Inoltre, vi sono profili di disciplina che – come si è visto – solo il legislatore può armonizzare in modo efficace.

A tutt'oggi le istituzioni comunitarie non sembrano tuttavia considerare un tale intervento come una priorità; sicché gli sviluppi del diritto sostanziale nel senso auspicato possono essere solo ipotizzati, sulla base di alcune riconoscibili linee di tendenza. Ad essi sono dedicate le riflessioni che seguono.

6.2. La nozione di opera in prospettiva. A) Alla giurisprudenza Infopaq si ascrive correntemente l'armonizzazione della nozione di opera, quando gli interventi della Corte di giustizia hanno in realtà riguardato più il requisito dell'originalità (88).

Piuttosto vi è che alcune precisazioni della Corte sull'AOIC contribuiscono a definire, in modo più o meno immediato, la nozione di opera in astratto proteggibile (così p.e. la precisazione, invero scontata, che nell'accertare la sussistenza dell'AOIC non si hanno da considerare gli elementi necessari, funzionali o tecnici). Inoltre, questioni che si è abituati a risolvere facendo capo alla nozione di opera sono state invece risolte dalla Corte attraverso il requisito dell'originalità (si pensi p.e. alla questione della tutelabilità di parti minime di opere, come gli snippets di articoli giornalistici in Infopaq; oppure alla questione della tutelabilità di eventi sportivi come tali in FAPL (89)). Ancora, è questa la prospettiva in cui si pone la tesi, secondo la quale la tecnica dell'elenco chiuso sarebbe incompatibile con la giurisprudenza Infopaq, quando invece la Corte non ha finora mai affrontato la questione, per lo meno ex professo.

Le convenzioni internazionali, le direttive comunitarie e la comune tradizione europea (90) forniscono ad ogni modo gli elementi per ricostruire in via d'interpretazione una nozione comunitaria (non settoriale) di opera nel diritto d'autore. In questo ordine di idee si colloca del resto il Progetto Wittem del 2010, il quale offre una definizione di opera un poco più dettagliata di quella rinvenibile nelle legislazioni (spesso risalenti) di molti Stati membri (91), ma allineata con le fonti

chiare, precise e incondizionate), per lo meno in termini di consapevolezza e comune sentire degli operatori giuridici.

(87) T.-E. SYNODINOU, *The Foundations*, cit., 112-113.

(88) Nel senso del testo si vedano E. DERCLAYE, *Assessing the impact*, cit., 21-23, M. LEISTNER, *Die Methodik*, cit., 860, ID., *Der Europäische Werkbegriff*, cit., 25, M. LEWINSKI, *Introduction*, cit., 1100.

(89) Similmente M. LEISTNER, *Der Europäische Werkbegriff*, cit., 27.

(90) Sull'idea che possa farsi utilmente ricorso ad una comune tradizione europea al fine di ricostruire un «diritto d'autore europeo» s'incentra, tra l'altro, il lavoro di M. BERTANI, *Diritto d'autore*, cit., 56 ss.

(91) Più precisamente, il Codice Wittem definisce la nozione di opera in astratto proteggibile, prima in generale, come espressione degli ambiti della letteratura, dell'arte e della scienza, a prescindere dalla forma e dal merito artistico (art. 1.1., co. 1, e nt. 2); poi attraverso un'elencazione esemplificativa, volta a individuare cd. *core areas* ovvero le categorie di opere

internazionali e comunitarie; e che potrebbe fungere da modello per un eventuale intervento legislatore comunitario (92).

B) Con riguardo poi alla questione della legittimità e opportunità di elenchi legislativi chiusi di opere proteggibili, si è già rilevato come questa tecnica tenda ormai ad essere considerata un retaggio del passato, che in pratica conduce (seppure solo occasionalmente) a negare la tutela senza una obiettiva giustificazione funzionale; e che diversi autori considerano superata dalla giurisprudenza Infopaq (93). Un intervento del legislatore comunitario sul punto potrebbe allora avere una funzione chiarificatrice e indurre gli Stati membri interessati ad un ammodernamento delle rispettive legislazioni (94).

C) Quanto all'individuazione delle singole categorie di opere proteggibili, si darebbe qui l'occasione per chiarire la questione della proteggibilità in astratto di determinate categorie, per le quali i giudici nazionali hanno talvolta negato la proteggibilità ora facendo capo alla nozione di opera (e, quindi, alla proteggibilità in astratto) ora all'accertamento in concreto dell'originalità (si pensi, p.e., ai format televisivi (95) o ai profumi (96)).

pacificamente protette (art. 1.1., co. 2, e nt. 8); ed infine determinando in positivo ciò che neppure astrattamente può formare oggetto di tutela autoriale, secondo la tradizionale dicotomia forma espressiva/contenuto (art. 1.1., co. 3, e nt. 9-12).

(92) Le proposte del Codice in relazione alla nozione di opera non sembrano avere suscitato particolari discussioni (al di là di qualche critica isolata e forse un po' troppo generica e massimalista, tanto più rispetto a un possibile progetto di armonizzazione comunitaria: si v. R. KUHLEN, *Richtungsweisend oder eine nur begrenzt wahrgenommene Chance? Der Copyright Code des Wittem-Projekts*, in *JIPITEC*, 2011, 18 ss., 20, secondo il quale la definizione offerta dal Codice sarebbe ancora troppo legata al paradigma dell'individuo creatore anziché all'obiettivo di promuovere l'investimento nella produzione culturale, p.e. là dove si parla di «*creation*»; e inoltre non darebbe conto tale definizione del carattere dinamico e aperto di certe moderne creazioni, che si nutrono di o si arricchiscono attraverso l'apporto cumulativo nel tempo di gruppi aperti di autori).

(93) V. sopra par. 3.4.

(94) Cfr. Codice Wittem, art. 1.1., co. 2, e nt. 8.

Per un punto di vista opposto, si v. nella dottrina statunitense più recente R.A. REESE, *Copyrightable Subject Matter in the «Next Great Copyright Act»*, in *Berkeley Tech. L.J.*, 2014, 1489 ss. L'a. suggerisce che il legislatore dovrebbe prevedere elenchi esaustivi e definizioni possibilmente accurate delle categorie di opere in astratto proteggibili, e ridurre in questo modo i margini di discrezionalità dei giudici e del Copyright Office in materia.

La preoccupazione di fondo, alla base della proposta di R., è quella, tradizionale, di una espansione incontrollata della materia coperta dal diritto d'autore, con il rischio di effetti nel complesso anticoncorrenziali (rischio tanto più avvertito nel contesto statunitense, che si caratterizza per un uso molto aggressivo della *litigation* da parte delle imprese).

A tutt'oggi, il problema non sembra tuttavia porsi, per lo meno non negli stessi termini, in Europa, dove al contrario i giudici, di fronte alle richieste di protezione avanzate per nuovi tipi di creazioni, sembrerebbero tenere per lo più un atteggiamento prudente; e dove, inoltre, non si rinviene una *litigation culture* aggressiva come quella americana, e il contenzioso non implica per le parti rischi paragonabili in termini di incertezza, spese legali e risarcimenti.

(95) La tutelabilità dei format televisivi è riconosciuta p.e. nella giurisprudenza di legittimità italiana (cfr. da ultimo Cass., sent. 13 ottobre 2011, n. 21172, pubblicata tra l'altro in *AIDA*, 2012, 801), mentre viene negata già in astratto da quella tedesca (cfr. BGH, sent. 26

D) Per ciò che concerne invece il requisito della fixation, si è suggerito da più parti che, in un ipotetico intervento armonizzatore del legislatore comunitario, esso andrebbe preferibilmente abbandonato (97). Tenuto conto del più recente dibattito (soprattutto statunitense, ma anche europeo) in tema di formalità del diritto d'autore, la questione meriterebbe forse una valutazione più approfondita e inserita nel contesto di un discorso più ampio (98).

E) Infine, vi è il versante, di grande rilevanza pratica, delle idee elaborate. La giurisprudenza Infopaq, incentrata sul requisito dell'originalità, è stata intesa da qualche autore come conferma della tesi, secondo cui la contrapposizione forma espressiva/idea sarebbe dotata di capacità precettiva assai limitata, e la soluzione dei problemi ai quali questa contrapposizione viene normalmente riferita dovrebbe piuttosto passare direttamente attraverso il requisito dell'AOIC. In realtà, incentrare la soluzione sul carattere libero o meno della scelta dell'autore non cambierebbe i termini sostanziali del problema, dovendosi comunque stabilire rispetto a quali ele-

giugno 2003, I ZR 176/01, *Sendeformat*, pubblicata tra l'altro in *GRUR*, 2003, 876 ss., da molti criticata proprio per l'eccesso di astrattezza).

In proposito si segnala la singolare tesi di M. LEISTNER, *Der Europäische Werkbegriff*, 25, secondo il quale la giurisprudenza comunitaria fornirebbe indicazioni a sostegno della tesi più restrittiva, accolta dal *Bundesgerichtshof*: la creatività alla base della predisposizione di un format televisivo risulterebbe difatti in una prestazione di carattere esclusivamente funzionale (in quanto orientata da esigenze di mercato!), con l'applicazione di conoscenze pratiche (*praktische Sachkenntnis*), relative ad elementi dei quali andrebbe garantita la libera appropriabilità da parte di chiunque.

La sensazione è che sia questa una motivazione in qualche modo *ex post*, con la quale l'a. cerca a tutti i costi di rendere il precedente di legittimità tedesco coerente con la più recente giurisprudenza comunitaria, a scapito di una corretta interpretazione dei principi di diritto affermati dalla stessa Corte di giustizia UE, e a scapito di una ricostruzione del fenomeno aderente alla realtà.

(96) In Europa, l'astratta proteggibilità delle creazioni dell'industria dei profumi è stata ripetutamente negata dalla *Cour de Cassation* francese con argomenti legati alla nozione di opera (si v. B. SPIZT, *France: No Copyright Protection for Perfume*, in *Kluwer Copyright Blog*, 17 febbraio 2014, reperibile sotto <http://kluwercopyrightblog.com/2014/02/17/france-no-copyright-protection-for-perfume/>), mentre è stata affermata dal *Hoge Raad* olandese (K. KOELMAN, *Copyright in the Courts: Perfume as Artistic Expression*, reperibile sotto http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/05/article_0001.html).

(97) Cfr. Codice Wittem, art. 1.1., co. 1, e nt. 2; nonché, oltre agli autori citati alle nt. 59 e 60, E.-M. KÖNIG, *Der Werkbegriff*, cit., 393.

(98) Cfr. E. ROSATI, *Originality*, cit., 211 ss.

Negli Stati Uniti, il tema è tornato in auge da alcuni anni, e risulta oggi intensamente discusso, con una tendenziale rivalutazione delle formalità (in un'accezione di significato ampia), come strumento per una migliore tutela dei titolari ma anche per una maggiore certezza giuridica nell'interesse della produzione culturale e della concorrenza, specialmente nel contesto digitale: cfr., come più recente, J. GINSBURG, *Berne-Forbidden Formalities and Mass Digitization*, in *Boston Univ. L.R.*, 2016, 745 (ed ivi ampi riff. ult.).

Nell'Unione Europea, il tema è ad oggi meno indagato, diversa essendo del resto la tradizione normativa. Un'eco del dibattito si rinviene, a livello di documenti ufficiali delle istituzioni comunitarie, nella consultazione pubblica della Commissione Europea del 2014 sulla revisione delle regole del diritto d'autore UE (p. 14).

menti la scelta potrebbe valutarsi, secondo un giudizio normativo, libera e quindi creativa.

Ad ogni modo sembra difficile che il legislatore comunitario possa spingersi qui ad adottare previsioni (non settoriali) molto più dettagliate di quelle che attualmente si rinvencono nel diritto convenzionale (99). Al di là della complessità tecnica di un tale intervento, il dibattito sul tema è ampiamente in divenire; e, d'altra parte, si tratta di un dibattito sostanzialmente internazionale, che cioè si sviluppa secondo linee argomentative trasversali alle diverse tradizioni anglosassone ed europea-continentale e ai vari ordinamenti. Pure qui si lascia tuttavia ravvisare in un eventuale intervento del legislatore comunitario una certa utilità, in quanto si creerebbero le condizioni e in particolare un «clima» normativo favorevole ad un'armonizzazione in via d'interpretazione più partecipata, mirata e consapevole (più di quanto consentirebbe, realisticamente, la tesi – pure condivisibile, ad avviso di chi scrive – dell'efficacia diretta della CUB nei rapporti interprivati all'interno della UE).

6.3. Il requisito dell'originalità in prospettiva. A) Quanto all'originalità, già si dispone oggi di uno standard comunitario, l'AOIC, che la Corte di giustizia – come si è visto – ha ricostruito in sostanza come esercizio di libere scelte creative in relazione alla forma espressiva dell'opera, con esclusione degli elementi necessitati, funzionali o tecnici. È poi pacifico che, storicamente nelle direttive di settore, come anche nella giurisprudenza Infopaq, l'AOIC vuole essere una via di mezzo tra standard nazionali in teoria e talvolta anche in pratica più elevati (come talvolta quelli tedeschi) e il semplice skill and labour anche significativo e che però non si esprime in scelte creative libere, rinvenibile nella tradizione del copyright.

Qui un intervento del legislatore comunitario ben potrebbe limitarsi a ratificare la giurisprudenza Infopaq, codificando lo standard dell'AOIC e confermandone la portata tendenzialmente generale (100). Non sembra possibile, e probabilmente non sarebbe neppure desiderabile, atteso il rischio di rigidità e complicazioni eccessive per gli interpreti, spingersi oltre nell'armonizzazione o uniformazione in via legislativa del requisito dell'originalità. Pure a livello di Stati membri non si è del resto mai avvertita l'esigenza di precisare più di tanto i requisiti di tutela in via legislativa, e ci si accontenta piuttosto di prescrizioni legislative generiche.

B) In ordine poi alla dibattuta questione del grado di originalità richiesto, e pur nella varietà di opinioni sul punto, si può osservare che:

- (i) un qualche grado di originalità è logicamente necessario (101), e
- (ii) questo non può non tradursi in un certo livello di novità obiettiva rispetto a quanto preesiste; e ciò per ragioni pratiche (102), ma anche in linea con l'idea fondamentale del diritto d'autore come premio/incentivo per ciò che contribuisce al

(99) Si v. anche sul punto la proposta del Codice Wittem, art. 1.1., co. 3, e nt. 9-12.

(100) In questo senso si v. pure la proposta del Codice Wittem, art. 1.1., co. 1, e nt. 7.

(101) Tant'è che si tratterebbe di un'idea «universalmente accettata»: A. QUAEDVLIEG, *The Tripod*, cit., 1100.

(102) Cfr. p.e. M. BERTANI, *Diritto d'autore*, cit., 134; R. CASAS VALLÉS, *The Requirement*, cit., 113 e 117.

progresso culturale (103);

(iii) pretendere una soglia di originalità elevata sarebbe però inopportuno – come insegnano soprattutto gli autori anglosassoni –, già solo perché si rischierebbe così di dare spazio a valutazioni troppo soggettive e quindi a discriminazioni arbitrarie; e d'altra parte, anche nei Paesi in cui gli standard dichiarati si direbbero più severi che altrove, la prassi sembra per lo più accontentarsi di un grado modesto di originalità (con variazioni secondo la categoria di opera e le circostanze del caso concreto), senza che questo atteggiamento generoso sia stato finora percepito – a conoscenza di chi scrive – come un reale problema per il buon funzionamento dei mercati interessati;

(iv) dovrebbe tuttavia concordarsi sull'esclusione dalla protezione autoriale di quelle creazioni in astratto proteggibili che, pur non riproducendo un'opera anteriore individuata, risultano però assolutamente banali o meramente routinarie dal punto di vista degli ambienti aventi familiarità con quel tipo di creazioni, senza che ciò abbia ad implicare una valutazione sul merito qualitativo o artistico (104). Diversamente, si finirebbe per trasformare il diritto d'autore nel migliore dei casi in una tutela dell'investimento assoluta, e in molti casi in un premio al primo arrivato slegato da ogni considerazione non solo del risultato conseguito ma anche dell'investimento eventualmente effettuato (si pensi ad un caso estremo come quello della tutela di diritto d'autore riconosciuta in *Magill*, all'origine della nota pronuncia della Corte di giustizia in materia di essential facility antitrust (105)).

C) Quanto all'altra principale questione dibattuta, la differenziabilità dello standard dell'originalità in relazione alle varie categorie di opere, si è in parte già detto.

Secondo alcuni, la giurisprudenza della Corte di giustizia non consentirebbe differenziazioni di sorta, in applicazione di un supposto principio di non discriminazione tra opere protette. In realtà, una precisazione differente dello standard AOIC per categorie di opere, come anche in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, è in certa misura nella natura delle cose, e inoltre consente di tener conto di istanze pro-concorrenziali, in alcuni settori più avvertite che in altri. D'altra parte, la giurisprudenza della Corte di giustizia – a ben vedere – non contiene al riguardo preclusioni di sorta (106).

Ciò posto, è fatto chiedersi tra l'altro se possa avere senso – come è stato suggerito da più parti, in particolare dagli autori del Codice Wittem – incentrare l'accertamento dell'originalità nel caso delle opere utili più su di un certo grado di «skill (judgement) and labour», e nel caso delle opere gratuite (i.e. destinate essen-

(103) Per una compiuta ricostruzione del dibattito sulla funzione del diritto d'autore e della proprietà intellettuale in genere, M. LIBERTINI, *Tutela e promozione delle creazioni intellettuali e limiti funzionali della proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2014, 299 ss.

(104) Per il dibattito italiano si v. P. GALLI, *ad artt. 1-5 l.aut., cit.*, 1468 (ed ivi ampi riff. ult.).

(105) CGUE, sent. 6 aprile 1995, C-241/91 P–*Magill TV Guide Ltd.*

(106) V. sopra par. 3.4.

zialmente ad una fruizione estetica) più sull'impronta personale dell'autore (107). A mio avviso, la proposta è tendenzialmente da condividere per le opere utili, meno per le opere dell'arte pura.

Per le opere utili è in effetti normale che non si riscontri un'impronta personale o addirittura l'impronta personale di un autore individuato, allo stesso modo e nella stessa misura in cui ciò può avvenire nelle opere dell'arte pura; e le risorse investite e le conoscenze applicate dovrebbero poter costituire un indice presuntivo di originalità. In questi termini la proposta può anche condividersi.

Resta fermo, tuttavia, che l'originalità si deve comunque manifestare, pure nelle opere utili, nell'esercizio di libere scelte creative in relazione alla forma espressiva; e che per questo tipo di opere detta libertà, a causa della presenza di elementi con valenza funzionale o tecnica, è per definizione più ridotta. Questa circostanza, unita alla non proteggibilità di un'opera in ragione soltanto delle risorse investite e delle conoscenze applicate, fa sì che – seguendo i criteri dettati dal diritto vivente comunitario – per le creazioni utili l'accesso alla tutela autoriale sarà meno scontato che per le creazioni gratuite (108). Si noti che ciò non equivale a pretendere un superiore livello qualitativo o artistico rispetto alla media delle creazioni di quel tipo (109).

Per le opere dell'arte pura non vi è invece ragione di incentrare maggiormente l'analisi sul rapporto tra opera e personalità creativa dell'autore.

Al di là delle difficoltà del relativo accertamento (110), ciò potrebbe difatti comportare un innalzamento della soglia di accesso alla tutela. Ora, se l'autore di opere dell'arte pura gode di una libertà creativa assai più ampia, proprio per questo è meno forte il rischio di un freno al progresso culturale e al funzionamento dei mercati interessati come effetto dell'esclusiva autoriale. Di qui la non piena persuasività della proposta.

Sempre in relazione all'arte pura è infine pensabile – ed è del resto quello che sempre di nuovo avviene nella prassi applicativa – che il particolare merito estetico

(107) Cfr. Codice Wittem, nt. 7. La tesi è sostenuta anche da altri autori, tra cui R. CASAS VALLÉS, *The Requirement*, cit., 117.

(108) Nella giurisprudenza italiana più recente, sembra muoversi in quest'ordine di idee, pur in assenza di un riferimento esplicito alla giurisprudenza *Infopaq et seq.*, App. Venezia, sent. 28 luglio 2016, n. 1743, ined., relativa al testo di un regolamento fieristico per la risoluzione di controversie tra espositori.

Sulla stessa falsariga, nella giurisprudenza francese, App. Parigi (ch. 4, sect. A), sent. 24 settembre 2008, *Venteprivée.com ./. Kalypso*, in *Propriétés Intellectuelles*, 2009, 49 ss., con nota di J.-M. BRUGUIÈRE, relativa al testo di condizioni generali di vendita.

Per riferimenti ad analoga casistica tedesca, sempre recente (ora con ora senza riferimenti alla giurisprudenza comunitaria), relativa a testi funzionali che non evidenziano l'esercizio in misura significativa di libertà creativa, M. LEISTNER, *Der Europäische Werkbegriff*, cit., 34.

(109) Per questa notazione, riferita al diritto tedesco, dove tradizionalmente si richiedeva per le opere funzionali una cd. *Gestaltungshöhe*, M. LEISTNER, *Der Europäische Werkbegriff*, cit., spec. 34-35.

(110) Osservazione comune: si vedano nella letteratura più recente, tra gli altri, M. BERTANI, *Diritto d'autore*, cit., 125 ss.; R. CASAS VALLÉS, *The Requirement*, cit., 113; A. RAHMATIAN, *Originality*, cit., 20.

possa valere, in positivo, come indizio per affermare la concreta tutelabilità dell'opera (111).

Abstract

Starting with its decision in the Infopaq case (2009), the Court of Justice of the European Union has undertaken a first and partial harmonization of the general concept of work as well as the requirement of originality under copyright law (through the AOIC standard: «author's own intellectual creation») and in doing so has moved beyond the existing harmonization directives that deal only with specific categories of works .

This article outlines the state of the art under EU law, and presents what could be a desirable evolution at the level of both legislation and interpretation. It claims that a legislative intervention would allow for a more in depth and comprehensive harmonization of this area of the law, but that legal scholars and the Courts would continue to play within it a fundamental role. The article concludes with a number of substantial proposals to advance further harmonization at the level of interpretation and toward additional legislative initiatives.

(111) Diffusamente, S. VAN GOMPEL – E. LAVIK, *Quality, Merit, Aesthetics*, cit., spec. 18 ss., 26, 34 ss.