

La tutela della creatività impone ai legali la ricerca di nuove strade, su più fronti

# Opere dell'ingegno e social, il diritto è già diventato 4.0

Pagine a cura di **FEDERICO UNNIA**

**S**empre più contenuti frutto dell'ingegno viaggiano sui social network. Naturale che cresca esponenzialmente l'attenzione su come vadano tutelati. E questo vale anche per la tv, per l'adv e, non da ultimi, per i settori della moda e dell'informazione.

«Un tema molto importante è la tutela del format di programmi televisivi», dice **Michele Bertani**, professore ordinario di diritto industriale all'Università di Foggia e special counsel di **Orrick**. «Pensiamo alla descrizione sintetica degli elementi caratteristici della trasmissione, destinati a connotarne l'intera serie. Si pensi alle regole dei giochi, la sequenza delle varie fasi del programma, gli elementi ricorrenti della sceneggiatura delle diverse puntate, gli slogan, l'ambientazione scenica, e così via. La conflittualità sul tema è stata intensa, coinvolgendo due emittenti televisive quanto un'emittente ed un autore che ha fatto disclosure delle informazioni in via riservata. Ha prevalso l'orientamento che nega il carattere illecito della ripresa degli elementi contenutistici del format altrui, salvo che non si tratti di elementi dotati di carattere distintivo e proteggibili come marchi».

La strada per abbassare il livello di conflittualità ed equilibrare gli interessi contrapposti passa per qualche forma di autoregolamentazione, sul modello dell'auto-disciplina pubblicitaria, che da decenni ha introdotto una forma assai efficace di tutela di stampo privatistico delle idee poste alla base delle réclame e dei messaggi promozionali».

Secondo **Elena Martini**, co-fondatore di **Martini Manna**, «le idee in quanto tali non sono tutelate dal nostro ordinamento. Si tutela la modalità con cui queste idee vengono in concreto realizzate. Pensando al mondo del web e dello spettacolo, la cosa importante è analizzare a fondo l'opera e comprendere

quale tutela sia applicabile e cosa sia necessario per ottenerla. Potrebbe valere la pena

attribuire data e paternità certa all'opera, ovvero registrarne il nome o qualche particolare elemento grafico come marchio o disegno. Inoltre, in fase di realizzazione del progetto, può essere opportuno regolare contrattualmente

sia la spettanza dei diritti d'autore, sia gli obblighi di riservatezza di eventuali collaboratori, per evitare divulgazioni che pregiudichino la successiva tutela. Prima si fa meglio è».

Per **Roberto A. Jacchia**, senior partner dello studio **De Berti Jacchia Franchini Forlani**, «oggi queste sfide si moltiplicano. Tra i media si è imposta con potenzialità esponenziali la piattaforma digitale. Ormai i contenuti proteggibili, come video e canzoni, vengono sempre più massicciamen-

te diffusi in rete. Nel contesto della Strategia Ue per il Mercato unico digitale, emerge l'esigenza di trovare un punto di equilibrio fra la libera fruizione dei prodotti e dei servizi online ed un imprescindibile alzo di livello nella lotta alle usurpazioni del copyright sulle opere digitali. Un diverso aspetto riguarda l'attuazione

della c.d. direttiva Barnier (Dir. 2014/26/Ue). Mentre il legislatore europeo garantisce agli artisti la libertà di scegliere all'interno dell'Unione l'organismo a cui affidare la gestione collettiva dei diritti patrimoniali sulle loro opere, i criteri di delega adottati dal Governo per il recepimento della direttiva non prevedono l'abolizione dello storico monopolio della Siae. Si sono scatenate delle «guerre dei diritti», fra la Siae e chi invoca la libe-

ralizzazione del mercato Ue dei diritti d'autore (startup in concorrenza e relativi artisti affiliati), che è già in atto in numerosi stati membri. È inevitabile che la configurazione e l'esercizio dei diritti di esclusiva si debbano riscrivere ed adattare ad un ambiente tecnologico, e ad un sottostante economico, in continua rapida evoluzione, nel quale sempre più premeranno, soprattutto dal mondo dei social media, spinte di libertà di difficile contenimento».

Secondo **Silvia Grazioli**, consulente italiano ed europeo in marchi e in disegni e modelli di **Bugnion** e componente del dipartimento sul diritto d'autore, «una strada che si sta affermando nella prassi è quella di registrare come marchio d'impresa il titolo del format televisivo e contemporaneamente depositare la scrit-

tura relativa al soggetto del format nella sua futura strutturazione pratica, con battute, scenografia presso la Siae. È bene specificare però che il suo deposito ha soltanto una funzione cautelativa per tutelare la priorità dell'idea, non già il suo contenuto».

Passando alle violazioni che avvengono online su contenuti protetti dal diritto d'autore, secondo **Alessandro La Rosa**, membro dell'**Osservatorio Web Legalità**, «in via di principio, anche per le violazioni dei diritti autorali

commesse in rete valgono le regole generali del diritto in tema di responsabilità. Ogni condotta illecita che abbia procurato a terzi un danno fa scaturire il diritto del soggetto leso ad ottenere la cessazione dell'illecito ed il risarcimento del danno. Tuttavia, sul web è spesso difficile individuare ed aggredire gli autori diretti dell'illecito. L'alternativa è coinvolgere gli operatori che forniscono le infrastrutture per la commissione degli stessi (tra cui le video sharing



Elena Martini



Michele Bertani



Roberto A. Jacchia



Silvia Grazioli

## ESPERTI AL LAVORO PER FRENARE IL FENOMENO DELLE IMITAZIONI

### Moda e gioielleria, tra i settori più sotto attacco

**U**no dei settori dove l'innovazione tecnologica si fa sentire, è quello della moda e della gioielleria. «La criticità principale è rappresentata dalle risorse limitate a

disposizione di marchi emergenti che devono scegliere tra l'investimento in innovazione e tutela dello stesso con strumenti giuridici», spiega **Daniela Della Rosa**, socio fondatore di **Ddr Law Firm**. «L'innovazione continua e la ricerca, fondamentali nel mondo della moda e della gioielleria, hanno a disposizione alcuni strumenti giuridici di tutela quali marchi, disegni e modelli, brevetti per la protezione dell'investimento in

ricerca e sviluppo. L'imitazione del prodotto di successo, ricorrente per i prodotti e gioielli, ha una limitazione naturale nella stagionalità del prodotto che porta ad una analisi critica del livello di protezione da adottare. Del resto, poiché è il successo commerciale del prodotto che determina l'imitazione, la continua innovazione si rivela nel tempo nella forza del marchio - fino ad essere configurabile come un marchio notorio - rafforzando la tutela della privativa». Le sfilate da un lato, e il layout degli showroom che problematiche pongono? «La protezione offerta dal diritto può estendersi

dall'ideazione alla messa in commercio del prodotto di moda o gioielleria. La presentazione del prodotto in occasione della sfilata e successivamente la presentazione dello stesso in show room per la campagna vendite aprono la porta a potenziali imitazione e alla contraffazione, da cui la necessità di mettere in atto tutti quegli accorgimenti giuridici per una protezione difensiva, peraltro non scevra da costi. Solo un'attenta analisi costo/

beneficio può far beneficiare della migliore protezione pre-commercializzazione del prodotto» conclude.

**Pier Luigi Roncaglia**, managing partner dello studio legale **Siblegal** richiama l'attenzione su un tema di grande attualità. «La possibilità di tutelare uno stile originale è un problema molto attuale. È una dinamica inevitabile e - in certi limiti - rientra nel gioco di una sana concorrenza» spiega.

Il problema è allora quello di tracciare una linea di confine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è. «Semplificando, l'ispirarsi ai trend del momento, vale a dire il disegnare in modo autonomo prodotti

che si riportano alle tendenze e al gusto dominanti, deve considerarsi lecito. Si sconfinano invece nell'illecito non solo, naturalmente, quando si violano diritti su specifiche privative ma anche quando la condotta può considerarsi contraria ai principi della correttezza professionale».

A questo proposito si sta consolidando una giurisprudenza, inaugurata dal Tribunale di Milano, per la quale deve considerarsi illecita una condotta imitativa connotata da alcuni elementi - come

l'imitazione sistematica e ad ampio raggio dei prodotti di un concorrente, o la copiatura integrale o a ricalco del prodotto altrui - che valgono a qualificarla come parassitaria, vale a dire come volta ad appropriarsi degli investimenti e dell'accreditamento sul mercato del concorrente, con un indebito risparmio di costi. «Si tratta di un orientamento che affida al Giudice il compito senz'altro delicato di valutare la correttezza

delle condotte di mercato, ma che, ove governato con accortezza, può fornire un metro per scervere tra il lecito ispirarsi, che può favorire le dinamiche competitive del mercato, e l'illecito copiare, che queste dinamiche inevitabilmente deprime» conclude.



Daniela Della Rosa



Pier Luigi Roncaglia

Supplemento a cura di **ROBERTO MILIACCA** [rmiliacca@class.it](mailto:rmiliacca@class.it) e **GIANNI MACHEDA** [gACHEDA@class.it](mailto:gACHEDA@class.it)

# Tra i temi, la liceità della riproduzione di film e musica

## Rassegne stampa, sì, ma solo per i clienti

«Il Tribunale di Roma ha accertato il diritto de *L'Eco della Stampa* alla riproduzione, nelle rassegne stampa ad uso esclusivo dei suoi clienti, degli articoli, informazioni e notizie già pubblicati su giornali e periodici degli editori convenuti in giudizio, escludendo che l'attività di rassegna stampa comporti violazione delle norme a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi degli editori ed altresì che detta attività integri una fattispecie di concorrenza sleale». Chi parla è **Lorenzo Biglia**, difensore della storica società di monitoraggio stampa. «Il giudice è giunto a tale conclusione dando concreta definizione di cosa sia l'attività di rassegna stampa. Tale attività non può essere considerata «riproduzione» di un'opera altrui, ma consiste in un servizio di «selezione di articoli e notizie su singoli argomenti, oggetti o soggetti, che interessano un singolo cliente e destinato alla sua fruizione a motivo della sua attività o funzione e non è teso a soddisfare le stesse esigenze del lettore del quotidiano, che



Lorenzo Biglia

vuole assumere diverse e svariate notizie su argomenti differenti». Alla luce di tale definizione si deve escludere la violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi degli editori sulle notizie e le informazioni contenute negli articoli riprodotti nelle rassegne stampa ed altresì la violazione delle norme poste a tutela della concorrenza. Le agenzie di rassegna stampa offrono un «ritaglio» ad uso esclusivo del cliente. Ritaglio che non è ulteriormente riproducibile come viene comunicato dalla dicitura apposta in calce dello stesso: «Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile».

Tale frase chiarisce che l'obiettivo dell'attività di rassegna stampa, che evidentemente non è riproduzione di articoli già pubblicati su altri periodici o quotidiani, è indirizzata a soggetti precisi e non ad un pubblico indeterminato, soggetti quindi che hanno l'esigenza di essere informati su argomenti specifici ed è destinata ad uso esclusivo di tali soggetti».

platforms e i social network) i quali, peraltro, sono anche i soggetti che traggono i maggiori profitti dall'abusiva diffusione di contenuti di titolarità di terzi. La possibilità di agire nei confronti di tali operatori è riconosciuta dal consolidato orientamento giurisprudenziale che, andando ad interpretare i limiti di applicabilità del regime di esenzioni all'ordinario regime di responsabilità dettato dalle norme speciali di riferimento, ha stabilito che non può escludersi una responsabilità del provi-



Alessandro La Rosa

der ogni qual volta venga messo a conoscenza, da parte del titolare dei diritti lesi, della natura illecita dei contenuti messi a disposizione del pubblico attraverso la rete».

Con riferimento al recente fenomeno della diffusione di contenuti video su piattaforme social (come partite di calcio live, ndr) La Rosa aggiunge: «Questi principi sono certamente applicabili anche nei confronti dei c.d. social-network, sempre più spesso utilizzati dagli utenti non per condividere contenuti da essi creati

ma, piuttosto, per lucrare attraverso l'uso non autorizzato di opere di terzi. Anche tali operatori, al pari delle video-sharing-platforms, smettono di essere agnostici rispetto alla violazione autorale realizzata dai propri utenti, nel momento stesso in cui vengono a conoscenza dell'esistenza dell'illecito. Illeciti che non rappresentano affatto dei casi eccezionali, al punto che anche primarie piattaforme (come Facebook) si riservano espressamente la facoltà di disabilitare l'account dei propri utenti se colti a violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Sorprendentemente tale iniziativa viene spesso adottata solo nei casi in cui gli stessi gestori delle dette piattafor-

me lo riterranno «opportuno»: è evidente allora che tali operatori siano ben consapevoli, quanto meno, dell'astratta possibilità che i propri servizi possano essere utilizzati da terzi a fini illegali. Tali violazioni, in molti casi, possono essere contrastate anche giudizialmente».

Infine, anche il mondo della pubblicità vive le sue fasi complesse. «Si è posto il problema di comprendere se l'acquisto in capo al committente dei diritti di utilizzo di un'opera pubblicitaria realizzata su commissione del cliente avvenisse a titolo originario o derivativo, ovvero se tali diritti nascessero direttamente in capo al committente per

effetto del rapporto di committenza oppure si trasferissero a questi solo per effetto del negozio di cessione, nascendo originariamente in capo all'artista» spiega **Massimo Tavella**, fondatore di **Tavella - Studio di Avvocati**. La questione ha conseguenze particolarmente importanti sulla portata dei diritti oggetto di cessione. «Lo scorso anno la Cassazione ha emesso alcune decisioni davvero interessanti su questo fronte. La corte ha chiarito che il contratto di prestazione d'opera tra il creativo e l'agenzia pubblicitaria comporta l'acquisto in favore di quest'ultima dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, nei limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, a titolo origi-



Massimo Tavella

nario. Ciò ha risvolti significativi. Infatti, in mancanza di prova della pattuizione di limitazioni alla cessione dei diritti, questa deve presumersi avere ad oggetto tutti i diritti senza alcuna limitazione. E poiché ricade su chi ha ideato il claim l'onere di provare l'esistenza di patti limitativi dell'utilizzazione economica dell'opera, la mancata regolamentazione per iscritto consentirebbe all'impresa uno sfruttamento illimitato e incondizionato dell'opera». Nello stesso senso il Tribunale di Milano ha ritenuto fondata la contestazione mos- sa alla Bmw da un soggetto che vantava dei diritti su un filmato pubblicitario, diffuso su un mezzo diverso (web) e in versione modificata rispetto a quanto pattuito. «Il Tribunale ha riconosciuto che la Bmw, in mancanza di differenti accordi scritti, avesse acquisito pieni diritti di sfruttamento economico dell'opera, anche sul web, ivi compreso il diritto di rielaborazione del filmato al fine di renderlo fruibile agli utenti secondo le modalità adatte allo specifico mezzo. Questa tendenza estensiva della portata del contratto di cessione dei diritti di sfruttamento economico d'opera intellettuale suggerisce a creativi e agenzie pubblicitarie di adottare particolare cautela nel tutelare i propri diritti sin dalla redazione degli accordi contrattuali» conclude Tavella.

© Riproduzione riservata

## IL PROGETTO CREA ADV LAB

### Focus sul *Real time marketing*

Prenderà a breve il via *Crea Adv Lab*, un laboratorio interdisciplinare dove i legali incontreranno, legali di impresa e responsabili marketing/digital delle imprese che investono nella pubblicità digitale con l'obiettivo di approfondire i profili di rischio originati dalla comunicazione online e definire l'offerta di consulenza legale di cui c'è realmente bisogno sul mercato. «Abbiamo deciso di soffermarci sulle forme di comunicazione veicolate principalmente sul web con grande frequenza e velocità», spiegano **Elena Carpani**, **Gianluca Fucci** e **Marco Lucchini**, soci dello studio **Crea Avvocati Associati** che lo promuove. «Pensiamo al *Real Time Marketing* (Rtm), attraverso il quale la comunicazione avente ad oggetto un brand o un prodotto si aggancia ad una notizia d'attualità, o ad un film o ad uno spettacolo appena usciti o in fase di uscita, o infine ad una notizia avente ad oggetto personaggi noti del mondo del cinema, dello spettacolo in generale o della politica. Si pensi al caso di quella nota compagnia aerea che ha pubblicizzato i propri voli verso la California facendo un riferimento esplicito alla notizia della separazione tra Angelina Jolie e Brad Pitt sfruttando il nome e l'immagine di

quest'ultimo». L'Rtm è una grande opportunità ma se non correttamente indirizzata sfrutta illecitamente il nome e l'immagine di personaggi famosi o interferisce con i diritti di terzi sullo sfruttamento di opere o di manifestazioni ad alta risonanza mediatica, terzi che molto spesso hanno investito ingenti somme per acquistare tali diritti. Non solo: si possono anche violare le norme che disciplinano la pubblicità comparativa. «Non sono rari i casi in cui attraverso questa forma di comunicazione si effettuano comparazioni illecite tra un marchio o un prodotto e marchi o prodotti concorrenti. Oggi le imprese si studiano reciprocamente in tempo reale e perciò queste forme di comunicazioni hanno bisogno di una valutazione giuridica innovativa, diversa, più veloce e che non frustri l'idea creativa. Non è solo l'Rtm, ma c'è il tema del native advertising, della tutela del brand nelle pubblicità online, del coinvolgimento di influencers, bloggers e youtubers che deve prevenire le forme di pubblicità occulta, sanzionate pesantemente dall'Agcm. È un fenomeno che a nostro avviso merita attenzione e che strettamente legato, ma non limitato, alla comunicazione digitale» concludono.

© Riproduzione riservata

## AGOSTINO CLEMENTE, UGHI E NUNZIANTE

### Cinema, la sfida è mobile

«Stiamo vivendo una fase complessa, in cui da un lato la qualità che il mercato richiede alle produzioni cinematografiche è sempre più alta, con costi rilevanti; dall'altro la distribuzione e lo sfruttamento di queste produzioni è sempre più frammentato, data la pluralità di piattaforme ora esistenti, ciò che comporta che nessuna di queste piattaforme può coprire da sola i costi di produzione. Sono necessari nuovi modelli di business e, probabilmente, nuove regole che impattino sull'allocazione dei proventi, ad esempio ispirandosi alla logica della solidarietà di filiera. Ossia, trovando il modo per attribuire ai produttori parte dei proventi generati dalle piattaforme distributive» spiega Clemente, partner di **Ughi e Nunziante**, eletto nel consiglio direttivo di Asifa Italia, l'Associazione che riunisce gli artisti e i professionisti dell'animazione italiana.

**Domanda. L'esplosione della tv on demand e della fruizione di programmi su device portatili che problemi pone per i produttori ed autori?**

**Risposta.** In questo quadro è emblematica la vicenda delle diverse piattaforme on demand e della fruizione mobile. Aggiungerei che l'industria creativa dovrebbe attrezzarsi, ma non è facile, o costruendo modelli di distribuzione declinabili sulla molteplicità di piattaforme (e possibilmente con vocazione internazionale), oppure inventando tecniche di produzione di qualità ma a basso costo.



Agostino Clemente