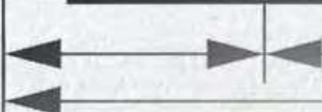




**La proprietà intellettuale:  
nuove prospettive  
per una crescita sostenibile**



1867  
2695



# La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

## Estratto

## Il diritto d'autore

A cura di

Alessia Ferraro, Fabio Giambrocono e Marco Venturello

Copyright © 2023 LES Italia - Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria), All rights reserved

Il presente estratto è parte integrante dell'opera "*La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile*" realizzata con l'ausilio dei singoli autori senza la corresponsione di corrispettivi allo scopo di fornire uno strumento di utile formazione ed orientamento nella complessa materia della proprietà intellettuale e industriale. La pubblicazione è stata realizzata con la massima accuratezza ed attenzione, senza pretesa, tuttavia, di completezza, tenuto conto della complessità della materia trattata. Le informazioni legali e tecniche, ivi incluse eventuali clausole contrattuali, contenute in questa pubblicazione sono quindi di natura generale e non esaustiva e sono fornite esclusivamente a scopo didattico ed orientativo. I contenuti della pubblicazione non possono pertanto sostituire il parere legale e/o tecnico di un professionista abilitato. Gli autori non possono pertanto essere ritenuti responsabili per eventuali usi dei contenuti di questa pubblicazione, ivi inclusi quelli inappropriati od illeciti, in contrasto con le finalità qui espressamente dichiarate, né per qualsiasi tipo di danno conseguente a tali eventuali usi. Inoltre i contenuti dei singoli articoli non riflettono necessariamente la posizione ufficiale delle associazioni di appartenenza; pertanto, le informazioni e le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono riferibili esclusivamente agli autori delle stesse. Questa pubblicazione è protetta in base alla normativa in materia di diritto d'autore. Dell'opera è vietata la riproduzione totale o parziale, senza espressa approvazione preventiva. I marchi e gli altri segni distintivi rappresentati nella presente pubblicazione sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. Chiuso in redazione il 31 marzo 2023

# Il diritto d'autore: sfruttamento dei diritti patrimoniali sull'opera e introduzione ai contratti nel diritto d'autore

A cura di Alessia Ferraro\*, Fabio Giambrocono\*\* e Marco Venturello\*\*\*

## 1. Il contratto nella LDA come strumento di circolazione dei diritti di sfruttamento patrimoniale

Lo strumento principale che la legge riconosce in capo all'autore, per consentire il più ampio sfruttamento economico delle proprie opere, è il contratto, con il quale i singoli diritti patrimoniali, per loro natura dotati di una propria autonomia (principio espressamente previsto all'art. 19 della Legge Diritto d'Autore, LDA<sup>1</sup>), possono circolare sul mercato di riferimento. Tale regola vale anche per i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, i quali possono anch'essi essere oggetto di atti di disposizione (art. 107). La legge prevede, in particolare, che la trasmissione dei diritti di utilizzazione debba essere provata per iscritto (art. 110).

Nella LDA, con riferimento all'aspetto contrattuale, una normativa specifica è prevista solo con riferimento al contratto di edizione per le stampe (artt. 118 e ss.) e ai contratti di rappresentazione ed esecuzione (artt. 136 e ss.).

Oltre a quanto espressamente previsto per il contratto di edizione, l'altra tipologia contrattuale (nel senso di contratto socialmente tipico) con la quale circolano i diritti è la licenza (ossia una concessione d'uso), che sarà esclusiva o non esclusiva, a seconda che l'autore intenda autorizzare un determinato sfruttamento a uno o più soggetti.

La LDA riconosce all'autore una serie di diritti di utilizzazione economica sulla propria opera, specificamente individuati agli artt. 12 e ss.; non si tratta di una elencazione tassativa, in quanto l'art. 12 detta un principio che permette qualsiasi forma e modo di utilizzazione economica dell'opera da parte del suo autore, potendosi quindi ritenere che si tratti di una esemplificazione.

Con l'ultimo intervento legislativo, ossia con il D.Lg. n. 177 dell'8.11.2021<sup>2</sup>, con il quale è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva UE 2019/790<sup>3</sup>, sono state introdotte diverse novità in relazione ai diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalla LDA. In particolare, sono state introdotte una serie di norme tra le quali ricordiamo in particolare quelle riguardanti:

\*Avvocato, CBA Studio Legale, che assiste Jamendo nei procedimenti aventi a oggetto la tematica dell'intermediazione dei diritti d'autore.

\*\* Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Giambrocono & C. SpA

\*\*\* Avvocato, Venturello e Bottarini, Avvocati

- il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata, in capo a coloro che concedano in licenza o trasferiscano i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti (art. 107, c. 2);
- un generale obbligo di informazione, posto a carico dei soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o sono stati trasferiti i diritti (anche nel caso di sublicenza), avente a oggetto informazioni (che devono essere aggiornate, pertinenti e complete) relative allo sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche, oltre che alla connessa remunerazione (art. 110 *quater*);
- il riconoscimento di un'eventuale remunerazione aggiuntiva (adeguata ed equa) a favore di autori e artisti interpreti o esecutori, nel caso in cui il compenso concordato con la parte, con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei loro diritti, risulti sproporzionatamente basso rispetto ai proventi originati dallo sfruttamento delle opere o prestazioni artistiche (art. 110 *quinquies*).

## 2. I contratti relativi alle fotografie, in particolare le licenze

### 2.1. La fotografia: tutela autorale e diritto connesso

La fotografia viene presa in considerazione dalla LDA sotto un triplice profilo:

- essa, infatti, laddove sia dotata dei caratteri di originalità e creatività tipici dell'opera autorale, viene riconosciuta tra le opere a cui la legge concede piena tutela come «fotografia d'autore» (art. 2 n. 7);
- diversamente, qualora non presenti tali caratteri, ma sussistano altri presupposti di carattere formale (art. 90), potrà essere qualificata come «fotografia semplice», con relativo riconoscimento di determinati diritti connessi in capo al suo autore (o al diverso soggetto che detiene i diritti di sfruttamento economico della fotografia, nel caso in particolare della fotografia realizzata nell'ambito del contratto di lavoro subordinato e della fotografia avente a oggetto cose che sono in possesso del committente);
- qualora, infine, si tratti di fotografia meramente documentale (ossia fotografie relative a documenti, scritti, oggetti materiali e disegni tecnici ove l'apporto del fotografo è solo tecnico) la LDA non riconosce alcuna tutela specifica.

A prescindere dalla tipologia di fotografia di cui si tratti, si deve sottolineare il fatto che rimangono autonomamente tutelati i diritti relativi all'oggetto fotografato; di talché qualora l'obiettivo ritragga un'opera, che a sua volta rientra nel novero delle opere tutelate dal diritto d'autore ovvero di quelle appartenenti al patrimonio culturale (di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio<sup>4</sup>), sarà necessario tenere in considerazione tali diritti in termini di autorizzazione alla riproduzione e di pagamento di un canone per la riproduzione.

## 2.2. Le tipologie contrattuali più frequenti - la licenza dei diritti di sfruttamento della fotografia

Come anticipato nel precedente paragrafo, i contratti che disciplinano la circolazione della fotografia possono essere diversi e, in ragione della fattispecie a cui ci si trova di fronte, si avrà una diversa regolamentazione dei diritti di sfruttamento economico.

In relazione alla titolarità dei diritti patrimoniali che insistono su una fotografia, bisogna sottolineare come nel tempo vi sia stata un'evoluzione della disciplina. Come noto, il legislatore non aveva originariamente previsto una norma generale che regolasse i casi di opere realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, ovvero su committenza; per quanto ci interessa, una norma è presente solo nella parte della LDA specificamente dedicata ai diritti connessi riconosciuti alle «fotografie semplici». In particolare, l'art. 88 stabilisce che, qualora l'attività del fotografo non sia svolta su base spontanea, bensì in adempimento di un contratto di lavoro subordinato oppure di un contratto di committenza, nel primo caso, il diritto esclusivo di utilizzazione economica della fotografia spetterà al datore di lavoro; nel secondo caso, invece, spetterà al committente nella misura in cui si tratti di fotografie di cose in possesso del committente medesimo, salvo comunque a favore del fotografo il pagamento di un equo corrispettivo da parte di chi utilizzerà commercialmente la riproduzione.

Da un punto di vista sistematico, vista la collocazione di questo articolo nella sezione dedicata ai diritti connessi, le due regole non sarebbero applicabili anche all'opera fotografica ai sensi dell'art. 2, c. 1. n. 7). A tal proposito, in tema di contratti di committenza, è stato sviluppato il principio della limitazione dello scopo, in forza del quale si devono ritenere ceduti al committente i soli diritti di sfruttamento economico dell'opera che riflettano lo scopo del contratto, che ha dato origine all'opera stessa, rimanendo gli altri in capo all'autore.

Successivamente, è intervenuto il legislatore che, nell'ambito della legge 22 maggio 2017, n. 81 (cosiddetto *Jobs Act*)<sup>5</sup>, ha previsto una norma di carattere generale per le attività inventive (includendosi anche quelle di carattere creativo ai sensi della LDA) realizzate in costanza di rapporto di lavoro (non subordinato) da parte del lavoratore autonomo e ha stabilito: «Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» (art. 4). Non essendo specificata la tipologia di opera originale interessata da tale norma, si deve ritenere la medesima applicabile anche all'opera

fotografica, con la conseguenza che almeno con riferimento all'opera fotografica realizzata su commissione, verrebbe colmata la lacuna legislativa presente nella LDA. Nulla però viene positivamente stabilito in relazione all'opera fotografica realizzata in costanza di rapporto di lavoro subordinato, caso in cui, in applicazione di principi generali in materia di proprietà intellettuale, si ritiene che i diritti appartengano al datore di lavoro. Per quanto riguarda il rapporto di lavoro subordinato, il legislatore ha dettato, infatti, una precisa disciplina nell'ambito delle invenzioni tutelate dal Codice della Proprietà Industriale (art. 64 CPI), nonché con riferimento alla tutela autorale del programma per elaboratore e della banca dati (art. 12 *bis*. LDA) (vedi *infra*) e a quella del disegno industriale (art. 12 *ter* LDA).

Del tutto diverso è il caso del fotografo cosiddetto *free lance*, ossia del fotografo che scatta le proprie fotografie senza aver ricevuto a monte un incarico. In tale situazione, ove è pacifico che i diritti sulle immagini fotografate gli spettino (acquisite ovviamente tutte le eventuali autorizzazioni da parte di terzi in ragione dell'oggetto fotografato, profilo che verrà trattato nel prossimo paragrafo), il fotografo ha due possibilità:

- cedere interamente tutti i diritti patrimoniali, legati alla o alle fotografie che ha realizzato, a un determinato soggetto, dietro compenso, spogliandosi di qualsivoglia controllo in merito alle future utilizzazioni economiche (se non in ragione di eventuali violazioni dei propri diritti morali);
- decidere di offrire in uso (mediante una licenza) il prodotto del proprio lavoro a tutti coloro che ne vogliano usufruire, dietro pagamento di un compenso, e a determinate condizioni, a cominciare dalla durata di tale diritto di utilizzazione.

### **2.3. Le problematiche relative alla sussistenza di altri diritti sul (s)oggetto fotografato**

Nel momento in cui un fotografo pone in essere la propria attività in quanto lavoratore autonomo, per poter utilizzare il prodotto del proprio lavoro deve tenere in considerazione diverse regole, che sono dettate a tutela di ciò che può essere oggetto di una fotografia. Saranno, infatti, applicabili le regole a tutela dell'immagine di una persona fisica, nonché quelle poste a tutela dei beni culturali e delle opere proteggibili ai sensi della LDA. In tutti i casi, infatti, salvo esplicite eccezioni, che però esulano dallo sfruttamento prettamente commerciale della fotografia, la possibilità di mettere in circolazione la riproduzione di un tal (s)oggetto richiederà un'autorizzazione e, in determinate circostanze, anche il pagamento di un corrispettivo.

Con riferimento al bilanciamento tra il diritto del fotografo a monetizzare la propria attività e il diritto all'immagine del soggetto che viene ritratto, la legge

richiede sempre il consenso di quest'ultimo; consenso che dovrà coprire sia l'attività del fotografare (consenso a essere fotografato) sia quella successiva di commercializzazione della fotografia medesima (consenso all'utilizzo della fotografia).

Nella misura in cui il fotografo intenda, invece, riprodurre un'opera su cui insistono diritti d'autore di cui sia titolare un terzo, egli dovrà necessariamente ottenere l'autorizzazione da quest'ultimo, sia per lo scatto della fotografia che per il suo utilizzo, andando a specificare le finalità per le quali verranno utilizzate le fotografie.

In entrambi i casi sopra indicati (immagine di un terzo o opera d'autore), l'autorizzazione potrà essere accompagnata dal riconoscimento di un corrispettivo.

Nel caso, invece, in cui l'oggetto fotografato sia un'opera ricompresa nel novero dei beni culturali, come individuati e disciplinati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, vi sono regole per determinare le modalità e i soggetti a cui deve essere richiesta l'autorizzazione per la loro riproduzione, nonché i parametri per la determinazione dei relativi corrispettivi dovuti.

#### **2.4. Il contenuto del contratto di licenza per lo sfruttamento di fotografie**

Se, il fotografo ha deciso di operare in autonomia, preoccupandosi egli stesso dello sfruttamento patrimoniale del prodotto della propria attività, come sopra anticipato, potrà concedere in licenza a terzi i diritti di sfruttamento economico delle proprie fotografie. Nel compiere questa attività, e quindi nel determinare il contenuto dei contratti di licenza che andrà a sottoscrivere, potrà scegliere:

- quali diritti economici concedere e per quali scopi specifici;
- l'ambito territoriale entro cui opera la concessione;
- il limite temporale, concedendo la facoltà di utilizzo per tutta la durata dei diritti d'autore o per un tempo inferiore;
- il carattere esclusivo o meno della concessione;
- il criterio per la determinazione del corrispettivo, ipotizzando una somma forfettaria *à la tantum*, ovvero (insieme o in alternativa) una *royalty* in relazione all'uso che viene fatto della fotografia.

Nella stesura del contratto di licenza sarà, altresì, importante regolare la facoltà di sub-licenza, anche in ragione delle autorizzazioni che eventualmente a monte sono state ottenute da altri titolari di diritti sull'immagine fotografata, nonché gli usi vietati e, infine, la problematica delle garanzie e delle manleve in caso di contestazioni da parte di terzi. In particolare, tra le garanzie che il fotografo dovrebbe dare nel contratto di licenza vi è quella relativa alle eventuali autorizzazioni, che egli stesso abbia dovuto ottenere per la realizzazione delle fotografie oggetto di concessione. Una tale clausola consentirà, infatti, il pacifico godimento dei diritti di utilizzazione licenziati, nei limiti di cui al contratto di licenza.

### 3. I contratti relativi al *software*, in particolare le licenze

Le prime sentenze in materia di violazione di *software* sono state emesse senza norme di riferimento. La situazione creatasi all'inizio degli anni Ottanta è assimilabile all'introduzione degli aeromobili all'inizio del secolo scorso (1919-1925) con a disposizione solo codice stradale per auto e carrozze. Siamo ora tra il 1980 e il 1985, la magistratura è chiamata per la prima volta a giudicare casi di imitazione/duplicazione di *software*.

Quello che ha portato alla scelta del *copyright* nella tutela del *software* è stata una sorta di guerra giuridico/commerciale intrapresa da IBM International negli USA contro alcuni produttori giapponesi che avevano imitato i suoi Sistemi Operativi. L'atto finale avviene nel 1983-1985 quando vengono interessati dalla contraffazione dei Sistemi Operativi IBM per computer veloci a uso militare. Le Corti statunitensi, prese dalla necessità di agire, applicano le norme sul diritto d'autore per bloccare queste attività e a seguito delle sentenze nell'interesse della Difesa le leggi sul *copyright* USA vengono modificate per consacrare il *software* tra le opere letterarie con tutela d'autore. Il resto del mondo segue e si adegua.

Ai fini dei contratti di cessione e di licenza sul *software* con riferimento «all'oggetto del contratto» dobbiamo individuare quattro elementi tutti riconducibili alla cessione/licenza del *software* in senso lato:

1. il *flow chart* e gli scritti preparatori;
2. il codice sorgente;
3. il codice oggetto;
4. i manuali di istruzione.

Pattuizioni e contropartite personalizzabili sono consigliabili per:

5. le note e le informazioni contenute nel Codice sorgente;
6. i servizi di manutenzione, il servizio di modifica e correzione degli errori;
7. i servizi di modifica e personalizzazione;
8. le garanzie.

Gli elementi individuati nei punti da uno a quattro trovano tutela secondo l'art. 2, comma 8, LDA.

Di particolare importanza sono le note che il programmatore scrive per sé stesso all'interno del codice; teoricamente anch'esse oggetto di tutela d'autore nella forma ma non nel loro contenuto informativo.

Le note al codice sorgente costituiscono un importante *know-how* aziendale, che viene trasferito insieme al *software* spesso inconsapevolmente: tutti i contratti di trasferimento dovrebbero prestare attenzione a questo aspetto.

#### 4.1. I contratti di cessione del *software*

Questi dovrebbero chiamarsi «atti di cessione dei diritti patrimoniali d'autore sul *software*». I diritti d'autore sono cedibili solo in parte. I diritti morali d'autore, infatti, non possono essere oggetto di cessione (sono inalienabili).

Normalmente avviene una cessione completa della titolarità del codice attraverso alienazione dei diritti patrimoniali d'autore da un lato e l'accettazione dall'altro lato. Il programmatore consegna al committente per intero il codice sorgente dietro pagamento di un corrispettivo normalmente in un'unica soluzione.

Come in tutti i casi di cessione di diritti patrimoniali d'autore è necessaria la forma scritta *ad probationem*. La semplice indicazione in fattura della cessione dei diritti patrimoniali dell'autore non assolve a mio avviso la formalità.

Usualmente la cessione definitiva dei diritti patrimoniali di autore comporta il trasferimento del codice sorgente. Sebbene sia possibile cedere i diritti patrimoniali sul *software* e consegnare al cessionario semplicemente il codice oggetto, una tal pratica renderebbe praticamente impossibile qualsiasi successiva operazione sulle istruzioni e quindi non realizzerebbe la funzione tipica di questo contratto per il cessionario.

Particolare attenzione va posta al contratto di sviluppo *software* su commissione e ai conseguenti problemi di trasferimento della titolarità dei diritti patrimoniali sul programma.

A parte la disciplina introdotta dal *Jobs Act* sopra richiamata che si applica ai soli lavoratori autonomi, oggi la disciplina legislativa permane carente sul punto. Possiamo far riferimento solo all'art. 12 *bis* LDA, in base al quale, proprio in materia di *software*, si stabilisce che «Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro».

La giurisprudenza di merito maggioritaria è favorevole alla titolarità in capo al committente del *software* su commissione. Si sarebbe portati a concludere che i diritti patrimoniali d'autore derivanti dal *software inventivo* (quello suscettibile di brevettazione) nascono direttamente in capo al committente, che abbia commissionato l'invenzione nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo; per gli autori che propendono per una ricostruzione unitaria dei sistemi brevettuale e autorale tale soluzione si giustificerebbe in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 64 CPI in materia di invenzioni. Leggendo la norma di cui sopra pare altrettanto sostenibile concludere che nel caso di un *software* brevettabile il committente acquista anche i diritti patrimoniali d'autore. A maggior ragione anche il *software* non inventivo, eccezion fatta per i casi disciplinari dall'art. 4 del *Jobs Act*, dovrebbe seguire la medesima sorte, ma la problematica resta incerta stante l'assenza di una norma di sistema che raccordi la disciplina dettata per le invenzioni e quella per le opere creative realizzate dai dipendenti<sup>6</sup>.

#### 4.2. I contratti di licenza del *software*

Numerose sono le tipologie di licenza di *software* utilizzate dal mercato tra le più note si citano le seguenti.

Innanzitutto vi sono le licenze GPL/LGPL e, in generale, le licenze *Open Source*. Esse sono oggetto di uno specifico contributo in quest'opera a cui si rinvia.

La licenza *Original Equipment Manufacturer* (OEM) si perfeziona con l'acquisto di un supporto *hardware* sul quale il programma è preinstallato, generalmente si tratta del sistema operativo di un computer o di una macchina a controllo *software*.

Tecnicamente questa tipologia di licenza non dà la possibilità di essere 'trasferita' (*firmware*) proprio perché è collegata direttamente al dispositivo sul quale è preinstallata.

L'*End-User License Agreement* (EULA) che indica il contratto tipo tra titolare/fornitore di un *software* e l'utilizzatore finale tramite il quale il primo concede al secondo che accetta, in licenza, il diritto d'uso del programma con clausole eque e bilanciate e universalmente costanti, dando certezza che il contenuto della licenza non contiene clausole vessatorie o altri aspetti penalizzanti.

In questo contributo si prende in considerazione un contratto di licenza *software* di stile 'classico' che non segue nessuna impostazione predeterminata, quello che normalmente si stipula tra un committente e una *software house* (contratto di appalto) o tra il committente e un singolo sviluppatore (contratto d'Opera).

## 4.2. Definizione di *software* e dell'oggetto di licenza

Solitamente nei contratti di licenza si definisce come *software*, anche il *flow chart*, il codice oggetto, il codice sorgente, i manuali di istruzioni. È conveniente qualificare le note di programma non come *software*, ma come *know-how* aziendale. Pertanto, si qualifica il contratto sia come contratto di licenza d'uso del *software*, secondo le norme sul Diritto d'autore, che come trasferimento di *know-how* soggetto o meno a segretezza. Il licenziatario potrebbe firmare infatti delle clausole di segretezza circa le note di commento.

## 4.3. Termini della licenza d'uso e modifica, durata, territorio

1. Normalmente è interesse del licenziante concedere una licenza non esclusiva, senza possibilità per il licenziatario di concedere sublicenze senza il consenso scritto.
2. Si definisce contrattualmente la possibilità per il licenziatario di installare il *software* su un numero determinato di postazioni o computer.
3. Normalmente si esclude contrattualmente la possibilità di modificare il *software* eccezion fatta per quanto previsto dalla legge. Si può pattuire che in caso di modifica del *software* da parte del licenziatario (anche secondo la legge) decadano tutte le responsabilità del licenziante sul suo corretto

funzionamento, e può venire meno pattiziamente l'impegno ad assistere la funzionalità del *software*.

È normale trovare nei contratti di licenza l'espressione «cede in uso...» con la quale il licenziante concede licenza al licenziatario. Questa espressione è a cavallo tra la cessione e la licenza d'uso. Tuttavia il *wording* corretto dovrebbe contenere le parole «licenza d'uso» e che l'espressione diffusissima «cede in uso» dovrebbe essere letta come «concede in uso», che ha molto più senso in ambito di licenza.

Non vi sono grosse problematiche, invece, in relazione alla definizione del territorio; infatti il Diritto d'autore nato in uno Stato viene riconosciuto in tutti i Paesi aderenti alla convenzione di Berna sui diritti d'autore.

Andando avanti nella disamina delle pattuizioni standard, le parti definiscono le modalità di cessazione del contratto solitamente per lo scadere del suo termine naturale o per inadempimento. Normalmente si pattuisce:

1. Il licenziatario cesserà di usare il *software* con effetto immediato;
2. Il licenziatario restituirà il *software* comprese le copie di riserva, lo disinstallerà da tutte le postazioni e distruggerà qualsiasi materiale inerente all'uso del *software*.

#### **4.4. Il corrispettivo**

È buona norma dal lato del licenziante, predisporre un corrispettivo suddiviso in tre parti. La prima parte remunera la licenza d'uso sul *software*, la seconda parte remunera gli interventi di aggiornamento e manutenzione periodica sul *software*, la terza parte remunera la fornitura di *know-how*. Questo soprattutto per chiarezza in ambito fiscale.

#### **4.5. La proprietà del *software* originale e del *software* personalizzato**

Quasi tutti i contratti di licenza *software* mettono in chiaro di chi sia la titolarità dei diritti patrimoniali d'autore e specificano che con la licenza non si trasferisce la titolarità. È da regolare contrattualmente con attenzione il problema del *software* personalizzato per una azienda, che è bene che i competitors non ottengano.

#### **4.6. Bugs, danni e limitazione delle responsabilità**

È consigliabile pattuire nello specifico in quali casi il titolare del *software* è tenuto o meno a intervenire per eventuali *bugs*, guasti o malfunzionamenti, se deve essere stipulato o meno un contratto di manutenzione specifico oppure no...

Particolare importanza riveste la responsabilità del licenziante per disservizi e/o danni causati dall'uso del *software* da parte del licenziatario. Particolarmente importante riveste l'eventuale garanzia che il *software* non violi diritti di terzi e il comportamento da adottare in caso di violazioni, la legittimazione ad agire in caso di violazioni.

#### 4.7. Segretezza e duplicazione

È bene prevedere clausole che vincolino il licenziatario alla segretezza, sia su tutte le note di programmazione presenti sul codice sorgente, sia su tutte le informazioni sull'organizzazione aziendale del committente, che possano essere dedotte dall'utilizzo o dalla struttura del *software*.

#### 4.8. il trasferimento e cessione, brevettazione, deposito del *software*

Le parti dovranno decidere se il licenziatario può trasferire il semplice utilizzo (per esempio aumento di postazioni) del *software* a terzi (fattispecie diversa da una sub-licenza). Sovente le parti pattuiscono a favore della licenziataria un diritto di prelazione nell'acquisto dei diritti patrimoniali sul *software*, a parità di condizioni, nel caso in cui il licenziante intenda cedere a terzi i diritti patrimoniali d'autore sul *software* oggetto di licenza. Qualora il *software* fosse suscettibile di brevettazione, si dovrebbe valutare la cessione dei diritti di invenzione e la conseguente possibilità per il cessionario di brevettare l'invenzione di *software*. Normalmente si prevede l'obbligo per l'autore di comparire in giudizio nel caso di contenzioso, a semplice richiesta del licenziatario. Parimenti vengono regolate le modalità di deposito dell'Opera presso il *Copyright Office* presso la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) oppure all'estero.

#### 4.9. L'installazione

Si definiscono le modalità del processo di installazione, che avviene normalmente da parte del licenziante, salvo che per il *software* autoinstallante scaricabile dalla rete. Il programma viene installato nel numero di postazioni richieste dal licenziatario e definite contrattualmente. In questa fase avvengono collaudi e prove di funzionamento.

Riassumendo nella pratica è tutelata solo la:

- «integrale riproduzione del codice sorgente», il *backup* in termini tecnici.
- la copia di parti significative di esso.

La riproduzione dei principi e delle idee contenute nel codice senza «copia pedissequa di parti sostanziali», ma basata sulla stessa idea o sulla stessa 'filosofia', è lecita. Ovviamente, per non interferire il secondo codice deve essere scritto con istruzioni completamente diverse.

Il cliente legittimo licenziatario ha diritto di esaminare il *software* altrui, rompendo se indispensabile le protezioni (c.d. 'craccare' il *software*) nei seguenti casi:

- per rendere il *software* interoperativo con altri *software*;
- per controllare periferiche;
- piccole manutenzioni in caso il programma si blocchi<sup>7</sup>.

Il *software* prodotto all'interno di un'impresa da programmatori legati all'im-

presa con vincoli di lavoro dipendente, essendo tutelato ai sensi della legge sul diritto d'autore, non rientra tra le «invenzioni del dipendente» ai sensi del CPI. Quindi non è dovuto alcun equo premio a favore del lavoratore dipendente.

Si discute se l'equo premio sia dovuto o meno in quei rari casi in cui il *software* possiede i requisiti di brevettazione e in pratica viene brevettato. Anche in questo caso, se il lavoratore dipendente è pagato per scrivere *software* e l'oggetto del contratto prevede tale attività, l'equo premio potrebbe non essere dovuto visto che il dipendente viene retribuito sostanzialmente per svolgere le sue mansioni. L'equo premio ad avviso di chi scrive andrebbe corrisposto a coloro che operano al di fuori delle proprie mansioni ordinarie.

## 5. Le licenze sulle opere musicali: l'intermediazione di diritti d'autore

L'art. 2 LDA include tra le opere protette «le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale». Come per qualsiasi opera tutelabile secondo la LDA, con la creazione dell'opera musicale vengono generati sia diritti morali, sia diritti patrimoniali relativi all'opera stessa.

La gestione e lo sfruttamento dei diritti patrimoniali sulla creazione artistica<sup>8</sup> sono, nel settore musicale, particolarmente difficili da esercitare individualmente da parte dell'autore, soprattutto quando la fruizione del brano non implica necessariamente un rapporto diretto tra pubblico e autore (per esempio, nella riproduzione anche temporanea dell'opera o nell'esecuzione mediante musica registrata). A ciò si aggiunge, inoltre, la sempre maggiore dematerializzazione delle opere musicali, oggi diffuse attraverso piattaforme (Spotify, Soundreef, Jamendo, Tribe of Soud) e siti web grazie ai quali l'utilizzatore può accedere direttamente ai contenuti musicali. Evidente è, quindi, la difficoltà per i singoli autori di mantenere il controllo delle utilizzazioni nel mercato e conseguentemente delle entrate derivanti dallo sfruttamento dei diritti d'autore sulle opere.

Ecco dunque che la gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi viene generalmente affidata a organismi di intermediazione che (i) concedono licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica delle opere, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, (ii) percepiscono i proventi derivanti da dette licenze e autorizzazioni e (iii) ripartiscono i proventi medesimi tra gli aventi diritto. Tale attività di intermediazione, disciplinata in Italia dall'art. 180 LDA, è storicamente stata attribuita a organizzazioni quali SIAE, in Italia, o GEMA, in Germania, operanti in un regime sostanzialmente monopolistico e dotate di forte connotazione territoriale all'interno dei confini nazionali dello Stato di appartenenza.

L'evoluzione tecnologica, la sempre crescente multi territorialità delle licenze e l'ampia varietà di mezzi tecnologici di sfruttamento dei diritti d'autore hanno

però suscitato nel legislatore europeo l'esigenza di coordinare le diverse normative nazionali nell'ambito dell'accesso alle attività di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel settore musicale. L'intervento armonizzatore risale al 2014 quando il legislatore europeo ha emanato la direttiva 2014/26/UE, nota anche come Direttiva Barnier<sup>9</sup>.

La Direttiva Barnier, articolo 3, indica come soggetti abilitati a svolgere attività di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, a vantaggio collettivo dei titolari, due distinte categorie di soggetti: gli Organismi di Gestione Collettiva (OGC), che si caratterizzano per essere detenuti o controllati dai propri membri e per essere organizzati senza fini di lucro, e le Entità di Gestione Indipendente (EGI), che non sono né detenute né controllate, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti e sono organizzate con fini di lucro.

Con il Decreto Lgs. 15 marzo 2017, n. 35 (Decreto di Recepimento)<sup>10</sup>, il Governo italiano ha recepito la Direttiva Barnier, individuando in esso come soggetti abilitati a fornire servizi di intermediazione dei diritti d'autore, oltre alla SIAE, gli OGC e le EGI, dettandone definizioni analoghe a quelle offerte dalla Direttiva Barnier. La criticità è emersa laddove il legislatore italiano, tuttavia, non ha coerentemente adeguato anche quanto previsto dall'articolo 180 LDA – il cui contenuto è fatto salvo dal Decreto di Recepimento<sup>11</sup>. Era infatti rimasto immutato il contenuto dell'articolo 180 LDA, lasciando inalterato il monopolio della SIAE nell'ambito della intermediazione dei diritti d'autore senza garantire al titolare degli stessi la libertà di scegliere l'organismo cui affidare i propri diritti d'autore, come invece previsto dalla Direttiva Barnier.

A seguito delle significative incertezze derivanti da tale incompleto recepimento, nonché a seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea contro l'Italia<sup>12</sup>, il Governo italiano, con il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»<sup>13</sup>, ha parzialmente rettificato i contenuti della normativa di diritto interno, senza tuttavia giungere alla liberalizzazione integrale del mercato nazionale dell'intermediazione dei diritti d'autore: l'articolo 180 LDA<sup>14</sup> è stato modificato prevedendo quali soggetti ammessi all'attività di intermediazione di diritti d'autore, oltre a SIAE, anche gli OGC senza però alcun richiamo alle EGI. La normativa italiana, escludendo le EGI dal novero dei soggetti autorizzati a porre in essere intermediazione dei diritti d'autore, sembra contrastare con quanto previsto dalla Direttiva Barnier.

Tale contrasto è emerso nel corso di un procedimento cautelare instaurato dinanzi alla Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Roma da Liberi Editori e Autori (LEA) – una OGC che svolge in Italia attività di intermediazione di diritti d'autore per conto di Soundreef Ltd, EGI di diritto inglese – nei confronti di Jamendo, società di diritto lussemburghese accusata di agire come

intermediario di diritti d'autore su opere musicali pur senza possedere i requisiti richiesti alle OGC. Il giudice italiano, su istanza di Jamendo, ha formulato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), volto a chiarire se la Direttiva Barnier debba essere interpretata nel senso che essa osti all'applicazione di una legge nazionale che escluda le EGI da novero dei soggetti autorizzati a esercitare l'attività di intermediazione dei diritti d'autore<sup>15</sup>.

Nel conseguente procedimento pendente dinnanzi alla CGUE – al quale hanno preso parte, oltre a LEA e Jamendo, anche la Commissione europea, la Repubblica d'Austria (ove l'attuale quadro normativo è analogo a quello italiano) e, nella fase orale, il Governo italiano – è emersa in primo luogo la spiccata multi territorialità e digitalizzazione del mercato delle licenze musicali, caratteristiche espressamente riconosciute dalla Direttiva Barnier che, ai considerando 1, 6, 12, 19, 38, 39 e 40, si pone quale obiettivo la necessità di una regolamentazione del settore in linea con le nuove caratteristiche del mercato in modo da poter sfruttare appieno le potenzialità offerte dagli strumenti tecnologici attualmente disponibili<sup>16</sup>, onde facilitare la gestione e il monitoraggio dei ricavi per gli artisti e agevolare l'accesso ai brani e alle licenze da parte degli utenti, favorendo la concorrenza nel mercato comunitario.

La nuova connotazione del mercato delle licenze musicali sembra incompatibile con il sistema monopolistico e puramente territoriale di intermediazione dei diritti d'autore diffuso in Europa prima della Direttiva Barnier e sul quale si era sviluppata la precedente giurisprudenza della CGUE<sup>17</sup>: le precedenti sentenze riconoscevano la tutela dei diritti di proprietà intellettuale quale motivo imperativo di interesse generale idoneo a limitare la libera prestazione di servizi nel mercato interno e a giustificare la normativa di uno Stato membro che riservi l'esercizio della gestione collettiva dei diritti d'autore, nel proprio territorio, a un unico ente di gestione collettiva, impedendo all'utilizzatore di tali opere di beneficiare dei servizi forniti da un ente di gestione stabilito in un altro Stato membro.

Al contrario, la tutela dei diritti di stabilimento e di libera prestazione di servizi nonché la promozione della libera concorrenza nel mercato interno sono proprio gli obiettivi che la Direttiva Barnier si prefigge di realizzare, mediante l'espresso richiamo degli articoli 50, 53, 62, 101 e 102 TFUE nei considerando 7, 8, 9 e 11. Detti principi sono, peraltro, gli stessi riconosciuti, fondati e tutelati nell'articolo 16 della Direttiva Servizi<sup>18</sup>, disposizione che codifica il principio della libera prestazione di servizi nel mercato europeo, indipendentemente dallo Stato membro di origine del prestatore, che può essere limitata dagli Stati membri solo a determinate condizioni: non discriminazione sulla base della nazionalità o dell'ubicazione del prestatore di servizi, necessità e proporzionalità delle misure restrittive adottate.

Ebbene alla luce dei principi testé richiamati, l'esclusione delle EGI dal mercato italiano dell'intermediazione di diritti musicali sembra ingiustificata, discrimi-

natoria ed eccessiva rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore, ovvero la tutela del *copyright*.

I considerando della Direttiva Barnier sembrerebbero, inoltre, supportare una apertura sia alle OGC, sia alle EGI dell'attività di intermediazione di diritti d'autore: il considerando 12 (applicabilità della direttiva a tutte le organizzazioni di intermediazione, indipendentemente dal loro stato di stabilimento), il considerando 15 (possibilità per i titolari dei diritti di affidarne l'intermediazione anche alle EGI, indipendentemente dal loro stato di stabilimento) e il considerando 19 (possibilità di revocare il mandato affidato a una OGC per affidarlo a un'altra OGC o EGI, indipendentemente dal suo stato di stabilimento). Inoltre, l'art. 2(4) della Direttiva Barnier estende alle EGI le disposizioni disciplinanti l'attività svolta dalle OGC (obblighi di informazione a favore degli autori, buona fede nelle trattative, informazioni da mantenere pubbliche sul sito web, rispetto della normativa sulla privacy).

In base alle citate disposizioni e agli articoli del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) richiamati dalla Direttiva Barnier, l'art. 5 della stessa - che prevede la possibilità per i titolari dei diritti di «autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti (...), per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti» – potrebbe essere interpretato dalla corte in senso estensivo, ponendo l'accento sull'intenzione «di sistema» del legislatore europeo di equiparare EGI e OGC.

Viceversa, un'interpretazione restrittiva della Direttiva Barnier (e dell'art. 5 sopra citato) potrebbe far leva sui considerando 12 e 19, che lasciano impregiudicati i sistemi obbligatori di gestione collettiva dei diritti attualmente in vigore negli Stati membri. Tale interpretazione si baserebbe, inoltre, su una rigorosa lettura del dato testuale dell'articolo 5 che menziona solo le OGC, e non anche le EGI, con conseguente esclusione di quest'ultime dall'elenco degli intermediari autorizzati.

La sentenza della CGUE sul procedimento qui esaminato, laddove affermasse la legittimazione delle EGI ad agire in qualità di intermediatori di *copyrights*, avrebbe un impatto dirompente in quegli Stati – come Italia e Austria – in cui il sistema di accesso soggettivo al mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore musicali è limitato ai pochi soggetti dotati dei requisiti richiesti per le OGC. In particolare, in Italia verrebbe meno il monopolio sostanzialmente detenuto dalla SIAE da circa 120 anni.

<sup>1</sup> Legge 22 aprile 1941, n. 633, GU 16 luglio 1941, n. 166 e ss.mm.

<sup>2</sup> GU, 27 novembre 2021, n. 283.

<sup>3</sup> GUUE, L 130, 17.5.2019, p. 92–125.

<sup>4</sup> D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, GU 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

<sup>5</sup> GU, 13 giugno 2017, n. 135.

<sup>6</sup> Per una ricostruzione delle diverse posizioni espresse in dottrina e in giurisprudenza sulla gestione dei diritti nascenti nell'ambito di un contratto di lavoro autonomo si veda P. GALLI, commento agli artt. 12bis e 12 ter LdA, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* (a cura di UBERTAZZI), VII ed, 2019, pp. 1707 e ss.

<sup>7</sup> Vedi Corte di Giustizia, sent. 6 ottobre 2021, C-13/20, Top System SA, §§ 66 e 67, disponibile al link <https://les-italy.org/ultime-news/la-corte-di-giustizia-finalmente-chiarisce-che-ai-sensi-della-direttiva-software-il-legittimo-acquirente-di-un-software-puo-a-determinate-condizioni-decompilarlo-per-correggere-errori-di-programma> (ultimo accesso 31.03.2023). In questa sentenza la Corte chiarisce che l'incipit "Salvo disposizioni contrattuali specifiche" dell'art. 5.1 della Direttiva (CE) n. 91/250 (oggi sostituita dalla Direttiva UE n. 2009/24 – Direttiva Software) non può essere interpretato fino al punto di consentire alle parti di escludere contrattualmente qualsiasi possibilità di procedere a una correzione di errori, mentre sono ammissibili clausole in forza delle quali titolare garantisce la manutenzione correttiva del programma.

<sup>8</sup> Tra cui vi rientrano i diritti, riproduzione (art. 13), trascrizione (art. 14), pubblica esecuzione (art. 15), comunicazione al pubblico (art. 16), distribuzione (art. 17), traduzione (art. 18), noleggio e prestito (art. 18-bis).

<sup>9</sup> Direttiva (UE) 2014/26 del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, GUUE L 84, 20.3.2014, p. 72–98.

<sup>10</sup> GU, 27 marzo 2017, n. 72.

<sup>11</sup> Cfr. art. 4, comma 2, del Decreto di Recepimento in forza del quale «*I titolari dei diritti possono affidare a un organismo di gestione collettiva o a una entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati. Independentemente dallo Stato dell'Unione Europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180 LDA in riferimento alla attività di intermediazione dei diritti d'autore*».

<sup>12</sup> [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-006529\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-006529_IT.html)

<sup>13</sup> Convertito in legge, con modificazioni, 4 dicembre 2017, n. 172 (GU5 dicembre 2017, n. 284)

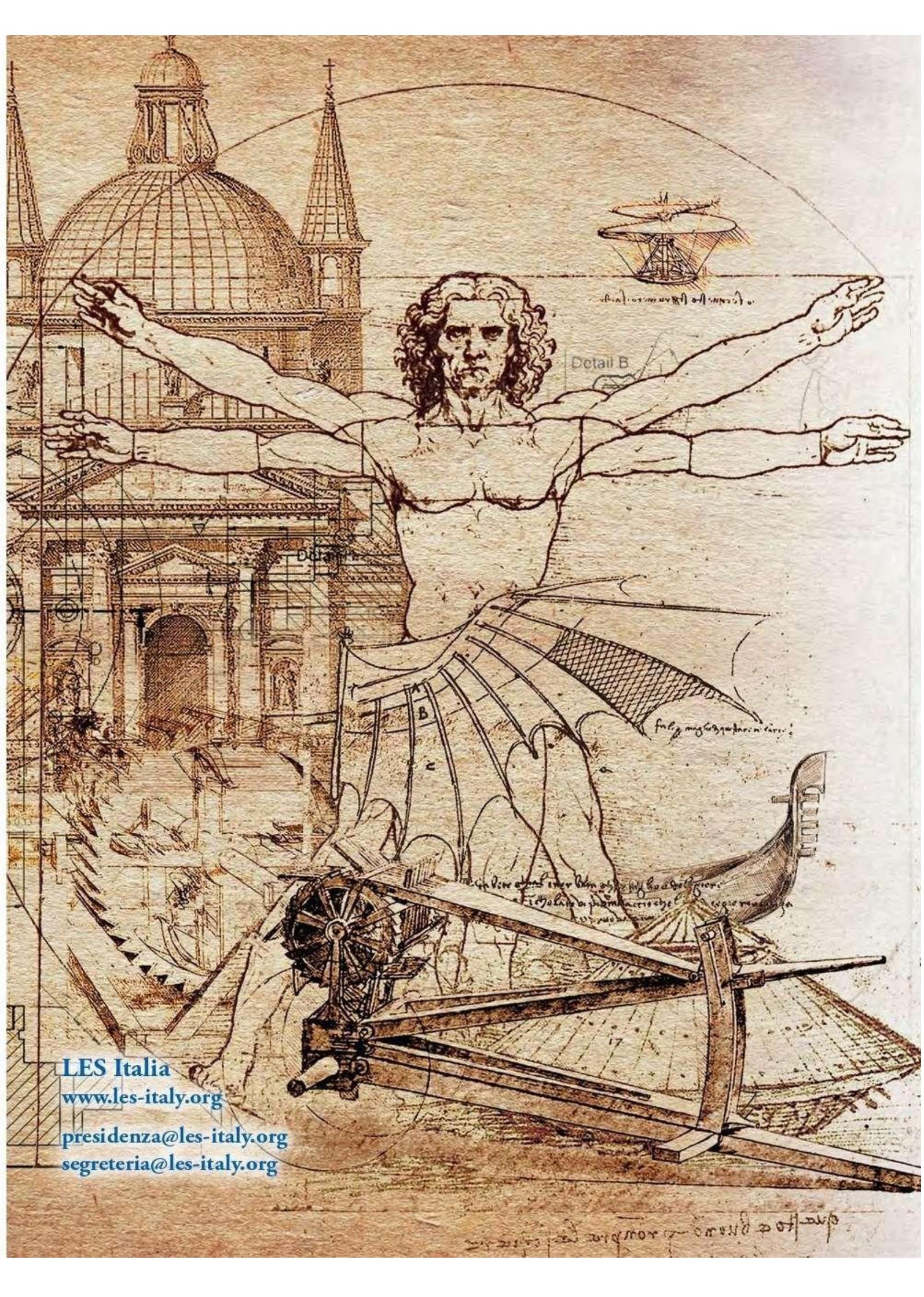
<sup>14</sup> L'art. 180 L.A. continua ancora oggi (erroneamente) a prevedere che «*L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza e anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori e editori e agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35*»

<sup>15</sup> L'ordinanza di rinvio pregiudiziale è reperibile al seguente link: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=255202&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2570441>. Identica questione pregiudiziale era stata sollevata, peraltro, nel 2019 nell'ambito del procedimento cautelare instaurato da SIAE contro Soundreef su analoghe tematiche. Le parti hanno, tuttavia, risolto la questione in via transattiva, addivenendo al noto accordo SIAE-LEA-Soundreef, efficace sino allo scorso giugno 2022. <https://www.soundreef.com/blog/regole-operative-accordo-soundreef-siae/>

<sup>16</sup> Per esempio, gli strumenti digitali di controllo funzionale e sistemi di monitoraggio delle vendite e degli ascolti musicali messi a disposizione di EGI e OGC nel sistema di Digital Data Exchange, un'organizzazione che definisce gli standard per la catena del valore digitale, al fine di rendere più efficiente lo scambio di dati e informazioni nell'industria musicale. Disponibile al link <https://ddex.net/> (ultimo accesso 29.3.2023).

<sup>17</sup> In tema di concorrenza e monopolio la Corte di Giustizia Europea (quarta sezione) si è pronunciata nella sent. 27 febbraio 2014, C-351/12, *Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA)/Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.*, disponibile al link [www.curia.eu](http://www.curia.eu).

<sup>18</sup> Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, GUUE, L 376/36.



LES Italia

[www.les-italy.org](http://www.les-italy.org)

[presidenza@les-italy.org](mailto:presidenza@les-italy.org)

[segreteria@les-italy.org](mailto:segreteria@les-italy.org)

Detail B

fol. 10 verso

fol. 10 verso

fol. 10 verso

fol. 10 verso