



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO
CURRICULUM DI DIRITTO INDUSTRIALE
CICLO XXVI

APPROPRIATION ART E DIRITTO D'AUTORE

(IUS/04)

NOME DEL DOTTORANDO

Federica De Santis
Matr. R09226

TUTOR

Chiar.ma Prof.ssa Silvia Giudici

COORDINATORE DEL DOTTORATO

Chiar.ma Prof.ssa Silvia Giudici

A.A. 2014

APPROPRIATION ART E DIRITTO D'AUTORE

INDICE

INTRODUZIONE	4
ELENCO DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI	10

CAPITOLO PRIMO

ARTE CONTEMPORANEA E DIRITTO D'AUTORE

1. Movimenti artistici d'avanguardia	11
2. I <i>readymades</i> di Marcel Duchamp e il ripudio dell'arte cd. retinica	14
3. Movimenti artistici del secondo dopoguerra. La Pop Art	17
4. L'arte concettuale: la prevalenza dell'idea sulla forma	20
5. Appropriation Art	24
5.1. L'attribuzione di un nuovo e diverso significato all'opera oggetto di appropriazione	26
6. Necessità di una qualificazione giuridica delle opere dell'Appropriation Art	33
7. Tutela con il diritto d'autore delle opere d'arte contemporanea	38
7.1. Il problema della forma	39
7.2. Il carattere creativo dell'opera	47
7.3. L'esperienza francese. Il caso "Paradis"	54

CAPITOLO SECONDO

LA NATURA GIURIDICA DELL'APPROPRIATION ART

1. Opere originarie e opere derivate	62
1.1. La nozione giuridica di derivazione tra opere	64
1.2. La disciplina giuridica delle opere derivate	68

1.3. Opere derivate e opere ispirate	71
2. La problematica inerente alla qualificazione giuridica delle opere dell'Appropriation Art	75
3. Le opere dell'Appropriation Art tra ispirazione e derivazione	80
3.1. I criteri elaborati per l'accertamento della contraffazione o elaborazione abusiva	86
3.2. Cenni ai criteri elaborati in relazione all'accertamento del plagio musicale	95
3.3. Prime conclusioni	100
4. Appropriation Art e parodia	101
4.1. La parodia nell'ordinamento giuridico italiano	101
4.2. L'"eccezione" di parodia nell'ordinamento comunitario	114
4.3. Distinzione tra <i>target parody</i> e <i>weapon parody</i> . Diritto di satira	122
5. Appropriation Art e libertà di citazione	135

CAPITOLO TERZO

INQUADRAMENTO DELL'APPROPRIATION ART NELLA GIURISPRUDENZA NORDAMERICANA E ITALIANA

1. Il <i>fair use</i> nel sistema del <i>copyright</i> nordamericano	141
1.1. Scopo e carattere dell'uso. In particolare, l'utilizzo "trasformativo" dell'opera	145
1.2. Natura dell'opera	158
1.3. Quantità e importanza dell'uso	159
1.4. Conseguenze dell'uso sul mercato dell'opera	161
2. <i>Fair use</i> vs. <i>three-step test</i>	164
3. L'Appropriation Art al vaglio della giurisprudenza nordamericana	175
3.1. Art Rogers v. Koons	176
3.2. Blanch v. Koons	186
3.3. Mattel, Inc. v. Walking Mountain Productions	193
3.4. Patrick Cariou v. Richard Prince	198
3.5. Seltzer v. Green Day	208
4. La giurisprudenza italiana: <i>The Giacometti Variations</i>	210

CAPITOLO QUARTO
L'APPROPRIAZIONE ARTISTICA DEL MARCHIO

1. Introduzione	217
2. L'evoluzione della funzione dei marchi e l' <i>Appropriation Art</i>	220
3. I confini della tutela giuridica del marchio rispetto all' <i>Appropriation Art</i>	227
3.1. In particolare, la tutela dei marchi rinomati quale limite all'uso artistico del marchio	231
4. La possibilità di ricomprendere l'uso del marchio nell' <i>Appropriation Art</i> tra i cd. usi consentiti del marchio	238
5. L'uso artistico del marchio come "giusto motivo" rispetto alla tutela dei marchi rinomati	245
5.1. In particolare, la libertà di espressione come scriminante rispetto all'uso non consentito del marchio	250
6. L'uso parodistico del marchio	259
7. L'appropriazione artistica del marchio nel contesto statunitense	268
CONCLUSIONI	274
BIBLIOGRAFIA	281

INTRODUZIONE

Con il termine “Appropriation Art” si indica una pratica artistica consistente nella decontestualizzazione, ricreazione, reinterpretazione di oggetti o immagini della cultura di massa o di creazioni artistiche altrui per la realizzazione di opere d’arte¹.

Il riutilizzo di opere altrui, in misura più o meno marcata, è fenomeno da tempo conosciuto nella prassi artistica. La scuola dei Carracci, fondata nel 1582, aveva fatto dell’imitazione e dello studio dei grandi maestri uno strumento essenziale per il rinnovamento dell’arte, in netta opposizione alla corrente artistica cd. manierista. È quindi curioso che proprio l’opera di uno degli allievi di tale scuola, la *Comunione di S. Girolamo* del Domenichino, fu al centro di un’accusa per plagio da parte del collega Lanfranco, il quale riteneva che tale opera fosse la copia del dipinto realizzato circa quindici anni prima dal loro comune maestro Agostino Carracci (1592-1597)². In realtà, come è stato osservato, l’opera del Domenichino non costituiva una mera riproduzione della precedente, bensì una sua reinterpretazione: “*Accanto al ben calibrato dipinto di Agostino, vero saggio di armonica combinazione tra disegno romano e colore veneziano (...) la Comunione del Domenichino appare sconvolgente per l’illusionismo della rappresentazione e per il pathos che la pervade (...). Nel fare del momento dell’eucarestia l’apice drammatico del racconto - concentrando intorno ad esso l’attesa dei presenti - e nel dilatare il campo di questo fino a coinvolgere, oltre l’altissima arcata, il respiro del paesaggio neoveneto sullo sfondo, il Domenichino ha trasformato completamente lo schema del dipinto di Agostino (...)*”³.

La storia dell’arte, in particolare partendo dall’impressionismo e dal cubismo, è ricca di fenomeni d’ispirazione, rivisitazione, reinterpretazione, citazione, di opere preesistenti. Picasso, nel corso della sua carriera, ha studiato e reinterpretato numerosi artisti del passato, tra i quali Cranach, Poussin, Vélasquez, Rembrandt, David, Delacroix, Courbet, Manet (e allo stesso Picasso è attribuito il noto aforisma “*Good*

¹ La definizione offerta nel testo costituisce una sintesi dei connotati fondamentali della pratica artistica in questione. Si dà atto sin da subito dell’esistenza di diverse definizioni di “Appropriation Art”, di cui si darà conto nel seguito della trattazione.

² Il caso è riportato in Tantillo, A., “Un’accusa di plagio nelle arti figurative”, *Studi (e testi) italiani*, 1998, n. 1, Dipartimento di Italianistica e Spettacolo – “La Sapienza” Università di Roma, pp. 357-371.

³ *Ivi*, p. 360.

artists copy, great artists steal”). Si pensi, ad esempio, all’opera *The Maids of Honor* (*Las Meninas, after Velázquez*) (1957), reinterpretazione del dipinto *Las Meninas* di Velázquez (ca. 1656), che Picasso ha richiamato peraltro anche nel titolo dell’opera. I personaggi raffigurati nell’opera di Picasso sono gli stessi presenti nel dipinto di Velázquez, svolgono il medesimo ruolo e assumono persino la medesima posizione che hanno in quest’ultimo, ma appaiono deformati e geometrizzati secondo il linguaggio proprio del cubismo. A sua volta, Salvador Dalì ha realizzato diverse opere raffiguranti scene di *Las Meninas* (peraltro, le opere di Dalì, a differenza di quelle astratte di Picasso, riproducono piuttosto fedelmente gli originali).

Colazione sull’erba ispirata all’opera di Manet (1960) di Picasso ripropone *Colazione sull’erba* (1863) dell’artista francese, il quale a sua volta si era ispirato al *Concerto campestre* di Tiziano e, soprattutto, al *Giudizio di Paride* (1480-1534), incisione realizzata da Marcantonio Raimondi che richiamava l’analogia opera di Raffaello andata smarrita. Raimondi era del resto noto per realizzare copie fedeli delle stampe di grandi artisti, riproducendo persino i monogrammi presenti negli originali⁴.

Ancora, *Studio dal ritratto di Innocenzo X*, opera realizzata da Francis Bacon nel 1953, reinterpreta *Ritratto di Papa Innocenzo X*, dipinto da Diego Velázquez nel 1605. Del resto, anche in letteratura troviamo diversi esempi di ripresa di opere altrui in modo più o meno evidente, si pensi ad esempio all’*Ulisse* di James Joyce e al *The Wasteland* di Elliot, o a *1984* di George Orwell (1949) e *Noi* (1921) di Yevgeny Zamjatin⁵.

Gli esempi che precedono – sebbene si riferiscano a opere per la gran parte cadute in pubblico dominio – mostrano come il fenomeno di cui si discute abbia radici antiche. Tuttavia, dal XX secolo il termine “Appropriation Art” è usato in un’accezione specifica, ossia per designare un filone artistico contemporaneo che opera attraverso

⁴ Appare interessante sotto questo profilo richiamare la vicenda del presunto plagio della serie xilografica *Vita della Vergine* (1510-1511) realizzata dal pittore tedesco Albrecht Dürer. Raimondi aveva realizzato una copia fedele di tale opera, riproducendo anche il monogramma ivi presente (integrando, pertanto, una violazione anche dei diritti morali), che gli avrebbe permesso di vendere le sue copie al prezzo degli originali. Sembra che le autorità veneziane, cui Dürer si rivolse per ricevere tutela, inibirono soltanto l’apposizione del monogramma di quest’ultimo sulle copie, ma non la riproduzione non autorizzata. Per un approfondimento della vicenda, v. Rinaldi, S., “Marcantonio Raimondi e la firma di Dürer. Alle origini della ‘stampa di riproduzione’?”, *Opera Nomina Historiae*, 2009, I, p. 236 ss., ed ivi ampi riferimenti storici.

⁵ Per ulteriori esempi, si veda Badin, R., “An Appropriate(d) Place in Transformative Value: Appropriation Art’s Exclusion from *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*”, *60 Brook. L. Rev.*, 1995, p. 1654, nota 5; Carlin, J., “Culture Vultures: Artistic Appropriation and Intellectual Property Law”, *13 Colum.-VLA J.L. & Arts*, 1988, p. 106. Per un *excursus* circa lo sviluppo storico dell’Appropriation Art, cfr. Ames, E.K., op. cit., pp. 1477-1480.

l'appropriazione di creazioni artistiche altrui, rielaborando le medesime ai fini della realizzazione di opere d'arte. Esso si caratterizza per l'abilità concettuale dell'artista di trasformare il significato di elementi preesistenti producendo risultati estetici completamente diversi, offrendo così nuove visioni dell'arte e della vita. Il naturale *humus* su cui operano gli *appropriationists* (come talvolta sono indicati gli artisti che si inseriscono in tale filone) è il movimento artistico concettuale, che pone in secondo piano – sino ad annullare – la fisicità dell'opera, privilegiando i processi mentali (“*Art as idea as idea*”, secondo un'espressione utilizzata dall'artista concettuale Joseph Kosuth⁶).

Tra i maggiori precursori del movimento va annoverato Marcel Duchamp, i cui *readymades* (oggetti d'uso comune - una ruota di bicicletta, uno scolabottiglie, una pala da neve, un cavatappi e persino un orinatoio - esibiti in uno spazio artistico come opere d'arte) hanno posto in discussione i canoni artistici fino ad allora consolidati. Secondo l'estetica duchampiana, la cifra artistica dell'opera risiede nel valore concettuale che l'artista attribuisce all'oggetto d'uso comune, nel gesto di decontestualizzare l'oggetto e di attribuire al medesimo un nuovo significato.

Attraverso l'appropriazione, generalmente l'artista svolge una critica nei confronti dei valori su cui si fonda la società moderna, quali incarnati dalle immagini utilizzate, spesso note e riconoscibili al pubblico (ad esempio, il consumismo, la posizione della donna nella società moderna, questioni politico-economiche, ecc.), sebbene ciò non sia una nota costante del movimento. Così, in una recente controversia relativa all'appropriazione di opere del fotografo Cariou da parte di Richard Prince, quest'ultimo affermò che, attraverso le proprie opere, non intendeva svolgere alcun commento sulle opere originarie né sulla cultura popolare o la società in generale (in definitiva, non aveva alcun particolare messaggio da trasmettere)⁷.

Lo studio dell'Appropriation Art impone al giurista di confrontarsi con una serie di questioni inerenti il campo della proprietà intellettuale e, specialmente, il diritto d'autore. In particolare, la multiforme connotazione delle opere dell'Appropriation Art (ossia, nuove opere il cui materiale artistico è però costituito da un'opera altrui, protetta

⁶ Kosuth, J., “Art After Philosophy”, *Studio International*, n. 915, ottobre 1969, p. 134.

⁷ *Cariou v. Prince*, 784 F. Supp. 2d 337 (S.D.N.Y. 2011), par. 349: “Prince testified that he doesn't “really have a message” he attempts to communicate when making art (...). In creating the Paintings, Prince did not intend to comment on any aspects of the original works or on the broader culture”.

dal diritto d'autore), induce ad interrogarsi sulla natura e sulla qualificazione di tali opere nell'ambito delle categorie giuridiche proprie del diritto d'autore. Ci si domanda, in particolare, (i) se esse debbano essere considerate copie o riproduzioni di opere altrui, e dunque contraffazione; (ii) se siano opere derivate, tali da richiedere il consenso del titolare dei diritti sull'opera originaria per la pubblicazione dell'opera, e da poter altresì integrare violazione dei diritti morali che spettano all'autore; o (iii) se, invece, debbano ritenersi esse stesse opere autonome e originarie. La questione appare invero interessante anche in considerazione della circostanza per cui – nella prospettiva squisitamente italiana – risulta che essa non è mai stata indagata approfonditamente dalla dottrina e, tranne un unico precedente di cui si darà atto nella trattazione, non si è ancora formata giurisprudenza sul punto.

Per rispondere alla domanda sopra posta, occorre affrontare preliminarmente alcune questioni che, a ben vedere, costituiscono i presupposti fondamentali della ricerca, che riguardano, in particolare (a) la comprensione della poetica e delle logiche sottese all'Appropriation Art e (b) la possibilità di riconoscere tutela autoriale rispetto alle opere da essa prodotte.

Sotto altro profilo, poiché spesso l'appropriazione artistica ricade anche su marchi o segni altrui (in particolare, famosi e riconoscibili dal pubblico), si è ritenuto interessante analizzare il fenomeno dell'Appropriation Art anche sotto la prospettiva del diritto dei marchi, al fine di verificare se l'uso considerato possa rientrare nell'ambito di protezione giuridica del marchio e, in particolare, se esso possa essere considerato come contraffazione. Si pensi alla raffigurazione in serie, da parte di Andy Warhol, dei barattoli di zuppe *Campbell*, delle bottiglie di *Coca-Cola* o delle scatole del detersivo *Brillo*, o alla riproduzione dei loghi *Esso*, *Coca-Cola* e di altri emblemi della società industriale nei dipinti di Mario Schifano, o, ancora, alla raffigurazione dei più celebri marchi della moda nelle opere di bricolage di Tom Sachs (come il controverso “campo di concentramento” *Prada*, una miniatura di un campo di concentramento realizzata attraverso una cappelliera della *maison* di moda).

Il presente lavoro è strutturato in quattro capitoli.

Il primo capitolo analizza i principali movimenti artistici contemporanei, esponendo le logiche sottese a tali movimenti e i metodi da esse impiegati. In particolare, ci si sofferma sull'analisi dell'Appropriation Art e dello spirito che anima tale movimento artistico. Si tenta, inoltre, di comprendere se, e a quali condizioni, il

diritto d'autore possa tutelare forme d'arte eminentemente concettuali, come spesso è l'Appropriation Art. Con riferimento a tale ultimo profilo, un contributo essenziale viene dalla dottrina e giurisprudenza francesi, che hanno maturato un'ampia riflessione sui profili d'interferenza tra arte contemporanea e diritto d'autore, di cui si darà conto nel corso della trattazione.

Il secondo capitolo analizza il cuore della problematica sopra evidenziata, attraverso la ricostruzione della nozione di derivazione giuridica tra opere e l'identificazione di criteri atti a distinguere tra ispirazione e derivazione. L'analisi condotta non ha trascurato di considerare se l'utilizzo di opere altrui nell'ambito dell'Appropriation Art possa ritenersi lecito come parodia e se possano esservi dei margini per ricomprendere tale uso nell'alveo della libertà di citazione di opere altrui prevista dalla legge. Si può sin da subito anticipare che l'analisi condotta ha consentito di concludere che opere d'arte che utilizzino elementi di opere altrui in chiave trasformativa, ossia mutando completamente la capacità espressiva dell'opera utilizzata (e dunque veicolando idee, sensazioni, concezioni, visioni del tutto diverse da quelle sottese a quest'ultima) devono qualificarsi come opere autonome e originarie, piuttosto che come opere derivate.

Il terzo capitolo ripercorre le principali pronunce della giurisprudenza nordamericana relative all'Appropriation Art. Si è ritenuto opportuno procedere con detta analisi in quanto l'elaborazione giurisprudenziale statunitense offre una ricchezza di spunti utili per l'analisi del fenomeno anche secondo le categorie giuridiche proprie degli ordinamenti continentali. Nonostante le numerose differenze esistenti tra il sistema giuridico del *copyright* statunitense e i sistemi di *droit d'auteur*, infatti, si mostra come le medesime argomentazioni che conducono le corti statunitensi all'affermazione della liceità delle opere dell'Appropriation Art possano essere applicate anche in sistemi giuridici differenti. In tale sede ci si sofferma, in particolare, sulla nozione di “uso trasformativo” dell'opera (cd. *transformative use*) nell'ambito del cd. *fair use*, che assume una rilevanza peculiare ai fini della valutazione giuridica dell'Appropriation Art in quanto consente di ritenere lecite opere che rielaborino creazioni altrui trasformandone il significato, con produzione di risultati espressivi nuovi e differenti. Si tenta, altresì, di tracciare una distinzione tra la citata nozione di “uso trasformativo” e l'attività di trasformazione che conduce alla creazione di opere derivate. Inoltre, viene discusso quello che, a quanto consta nel momento in cui si scrive, è l'unico precedente

in materia deciso da un organo giurisdizionale italiano, concernente l'uso, da parte dell'artista John Baldessari, di alcune forme scultoree di Alberto Giacometti.

Inoltre, nel quarto, e ultimo, capitolo, si analizza il fenomeno dell'Appropriation Art sotto la prospettiva del diritto dei marchi, al fine di comprendere, anche attraverso l'analisi della giurisprudenza rilevante in materia, se l'uso di segni altrui nell'ambito dell'Appropriation Art possa assumere rilevanza all'interno della normativa marchi e rientrare nell'esclusiva concessa al relativo titolare.

All'esito dell'analisi condotta, si cercherà di trarre alcune conclusioni.

ELENCO DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI

Cod. civ.	Codice civile
CPI	Codice della proprietà industriale (Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modifiche e integrazioni)
Direttiva InfoSoc	Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
l. autore	Legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche e integrazioni)
Racc.	Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, Lussemburgo

CAPITOLO PRIMO

ARTE CONTEMPORANEA E DIRITTO D'AUTORE

1. Movimenti artistici d'avanguardia

“Il concetto di arte si colloca in una costellazione di momenti che muta storicamente; esso si chiude alla definizione”¹.

“L'arte si evolve con la storia; l'arte è progresso: il progresso alimenta, e l'arte interpreta, le ‘ideologie’”².

A partire dalla fine del XIX secolo si sviluppano dei movimenti culturali (artistici, letterari, musicali, teatrali e cinematografici) connotati da una forte istanza di rinnovamento e cambiamento e da una volontà di rottura con il passato. L'esperienza della guerra, la disgregazione delle istituzioni di tradizione ottocentesca e le profonde trasformazioni sociali e politiche dell'epoca determinano l'esigenza di un distacco dalla tradizione non solo in campo storico e sociale ma anche in quello culturale e artistico. Tali movimenti sono generalmente indicati con il termine “post-modernismo” o “avanguardia” (dal francese “*avant-garde*”, “avanti alla guardia”, che, nel linguaggio militare, indica il reparto che precede il grosso dell'esercito per aprirgli il varco)³.

Ciò che caratterizza l'idea di avanguardia è “*l'urto, il prodursi della frattura violenta, la novità scandalosa, il rifiuto del pubblico, o meglio della società*”⁴. A partire dalla metà del 1900, la critica d'avanguardia si dirige verso la società dei consumi e le immagini da essa prodotte che – nel linguaggio proprio dei *mass media* – permeano ogni angolo della vita quotidiana.

¹ Adorno, T.W., *Asthetische Theorie*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1970, ed. it. a cura di E. De Angelis, *Teoria estetica*, Einaudi, Torino, 1975, in Di Giacomo, G., Zambianchi, C., *Alle origini dell'opera d'arte contemporanea*, Laterza, Bari, 2008, p. 173.

² Calvesi, M., *Le due avanguardie. Dal Futurismo alla Pop Art*, Lerici Editori, Milano, 1996, p. 26.

³ Per un'accurata analisi del fenomeno, cfr. De Micheli, M., *Le avanguardie artistiche del Novecento*, Feltrinelli editore, Milano, 1988.

⁴ Calvesi, M., *Le due avanguardie. Dal Futurismo alla Pop Art.*, cit., p. 26.

In questi termini, si è parlato di avanguardia come

“[I]l fenomeno tipico dell'età contemporanea, del formarsi di gruppi più o meno ristretti di artisti e di movimenti che pongono come fondamento della loro azione la polemica radicale contro la tradizione e, al tempo stesso, contro la situazione contemporanea delle varie arti, in nome di un rinnovamento radicale di strutture, di linguaggi, di tecniche, coinvolgendo nella loro azione eversiva la società stessa intesa come espressione di conformismo e anche come “figura” dell'ingiustizia sociale e politica”⁵.

Se a livello politico l'antagonismo dell'avanguardia si manifesta con un atteggiamento sostanzialmente anarchico, a livello propriamente artistico esso si caratterizza per il rifiuto dei canoni estetici, dei modelli e dei generi tradizionali propri di un'arte (in particolare, quella realista e impressionista) sviluppatasi in seno alla società borghese. Un'arte che “si è resa interprete, anche se non esplicita, di assunti ideologici insidianti una condotta conservativa”⁶.

Gli artisti d'avanguardia criticano il formalismo proprio dell'arte moderna, che ha allontanato l'arte dal contesto sociale. Nell'arte d'avanguardia (cui può riferirsi con il termine di “arte contemporanea”), il mondo naturale raffigurato nelle tele e sculture del passato è sostituito con oggetti prefabbricati reperiti nella cultura di massa, privi di evidenti qualità estetiche, o con immagini popolari⁷. Tali elementi, utilizzati in chiave allegorica o metaforica, divengono il *medium* attraverso cui l'artista trasmette un

⁵ Così il critico letterario e poeta Giorgio Barberi Squarotti, in Corgnati, M., Poli, F., *Dizionario dell'arte del Novecento. Movimenti, artisti, opere, tecniche e luoghi*, Mondadori, Milano, 2001, p. 79. Per un'analisi sociologica del postmoderno, cfr. Bauman, Z., *Globalizzazione e glocalizzazione*, Armando editore, Roma, 2005, p. 217 ss. V. altresì Coombe, R., “Objects of Property and Subjects of Politics: Intellectual Property Laws and Democratic Dialogue”, *69 Tex. L. Rev.*, 1991, p. 1862, “Postmodernity is distinguished by a dramatic restructuring of capitalism in the postwar period, a reconstruction of labor and capital markets, the displacement of production relations to non-metropolitan regions, the consolidation of mass communications in corporate conglomerates, and the pervasive penetration of electronic media and information technologies. Such processes have coalesced in the Western World societies oriented toward consumption (...)”.

⁶ Calvesi, M., *Le due avanguardie. Dal Futurismo alla Pop Art*, cit., p. 26.

⁷ In argomento, cfr. Badin, R., op. cit., p. 1658: “Such a rejection of the formalism of modern art and an embracing of popular symbols is central to postmodern artists' redefinition of artistic expression in contemporary society. These artists condemn those traditional artistic principles that insulate art from its social context. As a result, equipped with the vocabulary of pop culture, contemporary art has achieved its greatest popularity by shedding the common understanding of “high art” as an elitist pursuit. In this way contemporary art has used familiar images to become more accessible to the public at large”; Carlin, J., op. cit., p. 111: “[T]he referent in postmodern art is no longer “nature,” but the closed system of fabricated signs that make up our environment”.

messaggio o sollecita una riflessione sui significati dell'arte e della vita⁸. Rappresentativi di questa tendenza sono i cd. *readymades* di Marcel Duchamp, su cui v. *infra*.

Attraverso tecniche quali il *collage* o il *papier collé*, l'artista si "appropria" di oggetti d'uso quotidiano, immagini, stoffe, ritagli di giornale o altri elementi preesistenti, che entrano da protagonisti nelle opere d'arte. Nei *collages*, tipici della pittura cubista (il riferimento è, in particolare, al cubismo cd. sintetico, che vede tra i suoi maggiori esponenti Pablo Picasso, Georges Braque e Juan Gris), gli oggetti vengono disintegrati, dissezionati e riorganizzati in composizioni armoniche dall'artista⁹. La combinazione di elementi preesistenti, spesso in stridente contrasto tra loro, consentiva di produrre significati differenti da quelli propri degli elementi singolarmente considerati. La tecnica del *collage* ebbe grande diffusione tra i vari movimenti d'avanguardia, soprattutto nella forma del *collage* fotografico e del fotomontaggio¹⁰.

In tale contesto, il baricentro dell'attività artistica si sposta dall'attività manuale (*techné*) dell'artista alla capacità di quest'ultimo di vedere oltre l'ovvietà delle cose, alla sua abilità di raccogliere e combinare diversi elementi preesistenti al fine di creare nuovi significati. L'operazione estetica dell'artista contemporaneo non consiste, dunque, nella creazione di "nuove forme" ma, piuttosto, nell'appropriazione di oggetti, immagini o altri elementi preesistenti, variamente ricombinati o ricontestualizzati dall'artista.

Al riguardo, è stato osservato come la nascita dei movimenti artistici d'avanguardia coincide con il tramonto, insieme all'idealismo,

"[della] possibilità d'intendere la realtà-natura come specchio e dimostrazione del divino o dell'ideale. Senza rispettarne i connotati, che non sono più quelli di dio o dello Spirito stesso, l'arte cerca allora di riorganizzare la realtà, credendo così di poterne più razionalmente

⁸ Cfr. Badin, R., op. cit., p. 1660: "*The pervasive and ubiquitous nature of mass-marketed items transform these products into shared signifiers of reality. The allegorical act entails extracting a signifier from everyday life, and in turn reinjecting it without alteration into the context of art, so that the work achieves the potency of the symbolic in a minimalistic rhetoric of power*".

⁹ Si pensi all'opera di Picasso realizzata con la tecnica del *collage* *Natura morta con sedia impagliata* (1912), che rappresenta un frammento di tela cerata che imita la trama dell'impagliatura di una sedia; la corda che percorre la tela, a mo' di cornice, simboleggia metaforicamente il bordo del tavolo sul quale sono disposti una serie di oggetti: un giornale, una pipa, un bicchiere, un cucchiaino, uno spicchio di limone, un coltello. L'opera è conservata presso il Musée National Picasso di Parigi.

¹⁰ Sul ruolo del *collage* nell'arte visuale contemporanea, cfr. Flood, R., Hoptman, L., Gioni, M., *Collage: The Unmonumental Picture*, Merrell, Londra, 2007.

disporre, ben coerentemente ad una concezione tra utilitaria e edonistica, ottimistica, del mondo, dove l'uomo è inappellabile giudice e padrone"¹¹.

Ma ciò determina altresì il tramonto, in campo più strettamente giuridico, dell'aura romantica che, dalle origini, caratterizza il diritto d'autore e l'oggetto della sua protezione, secondo una concezione essenzialmente giusnaturalista che considera l'opera dell'ingegno il riflesso della personalità dell'autore¹². Rigettando la tradizione modernista di *creative authorship* quale elemento indefettibile dell'opera d'arte, l'artista post-moderno deliberatamente si astiene dall'inserire nell'opera elementi della propria personalità¹³. Quella cui si assiste è una progressiva "disumanizzazione" e demistificazione dell'arte e della personalità dell'artista (quella che Barthes definisce la "morte dell'autore"¹⁴), un distacco dell'arte da sensazioni e interpretazioni umane¹⁵. Tale evoluzione ha sollevato non poche questioni circa la possibilità di accordare tutela autoriale a simili forme di espressione artistica, come si avrà modo di discutere nei paragrafi che seguono.

2. I readymades di Marcel Duchamp e il ripudio dell'arte cd. retinica

Il crescente interesse degli artisti contemporanei per gli oggetti d'uso quotidiano cui si è poc'anzi accennato trova la sua massima espressione nei *readymades* di Marcel Duchamp, ovvero oggetti d'uso comune (*objet tout fait*), come una ruota di bicicletta, uno scolabottiglie, una pala da neve, un cavatappi e persino un orinatoio, estratti dal

¹¹ Calvesi, M., *Le due avanguardie*, Vol. II, *Informale, New Dada, Pop Art*, Editori Laterza, Bari, 1971, p. 208.

¹² Sulla "perdita dell'aura" nell'epoca della riproducibilità tecnica dell'opera d'arte, e sul rapporto tra arte e tecnica, cfr. Benjamin, W., *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Einaudi, Torino, 2000.

¹³ Sul punto, cfr. Greenberg, L.A., "The Art of Appropriation: Puppies, Piracy, and Post-Modernism", *11 Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 1992, p. 6 ("These artists (...) strive to erase all authorship from their work, replacing individual signature with trademarks of mass-produced commodities. In so doing, they radically deny the notion of 'creative authorship' as a principle and as a definitional codification for works of art"); Badin, R., op. cit., p. 1661.

¹⁴ Barthes, R., "La morte de l'auteur", *Mantéia*, n. 5, 1968, p. 12 ss.

¹⁵ In relazione ai problemi relativi alla qualificazione e alla tutela autoriale dell'arte figurativa contemporanea, si veda Fabiani, M., "Disumanizzazione dell'arte e diritto d'autore", *Dir. aut.*, 1970, p. 1 ss. Sul tema più generale dell'impatto dell'"era del post-moderno" sul diritto d'autore, cfr. Menozzi, L., "Il diritto di autore nell'era del post-moderno", *Dir. aut.*, 2000, pp. 14-29.

proprio contesto d'uso abituale ed esibiti in uno spazio artistico – un museo, una galleria, ecc. – come opere d'arte¹⁶.

Nel *Dictionnaire abrégé du Surréalisme* del 1938 viene fornita la seguente definizione di *readymade* da parte di André Breton, che, nella sua sinteticità, ben racchiude l'essenza del fenomeno in esame: “*Oggetto usuale promosso alla dignità di oggetto artistico dalla semplice scelta dell'artista*”¹⁷.

Così, nel primo *readymade*, *Ruota di bicicletta* (*Rue de bicyclette*, 1913), Duchamp abbinò un oggetto, la ruota, con un altro, un comune sgabello di legno, al quale era avvitata una forcella. In tal modo, l'artista creava deliberatamente un paradosso, ossia l'unione tra il concetto di movimento (rappresentato dalla ruota) e quello di immobilità (espresso attraverso lo sgabello). Celebre il *readymade* dello stesso Duchamp intitolato *Fountain* (1917), un comune orinatoio prefabbricato in porcellana bianca, capovolto e posato su un piedistallo, presentato e firmato con lo pseudonimo “*R. Mutt*”, come a voler comunicare che l'oggetto non ha alcun valore artistico in sé, ma lo acquista grazie alla scelta operata dall'artista¹⁸.

I *readymades* costituiscono uno dei meccanismi di maggior dissacrazione dei canoni artistici tradizionali, in particolare dell'arte cd. “retinica”, ovvero un'arte schiava delle forme imposte dalla prassi artistica consolidata¹⁹. Nell'ambito dell'estetica dadaista, la cifra artistica dell'opera non risiede più nell'abilità manuale dell'artista nel raffigurare la natura o esprimere uno stato d'animo, ma nel *valore concettuale* che l'artista attribuisce all'oggetto d'uso comune, attraverso quella che è stata efficacemente definita una “*trasfigurazione del banale*”²⁰.

Secondo Duchamp, l'arte consiste “*à ramener l'idée de la considération esthétique à un choix mental, et non pas à la capacité ou à l'intelligence de le main*”²¹.

¹⁶ In argomento, si veda Kuenzli, R.E., Naumann, F.M., *Marcel Duchamp: Artist of the Century*, The MIT Press, Cambridge, 1989; Toppi, F., “Il ready made di Marcel Duchamp: teoria dell'indifferenza visiva”, *ITINERA - Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura*, ottobre 2003, disponibile al seguente indirizzo: www.filosofia.unimi.it/itineram/mat/saggi/toppif_duchamp.pdf.

¹⁷ Schwarz, A., *La Sposa messa a nudo in Marcel Duchamp, anche*, Einaudi, Torino, 1974, p. 53.

¹⁸ Cfr. Cohen, T., “The Possibility of Art: Remarks on a Proposal by Dickie”, *82 The Philosophical Rev.*, 1973, pp. 81-82, ove si osserva che l'originalità di *Fountain* di Duchamp consisteva nel gesto di esibire tale oggetto; Buskirk, M., *The Contingent Object of Contemporary Art*, The MIT Press, 2005, pp. 63-64, ove con riferimento ai *readymades*, si rileva che “*Their startling originality emanates not from their physical form but from the unexpected act or gesture through which they were plucked from the everyday and designated as works of art*”.

¹⁹ Schwarz, A., op. cit., p. 23.

²⁰ Così Danto, A.C., *La trasfigurazione del banale. Una filosofia dell'arte*, Laterza, Roma-Bari, 2010.

²¹ Cfr. Lemoine, S., *Dada*, Hazan, Parigi, 1986, p. 10.

Non stupisce, pertanto che Duchamp sia considerato uno dei primi esponenti dell'arte cd. concettuale (su cui v. *infra*)²².

L'evoluzione ora descritta è ben espressa in un articolo anonimo del 1917 riferito a *Fountain* di Duchamp, ove si afferma che

*“Whether Mr. Mutt with his own hands made the fountain or not has no importance. HE CHOSE IT. He took an ordinary article of life, placed it so that its useful significance disappeared under a new title and point of view – created a new thought for that object”*²³.

Duchamp riteneva che l'elezione ad opere d'arte di oggetti della vita quotidiana fosse guidata da una reazione di “indifferenza visiva” unita al tempo stesso ad un'assenza totale di buono o cattivo gusto (“*a complete anesthesia*”)²⁴. L'oggetto-opera d'arte, secondo Duchamp, non è scelto dall'artista perché interessante e, dall'angolo visuale dello spettatore, esso non deve destare alcun particolare interesse; piuttosto, deve essere possibile coglierne il significato “verbale” (talvolta espresso con frasi che accompagnano i *readymades*) attraverso l'esercizio di facoltà intellettuali e sensoriali²⁵.

L'artista contemporaneo, con il gesto tanto singolare quanto inaspettato di decontestualizzare l'oggetto e di inserirlo in un nuovo contesto, mette in discussione i rapporti usuali di causa-effetto e i significati che gli osservatori sono soliti attribuire a determinati oggetti (producendo ciò che è stato definito uno “*spaesamento dell'oggetto*”²⁶). L'osservatore, nel vedere l'oggetto collocato in un nuovo e insolito contesto, proverà una sensazione di stupore, guarderà l'oggetto con occhi differenti, si soffermerà su di esso, e cercherà di cogliere il significato che risiede dietro l'apparenza di quell'oggetto “qualsiasi”²⁷.

²² Cfr. Kosuth, J., op. cit., p. 134: “*With the readymade, art changed its focus from the form of the language to what was being said. Which means that it changed the nature of art from a question of morphology to a question of function. The change – one from appearance to conception – was the beginning of modern art and the beginning of ‘conceptual’ art. All art (after Duchamp) is conceptual*”.

²³ “The Richard Mutt Case”, *The Blind Man*, New York, n. 2, maggio 1917, p. 5.

²⁴ Cfr. Sanouillet, M., *Duchamp du signe*, Flammarion, Parigi, 1975, pp. 191-192, con riferimento ad una conferenza tenutasi al *Museum of Modern Art* (MoMa) di New York nel 1961 sui *readymades*, pubblicata con il titolo *À propos des ready made*.

²⁵ Sul punto, cfr. Toppi, F., op. cit., p. 16: “*La parte visiva è ridotta al suo “grado zero”, a una percezione indifferente, necessaria per poter subito scavalcare l'oggetto e raggiungere una dimensione diversa, concettuale e dunque invisibile*”.

²⁶ Cfr. Calvesi, M., *Le due avanguardie. Dal Futurismo alla Pop Art*, cit., p. 375.

²⁷ Toppi, F., op. cit., p. 10, osserva come, posti dinanzi ad un *readymade*, “*si ha da un lato la sensazione di essere in qualche modo “truffati” e dall'altro si è colti dall'impressione di avere a che fare con oggetti*”.

3. Movimenti artistici del secondo dopoguerra. La Pop Art

Nel corso del 1900, le strategie di *collage* e di incorporazione di elementi preesistenti in altre opere si evolvono, anche grazie al progresso delle tecniche fotografiche e di riproduzione e allo sviluppo dei *mass media*.

In particolare, tra la fine del 1950 e l'inizio del 1960 in Europa e negli Stati Uniti si sviluppano ricerche artistiche d'avanguardia che si caratterizzano nel senso della progressiva perdita di soggettività dell'artista, dell'impersonalità e del distacco emozionale, della freddezza, dell'enfasi sulla valenza concettuale delle opere, e del rapporto più diretto con la dimensione della realtà urbana e rurale. Tra queste, vi è l'arte cinetica e programmata, il minimalismo²⁸, la pittura di carattere analitico-riduttivo²⁹, il *Nouveau Réalisme* (con le compressioni di César, le accumulazioni di Arman, gli *assemblages* o *tableaux-pièges* di D. Spoerri, le *peintures de feu* di Y. Klein, le sculture meta-matics di J. Tinguely, i *dé-collages* di F. Dufrêne, M. Rotella, R. Hains, i *packages* di Christo, etc.), l'arte processuale (o *process art*, con i *Felt pieces* (1967) di

dotati di un significato misterioso, forse esoterico". In argomento, cfr. Badin, R., op. cit., p. 1660: "By placing a universal object such as Duchamp's Ready-made in the context of a gallery, the artist simultaneously appropriates a sign's already laden popular significance and reinvests new meaning in the object as testament to the vices or virtues of modern society. Shifting the context of the image in this way transforms the meaning of the original image by forcing the viewer to reevaluate his or her former, most often unconscious, understanding of the image".

²⁸ Le ricerche minimaliste degli anni sessanta (definite anche come "ABC Art", dal titolo di un articolo della critica Barbara Rose, "Art in America", ottobre-novembre 1965, pubblicato in Corgnati, M., Poli, F., *Dizionario*, cit., p. 1), insieme alla Pop Art rappresentano la tendenza che maggiormente contraddistingue l'identità dell'arte statunitense verso la metà degli anni sessanta. Il termine "minimal art" fu coniato dal filosofo d'arte inglese Richard Wollheim nel 1965, in un saggio intitolato, appunto, "Minimal Art" (*Arts Magazine*, gennaio 1965). Al di là delle differenze tra i vari artisti, si possono riscontrare delle caratteristiche comuni della scultura minimalista, quali: presenza di grandi volumi geometrici; insistenza su unità elementari primarie e monolitiche; uso di materiali di tipo industriale (lastre di metallo, legno, plexiglass). Per una descrizione delle diverse modalità espressive del movimento artistico si veda Corgnati, M., Poli, F., *Dizionario*, cit., p. 388 ss.). Tale corrente vede tra i suoi maggiori esponenti, per la scultura, Donald Judd e Robert Morris, per la pittura Frank Stella, Robert Ryman (quest'ultimo noto per la realizzazione, a partire dal 1959-60, di quadri monocromi bianchi, portando alle estreme conseguenze il processo di riduzione minimale della pratica pittorica), Agnès Martin.

²⁹ Ne costituiscono esempi il lavoro dell'artista Roman Opalka, la cui pittura ossessivamente ripetitiva si caratterizza, a partire dal 1965, come una sequenza di numeri progressivi (che, con il procedere del tempo e del lavoro, diventano sempre meno visibili) che prosegue dall'una all'altra delle tele, tutte rigorosamente uguali per forma e misura, insieme ad una serie di foto giornaliera del proprio volto sempre nella stessa posizione. In Italia, tra i maggiori esponenti, vi sono Piero Manzoni (con gli *Achromes* bianchi ottenuti con stoffa imbevuta di caolino o formati da quadrati in tela semplice cuciti a scacchiera); Enrico Castellani (con le sue superfici monocrome di tela trapuntata in rilievo, tese a definire una spazialità ritmica e seriale); Mario Schifano; Giulio Paolini; Giorgio Griffa (che dal 1968 sviluppa in senso riduttivo primario una ricerca specificamente pittorica utilizzando tele non preparate, sospese al muro senza telaio). Sul punto, e per una discussione delle principali manifestazioni artistiche della pittura riduttiva in Europa cfr. Corgnati, M., Poli, F., *Dizionario*, cit., pp. 390-392.

Robert Morris³⁰), la *land art* (o “*earth art*”, che si caratterizza per l’utilizzo dello spazio e dei materiali naturali direttamente come elementi fisici dell’opera), l’arte povera³¹, la *Body Art*, l’arte concettuale (su cui si tornerà più diffusamente), il New Dada, la Pop Art.

Con il New Dada e la Pop Art (termine coniato dal critico britannico Lawrence Alloway riferendosi ad essa come “arte delle immagini di massa”, ossia “*popular art*”), il dipinto è concepito, citando il critico d’arte Calvesi, come una “entità topografica”, che risulta da una combinazione di oggetti o immagini³². In tale contesto artistico

*“Il quadro comunica liberamente con la vita, interferisce nel suo flusso. L’immagine del quadro ha lo stesso peso specifico, la stessa invadenza delle immagini che ci incrociano dal video, dalle pagine dei giornali, dai manifesti”*³³.

In questa direzione, si è osservato come l’arte contemporanea, ed in particolare il movimento artistico Pop Art, ha posto al centro non la realtà che l’artista percepisce direttamente, “*but existing representations of reality found in the realm of graphic design and the mass media*”³⁴.

La volgarità della moderna cultura di massa, la mercificazione dell’uomo moderno, l’invasione della pubblicità e l’elezione del consumismo a sistema di vita spingono gli artisti della Pop Art, sulla scorta delle provocazioni del dadaismo, a sfidare il modo tradizionale di “fare arte”, proponendo una forma di percezione critica della realtà. La Pop Art elegge ad opere d’arte oggetti della società dei consumi, fumetti, linguaggi, miti e nuovi idoli prodotti dal cinema, dalla televisione e dalla pubblicità, utilizzati in chiave ironica e dissacratoria.

³⁰ Consistenti in grandi pezzi di feltro industriale che assumono una forma non predeterminata in relazione alle caratteristiche morbide dello stesso materiale e alle modalità di installazione basate sugli effetti della forza di gravità.

³¹ Definita dal critico Germano Celant nel 1967 come la tendenza che include artisti come Michelangelo Pistoletto, Giulio Paolini, Mario Merz, Luciano Fabro. L’arte povera, in stretta connessione con le esperienze internazionali europee e statunitensi dell’arte processuale e concettuale, è indirizzata a presentare il senso e il significato fattuale delle cose reali, quali entità naturali, animali, vegetali, industriali, in un continuo stimolo a verificare il proprio grado di esistenza mentale e fisica. Cfr. Corgnati, M., Poli, F., *Dizionario*, cit., p. 396.

³² Calvesi, M., *Le due avanguardie. Dal Futurismo alla Pop Art*, cit., p. 31.

³³ *Ibidem*. Si osserva altresì come i movimenti New Dada e Pop Art si caratterizzino per “*il rifiuto informale dello spazio come idea sistematica, traspositiva, gerarchica rispetto alla grezza e poliforme dimensione del reale*” (*ibidem*). Sulle differenze tra Pop Art e New Dada, *id.*, *ivi*, pp. 300-313.

³⁴ Così Walker, J.A., *Art in the Age of Mass Media*, Pluto Press, Londra, 1983, p. 22.

I miti moderni della bellezza (Marilyn Monroe), del benessere (la Coca-Cola o il simbolo del dollaro), del successo (Elvis Presley), del potere (il presidente Mao), del denaro (Gianni Agnelli), divengono protagonisti delle opere di Andy Warhol (il quale, peraltro, iniziò la propria attività come grafico pubblicitario per riviste quali “Vogue” e “Glamour”). Proprio Warhol fu il primo artista ad iniziare il pubblico al consumo feticistico di opere d’arte³⁵ e a segnare quella che Warhol stesso definì *Business Art*³⁶.

L’operare artistico si cala dunque nel contesto sociale, giungendo a svolgere, sia pur con diverse tecniche e forme di espressione, una vera e propria funzione linguistica di informazione e di comunicazione. Di tale evoluzione ha preso atto anche la giurisprudenza italiana che, stante “[la] capacità dialettica fra la realtà artistica e la massa degli utenti, e [la] capacità stessa dell’arte di fare luogo ad ‘una acquisizione e ad una ricezione più profonda dei valori comunicazionali e pratici’”, rileva come la tecnica pubblicitaria si sia servita del linguaggio figurativo dell’arte visuale al fine di indurre l’osservatore a “‘superare i limiti fisici comuni del vedere’, per spingerlo a penetrare più profondamente nell’immagine che gli viene offerta, e così a partecipare delle ‘tensioni, accumuli, proiezioni e cariche’ che vi si contengono”³⁷.

³⁵ Cfr. D’Elia, L., “Il regime della comunicazione nell’arte”, *ITINERA - Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura*, dicembre 2003, disponibile al seguente indirizzo: www.filosofia.unimi.it/itineram/mat/saggi/delial_comunicazione.pdf, p. 9.

³⁶ Cfr. D’Elia, L., op. cit., p. 11, ove si riporta il celebre aforisma attribuito ad Andy Warhol: “*La Business Art è il gradino subito dopo l’arte. Io ho cominciato come artista commerciale e voglio finire come artista del business. Dopo aver fatto la cosa chiamata ‘arte’, o comunque la si voglia chiamare, mi sono dedicato alla Business Art. Voglio essere un Business-Man dell’Arte o un Artista del Business. Essere bravi negli affari è la forma d’arte più affascinante*”. Per un’analisi giuridica delle dinamiche del mercato dell’arte contemporanea, cfr. Leozappa, A.M., “Le collezioni d’arte contemporanea tra diritto di autore e diritto di impresa”, *Giur. comm.*, 2005, I, pp. 680-707. Per un’analisi economica, cfr. Landes, W.M., Posner, R.A., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, Cambridge, 2003, p. 254 ss.

³⁷ In tal senso, Trib. Milano, 24 marzo 1969, *Dir. aut.*, 1970, p. 68, con riferimento ad un caso relativo alla tutela con il diritto d’autore di un’opera d’arte cd. visuale. Per un singolare caso relativo alla presunta oscenità e indecenza delle opere della Pop Art, si segnala Trib. Venezia, 8 maggio 1968, *Dir. aut.*, 1970, p. 58. In tal caso, un gruppo di artisti aveva citato in giudizio l’organizzatore di una mostra domandando la condanna del medesimo al risarcimento dei danni morali per aver ammesso all’esposizione opere dell’arte Pop, lamentando che “*i ferri vecchi, i reggiseni per dippiù sudici, i reggicalze, i watercloset, la carta igienica, i sacchi sporchi, i frigoriferi, sono lungi dall’essere considerati pitture o sculture*”. Il tribunale ha rigettato la domanda per mancanza dell’accertamento in sede penale della lamentata oscenità e indecenza. In relazione all’utilizzo dell’immagine di persona nota in disegni appartenenti al movimento artistico Pop Art, cfr. Trib. Milano, 23 dicembre 1999, *C. Schiffer c. RCS Editori S.p.A., Bonanni, Dir. inform.*, 2000, p. 622, con nota di Resta, G., “Creazione artistica e sfruttamento economico della notorietà altrui: fin dove si estende il public domain?”. Il caso riguardava la pubblicazione, nel periodico Max, di alcuni disegni che ritraevano la modella Claudia Schiffer, nuda, in vario modo associata a prodotti alimentari, senza che la modella avesse prestato il proprio consenso alla raffigurazione in questione e alla pubblicazione nel periodico. I disegni erano tratti dalla produzione artistica dell’artista statunitense Mel Ramos, che “*rielaborava pittoricamente, mischiandone ironicamente i temi, i miti dell’immaginario erotico contemporaneo con i prodotti della cultura di massa rappresentati dagli oggetti propri dei messaggi pubblicitari*”. Il tribunale, nel riconoscere la natura artistica dei disegni in questione, ha escluso

Una delle manifestazioni più tipiche della Pop Art è la riproduzione di quadri in serie attraverso l'uso del procedimento meccanico della fotoserigrafia. Ne costituiscono esempi le serigrafie realizzate da Andy Warhol a partire dal 1962 (celebri le immagini dei barattoli di minestra *Campbell*, delle scatole delle pagliette detergenti *Brillo*, del ketchup *Heinz*, dei cereali *Kellogg's*, delle pose stereotipate dei divi di Hollywood) così come quelle di Robert Rauschenberg³⁸. Come è stato osservato, l'operazione di trasposizione su tela di tali immagini “*produce un effetto di spaesamento tale che le immagini pur rimanendo sempre uguali, perdono ogni funzione referenziale, diventando “realtà concreta” in se stesse: al di là della superficie non c'è nulla, o forse solo il vuoto inquietante del nonsenso della vita*”³⁹.

4. L'arte concettuale: la prevalenza dell'idea sulla forma

“In conceptual art the idea or concept is the most important aspect of the work. When an artist uses a conceptual form of art, it means that all of the planning and decisions are made beforehand and the execution is a perfunctory affair. The idea becomes a machine that makes

la violazione del diritto all'immagine, ritenendo sussistenti le finalità di natura culturale considerate *sub art.* 97 l. autore come causa di libera circolazione del ritratto. In motivazione, il tribunale ha, in particolare, escluso che le immagini riprodotte avessero finalità pubblicitarie, in ragione del richiamo dell'espressività artistica dell'autore alle tematiche della Pop Art (attraverso didascalie che accompagnavano le riproduzioni, contenenti una breve illustrazione della personalità dell'autore e del senso delle opere) e in particolare “*all'utilizzazione in chiave ironica e dissacratoria delle forme di comunicazione mutate dalla pubblicità, nella specie accostate all'immagine dell'odierna attrice evidentemente assunta quale personificazione di un astratto ideale di bellezza e nel contempo quale emblematica protagonista del mondo dei mass media*” (ivi, p. 623).

³⁸ Sul punto, interessanti le riflessioni svolte nel saggio *Art and Meaning (Arte e Significato)* di Arthur C. Danto, critico e teorico dell'arte, pubblicato in Di Giacomo, G., Zambianchi, C., op. cit., pp. 139-151. Danto si sofferma sulle opere di Warhol, in particolare su quelle concepite come la copia letterale di un oggetto. La domanda da cui parte Danto è quella relativa alla presenza, nelle arti visive, di oggetti indistinguibili da quelli della vita comune, dai *readymades* di Duchamp alle *Brillo Boxes* di Warhol (che presentano, esattamente replicate, le scatole delle pagliette detergenti *Brillo*). L'A. si chiede perché le *Brillo Boxes* di Warhol, a differenza delle “comuni” scatole delle pagliette, siano considerate “opere d'arte”. Danto sostiene che, per essere considerate tali, le opere d'arte devono, in primo luogo, riguardare qualcosa (e quindi avere un contenuto o un significato – la cd. “*aboutness*” dell'opera, ossia l'essere “*a-proposito-di*”). In secondo luogo, occorre che qualcosa, in un'opera d'arte, incarni questo contenuto o significato, mostrando così ciò *a-proposito-di cui* è l'opera. L'A. conclude che ciò che distingue il lavoro di Warhol da quello di Steve Harvey, il grafico inventore delle *Brillo Boxes*, è la circostanza per cui Warhol riflette su queste ultime. Sostiene Danto che “*Warhol considerava esteticamente bello il mondo comune (...). Amava la superficie della vita di tutti i giorni, il potere nutritivo e prevedibilità dei prodotti in scatola, le poetiche del banale*” (ivi, p. 148).

³⁹ Così Corgnati, M., Poli, F., *Dizionario*, cit., p. 493. Per un'analisi più generale del movimento artistico si rinvia a Foster, H., *The First Pop Age: Painting and Subjectivity in the Art of Hamilton, Lichtenstein, Warhol, Richter, and Ruscha*, Princeton University Press, Princeton, 2012.

*the art. (...) The idea itself, even if not made visual, is as much a work of art as any finished product*⁴⁰.

Con tali parole l'artista statunitense Sol LeWitt delinea i tratti dell'arte cd. concettuale nel proprio saggio "Paragraphs on Conceptual Art" pubblicato nel numero della rivista specialistica *Artforum* del mese di giugno 1967, evidenziando come l'idea, il puro intelletto, sia per tale corrente artistica la componente più importante del lavoro artistico. Il termine viene usato per la prima volta dall'artista Fluxus Henry Flynt nel 1961, nel suo saggio "Essay: Concept Art", ove si afferma che "‘Concept art’ is first of all an art of which the material is ‘concepts,’ as the material of for ex. music is sound. Since ‘concepts’ are closely bound up with language, concept art is a kind of art of which the material is language"⁴¹.

L'arte concettuale si sviluppa in un momento storico animato da una forte istanza di rinnovamento politico e morale che, parallelamente al movimento studentesco e operaio, coinvolge anche il settore artistico. Erede delle ricerche artistiche del periodo delle avanguardie e, in particolare, delle logiche sottese ai *readymades* di Duchamp, tale movimento artistico critica l'interferenza del mondo capitalistico nella sfera dell'arte e la sua considerazione di essa come valore di scambio.

Ponendosi in netta contrapposizione con la mentalità utilitaria e mercantile tipica della società borghese, l'artista concettuale finisce per "dematerializzare" l'oggetto d'arte (secondo il termine utilizzato nel saggio "The Dematerialization of Art" dei critici Lucy Lippard e John Chandler pubblicato nel 1968), privilegiando quasi esclusivamente i processi di pensiero, rispetto a quelli concreti di realizzazione delle opere⁴² ("Art as

⁴⁰ "Nell'arte concettuale l'idea o il concetto è l'aspetto più importante dell'opera. Quando un'artista utilizza una forma d'arte concettuale, significa che tutte le pianificazioni e decisioni sono effettuate prima e l'esecuzione è una questione meccanica. L'idea diventa il motore dell'arte. (...) L'idea in se stessa, anche se non realizzata visualmente, è un'opera d'arte, tanto quanto il prodotto finito", LeWitt, S., "Paragraphs on Conceptual Art", *Artforum*, vol. 5, n. 10, giugno 1967, pp. 79-83.

⁴¹ "L'arte concettuale" è prima di tutto un'arte il cui materiale è costituito dai "concetti", come ad esempio il materiale della musica è il suono. Poiché i "concetti" sono strettamente legati al linguaggio, l'arte concettuale è un tipo di arte il cui materiale è il linguaggio", Flynt, H., "Essay: Concept Art", *An Anthology of Chance Operations*, La Monte Young, Jackson Mac Low, 1963.

⁴² Cfr. Lippard, L.R., Chandler, J., "The Dematerialization of Art", *Art International*, febbraio 1968, pp. 31-36; si veda altresì Lippard, L.R., *Six Years: the Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972*, University of California Press, 1997, ove si afferma che, nell'arte concettuale, "The idea is paramount and material form is secondary, lightweight, ephemera, cheap, unpretentious and/or «dematerialized»" (*ivi*, p. VII). Più in generale, per un'analisi storica del movimento artistico, cfr. Buchloh, B.H.D., "Conceptual Art 1962-1969: From the Aesthetic of Administration to the Critique of Institutions", *October*, Vol. 55, 1990, The MIT Press, pp. 105-143; Krauss, R., *A Voyage on the North Sea. Art in the Age of the Post-Medium Condition*, Thames Hudson, Londra, 1999.

idea as idea”, secondo un’espressione utilizzata dall’artista concettuale Joseph Kosuth⁴³, ovvero un’arte il cui valore artistico risiede nell’idea o nell’azione artistica, nel modo di interrogarsi su cosa sia l’arte, e non nell’abilità tecnica dell’artista, nella “forma” esteriore dell’opera). Un’arte che utilizza come materiali artistici il linguaggio, lo spazio, l’aria, la luce, il tempo, l’energia per stabilire una nuova relazione tra l’osservatore e l’opera⁴⁴. La “forma” diventa sostanzialmente un accessorio, in contrapposizione con la tradizione artistica (cd. retinica) che riconosceva come opere d’arte quelle caratterizzate da una forma originale ed esteticamente apprezzabile, mentre l’estetica si riduce ad essere concepita come “*a matter of linguistic convention*”⁴⁵.

Come osservato nel saggio “*The Dematerialization of Art*” poc’anzi citato, “*As more and more work is designed in the studio but executed elsewhere by professional craftsmen, as the object becomes merely the end product, a number of artists are losing interest in the physical evolution of the work of art*”.

Lo spazio espositivo, sia esso una galleria, un museo, una collezione privata o qualsiasi altro luogo scelto dall’artista, ha un ruolo fondamentale nel definire l’esistenza dell’opera d’arte, ed è, al tempo stesso, una componente formale dell’opera.

Come accennato, Marcel Duchamp è considerato uno dei precursori dell’arte concettuale. Emblematiche le opere *Readymade Malheureux* (1919), consistente in un libro di geometria lasciato volutamente a consumarsi fuori da una finestra fino alla sua distruzione da parte degli agenti atmosferici, o *55 cc Air de Paris* (1919), ossia l’aria di Parigi “catturata” e conservata dentro un’ampolla di vetro, o, ancora, il *readymade*

⁴³ Secondo Kosuth, J., op. cit., p. 134, “[L]’art conceptuel, en clair, a pour principe de base l’idée que l’artiste travaille sur le sens, et non sur les formes, les couleurs ou les matériaux”. Cfr. Donati, A., *Law and Art: Diritto Civile e arte contemporanea*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 14, “[N]ella ricerca della definizione di cosa è arte, l’attenzione si sposta sul processo di creazione dell’opera, sul funzionamento estetico, dove, nell’arte contemporanea, esecuzione e attuazione si mescolano”; cfr. Godfrey, T., *Conceptual Art (Art and Ideas)*, Phaidon, Londra, 1998: “L’arte concettuale non ha a che vedere con forme o materiali, ma con idee e significati. Non può essere definita in termini di mezzi o stile, ma piuttosto per il modo in cui si interroga su cosa sia l’arte”.

⁴⁴ Cfr. LeWitt, S., op. cit., p. 199: “It is the objective of the artist who is concerned with conceptual art to make his work mentally interesting to the spectator”.

⁴⁵ Così Buchloh, B.H.D., op. cit., pp. 117-118: “In the absence of any specifically visual qualities and due to the manifest lack of any (artistic) manual competence as a criterion of distinction, all the traditional criteria of aesthetic judgment - of taste and of connoisseurship - have been programmatically voided. The result of this is that the definition of the aesthetic becomes on the one hand a matter of linguistic convention and on the other the function of both a legal contract and an institutional discourse (a discourse of power rather than taste)”. Per la definizione dell’arte concettuale come “anti-formale”, cfr. Spedicato, G., “La forma impertinente: una riflessione sui rapporti tra arte contemporanea e diritto d’autore”, *Dir. aut.*, 2011, p. 569.

performance in cui, durante una cena, Duchamp diede dei sigari, da lui firmati, agli ospiti, affinché l'“opera” venisse consumata in pochi istanti.

Nell'arte concettuale, la teoria dell'indifferenza visiva propugnata da Duchamp viene portata alle estreme conseguenze sino a giungere a soluzioni artistiche costituite dal puro concetto. Un esempio significativo è *4'33''* di John Cage, un brano presentato nel 1952 composto di “solo silenzio”, senza alcun suono⁴⁶. Similmente, *Silence* di George Brecht, realizzato nel 1966, è costituito da un pannello bianco che reca soltanto la scritta “Silence”. *Telepathic Piece* (1969), di Robert Barry, è un'opera soltanto immaginata (consistente nella dichiarazione: “*Durante la mostra cercherò di comunicare telepaticamente un'opera d'arte, la cui natura consiste in una serie di pensieri non trasferibili al linguaggio verbale o all'immagine*”).

I dipinti senza immagini e l'ossessione per il vuoto caratterizzano le opere di Yves Klein. Con la performance *Le Vide (Il Vuoto)*, presso la piccola Galleria Iris Clert di Parigi, Klein eliminò l'arredamento della galleria e pitturò di bianco l'intera stanza, al fine di “esporre il vuoto”. Ai visitatori della galleria vuota, invitati per contemplare la sensibilità pittorica dell'artista, fu offerto un *cocktail* di colore blu.

Le installazioni a parete di Lawrence Weiner, costituite unicamente da parole, sono realizzate costruendo proposizioni epigrammatiche con caratteri di stampa dipinti⁴⁷.

In “*High Fashion Protection*” l'artista Diddo Velema mostra camere anti-gas riprodotte marchi celebri della moda, nell'intento di esprimere il desiderio di autenticità e l'insaziabile cultura consumistica in un perpetuo stato di guerra e senso di incontentabilità⁴⁸.

⁴⁶ Tuttavia, come è stato rilevato, si tratta di un silenzio solo “apparente”, ben presto sostituito dai suoni e rumori provenienti dall'ambiente dove si esegue il brano. Cfr. Toppi, F., op. cit., p. 18.

⁴⁷ Come “One quart green exterior industrial enamel thrown on a brick wall” (1968); “The joining of France Germany and Switzerland by rope” (1969); “Earth to earth ashes to ashes dust to dust” (1970).

⁴⁸ Le opere in questione sono visionabili al seguente indirizzo: <http://bydiddo.com/High-Fashion-Protection>. L'artista spiega le proprie opere in questi termini: “*We are in a state of perpetual war – with ourselves and with the eco-system that sustains us. Perpetual war breeds perpetual fear. In the present context, this fear stems from our extreme desire for authenticity and manifests itself in our collectively insatiable culture of consumption*”.

5. Appropriation Art

La strategia di “appropriazione” di elementi preesistenti che caratterizza i movimenti artistici cui si è fatto riferimento, vede l’artista contemporaneo utilizzare frequentemente immagini o elementi presi da opere di altri artisti, spesso tratti dalla stampa o dalla pubblicità, senza richiedere alcun consenso, o corrispondere alcuna *royalty*, al titolare dei diritti sull’immagine o altro elemento utilizzato.

Tale fenomeno è stato definito come “Appropriation Art”, in cui l’artista (spesso detto “*appropriationist*”⁴⁹)

*“[B]orrows images from popular culture, advertising, the mass media, other artists and elsewhere, and incorporates them into new works of art. Often, the artist’s technical skills are less important than his conceptual ability to place images in different settings and, thereby, change their meaning. Appropriation art has been commonly described ‘as getting the hand out of art and putting the brain in’”*⁵⁰.

Si è parlato dell’Appropriation Art anche come “[T]he unauthorized use of part or all of an existing copyrighted image in the creation of a work of visual art by someone other than the copyright holder”⁵¹ ponendo così l’accento sul carattere non autorizzato dell’uso dell’elemento che l’artista ha “preso in prestito” ai fini della realizzazione della propria opera.

Gli artisti della Pop Art, come Andy Warhol e Rauschenberg, erano soliti utilizzare immagini tratte da opere di altri artisti per la realizzazione delle loro serigrafie; Roy Lichtenstein divenne noto per riprodurre su grande scala immagini di fumetti o di cartoni animati; Mike Bidlo realizzò repliche fedeli di diverse opere di Picasso, Matisse, Brancusi, Duchamp, Warhol, Koons. Artisti come Cindy Sherman,

⁴⁹ Secondo la definizione di *Oxford Dictionaries*, “An artist whose work contains reworkings of well-known images by other artists”.

⁵⁰ Così Landes, W.M., “Copyright, Borrowed Images and Appropriation Art: An Economic Approach”, 9 *Geo. Mason L. Rev.*, 2000, p. 1.

⁵¹ In questi termini Ames, E.K., “Beyond Rogers vs. Koons: A Fair Use Standard for Appropriation”, *Colum. L. Rev.*, 1993, p. 1475. In senso analogo Carlin, J., op. cit., p. 103 ss.; Sherman, B., “Appropriating the Postmodern: Copyright and the Challenge of the New”, 4 *Social & Legal Studies*, 1995, p. 31 ss. La Tate Gallery ha fornito la seguente definizione di *Appropriation Art*: “The more or less direct taking over into a work of art a real object or even an existing work of art”, come riportato nel testo della pronuncia della Corte d’Appello degli Stati Uniti resa nel caso *Cariou v. Prince*, 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013) (su cui v. capitolo terzo). Cfr. altresì *Dizionario ArtLex.com* disponibile all’indirizzo www.artlex.com/, voce “Appropriation”: “To take possession of another’s imagery (or sounds), often

Sherrie Levine e Richard Prince, appartenenti alla corrente della cd. *Pictures Generation*, divennero noti per la pratica di cd. *re-photography*, consistente nel fotografare altrui fotografie. Celebre l'opera *Untitled (Cowboy)* (1989) di Richard Prince, fotografia di una nota immagine realizzata da Sam Abell per una campagna pubblicitaria della Marlboro Man.

Lo stesso celebre orinatoio di Duchamp, *Fountain*, è stato oggetto di numerose rappresentazioni: nelle fotografie *Duchamp Fountain* (1973) di Elaine Sturtevant; in *Fountain (after Marcel Duchamp)* (1991) di Sherrie Levine; in *Public Toilets* (1991) di David Hammons (consistente in una serie di orinatoi affissi ad alberi); in *Three Urinals* (1988) di Robert Gober; in *Fountain Drawings* di Mike Bidlo, e, da ultimo, in *Ngorongoro* (2013) di John Isaacs.

A ben vedere, il riutilizzo, in misura più o meno marcata, di opere altrui è fenomeno già da tempo conosciuto nella pratica artistica. La storia dell'arte, in particolare dall'impressionismo e dal cubismo, è ricca di fenomeni di ispirazione, rivisitazione, reinterpretazione, e persino di replica, di opere preesistenti, come accennato nell'introduzione al presente lavoro.

L'evoluzione delle tecniche di riproduzione, in particolare fotografiche, e, in tempi più recenti, la dirompente diffusione di internet e delle altre tecnologie digitali, hanno moltiplicato le possibilità di circolazione delle opere dell'ingegno e reso le medesime accessibili ad una platea potenzialmente indeterminata⁵². L'affinamento delle tecniche di *computer graphics* ha reso possibile la manipolazione digitale delle immagini con grande facilità, tanto per un'utenza amatoriale quanto per quella più strettamente professionale. Sulla falsariga dei primi programmi di *editing* e fotoritocco di immagini, oggi esistono numerose applicazioni che consentono di effettuare l'*upload* di immagini prese dal web o altrove, modificarle e trasformarle in vario modo e condividerle su varie piattaforme, dove potranno essere a loro volta utilizzate per successive elaborazioni⁵³.

without permission, reusing it in a context which differs from its original context, most often in order to examine issues concerning originality or to reveal meaning not previously seen in the original".

⁵² Sull'impatto delle tecnologie digitali sulla distribuzione e fruizione delle opere dell'ingegno, cfr. Montagnani, M.L., *Il diritto d'autore nell'era digitale. La distribuzione online delle opere dell'ingegno*, Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano, 2012, p. 2 ss.

⁵³ Solo per citare un esempio, l'applicazione *mobile* Mixel consente di creare *collages* di foto, da condividere sui *social networks* (<http://mixel.cc/>).

Sembra quasi che, nel contesto di quella che è stata definita la rivoluzione digitale⁵⁴, l'appropriazione artistica in senso lato sia un fenomeno naturale, che vede il materiale visivo in circolazione essere frequentemente utilizzato come *raw material* per altre creazioni.

Questa evoluzione è ben evidenziata nelle parole dell'artista d'arte contemporanea Stephen Frailey:

*“For the generation that I spend my days with, there’s not even any ideological baggage that comes along with appropriation anymore (...). They feel that once an image goes into a shared digital space, it’s just there for them to change, to elaborate on, to add to, to improve, to do whatever they want with it. They don’t see this as a subversive act. They see the Internet as a collaborative community and everything on it as raw material”*⁵⁵.

Il tema è oggetto di un acceso dibattito, e non soltanto nel campo delle arti visuali. Si pensi a forme di “appropriazione” in ambito musicale come *digital sampling* e *mashup*⁵⁶, o nel settore della moda, dove anche recentemente grandi case di moda sono state chiamate a rispondere dell'uso di elementi (nomi, immagini, simboli, ecc.) appartenenti a popoli indigeni americani (cd. “*cultural appropriation*”)⁵⁷.

5.1. L'attribuzione di un nuovo e diverso significato all'opera oggetto di appropriazione

Collocandosi nel solco dell'operare artistico che si è definito come concettuale, elemento precipuo dell'Appropriation Art è l'alterazione o stravolgimento del significato originario dell'opera oggetto di appropriazione, attraverso una

⁵⁴ Così Pascuzzi, G., *Il diritto nell'era digitale*, il Mulino, Bologna, 2010.

⁵⁵ Cit. nell'articolo di R. Kennedy pubblicato sul New York Times il 28 dicembre 2011, disponibile all'indirizzo: www.nytimes.com/2012/01/01/arts/design/richard-prince-lawsuit-focuses-on-limits-of-appropriation.html?pagewanted=1&_r=0.

⁵⁶ In argomento, si veda Cherry, D., “Blanch it, mix it, mash it”, *Thomas M. Cooley Law Review*, 2012, 495-524; Schietinger, J., “Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films: How the Sixth Circuit Missed a Beat on Digital Music Sampling”, *55 DePaul Law Review*, 2005, pp. 209-249.

⁵⁷ In argomento, v. Young, J.O., *Cultural Appropriation and the Arts*, Blackwell Publishing, Oxford, 2008. Il riferimento è, in particolare, all'uso, da parte di Urban Outfitters, dei nomi e simboli del popolo nativo americano Navajo o Navaho, riprodotti su numerosi articoli commercializzati dalla società. Per una ricostruzione della vicenda, si veda il seguente indirizzo: www.theguardian.com/world/2012/mar/01/navajo-nation-sues-urban-outfitters.

reinterpretazione di essa⁵⁸. Gli artisti appartenenti al movimento difendono perciò l'uso delle opere altrui da essi effettuato (si ribadisce, senza richiedere il consenso degli autori o titolari dei diritti sulle stesse) sulla base del fatto per cui tale uso avverrebbe in vista della trasmissione di un messaggio diverso e dell'attribuzione di un significato estetico nuovo rispetto a quello dell'opera originaria.

In quest'ottica, si è rilevato come “*appropriation*” non equivale ad un'attività di mero “riciclo” di opere preesistenti, in quanto l'artista, grazie all'attribuzione di un nuovo significato all'opera, crea una nuova opera, a sua volta meritevole di tutela⁵⁹. Anzi, si è messo in luce come l'appropriazione di opere altrui sia necessaria per le finalità proprie del movimento artistico (ossia, trasmettere un determinato messaggio attraverso la reinterpretazione di un'opera preesistente), e che pertanto qualora l'artista dovesse creare *ex novo* l'opera, anziché “appropriarsi” di qualcosa che già è stato da altri creato, sarebbe frustrato lo stesso scopo dell'appropriazione⁶⁰.

Tale caratteristica sembra essere riconosciuta anche dal Tribunale di Milano nell'ordinanza emessa nel procedimento relativo al caso *Giacometti* (che sarà analizzato nel prosieguo) riguardo all'uso, da parte dell'artista John Baldessari, di forme scultoree che richiamavano le inconfondibili *silhouette* di Alberto Giacometti, ma ingrandite e vestite con emblemi celebri del cinema e della moda. In tale circostanza, l'Appropriation Art è stata qualificata come realizzazione di “*opere artistiche che reinterpretano immagini preesistenti tratte dall'arte e dalla cultura di massa, cambiandone totalmente il significato*”⁶¹.

Generalmente, attraverso l'appropriazione l'artista intende criticare i valori su cui si fonda la società moderna, quali incarnati dalle immagini utilizzate. Per tale

⁵⁸ Ed è in questo senso che si è affermato che “*Appropriation is one of the most important conceptual strategies in late twentieth-century art because it underscores the role of the artist as the manipulator or modifier of existing material, rather than as the inventor or creator of new forms*” (così Carlin, J., op. cit., p. 129).

⁵⁹ Cfr. Ames, E.K., op. cit., p. 1482: “*Appropriation is not mere recycling; the meaning of the original image has necessarily been altered by removing it from its usual context and forcing the viewing audience to “see” it differently*”.

⁶⁰ *Ibidem*: “*For appropriation to function, the artist must take an image that already exists as a recognizable part of collective culture, challenging ideas about ownership and originality in the process. If the artist were to create her own original piece in the style of the sort of work she was interested in appropriating, and then create a secondary work based on that piece, she would not have appropriated that image because she would not have performed the crucial act of “seeing” the image and its meanings differently than its creator or its previous viewers did*”.

⁶¹ Trib. Milano, 13 luglio 2011 (ord.), *Foundation Alberto et Annette Giacometti, Stitichin Fondazione Prada c. Prada S.p.A., John Baldessari, Riv. dir. ind.*, 2011, VI, p. 353, con nota di Briceño Moraia, L., “«Arte appropriativa», elaborazioni creative e parodia”.

ragione, la scelta dell'artista ricade tipicamente su immagini popolari o iconiche⁶², come la *Barbie*, che, da semplice bambola, è divenuta nel tempo vera e propria “*cultural icon*”, modello ideale e stereotipato di donna americana, simbolo di *glamour*, bellezza e ricchezza. In quanto tale e per l'acquisito valore iconico, la *Barbie* può diventare per l'artista uno strumento di critica della posizione della donna nella società moderna⁶³.

Così, la difesa dell'artista Jeff Koons ha tentato di sostenere di fronte alla corte distrettuale di New York, nonché nel successivo giudizio di appello (con insuccesso in entrambi i casi, come si avrà modo di discutere in dettaglio nel prosieguo), che la fotografia di Art Rogers “Puppies”, utilizzata da Koons per la realizzazione della scultura “String of Puppies”, fosse stata scelta ed “appropriata” dall'artista proprio in quanto ritenuta “*part of the mass culture*”, e per il suo essere “*typical, commonplace and familiar*” (in altre parole, “banale”), al fine di criticare il deterioramento della qualità della società moderna indotto dalla diffusione dei *mass media*⁶⁴.

Le richiamate caratteristiche spiegano le ragioni per cui l'artista che opera secondo pratiche di appropriazione non nasconde il fatto di aver ripreso una creazione artistica altrui. Attraverso l'uso in chiave allegorica di immagini note e riconoscibili, l'artista svolge una forma di comunicazione, sfidando l'osservatore a scoprire cosa vi

⁶² In relazione al valore socio-culturale delle immagini iconiche, con riferimento al contesto squisitamente americano, cfr. Hariman, R., Lucaites, J.L., *No Caption Needed: Iconic Photographs, Public Culture, and Liberal Democracy*, The University of Chicago Press, 2007, in particolare p. 27, ove si rileva come le immagini iconiche “[are] *widely recognized and remembered, are understood to be representations of historically significant events, activate strong emotional identification or response, and are reproduced across a range of media, genres, or topics*”.

⁶³ In argomento, cfr. Cordero, S.M., “Cocaine-Cola, the Velvet Elvis, and Anti-Barbie: Defending the Trademark and Publicity Rights to Cultural Icons”, 8 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, 1997, pp. 601-602: “*Because Coca-Cola, Elvis Presley, and Barbie are elements of American popular culture, they are part of our everyday language. (...) Coca-Cola and Barbie as objects and Elvis as a celebrity, have transcended their original meanings and ascended to the level of cultural icons. A cultural icon is an image, picture, or representation that is an external expression of a society's internal convictions. Icons objectify deep mythic structures of reality, expressing everyday things that make every day meaningful*”; Badin, R., op. cit., p. 1654, nota 5: “*Appropriation deserves adequate protection primarily because it provides a unique and valuable method for social criticism*”. In giurisprudenza, nel caso *Mattel, Inc. v. Walking Productions*, 353 F.3d 792 (2003), la Corte d'Appello degli Stati Uniti ha riconosciuto che l'utilizzo della *Barbie* nelle fotografie di Thomas Forsythe (in pose comiche e a sfondo sessuale) costituisca *fair use*, e dunque fosse lecito anche senza il consenso del titolare dei diritti (la società Mattel), in quanto effettuato per finalità di parodia e critica della posizione della donna nella società americana (per un'analisi del caso v. capitolo terzo). V. anche *Mattel v. MCA Records*, 296 F. 3d 894 (9th Cir. 2002), relativo all'uso del marchio *Barbie* nel brano musicale intitolato “Barbie Girl” (1997) della *band* Aqua: “*With Barbie, Mattel created not just a toy but a cultural icon*” (il caso è oggetto di analisi nel capitolo quarto).

⁶⁴ *Art Rogers v. Jeff Koons*, 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992), par. 303 (per un'analisi del caso v. capitolo terzo).

sia dietro l'opera⁶⁵. In proposito, si è rilevato che *“The most important work the appropriationists do is to get us to look at the big picture, in particular, the subtle tyrannies imposed by a media culture”*⁶⁶. Sotto tale profilo, si è altresì osservato come l'Appropriation Art arrechi benefici al pubblico creando una relazione più stretta tra arte e società⁶⁷.

Attraverso le strategie di appropriazione, gli artisti possono comunicare i messaggi più svariati, dalla politica, alla guerra, alla critica al consumismo, all'analisi della funzione dei mezzi di comunicazione di massa.

Emblematica l'attività artistica di Hans Haacke, artista concettuale tedesco che, con le sue opere, ha indagato diverse questioni politiche, sociali ed economiche, al fine di criticare il fenomeno che l'artista chiama *“corporate take-over of culture”*. Ad esempio, con il dipinto *Cowboy with Cigarette* (1990) Haacke ha trasformato l'opera di Picasso *Man with a Hat* (1912-13) in una pubblicità di sigarette, al fine di criticare le sponsorizzazioni aziendali dei musei, nella specie quella della Phillip Morris che, nel 1989-1990, aveva sponsorizzato una mostra sul cubismo presso il Museum of Modern Art di New York⁶⁸.

L'artista Barbara Kruger utilizza frequentemente fotografie prese da pubblicità, generalmente immagini femminili, aggiungendovi frasi tese a commentare sullo stato della donna nella società moderna. Allo scopo di denunciare l'uso pubblicitario dell'immagine femminile, l'artista americana ha ritagliato un volto da un'immagine pubblicata su una rivista nel 1982, che ha successivamente dilaniato come se

⁶⁵ Il punto è ben espresso da Badin, R., op. cit., p. 1660: *“Art is fundamental to society precisely because of its ability to challenge old understandings (...). Thus, appropriation should not be mistaken for plagiarism. By recontextualizing the image, the artist has, in fact, transformed and altered it in an attempt to force viewers to see the original work and its significance differently. In turn, the audience is reoriented to view not only the object, but to observe anew the positioning of boundaries between the piece and the space that surrounds it; between the art work and itself”*.

⁶⁶ Così Curtis, C., *“Art Imitates Art in Exhibit at CSUP”*, *L.A. Times*, 18 novembre 1991, disponibile all'indirizzo http://articles.latimes.com/1991-11-18/entertainment/ca-155_1_contemporary-art. Secondo alcuni commentatori l'Appropriation Art dovrebbe ricevere tutela nell'ambito del Primo Emendamento, che consacra la libertà di espressione. Cfr. Krieg, P.A., *“Copyright, Free Speech, and the Visual Arts”*, *93 Yale L. J.*, 1984, p. 1565; Smith, M.H., *“The Limits of Copyright: Property, Parody and the Public Domain”*, *42 Duke L.J.*, 1993, p. 1233.

⁶⁷ Cfr. Badin, R., op. cit., p. 1656: *“Appropriation acts as a kind of enhanced language in which the artist makes the audience aware of the significance of otherwise commonplace and increasingly obscured objects”*.

⁶⁸ L'opera è visionabile al seguente indirizzo: www.moma.org/interactives/exhibitions/1999/muse/artist_pages/haacke_cowboy.html.

l'immagine fosse riflessa in uno specchio rotto, accompagnando l'immagine con le parole "Non sei tu" (*You are not yourself*)⁶⁹.

Richard Prince, per parte sua, ha ri-fotografato una foto dell'attrice Brooke Shields all'età di dieci anni, che appare in una vasca da bagno in posa sensuale, nuda e con il volto truccato, scattata nel 1975 da Gary Gross per la rivista *Sugar and Spice* di Playboy. Prince ha intitolato la fotografia "Spiritual America" (1983), dal titolo di una fotografia di Alfred Stieglitz del 1923 raffigurante un cavallo legato e castrato, e l'ha esposta in una cornice dorata. Prince, attratto dalla vicenda di quella star-bambina divenuta modella dall'età di soli undici mesi, intendeva criticare i miti del sogno americano⁷⁰.

Nel popolare video "The Clock" (2010), l'artista Christian Marclay, focalizzandosi sul concetto di "tempo", ha costituito una griglia narrativa della durata di ventiquattro ore che utilizza centinaia di inquadrature e sequenze di film e *shows* televisivi nei quali sono visibili orologi che indicano un'ora precisa o nei quali si parla di un'ora precisa⁷¹. Tali frammenti sono stati collocati in maniera consequenziale ricostruendo una vicenda basata su un racconto che dura un'intera giornata. L'azione artistica richiama alla mente l'iniziativa del regista Alberto Grifi e dell'artista Gianfranco Baruchello che, nel 1964, realizzarono il film di montaggio *Verifica incerta*, che utilizza 150.000 metri di pellicola cinematografica di scarto, materiale prodotto da tagli di film americani degli anni cinquanta e sessanta.

Miranda Lichtenstein, per un'esibizione nel 2010 presso la Elizabeth Dee Gallery in New York, ha proiettato un video su una tenda di velluto nero, intitolato *Danse Serpentine (Doubled and Refracted)*, realizzato utilizzando un film dei fratelli

⁶⁹ L'opera è visionabile al seguente indirizzo: www.barbarakruger.com/art/not_yourself.gif.

⁷⁰ Cfr. l'articolo pubblicato su *This Is Tomorrow – Contemporary Art Magazine* a firma di J. Breese, 1 ottobre 2009, disponibile all'indirizzo: <http://thisistomorrow.info/articles/richard-princes-picture-of-brooke-shields-removed-from-pop-life-art-in-a-ma>: "Prince's work is motivated by comment on his contemporary moment. Here is a provocative artwork that presents a depressing yet frank portrayal of the realities of the American Dream. With rising investment in idealised beauty, celebrity and heightened desire for exposure in the modern age, Brooke Shields is presented as an unknowing victim. Her youthful innocence and airbrushed appearance renders her a static aesthetic object, as unnatural poses of the flanking statues". Nel 2009 la Tate Modern di Londra ha ritirato l'opera di Prince in quanto ritenuta "oscena".

⁷¹ Cfr. l'articolo di Massimiliano Gioni pubblicato su *Wired.it* in data 25 maggio 2011, "The Clock, un film lungo 24 ore", disponibile all'indirizzo <http://mag.wired.it/rivista/play/2011/05/25/the-clock-un-film-lungo-ventiquattr-ore-video.html>: "The Clock è un tributo all'arte del cinema ma è anche un complesso meccanismo a orologeria che riesce al contempo a divertire e a inquietare. In fondo è un gigantesco memento mori: ci racconta l'ossessione umana per il tempo e per ogni tecnologia che riesca a misurarlo e magari a fermarlo".

Lumière del 1896 in cui appare la ballerina Loïe Fuller nell'atto di danzare, presso il *Folies-Bergère* di Parigi, la celebre *danza serpentina*, facendo fluttuare sulla scena ampi tessuti di seta che creano, grazie a lanterne colorate da lei stessa disposte nello spazio, giochi di luci e di colori. Il video è stato realizzato proiettando il film dei fratelli Lumière su una superficie riflettente, in modo da duplicare l'immagine e registrarne il riflesso. Lichtenstein ha dichiarato che, più che "appropriazione", si trattava di una "riappropriazione", in quanto lei stessa aveva preso una copia del film originale sulla piattaforma YouTube, e l'opera originaria, a sua volta, riproduceva una *performance* che si basava su una danza popolare del periodo⁷².

Kelley Walker, sfruttando la potenza dei mezzi pubblicitari, per la realizzazione delle sue stampe utilizza frequentemente immagini iconiche, elaborandole digitalmente al fine di evidenziare questioni legate alla politica, al capitalismo, al feticismo della merce⁷³. Emblematica la serie *Black Star Press* (2006), basata su una fotografia in bianco e nero del 1963 che mostra un poliziotto con un cane nell'atto di aggredire un dimostrante per i diritti civili afro-americano in Birmingham, Alabama. L'artista ha manipolato l'immagine originaria ingrandendola e ricoprendola con gocce serigrafate di cioccolato fondente, al latte e bianco, utilizzato in chiave metaforica per rappresentare il feticismo della merce⁷⁴. L'artista intendeva commentare il modo in cui certe immagini sono "riciclate", così come fece Andy Warhol per la sua famosa serie *Race Riot*⁷⁵. In

⁷² Cfr. l'articolo di Barbara Pollack pubblicato su *Artnews* il 22 marzo 2012, disponibile all'indirizzo www.artnews.com/2012/03/22/copy-rights/. In un'intervista del 7 dicembre 2010 pubblicata su *Artnet.com*, disponibile all'indirizzo www.artnet.com/magazineus/features/barone/miranda-lichtenstein12-7-10.asp, l'artista ha affermato che "*I decided it was best to appropriate the original film since I wanted to use current modes of viewing and sharing imagery by reusing the source material in its current form as a YouTube clip. This circling back calls attention to backlighting, and reworks the surface or the screen in a similar way I've been thinking about surfaces in making my photographs*".

⁷³ Per un'analisi, cfr. Hobbes, R., "Kelley Walker's Continuum: Commodifying, Consuming and Recycling as Aesthetic Tactics", in *Seth Price/Kelley Walker: Continuous Project*, ed. Suzanne Cotter, Oxford, Modern Art Oxford, 2007.

⁷⁴ L'opera è visionabile al seguente indirizzo: www.saatchigallery.com/artists/artpages/kelley_walker_black_star_press_1a.htm. L'artista ha successivamente elaborato la stessa fotografia ricoprendola con un tonalità scura di "rosso *Coca-Cola*", collocando il logo *Coca-Cola* sul fondo dell'immagine.

⁷⁵ In un'intervista pubblicata sulla rivista *Flash Art* di marzo-aprile 2006, n. 247, Walker afferma che "*I think appropriation points to or suggests some sort of original — a locatable source that one appropriates and in many ways eclipses. With the Black Star Press pieces (the chocolate riots) I attempt to sidestep a familiar art source, Warhol, as a starting point. Looking back at artists dealing with appropriation in the '80s, it seems the strategy of replicating in itself became the style or brand of the artist using it. In my works, I don't escape the effects of branding but think of the processes associated with appropriation as a way of dealing with branding as a social space*". Il testo integrale dell'intervista è disponibile nell'archivio online della rivista all'indirizzo: www.flashartonline.com/interno.php?pagina=articolo_det&id_art=33&det=ok&title=KELLEY-WALKER.

schema; Aquafresh plus Crest with Whitening Expressions (Regina Hall), Walker ha utilizzato una copertina della rivista *King* in cui appariva l'attrice Regina Hall, spruzzando popolari marche di dentifricio sopra l'immagine, e scansionandola poi al computer, sollevando diversi temi legati alla razza, al genere, al linguaggio del corpo.

Occorre tuttavia osservare come non sempre l'appropriazione artistica persegue uno scopo di critica o commento sociale. L'appropriazione di Sherry Levine non ricade generalmente su immagini popolari (si pensi alle note *Rephotographs After Walker Evans*). Spesso l'artista, ponendosi in antitesi con la tradizione modernista e con i concetti di arte e di *authorship* come tradizionalmente intesi, si limita semplicemente a riproporre l'opera altrui declinandola secondo la propria espressione artistica⁷⁶. Peraltro, se è vero che in molti casi l'artista mira a rendere palese all'osservatore che l'opera è *appropriata* (così nel caso di Sturtevant, che presentava le proprie opere come "original Sturtevant" senza al tempo stesso nascondere l'appropriazione), nemmeno questa è una nota ricorrente. Richard Prince, ad esempio, non è solito palesare l'appropriazione⁷⁷.

L'appropriazione è una strategia ampiamente utilizzata anche in movimenti artistici post-moderni più recenti, come nell'estetica *Superflat* dell'artista giapponese Takashi Murakami, che utilizza vari elementi dell'iconografia dei *manga* e degli *anime*, sino alla diffusa *street* e *graffiti art*.

⁷⁶ In questo senso, cfr. Hick, D.H., "Appropriation and Transformation", *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, Vol. 23, 2013, p. 1178: "In many ways, appropriation art is about appropriation: the viewer is meant to know that the objects and images presented are appropriated, and this is meant to say something about the objects and the authorship of the original and new works". In particolare, l'A. critica la tesi secondo cui l'*Appropriation Art* sia una forma di "social commentary" (come sostenuto da Ames, E.K., op. cit., p. 1475, e Badin, R., op. cit., p. 1654), in quanto inadeguata a fornire una rappresentazione completa del movimento artistico in questione. Sotto tale profilo, l'A. osserva: "If we were to attempt to describe the contemporary movement of appropriation art in broad strokes, I would suggest that what links these artists is the employment of appropriation in pursuit of artistic projects focused on the art object - the nature of the thing (in both the original and secondary works) - and the nature of authorship" (*ibidem*). V. anche Carlin, J., op. cit., pp. 125-126, "Artistic appropriation (...) often carries with it the intent to produce something of timeless value. Admittedly, the reflection of mass media in art often serves to attract attention to the artist's work through association with images whose recognition and popularity results from other's intellectual and financial investment. Yet at the same time, if one values art at all, one must recognize that its intent and result, if successful, is trans-historical". L'A. da ultimo citato conclude pertanto che "Allowing Appropriation to fall within fair use may permit tangential instances of commercial freeloading, but this is balanced by the greater value of promoting the development of contemporary art by allowing that aspect of the natural environment that is made up of commercial signs to be represented in art without fear of substantial legal liability" (*ivi*, p. 126).

⁷⁷ V. ancora Carlin, J., op. cit., p. 136, nota 125, ove si riportano le affermazioni di Richard Prince, rese in un'intervista pubblicata in Robbins, *Richard Prince: An Interview by David Robbins*, *APERTURE* 6, 9-10 (1985), con riferimento alla pratica della *rephotography* dallo stesso avviata a partire dal 1977: "The fact that my pictures already exist in public helps to establish their reality (...) To me it [unauthorized reproduction] was just stealing. 'Appropriation' was just a more sanitized version of the word".

6. Necessità di una qualificazione giuridica delle opere dell'Appropriation Art

Da un punto di vista giuridico, nella misura in cui l'appropriazione ricade su elementi protetti dal diritto d'autore di opere altrui, essa si rivolge in una direzione apparentemente antitetica rispetto ai diritti esclusivi dell'autore o titolare dell'opera utilizzata, in primo luogo il diritto di riprodurre l'opera, in ogni forma e modo, nonché di elaborare la medesima, con il conseguente diritto di percepire le *royalties* derivanti dalla concessione in licenza di tali diritti a terzi⁷⁸.

Non stupisce allora che i titolari dei diritti sulle immagini "appropriate" abbiano a più riprese agito nei confronti degli *appropriationists* al fine di tutelare i propri diritti. Numerosi casi sono stati risolti in via stragiudiziale negli Stati Uniti, secondo alcuni commentatori proprio in ragione delle incertezze relative alla qualificazione, in termini di illiceità o meno, delle condotte in oggetto⁷⁹.

E' il caso, ad esempio, di *Flowers*, serie realizzata da Andy Warhol nel 1965 utilizzando una fotografia di Patricia Caulfield (*Photograph of Hibiscus Flowers*) scattata per una pubblicità di prodotti *Kodak* apparsa sulla rivista *Modern Photography*. La controversia è stata risolta in via transattiva, prevedendo la cessione, da parte di Warhol, di due dipinti della serie *Flowers*, nonché il versamento di *royalties* per ogni futuro utilizzo della fotografia originaria⁸⁰.

E' il caso, ancora, dell'opera *Pull* realizzata da Robert Rauschenberg nel 1974 utilizzando la fotografia di un tuffatore (intitolata *Dive*) apparsa sulla rivista *Life* e scattata da Morton Beebe per una pubblicità della *Nikon*⁸¹. L'artista riteneva che

⁷⁸ Di cui, rispettivamente, all'art. 13 l. autore (secondo cui "Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione"), e all'art. 18, primo comma, l. autore (per il quale "(...) Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4"), su cui v. più diffusamente il capitolo secondo.

⁷⁹ Così Ames, E.K., op. cit., p. 1484.

⁸⁰ Il caso è discusso da Buskirk, M., op. cit., p. 84 ss. Peraltro, *Flowers* di Warhol è stata successivamente utilizzata dall'artista *appropriationist* Elaine Sturtevant per la realizzazione di dipinti (*Warhol Flowers*) identici a quelli di Warhol, sebbene in tal caso sulla base di serigrafie di *Flowers* consegnate a Sturtevant dallo stesso Warhol (*ibidem*). Sturtevant ha realizzato diverse riproduzioni delle opere di Warhol, al punto che, ad una domanda rivolta a Warhol circa la sua pratica artistica, questi rispose "I don't know. Ask Elaine" (così B. Hanley in "Erase and Rewind", *Frieze Magazine*, disponibile all'indirizzo www.frieze.com/issue/article/erase_and_rewind/).

⁸¹ Il caso è discusso in Butt, R.I., "Appropriation Art and Fair Use", 25 *Ohio St. J. on Disp. Resol.*, 2010, p. 1067 ss. In argomento, cfr. anche Buskirk, M., op. cit., p. 88; Ames, E.K., op. cit., p. 1485.

l'utilizzo contestato non violasse i diritti del fotografo in quanto le trasformazioni delle opere altrui da esso apportate avevano l'effetto di dare all'opera medesima la possibilità di essere riconsiderata e apprezzata in un contesto completamente nuovo⁸².

Ulteriori casi hanno coinvolto le fotografie *After Walker Evans* (1981) di Sherry Levine, che riproducevano fotografie di Walker Evans⁸³, nonché l'opera *Hymn* di Damien Hirst, scultura di bronzo alta oltre sei metri venduta alla galleria Saatchi per un milione di sterline, ritenuta la riproduzione, in dimensioni enormi, del modello anatomico *Young Scientist Anatomy Set* disegnato da Norman Emms e venduto ad un produttore di giocattoli⁸⁴.

Grande eco ebbe anche la vicenda che ha visto coinvolto lo *street artist* Shepard Fairey per il suo manifesto "Hope", che riproduceva il volto stilizzato del presidente degli Stati Uniti Barack Obama in quadricromia, accompagnato dalla scritta "Hope", divenuto l'icona della campagna elettorale del 2008. L'artista è noto per stilizzare ed idealizzare le immagini al centro delle proprie opere, e per proporre caricature di esponenti politici in chiave critica⁸⁵. Il manifesto "Hope" era stato realizzato rielaborando una fotografia di proprietà dell'Associated Press. Quest'ultima, pertanto, riteneva che il manifesto violasse il *copyright* sulla fotografia, ed il caso fu risolto in via stragiudiziale⁸⁶.

Diversi procedimenti, invece, si sono conclusi con sentenza, con esiti talvolta differenti, come si avrà modo di discutere nel prosieguo.

Senonché, ci si domanda se un'eccessiva estensione dell'esclusiva autoriale non possa costituire un ostacolo per la libertà di creazione e di espressione artistica (che trova riconoscimento pressoché universale come diritto fondamentale tanto a livello

⁸² Le affermazioni di Rauschenberg sono riportate in Butt, R.I., op. cit., pp. 1068-1069 ("*Having used collage in my work since 1949 (...) I have never felt that I was infringing on anyone's rights as I have consistently transformed these images sympathetically with the use of solvent transfer, collage and reversal as ingredients in the compositions which are dependent on reportage of current events and elements in our current environment, hopefully to give the work the possibility of being reconsidered and viewed in a totally new context*").

⁸³ In argomento, cfr. Millet, C., "L'art d'appropriation devant les tribunaux", in *Copyright / Copywrong*, 2003, p. 115. La serie fotografica è visionabile al seguente indirizzo: www.afterwalkerevans.com/.

⁸⁴ In argomento, cfr. l'articolo di C. Dyer pubblicato su *The Guardian* il 19 maggio 2000, "Hirst pays up for Hymn that wasn't his", disponibile all'indirizzo www.theguardian.com/uk/2000/may/19/claredyer1.

⁸⁵ Esempi delle opere di Fairey sono visionabili al seguente indirizzo: www.obeygiant.com/.

⁸⁶ In tal caso, fu l'artista ad agire nei confronti dell'Associated Press per un accertamento negativo della contraffazione, sostenendo che l'utilizzo contestato fosse coperto da *fair use*. Per una dettagliata analisi della vicenda, cfr. Fisher, W.W. III, Cost, F., Fairey, S., Feder, M., Fountain, E., Stewart, G., Sturken, M., "Reflection on the Hope Poster Case", *25 Harvard Journal of Law and Technology*, 2012, p. 243 ss.

globale quanto nazionale) e per lo sviluppo di nuove forme d'arte, con detrimento per la diffusione della cultura ed il progresso socio-culturale. Ci si chiede, quindi, se ciò non si ponga in controtendenza con la stessa missione di promozione della cultura e della libera circolazione dei contenuti propria del diritto d'autore⁸⁷, minando quel "giusto equilibrio" tra i diversi diritti di volta in volta coinvolti la cui necessità è stata a più riprese ricordata, anche in tempi recenti, dalla giurisprudenza comunitaria⁸⁸. Non si è mancato di evidenziare, infatti, come un'eccessiva dilatazione dei confini della protezione accordata al diritto d'autore (nella specie, sull'opera "appropriata") possa avere *chilling effects* sulla libertà di espressione degli autori⁸⁹.

A tal fine, diviene imprescindibile procedere ad una qualificazione delle opere che costituiscono il risultato dell'appropriazione nell'ambito delle categorie proprie del diritto d'autore, allo scopo di stabilirne il confine giuridico rispetto ai diritti del titolare originario. A voler semplificare, si tratta di comprendere se tali opere siano mere riproduzioni (o contraffazioni) di un'opera preesistente, opere derivate ai sensi dell'art. 4 della l. autore, oppure opere soltanto ispirate o talmente "trasformative" da qualificarsi come autonome ed originarie.

⁸⁷ Sulla tensione tra tutela del diritto d'autore e libertà di espressione artistica, con specifico riferimento all'*Appropriation Art*, cfr. Dusollier, S., "Le droit d'auteur et l'appropriation artistique", *Art 'Icle*, febbraio 2006, p. 9; Treppoz, E., "Le droit d'auteur, limite à la création contemporaine?", *L'art contemporain confronté au droit, Actes du Séminaire tenu le Jeudi 8 Juin 2006 à l'Université Panthéon-Assas Paris III*, Institut Art et Droit, 2006, p. 36, ove si rileva come, ritenendo illecita l'appropriazione, il diritto d'autore si elevi a limite per la creazione ("[L]e droit d'auteur s'affirme comme une limite à la création"). Sul punto, cfr. anche Ghidini, G., "Opere dell'ingegno: più libertà per i 'derivati culturali'", rubrica *Diverso Avviso a cura di Gustavo Ghidini*, in *Quaderni di Diritto, Mercato, Tecnologia*, n. 1, anno IV, gennaio-marzo 2014, p. 3. Per un inquadramento più generale del problema, cfr. Costanzo, P., *Internet (Diritto pubblico)*, in *Digesto, Disc. pubbl.*, IV Agg., 2000; Frosini, V., "L'orizzonte giuridico di Internet", *Dir. inform.*, 2000, 271 ss.; Zeno-Zencovich, V., "Diritto d'autore e libertà di espressione: una relazione ambigua", *AIDA*, 2005, p. 151 ss.; Pollicino, O., *Tutela del diritto d'autore e protezione della libertà di espressione in chiave comparata. Quale equilibrio su Internet?*, in *Il caso del diritto d'autore, I diritti nella "rete" della rete*, collana diretta da F. Pizzetti, Giappichelli, Torino, 2013, p. 97 ss., ed *ivi* ampi richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana nonché della Corte Suprema degli Stati Uniti; Ghidini, G., "Exclusion and Access in Copyright Law: The unbalanced features of the InfoSoc Directive", in *Methods and Perspectives in Intellectual Property*, ATRIP Intellectual Property Series, edited by Graeme B. Dinwoodie, Edward Elgar, 2014, *passim*.

⁸⁸ L'esigenza di garantire un *fair balance* tra il diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, dall'altro, è stata evidenziata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sezione Terza, C-70/10, 24 novembre 2011, *Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*, par. 46. Lo stesso principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia nel caso C-360/10, 16 febbraio 2012, *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) c. Netlog NV*, par. 44.

⁸⁹ In tal senso, Krieg, P.A., op. cit., pp. 1568-1569 ("The absence of a definitive legal standard for appropriation of visual images results in a chilling of freedom of speech interests. Artists will hesitate to experiment with creative modes if such experimentation may result in liability for copyright infringement"); Ames, E.K., op. cit., p. 1477.

La questione assume una rilevanza non soltanto teorica ma anche, e soprattutto, pratica, in quanto a seconda della qualificazione scaturiscono diverse conseguenze sul piano della disciplina giuridica. Le opere derivate, infatti, possono essere sfruttate economicamente in modo lecito soltanto con il consenso del titolare dei diritti dell'opera originaria⁹⁰ e, inoltre, possono ledere i diritti morali dell'autore di quest'ultima (su tali aspetti si tornerà nel capitolo secondo).

Peraltro, l'incasellamento delle opere dell'Appropriation Art nelle categorie giuridiche sopra considerate appare quanto mai arduo. Qual è il *quantum* di trasformazione che può valere a qualificare un'opera come autonoma? Così, mentre in alcuni casi l'appropriazione si risolve in una sostanziale riproposizione dell'opera originaria (come nei casi, sopra citati, di *Flowers* di Warhol, o delle fotografie di Sherry Levine), in altri la rielaborazione appare più profonda, come nel caso poc'anzi menzionato del poster "Hope" di Shepard Fairey, il quale intendeva utilizzare la fotografia originaria soltanto come *raw material*, e trasformarla in "[a] *stunning, abstracted and idealized visual image that created powerful new meaning and conveys a radically different message*"⁹¹, al fine di trasmettere un messaggio, appunto, di "speranza" per il futuro dell'America⁹². L'artista, infatti, mirava a realizzare un ritratto che fosse "(...) *political in nature and that would deracialize Mr. Obama [by using] a red, white, and blue color palette that was patriotic. I also wanted to capture a pose in Mr. Obama that was a classic political pose, something that would elevate him to iconic status in the vein of people who had [preceded] him and were held in high regard in politics*"⁹³. Sotto tale profilo, peraltro, l'artista sosteneva di aver utilizzato elementi

⁹⁰ Infatti, l'art. 4 l. autore protegge le elaborazioni creative esemplificate dalla medesima norma "senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria", subordinando dunque lo sfruttamento commerciale dell'opera derivata, ancorché creativa, al consenso del titolare dei diritti sulla prima.

⁹¹ Cfr. articolo di R. Kennedy del 9 febbraio 2009 pubblicato su *The New York Times*, disponibile all'indirizzo www.nytimes.com/2009/02/10/arts/design/10fair.html.

⁹² Sul punto, cfr. Holland, H.B., "Social Semiotics in the Fair Use Analysis", *24 Harvard Journal of Law and Technology*, 2011, pp. 337-337: "The Hope poster was not only popular with Obama supporters, it was also a lightning rod for his detractors. (...) Fairey intended the image to convey a message of idealistic leadership potential, and for most supporters this was precisely the meaning derived. But for other, differently situated audiences, the meaning of the work was quite different. These various interpretive communities engaged the Hope poster as a symbol of socialism, communism, religious idolatry, anti-Americanism, and elitism". Il critico d'arte Peter Schjeldahl definì il poster "La più efficace illustrazione politica americana dai tempi dello Zio Sam" (cfr. l'articolo pubblicato il 23 febbraio 2009 su *The New Yorker*, disponibile all'indirizzo www.newyorker.com/magazine/2009/02/23/hope-and-glory).

⁹³ Così in Fisher, W.W. III, Cost, F., Fairey, S., Feder, M., Fountain, E., Stewart, G., Sturken, M., op. cit., p. 249. Nell'offrire le motivazioni sottese all'utilizzo della fotografia originaria, l'artista nota che "(...) I did not think I needed permission to make an art piece using a reference photo. (...) The AP photo I used as a reference (...) was a news photo that showed Barack Obama attending a 2006 panel on the genocide

dell'opera di riferimento non protetti da *copyright* (e, dunque, liberamente appropriabili), come i tratti del volto nonché pose convenzionali o necessitate (cd. *scènes à faire*), secondo il principio della *idea/expression dichotomy* (su cui v. *infra*)⁹⁴.

Sotto altro e concorrente profilo, ci si domanda se sia sufficiente l'intento di trasmettere un messaggio differente rispetto a quello convogliato dall'opera "appropriata" al fine di giustificare lo sfruttamento della creatività altrui, senza richiedere alcun consenso o corrispondere alcunché. Viene alla mente il caso della parodia, riconosciuta e tutelata come opera autonoma, e non derivata, stante il tipico effetto di *détournement* o rovesciamento concettuale, in chiave comica o dissacrante, che caratterizza tale importante genere artistico⁹⁵. *Quid* se, tuttavia, l'opera dell'Appropriation Art non abbia alcun intento parodistico ma miri semplicemente a reinterpretare un'opera altrui (offrendone in sostanza una "nuova versione")?

Ed ancora: può il diritto d'autore tutelare forme d'arte eminentemente concettuali, come spesso è l'Appropriation Art?

A questi ed altri interrogativi si tenterà di dare risposta nel prosieguo. Appare opportuno iniziare proprio dall'ultimo quesito, che costituisce a ben vedere l'antecedente logico del discorso. Occorre dunque indagare se, e in quale misura, possa riconoscersi tutela, con il diritto d'autore, a nuove forme d'arte contemporanea che pongono al centro dell'operare artistico il concetto o messaggio, relegando la forma a mero accessorio, e che proprio per le richiamate caratteristiche *prima facie* stridono con i principi generali che informano il diritto d'autore.

in Darfur. My Obama posters with captions of "HOPE" and "PROGRESS" were obviously not intended to report the news. I created them to generate support for Obama; the point was to capture and synthesize the qualities that made him a leader. The point of the poster is to convince and inspire. It is a political statement. My Obama poster does not compete with the intent of, or the market for, the reference photo" (ivi, p. 274).

⁹⁴ Come sopra chiarito, la controversia è stata risolta in via stragiudiziale. Cfr. Fisher, W.W. III, Cost, F., Fairey, S., Feder, M., Fountain, E., Stewart, G., Sturken, M., op. cit., p. 249.

⁹⁵ In relazione alla parodia artistica, cfr. capitolo secondo, par. 4.

7. Tutela con il diritto d'autore delle opere d'arte contemporanea

In considerazione delle caratteristiche dell'arte contemporanea in precedenza richiamate, risulta evidente lo scontro non soltanto con la nozione classica di arte così come tradizionalmente intesa sotto l'egida dell'idealismo romantico, ma anche – e per quel che rileva ai presenti fini – con gli stessi principi su cui si fonda il diritto d'autore.

L'enfasi artistica posta sull'idea o concetto, la “dematerializzazione” dell'oggetto d'arte⁹⁶ rende, infatti, estremamente labile la linea di confine tra l'idea e la sua materiale espressione. Pertanto, riconoscere un diritto esclusivo su siffatte opere potrebbe determinare un monopolio su idee in contrasto con il fondamentale principio della distinzione tra contenuto ideale (non proteggibile con il diritto d'autore e, dunque, liberamente utilizzabile), e forma dell'opera, che, essa sola, rientra nel raggio dell'esclusiva autoriale (cd. *idea/expression dichotomy*)⁹⁷.

Sotto questo profilo, non si è mancato di evidenziare le conseguenze paradossali derivanti dalla “attribuzione di diritti esclusivi erga omnes sopra utensili od altri oggetti d'uso ovvero per creazioni come la nota “merda d'autore” di P. Manzoni”⁹⁸. Sempre in tale direzione, si è negata la possibilità di inquadrare talune forme d'arte contemporanea nell'ambito delle opere figurative di cui all'art. 2, n. 4, l. autore, affermando che “(...) le forme d'arte che la critica e il pubblico esaltano ed applaudono è dubbio che siano opere che si possono inquadrare tra le opere figurative. Queste le possiamo considerare “idee”, ovvero “trovate”, anche originalissime, che devono essere realizzate per concretarsi in un'opera”⁹⁹.

⁹⁶ Il riferimento è, ancora una volta, all'espressione utilizzata nel saggio *The Dematerialization of Art* dei critici Lucy Lippard e John Chandler pubblicato nel 1968 su *Art International* citato in precedenza.

⁹⁷ Cfr. *infra*.

⁹⁸ Così Musso, A., “Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche”, in *Commentario al Codice Civile Scialoja Branca*, Galgano, F. (a cura di), Bologna-Roma, Zanichelli, 2008, p. 69. Nel senso di negare la tutela con il diritto d'autore alle opere d'arte concettuale, Petruzzelli, L., “Copyright Problems in Post-Modern Art”, *5 De Paul-LCA J. Art&Ent. L.*, 1995, pp. 115-116, ove si osserva come qualora si riconoscesse protezione autoriale alle opere dell'arte contemporanea, ciò equivarrebbe a riconoscere all'artista un monopolio sulle idee (“*Artistic ideas would take precedence over artistic expression, and the wealth of creative expression that has defined our culture would suffer. Artists would be able to have a monopoly on ideas that would forestall entire avenues of creative expression, such as certain colors or geometric shapes*”). Più in generale, sulle criticità relative all'applicazione del principio della dicotomia idea/espressione rispetto a nuove tipologie di opere, in particolare programmi per elaboratore ed opere dell'*industrial design*, Ricolfi, M., “Il diritto d'autore”, in Abriani, N., Cottino, G., Ricolfi, M., *Diritto industriale, Trattato di diritto commerciale*, Vol. II, Cedam, Padova, 2001, p. 362.

⁹⁹ Cfr. De Sanctis, V.M., *Il diritto di autore. Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, letterarie ed artistiche*, artt. 2575-2583, ne *Il codice civile, Commentario*, diretto da P. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2012, p. 59. L'A., *ivi*, in nota 138, nega la possibilità di riconoscere all'artista Christo (noto per il gesto di

Al tempo stesso, la “spersonalizzazione”, la “serialità” e “ripetizione” che frequentemente caratterizzano le opere d’arte contemporanea, cui si è fatto cenno, sembrano minare il concetto di creatività dell’opera, intesa tradizionalmente, secondo l’estetica romantica in cui si è formato il moderno sistema del diritto d’autore, come “impronta” o riflesso della personalità dell’autore¹⁰⁰. Come si è visto, le opere in questione sono spesso costituite da oggetti pre-fabbricati eletti ad opere d’arte per volontà dell’artista – secondo il paradigma dei *readymades* di Duchamp – o da opere realizzate “in *outsourcing*”, tramite istruzioni impartite dall’artista a terzi¹⁰¹.

I profili sopra accennati saranno di seguito distintamente esaminati.

7.1. Il problema della forma

Oggetto della protezione autoriale, secondo il dettato dell’art. 2575 Cod. civ. e dell’art. 1 l. autore, è l’opera nella sua forma rappresentativa o espressiva, ossia la forma attraverso cui un dato contenuto concettuale si esteriorizza e diviene percepibile. Resta invece fuori dalla tutela autoriale il contenuto ideologico dell’opera (concetti, idee, informazioni, regole o metodi di funzionamento, ecc.)¹⁰², in aderenza al richiamato

“impacchettare” monumenti o altri oggetti) la qualità di autore, dovendo piuttosto essere qualificato come “un inventore che purtroppo non ha inventato un «trovato» che ha superato lo stato della tecnica perché i pacchi, legati da stringhe di corda e di altri materiali, non sono «nuovi»”. Cfr. anche *id.*, *La protezione delle opere dell’ingegno*, Vol. I, *Le opere figurative, le opere audiovisive e le opere utilitarie*, II edizione, Giuffrè, Milano, 2004.

¹⁰⁰ In argomento, cfr. De Sanctis, V.M., *Il carattere creativo delle opere dell’ingegno*, Giuffrè, Milano, 1971, p. 38 ss.

¹⁰¹ Sul punto, in relazione al diverso modo di intendere il concetto di originalità e di attribuzione dell’opera all’artista nell’arte contemporanea, cfr. Buskirk, M., *op. cit.*, p. 30 ss; Van Camp, J., “Originality in Postmodern Appropriation Art”, *36 The Journal of Arts Management, Law, and Society*, IV, 2007, p. 247 ss.; Krauss, R., *L’originalità dell’avanguardia*, in Di Giacomo, G., Zambianchi, C. (a cura di), *Alle origini dell’opera d’arte contemporanea*, Laterza, Bari, 2008, p. 152 ss. Proprio la questione relativa allo “statuto di originalità” delle opere d’arte contemporanea è stata al centro di una mostra (significativamente intitolata “*Seconde Main*”, ovvero “seconda mano”) svoltasi nel 2010 presso il Musée d’Art Moderne de la Ville di Parigi, un’esposizione di cinquantatré “opere sosia” di famose opere d’arte. Una descrizione delle opere esposte è rinvenibile al seguente indirizzo: www.mam.paris.fr/fr/expositions/seconde-main.

¹⁰² In dottrina, si veda Ascarelli, T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 698-699: “L’opera viene individuata dalla legge sul diritto d’autore (...) quale espressione; la creazione intellettuale tutelata non attiene all’argomento in sé considerato, né agli insegnamenti che attraverso l’opera possono essere impartiti, ma all’espressione di questi e l’esclusiva cade perciò su detta espressione”. Si osserva altresì che “[L]a “materia” rimane estranea alla produzione e vi rimane estranea non solo quando essa sia tratta dalla comune esperienza, ma quando anche fosse frutto personale delle ricerche, del pensiero dell’autore, appunto perché la creazione artistica non cade sul soggetto ma sull’espressione, ed è in questa espressione che rivela la sua individualità” (*ivi*, p. 700). Cfr. altresì Greco, P., *I diritti sui beni immateriali*, Giappichelli, Torino, 1948, p. 155, ove si rileva come il soggetto o argomento non sia oggetto di tutela. Più in generale, in relazione

principio della *idea-expression dichotomy* enucleato all'art. 9, par. 2, dell'accordo TRIPS, per il quale “*la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali*”¹⁰³.

Tale previsione, come noto, costituisce un rilevante profilo di differenza rispetto al regime delle invenzioni industriali, che tutela il contenuto concettuale dell'invenzione, nonché i contenuti ad esso equivalenti¹⁰⁴. Al riguardo, è ricorrente l'affermazione, in giurisprudenza, secondo cui il diritto d'autore, a differenza del diritto delle invenzioni, caratterizza in senso più marcatamente soggettivo la creatività e, di conseguenza, l'oggetto della protezione, il quale, nel diritto d'autore, non è costituito dall'idea o dal concetto in sé, ma dalla forma della sua espressione ovvero dalla sua soggettività, dal modo personale dell'autore di rappresentare la realtà¹⁰⁵. Si ha creazione

all'oggetto della tutela autoriale, v. per tutti Are, M., *L'oggetto del diritto di autore*, Giuffrè, Milano, 1963. Nella giurisprudenza più risalente, cfr. Pret. Roma, 2 aprile 1975, *Dir. aut.*, 1975, p. 419, secondo cui “[I]l modo o il procedimento attraverso il quale si esteriorizza l'opera intellettuale è l'espressione formale o meglio l'organizzazione e la presentazione in un certo schema e in una data forma di un contenuto ideativo, il quale viene solo così ad acquistare il carattere di rappresentazione intellettuale, individualizzata dall'originalità di idee e composizioni”.

¹⁰³ Cfr art. 9, par. 2, dell'accordo TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, firmato a Marrakech il 15 aprile del 1994, entrato in vigore il 1 gennaio 1995, e ratificato in Italia con legge 25 dicembre 1994, n. 747): “*Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such*”. Nello stesso senso l'art. 2 del *WIPO Copyright Treaty* firmato a Ginevra il 20 dicembre 1996. Cfr. anche l'art. 2, par. 8, della Convenzione di Berna, per il quale: “*The protection of this convention shall not apply to news of the day or to miscellaneous facts having the character of mere items of press information*”. A livello comunitario, il principio è sancito dalla Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla protezione giuridica dei programmi per elaboratore, e dalla Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati. Conformemente ai richiamati principi, secondo l'art. 2, n. 8, l. autore, la tutela autoriale sui programmi per elaboratore non copre “*le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce*”, mentre ai sensi dell'art. 2, n. 9, la tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto. Nell'ordinamento statunitense, il principio è sancito all'art. 101 del *Copyright Act*, la cui lettera (b) recita: “*In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work*”.

¹⁰⁴ In argomento, cfr. Ghidini, G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 157-158.

¹⁰⁵ Cfr. Cass. 1 febbraio 1962, n. 190, *Dir. aut.*, 1975, p. 387, che, in relazione alla riproduzione con lievi modifiche, da parte di una rivista, di alcuni disegni illustrativi di tests psicologici pubblicati nel libro dell'autore di tali tests, ha ritenuto che la divulgazione di quelle figure doveva ritenersi libera, in quanto strumenti indispensabili per l'attività scientifica; Cass. civ., Sez. I, 11 agosto 2004, n. 15496, *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Diritti d'autore*, n. 102; Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2005, n. 20925, *R.L. c. Touring Club Italiano*, *Foro it.*, 2006, I, p. 2080, con nota di Casaburi, G. (relativa alla elaborazione di taluni disegni cartografici); Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2007, n. 581, *Dir. aut.*, 2007, p. 510. Nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Milano, 2 maggio 2011, *Dir. aut.*, 2011, p. 408. Nella giurisprudenza americana, v. *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201, 217 (1954), ove si afferma che “[U]nlike a patent, a copyright gives no exclusive right to the art disclosed; protection is given only to the expression of the idea, not the idea itself”.

dell'opera, e dunque protezione autoriale, quando l'idea, principio di ogni attività intellettuale, prende forma in una personale rappresentazione espressiva.

In conformità alla succitata linea di demarcazione, il contenuto ideale dell'opera deve permanere nella libera utilizzazione. Solo in questo modo il diritto d'autore può svolgere efficacemente la propria funzione di incentivo alla produzione di nuove opere attraverso la libera circolazione della conoscenza (ossia, di idee, contenuti, argomenti, ecc.), a beneficio della collettività¹⁰⁶.

Il principio evidenziato è valido anche nel caso in cui l'idea contenuta nell'opera appaia più difficilmente scindibile rispetto alla forma espressiva della stessa, il che si verifica quando l'espressione costituisce un veicolo essenziale per la rappresentazione dell'idea, secondo il principio generale della cd. *merger doctrine* affermato nei sistemi di *common law*¹⁰⁷. E ciò al fine di evitare che in tali casi, attraverso la protezione autoriale dell'espressione, si crei un monopolio sull'idea da essa veicolata.

Fondamentale corollario è che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, pertanto l'autore non può inibire a terzi di creare opere del tutto autonome, per forma espressiva o rappresentativa, che riprendano idee o contenuti dalla propria¹⁰⁸. In

¹⁰⁶ V., nella giurisprudenza nordamericana, *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985), che ha ribadito che la *idea-expression dichotomy* "(...) strike[s] a definitional balance between the First Amendment and the Copyright Act by permitting free communication of facts while still protecting an author's expression". In maniera netta, in *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991), parr. 349-350, si osserva che "*The primary objective of copyright is not to reward the labor of authors, but "to promote the Progress of Science and useful Arts."* Art. I, § 8, cl. 8 (...). *To this end, copyright assures authors the right to their original expression, but encourages others to build freely upon the ideas and information conveyed by a work*".

¹⁰⁷ Nella giurisprudenza nordamericana, cfr. *Morrissey v. Procter & Gamble Co.*, 379 F.2d 675 (1st. Cir.1967), in relazione all'utilizzo, da parte della società Procter & Gamble, di un questionario da compilarsi tramite istruzioni ritenute pressoché identiche a quelle contenute nel questionario realizzato dall'attore. La corte, nel respingere le istanze di parte attrice, ha affermato che "(...) *When the uncopyrightable subject matter is very narrow, so that 'the topic necessarily requires' (...), if not only one form of expression, at best only a limited number, to permit copyrighting would mean that a party or parties, by copyrighting a mere handful of forms, could exhaust all possibilities of future use of the substance*". Cfr. Are, M., op. cit., p. 116 ss., il quale afferma che deve escludersi la tutela dell'espressione in tutti i casi in cui essa sia necessitata, avvertendo che, in caso contrario, "*l'esclusiva sulla forma si tradurrebbe in una esclusiva sul contenuto*".

¹⁰⁸ In giurisprudenza, per esempi di idee non protette, cfr. Pret. Verona, 26 gennaio 1989, *Dir. aut.*, 1980, p. 300 (in relazione allo schema o struttura di giochi o concorsi); Trib. Roma, 16 marzo 2000, *AIDA*, 2000, p. 927 (relativo ad insegnamenti tecnici o scientifici contenuti in un'opera); Trib. Milano, 28 giugno 2004, *AIDA*, 2005, p. 504 (relativo all'idea di un'associazione tra prodotti di abbigliamento o loro accessori e parti del corpo umano in un servizio fotografico); Trib. Torino, Sez. IX, 27 maggio 2011, *Esquire S.r.l. c. Sutter S.p.A., Juris Data Giuffrè* (relativo a obiettivi di comunicazione – cd. *must* – individuati da un'agenzia pubblicitaria nell'ambito di un processo di selezione per la realizzazione di una campagna pubblicitaria, rispetto ai quali è stata esclusa la tutela con il diritto d'autore). In relazione alla questione della tutela delle cd. idee elaborate (intese non come "*semplice generico suggerimento per la creazione di un'opera dell'ingegno*", ma come "*elaborato schema che possa già servire da traccia concreta per ulteriore attività creativa*"), v. Greco, P., Vercellone, P., *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di diritto civile italiano Vassalli*, Vol. XI., Tomo III, Utet, Torino, 1974, p. 43 ss.; Bertani, M.,

coerenza con la predetta impostazione, e per quel che attiene più strettamente al campo artistico, non può essere oggetto di monopolio lo “stile” dell’artista¹⁰⁹ o un certo soggetto tematico, salvo in ogni caso il divieto di imitazione servile *ex art.* 2598, n. 1, Cod. civ.

Del resto, elemento caratteristico dell’opera dell’ingegno è la funzione tipica di stimolo a reazioni emotive nel percipiente, reazioni provocate non dal dato informativo o contenuto trasmesso bensì dal modo in cui tale contenuto viene espresso¹¹⁰, ossia da quella che, con specifico riferimento all’oggetto della tutela, è stata sopra indicata come “forma espressiva o rappresentativa”. Quest’ultima è stata definita come “(...) *la particolare struttura conferita dall’autore al proprio pensiero o alle proprie emozioni o, più in generale, come la particolare struttura conferita ad un determinato contenuto ideale, tale da rendere quest’ultimo percepibile all’esterno (...) e, dunque, comunicabile ad altri soggetti*”¹¹¹.

La forma deve peraltro essere relativa ad un determinato contenuto¹¹², ovvero al contenuto cui l’autore attribuisce un determinato senso o significato, conformemente al suo modo di vedere la realtà, alla sua personalità¹¹³.

“Diritto d’autore e personaggi di fantasia”, nota a Trib. Milano, 27 maggio 2002, *AIDA*, 2003, p. 867; Marchetti, P., Ubertazzi, L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2012, *sub art.* 2 l. autore, e i riferimenti *ivi citati*. Ha riconosciuto la tutela di opere d’arte figurativa rappresentate allo stato progettuale Pret. Pesaro, 4 novembre 1993, *Dir. aut.*, 1996, p. 109, con nota di Ridolfi, C., “Creatività e plagio nelle opere d’arte figurativa”, ove si è ravvisato che le suddette rappresentazioni, “*lungi dal costituire mere idee astratte di opere ancora nella mente dell’autore, costituiscono esse stesse opere dell’ingegno*”. Sulla possibilità di tutelare come opera dell’ingegno il *concept* di un’esposizione, cfr. Magnani, P., “Proprietà intellettuale ed esposizioni: dal *concept* al progetto”, *Dir. aut.*, 2008, II, pp. 164-180. Va altresì dato atto di una linea di pensiero che guarda con favore crescente alla tutela delle idee e più in generale delle informazioni attraverso il diritto d’autore o altre tecniche di protezione (cfr. Marchetti, P., Ubertazzi, L.C., *Commentario*, cit., *sub art.* 1 l. autore; Bertani, M., *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 1 ss.).

¹⁰⁹ Sull’esclusione di tutela autoriale relativamente allo stile dell’artista, cfr. Algardi, Z.O., *Il plagio letterario e il carattere creativo dell’opera*, Giuffrè, Milano, 1966, p. 478 ss.; Are, M., op. cit., p. 68; De Sanctis, V.M., *I soggetti del diritto d’autore*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 130-131. Cfr. più diffusamente, in argomento, capitolo secondo.

¹¹⁰ v. Greco, P., Vercellone, P., op. cit., p. 38. Sulla cd. funzione estetica del diritto d’autore, cfr. Musso, A., “Del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie ed artistiche”, cit., p. 10 ss. App. Milano, 8 luglio 1988, *Nuova giur. civ. comm.*, 1989, I, p. 795, con riferimento al carattere creativo dell’opera, rileva che la funzione delle opere d’arte figurativa di cui all’art. 2, n. 4, l. autore è quella di suscitare emozioni di ordine estetico, cosicché una composizione potrà essere inserita in detta categoria in quanto “*sia idonea, secondo il comune modo di sentire e di concepire l’opera d’arte in un determinato contesto economico e sociale, a stimolare quel tipo di reazione emotiva*”.

¹¹¹ In tal senso Spedicato, G., “La forma impertinente: una riflessione sui rapporti tra arte contemporanea e diritto d’autore”, cit., p. 572.

¹¹² Cfr. Ascarelli, T., op. cit., pp. 698-699, il quale osserva che l’esclusiva autoriale cade “*su una espressione (...) quale espressione di un determinato contenuto e non considerata astrattamente e perciò in funzione di qualunque contenuto. E’ questa espressione che, nell’opera dell’ingegno, assume un*

E' dunque necessario che, ai fini della tutela autoriale, sussista un atto di comunicazione intersoggettiva di un determinato contenuto da parte dell'autore. L'idea, insomma, non deve restare in *mente retenta*, ma deve esteriorizzarsi, estrinsecarsi in qualunque modo o forma (in coerenza con l'art. 1 l. autore, che dichiara proteggibili le opere ivi indicate "*qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*"). Come rilevato da autorevole dottrina, "*(...) è necessario che sia stata aperta una comunicazione tra il soggetto autore ed altri soggetti, che sia superata la fase di elaborazione meramente interna*"¹¹⁴.

Il concetto viene illustrato con migliore articolazione all'art. 6 l. autore il quale, nel definire titolo originario di acquisto del diritto sull'opera la "*creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale*", considera l'estrinsecazione dell'opera quale unico titolo necessario e sufficiente per la determinazione dell'esistenza del diritto d'autore in capo al soggetto che ha creato.

Non è invece necessario che l'opera sia stata divulgata o pubblicata, né che l'estrinsecazione della medesima si sostanzi nella fissazione dell'opera in un supporto tangibile (come richiesto, invece, nell'ordinamento statunitense, che prevede il requisito della *cd. fixation*¹¹⁵). E' infatti tutelabile a norma del diritto d'autore anche l'opera espressa solo verbalmente (quale una conferenza, una poesia estemporanea, ecc.), come ammesso dall'art. 2, n. 1, l. autore, che fa riferimento alle opere (letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose) "*tanto se in forma scritta quanto se orale*". Del resto, nell'ambito dei diritti patrimoniali d'autore, si prevede espressamente la facoltà di trascrivere, ovvero di trasformare l'opera orale in opera scritta, o comunque

carattere autonomo, rappresentativo, autonomia che importa appunto la sua oggettiva destinabilità al pubblico".

¹¹³ Sul rapporto tra forma espressiva e il suo significato, cfr. Spedicato, G., "La forma impertinente: una riflessione sui rapporti tra arte contemporanea e diritto d'autore", cit., p. 575, il quale si riferisce al predetto rapporto in termini di "pertinenza" della forma rispetto al significato di cui essa è veicolo.

¹¹⁴ Greco, P., Vercellone, P., op. cit., p. 40. Già nella relazione del Piola Caselli sul progetto di legge sul diritto d'autore (pubblicata in Piola Caselli, E., *Codice del diritto di autore. Commentario della nuova legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633*, Utet, Torino, 1943), in merito all'illustrazione dell'art. 1 l. autore si rileva la necessità che l'opera abbia la sua "*destinazione specifica di rappresentazione intellettuale, diretta ad una comunicazione al pubblico*" (ivi, p. 13). Sul punto si veda anche Musso, A., "Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche", cit., p. 47, secondo cui "*La concezione più ideale o spiritualistica dell'estetica continentale consente invece, anche nell'ordinamento italiano, di riconoscere e tutelare l'opera dal momento della sua estrinsecazione percettibile*".

¹¹⁵ Cfr. l'art. 102 del *Copyright Act*, secondo il quale: "*(a) Copyright protection subsists (...) in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device*".

impresa su di un mezzo tangibile (art. 14 l. autore), presupponendo dunque che la nascita del diritto prescindano da ogni “fissazione” dell’opera¹¹⁶.

Dalle considerazioni che precedono sembra scaturire la possibilità di tutelare con il diritto d’autore manifestazioni artistiche che si risolvono in un gesto *lato sensu* artistico, quali gli *happening*, le installazioni o la *performance art*, purché, come si è detto, l’opera sia stata in qualche modo estrinsecata¹¹⁷.

Occorre altresì osservare come, tradizionalmente, si ritenga tutelabile non soltanto la forma cd. esterna (ovvero, la forma con cui l’opera appare nella sua versione immediatamente percepibile ai sensi), ma anche la forma cd. interna (intesa come la “struttura e concezione” dell’opera, il modo personale dell’autore di articolare, raggruppare, sviluppare ed intrecciare idee e concetti), secondo la distinzione tracciata dal Kohler¹¹⁸, e mai il contenuto, la realtà rappresentata.

¹¹⁶ Cfr. Ubertazzi, L.C., voce “Diritto d’autore”, par. 2, in *Digesto, Disc. Priv. Sez. comm. IV*, Utet, Torino, 1989, p. 376.

¹¹⁷ Ma, con riferimento alle opere coreografiche e pantomimiche, ai fini della tutela con il diritto d’autore è necessario che delle stesse sia “fissata la traccia per iscritto o altrimenti”, ai sensi dell’art. 2, n. 3, l. autore. Secondo Greco, P., Vercellone, P., op. cit., p. 40, si tratta di un’eccezione che si giustifica per la speciale natura di tali opere, che lasciano ampia possibilità di variazioni estemporanee al momento dell’esecuzione, con conseguente necessità di assicurare l’identificazione certa dell’opera che aspira alla protezione.

¹¹⁸ Kohler, J., *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*, Enke, Stoccarda, 1907, cit. in Falce, V., *La modernizzazione del diritto d’autore*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 51. Sulla tripartizione dell’opera in forma esterna, forma interna e contenuto, cfr. Musso, A., “Del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie ed artistiche”, cit., pp. 16-17, e, da ultimo, Auteri, P., in AA.VV., “Diritto di autore”, *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 495. Con specifico riferimento alla forma interna, cfr. Piola Caselli, E., *Trattato del diritto di autore e del contratto di edizione nel diritto interno italiano comparato col diritto straniero*, Vol IV de *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza*, Marghieri, Napoli, 1927, p. 265, il quale la definisce come quella che “(...) sta di mezzo tra l’intima sostanza dell’opera e la sua veste esteriore data dalla parola, dal disegno, dai colori o dai toni musicali. È costituita specialmente dalla maniera di collegamento, aggruppamento, associazione, successione, movimento o contrasto delle idee o concetti sostanziali”. L’A. nota tuttavia le difficoltà relative all’individuazione di una linea di demarcazione tra forma esterna, forma interna e contenuto, con particolare riguardo ad opere, quali quelle musicali, in cui “l’intimo contenuto e la forma interna formano un’unità assolutamente inscindibile” (ivi, p. 268). In argomento, cfr. Greco, P., “Il diritto esclusivo di elaborazione e la possibilità di trasformazione tra opere letterarie ed opere figurative”, *Dir. aut.*, 1954, p. 481, ove (riferendosi alla cd. forma interna con i termini “contenuto ideologico” o “composizione”, dando preferenza al secondo termine) osserva che essi stanno a significare il “risultato di quella attività della mente che seleziona ed associa, coordina e sviluppa le idee, elaborandole e prospettandole secondo un piano ed uno svolgimento organico, il cui senso creativo e conoscitivo, estetico o logico può essere colto di per sé stesso e può rimanere sostanzialmente identico anche attraverso una varietà di forme o mezzi con i quali venga espresso”. Con specifica attinenza alle opere d’arte figurativa, cfr. Ridolfi, C., op. cit., p. 118, ove si definisce “contenuto artistico” – che parrebbe corrispondere alla forma interna – come la capacità dell’opera di suscitare emozioni di ordine estetico, percepibile con un’attività intellettuale. In giurisprudenza, cfr. Trib. Torino, 24 aprile 2008, *Dir. aut.*, 2009, p. 629, che definisce la forma interna come il “modo personale e particolare dell’autore di raggruppare, sviluppare e intrecciare le idee, i concetti e le immagini espresse in un’opera”.

Sulla base dei principi ora richiamati, si ammette ad esempio la possibilità di accordare tutela autoriale rispetto al format di programmi televisivi, inteso come schema di base di un programma idoneo ad essere rappresentato in un'azione televisiva¹¹⁹, a condizione che esso si concretizzi nell'illustrazione non soltanto della struttura narrativa, con l'articolazione delle varie scene, dell'apparato scenico e dei personaggi fissi, ma anche di altri elementi (come le dinamiche di svolgimento, il ruolo di ciascun personaggio, ecc.) così da ridurre al minimo il grado di improvvisazione. In caso contrario, il format resterebbe allo stato della mera idea o del motivo ispiratore che, come tali, non sono tutelabili dal diritto d'autore.

La forma interna assume una rilevanza particolare in opere di carattere utilitaristico, quali ad esempio le banche dati, ove l'apporto creativo dell'autore, e dunque la protezione autoriale, si concentra proprio sul fronte dell'attività di "scelta e coordinamento" dell'autore della banca dati, e non attiene al contenuto o alle informazioni in quanto tali. Con riferimento all'ultimo profilo evidenziato, in relazione alle opere collettive l'art. 3 l. autore tutela come opere originali quelle costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma "*come risultato della scelta e del coordinamento*" ad un determinato fine artistico o culturale, mentre le banche dati sono meritevoli di tutela autoriale allorché siano originali "*la scelta o la disposizione del materiale*"¹²⁰. In tali casi, la tutela autoriale si incentra sulla struttura o conformazione data dall'autore all'opera, secondo scelte personali ed individuali dell'autore e, dunque, su un elemento diverso dalla forma espressiva direttamente percepibile¹²¹.

¹¹⁹ Cfr. Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 2010, n. 3817, *Dir. aut.*, 2010, p. 283, ove, in relazione alla tutela del format (come idea base di programma quale modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni), si è affermato che, in assenza di una definizione normativa, occorre avere riguardo alla nozione di format risultante dal bollettino ufficiale della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) n. 66 del 1994, secondo cui "*L'opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma*". In argomento, cfr. Bertani, M., "Tutela dei format di programmi televisivi", nota a Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), *AIDA*, 1997, p. 455; Giudici, S., "Appunti sulla protezione del format", *Riv. dir. ind.*, 2011, II, p. 401 ss., nota a Trib. Roma, 21 ottobre 2011 (ord.).

¹²⁰ Cfr. art. 1, seconda parte, l. autore, ove si afferma la tutela con il diritto d'autore delle banche dati "*che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore*". In relazione al requisito del carattere creativo dell'opera, cfr. *infra*.

¹²¹ Con riferimento alle criticità rispetto alla distinzione tra contenuto e forma poste da talune opere quali opere dell'architettura, *industrial design*, format, cfr. Falce, V., *La modernizzazione del diritto d'autore*, cit., p. 51 ss.

In questo senso giova ribadire che la tutela autoriale è sempre una tutela della forma, e con il concetto di forma cd. interna, come è stato acutamente osservato, si intende ricomprendere tutto ciò che in un'opera, astraendo dagli elementi che compongono la forma cd. esterna, reca ancora l'impronta personale dell'autore¹²².

D'altra parte, si è autorevolmente messo in luce che la tutela con il diritto d'autore deve riconoscersi anche nel caso in cui la forma sia un elemento secondario o comunque “*non sia stata condotta a quella delicata e complicata perfezione che si trova nei lavori dell'arte*”¹²³.

La ricchezza degli spunti che possono trarsi dall'elaborazione teorica sul concetto di “forma” dell'opera, sopra sinteticamente richiamati, consentono di affermare la possibilità di riconoscere tutela autoriale ad opere “dematerializzate”, come le opere d'arte concettuale, il cui coefficiente artistico risiede in un elemento di natura immateriale o concettuale e non in un dato estetico-formale¹²⁴.

Tale conclusione si fonda sulla circostanza per cui, come si è visto, da un lato la forma espressiva di un'opera, ai fini della tutela autoriale, non deve necessariamente essere “materiale”, potendo accordare tutela anche ad opere espresse soltanto in forma orale, dall'altro, la tutela autoriale si estende alla cd. forma interna dell'opera.

Rispetto a tale tipologia di opere, può affermarsi che la *forma* tutelabile è costituita dalla particolare concatenazione, articolazione, intreccio di concetti o contenuti ideali dell'opera, che rechi l'impronta personale dell'autore (in caso contrario, infatti, l'opera sarebbe priva del carattere creativo necessario per la tutela autoriale – su tale aspetto v. il paragrafo a seguire).

Non può tuttavia tacersi come in alcune espressioni dell'arte contemporanea il *discrimen* tra idea e forma, sia pure intesa nell'accezione di forma interna, sia davvero sfumato, al punto che in tali casi l'opera pare coincidere con la stessa idea¹²⁵.

¹²² Per tale rilievo, cfr. Auteri, P., op. cit., pp. 553-554.

¹²³ Così Piola Caselli, E., *Del diritto di autore*, cit., p. 272.

¹²⁴ In tal senso, Spedicato, G., “La forma impertinente: una riflessione sui rapporti tra arte contemporanea e diritto d'autore”, cit., p. 576.

¹²⁵ Per le criticità evidenziate, cfr. Dusollier, S., “La protection de l'art contemporain en droit d'auteur”, *Art 'Icle*, giugno 2005, p. 5: “*Or, en art contemporain, la frontière entre l'idée et l'expression est souvent floue. Dans l'art conceptuel, le processus d'intellectualisation et de dématérialisation de l'œuvre d'art tend à ce que l'œuvre ne se réduise plus qu'à une idée*” (l'A. riferisce la suddetta criticità, in particolare, alla performance *Le Vide (Il Vuoto)* di Yves Klein, in precedenza richiamata).

7.2. Il carattere creativo dell'opera

In conformità all'art. 2575 Cod. civ. e al corrispondente art. 1 l. autore, il diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno “*di carattere creativo*”. Nello stesso senso, l'art. 6 l. autore dichiara che il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale “*particolare espressione del lavoro intellettuale*”.

Al riguardo, come affermato dal Piola Caselli, il diritto d'autore si giustifica quale “*premio che lo Stato riconosce dovuto a chi ha compiuto un lavoro produttivo, apportando un contributo, sia pur modesto, alla vita intellettuale della nazione*”¹²⁶.

Occorre quindi che l'opera, per poter accedere alla protezione conferita dal diritto d'autore, sia creativa ed originale, requisito che, conformemente alla tradizione continentale di *droit d'auteur*, si traduce nella necessità che l'opera sia il risultato di un'attività dell'ingegno umano, manifestazione della personalità dell'autore¹²⁷.

Il requisito della creatività attiene alla forma espressiva, e non al contenuto, concetto o argomento. Al riguardo, la giurisprudenza avverte che il concetto di creatività, nella sfera propria del diritto d'autore, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 l. autore. Pertanto, un'opera dell'ingegno è meritevole di protezione allorché sussista un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo

¹²⁶ Piola Caselli, E., *Codice del diritto di autore*, cit., p. 179.

¹²⁷ Per un'analisi delle differenze con il requisito dell'originalità nel modello brevettuale, cfr. Ghidini, G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., p. 158 ss. In merito al requisito del carattere creativo dell'opera, si riscontrano in dottrina posizioni divergenti circa la sua qualifica in termini oggettivi o soggettivi. Secondo un orientamento diffuso, sarebbero protette soltanto le opere oggettivamente nuove (cd. novità oggettiva), che non siano cioè la ripetizione di opere create da altri in precedenza, al fine di evitare la coesistenza di più monopoli di diritto d'autore su un'opera (in tal senso, Greco, P., Vercellone, P., op. cit., p. 46; Ascarelli, T., op. cit., p. 705; Auletta, G.G., Mangini, V., *Del Marchio - Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, in *Commentario al codice civile Scialoja Branca*, artt. 2569-2583, Zanichelli - Il Foro italiano, Bologna-Roma, 1977, p. 151 ss.). Secondo altro orientamento, la creatività è l'unico requisito di tutela. Pertanto, ai fini della tutela, è sufficiente che l'opera sia il prodotto di un lavoro creativo personale (cd. novità soggettiva), non occorrendo che l'opera sia nuova in senso storico-oggettivo (in questo senso, Algardi, Z.O., *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, cit., p. 374; Ghidini, G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., p. 159). Al riguardo, si osserva che nel legislatore del '41 prevalse un'interpretazione soggettiva del requisito dell'originalità dell'opera (intesa come *originarietà*, ossia una tutela strettamente legata alla genuinità e personalità della creazione), come dimostra la circostanza per cui fu soppressa la dizione della precedente legge “*qualunque ne fosse il merito*”, onde la tutela non apparisse estesa ad opere di nessun merito creativo o valore (così Algardi, Z.O., *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, cit., p. 374). Nella giurisprudenza, propende invece per un'interpretazione oggettiva del requisito in commento Trib. Milano, 24 marzo 1969, *Dir. aut.*, 1970, p. 68, relativo alla tutela con il diritto d'autore di un'opera dell'arte cd. visuale, ove si è affermata la necessità, ai fini della suddetta tutela, che l'opera sia contraddistinta da un'impronta individuale ed originale e che sia “oggettivamente nuova”.

estriore, mentre esula dal concetto di creatività ogni giudizio di valore o merito artistico dell'opera¹²⁸.

La creatività richiesta, secondo l'accezione tradizionale, sarà riscontrabile laddove l'autore abbia effettuato una *scelta* tra un numero di varianti possibili con cui esprimere un'idea¹²⁹. Pertanto, sono esclusi dalla protezione i prodotti dell'intelletto per cui non sussista un gradiente di libertà creativa, ovvero le creazioni necessitate dalla natura dell'opera o dalla funzione¹³⁰.

Per converso, se è vero che, come sopra ricordato, il contributo personale dell'autore in termini di creatività può essere anche "modesto" e non presuppone la genialità, si esclude che forme d'espressione banali o triviali possano essere oggetto di tutela autoriale¹³¹. Si ritiene, infatti, che l'opera debba avere un certo grado di complessità o articolazione espressiva per poter accedere alla tutela autoriale¹³².

¹²⁸ In questi termini Cass. civ., Sez. I, 2 dicembre 1993, n. 11953, *Soc. Tecnodid c. Selva*, *Dir. aut.*, 1995, IV, p. 593; Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2004, n. 5089, *C. Giuliano c. Videolina S.p.A. e Reg. autonoma Sardegna*, *Foro it.*, I, p. 2441; Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2011, n. 25173, *Foro it.*, 2012, I, p. 74; Cass. civ., Sez. I, 15 giugno 2012, n. 9854, *Dir. ind.*, 2013, n. 5, p. 459; Trib. Napoli, 27 febbraio 2014, n. 3085, *Juris Data Giuffrè*. Si afferma conseguentemente che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. Per l'assenza della necessità che l'opera presenti uno specifico merito o livello artistico, si veda Ghidini, G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., p. 159. Nell'ordinamento nordamericano, il punto è stato espresso in *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, cit., par. 345: "*The sine qua non of copyright is originality. To qualify for copyright protection, a work must be original to the author. (...) Original, as the term is used in copyright, means only that the work was independently created by the author (as opposed to copied from other works) (...)*".

¹²⁹ Cfr. Marchetti, P., Ubertazzi, L.C., *Commentario*, cit., *sub art.* 1 l. autore, e ampi riferimenti *ivi* citati.

¹³⁰ La Corte di Giustizia dell'Unione europea, cause riunite C-403/08-C-429/08, 4 ottobre 2011, *Football Association Premier League Ltd & altri c. QC Leisure & altri, Karen Murphy c. Media Protection Services Ltd*, Racc. 2011, I-09083, par. 98, ha escluso la tutela con il diritto d'autore degli incontri di calcio, i quali, in quanto disciplinati dalle regole del gioco, non lasciano margine per la libertà creativa ai sensi del diritto d'autore.

¹³¹ Cfr. Cass. civ., Sez. I, 4 febbraio 1980, n. 773, *Dir. aut.*, 1980, p. 288. Piola Caselli, E., *Codice del diritto di autore*, cit., p. 13, osserva come la sostituzione della formula utilizzata dalla legge precedente del 1925 (secondo la quale le opere dell'ingegno erano tutelate qualunque ne fosse il merito o la destinazione) con la nuova formula "*qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*" ha lo scopo di evitare la tutela di oggetti "triviali", "*per i quali la concessione di un diritto di privativa di così larga, elevata e duratura portata non presenta alcuna giustificazione sociale*".

¹³² Sotto tale profilo, Trib. Roma, 23 maggio 2002, *NMG Ricordi S.p.A. e altri c. De Gregori e Sony Music Entertainment S.p.A.*, *Dir. aut.*, 2002, p. 452, ha ritenuto originale, e dunque protetta dal diritto d'autore, la frase "*prendi questa mano zingara*", costituente i primi due versi della canzone "Zingara" eseguita da Bobby Solo e da Iva Zanicchi, ed utilizzata all'interno della canzone di De Gregori "*Prendi questa mano Zingara*" (la pronuncia è pubblicata anche in *Corr. giur.*, 2003, 11, p. 1475, con nota di Jarach, A., "Plagio di una composizione musicale: il caso De Gregori"). Secondo il tribunale, "[C]ostituisce violazione per plagio l'utilizzazione, senza consenso degli autori, del titolo e diversi iniziali di una composizione musicale (...) per una nuova e diversa composizione". Infatti, nonostante si tratti soltanto del titolo e dei primi due versi della canzone di De Gregori, "(...) *gli stessi richiamano in pieno i primi due versi della canzone composta dagli attori che dell'intero brano costituiscono la parte saliente e quella per cui è evocata dal pubblico*". App. Milano, 18 ottobre 1974, *Dir. aut.*, 1975, p. 387, ha escluso protezione con il diritto d'autore ad un'espressione tratta da un'opera letteraria (nella specie,

In relazione all'ultimo profilo evidenziato, si è affermata la necessità di una certa complessità di organizzazione, con la conseguenza che opere d'arte contemporanea che si riducano a schematiche riproduzioni di note forme geometriche, o pezzi di materia presentati nella loro forma naturale senza alcun intervento della mano umana, non dovrebbero essere proteggibili con il diritto d'autore¹³³. Tuttavia, tale posizione sembra assumere ancora come parametro di riferimento opere d'arte in cui sia ravvisabile una forma esteriore esteticamente apprezzabile, il cui valore artistico risieda pur sempre nella "mano" dell'artista. Come rapportare il concetto di creatività – nei termini suesposti – rispetto ad opere in cui l'elemento predominante (se non esclusivo) è un dato "concettuale"?

In primo luogo, è opportuno rilevare che, come chiarito in precedenza, il risultato dello sforzo psichico e del lavoro intellettuale dell'autore non deve necessariamente essere "materiale", tutelando il diritto d'autore anche la cd. forma interna, ossia "il pensiero che si è formato" e che sia in qualche modo stato espresso, ovvero esteriorizzato. Si è altresì messo in luce come nel caso di opere che abbiano un rilevante contenuto intellettuale ma la cui forma esterna mostri scarsa originalità, si può assumere un parametro di giudizio meno rigoroso nell'accordare protezione autoriale. Secondo tale posizione, la valutazione del carattere creativo dovrebbe focalizzarsi sul "pensiero" quanto più quest'ultimo, rispetto alla forma, sia originale¹³⁴.

In secondo luogo, è ben possibile cogliere il contributo dell'autore in termini di creatività nell'attività di elaborazione e coordinamento in modo originale di dati o elementi preesistenti¹³⁵. Appare emblematico, in tal senso, il caso delle opere fotografiche, tutelate dal diritto d'autore *ex art. 2, n. 7, l. autore*, allorché il fotografo non si limiti ad una mera riproduzione della realtà, ma proceda ad una manipolazione ed

l'espressione "E' già domani"), in quanto ritenuta priva di sufficiente compiutezza espressiva, inidonea a realizzare di per sé una individualità di rappresentazione e a rivelare l'impronta personale dell'autore. Pertanto, si è riconosciuta la libera utilizzabilità di tale espressione come *slogan* pubblicitario da parte di terzi.

¹³³ Greco, P., Vercellone, P., op. cit., p. 74. Con riferimento alle opere della Pop Art, si è affermato come debba riconoscersi attività creativa "quando sia presentato non un solo oggetto ma più oggetti della vita quotidiana e la loro composizione sia frutto di libera e coordinata scelta dell'autore al fine di un tutto che possa suscitare reazioni emotive appunto per la contemplazione dell'insieme e non per la mera giustapposizione di materiale preesistente" (*ibidem*, ove si esclude altresì che possa qualificarsi come opera proteggibile la, pur famosa, "O" di Giotto). In senso simile De Sanctis, V.M., *La protezione delle opere dell'ingegno*, Vol. I, *Le opere figurative, le opere audiovisive e le opere utilitarie*, cit., p. 10, ove si afferma che le opere dell'arte visuale e della Pop Art sono proteggibili quando non costituiscano il frutto di una mera attività riproduttiva o strumentale.

¹³⁴ Cfr. Piola Caselli, E., *Del diritto di autore*, cit., p. 272.

¹³⁵ In questi termini Falce, V., *La modernizzazione del diritto d'autore*, cit., p. 54.

elaborazione della realtà fotografata, inserendo nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, *scegliendo* la posa del soggetto, il punto dal quale questi verrà fotografato, le luci, i colori, ecc., secondo opzioni creative frutto del suo particolare sentire¹³⁶. Al contrario, l'abilità tecnica o manuale dell'autore dell'opera fotografica non è di per sé un elemento rilevante ai fini del conferimento della tutela autoriale. Tali opere si distinguono dalle semplici fotografie, tutelate come oggetto di diritti connessi nell'ambito del Titolo II della l. autore¹³⁷ (che a loro volta si distinguono dalle fotografie non tutelabili dalla medesima legge¹³⁸).

¹³⁶ In argomento, cfr. Musso, A., "Opere fotografiche e fotografie documentarie nella disciplina dei diritti di autore o connessi: un parallelismo sistematico con la tutela dei beni culturali", *Aedon (Online)*, II, 2010; De Sanctis, V.M., *La protezione delle opere dell'ingegno*, Vol. I, *Le opere figurative, le opere audiovisive e le opere utilitarie*, cit., p. 47 ss.; Ubertazzi, L.C., "La protezione delle fotografie in Italia", *Dir. aut.*, 1998, pp. 50-70. Nella giurisprudenza, cfr. Cass. civ., Sez. I., 4 luglio 1992, n. 8186, *AIDA*, 1992, p. 559; Trib. Milano, 28 giugno 1993, *AIDA*, 1993, p. 578: "*La tutela dell'opera di carattere creativo nel campo della fotografia è operante tutte le volte che il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, sebbene attraverso procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal guisa realizzata; dal punto di vista tecnico l'autore curerà particolari luci, scorci, inquadrature e simili, nel tentativo di aggiungere una dose di immaginazione alla riproduzione meccanica del soggetto. (...) [I]l ritratto fotografico rivela (...) notevole potenza suggestiva già nell'idea ispiratrice, costituita dalla parziale riproduzione del viso onde mettere in evidenza gli occhi della modella, di fascino notorio. In definitiva, il fotografo trasmette a chi esamini l'opera un'emozione che va al di là del soggetto ritratto, i cui caratteri vengono esaltati e trasfigurati dall'interpretazione dell'operatore*"; Corte di Appello di Milano, n. 2564/2010, *Dir. aut.*, 2011, p. 114. Principi analoghi sono stati affermati dalla giurisprudenza francese. Ad esempio, con riferimento a fotografie di dipinti di Picasso, si è affermato che: "*La seule condition de protection des œuvres photographiques par le droit d'auteur c'est l'originalité. Loin de s'effacer derrière le peintre, le photographe de son œuvre en a recherché la quintessence et au travers du choix délibéré des éclairages, de l'objectif, des filtres et du cadrage ou de l'angle de vue, a exprimé dans la représentation qu'il en a faite, sa propre personnalité, mettant en relief, là un trait qu'il fait ressortir, là un contraste ou un effet procédant du support. Il a de surcroît à plusieurs reprises, procédé à des agrandissements mettant en exergue un fragment de l'œuvre lui apparaissant particulièrement révélateur. Cette démarche globale n'est nullement celle d'un simple technicien mais un véritable créateur*" (Cour d'Appel di Parigi, 26 settembre 2001, *Réunion des Musées Nationaux c. Wofsy et a.*, *Jurisdata* n. 2001-159279, con nota di Caron, C., *La Semaine Juridique*, Edition Entreprise, V, 31 gennaio 2002, p. 224). V., nella giurisprudenza comunitaria, Corte di Giustizia, C-145/10, 1 dicembre 2011, *Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH et. al.*, *AIDA*, 2012, p. 471, in relazione alla tutela con il diritto d'autore del ritratto fotografico che, secondo la corte, deve essere riconosciuta allorché, secondo i principi generali, il ritratto costituisca una creazione intellettuale dell'autore che ne rifletta la personalità e si manifesti attraverso le scelte libere e creative di quest'ultimo nella realizzazione di tale ritratto ("*[L]l'autore può effettuare le proprie scelte libere e creative in molti modi e in diverse fasi durante la (...) realizzazione. Durante la fase preparatoria l'autore potrà scegliere lo sfondo, la messa in posa della persona da fotografare o l'illuminazione. Nel fotografare potrà scegliere l'inquadratura, l'angolo di ripresa o ancora l'atmosfera creata. Infine, al momento dello sviluppo, l'autore potrà scegliere tra diverse tecniche esistenti quella da adottare, o ancora procedere, eventualmente, all'impiego di programmi informatici. Attraverso tali differenti scelte, l'autore di un ritratto fotografico è quindi in grado di imprimere il suo «tocco personale» nell'opera creata. Di conseguenza, nel caso di un ritratto fotografico, il margine di cui dispone l'autore per esercitare le proprie capacità creative non sarà necessariamente limitato o inesistente*", parr. 90-94).

¹³⁷ Le fotografie tutelate come oggetto di diritti connessi sono definite dall'art. 87 l. autore come "*le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo (...)*". In dottrina, si veda in argomento De Sanctis, V.M., *La protezione delle opere dell'ingegno*, Vol. I, *Le opere figurative, le opere audiovisive e le opere utilitarie*,

Il criterio della “scelta”, quale criterio rilevante per apprezzare la creatività dell’opera, è preso in considerazione anche per le banche dati, che possono ricevere tutela con il diritto d’autore allorché “*per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore*”. Tale requisito è pacificamente interpretato nel senso di ritenere “originali” le banche dati che siano il frutto di un’attività di coordinamento, selezione e composizione di dati tali da esprimere la personalità del loro autore, mentre il processo di creazione dei dati che ne costituiscono il contenuto resta estraneo al giudizio di valutazione dell’originalità dell’opera¹³⁹.

Similmente, con riferimento ad opere di storia contemporanea, si è ritenuto che la creatività di tali opere debba ravvisarsi nella ricerca e selezione delle fonti e nel loro collegamento secondo un ordine logico, tale da offrire una ricostruzione soggettiva degli avvenimenti considerati¹⁴⁰.

cit., p. 51 ss. In giurisprudenza, per la distinzione tra opere fotografiche di carattere creativo (tutelate dal Titolo I della l. autore) e semplici fotografie, oggetto di diritti connessi, cfr. Cass. civ., Sez. I., 4 luglio 1992, n. 8186, cit., che, in relazione ad un caso concernente fotografie di oggetti, ha rilevato come le prime siano tutelate dal diritto d’autore allorché presentino valore artistico, e abbiano dunque carattere creativo, mentre le seconde sono prove di tale connotazione artistica.

Cfr. Trib. Milano, 9 novembre 2000, *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Diritti d’autore*, 97, relativo a fotografie di una competizione automobilistica che, “*pur rivelando elevata e sicura professionalità nella cura dell’inquadratura e nella capacità di cogliere in modo efficace gli eventi ripresi, non evidenziano l’espressione di un’originale interpretazione personale dell’autore, tale da imprimere alle immagini un peculiare carattere di creatività in ragione di uno specifico contributo estetico e figurativo riconducibile alla personalità dell’autore medesimo*”. L’art. 87 l. autore disciplina un’ulteriore fattispecie di fotografie, segnatamente quelle relative a “*scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili*”, ritenute non meritevoli di protezione.

¹³⁸ Cfr. art. 87, secondo comma: “*Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili*”. In argomento, cfr. De Sanctis, V.M., *La protezione delle opere dell’ingegno*, Vol. I, *Le opere figurative, le opere audiovisive e le opere utilitarie*, cit., p. 53 ss.

¹³⁹ Nella giurisprudenza comunitaria, in relazione all’interpretazione dell’art. 3, comma 1, della Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (a mente del quale “*A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d’autore*”), si è affermato che “*le nozioni di «scelta» e di «disposizione» (...) riguardano, rispettivamente, la selezione e la sistematizzazione dei dati con cui l’autore della base conferisce a quest’ultima la sua struttura. Tali nozioni non comprendono, invece, la creazione dei dati contenuti in tale base. (...) [U]na «banca di dati», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, è protetta dal diritto d’autore previsto dalla direttiva medesima a condizione che la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti costituisca un’espressione originale della libertà creativa del suo autore, valutazione, questa, che spetta al giudice nazionale*” (Corte di Giustizia, C-604/10, 1 marzo 2012, *Football Dataco Ltd et al. C. Yahoo! UK Ltd et al.*, par. 32 e 45). Di conseguenza, “*- l’impegno intellettuale e il know-how destinati alla creazione di detti dati non sono rilevanti per stabilire se la relativa banca di dati possa godere della tutela conferita da tale diritto; - a tal fine, è indifferente che la scelta o la disposizione di tali dati includa, o meno, l’attribuzione agli stessi di una significativa rilevanza, e - il dispiego di attività e know-how significativi necessario ai fini della costituzione di tale banca di dati non può, di per sé, giustificare una siffatta tutela se non esprime alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati ivi contenuti*” (ivi, par. 46).

¹⁴⁰ Così Trib. Milano, 2 aprile 2003, *AIDA*, 2004, p. 720, con nota di Testa, P.

Tali principi, seppur affermati in relazione ad opere diverse da opere d'arte contemporanea, sembrano potersi ritenere espressione di un principio generale, ed essere dunque applicati per apprezzare anche il carattere creativo di queste ultime.

Così, non sembra potersi dubitare la qualità di opere dell'ingegno delle tele monocrome di Yves Klein (quali le note *Table bleue* e *Table dorée*), nella misura in cui esse, lungi dal costituire soltanto una "idea", sono pur sempre il frutto di scelte arbitrarie, quali la scelta dei materiali utilizzati e la loro combinazione nel contesto dell'opera, al fine di esprimere la sensibilità dell'artista¹⁴¹. La tutela autoriale di tali opere è stata espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza francese che, rispetto ad una delle tele monocrome di Yves Klein, ha avvertito come essa non sia un mero concetto, ma una vera e propria opera dell'ingegno ("*n'est pas un concept, une idée ou un principe mais une œuvre, définie dans ses contours et sa structure qui met en scène une représentation de la couleur considérée*")¹⁴².

Nel caso peculiare dell'arte concettuale, la creatività richiesta ai fini del conferimento della tutela autoriale può consistere nell'attività intellettuale che si risolve nell'attribuzione di un nuovo significato o messaggio ad un oggetto comune o altro elemento preesistente o ad una *performance* artistica (quell'attribuzione di "*a new thought for that object*" citata nell'articolo anonimo riferito a *Fountain* di Duchamp del 1917 sopra menzionato)¹⁴³, a nulla rilevando l'assenza del segno dell'abilità manuale dell'artista.

¹⁴¹ Secondo Klein (citato in Riout, D., *La peinture monochrome, Histoire et archéologie d'un genre*, Chambon, 1996, p. 26), "*Mon but était de présenter au public une possibilité d'illumination de la matière picturale colorée en soi qui faire que tout état de choses physiques, pierre, roche, bouteille, nuage, peut devenir un objet de voyage, par imprégnation, pour la sensibilité humaine du lecteur dans la sensibilité cosmique, sans limite, de toute chose (...)*". Cfr. in argomento Walravens, N., "Les tables d'Yves Klein, peintre de l'Immatériel, protégées par le droit d'auteur", *RLDI*, 2011/70, n. 2293.

¹⁴² *Tribunal de Grande Instance* di Parigi, 3e ch., 1re sect., 9 novembre 2010; *Cour d'Appel* di Parigi, pôle 5, ch. 2, 7 gennaio 2011, *RLDI* 2011/68, n. 2224.

¹⁴³ Sul punto, appare condivisibile quanto affermato da Buskirk, M., *The Contingent Object of Contemporary Art*, The MIT Press, 2005, p. 14 ss.: "[R]econtextualization is ultimately more an act of authorship than of physical transportation. (...) [A]lthough the artist's touch may be less evident in the physical process of making, the artist's ongoing presence and decision-making have become more important for contingent works where the physical boundaries of the piece have to be reconceived each time it is exhibited. Thus, even if artistic intent has been repudiated as the basis for critical assessment, it reappears as a determinant of the work's very form. In circumstances where the tangible form in which an artist's expression is communicated to the viewer may not entirely coincide with the artist's definition of what constitutes the work of art, attention to the object itself has to be supplemented or even supplanted by information about the artist's conception". In argomento, si veda Spedicato, G., "La forma impertinente: una riflessione sui rapporti tra arte contemporanea e diritto d'autore", cit., p. 582, il quale ravvisa il presupposto della tutela con il diritto d'autore dell'opera d'arte concettuale nell'intervento dell'artista sul rapporto di pertinenza tra una determinata forma e il suo significato comune: "[L]'artista elide il significato proprio della forma per attribuirgliene uno nuovo: utilizza tale forma in modo non

Dunque, ciò che può assumere rilevanza ai fini del diritto d'autore è quella *scelta* che si ricollegi ad un'attività intellettuale di selezione di significati e messaggi tra i tanti possibili attribuibili ad un oggetto o altro elemento preesistente. Rispetto a tali scelte (e soltanto rispetto ad esse) potrà riconoscersi all'autore uno *ius excludendi alios*, con la conseguenza che, come è stato osservato, non potrà essere impedito a terzi di attribuire al medesimo oggetto o elemento un diverso significato artistico o di compiere una *performance* con un diverso significato semantico¹⁴⁴.

D'altro canto, in dottrina si è messo in luce come debba ritenersi priva di rilevanza (ai fini del riconoscimento in capo all'artista di un diritto esclusivo) la mera volontà dell'artista/autore di metter capo ad un'opera dell'ingegno e di considerarla tale (il riferimento è agli oggetti promossi alla dignità di oggetti d'arte dalla scelta dell'artista)¹⁴⁵. L'acquisto del diritto non può che ricollegarsi, infatti, al fatto della creazione dell'opera, "*quale particolare espressione del lavoro intellettuale*", in aderenza all'art. 6 l. autore. Occorre, pertanto, che, sia pur a livello dell'attività di "scelta e coordinamento" dell'artista, sia ravvisabile un risultato frutto dello sforzo psichico e del lavoro intellettuale dell'autore, in conformità con i principi dell'ordinamento e, in particolare, con il principio della necessaria sussistenza del carattere creativo dell'opera.

In conclusione, occorrerà una valutazione caso per caso al fine di stabilire se l'espressione formale dell'opera, nel senso sopra delineato, sia sufficientemente

pertinente rispetto al suo significato comune, creando così un quid novi rispetto alla realtà preesistente"; Musso, A., "Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche", cit., p. 67 ss.; Genette, G., *L'opera dell'arte*, I, *Immanenza e trascendenza*, II, *La relazione estetica*, Clueb, Bologna, 1999, p. 153 ss., ove si osserva che "*ciò che conta in questo genere di opere non sono né l'oggetto proposto, né l'atto di proporgli in se stessi, ma l'idea di questo atto (...)*".

¹⁴⁴ In questi termini Spedicato, G., "La forma impertinente: una riflessione sui rapporti tra arte contemporanea e diritto d'autore", cit., p. 579, il quale osserva come il riferimento alla "pertinenza" della forma espressiva scelta dall'autore rispetto al significato veicolato consenta di impedire il verificarsi di effetti monopolistici a scapito dei terzi.

¹⁴⁵ In questo senso Fabiani, M., "Disumanizzazione dell'arte e diritto d'autore", cit., p. 9, ove si rileva come "*(...) la volontà dell'autore di metter capo ad un'opera dell'ingegno e di considerarla tale non ha rilevanza. Né deve intervenire, nell'atto di creazione, una volontà di creare, trattandosi di evento determinato dalla pura energia creativa dello spirito, nella quale agiscono non di rado i fattori dell'inconscio e del subconscio. Ciò che è rilevante è, invece, la creatività del risultato, conseguente dall'esplicazione di uno sforzo psichico, espressione di lavoro intellettuale qualificato cui la legge ricollega rilevanza al punto da farlo assurgere a titolo originario di acquisto del diritto*". In giurisprudenza, per l'irrilevanza, ai fini dell'inclusione tra le opere protette, dell'esposizione in musei o della menzione in saggi di storia dell'arte, cfr. Cass., 7 dicembre 1994, n. 10514, *GADI*, 1995, p. 58; Trib. Milano, 30 novembre 2004 (ord.), *AIDA*, 2005, p. 590.

originale, negando protezione a quelle opere concettuali in cui non sia ravvisabile alcuna creatività¹⁴⁶.

7.3. L'esperienza francese. Il caso "Paradis"

Il tema dell'interferenza tra diritto e arte contemporanea, in particolare, per quanto concerne il riconoscimento della tutela autoriale rispetto ad opere d'arte concettuale, non è stato mai oggetto di specifica analisi da parte della giurisprudenza italiana che è dato rinvenire¹⁴⁷.

In un caso, la Corte di Cassazione ha analizzato alcune questioni relative alla proprietà di un'installazione ("Olivestone") realizzata dall'artista Joseph Beuys presso il castello di Rivoli, che consisteva in vasche in pietra, nelle quali l'artista aveva versato dell'olio in modo da far apparire il contrasto tra le ricche decorazioni del castello, riflettentisi nello specchio d'olio, e le stesse umili vasche, utilizzate dai contadini abruzzesi per la decantazione dell'olio. La corte ha escluso la possibilità di acquisto della proprietà per specificazione dell'opera in questione. In particolare, secondo la corte,

"[L]a particolare collocazione delle vasche nel museo per evidenziarne la destinazione naturale non può far pensare alla creazione di una nuova specie, secondo la previsione dell'art. 940 c.c., che richiede, invero, la formazione, mediante elaborazione, di una res nova e, quindi, la trasformazione della materia. Nel caso di Olivestone la materia non è stata trasformata, ma solo

¹⁴⁶ In questo senso si veda Are, M., op. cit., p. 75, il quale rileva che, posto che dovrebbe escludersi che ogni pensiero, solo perché esternato, debba essere determinato o determinabile, "nei limiti in cui esso non è chiaramente percettibile, [deve] essere escluso dalla protezione in quanto privo del necessario presupposto di questa". Nella giurisprudenza nordamericana, per l'esclusione della tutela del *copyright* rispetto ad un'opera d'arte concettuale (nella specie, un'installazione botanica – cd. *Wildflower Works* – appartenente al genere *living art*, in Chicago), cfr. *Chapman Kelly v. Chicago Park District*, Nos 08-3701, 08-3712 (7th Cir. 2011): "Recognizing copyright in *Wildflower Works* presses too hard on these basic principles. We fully accept that the artistic community might classify Kelley's garden as a work of postmodern conceptual art. We acknowledge as well that copyright's prerequisites of authorship and fixation are broadly defined. But the law must have some limits; not all conceptual art may be copyrighted. In the ordinary copyright case, authorship and fixation are not contested; most works presented for copyright are unambiguously authored and unambiguously fixed. But this is not an ordinary case. A living garden like *Wildflower Works* is neither "authored" nor "fixed" in the senses required for copyright".

¹⁴⁷ Il tema è stato oggetto del convegno intitolato "Dac, I diritti dell'arte contemporanea", organizzato da Ajani, G., Donati, A. e Curto, G. presso la Gam di Torino (v. gli atti del convegno raccolti in Ajani, G., Donati, A. (a cura di), *I diritti dell'arte contemporanea*, Allemandi, Torino, 2011). V. anche convegno internazionale organizzato da Sterpi, M., per l'International Bar Association Art, Cultural Institution and Heritage Law Committee nel maggio 2012, "New Art: New Legal Challenges", presso il museo MAXXI di Roma.

*disposta in un modo particolare, per raggiungere un certo effetto, il che è ben diverso dall'acquisizione nel mondo fisico di una nuova cosa, nel senso inteso dalla predetta norma*¹⁴⁸.

La corte non si è soffermata, in realtà, sul carattere creativo dell'installazione da un punto di vista della normativa sul diritto d'autore, limitandosi ad affrontare la questione dal punto di vista strettamente civilistico relativo all'acquisto della proprietà dell'opera, rilevando, appunto, che nessuna “*res nova*” fosse stata creata.

E' interessante rilevare che, in settori specifici, quali quello fiscale o doganale, la giurisprudenza si sia talvolta trovata ad analizzare questioni relative alla definizione dell'opera d'arte, come, nel contesto statunitense, nel caso *Brancusi*, che vedeva coinvolta l'opera *Oiseau dans l'Espace (Uccello nello Spazio)* di Costantino Brancusi, che Marcel Duchamp portava da Parigi a New York nel 1926. Si trattava di un manufatto dalla forma astratta ed affusolata, che, nell'essenzialità delle sue linee, esprimeva il concetto del volo. Dapprima i funzionari doganali hanno negato all'importazione dell'opera negli Stati Uniti l'esenzione dall'imposta doganale prevista per le opere d'arte dalla legge locale. Su ricorso di Brancusi, la corte di New York ha riconosciuto che l'opera, sebbene non figurativa, doveva considerarsi opera d'arte, nella specie scultorea, in quanto tale esente da tassazione¹⁴⁹. In tale occasione, preso atto dello sviluppo di nuove correnti artistiche che pongono al centro dell'operare artistico “idee astratte” in luogo della raffigurazione della natura, si è rilevato come

*“Whether or not we are in sympathy with these newer ideas and the schools which represent them, we think the fact of their existence and their influence upon the art world as recognized by the courts must be considered. The object now under consideration is shown to be for purely ornamental purposes, its use being the same as that of any piece of sculpture of the old masters. It is beautiful and symmetrical in outline, and while some difficulty might be encountered in associating it with a bird, it is nevertheless pleasing to look at and highly ornamental, and as we hold under the evidence that it is the original production of a professional sculptor and is in fact a piece of sculpture and a work of art (...)”*¹⁵⁰.

¹⁴⁸ Cass. civ., Sez. II, 12 dicembre 1991, n. 13399, *AIDA*, 1992, 17/2; *Giur. it.*, 1992, I, p. 1946.

¹⁴⁹ *Brancusi v. United States*, 54 Treas Dec, 428 (Cust. Ct. 1928), “A piece of sculpture, not bearing any striking resemblance to a living object the original production of a professional sculptor, held to be free of duty under the provisions for sculptures in paragraph 1704, tariff act of 1922, and a work of art by reason of its symmetrical shape, artistic outlines, and beauty of finish”. Il caso è riportato da Donati, A., pp. 18-27, e *ivi* un'analisi dettagliata.

¹⁵⁰ *Brancusi v. United States*, cit., 430-431.

In prospettiva comparata, l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale emersa nel contesto francese appare particolarmente interessante in quanto ha visto svilupparsi, negli anni, una ricca ed approfondita indagine sul rapporto tra diritto e arte contemporanea e, in particolare, sulla tutela con il diritto d'autore di nuove forme d'arte (quali arte concettuale, *performance art*, installazioni, ecc.)¹⁵¹.

Così, nel tentativo di applicare il principio della distinzione tra idea e forma dell'opera alle nuove espressioni dell'arte, la giurisprudenza francese ha negato tutela autoriale alla tecnica dell'artista Christo di avvolgere con teloni e corde monumenti o oggetti (cd. *wrapping*), rilevando correttamente come non si possa riconoscere ad un artista un monopolio sul processo, o l'idea, di "imballaggio"¹⁵². In senso analogo, si è esclusa la possibilità di riconoscere tutela, e dunque un monopolio, allo stile o genere cubista, in quanto esso deve ritenersi appartenente al patrimonio culturale comune (*fond commun de la création*)¹⁵³.

Per converso, è stata riconosciuta protezione alla concreta realizzazione di tale idea su di un luogo specificamente individuato, riconoscendo la qualità di opera d'arte originale al *Pont-Neuf* "impacchettato" dal medesimo Christo da un telo di poliestere giallo ocra (*Pont-Neuf Wrapped*, 1985) e ritenendo conseguentemente illecita la riproduzione fotografica di esso da parte di un'agenzia pubblicitaria senza il consenso dell'artista¹⁵⁴. In particolare, secondo la Corte d'Appello di Parigi, l'originalità dell'opera in questione non risiedeva nell'idea in sé o nel processo di avvolgere un edificio (in quanto tale, non tutelabile), bensì nell'"*idea di accentuare la purezza delle*

¹⁵¹ In argomento, cfr. Dusollier, S., "La protection de l'art contemporain en droit d'auteur", cit., pp. 4-5; Walravens, N., *L'œuvre d'art en droit d'auteur. Forme et originalité des œuvres d'art contemporaines*, Economica I.E.S.A., 2005; Treppoz, E., "Quelle(s) protection(s) juridique(s) pour l'art contemporain?", *RIDA*, n. 209, 2006, pp. 51 ss; Cauvin, M., "Les concepts du droit d'auteur dans l'enfer de l'art conceptuel", *Com. com. électr.*, n. 9, étude 20, 2009; Vivant, M., "Les métamorphoses de l'œuvre. Des mythologies aux mythes informatiques", *Dalloz*, 2010, p. 776.

¹⁵² *Tribunal de Grande Instance* di Parigi, 26 maggio 1987, *Dalloz*, 1988, p. 201, con nota di Colombet, C. In particolare, secondo il tribunale, "*La loi (...) ne protège (...) pas un genre ou une famille de formes qui ne présentent entre elles des caractères communs que parce qu'elles correspondent toutes à un style ou à un procédé découlant d'une idée. [Un] artiste ne saurait prétendre détenir un monopole de genre d'emballage et l'accaparement de l'enveloppement de tous les arbres non plus que de tous les ponts à voutes qui présentent quelque ressemblance avec le Pont Neuf*".

¹⁵³ *Tribunal de Grande Instance* di Parigi, 3 giugno 1998, *Gaz. Pal.*, 2nd sem., 1998, *somm.*, pp. 689-690, ove, con riferimento al genere cubista di Picasso, si è rilevato che "*Le genre cubiste issu de l'intention créatrice de Picasso ne peut être l'objet d'un monopole (...). Il s'agit plutôt d'un style ou d'une école qui relève du fonds commun de la création et de la connaissance*".

¹⁵⁴ *Cour d'Appel* di Parigi, 13 marzo 1986, *Dalloz*, 1987, *Somm.*, p. 150, con nota di Colombet, C. La sentenza è commentata anche da Treppoz, E., "Quelle(s) protection(s) juridique(s) pour l'art contemporain?", cit., p. 65.

lines del ponte” attraverso l’avvolgimento del medesimo¹⁵⁵, sebbene l’espressione utilizzata dalla corte mostri tutte le incertezze e difficoltà inerenti alla distinzione tra idea e forma in casi simili¹⁵⁶.

In senso analogo, in Germania la Corte Federale di Giustizia ha riconosciuto la natura di opera dell’ingegno al *Reichstag* avvolto dall’artista Jeanne Claude con un tessuto argentato (*Reichstag Wrapped*), precisando che la tutela autoriale concerne la sola realizzazione materiale dell’opera, la cui originalità deve essere apprezzata sul piano del valore concettuale della medesima¹⁵⁷.

Del pari, si è riconosciuta la natura di opera dell’ingegno alla *performance* dell’artista Sorbelli di fronte alla Monna Lisa, dal nome *Tentative de rapport avec un chef d’œuvre*¹⁵⁸, nonché ad alcune *performances* dell’artista Marina Abramovic, tutelate rispetto all’utilizzo non autorizzato di esse da parte di terzi¹⁵⁹.

Particolarmente interessante in questo contesto risulta il caso “Paradis”, nel quale la Corte di Cassazione francese ha accordato protezione con il diritto d’autore ad un’opera dell’arte concettuale.

Nel 1990 l’artista Jakob Gautel aveva realizzato un’opera d’arte concettuale intitolata “Paradis”, costituita da un’iscrizione, in lettere d’oro, della parola “Paradis” al di sopra della porta delle *toilettes* di un dormitorio per alcolisti presso l’ospedale psichiatrico di Ville-Evrard¹⁶⁰, con l’intento di trasformare un luogo reale – le *toilettes* del dormitorio – in un luogo simbolico (appunto, il paradiso), mutandone il significato.

¹⁵⁵ *Cour d’Appel* di Parigi, 13 marzo 1986, cit.: “[L]’idée de mettre en relief la pureté des lignes d’un pont et de ses lampadaires au moyen d’une toile et de cordages mettant en évidence le relief lié à la pureté des lignes de pont constitue une œuvre originale”.

¹⁵⁶ In senso critico sul punto, in nota alla sentenza in esame, Colombet, C., cit., p. 150 (“*On doit constamment répéter sous peine de graves confusions, que les idées ne peuvent être protégées par le droit d’auteur*”).

¹⁵⁷ Corte Federale di Giustizia (*Bundesgerichtshof*), 24 gennaio 2002, *RIDA*, 2003, n. 198, pp. 317-363, con nota di Walravens, N. Secondo la corte, “[T]he work’s concrete realization shows at once the degree of artistic conception required to receive copyright protection”.

¹⁵⁸ *Cour d’Appel* di Parigi, 3 dicembre 2004, *Sorbelli c. Mlle Yoshida*, *Dalloz*, 2005, n. 18, p. 1237, con nota di Treppoz, E.

¹⁵⁹ *Tribunal de Grande Instance* di Parigi, 3 dicembre 2010. In particolare, le *performances* dell’artista erano state utilizzate ai fini della realizzazione dell’opera audiovisiva “*The Star*”, del film “*Balkan Baroque*” e dell’installazione “*Balkan Baroque (Here and Now)*”, realizzati dal regista Pierre Coulibeuf. Si è altresì riconosciuta la violazione dei diritti morali dell’artista, nella specie del diritto all’integrità dell’opera, nonché la qualità di coautrice alla medesima.

¹⁶⁰ L’opera è visionabile al seguente indirizzo: www.gautel.net/jakob/spip.php?page=classement_date&lang=en&annee=1990&id_rubrique=15. Gautel era noto per realizzare iscrizioni insolite presso luoghi pubblici, quali ad esempio “*Ma colère*” su una tomba, “*Ma solitude*” al di sopra di una finestra, “*Ma certitude*” su una panchina, ecc.

L'opera "Paradis" è stata successivamente riprodotta, senza il consenso di Gautel, dalla fotografa Bettina Rheims nell'opera intitolata "La Nouvelle Eve". L'opera di Rheims, venduta dalla galleria Jérôme de Noirmont, si presentava come un trittico composto da tre scene: un pannello centrale raffigurava una vergine, mentre due pannelli laterali mostravano due rappresentazioni di Eva, una giovane ed una vecchia. Sullo sfondo, appariva una fotografia della porta delle *toilettes* con la scritta "Paradis" di Gautel.

Su ricorso di Gautel, il *Tribunal de Grande Instance* di Parigi ha ritenuto che "La Nouvelle Eve" costituisse contraffazione di "Paradis", ravvisando l'originalità di quest'ultima in considerazione del merito artistico e della fama di Gautel¹⁶¹. Il tribunale ha ritenuto priva di pregio la difesa di Rheims secondo cui le opere dell'arte concettuale (quale "Paradis") sarebbero, in realtà, mere idee, e in quanto tali non potrebbero essere considerate opere dell'ingegno tutelate con il diritto d'autore secondo l'art. L-111-1 del codice della proprietà intellettuale francese.

La *Cour d'Appel* di Parigi, con sentenza del 28 giugno 2006, ha confermato la sentenza di primo grado, seppur con diverse motivazioni, ritenendo sussistenti le due condizioni richieste dal diritto d'autore per la tutela di un'opera: la creazione si era materializzata in una forma estetica, e all'opera era stata impressa la personalità del suo autore. Al riguardo, la corte ha dato rilevanza alla forma estetica della parola "Paradis" quale utilizzata nell'opera di Gautel (notando, ad esempio, come la tipologia delle lettere d'oro richiamasse quella utilizzata nei bastimenti della Repubblica), nonché alle scelte estetiche operate dall'artista (circa la tipologia di lettere, il luogo di iscrizione, la porta, ecc.)¹⁶².

¹⁶¹ *Tribunal de Grande Instance* di Parigi, 23 novembre 2005, *RIDA*, 2006, 255, con nota di Kéréver, A., *Dalloz*, 2006, n. 15, con nota di Treppoz, E., «"La nouvelle Eve" au «Paradis du droit d'auteur»», pp. 1051-1055.

¹⁶² *Cour d'Appel* di Parigi, 28 giugno 2006, *Rheims c. Gautel*, *JurisData* n. 2006-305360, con nota di Caron, C., "Le droit d'auteur au paradis", *Com. com. électr.*, IX, 2006, étude 120. Con riferimento alla forma estetica della parola "Paradis" quale utilizzata nell'opera di Gautel, la corte rileva come "[L]a typologie des lettres, comblées à l'or fin de façon inégale, reprend celle usuelle aux bâtiments de la République, combiné à une porte vétuste, à la serrure en forme de croix, encastrée dans des murs décrépis, dont la peinture s'écaille". Quanto alle scelte estetiche operate dall'artista, secondo la corte "cette œuvre porte l'empreinte de la personnalité de son auteur dès lors qu'elle exprime des choix tant dans la typologie des lettres retenues que dans leur exécution manuelle à la peinture d'or patinée et estompée que sur le choix du lieu de leur inscription, partie intégrante de l'œuvre, mais aussi de la porte, dont la serrure est en forme de croix, et de l'état des murs et des sols qui participent à caractériser l'impression esthétique globale qui se dégage de l'ensemble de cette représentation".

La Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza resa in appello¹⁶³, ha rilevato che, nel caso di specie, l'approccio concettuale dell'artista (ovvero, l'idea astratta), consistente nell'attribuire un significato diverso ad un luogo attraverso l'iscrizione della parola "Paradis" (secondo un effetto di *détournement*), si era formalmente espresso in una realizzazione materiale originale, percepibile ai sensi. La corte ha dato rilevanza alla circostanza per cui l'opera originaria non consisteva semplicemente nell'iscrizione del termine "Paradis", bensì nella scelta dell'artista di apporre tale termine, in una grafia particolare, al di sopra di un luogo specifico, secondo una combinazione che implica delle *scelte* estetiche (circa quella specifica parola, e quel luogo particolare) che esprimono pur sempre la personalità dell'autore¹⁶⁴. Pertanto, la corte ha subordinato la protezione dell'opera d'arte concettuale alla sussistenza di una forma espressiva originale.

In senso critico, si è osservato come l'ingresso dell'arte concettuale nell'ambito di tutela del diritto d'autore sancito dalla corte determini un'inevitabile alterazione dei principi classici di quest'ultimo, in primo luogo, quello della dicotomia idea-espressione

¹⁶³ *Cour de Cassation*, 13 novembre 2008, n. 06-19.021, *FS-P+B+I*, *Bettina Rheims c. J. Gautel, Éd. Albin Michel, Sté Art et confrontation (Galerie Jérôme de Noirmont)*, *Juris-Data* n. 2008-045778, *Com. com. électr.*, I, 2009, con nota di Caron, C., "L'art conceptuel au paradis de la Cour suprême", pp. 23-24; *Dalloz*, 2008, n. 42, con nota di Daleau, J., "La consécration de l'Art conceptuel", pp. 2933-2934. Per un ulteriore commento cfr. Altresì Gaudrat, P., "De l'enfer de l'addiction au paradis des toilettes: tribulations judiciaires au purgatoire du droit d'auteur", *RIDA*, 2009, pp. 80-171.

¹⁶⁴ "(...) [L]’œuvre litigieuse ne consiste pas en une simple reproduction du terme "Paradis", mais en l'apposition de ce mot en lettres dorées avec effet de patine et dans un graphisme particulier, sur une porte vétuste, à la serrure en forme de croix, encastrée dans un mur décrépi dont la peinture s'écaille, que cette combinaison implique des choix esthétiques traduisant la personnalité de l'auteur; que de ces constatations et appréciations souveraines faisant ressortir que l'approche conceptuelle de l'artiste, qui consiste à apposer un mot dans un lieu particulier en le détournant de son sens commun, s'était formellement exprimée dans une réalisation matérielle originale". Osserva Caron, C. ("L'art conceptuel au paradis de la Cour suprême", cit., p. 23) come "Il est évident que le droit d'auteur ne remplirait plus son rôle s'il ignorait certaines manifestations contemporaines de l'art, entraînant alors une fracture avec le monde de l'art, son marché, ses musées et ses auteurs". In relazione all'accento posto dalla corte sulle scelte operate dall'artista, cfr. Walravens, N., "De l'Art conceptuel comme création et sa protection par le droit d'auteur", *RIDA*, n. 220, 2009, pp. 38 e 54, "La Cour de cassation consacre de manière explicite, et pour la première fois, le choix comme critère déterminant de l'originalité d'une œuvre de l'art contemporaine. (...) La cour inscrit ainsi, ce qui est remarquable, l'analyse d'une œuvre d'art contemporaine dans le droit fil de l'approche personnaliste du droit d'auteur. (...) L'intention de l'artiste est indéniablement perceptible dans l'œuvre: les toilettes de l'ancien dortoir des alcooliques d'un hôpital psychiatrique comme paradis. Ainsi, l'originalité de l'œuvre résulte de la prise en compte de l'intention et du sens que l'artiste a entendu lui donner, lesquels sont exprimés de manière sensible et perceptible dans sa forme. L'intention de l'artiste traduit bien la vision intime qu'il a de son œuvre et la manière dont elle doit être perçue par le spectateur". Circa la rilevanza dell'esecuzione personale dell'artista ai fini della riconducibilità dell'opera all'artista medesimo, *Cour de Cassation*, 15 novembre 2005, con nota di Baecque, O., "Spoerri: petit déjeuner de travers... Des difficultés des juridictions à déterminer l'authenticité de créations contemporaines par la simple application des règles de droit", *Le Journal des Arts*, 2006, n. 228, p. 26, relativo all'autenticità di un *tableau-piège* dell'artista Spoerri.

in precedenza richiamato¹⁶⁵. In tal senso, si è notato che, nonostante il riferimento della corte alla sussistenza di una “realizzazione materiale originale”, l’originalità nel caso di specie consisteva nell’effetto prodotto dall’associazione di una parola all’ambiente circostante, vale a dire nell’apporto intellettuale dell’artista, nell’idea astratta, non proteggibile in quanto tale con il diritto d’autore¹⁶⁶. Sotto questo profilo, si è affermato che, più correttamente, la condotta di Rheims avrebbe dovuto essere sanzionata in termini di parassitismo piuttosto che di violazione del diritto d’autore¹⁶⁷.

Sembra comunque potersi ribadire che la tutela delle opere d’arte contemporanea richiede l’accertamento della sussistenza di un minimo di originalità, che ad esempio difficilmente è individuabile in alcuni *readymades*¹⁶⁸. Sul punto, è

¹⁶⁵ Così Cauvin, M., op. cit., il quale afferma che “(...) *l’entrée de l’art conceptuel au panthéon du droit d’auteur n’a finalement pu se faire qu’au prix d’une inévitable altération de ses principes classiques confinant presque à leur dénaturation*”. La criticità è rilevata anche da Treppoz, E., “Quelle(s) protection(s) juridique(s) pour l’art contemporain?”, cit., p. 9 (“*Face à cette frontière insaisissable entre forme et idée, l’art contemporain met en doute la justification même de l’exclusion de la protection de l’idée. L’idée peut être la création*”). Dusollier, S., “La protection de l’art contemporain en droit d’auteur”, cit., p. 5, rilevate le criticità relative all’applicazione del principio dicotomico rispetto alle opere d’arte contemporanea, con riferimento alla questione della forma evidenzia la necessità che la tutela sia sempre limitata alla concretizzazione dell’idea e non all’idea in sé: “(...) *il pourrait accueillir l’analyse de la perception de l’œuvre par le public, ainsi que l’existence d’une idée concrétisée dans l’œuvre. Toutefois, même si une telle souplesse d’appréciation des critères du droit d’auteur permettrait la protection d’œuvres conceptuelles, l’étendue de la protection ne vaudrait que pour la concrétisation de l’idée, se limitant probablement à la captation non autorisée de l’œuvre ou de la performance en question. L’idée elle-même resterait libre et la seule sanction d’un éventuel copiste de ce concept ou démarche artistique ne pourrait relever que du marché de l’art. et non plus du droit*”.

¹⁶⁶ In questo senso si veda Loiseau, G., “Protection par le droit d’auteur d’une œuvre conceptuelle”, *La Semaine Juridique, Édition Générale*, n. 50, 2008, II, 10204: “*Nul ne peut effectivement objectivement nier que la conception de l’artiste s’est extériorisée et qu’elle existe en dehors de lui; la forme est perceptible et laisse aux sens le soin d’appréhender l’idée. Mais, vraiment, est-ce la forme qui est ainsi l’expression d’une création originale ou l’idée originale qui est en impression dans une forme qui n’était pas, pour l’essentiel, le fait de l’artiste?*”; in senso analogo, Cauvin, M., op. cit. *Contra*, Walravens, N., “De l’Art conceptuel comme création et sa protection par le droit d’auteur”, *RIDA*, n. 220, 2009, p. 16, ove si osserva che, in “Paradis” ciò che la corte ha ritenuto meritevole di tutela non è l’idea astratta – di per sé non tutelabile –, considerata isolatamente rispetto all’opera, ma l’idea espressa attraverso i vari elementi che costituiscono l’opera medesima (“*[L]’analyse de la forme de l’œuvre ne pose alors pas de difficulté. En effet, l’expression a atteint un seuil suffisant pour rendre l’œuvre perceptible aux sens. La forme de l’œuvre réside alors dans la réalisation d’une idée, autrement dit sa mise en œuvre, au moyen de tels ou tels éléments, tangibles et intangibles*”).

¹⁶⁷ Cauvin, M., op. cit.: “*Protéger l’art conceptuel au moyen du parasitisme permettrait ainsi d’accorder une certaine protection à ce type de créations sans avoir à leur accorder de droits privatifs et donc sans remettre en cause les principes fondamentaux de la matière*”.

¹⁶⁸ Sul punto, cfr. Caron, C., “L’art conceptuel au paradis de la Cour suprême”, cit., p. 23, “*Pour autant, il n’est pas non plus possible de tout protéger et de remettre en cause les fondements mêmes du droit d’auteur pour appréhender quelques créations*”; Treppoz, E., “Quelle(s) protection(s) juridique(s) pour l’art contemporain?”, cit., p. 100: “*Chaque œuvre suppose que l’auteur exprime, à des degrés divers, sa personnalité au travers de sa création. Seule l’originalité doit alors être érigée en condition de protection du droit d’auteur, justifiant que l’art contemporain, quel que soit ses évolutions, y trouve sa place!*”; Walravens, N., *L’œuvre d’art en droit d’auteur. Forme et originalité des œuvres d’art contemporaines*, cit., ove si osserva che la “spersonalizzazione” inerente alle opere d’arte concettuale e la volontaria presa di distanza dell’artista dalla sua opera non costituiscono un impedimento a ravvisare il requisito

interessante rilevare come la stessa giurisprudenza francese abbia escluso la protezione con il diritto d'autore ad un *readymade* di Duchamp, affermando che i *readymades* consistono in opere d'arte "per la sola forza dello spirito", cui non può riconoscersi alcun monopolio¹⁶⁹.

dell'originalità dell'opera, quantomeno in quei casi in cui il segno dell'artista sia visibile nell'opera d'arte concettuale; Krieg, P.A., op. cit., p. 1565, ove si sostiene l'originalità dell'opera L.H.O.O.Q. (1919) di Marcel Duchamp, meglio nota come "Gioconda con i baffi" ("Although he added but two black lines to an art print, Duchamp clearly conveyed original, conceptual expression through his work"). Contra Musso, A., "Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche", cit., p. 46, nota 30, ove si qualifica l'opera di Duchamp in termini di derivazione ritenendo che essa presenti scarso apporto creativo; Petruzzelli, L., op. cit., p. 128, dove si osserva che "The purpose of the Copyright Act is to encourage the production of original works. Duchamp's work simply does not contain enough deviations from the original so as to classify it as an original derivative work", mentre il medesimo A. riconosce alla *Mona Lisa* di Warhol l'originalità sufficiente per potersi considerare opera derivata ("[U]nlike Duchamp, Warhol conveys his message by making enough variations from the original work, that his work actually adds something new to our visual vocabulary", *ibidem*).

¹⁶⁹ Tribunal de Grande Instance di Tarascon, 20 novembre 1998, *État Français c. Pinoncely*: D. 2000, jurispr., 128, con nota di Edelman, B., "De l'urinoir comme un de braux – arts, de la signature de Duchamp au geste de Pinoncely", *Dalloz*, 2000, *Chron.*, p. 98, in cui ci si riferisce ai *readymades* come "œuvres d'art par la seule force de l'esprit, sans acte matériel créateur, en se contentant de déclarer œuvre d'art de simples objets de la vie courante". In tale occasione, la distruzione di "Fountain" di Marcel Duchamp da parte di Pinoncely, artista del movimento *happening*, è stata considerata dal tribunale soltanto sotto il profilo della responsabilità civile. Il caso è discusso anche da Tricoire, A., "L'épreuve de droit, retour sur «l'affaire Pinoncelli»", *Vacarme*, 15, 2001, p. 20. Sempre con riferimento alle criticità relative alla possibilità di accordare tutela con il diritto d'autore ai *readymades*, cfr. Caron, C., "L'art conceptuel au paradis de la Cour suprême", cit., p. 23, ove si osserva come "Et il sera certainement difficile, sauf à trouver une originalité formalisée, de protéger certains ready-mades (...). En effet, si le droit d'auteur reconnaissait les auteurs et les œuvres d'art autoproclamés et qualifiait d'œuvres protégeables des objets qui ne sont pas la conséquence d'un acte matériel créateur, on serait peut-être en présence d'une propriété intellectuelle, mais qui ne pourrait plus être qualifiée de propriété littéraire et artistique".

CAPITOLO SECONDO

LA NATURA GIURIDICA DELL'APPROPRIATION ART

1. Opere originarie e opere derivate

La normativa sul diritto d'autore individua diversi livelli di creatività, distinguendo tra creatività originaria, che si risolve nella produzione di opere originali ed originarie, e creatività derivata, che, attraverso l'elaborazione creativa di opere preesistenti, conduce alla creazione di opere sì originali, ma derivate (o, secondo l'espressione di cui all'art. 4 l. autore, su cui v. *infra*, “*elaborazioni di carattere creativo*”).

Si può sostenere che ogni opera deriva, in qualche misura, da opere, conoscenze, “ispirazioni culturali” preesistenti, stante la natura incrementale della conoscenza. Come è stato autorevolmente affermato

“[L]a civiltà si svolge, infatti, a grado a grado, per una serie di successive stratificazioni, basando, cioè, i nuovi veri su quelli già rinvenuti onde le generazioni non abbiano a rifare il cammino delle precedenti ma solo a proseguirlo. Quindi un'opera d'ingegno non può, né deve essere completamente nuova, bensì deve derivare da altre, anche se assurga alla più alta originalità (...)”¹.

¹ Piola Caselli, E., *Codice del diritto di autore*, cit., pp. 611-612. L'osservazione è frequente in dottrina. Cfr. Santoro, E., “Brevi osservazioni in tema di parodia”, *Dir. aut.*, 1968, pp. 6-7, ove si osserva che “*Ogni opera dell'ingegno, qualunque sia il suo grado di originalità e di creatività, si inserisce, quale prodotto culturale (...) in un processo continuo del quale ogni fase o momento riecheggia fasi o momenti più o meno immediatamente precedenti; da ciò la relatività dei concetti di creatività e di originalità e, inoltre, la conseguenza per la quale ogni opera assorbe e fa proprio e, nello stesso tempo, arricchisce, quello che viene definito, su un piano lato senso culturale, il patrimonio comune, disponibile per tutti come fonte, appunto, di ispirazioni e di nuove creazioni intellettuali*”; Musso, A., “Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche”, cit., pp. 41-42, il quale rileva che “*l'originalità non è mai assoluta, dipendendo inevitabilmente dal più o meno conscio «debito culturale» nei confronti dell'antecedente stato dell'arte*”. Cfr. Leval, P., “Toward a fair use standard”, *103 Harvard L. Rev.*, 1989-1990, p. 1109: “[A]ll intellectual creative activity is in part derivative. There is no such thing as a wholly original thought or invention. Each advance stands on building blocks fashioned by prior thinkers”; Yonover, G.J., “Artistic Parody: The Precarious Balance: Moral Rights, Parody, and Fair Use”, *14 Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 1996, p. 80: “*That which has come before is fodder for artistic creation and is linked inextricably to the present*”. Nella giurisprudenza nordamericana, cfr. *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569 (1994), par. 575, con richiami ad *Emerson v. Davies*, 8 F. Cas. 615, 619 (No. 4,436) (CCD Mass. 1845): “[I]n literature, in science and in art, there are, and can be, few, if any, things, which in an abstract sense, are strictly new and original throughout. Every book in literature, science and art, borrows, and must necessarily borrow, and use much which was well known and used before”.

Sotto questo profilo, la diffusione di internet e delle tecnologie digitali ha reso estremamente agevole e ha universalizzato l'accesso a opere o contenuti prodotti da altri e con ciò, notevolmente ampliato le fonti di ispirazione e incentivato le istanze di riutilizzo di contenuti, contribuendo al delinarsi di quella che è stata definita “*remix culture*”². Il fenomeno, qui solo accennato, ha visto la trasformazione del ruolo svolto dall'utente rispetto alla fruizione dei contenuti da semplice consumatore (*consumer*) in cd. *prosumer*³ (ossia, *producer* e *consumer* al tempo stesso). Nel nuovo ecosistema digitale, infatti, l'utente svolge un ruolo attivo nella creazione di contenuti (cd. *User-Generated Content*, o *User-Created Content*⁴) e nella diffusione della conoscenza (è il

² Cfr. Heymann, L.A., “Everything Is Transformative: Fair Use and Reader Response”, *31 Colum. J. L. & Arts*, 2008, p. 450. V. l'articolo di Barbara Pollack pubblicato su *ArtNews* il 22 marzo 2012, disponibile al seguente indirizzo: www.artnews.com/2012/03/22/copy-rights/, ove si nota il crescente fenomeno di artisti “*who sample imagery more freely, without the critical edge present in the work of Levine or Prince*”, grazie allo sviluppo tecnologico che consente una più agevole condivisione e circolazione delle immagini.

³ Secondo un'espressione utilizzata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) nel *Libro Bianco sui Contenuti*, presentato il 26 gennaio 2011, p. 39, il cui testo è reperibile al seguente indirizzo: www.agcom.it/documents/10179/539505/Pubblicazione+18-01-2011/43002e0b-c857-4db0-bb49-216818620d2f?version=1.0.

⁴ Intesi come “[C]ontent made publicly available through telecommunication networks, which reflects a certain amount of creative efforts, and is created outside of the professional practices” (così il documento *Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the Future. A Reflection Document of DG INFSO and DG MARKT*, pubblicato dalla Commissione europea in data 22 ottobre 2009, p. 3, nota 6, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/archives/information_society/avpolicy/docs/other_actions/col_2009/reflection_paper.pdf. In argomento, cfr. Montagnani, M.L., “New Interface between Copyright Law and Technology: How User-Generated Content will Shape the Future of Online Distribution”, *26 Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 2009, p. 766 ss. Cfr. altresì il documento di consultazione pubblica *Public Consultation on the review of the EU copyright rules*, conclusasi il 5 marzo 2014 (ed i cui risultati, al momento in cui si scrive, non sono ancora stati pubblicati), disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/consultation-document_en.pdf, in particolare sez. III, lett. f), pp. 28-29, ove si rilevano in questi termini le complesse problematiche sottese all'interferenza tra diritto d'autore e *user-generated content*: “*User-generated content (UGC) can thus cover the modification of pre-existing works even if the newly-generated/“uploaded” work does not necessarily require a creative effort and results from merely adding, subtracting or associating some pre-existing content with other pre-existing content. This kind of activity is not “new” as such. However, the development of social networking and social media sites that enable users to share content widely has vastly changed the scale of such activities and increased the potential economic impact for those holding rights in the pre-existing works. Re-use is no longer the preserve of a technically and artistically adept elite. With the possibilities offered by the new technologies, re-use is open to all, at no cost. This in turn raises questions with regard to fundamental rights such the freedom of expression and the right to property*”. Il tema al centro della consultazione pubblica su tale specifico punto concerne peraltro l'indagine sulla necessità o meno di introdurre un'“eccezione” *ad hoc* per il fenomeno di *user-generated content*. Il dibattito si inserisce nel contesto del progetto *Licenses for Europe*, che ambisce a definire un dialogo strutturato tra i vari *stakeholders* del settore dei contenuti digitali, e che prevede tra le aree di intervento “*User-generated Content and Licensing for Small-scale Users of Protected Material*”, il cui scopo è, tra l'altro, introdurre maggiore chiarezza circa i confini della liceità dell'uso di materiali altrui sul web nonché favorire l'accesso a soluzioni legali (per un approfondimento, cfr. il sito del progetto all'indirizzo <http://ec.europa.eu/licenses-for-europe-dialogue/en/content/about-site>). Peraltro, si è rilevato come, con lo sviluppo di una nuova generazione di piattaforme sociali (come Pinterest e Tumblr), il fenomeno della condivisione di contenuti

caso di blog, podcast, wiki, video o *photo sharing*, etc.), contribuendo in tal modo alla crescita delle cd. industrie culturali⁵.

Vi è tuttavia un livello di derivazione tra opere ritenuto giuridicamente rilevante dalla l. autore, tale da qualificare un'opera come "derivata" ed assoggettare quest'ultima ad una specifica disciplina (che, come vedremo, subordina la liceità dello sfruttamento economico dell'opera derivata al consenso dell'autore dell'opera originaria). Appare dunque necessario definire i contorni della nozione giuridica di opera derivata.

1.1. La nozione giuridica di derivazione tra opere

Le opere derivate sono individuate dalla l. autore all'art. 4, il quale prevede che *"Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale"*⁶.

si incentra in misura crescente sui cd. *user-found content* (ossia, contenuti reperiti sul web e condivisi con altri utenti). V. in argomento Carpenter, C.C., "Copyright Infringement and the Second Generation of Social Media Websites: Why Pinterest Users Should Be Protected from Copyright Infringement by the Fair Use Defense", *Journal of Internet Law*, Vol. 16, No. 7, 1 aprile 2012, disponibile in SSRN all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2131483.

⁵ Cfr. il Libro Verde *Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare*, adottato dalla Commissione europea il 27 aprile 2010 (COM(2010)183 definitivo, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0183:FIN:IT:PDF>, ove al §1, p. 6, si definiscono le "industrie culturali" come "[L]e industrie che producono e distribuiscono beni o servizi che, quando vengono concepiti, sono considerati possedere un carattere, un uso o uno scopo specifici che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. Oltre ai settori tradizionali delle arti (arti dello spettacolo, arti visive, patrimonio culturale - compreso il settore pubblico), questi beni e servizi comprendono anche i film, i Dvd e i video, la televisione e la radio, i giochi video, i nuovi media, la musica, i libri e la stampa". Il Libro Verde si occupa anche di profili relativi anche alle cd. "industrie creative", intese come "[L]e industrie che utilizzano la cultura come input e hanno una dimensione culturale, anche se i loro output hanno un carattere principalmente funzionale. Comprendono l'architettura e il design, che integrano elementi creativi in processi più ampi, e sottosectori come il design grafico, il design di moda o la pubblicità" (*ibidem*). In argomento, cfr. Preta, A., *Economia dei contenuti. L'industria dei media e la rivoluzione digitale*, Vita e Pensiero, Milano, 2007.

⁶ Cfr. art. 2, n. 3, della Convenzione di Berna, secondo il quale *"Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica"*. Cfr., nel codice della proprietà intellettuale francese (*Code de la Propriété Intellectuelle*, legge n. 92-597, del 1 luglio 1992, e successive modifiche), art. L.112-3: *"Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale"*.

Secondo opinione condivisa in dottrina, l'elenco di elaborazioni creative fornito dall'art. 4 l. autore ha carattere meramente esemplificativo⁷. Nel tempo, la giurisprudenza ha individuato diverse ipotesi di elaborazioni creative cd. atipiche, come, ad esempio, la derivazione di un libretto d'opera da un dramma⁸, il *remake* di un film⁹, i fotoromanzi¹⁰, l'arrangiamento musicale per una riedizione teatrale di un musical¹¹, l'edizione critica di un'opera¹², ecc.

L'individuazione degli elementi costitutivi dell'opera derivata e la definizione dei contorni del concetto giuridico di derivazione si devono alla ricca elaborazione dottrinale sviluppatasi sul tema.

Un primo elemento costitutivo della fattispecie può trarsi dal tenore letterale dell'art. 4 l. autore, il quale tutela le elaborazioni “*di carattere creativo*”. Occorre precisare che l'aggettivo “creativo” non era presente nella legge sul diritto d'autore del 1925, ed è stato aggiunto per chiarire la condizione minima di tutela dell'opera derivata¹³. Tale requisito potrà ritenersi sussistente allorché l'autore dell'opera derivata aggiunga un *quid novi*, seppur modesto, rispetto all'opera originaria, che sia espressione

⁷ Cfr. per tutti Ascarelli, T., op. cit., p. 719. Ciò, del resto, risulta dal tenore letterale della norma, che tutela le elaborazioni di carattere creativo “quali” le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

⁸ Cass. civ., Sez. I, 24 febbraio 1977, n. 826, *Dir. aut.*, 1977, p. 192.

⁹ Trib. Roma, 18 febbraio 2000, *Dir. aut.*, 2000, p. 91. In relazione ad elaborazioni quali *remake*, *sequel* e *spin-off* di opere cinematografiche, cfr. De Sanctis, V.M., *La protezione delle opere dell'ingegno*, Vol. I, *Le opere figurative, le opere audiovisive e le opere utilitarie*, II edizione, Giuffrè, Milano, 2004, p. 391 ss. Con riferimento al *sequel* di opera cinematografica, cfr. Pret. Roma, 29 ottobre 1990, *Temi Romana*, 1991, p. 558; Trib. Roma, IX Sez. civ., 6 marzo 2001, *Dir. aut.*, 2001, IV, p. 493, con nota di De Angelis, M., “Appunti circa l'identificazione di un *sequel*”, p. 498, ove si rileva come il *sequel* si caratterizzi per un rapporto di comunanza riguardo agli elementi creativi con un'opera precedente, risultante o dalla sola conservazione dei personaggi principali senza alcuna connessione delle vicende narrate, o dalla conservazione dei personaggi unitamente al nesso tra le vicende narrate di cui il *sequel* costituisce uno sviluppo storico e logico.

¹⁰ App. Roma, 19 agosto 1958, *Dir. aut.*, 1958, p. 428

¹¹ Trib. Messina, 11 giugno 2004, *Dir. aut.*, 2005, p. 105, relativa alla riedizione teatrale del noto musical *Jesus Christ Superstar* di A. Lloyd e T. Rice.

¹² Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 2001, n. 559, *Dir. aut.*, 2001, IV, p. 459, pubblicata anche in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, p. 239.

¹³ Cfr. Piola Caselli, E., *Codice del diritto di autore*, cit., p. 233. Con riferimento al carattere creativo delle elaborazioni, cfr., per tutti, Ascarelli, T., op. cit., p. 716 ss.; Fabiani, M., *Il diritto d'autore nella giurisprudenza*, Cedam, Padova, 1972, p. 35 ss.

della propria personalità¹⁴. Sul punto, si rimanda all'analisi sulla nozione di creatività svolta nel capitolo primo.

E' opportuno precisare che l'elemento della creatività distingue l'elaborazione creativa dalla mera contraffazione. Infatti, quest'ultima si caratterizza per la sostanziale riproduzione dell'opera originale e per il fatto che le differenze con la stessa sono di mero dettaglio e sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento o camuffamento della contraffazione, mentre i tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore sono riconoscibili nell'opera successiva¹⁵. L'elaborazione creativa, invece, pur recando anch'essa l'"impronta" dell'opera originaria (che, dunque, anche nella elaborazione risulta riconoscibile nella sua "individualità rappresentativa", eventualmente anche non *ictu oculi*¹⁶) si caratterizza, rispetto a quest'ultima, per un "riconoscibile apporto creativo", pur minimo, che può individuarsi anche solo nella mera forma soggettiva di espressione di un'idea¹⁷.

Un secondo elemento costitutivo della fattispecie consiste nell'utilizzo, da parte dell'elaboratore, di *elementi espressivi* (e dunque tutelati dal diritto d'autore) di un'opera preesistente, e da ciò scaturisce la qualificazione delle opere derivate come sì originali, ma non "originarie", proprio in considerazione del rapporto di derivazione rispetto all'opera precedente¹⁸.

¹⁴ Cfr. Cass. civ., Sez. I, 2 dicembre 1993, n. 11953, *Soc. Tecnodid c. Selva, Dir. aut.*, 1995, n. 4, p. 593; Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2004, n. 5089, *C. Giuliano c. Videolina S.p.A. e Reg. autonoma Sardegna, Foro it.*, I, p. 2441 ("[I]l concetto giuridico di creatività (...) non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell'art. 1 della l. n. 633/1941, di modo che, affinché un'opera dell'ingegno riceva protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore").

¹⁵ Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2005, n. 20925, *R.L. c. Touring Club Italiano, Foro it.*, 2006, I, p. 2080, relativa all'elaborazione di taluni disegni cartografici. In dottrina, cfr. Greco, P., Vercellone, P., op. cit., p. 358, ove l'affermazione per cui si ha contraffazione "quando due opere pur presentandosi distinte o diverse tra di loro e dotate ciascuna di una propria attività, rivelano tuttavia, ad un esame più o meno approfondito del contenuto o della struttura, delle simiglianze e talvolta persino delle identità da dar luogo al sospetto che l'una sia in tutto od in parte una imitazione o una copia mascherata dell'altra e, da un punto di vista più oggettivo, che l'una invada la sfera propria dell'altra".

¹⁶ Sul concetto di "individualità rappresentativa" v. *infra*.

¹⁷ Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2005, n. 20925, cit. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici il ragionamento della corte d'appello di Venezia che ha individuato l'apporto creativo di una guida turistica che riproduceva disegni cartografici tratti da un'opera altrui dalla scelta di una rappresentazione bidimensionale e in bianco e nero in luogo di quella tridimensionale ed a colori che caratterizzava le illustrazioni originali; Cass. civ., Sez. I, 15 giugno 2012, n. 9854, *Dir. ind.*, 2013, n. 5, p. 459.

¹⁸ Sul punto, cfr. Greco, P., Vercellone, P., op. cit., p. 83, ove si osserva che le opere derivate "non si limitano ad ispirarsi all'opera precedente, ma si esplicano nell'ambito di essa, direttamente ed immediatamente basandosi sulle sue essenziali strutture rappresentative (rapporto di derivazione); tuttavia sono il frutto di una distinta ed autonoma attività mentale". In relazione all'ipotesi delle

Pertanto, affinché possa parlarsi di opere derivate nei termini sovraesposti, l'opera preesistente deve essere *riconoscibile* nei suoi elementi espressivi nella seconda opera. Più precisamente, ciò che deve essere riconoscibile nell'opera successiva – e che connota quest'ultima come derivata in senso giuridico – è la rappresentazione intellettuale dell'opera precedente, la personalità dell'autore di questa quale oggettivata nell'opera, in altre parole la sua *espressione*¹⁹.

Sulla scorta di quanto precede, in dottrina si è fornita la seguente definizione di opera derivata: “ogni nuova e creativa opera dell'ingegno in cui, tuttavia, una precedente opera risulti “riconoscibile” nella sua personale individualità creativa di espressione o di rappresentazione, tanto nella medesima forma (versione modificata, nuova edizione, traduzione in altra lingua, variazione musicale non originale, remake, compendio, ecc.), quanto in diversa forma artistica (adattamenti o riduzioni teatrali di opere letterarie, trasformazioni da fumetto a opera cinematografica, ecc.)”²⁰.

Sul punto, si afferma che, nell'opera derivata, si ha la persistenza, in tutto o in parte, della cd. forma interna dell'opera originaria (ossia, la “struttura e concezione”, il “contenuto ideologico” dell'opera) con il mutamento tuttavia della cd. forma esterna, ossia la forma immediatamente percepibile ai sensi²¹. Pertanto, l'opera derivata, pur avendo una propria individualità, si richiama pur sempre all'opera elaborata, riconoscibile nei suoi tratti essenziali nella prima²².

derivazioni plurime, o “a catena” e “in parallelo”, cfr. *id.*, *ivi*, p. 158. Sul tema della qualificazione delle opere derivate come elaborazioni creative di opera preesistente, riferibili al solo autore dell'elaborazione creativa, o come opere soggettivamente complesse, cfr. Ricolfi, M., *Il diritto d'autore*, in Abriani, N., Cottino, G., Ricolfi, M., *Diritto industriale, Trattato di diritto commerciale*, Vol. II, Cedam, Padova, 2001, p. 381 ss. Secondo Algardi, Z.O., *La tutela dell'opera dell'ingegno e il plagio*, Cedam, Padova, 1978, p. 122, l'opera derivata è oggetto di comunione originaria *ex art.* 10 l. autore per effetto del consenso dell'autore dell'opera preesistente. In relazione alla rielaborazione di opere da parte dello stesso autore, cfr. Trib. Napoli, 2 febbraio 2007, *Foro it.*, 2007, I, p. 958 (nella specie, si trattava di un saggio di storia dell'architettura, originariamente inserito in un'opera collettiva oggetto di una lussuosa edizione per bibliofili, rielaborato dall'autore attraverso pubblicazione autonoma in edizione economica).

¹⁹ In proposito, si è osservato che “*Il concetto giuridico di “derivazione” va dunque riferito al piano della “espressione”: e quindi alla riconoscibile ascendenza di impronta espressiva, alla comunanza/continuità (percepibile al di là della eventualmente diversa tipologia rappresentativa) di ispirazione stilistica*”. Così Ghidini, G., “Opere dell'ingegno: più libertà per i “derivati culturali””, rubrica *Diverso Avviso* a cura di Gustavo Ghidini, *Quaderni di Diritto, Mercato, Tecnologia*, n. 1, anno IV, gennaio-marzo 2014, p. 101.

²⁰ Così Musso, A., “Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche”, *cit.*, p. 39.

²¹ Sulla distinzione tra forma esterna e forma interna, v. le considerazioni espresse nel capitolo primo, paragrafo 4.1.

²² In argomento, cfr. Brock, L., “Osservazioni in tema di elaborazione dell'opera dell'ingegno e di libera riproduzione”, *Riv. dir. ind.*, 1954, II, p. 24, che definisce l'elaborazione come “[L]’utilizzazione, in tutto o in parte rappresentativa e riconoscibile, della forma interna dell'opera originaria, trasfusa in una forma esterna totalmente o parzialmente nuova”; in senso analogo Ascarelli, T., *op. cit.*, p. 717. *Contra* Galli, P., *Commento sub. art. 4 l. autore*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e*

Il requisito, ora richiamato, relativo alla riconoscibilità dell'opera originaria (*rectius*, dei suoi elementi espressivi) nell'opera successiva, sostanzia il nesso di derivazione *sub specie juris*, e deve essere necessariamente presente affinché un'opera possa ritenersi derivata e soggetta alla relativa disciplina giuridica.

1.2. La disciplina giuridica delle opere derivate

L'opera derivata è oggetto di un distinto diritto d'autore (in conformità all'art. 7, secondo comma, l. autore, per il quale *“È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro”*), che a sua volta ricomprende tutte le facoltà previste a favore dell'elaboratore all'art. 12 ss. l. autore, inclusa l'ulteriore elaborazione dell'opera derivata nonché la titolarità dei diritti morali sull'opera medesima²³.

concorrenza, Marchetti, P., Ubertazzi, L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2012, p. 1348, ove si rileva come la tesi secondo cui il tratto caratteristico dell'elaborazione consisterebbe nell'esprimere la forma interna dell'opera originaria in una nuova forma (esterna) mal si adatta ad alcune elaborazioni come la colorazione di un film, i tagli di un'opera, il suo compendio. Piola Caselli, E., *Codice del diritto di autore*, cit., p. 234, rileva che “[L]e elaborazioni sono modificazioni che cadono sulla forma interna o esterna dell'opera, pur lasciando quel tanto della sua forma rappresentativa per cui l'opera conserva il suo valore originale”. Più in generale, sul rapporto esistente tra opera originaria e opera derivata, cfr. Santoro, E., “Brevi osservazioni in tema di parodia”, cit., pp. 4-6: “[N]el caso della elaborazione si ha un *quid novi*, costituito, appunto, dalla nuova opera, derivata da quella siffattamente utilizzata. (...) [L]’opera elaborata o derivata conserva, per la sua stessa funzione e in tutto o in parte, i tratti essenziali dell’altra opera, offrendosi però come strumento o oggetto di autonoma fruizione – o, diversamente, di autonoma utilizzazione – del tutto indipendente da quella assicurata dall’opera originaria”. Cfr. Greco, P., “Saggio sulle concezioni del diritto d'autore”, *Riv. dir. civ.*, 1964, I, p. 563, n. 78: “Nell’opera derivata, essendo anch’essa un’opera dell’ingegno, rientrano, per definizione, elementi propri della individualità dell’elaboratore, i quali possono non soltanto aggiungersi ma altresì sostituirsi a quelli propri dell’autore originario e con maggiore o minore necessità a seconda del genere di elaborazione (...)”. Per la qualificazione delle elaborazioni creative di opere altrui in termini di forme nuove di presentazione e comunicazione dell'opera al pubblico, cfr. Algardi, Z.O., *Il plagio letterario*, cit., p. 553. In tal senso, nella giurisprudenza nordamericana cfr. *Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group.*, 150 F.3d 132 (2d Cir. 1998), par. 143, dove si rileva come “[D]erivative works that are subject to the author’s copyright transform an original work into a new mode of presentation”, mentre non devono ritenersi derivate quelle opere che realizzino una trasformazione dell'opera originaria talmente incisiva per cui le due opere non risultano sostanzialmente simili (*ivi*, nota n. 9, “[I]f the secondary work sufficiently transforms the expression of the original work such that the two works cease to be substantially similar, then the secondary work is not a derivative work and, for that matter, does not infringe the copyright of the original work”). Sulla giurisprudenza nordamericana relativa alla distinzione tra “trasformazione” realizzata dall'autore di opere derivate e “trasformazione” rilevante ai fini del *fair use*, v. capitolo terzo, par. 1.1.

²³ Pertanto, l'autore dell'opera derivata ha la possibilità di agire nei confronti dei terzi contraffattori che pure abbiano ottenuto dal titolare dei diritti sull'opera originaria il consenso a realizzare elaborazioni derivate dello stesso tipo di quella realizzata dall'autore dell'opera derivata. Così Falce, V., *La modernizzazione del diritto d'autore*, cit., p. 66, nota 183. Sempre con riferimento alla titolarità dell'opera derivata, si è altresì precisato che l'autore dell'elaborazione ha la piena titolarità dei diritti morali e patrimoniali sull'opera derivata anche nel caso in cui la cessione del diritto di elaborazione sia stata effettuata per un periodo di tempo limitato, e che, decorso il previsto periodo, l'autore dell'opera originale riacquista la possibilità di cedere a terzi il diritto di elaborazione ma non quello di interferire sull'opera elaborata, ormai dotata di una sua autonomia sia rispetto al primo autore che rispetto ai terzi utilizzatori

Tuttavia, stante la natura derivata dell'opera, il suo sfruttamento commerciale, ancorché opera originale, non potrà essere effettuato senza il necessario consenso del titolare dei diritti sull'opera originaria, come previsto dall'*incipit* dell'art. 4 l. autore ("*Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria (...)*"), a meno che naturalmente l'opera originaria non sia caduta in pubblico dominio. L'autore dell'opera originaria ha, infatti, il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera "*in ogni forma e modo, originale o derivato*"²⁴, ed in particolare il diritto esclusivo di elaborare l'opera di cui all'art. 18 l. autore, il quale "*comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4*"²⁵. Pertanto, l'elaborazione dell'opera senza il consenso del titolare dei diritti sulla medesima integra violazione del diritto di elaborazione. In aggiunta, è opportuno rilevare che il diritto di elaborare ha altresì natura personale, oltre che patrimoniale, quale diritto morale dell'autore all'integrità dell'opera di cui all'art. 20 l. autore²⁶.

Peraltro, la cessione da parte dell'autore degli altri diritti di utilizzazione economica non si estende al diritto di elaborare, in coerenza con il principio di indipendenza dei diritti esclusivi sancito dall'art. 19, primo comma, l. autore²⁷, e

(cfr. Ercolani, S., *Commento sub art. 4 l. autore*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Galli, C., Gambino, A.M. (a cura di), Utet giuridica, Torino, 2011, p. 2870).

²⁴ Così l'art. 12, secondo comma, l. autore.

²⁵ A livello internazionale, cfr. artt. 8 e 12 della Convenzione di Berna. Si è osservato che il diritto di elaborazione assume, tra i diritti di utilizzazione economica dell'opera, una posizione singolare, nella misura in cui "*mentre le altre forme di utilizzazione hanno per oggetto l'opera come entità della quale è possibile la riproduzione o la ripetizione o la comunicazione, nel caso della elaborazione, invece, lo scopo e il risultato dell'utilizzazione attengono a un fatto diverso, la creazione di altra opera che si pone in un rapporto di derivazione con quella utilizzata*" (così Santoro, E., "Brevi osservazioni in tema di parodia", cit., p. 4). Cfr. Auteri, P., op. cit., p. 562, secondo il quale il diritto di elaborazione "*si pone su un piano diverso da quello degli altri diritti esclusivi di utilizzazione, poiché non è rivolto a riservare all'autore attività mediante le quali l'opera può essere utilizzata economicamente, consentendone ai terzi il godimento, bensì è rivolto ad assicurare all'autore il potere di vietare che l'opera venga modificata senza il suo consenso e di controllare qualsiasi utilizzazione dell'opera in forma modificata*". Pone in luce il freno all'innovazione che un monopolio sul diritto di elaborazione può provocare Falce, V., "Diritto d'autore e innovazione "derivata" nelle information technologies", *Riv. dir. ind.*, 2003, I, p. 74. In relazione alle elaborazioni del *software*, cfr. Musso, A., *Elaborazioni creative del software e programmi derivati*, in *La Legge sul software*, Quaderni di AIDA, n. 1, Ubertazzi, L.C. (a cura di), Giuffrè, Milano, 1994, 75 ss. In materia di elaborazioni o modificazioni di banche dati, v. l'art. 64-*quinquies* l. autore.

²⁶ Con riferimento alla natura del diritto di elaborazione, si è osservato che tale diritto ha carattere personale prima ancora che patrimoniale, nonostante la collocazione dell'art. 18 l. autore nella sezione della l. autore relativa alla protezione dell'utilizzazione economica dell'opera. In tal senso, Santini, G., *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Cedam, Padova, 1959, p. 46; Algardi, Z.O., *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, cit., p. 136 ss.

²⁷ A mente del quale "*I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti*". Cfr. altresì l'art. 119, quarto comma, l. autore: "*Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile*,

l'assenso ad una forma di elaborazione non si estende di per sé ad altre forme di elaborazione, derivate dalla prima²⁸.

Giova precisare che i diritti d'autore sulle opere derivate sorgono in capo all'autore di queste indipendentemente dal consenso del titolare dei diritti sull'opera originaria. Ciò che è subordinato a consenso, infatti, non è l'attività di elaborazione, e quindi la creazione di opere derivate, ma lo sfruttamento di queste ultime sul mercato (dunque, la pubblicazione e comunque l'utilizzazione dell'opera)²⁹.

Occorre altresì rilevare che il diritto d'autore non prevede un sistema di licenze obbligatorie come quello previsto, in materia brevettuale, dall'art. 31, lett. l), dell'accordo TRIPS e, nella normativa italiana, dall'art. 71 CPI, con la conseguenza che il titolare dei diritti sull'opera originaria non ha alcun obbligo di concedere licenza all'autore dell'opera derivata, e ciò anche nel caso in cui quest'ultima sia di notevole livello o importanza³⁰.

compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici”.

²⁸ App. Milano, 25 maggio 1985, *Dir. aut.*, 1985, p. 393, con nota di Fabiani, M., “Elaborazioni successive e pregiudizio per l'opera originaria”.

²⁹ Il principio è ricorrente in giurisprudenza. Cfr. *inter alia* Cass. civ., Sez. I, 5 settembre 1990, n. 9139, *Dir. aut.*, 1991, p. 542, in relazione ad una elaborazione creativa di composizione musicale. In dottrina, cfr. Auteri, P., op. cit., p. 563, ove si suggerisce un'interpretazione restrittiva del diritto di elaborazione di cui all'art. 18 l. autore, nel senso di ritenere che il diritto di elaborazione consista non nel diritto esclusivo di elaborare l'opera, bensì in quello di utilizzare economicamente l'opera elaborata, poiché una contraria interpretazione appare lesiva della libertà creativa, costituzionalmente tutelata; Musso, A., “Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche”, cit., pp. 201-202; Ricolfi, M., *Il diritto d'autore*, cit., p. 450 ss. Sul pregiudizio alle dinamiche della creatività e della diffusione della cultura che la soggezione incondizionata degli autori di opere derivate al *placet*, e dunque al potere interdittivo, dei titolari di quelle originarie, cfr. Ghidini, G., “Opere dell'ingegno: più libertà per i ‘derivati culturali’”, cit., in particolare pp. 100-101, ove si osserva come “*Ogniquale volta si interdica all'autore ‘derivato’, o al suo (e/o editore avente causa) di pubblicare la sua opera, si priva il pubblico della conoscenza di nuovi contributi culturali e informativi. E se ‘tutto’ quel che evoca l'originale, anche (...) sul mero piano tematico e/o concettuale, fosse soggetto a quella interdizione, il rischio per la circolazione di nuove opere della cultura si farebbe immanente*”, nonché p. 102 ss. per proposte di riforma volte ad attenuare il potere del titolare dell'opera originaria di interdire l'uso dell'opera derivata.

³⁰ In relazione all'assenza, nel sistema del diritto d'autore, dell'obbligo, per l'autore di un'opera dell'ingegno, di concedere licenza all'autore di opere derivate, cfr. Ghidini, G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., p. 165 ss.; Cavani, G., “Le intersezioni con il diritto della concorrenza”, in Gambino, A.M., Falce, V. (a cura di), *Scenari e prospettive del diritto d'autore*, Art, Roma, 2009, p. 44. Per un'analisi dei profili di differenza del paradigma autoriale rispetto al modello brevettuale delle “invenzioni derivate”, cfr. Falce, V., *La modernizzazione del diritto d'autore*, cit., p. 90 ss.

1.3. Opere derivate e opere ispirate

Il requisito relativo alla riconoscibilità dell'opera originaria nell'opera successiva, sopra discusso, consente, almeno a livello teorico, di individuare il discrimine tra opere derivate, subordinate alla salvezza dei diritti sull'opera originaria secondo l'*incipit* dell'art. 4 l. autore ("Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria"), ed opere esse stesse originarie e dunque autonome. Si pensi all'ipotesi in cui l'elaboratore (intendendo con tale termine, ai presenti fini, un soggetto diverso dall'autore o titolare dell'opera originaria) operi una rielaborazione, una trasformazione tanto profonda ed incisiva dell'opera altrui da risalire all'*idea* ad essa sottostante, rendendo l'opera – o meglio, la sua espressione – non più rintracciabile e riconoscibile in quella successiva³¹. In tal caso, la seconda opera deve ritenersi soltanto "ispirata" alla precedente (generalmente, al suo tema, argomento, modo, stile o maniera, tutti elementi che attingono all'"idea", in quanto tali non tutelabili con il diritto d'autore), e dunque *originaria* ed *originale* anche se trae spunto o ispirazione dall'opera di un altro autore.

Emblematiche, al riguardo, le affermazioni del giudice Learned Hand nel caso *Nichols v. Universal Pictures Corporation et al.*, ove si è notato che

*"Upon any work, and especially upon a play, a great number of patterns of increasing generality will fit equally well, as more and more of the incident is left out. The last may perhaps be no more than the most general statement of what the play is about, and at times might consist only of its title; but there is a point in this series of abstractions where they are no longer protected, since otherwise the playwright could prevent the use of his "ideas," to which, apart from their expression, his property is never extended"*³².

Il procedimento intellettuale che dall'idea conduce fino all'opera è un *continuum* all'interno del quale l'idea stessa attraversa vari gradi di articolazione e compiutezza. Il passaggio sopra riportato illustra come, partendo dall'opera e risalendo a ritroso, sia possibile individuare diversi livelli di strutturazione di un'opera e gradi di crescente astrattezza (le "*series of abstractions*" citate), fino a giungere all'"idea" su cui essa si fonda, esclusa dal raggio dell'esclusiva.

³¹ Cfr. in questo senso Desbois, H., *Le droit d'auteur en France*, III edizione, Dalloz, Parigi, 1978, p. 29: "Si le thème seul a été retenu, la dépendance juridique, qui est propre de l'adaptation, ne pourra être proclamée, puisque les idées, comme telles, sont de libre parcours".

³² *Nichols v. Universal Pictures Corporation et al.*, 45 F.2d 119 (2d. Cir.1930).

Un fenomeno simile a quello descritto è riscontrabile, ad esempio, nel caso del format di programmi televisivi, inteso come schema di base di un programma idoneo ad essere rappresentato in un'azione televisiva³³. Per essere tutelabile come opera dell'ingegno, il format deve concretizzarsi nell'illustrazione non soltanto della struttura narrativa, con l'articolazione delle varie scene, dell'apparato scenico e dei personaggi fissi, ma anche di altri elementi (come le dinamiche di svolgimento, il ruolo di ciascun personaggio, ecc.) così da ridurre al minimo il grado di improvvisazione. In caso contrario, il format resterebbe allo stato della mera idea o del motivo ispiratore, come tali non tutelabili dal diritto d'autore³⁴.

Riprendendo la distinzione teorica tra forma interna, forma esterna e contenuto in precedenza tracciata, si è affermato che, nel caso di semplice ispirazione ad un'opera altrui, non si verifica quella identità, totale o parziale, della forma interna, riscontrabile, invece, nell'opera derivata³⁵.

Così, sono opere originarie e non derivate le “*variazioni musicali costituenti di per sé opera originale*” di cui all'art. 2, n. 2, l. autore, sul presupposto che esse attingono al “tema” di altre opere, ossia ad un elemento considerato non tutelabile dal diritto d'autore, elaborandolo in modo del tutto autonomo³⁶. Al contrario, le “*variazioni*

³³ Cfr. Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 2010, n. 3817, cit., ove, in relazione alla tutela del format, si è affermato che, in assenza di una definizione normativa, occorre avere riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui “[L]’opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma”. In argomento, cfr. Bertani, M., “Tutela dei format di programmi televisivi”, nota a Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), cit., p. 455; Giudici, S., “Appunti sulla protezione del format”, nota a Trib. Roma, 21 ottobre 2011 (ord.), cit., p. 401.

³⁴ Così Trib. Roma, 31 maggio 2007, *AIDA*, 2008, p. 660. Cfr., più di recente, Trib. Roma, 23 settembre 2011, (ord.), *Riv. dir. ind.*, VI, 2011, p. 393, che ha accolto l’istanza presentata da RAI – Radio Televisione Italiana di inibire a RTI ed Endemol la trasmissione del programma “Baila!”, in quanto ritenuto contraffazione nonché concorrenza sleale per imitazione servile del format di “Ballando con le stelle”. Nella specie si è ritenuto che quest’ultimo presentasse una “*creatività sufficiente a differenziarlo da altre gare di ballo*”, e che i principali elementi caratterizzanti tale programma fossero presenti anche nello schema di “Baila!”. L’ordinanza è stata confermata in sede di reclamo da Trib. Roma, 21 ottobre 2011 (ord.), *Riv. dir. ind.*, VI, 2011, p. 398.

³⁵ Così Santoro, E., “Brevi osservazioni in tema di parodia”, cit., p. 6. In relazione alla distinzione tra forma interna e forma esterna, cfr. capitolo primo, par. 7.1.

³⁶ Cfr. Santoro, E., “Brevi osservazioni in tema di parodia”, cit., p. 6, nota 25; Musso, A., “Del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie ed artistiche”, cit., p. 41. Più in generale sulle variazioni musicali cfr. Spada, P., “Variazioni sul tema del plagio musicale”, *Riv. dir. civ.*, 2003, p. 1 ss.; Greco, P., Vercellone, P., op. cit., p. 62 ss. Per una ricostruzione storica dell’*iter* che ha condotto al riconoscimento della tutela delle variazioni costituenti di per sé opere originali come composizioni indipendenti, cfr. Piola Caselli, E., *Trattato del diritto di autore e del contratto di edizione nel diritto interno italiano comparato col diritto straniero*, Vol IV de *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza*, Marghieri, Napoli, 1927, p. 171 ss. In giurisprudenza, cfr. Trib. Roma, 22 gennaio 2001, *S. Endrigo, Del Turco e altri c. L. Bacalov, CAM S.r.l. e altri*, *Dir. aut.*, 2002, p. 75, ove si è affermato che “*Non dà luogo*

non costituenti opera originale” sono annoverate tra le opere derivate *sub art. 4 l. autore* (e, dunque, lo sfruttamento economico di tali opere soggiace al consenso del titolare dei diritti sull’opera di partenza).

Nel caso della variazione tutelata come opera indipendente, la composizione musicale altrui viene elaborata in maniera talmente originale da consentire all’autore della variazione di liberarsi dell’individualità di rappresentazione espressa nel preesistente tema ispiratore dell’opera³⁷.

Al riguardo, giova richiamare quanto affermato nella relazione di accompagnamento alla prima legge unitaria sul diritto d’autore del 1865:

*“Il Thalberg, il Litz, sogliono trarre da un pensiero, da un motivo, sia pure classico per sé medesimo, una tale variazione che costituisce, sotto altri aspetti, una vera composizione musicale sui generis in cui è trasfuso il loro sentimento ed il loro pensiero musicale... omissis... in questo caso l’opera loro non può dirsi riproduzione di quello che fu soltanto per essi un tema, un argomento di un nuovo lavoro. Quando ciò avvenga il fatto sarà giudicato dagli esperti dell’arte; ma la legge deve ammettere che ciò possa avvenire e distinguere questo caso da quello più ovvio delle riduzioni e degli adattamenti musicali”*³⁸.

Occorre evidenziare che la variazione musicale come opera originaria ed indipendente presuppone sempre la *riconoscibilità* del tema sviluppato. Ciò si giustifica in considerazione della finalità propria di queste opere, consistente nell’apprezzamento ed omaggio ad un’opera di consolidata validità artistica, con l’effetto di accrescere il pregio del quale la composizione precedente già gode³⁹.

Proprio con riferimento a tale caratteristica, si è rilevato che l’autonoma e non derivata originalità delle variazioni musicali nonostante la riconoscibilità del brano precedente nella variazione, deve ritenersi espressione di un principio generale

a plagio il rapporto tra due composizioni musicali che si esaurisca in una semplice variazione (sotto il profilo timbrico, armonico o più genericamente compositivo) di un tema musicale riconoscibile nell’opera preesistente e presente in un segmento della nuova opera con carattere di autonomia e originalità”.

³⁷ Cfr. Fabiani, M., “Quella sottile linea di confine tra plagio e incontro fortuito fra note musicali”, nota a Trib. Milano, 21 ottobre 2002, *Dir. aut.*, 2003, p. 478 ss.

³⁸ Cfr. Piola Caselli, E., *Codice del diritto di autore*, cit., p. 211.

³⁹ In questo senso Spada, P., op. cit., pp. 5-6. Sul punto, cfr. Piola Caselli, E., *Trattato del diritto di autore*, cit., p. 484 ss., ove si definisce la variazione come “*sviluppo di una composizione altrui, presa come tema*”, rilevando altresì che la variazione indipendente presuppone la riconoscibilità del tema sviluppato. Così anche Musso, A., “Del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie ed artistiche”, cit., p. 41, nota 8.

dell'ordinamento che consente la lecita possibilità di ripresa di opere altrui in funzione "trasfigurativa" o "ricreativa" per un diverso effetto artistico o estetico, nell'ambito di un'opera complessivamente diversa e, dunque, originaria e non derivata⁴⁰.

Un ulteriore e significativo esempio, al riguardo, è costituito dalla parodia. Nonostante la riconoscibilità dell'opera parodiata nell'opera parodistica (riconoscibilità che, anzi, attiene all'essenza stessa della parodia), secondo giurisprudenza consolidata la parodia costituisce opera originaria e non derivata, pertanto la pubblicazione di essa non necessita di alcun consenso. Infatti, l'effetto di rovesciamento concettuale e di radicale antitesi rispetto all'opera di riferimento è tale per cui l'*impronta espressiva* di quest'ultima (ossia, la sua "forma interna") non è più rintracciabile nella parodia, in modo analogo a quanto, come sopra chiarito, si verifica nel caso della semplice ispirazione (sul punto, v. *infra*).

Dalle riflessioni che precedono può trarsi il principio secondo cui, come è stato messo in luce, la "derivazione concettuale" non è giuridicamente rilevante, e, conseguentemente, il mero "plagio concettuale" non è sufficiente a dar vita ad un'opera "derivata" in senso tecnico giuridico⁴¹.

Non può tuttavia negarsi che la distinzione tra semplice ispirazione, che dà luogo ad opere originali ed originarie, e derivazione, che richiede il consenso del titolare dei diritti sull'opera preesistente per lo sfruttamento economico dell'opera, è in realtà assai complessa⁴², collocandosi in una zona grigia di non facile demarcazione (su tale profilo

⁴⁰ Così Musso, A., "Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche", cit., p. 43 e p. 64. Pertanto, secondo l'A., "[D]ovrebbe potersi attribuire rilievo anche ad un (originario) effetto «trasfigurativo» o «ricreativo» (e non soltanto «trasformativo» ex art. 4 legge dir. aut.), che acquisisca la pur eventuale riconoscibilità totale o parziale dell'anteriore opera in un'opera non "elaborata" ma «rielaborata», e la cui ammissibilità nell'ordinamento italiano, per ogni potenziale categoria di opere compositive, può anzi trovare conferma nella particolare fattispecie (...) di cui all'art. 2, n. 2, legge dir. aut." (ivi, pp. 44-45).

⁴¹ Così Ghidini, G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., pp. 165-166. L'A. rileva altresì come dall'impossibilità di concepire un "plagio concettuale" consegue che la soggezione dell'autore della seconda opera al consenso dell'autore dell'opera originaria non è giustificata rispetto a quelle trasformazioni che mettano capo a forme espressive affatto diverse da quelle dell'opera originaria, in quanto in tal caso il carattere "derivato" è riferibile all'idea dell'opera originaria (ivi, p. 166). In tal senso anche Santoro, E., "Brevi osservazioni in tema di parodia", cit., p. 6, il quale qualifica il rapporto tra opera originaria e opera derivata in termini di "derivazione intrinseca", qualificando per converso l'ispirazione in termini di "derivazione generica".

⁴² In tal senso De Sanctis, V.M., *I soggetti del diritto d'autore*, cit., p. 125. Cfr. altresì Algardi, Z.O., *Il plagio letterario*, cit., pp. 490-490, ove la considerazione per cui "La sfera più delicata di attività intellettuale ai fini della determinazione della zona del lecito appartenente all'autore, e della zona dell'illecito nella quale si muove il plagiatario, è adunque quella dell'attività che non è creazione di un'opera nuova, né ipotesi di elaborazione creativa compresa nella previsione legislativa dell'art. 4, né semplice modificazione materiale dell'opera originaria, ma che, ispirandosi all'opera altrui, ne trae elementi per un'opera che è spesso difficile poter definire o meno plagiaria".

si tornerà ampiamente nei paragrafi che seguono, in ragione della rilevanza che esso assume rispetto alle opere dell'Appropriation Art).

2. La problematica inerente alla qualificazione giuridica delle opere dell'Appropriation Art

Il quadro teorico delineato nei paragrafi che precedono costituisce il punto di partenza imprescindibile per poter procedere ad una qualificazione delle opere dell'Appropriation Art secondo le categorie giuridiche proprie del diritto d'autore. La questione, a dire il vero, non è mai stata oggetto di approfondita analisi da parte della dottrina italiana⁴³ (né, tantomeno, dalla giurisprudenza, risultando al momento un solo precedente, che sarà oggetto di analisi nel prosieguo⁴⁴). L'argomento registra invece un'ampia riflessione nella dottrina nordamericana, e, dagli anni novanta, è stato affrontato numerose volte dalla giurisprudenza statunitense, che ha fornito interessanti elementi di valutazione all'indagine relativa alla qualificazione giuridica dell'Appropriation Art (seppur con riferimento al contesto giuridico statunitense). Inoltre, spunti interessanti sono offerti anche dalla dottrina francese⁴⁵.

Ad una prima approssimazione, l'Appropriation Art – come si diceva nel capitolo primo – si risolve nell'utilizzo non autorizzato di elementi creativi di opere altrui, che vengono rielaborati in modo più o meno originale, reinterpretati e “ricontestualizzati” dall'artista per veicolare un messaggio differente da quello trasmesso dall'opera originaria⁴⁶. Anzi, l'elemento connotante l'originalità di tali opere

⁴³ In argomento, si veda Musso, A., “Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche”, cit., p. 205 ss.; Briceño Moraia, L., “«Arte appropriativa», elaborazioni creative e parodia”, nota a Trib. Milano (ord.), 13 luglio 2011, *Riv. dir. ind.*, 2011, VI, p. 347 ss.; Spedicato, G., “Opere dell'arte appropriativa e diritti d'autore”, *Giur. comm.*, 2013, I, p. 118 ss.

⁴⁴ Il riferimento è all'ordinanza del Tribunale di Milano del 13 luglio 2011 (ord.), *Foundation Alberto et Annette Giacometti, Stitichin Fondazione Prada c. Prada S.p.A., John Baldessari*, cit., relativa all'utilizzo di alcune forme scultoree dell'artista Alberto Giacometti da parte dell'artista concettuale John Baldessari, che sarà oggetto di analisi nel capitolo terzo, par. 4.

⁴⁵ Cfr., *ex multis*, Dusollier, S., “Le droit d'auteur et l'appropriation artistique”, cit., pp. 8-9; Treppoz, E., “Le droit d'auteur, limite à la création contemporaine?”, cit., in particolare p. 32 ss.

⁴⁶ Si veda la definizione di Appropriation Art fornita da Landes, W.M., op. cit., p. 1, “*Appropriation art borrows images from popular culture, advertising, the mass media, other artists and elsewhere, and incorporates them into new works of art. Often, the artist's technical skills are less important than his conceptual ability to place images in different settings and, thereby, change their meaning. Appropriation art has been commonly described «as getting the hand out of art and putting the brain in»*”. V. anche la definizione offerta da Ames, E.K., op. cit., p. 1475: “[T]he unauthorized use of part or all of an existing copyrighted image in the creation of a work of visual art by someone other than the copyright holder”. Cfr. capitolo primo, par. 5.

risiede generalmente proprio nel nuovo e diverso significato attribuito al materiale appropriato, in consonanza con l'operare artistico contemporaneo che si è definito "concettuale", per il quale la cifra artistica dell'opera risiede in un dato di natura intellettuale ("Art as idea as idea"⁴⁷), mentre la forma estetica dell'opera assume una rilevanza minore se non, in alcuni casi estremi, nulla⁴⁸.

Alcune caratteristiche delle opere dell'*Appropriation Art* potrebbero indurre a inquadrare queste ultime nella categoria giuridica delle opere derivate di cui all'art. 4 l. autore, sopra analizzata.

In primo luogo, con riferimento al requisito del carattere creativo dell'elaborazione, va rilevato che, spesso, l'artista *appropriationist* non si limita alla mera riproduzione dell'opera altrui, ma elabora in varia misura quest'ultima o sue singole parti, dando vita ad una nuova creatività (eventualmente residente nel significato attribuito all'opera), ciò che si è visto essere il tratto distintivo delle opere derivate rispetto alla mera contraffazione. Così, non vi è dubbio che l'opera di Picasso *after Velázquez* presenti elementi di creatività. Il dipinto, pur mantenendo la medesima struttura dell'opera originaria, declina quest'ultima secondo gli stilemi tipici del cubismo⁴⁹. Né può dubitarsi che siano creative le note serigrafie di Andy Warhol (peraltro al centro di una serie di contenziosi, risolti in via stragiudiziale, cui si è in precedenza fatto cenno). Potrebbero sorgere dei dubbi in merito alla possibilità di riconoscere carattere creativo alle fotografie realizzate secondo la tecnica di *re-photography* (consistente nella realizzazione di una fotografia di altrui fotografie), come nel caso delle serie fotografiche di Sherry Levine. In tali ipotesi, la creatività della seconda opera potrebbe essere ravvisata nella personale interpretazione (o meglio, nel caso di specie, nella re-interpretazione) della realtà fotografata da parte dell'artista (ad esempio, attraverso la scelta di luci, scorci, inquadrature e simili).

In secondo luogo, con riferimento al nesso di derivazione richiesto perché di opera derivata possa parlarsi, giova mettere in luce che, tipicamente, l'opera oggetto di appropriazione è riconoscibile nell'opera successiva. L'artista, infatti, secondo la poetica propria del movimento artistico, si richiama deliberatamente all'opera da esso

⁴⁷ La formula è di Kosuth, J., op. cit., p. 134.

⁴⁸ Valga per tutti l'esempio della *performance* di Yves Klein *Le Vide (Il Vuoto)*, presso la piccola Galleria Iris Clert di Parigi, in cui Klein, al fine di "esporre il vuoto", eliminò l'arredamento della galleria e pitturò di bianco l'intera stanza. Si veda l'analisi condotta nel capitolo primo, par. 4.

⁴⁹ Peraltro, in tal caso evidentemente l'opera di Velázquez (realizzata a metà del 1600) era oggetto di pubblico dominio.

ripresa, non attribuendo quest'ultima a se stesso né nascondendo altrimenti l'appropriazione (ciò che rileva peraltro sul piano dei diritti morali, quantomeno del diritto di paternità, che dunque non verrebbe leso dall'artista). Si è visto, infatti, che spesso l'artista si richiama espressamente all'artista reinterpreted nel titolo delle proprie opere (così Sherry Levine, in *Fountain (after Marcel Duchamp)*, rifacimento del noto orinatoio, o nella serie fotografica *After Walker Evans*; Picasso, con il richiamo a Velázquez in *The Maids of Honor (Las Meninas, after Velázquez)*; così anche John Baldessari, le cui *The Giacometti Variations* si richiamano alle note e inconfondibili *silhouette* femminili di Alberto Giacometti; ecc.).

Va però rilevato che non sempre tale caratteristica ricorre. Sotto una diversa prospettiva, Richard Prince, ad esempio, generalmente non richiama la fonte del materiale oggetto di appropriazione, anzi, considera quest'ultimo *authorless* e dunque liberamente utilizzabile. Così, in relazione all'utilizzo di immagini tratte dalla pubblicità, cui frequentemente l'artista ricorre per la realizzazione delle proprie opere, l'artista ha affermato che:

*"I like to think about making it again instead of making it new (...). Advertising images aren't really associated with an author - more with a product/company and for the most part put out or "art directed." They kind of end up having a life of their own. It's not like you're taking them from anyone. Pages in a magazine are more often thought of as "collage." When I re-photographed these pages they became "real" photographs"*⁵⁰.

Similmente, Penelope Umbrico (artista nota per l'appropriazione di immagini reperite sui motori di ricerca e su piattaforme di condivisione di immagini, come *Flickr*) ritiene che, stante la circolazione globale delle immagini oggetto di appropriazione, non ha senso *"to ascribe an individual authorship in the original photograph"*⁵¹.

Seguendo questa linea di pensiero, l'attività svolta dall'artista *appropriationist* potrebbe essere assimilata a un lavoro di traduzione (quest'ultima, del resto, è inclusa nel novero delle opere derivate di cui all'art. 4 l. autore): l'artista "traduce" l'opera originaria in un diverso registro espressivo, aggiungendovi varianti più o meno creative.

⁵⁰ Intervista di Brian Appel a Richard Prince, *Richard Prince, ROVE TV* (2007), disponibile all'indirizzo www.rovetv.net/pr-interview.html, citata in Hick, D.H., op. cit., p. 1179.

⁵¹ Le dichiarazioni dell'artista sono riportate in un articolo pubblicato su *Studio 360*, disponibile all'indirizzo www.studio360.org/story/197238-appropriating-images-for-art-when-is-it-okay/.

La qualificazione delle opere dell'*Appropriation Art* come opere derivate è sostenuta da alcuni autori⁵².

Sul piano della disciplina giuridica, da ciò discenderebbe che lo sfruttamento economico delle opere in questione sarebbe sempre espressione di *free-riding*, in quanto l'utilizzo dell'opera d'arte appropriativa per definizione non presuppone il consenso del titolare dell'opera utilizzata (potendo peraltro altresì integrare una violazione dei diritti morali dell'autore, in particolare del diritto di paternità nonché del diritto all'integrità dell'opera di cui all'art. 20 l. autore).

Tuttavia, la tesi descritta non coglie fino in fondo l'essenza e i metodi artistici dell'*Appropriation Art*. Infatti, riprendendo l'esempio poc'anzi citato, la traduzione - quale tipica opera derivata - mira a essere *fedele* a ciò che l'opera di partenza vuole esprimere, alle emozioni che il suo autore vuole comunicare, e cerca quindi di far rivivere al lettore di lingua diversa le stesse sensazioni che l'opera trasmette in lingua originale⁵³. Al contrario, l'artista *appropriationist* - nonostante la riconoscibilità dell'opera utilizzata all'interno dell'opera finale, e, dunque, la tendenziale aderenza alla cd. forma esterna dell'opera originaria - non vuole essere affatto fedele a ciò che l'autore dell'opera utilizzata trasmette e comunica. Piuttosto, ponendosi in antitesi con la tradizione modernista di *creative authorship*, l'artista stravolge e altera completamente il significato dell'opera originaria, al fine di esprimere una diversa visione del mondo e dell'arte. Un simile fenomeno si verifica nel caso della parodia, in cui al di là della fedeltà per così dire ontologica all'opera di riferimento e dell'aderenza alla sua forma esteriore, il senso dell'opera parodiata viene completamente sovvertito,

⁵² Si veda, nella dottrina nordamericana, Petruzzelli, L., op. cit., p. 126: "*Much of post-modern art consists of what in copyright terminology is called derivative works. (...) Post-modern artists frequently infringe copyrights when they use their work to comment on contemporary images that have not yet fallen into the public domain or when they fail to pay licensing fees. Such works infringe the underlying work, regardless of the degree of transformation or creativity the derivative artist has breathed into the secondary work. (...) If the post-modern artist were allowed to create derivative works without the permission of the copyright holder, it would completely undermine the incentive structure of the Copyright Act*". Nella dottrina francese, sulla qualificazione dell'opera dell'arte appropriativa in termini di derivazione, cfr. Treppoz, E., "Le droit d'auteur, limite à la création contemporaine?", cit., in particolare p. 33: "*La nature juridique de l'appropriation est double. En premier lieu, elle s'analyse, le plus souvent, en une œuvre originale et plus particulièrement, en une œuvre composite. Dès lors, et cela constitue la seconde face de l'appropriation, elle est, sans l'autorisation de l'auteur de l'œuvre initiale, une contrefaçon*", laddove con il termine "*œuvre composite*" ci si riferisce alle opere derivate, di cui all'art. L.112-3, Code de la Propriété Intellectuelle, secondo il quale "*Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale*".

⁵³ Cfr. Romano, R., *La tutela giuridica dell'innovazione. Il Diritto d'autore*, in *Diritto Civile*, Vol. IV, *Attuazione e tutela dei diritti*, I, *La concorrenza e la tutela dell'innovazione*, Pardolesi, R., Romano, R., Giuffrè, Milano, 2009, p. 158.

ciò che rende l'opera parodistica un'opera autonoma rispetto all'opera parodiata (sul punto, con specifico riferimento alla parodia cfr. *infra*).

Ecco che allora, sotto questa diversa lente di lettura, l'operare artistico in questione sembra perdere quelle sembianze di *free-riding* cui si è accennato, spingendo l'interprete a domandarsi se non sia proprio coerente con l'obiettivo del diritto d'autore tutelare forme di espressione artistica che, apportando nuove e diverse visioni del mondo e dell'arte, arricchiscono il bagaglio culturale complessivo, nell'interesse pubblico. Si è già fatto cenno, in precedenza, alle criticità che l'assoggettamento dell'*Appropriation Art* al consenso del titolare dell'opera appropriata potrebbe determinare in termini di sacrificio della libertà di espressione artistica e della creatività, che il diritto d'autore mira a promuovere⁵⁴.

D'altro canto, occorre evitare che il diritto di elaborare e di creare opere derivate che spetta ai titolari delle opere oggetto di appropriazione sia di fatto svuotato di contenuto.

La complessità della problematica e la rilevanza degli interessi collidenti impongono di indagare attentamente il fenomeno e di identificare quali siano gli spazi di liceità per l'*Appropriation Art* secondo le categorie giuridiche proprie dell'ordinamento italiano. Sul punto, possono individuarsi almeno tre linee direttrici di analisi.

In primo luogo, quale corollario del principio della dicotomia tra idea ed espressione in precedenza analizzato⁵⁵, nessun nesso di derivazione potrà ritenersi sussistente nel caso in cui l'artista utilizzi elementi dell'opera altrui che non sono tutelati dal diritto d'autore (quali, ad esempio, l'idea, lo stile o maniera dell'artista).

Sotto un diverso e ulteriore profilo, va aggiunto che qualora l'opera altrui sia utilizzata con finalità di "parodia", l'opera potrà ritenersi protetta dal diritto di parodia

⁵⁴ Il principio (consacrato a livello costituzionale nella costituzione degli Stati Uniti all'art. 1, par. 8, clausola 8, per cui lo scopo del *copyright* è "to [...] promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries") è stato abbracciato anche dalla giurisprudenza costituzionale italiana. V. Corte cost., 6 aprile 1995, n. 108, *AIDA*, 1995, p. 348, che ha rilevato che "La protezione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica viene giustificata, per tradizione ormai secolare, dal doveroso riconoscimento del risultato della capacità creativa della personalità umana, cui si collega l'ulteriore effetto dell'incoraggiamento alla produzione di altre opere, nell'interesse generale della cultura". Sul tema del rapporto tra diritto d'autore e libertà d'espressione v. Pollicino, O., *Tutela del diritto d'autore e protezione della libertà di espressione in chiave comparata. Quale equilibrio su Internet?*, cit., p. 97 ss.

⁵⁵ Cfr l'art. 9, par. 2, dell'accordo TRIPS ("Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such"). Nello stesso senso l'art. 2 del WIPO Copyright Treaty. V., sul punto, l'analisi condotta nel capitolo primo, par. 7.1

quale opera autonoma secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza consolidata sviluppatasi sul tema, e dunque pienamente lecita, al di fuori della sfera di applicazione dell'art. 4 l. autore.

Infine, occorre domandarsi se possa esservi margine per riconoscere la liceità dell'appropriazione artistica nell'alveo della libertà di citazione dell'opera altrui riconosciuta dalla l. autore entro determinati limiti.

Tali profili saranno di seguito distintamente analizzati.

3. Le opere dell'*Appropriation Art* tra ispirazione e derivazione

Come si è accennato all'inizio del presente capitolo, la distinzione tra opere derivate e opere soltanto "ispirate" ad opere altrui è tutt'altro che agevole, in quanto ogni opera può ritenersi in qualche misura più o meno "derivata" da opere precedenti.

Innanzitutto, in termini generali è da negare la sussistenza di un rapporto di derivazione tra opere laddove un'opera riprenda soltanto lo *spunto* o *motivo ispiratore* di un'opera preesistente, mentre sviluppi quest'ultimo secondo diverse forme di rappresentazione⁵⁶.

In quest'ottica, ad esempio, in giurisprudenza si è escluso che uno spot pubblicitario dell'automobile *Fiat Stilo* costituisse contraffazione di un precedente cortometraggio, in quanto l'unico elemento di identità tra le due opere era l'idea o spunto narrativo (in quanto tale, non tutelabile), mentre la *forma espressiva* delle due opere risultava notevolmente diversa. Infatti, l'autore dell'opera precedente non soltanto aveva realizzato tale idea narrativa attraverso un differente mezzo espressivo (cortometraggio invece che opera letteraria), ma, soprattutto, aveva posto in essere una "*sequenza di eventi, un significato generale ed una caratterizzazione psicologica dei personaggi ben diversi*"⁵⁷.

⁵⁶ In giurisprudenza, per tale affermazione si veda, *ex multis*, Trib. Roma, 7 gennaio 1994, *Nuovo Diritto*, 1994, I, p. 175, con nota di Santarsiere, V., in relazione al plagio di una sceneggiatura cinematografica; Trib. Roma, IX Sez. civ., 6 marzo 2001, *Dir. aut.*, 2001, n. 4., p. 493, con nota di De Angelis, M., *op. cit.*, p. 498. E' stato, invece, riscontrato il plagio di un'opera cinematografica nel caso di un'opera successiva che riprendeva l'originale idea di fondo e l'aveva sviluppata con analoghe forme di rappresentazione (Trib. Roma, 7 marzo 1989, *Foro it.*, 1990, p. 2998).

⁵⁷ Trib. Torino, 24 aprile 2008, *Dir. aut.*, 2009, p. 629. Nel caso di specie, lo spunto narrativo comune alle due opere consisteva nella vicenda di un marito che, in automobile con la moglie e la suocera, vede spuntare una scarpa femminile da sotto il sedile della propria autovettura e, timoroso della reazione gelosa della moglie, si libera dell'oggetto, gettandolo fuori dall'auto, salvo poi scoprire che la scarpa incriminata appartiene, in realtà, alla suocera. In senso analogo, Trib. Bologna, 9 febbraio 2006, *Dir. aut.*, 2007, p. 79, ha escluso che un saggio sulla storia del vino costituisse contraffazione di un'opera precedente con tema

Inoltre, secondo un principio consolidato, integra mera ispirazione la ripresa di concetti, *topoi* e modalità espressive già ampiamente utilizzati nel campo artistico⁵⁸ o preesistenti nell'immaginario popolare⁵⁹.

Analogo discorso può farsi per la ripresa di elementi non espressivi dell'opera, come ad esempio lo *stile* dell'artista, inteso come la maniera di utilizzare i materiali o l'impiego di una certa tecnica⁶⁰. La necessità di escludere dalla tutela autoriale lo stile, la maniera dell'artista, poggia sulla necessità di assicurare che le idee non divengano oggetto di un monopolio, in conformità con il principio cardine della separazione tra idea e forma, in precedenza richiamato.

Sul punto, appare interessante volgere lo sguardo alla giurisprudenza francese, che, nell'indagare la dialettica tra diritto d'autore e arte contemporanea, ha affermato taluni principi che vale la pena recuperare sinteticamente in questa sede. In primo luogo, si è esclusa la possibilità di riconoscere tutela, e dunque un monopolio, allo stile o genere artistico (nella specie, cubista), in quanto esso deve ritenersi appartenente al patrimonio culturale comune (“*fond commun de la création*”)⁶¹. Del pari, si è escluso che la tecnica o idea dell'artista Christo di “impacchettare” monumenti o oggetti (cd. *wrapping*) possa ricevere tutela autoriale⁶².

analogo, ritenendo che le due opere, sulla base di un esame complessivo, presentassero struttura e finalità completamente diverse, e che dunque non si fosse verificata alcuna trasposizione del “nucleo individualizzante” (ossia, della “identità di rappresentazione”) dell'opera precedente nell'opera successiva. Con specifico riferimento ai criteri di accertamento del plagio letterario, cfr. De Sanctis, V.M., *I soggetti del diritto d'autore*, cit., pp. 131-133.

⁵⁸ Cfr. App. Milano, 1 giugno 2004, *AIDA*, 2004, p. 891, con nota di De Angelis, D., che ha escluso che costituisca plagio la ripresa dall'opera altrui di concetti e modalità espressive già ampiamente utilizzati in letteratura e nella produzione musicale (nella specie, le comuni percezioni dell'amore e della persona amata); Trib. Milano, 11 giugno 2001 (ord.), *AIDA*, 2003, p. 720, con nota di Angelicchio, G., relativo al plagio del libro di Susanna Tamaro “Rispondimi”, la cui sussistenza è stata esclusa in quanto le somiglianze tra le opere poste a confronto consistevano in *topoi* letterari comuni in letteratura.

⁵⁹ In questo senso, Trib. Roma, 30 ottobre 1980, *Riv. dir. ind.*, 1980, II, p. 287, ha escluso la tutela di un soggetto basato su una figura (nella specie, lo Yeti) preesistente nell'immaginazione popolare. V. anche Trib. Roma, 20 luglio 1989, *Foro it.*, 1990, p. 2997, in relazione alla non originalità del soggetto basato sul personaggio del tassista.

⁶⁰ Sull'esclusione della tutela autoriale dello stile dell'artista, cfr. Algardi, Z.O., *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, Giuffrè, Milano, 1966, p. 478 ss.; Are, M., op. cit., p. 68; De Sanctis, V.M., *I soggetti del diritto d'autore*, cit., pp. 130-131.

⁶¹ *Tribunal de Grande Instance* di Parigi, 3 giugno 1998, *Gaz Pal.*, 2nd sem., 1998, somm., pp. 689-690, “(...) *Le genre cubiste issu de l'intention créatrice de Picasso ne peut être l'objet d'un monopole (...). Il s'agit plutôt d'un style ou d'un école qui relève du fonds commun de la création et de la connaissance*”.

⁶² *Tribunal de Grande Instance* di Parigi, 26 maggio 1987, *Dalloz*, 1988, p. 201, con nota di Colombet, C. In particolare, secondo il tribunale, “*La loi (...) ne protège (...) pas un genre ou une famille de formes qui ne présentent entre elles des caractères communs que parce qu'elles correspondent toutes à un style ou à un procédé découlant d'une idée. [Un] artiste ne saurait prétendre détenir un monopole de genre d'emballage et l'accaparement de l'enveloppement de tous les arbres non plus que de tous les ponts à*

Il principio è stato ribadito, di recente, in relazione all'utilizzo di alcune grafiche riprodotte con la tecnica artistica cd. *contacts peints* del fotografo statunitense William Klein, nell'ambito di una campagna pubblicitaria della società facente capo allo stilista inglese John Galliano, la John Galliano SA. La tecnica in questione consiste nella decorazione delle fotografie con pennellate colorate lungo i bordi o nelle parti interne dell'immagine, come se l'artista volesse attirare l'attenzione dello spettatore su una data immagine piuttosto che su altre⁶³.

Inizialmente, il *Tribunal de Grande Instance* di Parigi, chiamato a pronunciarsi sulla controversia, ha riconosciuto tutela autoriale alla tecnica utilizzata dal fotografo, qualificando come elaborazione illecita l'attività successiva della John Galliano SA, in quanto effettuata in mancanza del consenso del fotografo⁶⁴. L'ordinanza del tribunale è stata successivamente revocata, con conferma anche in sede d'appello. In particolare, si è escluso che il fotografo possa vantare un'esclusiva su “*une démarche picturale*” (ossia la tecnica del *contacts peints*), che, seppur ritenuta caratteristica dello stile dell'artista, non si estrinseca essa stessa in un'opera proteggibile con il diritto d'autore⁶⁵.

voutes qui présentent quelque ressemblance avec le Pont Neuf”. È stata invece riconosciuta la qualità di opera d'arte originale al *Pont-Neuf* “impacchettato” dal medesimo Christo con un telo di poliestere giallo ocra (*Pont-Neuf Wrapped*, 1985) (*Cour d'Appel* di Parigi, 13 marzo 1986, *Dalloz*, 1987, *Somm.*, p. 150, con nota di Colombet, C. La pronuncia è commentata anche da Treppoz, E., “Quelle(s) protection(s) juridique(s) pour l'art contemporain?”, cit., p. 65) (in argomento, si veda anche capitolo primo, par. 7.3).

⁶³ Il concetto artistico è descritto in questi termini in un articolo relativo alla vicenda apparso su *Le Monde* in data 19 aprile 2007 (disponibile al seguente indirizzo: www.lemonde.fr/culture/article/2007/04/19/le-styliste-john-galliano-condamne-pour-contrefacon-d-uvres-de-william-klein_898488_3246.html): “*Il s'agit, pour l'artiste, de tirer dans un format très agrandi et sur une immense feuille de papier, plusieurs vues de la même pellicule, puis de cerner une des images avec de la laque bleue ou rouge, déposée au pinceau de manière irrégulière. Comme si l'artiste voulait signifier quelle est la photo qu'il préfère, tout en laissant apparaître des bouts ou la totalité d'autres photos non retenues. L'impression de faire face à une planche de contacts que des photographes utilisent pour faire leur choix est amplifiée par la présence des numéros des vues*”. L'artista ha appreso della campagna pubblicitaria contestata quando un amico gli chiese le ragioni per cui avesse autorizzato l'uso delle proprie opere in pubblicità.

⁶⁴ *Tribunal de Grande Instance* di Parigi, 28 marzo 2007 (ord.): “*Ces éléments qui constituent une constante dans l'œuvre peinte de William Klein ne procèdent pas d'une idée non protégeable mais bien d'une création de forme portant la marque de la personnalité propre. (...) Il n'est pas contesté que les publicités litigieuses reproduisent la composition caractéristique des 'contacts peints' dans l'ensemble des éléments qui en définissent l'originalité. (...) La société John Galliano SA a délibérément emprunté ladite composition, pour présenter les photographies de ses modèles. (...) Ce faisant, elle a réalisé ou fait réaliser des œuvres composites, lesquelles sont manifestement illégales en l'absence de l'autorisation de Monsieur William Klein*”.

⁶⁵ *Tribunal de Grande Instance* di Parigi, 3e ch., 7 maggio 2010, *RLDI* 2010/61, n. 2002 (“*William Klein revendiquait une démarche picturale – fil conducteur de sa série et non une œuvre particulière*”), su cui si veda Walravens, N., *RLDI*, 2011/70, n. 2293; *Cour d'Appel* di Parigi, *Pôle 5*, 2e ch., 23 settembre 2011, n. 10/11605, *William Klein c. Sté M6 WEB et a.*, secondo cui “*Le droit d'auteur ne saurait protéger un style, quand bien même serait-il propre à l'artiste et identifierait son auteur, mais protège une forme particulière qui est l'expression de l'effort créatif de l'auteur et qui se trouve dans une œuvre définie*”.

Similmente, e per le medesime ragioni, non è tutelabile la realtà rappresentata, ossia l'oggetto della raffigurazione. Così, l'immagine di due persone che si baciano, di una persona che guarda verso il cielo, o di un uomo in sella ad un cavallo, possono essere raffigurate secondo modalità espressive affatto differenti, dando vita ad opere autonome ed indipendenti. Il principio è stato ribadito in occasione di una controversia, emersa nel contesto statunitense, tra Janine Gordon e Ryan McGinley, entrambi noti fotografi d'arte contemporanea le cui opere sono esposte nelle più famose gallerie. Gordon citò in giudizio McGinley per violazione del *copyright* relativo ad alcune immagini realizzate da quest'ultimo per una campagna pubblicitaria della Levi Strauss⁶⁶. Secondo Gordon, le immagini in questione "derivavano" da numerose opere ad essa appartenenti⁶⁷; la difesa di McGinley, per converso, sosteneva che le opere presentassero soltanto una comune ispirazione, e che pertanto Gordon non potesse vantare diritti esclusivi su idee⁶⁸. La corte distrettuale di New York ha respinto il ricorso escludendo che tra le immagini vi fosse *substantial similarity*, da accertare secondo il parametro dell'*ordinary observer* e di un confronto del "*total concept and overall feel*" delle opere⁶⁹.

Così, rispetto ad una delle fotografie contestate, che mostrava una figura maschile sospesa nel cielo con il braccio destro disteso, la corte ha dato rilevanza alle differenze tra le opere a confronto: quella di Gordon, realizzata in bianco e nero, mostrava la figura in verticale, con indosso scarpe da tennis, mentre quella di McGinley, a colori, mostrava la figura in orizzontale, a piedi nudi, e con un diverso stile di abbigliamento. Con riferimento al *look and feel* delle medesime fotografie, la corte ha

⁶⁶ *Gordon v. McGinley*, No. 11-CV-1001, 2011 WL 3648606 (S.D.N.Y. 2011), confermata in sede di appello - *Gordon v. McGinley*, No. 11-3711 (2nd Cir. 2012).

⁶⁷ Gordon riteneva che le immagini contestate "*were «both blatantly and subtly derivative» of Plaintiff's work*" (*Gordon v. McGinley*, No. 11-CV-1001, cit., p. 2). Unitamente al ricorso, Gordon depositò 150 fotografie realizzate da McGinley, accompagnate da un confronto con proprie fotografie.

⁶⁸ V. l'articolo di R. Corbett pubblicato su *Artnet.com*, disponibile all'indirizzo www.artnet.com/magazineus/news/corbett/ryan-mcginley-sued-for-copyright-violation7-11-11.asp, ove si riportano le affermazioni della difesa di McGinley, secondo cui "[Plaintiff] *has no claim to ideas as general and unprotectable as, for example, an interracial couple kissing; a person gazing skyward with outstretched arms; or a man riding on a spotted horse*".

⁶⁹ *Gordon v. McGinley*, No. 11-CV-1001, 2011 WL 3648606 (S.D.N.Y. 2011), pp. 3-4: "*In applying the so-called «ordinary observer test», the district court asks whether «an average lay observer would recognize the alleged copy as having been appropriated from the copyrighted work» (...)[W]e are primarily guided «by comparing the contested design's 'total concept and overall feel' with that of the allegedly infringed work,» (...) as informed by our «good eyes and common sense»". In relazione al criterio dell'"osservatore medio" (*reasonable lay observer*) quale criterio per determinare la somiglianza tra due opere, cfr. anche *Art Rogers v. Jeff Koons, Sonnabend Gallery, Inc.*, 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992), par. 307 (in relazione al caso da ultimo citato, cfr. capitolo terzo, par. 3.1).*

rilevato che l'opera di Gordon suscitava un senso di virilità (l'uomo appariva muscoloso, con il braccio alzato in senso di trionfo, mentre il volto mostrava un'espressione determinata, forse persino ribelle), quella di McGinley, invece, convogliava un senso di *relax* (la figura maschile appariva sottile, in posa rilassata)⁷⁰. Pertanto, secondo la corte, l'accoglimento del ricorso avrebbe implicato il riconoscimento di un diritto esclusivo a favore di Gordon su qualunque figura con le braccia stese, con pregiudizio per la libertà di espressione artistica:

“Plaintiff’s apparent theory of infringement would assert copyright interests in virtually any figure with outstretched arms, any interracial kiss, or any nude female torso. Such a conception of copyright law has no basis in statute, case law, or common sense, and its application would serve to undermine rather than promote the most basic forms of artistic expression”.⁷¹

In maniera analoga, si esclude che possano essere oggetto di tutela i tratti del volto del soggetto raffigurato nonché la “posa” del soggetto, essendo tutelabile soltanto la particolare espressione di essi. Con riferimento a tale aspetto, nel contesto statunitense si è sviluppato un consolidato orientamento giurisprudenziale che nega tutela con il *copyright* rispetto a pose convenzionali (cd. “*scènes à faire*”)⁷². Così, ad esempio, in un caso si è esclusa la tutela della rappresentazione della parte inferiore delle gambe di una donna seduta su un wc con le dita dei piedi puntate verso l'interno, trattandosi di una posa convenzionale nel *fashion advertising*, particolarmente efficace per mettere in risalto le calzature⁷³.

⁷⁰ *Ivi*, p. 5. Alcune delle fotografie contestate possono essere consultate al seguente indirizzo: all'indirizzo www.artnet.com/magazineus/news/corbett/ryan-mcginley-sued-for-copyright-violation7-11-11.asp.

⁷¹ *Ivi*, p. 9.

⁷² Con riferimento alla posa del soggetto nelle opere fotografiche, cfr. *International Biotical Corp. v. Associated Mills, Inc.*, 239 F. Supp. 511 (N.D. Illinois, 1964), par. 514: “*Plaintiff’s copyrights cannot monopolize the various poses used in these photographs since its copyrights can protect only Plaintiff’s particular photographic expression of these poses and not the underlying ideas therefor*”; *Kisch v. Ammirati & Puris Inc.*, 657 F. Supp. 380 (S.D.N.Y. 1987), par. 382; *Straus v. DVC Worldwide, Inc.*, 484 F. Supp. 2d 620 (S.D. Tex. 2007), par. 638, ove si rileva che “*Protectable aspects of photographic works may include the angle from which the picture was taken, the lighting techniques used, shading, exposure, and developing techniques. (...) [I]n cases involving photographs, a plaintiff’s copyrights cannot monopolize the various poses used, and can protect only plaintiff’s particular photographic expression of these poses and not the underlying ideas therefor*”. Nella dottrina nordamericana, cfr. Fisher, W.W. III, Cost, F., Fairley, S., Feder, M., Fountain, E., Stewart, G., Sturken, M., op. cit., p. 259 ss.

⁷³ *Bill Diodato Photography, LLC v. Kate Spade, LLC*, 388 F. Supp. 2d 382 (S.D.N.Y. 2005), par. 392: “*Under the doctrine of scenes a faire, elements of an image that flow naturally and necessarily from the choice of a given concept cannot be claimed as original*”.

Alla luce della breve analisi sopra condotta, resta dunque confermato il principio di cui si parlava, ossia quello secondo cui il concetto di derivazione si esplica sempre e soltanto sul piano dell'*espressione*, e mai su quello dell'*idea*, del motivo ispiratore, degli stimoli derivanti dalla realtà comune. L'applicazione granitica di tale principio consente di assicurare coerenza con la missione stessa del diritto d'autore, di alimentazione e stimolo dell'innovazione creativa.

Se così è, allora, non può esservi violazione allorché l'artista utilizzi l'*idea* alla base dell'opera altrui in una *diversa rappresentazione*, o utilizzi in modo diverso elementi già appartenenti al patrimonio culturale comune.

Tuttavia, tale principio non sembra fornire un parametro certo per fondare in termini generali la liceità delle opere dell'*Appropriation Art*. L'artista, infatti, spesso non si appropria soltanto di un'*idea* in senso stretto, ma riprende deliberatamente l'opera altrui nel suo insieme, o anche solo in parte, inserendola in un diverso contesto compositivo. Come è stato osservato, "*For appropriationists (...) the idea projected by the appropriated image is conveyed effectively only when the totality of the image's expression is exactly replicated. Thus, appropriationism requires merging elements of idea and expression*"⁷⁴.

Delle due l'una: se l'artista si appropria dell'*idea* alla base di un'opera, allora non può integrarsi alcuna violazione dei diritti su di essa (in quanto, come chiarito, l'*idea* resta fuori dal raggio dell'esclusiva); se, viceversa, oggetto dell'appropriazione è la stessa espressione dell'opera altrui, allora non potrà che palesarsi l'ipotesi della contraffazione o dell'elaborazione abusiva.

Tuttavia, è possibile individuare anche un'area intermedia, in cui l'artista si appropria sì di elementi protetti dell'opera altrui, ma in modo strumentale ai fini della realizzazione di un'opera completamente diversa. All'esito di tale processo, l'opera originaria "rinasce" imbevuta di un nuovo significato, con un diverso e autonomo risultato artistico o estetico. Così impostata la questione, il caso dell'appropriazione artistica sembra differire dalle ipotesi di contraffazione o elaborazione abusiva, le quali,

⁷⁴ Badin, R., op. cit., p. 1674: "*The idea/expression dichotomy, which states that a copyright holder only may limit subsequent use of the expression and not the holder's ideas, does not save appropriationists who creatively communicate by recontextualizing the totality of another's expression, from liability. Since the allegorical process entails appropriating the entirety of a copyrighted image's expression, copyright law presently limits the intellectual market place by stifling significant ideas that contemporary art seeks to communicate. For appropriationists (...) however, the idea projected by the appropriated image is conveyed effectively only when the totality of the image's expression is exactly replicated. Thus, appropriationism requires merging elements of idea and expression*".

coerentemente con la visione continentale del diritto d'autore, presuppongono la possibilità di rinvenire nella seconda opera l'individualità dell'opera utilizzata, ossia, la forma individuale di rappresentazione dell'autore di essa, la sua "impronta" creativa (sul concetto di "individualità rappresentativa", cfr. *infra*).

Riaffiora la distinzione, che si è avuto modo di tracciare in precedenza, tra opere "ispirate" ad altre opere (e, dunque, esse stesse originarie e autonome) ed elaborazioni creative, che danno luogo ad opere derivate di cui all'art. 4 l. autore. Sul punto, dottrina autorevole ha osservato che l'individuazione di un discrimine tra semplice ispirazione e vera e propria elaborazione di un'altra opera può essere utilmente fondata sugli stessi criteri impiegati per l'individuazione di un plagio o di una contraffazione⁷⁵. Si osserva, in particolare, che tale criterio appare idoneo a guidare l'interprete nella distinzione tra le due fattispecie in quanto se non sono ravvisabili gli estremi della contraffazione, dovrà ritenersi che l'opera è essa stessa opera autonoma ed originaria, distaccandosi talmente tanto dall'opera precedente da risultare un'opera completamente diversa, mentre, qualora sia integrata la contraffazione, la fattispecie coinciderà con quella di elaborazione non autorizzata, e dunque illecita⁷⁶.

Appare pertanto utile recuperare alcuni capi dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale maturata sul terreno dell'accertamento della contraffazione o elaborazione abusiva.

3.1. I criteri elaborati per l'accertamento della contraffazione o elaborazione abusiva

La contraffazione consiste, in prima approssimazione, nell'appropriazione, in tutto o in parte, di elementi creativi di un'opera appartenente ad un altro autore⁷⁷, nel

⁷⁵ De Sanctis, V.M., *I soggetti del diritto d'autore*, cit., p. 126.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ Così, in termini generali, De Sanctis, V. M., *Il diritto di autore. Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, letterarie ed artistiche*, artt. 2575-2583, cit., p. 341. Occorre preliminarmente chiarire che, con il termine "contraffazione", si intende indicare quelle fattispecie di utilizzo illecito di un'opera senza usurpazione di paternità, laddove per "plagio" si intende una contraffazione attuata attraverso violazione del diritto morale di paternità (*ibidem*). In senso analogo, Musso, A., "Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche", cit., p. 262. Per tale distinzione, cfr. altresì Algardi, Z.O., *Il plagio letterario*, cit., p. 198, ove si rileva che la distinzione deve ricercarsi nel diverso modo di considerare l'opera dell'ingegno, da una parte come bene patrimoniale, dall'altra come risultato di un lavoro creativo interiore e di espressione. L'A., ne *La tutela dell'opera dell'ingegno e il plagio*, cit., p. 451 ss., nel tentativo di classificare le possibili modalità in cui l'usurpazione della creatività altrui può essere posta in essere, opera una distinzione tra plagio mediante riproduzione, plagio mediante elaborazione e plagio

“ricalcare, cioè, in modo parassitario quanto da altri ideato e, quindi, espresso in una forma determinata e identificabile”⁷⁸. Nonostante la contraffazione si atteggi diversamente a seconda delle varie categorie di opere, l’elaborazione giurisprudenziale sviluppata sul tema ha enucleato taluni criteri-guida di accertamento dell’illecito di portata generale.

In particolare, si ritiene che, ai fini dell’individuazione della contraffazione, totale o parziale, sia necessario accertare se le opere messe a confronto presentino la medesima “individualità rappresentativa”, ossia una coincidenza degli elementi essenziali costituenti la rappresentazione intellettuale dell’opera⁷⁹.

Al riguardo, può rilevarsi come, secondo una giurisprudenza consolidata, formatasi soprattutto in materia di tutela del format e di testi di sceneggiati televisivi, l’“individualità rappresentativa” di un’opera si risolve nella forma in cui si sostanzia la personale rappresentazione della realtà che connota l’opera, ossia nella “*originale*

mediante trasformazione dell’opera da una in altra forma. La prima categoria comprenderebbe il caso di riproduzione totale o parziale di un’opera in un’altra opera, a prescindere dalla circostanza che la prima sia stata o meno pubblicata o altrimenti divulgata. La seconda ipotesi si verificherebbe in caso di plagio compiuto attraverso una delle forme di elaborazione creativa esemplificate dall’art. 4 l. autore. La terza ipotesi ricorrerebbe nel caso di trasformazione dell’opera in altra forma, dello stesso genere o di genere diverso. La giurisprudenza più risalente ha definito il plagio in termini di “*illecita usurpazione degli elementi fondamentali dell’altrui creazione*” (Cass. 10 febbraio 1960, *Foro it.*, 1960, Voce “Dir. Aut.”). L’usurpazione di paternità è sanzionata all’art. 171, terzo comma, l. autore come aggravante nei casi di utilizzazione abusiva di opere altrui descritte nel primo comma della norma. Si designano, invece, con il termine “plagio-contraffazione” i casi di lesione contemporanea dei diritti patrimoniali e dei diritti morali d’autore.

⁷⁸ Trib. Milano, 14 aprile-29 giugno 2011, n. 8650, con nota di Spedicato, G., “La forma impertinente: una riflessione sui rapporti tra arte contemporanea e diritto d’autore”, *Dir. aut.*, 2011, pp. 563-584.

⁷⁹ Cfr. Piola Caselli, E., *Codice del diritto di autore*, cit., p. 618 ss., al quale si deve la prima elaborazione di tale criterio. *Contra* Algardi, Z.O., *Il plagio letterario*, cit., p. 629, ove l’A. critica il criterio della “riconoscibile identità di rappresentazione”, teorizzato dal Piola Caselli, quale criterio valido per l’identificazione del plagio, ritenendo che debba piuttosto aversi riguardo alla riconoscibilità dell’opera (più precisamente, la riconoscibilità di una determinata, anche se camuffata, “creatività”), per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, si ritiene che il citato criterio consideri, nel plagio, l’elemento esteriore ed oggettivo trascurando l’elemento interiore e soggettivo. Inoltre, si rileva che la teoria in questione non risolve i casi del plagio dal medesimo Piola Caselli definito come “palliato”, ovvero camuffato: può esservi identità di rappresentazione senza plagio (è il caso dell’autore che crei l’opera ad insaputa ed indipendentemente dall’altro), e plagio senza identità di rappresentazione (come nel caso in cui vi sia solo somiglianza) (*ibidem*). In relazione al criterio della riconoscibile individualità rappresentativa, cfr. De Sanctis, V.M., *I soggetti del diritto d’autore*, cit., p. 127, per il quale l’accertamento della sussistenza della medesima individualità rappresentativa nell’opera che si ritiene plagiata rende irrilevante che l’opera illecita possa anche contenere l’individualità rappresentativa del plagiario. Secondo, Bonelli, G., “Il plagio di opere musicali”, *Dir. aut.*, 2000, p. 183 ss., al fine dell’identificazione del plagio occorre verificare se il nucleo che qualifica e valorizza l’opera rispetto ad altre preesistenti, e rende la medesima apprezzabile, sia identificabile in altra opera successiva. Si è altresì rilevata la necessità, ai fini della sussistenza del plagio, degli elementi soggettivi della colpa e della volontarietà e, pertanto, non costituiscono plagio le cd. imitazioni inconsapevoli, ovvero gli incontri inconsci e involontari tra opere d’arte. Così Fabiani, M., “Quella sottile linea di confine tra plagio e incontro fortuito fra note musicali”, cit., p. 482.

*composizione ed organizzazione di tutti gli elementi che contribuiscono alla creazione dell'opera stessa e che costituiscono la forma individuale di rappresentazione del suo autore*⁸⁰.

Pertanto, una trasformazione che importi *elementi espressivi* di un'opera preesistente, quantunque originale, dovrà ritenersi illecita se effettuata senza il consenso del titolare (fermo restando che, come poc'anzi accennato, ai fini dell'accertamento dell'illecito occorrerà avere riguardo alle singole categorie di opere per verificare quale siano, in esse, gli elementi creativi tutelati rispetto all'appropriazione di terzi).

In quest'ottica, è stata considerata elaborazione illecita una trasformazione di un'opera teatrale di J.M. Barrie (nella specie, una commedia fiabesca), in una forma letteraria differente (una favola teatrale musicale interattiva), effettuata mantenendo importanti elementi narrativi della prima opera (personaggi, situazioni, ambientazioni e, non da ultimo, significati)⁸¹. Ravvisata l'*ascendenza espressiva* della seconda opera dalla prima e, conseguentemente, riconosciuto il carattere derivato della medesima (considerata una delle "*modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria*" contemplate dall'art. 4 l. autore), i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la violazione dei diritti di sfruttamento economico dei titolari dei diritti sull'opera originaria, stante la mancanza di consenso di questi ultimi alla pubblicazione e divulgazione dell'opera elaborata⁸². E' interessante notare che, accertato il nesso di derivazione tra le due opere, il tribunale ha ritenuto priva di merito la difesa dei convenuti secondo cui l'elaborazione doveva ritenersi opera del tutto diversa ed autonoma rispetto all'opera originaria in ragione di "*intenti didattici ed interattivi*" sottesi alla stessa.

In presenza di opere che, seppure simili ad opere precedenti, presentino delle variazioni, è determinante stabilire (i) se tali divergenze siano delle mere varianti secondarie inidonee a dar vita ad una nuova opera percepibile come risultato di scelte espressive distinte dalla prima opera (nel qual caso esse, più che espressione di attività creativa, potranno risultare un espediente per occultare l'illecito) ovvero (ii) se, pur

⁸⁰ Cfr. Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), *AIDA*, 1997, p. 455, con nota di Bertani, M., "Tutela dei format di programmi televisivi". In argomento, fra i molti cfr. De Sanctis, V.M., "A proposito della protezione del format", *Dir. aut.*, 2007, 58 ss.; Giudici, S., "Appunti sulla protezione del format", cit.

⁸¹ Trib. Roma, 11 gennaio 2005, *Dir. aut.*, 2008, n. 2, p. 244.

⁸² *Ibidem*. Il Tribunale ha ritenuto responsabili della violazione, oltre all'autore dell'elaborazione, i soggetti che senza la dovuta diligenza hanno utilizzato economicamente l'elaborazione stessa, nella fattispecie mediante rappresentazione teatrale.

all'interno di un percorso ideale già da altri tracciato, “*muti la capacità espressiva dell'opera ovvero la capacità di suscitare emotività nel pubblico, attraverso le caratteristiche estetiche dell'opera, e si raggiunga una creatività nuova, meritevole di autonoma tutela*”⁸³.

Secondo una prima opinione, l'indagine ora evidenziata dovrebbe essere condotta attraverso un apprezzamento *sintetico*, incentrato sull'esame comparativo degli elementi essenziali che caratterizzano le due opere, nella loro armonica coesione⁸⁴.

Secondo altra posizione, è da prediligere un metodo di accertamento analitico, che apprezzi l'identità o notevole somiglianza di singoli elementi delle opere, in particolare per far fronte a quei casi in cui l'illecito non abbia ad oggetto l'intera opera ma solo sue singole parti (cd. plagio parziale)⁸⁵. Sotto tale profilo, secondo questa impostazione, l'esame delle opere a confronto dovrebbe tenere in considerazione sia elementi quantitativi, ossia la quantità di elementi creativi di un'opera oggetto di

⁸³ Trib. Roma, 18 novembre 2002 (ord.), *Aiello c. Costa, AIDA*, 2003, p. 925, con nota di Valenti, R., in relazione ad una riproduzione ed elaborazione non autorizzata del testo letterario di uno spettacolo teatrale ad opera di un altro testo che proponeva identica struttura, medesimi personaggi e medesime battute del primo.

⁸⁴ Cfr. De Sanctis, V.M., *I soggetti del diritto d'autore*, cit., p. 127 e, con specifico riferimento all'accertamento del plagio nelle opere figurative, p. 131; Musso, A., “Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche”, cit., p. 265 ss. Nella giurisprudenza di merito, per l'adozione di un giudizio sintetico ai fini dell'accertamento della violazione, cfr. Trib. Torino, 24 aprile 2008, *Dir. aut.*, 2009, p. 629, secondo il quale, citando un precedente di Trib. Napoli, 28 novembre 1986, nel giudizio di contraffazione “*le opere vanno considerate nella loro sintesi complessiva, costituita dallo svolgimento dei fatti in cui si concreta la vicenda narrata e rappresentata; dal pregio della creazione scientifica ed artistica; dal loro contenuto ideologico, psicologico e sentimentale; dall'originalità della forma di espressione; dalla caratterizzazione dei personaggi; ecc. Solo attraverso la valutazione armonica di tutti questi elementi può stabilirsi se le due opere siano sostanzialmente diverse ovvero se una di esse non sia che la semplice contraffazione dell'altra*”.

⁸⁵ Cfr. Greco, P., Vercellone, P., op. cit., p. 361. In particolare, si osserva che, per determinare quando vi sia contraffazione per la presenza di somiglianze e identità tra opere dell'ingegno, occorre fare riferimento ai criteri della qualità e della quantità delle conformità fra le opere, temperandoli e alternandoli a seconda delle specificità dei singoli casi. In giurisprudenza, un metodo analitico ai fini dell'accertamento della violazione è stato seguito da Pret. Pesaro, 4 novembre 1993, *Dir. aut.*, 1996, p. 109, con nota di Ridolfi, C., “Creatività e plagio nelle opere d'arte figurativa”, in relazione alla riproduzione di opere d'arte figurativa, raccolte allo stato progettuale all'interno di un catalogo, successivamente esposte in una mostra. Nel caso di specie, all'esito di un raffronto tra singoli elementi delle opere esposte nella mostra e delle corrispondenti opere raffigurate allo stato progettuale, è stato escluso il plagio in quanto le prime presentavano, rispetto alle seconde, differenziazioni sul piano formale ed elementi creativi. Secondo Ridolfi, C., op. cit., p. 119, ai fini della sussistenza del plagio è sufficiente che vi sia “*riproduzione delle caratteristiche peculiari dell'opera, dell'idea originale di essa, realizzata nella materia*”. Più in generale, in relazione al plagio di opere d'arte figurativa, Algardi, Z.O., *La tutela dell'opera dell'ingegno e il plagio*, cit., p. 426 ss.; Sordelli, L., op. cit., p. 29 ss., per il rilievo secondo cui in materia di arti figurative, perché vi sia contraffazione, occorre che nelle opere si rinvenano “*profonde affinità ideative ed espressive*”, tali da farle considerare “*come estrinsecazioni di un unico lavoro creativo*”, potendo in ogni caso rilevare anche un'analisi quantitativa o qualitativa degli elementi considerati, tale per cui la riproduzione di parti quantitativamente insignificanti dovrebbe ritenersi tollerata, mentre la riproduzione di parti limitate ma originali e caratterizzanti sarebbe illecita.

appropriazione, sia elementi qualitativi, attinenti cioè al “valore artistico” delle rispettive opere⁸⁶, ferma la necessità di attribuire maggiore rilevanza all’elemento qualitativo nel caso in cui il secondo utilizzo ricada su porzioni dell’opera altrui rappresentative e individualizzanti (tali da costituire il “cuore” dell’opera)⁸⁷.

Sul punto, l’adozione di un metodo di analisi atomistico o analitico non appare adeguata in relazione alle opere d’arte contemporanea e, in particolare, alle opere dell’Appropriation Art, la cui cifra caratterizzante è costituita dal significato attribuito all’opera, e non da elementi formali o esteriori. Infatti, l’adozione di un siffatto metodo di accertamento, che dia rilievo soltanto alle differenze o alle similitudini formali ed estrinseche tra le opere poste a confronto, porterebbe a ravvisare senza dubbio la natura contraffattoria della seconda opera. Ciò non consentirebbe di tener conto del fatto per cui, nell’apparenza di una forma esteriore simile a quella dell’opera oggetto di appropriazione, può celarsi una diversa rappresentazione dell’autore della seconda opera, a sua volta tutelabile come opera autonoma e originaria. Può pertanto convenirsi sulla necessità di *“contrastare una visione puramente «atomistica» del giudizio di contraffazione (...) ed attuare una comparazione in senso maggiormente «olistico», con la conseguenza di potere considerare non solo come non contraffattive, ma originali e originarie, opere posteriori, nelle quali la creazione anteriore, pure «riconoscibile» in senso oggettivo, sia stata completamente (ri)elaborata o, rectius, «(ri)creata» in una differente funzione estetica, costituendo in concreto un’ipotesi d’ispirazione più che di riproduzione o di elaborazione”*⁸⁸.

⁸⁶ Sul punto, cfr. De Sanctis, V.M., *I soggetti del diritto d’autore*, cit., p. 136 ss. Secondo l’A., una differenziazione qualitativa non esclude l’illiceità, *“quando un compiuto elemento di carattere creativo di un’opera sia inserito in un’altra, anche se l’opera plagiata sia molto inferiore, sul piano del valore artistico, a quella abusivamente creata”*. Tuttavia, l’appropriazione che ricada su elementi secondari di un’altra opera non dovrebbe essere considerata plagio in conformità alla dottrina francese dei *larcins imperceptibles* (come un numero minimo di battute musicali o poche parole di una poesia) (*ibidem*).

⁸⁷ In questo senso *id.*, *ivi*, p. 137 (*“Il criterio di valore può invece intervenire quando le poche battute o le poche parole letterarie utilizzate in un’opera successiva siano così rappresentative dell’opera precedente da risultare comunque, anche agli occhi del pubblico, un’usurpazione di paternità”*).

⁸⁸ Musso, A., *“Del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie ed artistiche”*, cit., pp. 265-267. Coerentemente, secondo l’A. occorre verificare, in sede giudiziaria, *“se l’uso di opere protette in altrui sculture, ma soprattutto in film, fotografie, ecc., offra l’equivalente relazione estetico-percettiva di una ‘copia”* (*ivi*, pp. 206-207). Sul punto, cfr. anche Hick, D.H., p. 1184: *“[I]f two expressions, however indistinguishable, express two distinct ideas, they are (...) two distinct expressions, strictly speaking. And, just as I might imbue an ordinary urinal with an idea by transforming it into art (...), so too can I use another’s image, textual string, or series of notes to express some new idea of mine, thereby shedding or adding to the ideas expressed in the image, text, or notes by the original author. Strictly speaking, these will be distinct expressions, even if visually, textually, or sonically indistinguishable”*.

Così, in relazione alla presunta contraffazione e imitazione servile dell'opera di scultura "Topo Gigio" (ossia, una "*raffigurazione parodistica di un topo ritto su due zampe con enormi orecchie*") da parte dell'opera "Topino", il Tribunale di Padova ha escluso la sussistenza dell'illecito in ragione delle differenze tra le due opere emergenti all'esito di un esame d'assieme⁸⁹. In proposito, si è chiarito che

*"Il plagio non deve derivare (...) dalla considerazione di qualche elemento comune, ma scaturisce dalla sintesi complessiva degli elementi di un'opera e dell'altra e s'impone per ciò alla convinzione, più che in forza di un esame analitico, in forza di una valutazione generale: l'esame analitico può tornare utile in un secondo tempo per in certo modo giustificare e dare ragione del giudizio d'assieme"*⁹⁰.

L'applicazione di un metodo d'indagine sintetico ha consentito al tribunale di concludere che, nonostante le due sculture costituivano entrambe la rappresentazione di un topo con note strutturali somiglianti (quali "*le grandi orecchie, il torso piuttosto pesante e le scarpe grosse*"), tali elementi non potevano ritenersi esclusivi del "Topo Gigio" di parte attrice, in quanto rinvenibili anche nella precedente produzione di Walt Disney (con il celebre *Topolino*) cui entrambe le opere si ispiravano e traevano comune generica origine.

E' interessante notare come, andando oltre un mero esame formale delle differenze o somiglianze tra le due opere, il tribunale abbia riscontrato la "*diversità del loro atteggiamento ed espressione e delle sensazioni che suscitano in chi li osserva*". Così, mentre la nota caratteristica del "Topo Gigio", che differenzia quest'ultimo tanto dal precedente Topolino quanto dal successivo "Topino", è "*l'espressione veramente umana che ha la scultura*", quale risultante "*dagli occhi umani, quasi fuori dall'orbita, rivolti all'insù e dalla conformazione della bocca*" (così che l'opera "*per la sua carica sentimentale lascia intravedere un'anima umana*"), la seconda opera mantiene caratteristiche animalesche, "*è senza vita interiore e non suscita alcuna sensazione rimanendo una bestia ritta sulle zampe posteriori e solo vestita di panni umani come il "Topolino" di Walt Disney*". In sostanza, la seconda opera presentava una capacità

⁸⁹ Cfr. Trib. Padova, 27 novembre 1963, *Perego c. Soc. Ceramica Canova*, *Riv. dir. ind.*, 1963, II, p. 213.

⁹⁰ *Ibidem*.

espressiva (ossia, la capacità di suscitare emotività e sensazioni nel pubblico) completamente diversa da quella della prima opera⁹¹.

Il descritto metodo d'indagine comparativo è stato di recente utilizzato per accertare positivamente il plagio di un'opera dell'arte astratta informale, il dipinto *Ciclo '62 – BB9* di Emilio Vedova, da parte del pittore De Lutti, il quale avrebbe sostanzialmente riprodotto l'opera per la realizzazione del suo dipinto "Oltre la tela". Il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi sul caso, ha ritenuto che l'opera successiva non si limitava a trarre ispirazione dalla prima, né tantomeno a riprendere soltanto lo stile di Vedova, ma ne riproduceva la medesima forma esterna di rappresentazione, senza peraltro aggiungere alcun elemento creativo rispetto all'opera precedente⁹². E' interessante ripercorrere sinteticamente il ragionamento che ha condotto il tribunale all'accertamento della sussistenza del plagio.

Il tribunale ha, in primo luogo, verificato la sussistenza dei presupposti per la tutela dell'opera, nella specie il carattere creativo, quale requisito sostanziale alla base della tutela autoriale. Al riguardo, il tribunale ha riconosciuto il carattere originale dell'opera di Emilio Vedova, evidenziandone *"lo stile inconfondibile, dotato di grande impatto visivo, forte di pennellate violente ed impulsive, che creano esplosioni di colori (...) e che hanno il pregio di trasmettere emozioni vivaci e profonde"*.

Date queste premesse, il tribunale ha messo a confronto le due opere al fine di determinare in che relazione si ponessero l'una nei confronti dell'altra. All'esito di questa seconda fase di giudizio, si è concluso che l'opera di De Lutti costituiva una riproduzione del dipinto di Vedova, in ragione delle sostanziali somiglianze tra le due opere date dalla *"identità di cromie e di proporzioni, di collocazione di "materiche sostanze cromatiche" tali da indurre a ritenere che l'opera del De Lutti sia stata*

⁹¹ Nella giurisprudenza nordamericana, cfr. *Warner Bros, Inc. v. American Broadcasting Cos., Inc.*, 720 F.2d 231 (2d Cir. 1983), relativo alla presunta violazione dei diritti sul personaggio "Superman", rispetto alla creazione del personaggio Ralph Hinkley, protagonista della serie TV "The Greatest American Hero". In tale circostanza la corte d'appello ha confermato la pronuncia della corte distrettuale che aveva escluso la contraffazione, rilevando le differenze oggettive tra i due personaggi (*"The total perception of the Hinkley character is not substantially similar to that of Superman. On the contrary, it is profoundly different. Superman looks and acts like a brave, proud hero, who has dedicated his life to combating the forces of evil. Hinkley looks and acts like a timid, reluctant hero, who accepts his missions grudgingly and prefers to get on with his normal life. Superman performs his superhuman feats with skill, verve, and dash, clearly the master of his own destiny. Hinkley is perplexed by the superhuman powers his costume confers and uses them in a bumbling, comical fashion. In the genre of superheroes, Hinkley follows Superman as, in the genre of detectives, Inspector Clouseau follows Sherlock Holmes"*).

⁹² Cfr. Trib. di Milano, 14 aprile-29 giugno 2011, n. 8650, con nota di Spedicato, G., "La forma impertinente: una riflessione sui rapporti tra arte contemporanea e diritto d'autore", *Dir. aut.*, 2011, pp. 563-584.

confezionata con la volontà di riprodurla identica nel contenuto, se pure con misure diverse quanto al supporto”. Nel caso di specie, pertanto, la seconda opera riproduceva sostanzialmente la medesima “individualità di rappresentazione” alla base della prima, in funzione del medesimo risultato estetico e artistico. Al riguardo, sono state ritenute irrilevanti le differenze tra le due opere, relative alle dimensioni (l’opera di Vedova è più grande di quella di De Lutti) nonché alla tecnica impiegata (prediligendo il Vedova l’uso di pennelli, il De Lutti l’uso di spatole)⁹³.

A conclusioni analoghe è pervenuta la giurisprudenza in un caso relativo al plagio di opere del *graffiti writer* Marco Mantovani (in arte KayOne) da parte di un *writer* concorrente, Nicola Leonetti, che proponeva in vendita opere che riproducevano pressoché integralmente quelle di KayOne, ma a prezzi ridotti. Adito in via d’urgenza, il Tribunale di Milano ha emesso un’ordinanza cautelare con cui è stato disposto il sequestro delle opere contestate⁹⁴. Il tribunale ha negato che queste ultime potessero

⁹³ In giurisprudenza (tenendo conto delle peculiarità delle opere delle arti figurative, rispetto alle quali esiste un originale dell’opera, che è insieme *corpus mechanicum* e *corpus mysticum*, cui è riconosciuto un valore unico) si è rilevato che devono considerarsi copie dell’opera d’arte figurativa non soltanto quelle “*fisicamente identiche all’originale, in quanto ripetenti tutte le sue dimensioni nello spazio così da moltiplicare, se possibile, lo stesso messaggio estetico*”, ma “*qualunque tipo di moltiplicazione in grado di inserirsi nel mercato della riproduzione*”, e ciò anche laddove la riproduzione non abbia le stesse dimensioni dell’opera originale ma sia realizzata in scala diversa (Cass. civ., Sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343, *Dir. ind.*, 1997, p. 437, con nota di Morretta, G., “La riproduzione fotografica dell’opera figurativa”, pubblicata anche in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, p. 75, con nota di Chimienti, L., “Proprietà dell’opera d’arte e appartenenza dei diritti d’autore”). Cfr. altresì Trib. Biella, 15 maggio 1999, *Giur. it.*, 1999, p. 2338 (relativo alla riproduzione di una scultura attraverso la realizzazione di una chiesa); Trib. Verona, 13 ottobre 1989, *Dir. aut.*, 1990, p. 397, con nota di Fabiani, M., “Protezione dell’opera d’arte figurativa: diritto di esposizione in pubblico e diritto dell’autore di riproduzione”. Ne consegue – come puntualizzato da Chimienti, L., op. cit., p. 75 – che l’alienazione del *corpus mechanicum* non comporta di per sé la cessione del diritto di riproduzione dell’opera di cui all’art. 13 l. autore, poiché quest’ultimo ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera “*in qualunque modo o forma*” e non soltanto in copie aventi identico contenuto estetico dell’originale (si tenga altresì presente che, secondo l’art. 109 l. autore, la cessione di uno o più esemplari dell’opera non comporta, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati dalla medesima l. autore). Pertanto, il proprietario dell’opera d’arte che acquista dall’autore è proprietario soltanto dell’originale, ma non del complesso dei diritti di utilizzazione economica dell’opera medesima (inclusa dunque la riproduzione, l’elaborazione, ecc.). In argomento, si veda Romano, R., *L’opera e l’esemplare nel diritto della proprietà intellettuale*, Ist. dir. priv. Fac. giur-Univ. Roma, Cedam, Padova, 2001. Cfr. altresì Sordelli, L., “L’opera d’arte figurativa nel diritto di autore”, *Dir. aut.*, 1978, p. 14 ss.; Fabiani, M., “Proprietà dell’opera d’arte figurativa e diritti di utilizzazione economica”, *Dir. aut.*, 1993, I, p. 42 ss.; Regoli, F.P., “La riproduzione delle opere delle arti figurative”, *Dir. aut.*, 1998, p. 613 ss. In senso diverso Pret. Roma, 16 gennaio 1968, *Giust. civ.*, 1968, I, p. 1531, la quale, in considerazione dei caratteri di unicità e irripetibilità che contraddistinguono le opere delle arti figurative, ha escluso che il diritto di riproduzione sia ricompreso nell’insieme dei diritti patrimoniali degli autori di tale tipologia di opere. Sul tema del diritto di seguito sulle opere d’arte figurativa, cfr. Stabile, S., “Il diritto di seguito nel mercato dell’arte contemporanea”, *Dir. ind.*, IV, 2003, p. 391 ss.; Fabiani, M., “L’armonizzazione in Europa del diritto di seguito sulle opere d’arte figurativa”, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Tomo I, Giuffrè, Milano, 2004, p. 525 ss.

⁹⁴ Trib. Milano, 29 settembre 2011 (ord.). Peraltro, il Leonetti aveva inserito nel proprio sito web alcune foto delle opere di KayOne senza indicarne la paternità, ingenerando confusione circa la paternità delle opere.

essere considerate elaborazioni creative, ravvisando piuttosto la mera riproduzione di tutti gli elementi stilistici che possono ritenersi propri della personalità artistica di KayOne (come, per esempio, “*il costante utilizzo del colore bianco e grigio, delle lettere a “stencil”, di retini, trasparenze, figure di rombi, linee appuntite, di spruzzi ad andamento circolare, il tutto caratterizzato da sgocciolature e schizzi che richiamano uno stile di pittura energico e dinamico che ne rivela la sostanziale impulsività*”). In tal caso, era evidente come fosse stata riprodotta nelle seconde opere la stessa espressione delle opere originarie, con tutte le relative conseguenze sul piano giuridico.

In questo contesto, appare utile un richiamo ad un caso relativo all'utilizzo di opere fotografiche dell'artista Mauro Davoli (appartenente alla corrente artistico-fotografica nota come *still life*) della serie “Nature Morte”, ai fini della realizzazione di opere pittoriche che costituissero riproduzione delle opere fotografiche in questione (sia pure con una diversa tecnica espressiva, e cioè quella pittorica). Il Tribunale di Milano ha ritenuto che le opere pittoriche in questione costituissero contraffazione nonché violazione dei diritti morali sulle opere fotografiche citate, riscontrando la “*pedissequa riproduzione delle nature morte realizzate dal ricorrente, con riferimento ad es., alla scelta degli oggetti rappresentati, alla costruzione dell'immagine ed alla definizione dei chiaroscuri e dell'impostazione prospettica*”, ovvero la ripresa degli elementi costitutivi e creativi dell'opera originaria⁹⁵. E' appena il caso di rilevare che il tribunale, nel porre l'accento esclusivamente sulla servile ripresa degli elementi formali dell'opera originaria, non sembra aver dato alcun rilievo alla circostanza per cui l'autore delle opere pittoriche contestate apparteneva alla corrente artistica del cd. iperrealismo concettuale, movimento pittorico che si caratterizza proprio per il tentativo di raggiungere una resa veristica nel risultato del quadro tramite la riproduzione meccanica, asettica ed estremamente particolareggiata della realtà⁹⁶, ed il cui scopo precipuo è, appunto, la ripresa pedissequa di oggetti o altri elementi.

⁹⁵ Trib. Milano, 27 dicembre 2006 (ord.), *Foro it.*, 2007, I, p. 619. La pronuncia è pubblicata anche in *Dir. aut.*, 2007, p. 264, con nota di Dell'Arte, S., “Opere fotografiche e plagio trasversale. Tutela cautelare”, pp. 266-278. Nel caso veniva in rilievo anche la violazione del diritto morale, in considerazione della confusione generata dal resistente circa l'effettiva paternità delle opere per l'inserimento di queste ultime sul proprio sito web con l'indicazione “*Fotografato da Mauro Davoli*”.

⁹⁶ Così Dell'Arte, S., op. cit., p. 268.

3.2. Cenni ai criteri elaborati in relazione all'accertamento del plagio musicale

Un settore in cui si è sviluppata una nutrita casistica in tema di plagio è senza dubbio quello musicale, in particolare nel campo della musica leggera⁹⁷. In tale campo, risulta particolarmente complesso identificare la linea di confine tra ispirazione e derivazione poiché, essendo limitato il linguaggio musicale, è assai frequente il richiamo ad elementi musicali preesistenti⁹⁸. E' dunque interessante gettare uno sguardo ad alcune delle controversie che hanno interessato il settore.

L'elaborazione giurisprudenziale in materia ha enucleato il principio secondo cui, con riferimento al plagio o all'elaborazione non autorizzata di composizioni musicali, occorre avere riguardo alla "melodia" (o tema musicale), considerata come il "nucleo centrale del brano" che esprime la sua individualità⁹⁹, al fine di verificare se essa si ritrovi in modo uguale o simile nell'opera di altro autore. Al contrario, la sola ripresa della medesima armonia o del medesimo ritmo¹⁰⁰ di precedente opera musicale non sarebbe di per sé sufficiente, trattandosi di elementi non creativi della composizione musicale, come tali liberamente appropriabili.

Tale principio è stato affermato nell'ambito di una controversia instaurata da Albano Carrisi (in arte, Al Bano) contro Michael Jackson, al quale si contestava di aver plagiato nel suo brano "Will you be there" (1991) la canzone di Al Bano intitolata "I cigni di Balaka" (1987). I giudici d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado che aveva negato la tutela con il diritto d'autore del brano "I cigni di Balaka" e, conseguentemente, escluso il plagio, hanno avvertito che

"[N]el campo della musica leggera, è la melodia l'elemento individuante dell'opera, sia perché assorbe in sé, più che in altri campi della musica, il nucleo creativo, sia perché

⁹⁷ In argomento, cfr. Bonelli, P., "Il plagio di opere musicali", cit., p. 175 ss.; Caso, R., *Plagio e creatività: un dialogo tra diritto e altri saperi*, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Trento, 2011, p. 19 ss.

⁹⁸ Così De Sanctis, V.M., *I soggetti del diritto d'autore*, cit., p. 128.

⁹⁹ La giurisprudenza ha definito la melodia come "successione di suoni di varia altezza e durata fornita di senso compiuto". In tal senso Trib. Roma, 12 maggio 1993, *Dir. aut.*, 1994, p. 464, con nota di Fabiani, M., "Plagio parziale o camuffato di composizione musicale"; Trib. Milano, 21 ottobre 2002, *Dir. aut.*, 2003, n. 3, p. 478, con nota di Fabiani, M., "Quella sottile linea di confine tra plagio e incontro fortuito fra note musicali", p. 480. Per questa definizione, in dottrina, cfr. Are, M., op. cit., p. 367 ss.; Greco, P., Vercellone, P., op. cit., p. 62 ss.

¹⁰⁰ La prima è definita come successione di accordi e, cioè, di suoni prodotti simultaneamente, il secondo si risolve nella relazione di durata tra le diverse opere del brano (Are, M., op. cit., p. 367).

costituisce il principale dato di individuazione e di riconoscibilità di una canzone, ciò che con immediatezza viene percepito dai normali ascoltatori”¹⁰¹.

Nonostante il principio sopra affermato, si riconosce come sia possibile un nuovo apporto creativo, dato da altri aspetti giuridicamente rilevanti dell’opera musicale al di fuori della melodia, quali l’armonia ed il ritmo, allorché tale nuovo apporto, “partendo dalla melodia “originaria”, elabori o integri la composizione con variazioni anch’esse tutelabili in una con i diritti del primo autore”¹⁰². Pertanto, può individuarsi una soglia di protezione dell’armonia e del ritmo nei limiti dell’elaborazione di un’opera precedente ex art. 4. l. autore, a condizione che vengano specificamente dedotti in giudizio quali elementi plagiati (tale circostanza non si era verificato nel caso di specie, ove l’asserito plagio aveva ad oggetto soltanto la melodia)¹⁰³.

¹⁰¹ App. Milano, 24 novembre 1999, A. Carrisi c. M. Jackson e altri, *Giur. it.*, 2000, I, p. 777, con nota di Crosignani, M. (la pronuncia è pubblicata anche in *Dir. aut.*, 2000, p. 127). La sentenza conferma Trib. Milano, 18 dicembre 1997, *AIDA*, 1998, p. 713. In relazione all’illecita utilizzazione di un’opera musicale (nella specie, l’opera “White Christmas” di Irving Belin) il cui motivo caratterizzante risultava chiaramente riconoscibile in uno spot pubblicitario, cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 maggio 2003, n. 8597, *R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A. c. Edizioni Chappell S.r.l.*, *Foro it.*, 2003, p. 2659, che ha ritenuto che le modifiche apportate all’opera in questione fossero prive dei caratteri di originalità e creatività. A conclusioni diametralmente opposte è giunta la corte distrettuale di New York nel caso *Bright Tunes Music v. Harrisons Music*, 420 F. Supp. 177 (S.D.N.Y. 1976), relativa al presunto plagio, da parte di George Harrison, membro dei *Beatles*, con la sua “My Sweet Lord” (1970), di un brano di qualche anno precedente, “He’s so fine” (1962) di Ronald Mack, i cui diritti erano detenuti dalla Bright Tunes Music Corporation. Su ricorso di quest’ultima, la corte distrettuale di New York, rilevata la pressoché identità tra i due motivi musicali, ha ravvisato gli estremi del plagio, nonostante entrambi non fossero da considerarsi nuovi ed originali (“[I]t is clear that *My Sweet Lord* is the very same song as *He’s So Fine with different words*”). Nell’opinione del giudice Owne si legge che: “I conclude that the composer, in seeking musical materials to clothe his thoughts, was working with various possibilities. As he tried this possibility and that, there came to the surface of his mind a particular combination that pleased him as being one he felt would be appealing to a prospective listener; in other words, that this combination of sounds would work. Why? Because his subconscious knew it already had worked in a song his conscious mind did not remember. Having arrived at this pleasing combination of sounds, the recording was made, the lead sheet prepared for copyright and the song became an enormous success. Did Harrison deliberately use the music of *He’s So Fine*? I do not believe he did so deliberately. Nevertheless, it is clear that *My Sweet Lord* is the very same song as *He’s So Fine with different words*, and Harrison had access to *He’s So Fine*. This is, under the law, infringement of copyright, and is no less so even though subconsciously accomplished”. In dottrina, in relazione ai criteri di tutela del brano musicale ai sensi della normativa sul diritto d’autore, cfr. Bonelli, G., “Il plagio di opere musicali”, cit., p. 175 ss. In materia di plagio e incontri fortuiti tra composizioni musicali, v. Fabiani, M., “Plagio parziale o camuffato di composizione musicale”, cit., p. 464 ss.; Fabiani, M., “Quella sottile linea di confine tra plagio e incontro fortuito fra note musicali”, cit., p. 480. Cfr. De Sanctis, V.M., *I soggetti del diritto d’autore*, cit., pp. 128-130; Spada, P., op. cit., p. 1 ss; Caruso, M.A., “Arrangiamento musicale e rielaborazioni creative”, *Dir. aut.*, 2005, pp. 108-118.

¹⁰² App. Milano, 24 novembre 1999, cit., p. 781.

¹⁰³ Per tale rilievo cfr. Crosignani, M., cit., p. 778.

Nell'argomentazione della corte d'appello ha assunto un ruolo decisivo il parere dei periti circa i numerosi precedenti che risultavano pressoché identici ai brani di Al Bano e di Jackson, presentando tutti la medesima melodia.

Appare interessante sottolineare il riferimento della corte al criterio del “normale ascoltatore” quale parametro di valutazione dell'originalità della composizione musicale¹⁰⁴. Tale criterio era stato già impiegato in alcuni precedenti giurisprudenziali, in particolare in occasione di una controversia tra il cantautore Angelo Branduardi e le Industrie Buitoni-Perugina S.p.A. in relazione ad uno spot pubblicitario la cui colonna sonora si riteneva costituisse plagio del brano “Colori” del primo. In tale occasione, il Tribunale di Roma rilevò come

*“L'utente medio recepisce come essenzialmente originale la produzione musicale-canora di Branduardi, ed egualmente egli, nell'ascoltare lo spot musicale della I.B.P., acquisisce il convincimento che si tratti di una canzone di Branduardi con le sue caratteristiche complessive musicali e vocali ed in particolare del brano ‘Colori’”*¹⁰⁵.

In senso simile, più di recente, la Corte di Cassazione ha accertato l'illecita riproduzione dei caratteri essenziali della canzone *One fille de France* da parte del brano musicale *On va s'aimer*, che presentava identica melodia dei ritornelli, a nulla rilevando, sotto il profilo creativo, la differenza del ritmo in quanto inidoneo ad incidere sull'originalità del motivo¹⁰⁶. In tale occasione, la Corte di Cassazione ha confermato la

¹⁰⁴ In senso critico, con riferimento al parametro del normale ascoltatore, cfr. Caso, R., op. cit., p. 21: “chi determina ciò che viene percepito con «immediatezza dai normali ascoltatori»? Lo determina il perito musicale? In base a quale ragionamento? Non sarebbero necessari esperimenti cognitivi per misurare quel che l'«ascoltatore medio» percepisce? Il criterio dei «comuni ascoltatori» è forse una finzione giuridica che serve solo a rafforzare retoricamente il fatto di affidarsi alla critica musicale? Se la psicologia cognitiva demolisse l'assunto in base al quale i «normali ascoltatori» danno prevalenza alla melodia, quale criterio dovrebbe seguire il giudice quello del critico musicale o quello dello psicologo?”.

¹⁰⁵ Trib. Roma, 12 maggio 1993, *Branduardi e altri c. Soc. Perugina ind. e altri*, *Dir. aut.*, 1994, p. 459, con nota di Fabiani, M., “Plagio parziale o camuffato di composizione musicale”. Nel caso di specie, la parte musicale del messaggio pubblicitario presentava un colore melodico pressoché identico al brano musicale di Branduardi, con battute musicali simili nel ritornello. Anche il modo di cantare ed il timbro vocale espressi nello spot apparivano molto simili.

¹⁰⁶ Cass. civ., Sez. I, 15 giugno 2012, n. 9854, *Dir. ind.*, 2013, n. 5, p. 459. In particolare, nel corso del giudizio era stata depositata relazione peritale che aveva evidenziato, su carta pentagrammata, “la notevole somiglianza del ritornello di “On va s'aimer” rispetto a “Une fille de France”: inizia con una anacrusi (prime tre note all'inizio della battuta, ben scandite, su quattro), presenta ben trentatré note uguali su quaranta (esclusa la battuta n. 4), riprende sotto il profilo strutturale il modello della progressione, dal che la deduzione che le “lievissime differenze di natura ritmica richieste, peraltro, dall'esigenza di rispettare l'accento tonico delle parole del testo sono assolutamente ininfluenti nella percezione auditiva della melodia”, in quanto gli elementi più importanti e melodicamente più interessanti sopra citati sono ampiamente ripresi in modo tale da portare chiunque a confonderle”

correttezza della valutazione di sintesi operata dalla Corte d'Appello, che aveva guidato quest'ultima all'accertamento della riconoscibilità dei tratti essenziali dell'opera anteriore nell'opera successiva.

Nel filone della tendenza a prediligere una comparazione sintetica tra le opere rispetto ad una metodologia più analitica si colloca un altro caso, relativo al presunto plagio di alcune battute costituenti il motivo base del brano musicale "Nelle mie notti" di Sergio Endrigo da parte della colonna sonora del film "Il Postino" (che nel 1996 ha vinto il premio Oscar come migliore colonna sonora) composta da Louis Bacalov. Su ricorso di Endrigo e degli altri titolari dei diritti, il Tribunale di Roma, in primo grado, ha escluso la sussistenza di un nesso di derivazione tra i due brani, qualificando la seconda composizione (ossia, il brano di Bacalov) come variazione musicale costituente di per sé opera originale ai sensi dell'art. 2, n. 2, l. autore e, dunque, opera originaria e autonoma. In particolare, il tribunale ha rilevato come i due brani fossero inseriti in due "contenitori" completamente diversi che presentavano modalità di fruizione differenti (nel primo caso si trattava di una canzonetta, nell'altro di una musica per colonna sonora di una pellicola cinematografica)¹⁰⁷. Il tribunale ha altresì dato rilevanza all'utilizzo, da parte di Bacalov, di un particolare strumento musicale, il *bandoneon*, idoneo a richiamare suggestioni ed ambienti musicali completamente diversi da quelli riecheggianti nell'opera di Endrigo.

La sentenza è stata riformata in secondo grado, dove si è riconosciuta la sussistenza del plagio da parte di Bacalov, ritenendo che la sua opera fosse una variazione non originale dell'opera di Endrigo (in quanto apportava variazioni minime a quest'ultima e presentava identità di disegno melodico, armonia e tempi). La Corte di Cassazione ha, invece, cassato in parte la sentenza d'appello, accogliendo i motivi di reclamo di Bacalov, nella parte in cui questa avrebbe ommesso di accertare la compiutezza formale delle quattro battute della canzone di Endrigo, che si assumevano plagiate, ed il loro carattere creativo¹⁰⁸.

perché la ripetizione sostanzialmente identica delle prime tre battute di "Une file de France", induce chicchessia a scambiare una canzone con l'altra".

¹⁰⁷ Trib. Roma, 22 gennaio 2001, *S. Endrigo, Del Turco e altri c. L. Bacalov, CAM S.r.l. e altri, Dir. aut.*, 2002, p. 75.

¹⁰⁸ Cass. civ., Sez. I, 23 novembre 2005, n. 24594, *Dir. aut.*, 2006, p. 213, con nota di Mari, G., "Plagio musicale e requisiti di creatività dell'opera oggetto di plagio", pubblicata anche ne *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2006, 11, I, p. 1152, con nota di De Angelis, D., "Opera musicale e plagio parziale". La conclusione cui è pervenuta la Corte di Cassazione appare condivisibile, poiché, prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra è necessario verificare se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, *in primis* il carattere

Un approccio analitico è stato invece seguito dal Tribunale di Roma in sede di valutazione dell'utilizzo, da parte di De Gregori, dei primi due versi della canzone "Zingara" eseguita da Bobby Solo e da Iva Zanicchi, all'interno e nel titolo della sua canzone "Prendi questa mano Zingara". In tale occasione, all'esito del giudizio di merito (dopo un procedimento cautelare che aveva visto prima ritenere, e poi, in sede di reclamo, escludere il *fumus* del plagio), sulla base di un raffronto analitico tra le due opere il tribunale ha ritenuto che quei due versi costituissero la parte saliente della prima opera, in quanto idonei ad imprimersi nella memoria degli ascoltatori, e, conseguentemente, che l'utilizzo di tali versi da parte di De Gregori integrasse una violazione dei diritti d'autore sulla medesima opera¹⁰⁹.

In senso critico, si è rilevato correttamente come il tribunale, in luogo di limitarsi ad una comparazione analitica dei due versi isolatamente considerati, avrebbe dovuto compiere un raffronto sintetico delle due canzoni, al fine di verificare se i versi in questione, rispetto all'intero contenuto dell'opera di De Gregori, avessero assunto a loro volta una nuova ed originale *capacità espressiva*, diversa da quella ricavabile dalla precedente canzone. Siffatto metodo analitico d'indagine non ha consentito di tener adeguatamente conto della circostanza per cui De Gregori aveva inteso utilizzare i versi di cui all'opera originaria al fine di veicolare attraverso essi idee, e trasmettere emozioni, completamente diverse da quelle suscitate nel contesto della prima canzone¹¹⁰. Secondo questa opinione, il riconoscimento dell'autonoma tutela dei versi della canzone di De Gregori avrebbe potuto fondarsi sulla considerazione per cui l'ordinamento tutela le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale, di cui

creativo dell'opera, quale elemento costitutivo del diritto d'autore. In questo senso, da ultimo, cfr. Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2011 n. 25173, *Foro it.*, 2012, 1, p. 74, in relazione alla tutela, con il diritto d'autore, di un libro fotografico sui luoghi visitati da Goethe in Sicilia, in cui erano riportati brani letterari selezionati con la descrizione dei medesimi luoghi fattane da Goethe.

¹⁰⁹ Trib. Roma, Sez. I, 23 maggio 2002, *NMG Ricordi S.p.A. e altri c. De Gregori e Sony Music Entertainment S.p.A.*, *Dir. aut.*, 2002, p. 452. Secondo il tribunale, "costituisce violazione per plagio l'utilizzazione, senza consenso degli autori, del titolo e diversi iniziali di una composizione musicale (...) per una nuova e diversa composizione". Infatti, nonostante si tratti soltanto del titolo e dei primi due versi della canzone di De Gregori, "(...) gli stessi richiamano in pieno i primi due versi della canzone composta dagli attori che dell'intero brano costituiscono la parte saliente e quella per cui è evocata dal pubblico". Il tribunale ha ritenuto irrilevante sia la sostituzione della parola "destino" con la parola "futuro" nel contesto della frase, sia la circostanza per cui la musica dei due brani fosse diversa, stante la peculiarità dello stile di De Gregori.

¹¹⁰ In questo senso Jarach, A., "Plagio di una composizione musicale: il caso De Gregori", *Corr. giur.*, 2003, 11, pp. 1480-1481.

all'art. 2, n. 2, l. autore, che costituiscono opere autonome ed originarie anche se la composizione da cui la variazione deriva sia riconoscibile all'interno di quest'ultima¹¹¹.

3.3. Prime conclusioni

Dall'analisi che precede possono trarsi alcune riflessioni preliminari. In primo luogo, alla luce dei principi giuridici che informano il sistema autoriale, si può affermare che non dovranno qualificarsi come derivate, ai sensi dell'art. 4 l. autore, opere artistiche che utilizzino elementi di opere altrui trasformandoli, mutandone completamente la capacità espressiva (e, dunque, veicolando idee, sensazioni, concezioni, visioni del tutto diverse). In tal caso, esse dovranno ritenersi opere autonome ed originarie, ispirate soltanto alle precedenti, senza necessità di richiedere alcun consenso per la pubblicazione dell'opera. Si ritiene che solo un metodo di analisi sintetico tra le opere poste a confronto possa consentire di verificare se, nonostante la riconoscibilità oggettiva dell'opera utilizzata nella seconda opera, quest'ultima sia espressione di un *quid novi*, meritevole di tutela quale creazione originaria e indipendente dalla prima.

Tuttavia, nella multiforme varietà di manifestazioni dell'operare artistico dell'appropriazione artistica, il criterio va applicato *cum grano salis*, imponendo di verificare che effettivamente la seconda opera (indipendentemente dal tipo di messaggio che con essa si intenda convogliare) mostri una diversa e autonoma capacità espressiva. In altre parole, occorrerà accertare se, nel confronto di tutti gli elementi che compongono le opere e del loro *look and feel*, esse siano frutto di due distinte impronte creative. Un'opera che si limitasse a riproporre l'opera altrui sotto una diversa forma (magari originale), ma nella permanenza delle stesse strutture rappresentative dell'opera utilizzata, del *significato generale* di quest'ultima, non potrà ritenersi originaria nel senso anzidetto.

¹¹¹ *Ibidem*. In senso simile, Musso, A., "Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche", cit., p. 267, secondo cui l'autonoma e non derivata originalità delle variazioni musicali non costituisce una previsione di carattere eccezionale, ma "*appare estensibile ad ogni altro genere di opera in cui (...) l'eventuale riconoscibilità d'opere o d'immagini altrui risulti "annegata" in un contesto compositivo più ampio, con diverso ed assai più complesso risultato estetico, a sua volta tutelabile in via autonoma*".

4. *Appropriation Art* e parodia

In prima approssimazione, la parodia consiste nella trasformazione di un'opera altrui in tratti burleschi o comunque ironici.

Alcune opere dell'*Appropriation Art* sembrano ricadere in tale definizione. Si pensi, ad esempio, alla nota "Gioconda con i baffi" di Marcel Duchamp (o *L.H.O.O.Q.*¹¹²), prima, e di Dalì, poi, o a diverse opere della Pop Art, come quelle realizzate secondo l'inconfondibile stile fumettistico di Roy Lichtenstein. In tali casi, l'appropriazione dell'opera altrui per realizzare una parodia artistica, che si espliciti nell'ambito di una cifra espressiva completamente diversa rispetto a quella propria dell'opera utilizzata, non può che condurre ad un'autonoma, e non derivata, creatività (sul punto, v. *infra*).

Tuttavia, occorre precisare che la parodia appare uno strumento inidoneo a fondare in termini generali la liceità dell'*Appropriation Art*. Infatti, anche se talvolta la reinterpretazione dell'opera altrui può produrre effetti umoristici, come negli esempi sopra richiamati, tale elemento non ricorre sempre¹¹³.

Fatte queste premesse, appare utile analizzare i contorni giuridici della fattispecie.

4.1. La parodia nell'ordinamento giuridico italiano

La l. autore non contiene una norma che esplicitamente consenta di creare opere parodistiche (mentre la parodia è espressamente prevista come eccezione al diritto d'autore dalla Direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore nella società dell'informazione, cd. Direttiva InfoSoc – cfr. *infra*). Ciò a differenza di altri paesi europei, come la Francia¹¹⁴, il Belgio¹¹⁵, i Paesi Bassi¹¹⁶, o la Germania¹¹⁷, che prendono esplicita

¹¹² L'acronimo, che compare anche nel quadro, sta per il francese "*Elle a chaud au cul*".

¹¹³ Si soffermano sulle differenze tra opere parodistiche e opere dell'*Appropriation Art*. Ames, E.K., op. cit., p. 1501; Carlin, J., op. cit., p. 129, nota 106, ove si rileva come sebbene parodia e *Appropriation Art* si caratterizzino entrambe per il riutilizzo di materiali preesistenti, "*Appropriation can be distinguished from parody because it does not, by definition, play a secondary relation to its source. Whereas parody is a degraded version, dependent almost entirely upon its source for significance, Appropriation is, by design, the conceptual equal of its source. Appropriation transcends parody because it is a well-grounded and conscious attack on traditional notions of originality and authorship in art*".

¹¹⁴ Cfr., art. L122-5, *Code de la Propriété Intellectuelle*: "*Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire (...) 4. La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre*". In relazione a tale norma, cfr. Lucas, A., *Propriété littéraire et artistique*, Parigi, Dalloz, 2010, p. 66. In giurisprudenza, cfr. Cour d'Appel di Parigi, 18 febbraio 2011, n. 09/19272, *SAS Arconsil c. Sté de droit*

posizione in tema di parodia. Né è prevista una clausola generale, come il *fair use* dello *US Copyright Act*, in cui far rientrare la parodia¹¹⁸.

Sebbene la parodia non sia disciplinata espressamente dalla l. autore, si deve all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale la definizione dei tratti caratterizzanti la fattispecie nonché l'inquadramento giuridico della parodia nell'ambito delle categorie proprie del diritto d'autore.

In particolare, poiché la parodia si caratterizza per una rielaborazione di un'opera altrui per la produzione di un effetto comico o satirico, si è posta la necessità di stabilire se essa sia una forma di elaborazione creativa dell'opera di riferimento, rientrando nell'alveo dell'art. 4 l. autore (nel qual caso, come si è avuto modo di discutere in precedenza, lo sfruttamento economico dell'opera *invito auctore* sarebbe illecito) o se, invece, si qualifichi come opera autonoma e originaria, non soggetta al consenso del titolare dell'opera parodiata.

Sulla questione evidenziata, precedente risalente, ma di fondamentale rilevanza e che ancora oggi costituisce un punto di riferimento, è la pronuncia del Tribunale di Napoli del 27 maggio 1908, nel caso "Scarpetta", relativo alla questione se la commedia

belge Moulinsart SA prise en la personne de son administrateur en exercice, M. Nick Rodwell, Mme Fanny Vlamynck épouse Rodwell légataire universelle de M. Georges Rémi Alias Hergé, JurisData n. 2011-011965, *Com. com. électr.*, 1, 2012, p. 36, con nota di Caron, C., "Exception de parodie: quid novi?", in relazione alla pubblicazione di romanzi che costituivano una parodia della striscia a fumetti *Le avventure di Tin Tin*. Per un'analisi delle problematiche relative alla parodia, anche in ottica comparata, cfr. Fabiani, M., "La protezione giuridica della parodia con particolare riferimento a recenti orientamenti di giuristi stranieri", *Dir. aut.*, 1985, p. 461 ss.

¹¹⁵ Cfr. art. 22, par. 1, punto 6, legge 30 giugno 1994 sul diritto d'autore e i diritti connessi (*Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten*): "Lorsque l'œuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire: (...) 6. la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes".

¹¹⁶ Cfr. art. 18 del *Dutch Copyright Act* del 23 settembre 1912, modificato con legge del 6 luglio 2004 in recepimento della Direttiva InfoSoc. In argomento, e per un'ampia illustrazione della giurisprudenza nazionale in materia, cfr. Senfleben, M., "Quotation, Parody and Fair Use", 31 luglio 2012, 1912-2012: *A Century of Dutch Copyright Law*, P.B. Hugenholtz, A.A. Quaedvlieg, D.J.G. Visser, eds., Amstelveen: deLex, disponibile in SSRN all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2125021, p. 360 ss.

¹¹⁷ Cfr. par. 24 della legge sul diritto d'autore, che consente il libero adattamento dell'opera altrui per la realizzazione di "opere indipendenti" (*free adaptations*). Sul punto, v. Senfleben, M., "Quotation, Parody and Fair Use", cit., p. 385 ss.; Geller, P.E., "A German Approach to Fair Use: Test Cases for TRIPs Criteria for Copyright Limitations?", 29 novembre 2010, *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, Vol. 57, disponibile in SSRN all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1717185, p. 553 ss.

¹¹⁸ Sull'elaborazione giurisprudenziale nordamericana in tema di parodia, quale ipotesi particolare di uso trasformativo (cd. *transformative use*) di un'opera altrui nell'alveo del *fair use*, si veda il capitolo terzo, par. 1.1.

Il figlio di Jorio di Eduardo Scarpetta costituisse parodia, oppure contraffazione, della tragedia pastorale *La figlia di Jorio* di Gabriele D'Annunzio¹¹⁹.

In tale occasione, la parodia è stata definita come il “*travestimento burlesco di opera seria*”, antitesi sostanziale di una precedente opera, la cui essenza e finalità è

*“l’imitazione, a modello, dell’opera altrui, anzi la più fedele imitazione è pregio tanto più alto della parodia, imperocchè più geniale e più faticoso è l’intento del parodista, quando provoca il riso e fa apparire il ridicolo, servendosi di quegli stessi elementi, di quelle stesse situazioni, di quelle medesime forme, che ad altri sono serviti per destare sentimenti di dolore e commozioni di terrore”*¹²⁰.

L’esplicito e costante riferimento all’opera parodiata e la ripresa identica di quest’ultima attengono all’essenza stessa della parodia, essendo intrinsecamente connessi con l’intento parodistico. Pertanto, ad avviso del tribunale, in ordine all’accertamento della sussistenza dei caratteri della parodia nessun rilievo può essere attribuito alla maggiore o minore imitazione dell’opera di riferimento, in quanto “*quelle somiglianze sono un pregio dell’opera e non integrano punto la riproduzione, elevata a delitto, bensì sostanziano una autonoma forma di arte, meritevole essa stessa di protezione legale*”¹²¹. Sul punto, si precisa che la parodia, che pure utilizza la forma esteriore dell’opera parodiata, non realizza una vera e propria imitazione di quest’ultima, in quanto “*ne trasforma l’anima*”, e non ne costituisce una riproduzione palliata, una copia servile, bensì la “*geniale antitesi*”¹²².

Le peculiarità richiamate rendono la parodia un’opera autonoma, dotata di una propria individualità ed, in quanto tale, tutelata come autonoma forma d’arte¹²³. E’

¹¹⁹ Trib. Napoli, 27 maggio 1908, *Giur. it.*, 1909, II, p. 1, con nota di Ferrara, L., “La protezione giuridica della parodia”.

¹²⁰ *Ivi*, pp. 11-12.

¹²¹ *Ivi*, p. 12.

¹²² *Ibidem*.

¹²³ Cfr. Ferrara, L., op. cit., p. 6: “*Gli elementi desunti da una prima opera servono di sostrato per ricavarne con l’esplicazione di un nuovo lavoro intellettuale indipendente una diversa opera avente una propria impronta individuale, che è il contrassegno di una nuova creazione dell’ingegno*”. L’A. (a p. 5) definisce la parodia come “*la trasformazione di un’opera seria in opera burlesca, la caricatura dell’originale, la satira comica della tragedia, la trasfusione dell’elemento umoristico e grottesco nell’ambiente dove imperava l’elemento fatale e tragico, l’inversione sostanziale del mezzo di espressione, la sostituzione del riso al pianto, il travestimento dell’eroe in pagliaccio e così via (...)*”. Sulla nozione di parodia, in dottrina cfr. Musatti, A., “La parodia e il diritto d’autore”, *Riv. dir. comm.*, 1909, I, p. 167, che definisce la parodia come “[O]gni rielaborazione di un’opera seria – narrativa, poetica o di teatro – la quale, conservando, in via manifesta, l’esterna figura, di soggetto e di svolgimento, dell’originale, ne rovescia, però, le vicende e gli effetti, in guisa da sollecitare il riso invece

interessante notare che, in chiave storica, nel testo definitivo della previgente legge sul diritto d'autore n. 766 del 1882 la parodia fu espunta dal novero delle elaborazioni abusive di opere altrui proprio in considerazione della sua dignità di opera dotata di autonoma individualità, come rilevato nelle motivazioni della pronuncia in esame¹²⁴.

Il principio dell'autonomia della parodia è stato successivamente ribadito in alcune pronunce (che non hanno mancato di rilevare come "*L'opera di parodia, intesa a suscitare interessi e sensazioni nuove rispetto a quelli suscitati dall'opera parodiata e quindi in antitesi di significati con questa, assume un autonomo e proprio rilievo ed originalità ed è capace di essere e diffondersi senza il consenso dell'autore dell'opera parodiata*"¹²⁵), ma il precedente di maggior interesse è, senza dubbio, il caso *Tamaro*¹²⁶.

La controversia ha avuto origine dalla pubblicazione, da parte della casa editrice Comix S.r.l., di un volume scritto dal comico Daniele Luttazzi, presentato come

del pianto, e si giova, a tal fine, non tanto di una propria vis comica autonoma, quanto della continuata rispondenza irrisoria che le singole figure e momenti scherzosi d'essa parodia affacciano ai luoghi, reciproci e contrari, dell'opera originale"; Piola Caselli, E., *Trattato del diritto di autore*, cit., p. 633; *id.*, *Codice del diritto di autore*, cit., p. 623; Milani, G., "La tutela giuridica della parodia", *Riv. prop. int. e ind.*, 1950, pp. 126-131; Santoro, E., "Brevi osservazioni in tema di parodia", cit., p. 1 ss.; Algardi, Z.O., "Note in tema di parodia e particolarmente di parodia dell'opera inedita", *Dir. aut.*, 1972, p. 391 ss.; Fabiani, M., "La protezione giuridica della parodia con particolare riferimento a recenti orientamenti di giuristi stranieri", cit., p. 461 ss.; Metafora, V., "Satira, opera satirica e diritto d'autore", *Contratto e impresa*, 2001, Vol. 17, II, p. 781.

¹²⁴ In relazione alla scelta di non introdurre nella normativa sul diritto d'autore una previsione normativa espressa relativa alla parodia, cfr. la ricostruzione di Monti, A., "Sull'autonomia e la liceità della parodia", *Foro it.*, 1996, p. 1428 ss., nota a Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), *Tamaro e Baldini&Castoldi S.r.l. c. Comix S.r.l. e P.D.E. S.r.l.* In particolare, si rileva come, durante i lavori preparatori del testo unico approvato con D.R. 19 settembre 1882 fu respinta la proposta di includere la ripresa parodistica di opere altrui tra il novero delle contraffazioni; la commissione reale del 1901-1902, nel progetto di riforma della legge sul diritto d'autore, comprese invece le parodie tra le riproduzioni illecite, ma il disegno di legge, presentato nel 1907, non fu poi approvato. La commissione ministeriale del 1909 incluse le parodie tra le elaborazioni e gli adattamenti riservati agli autori, mentre la commissione Polacco del 1917-1919, stante l'impossibilità di pervenire ad un accordo, evitò di affrontare la questione, che non fu più ripresa nei testi di legge successivi.

¹²⁵ Pret. Roma, 18 novembre 1966, *Foro it.*, 1967, I, p. 412, pubblicata anche in *Dir. aut.*, 1967, p. 534, che ha affermato la liceità del rifacimento burlesco di opera cinematografica; Pret. Roma, 29 agosto 1978 (ord.), *Dir. aut.*, 1979, p. 967, che ha riconosciuto la natura di parodia alla rivisitazione di un personaggio (nella specie, il "Tenente Sheridan") in chiave satirica (nella specie, allo scopo di "smitizzare, presentandole in chiave comica, le supercapacità (logiche ed operative) di quei detectives che – come il Tenente Sheridan – sono i protagonisti della letteratura poliziesca", *ivi*, pp. 968-969), e ha affermato il carattere di autonomia della parodia nonché l'assenza di concorrenza economica con l'opera (o personaggio) oggetto della parodia, stante la diversità di pubblico (l'uno, composto dagli appassionati del genere "giallo", l'altro, quello della parodia, composto da quelli che seguono preferibilmente gli spettacoli di teatro leggero e di varietà musicale).

¹²⁶ Trib. Milano, 15 novembre 1995 (ord.), *Tamaro e Baldini&Castoldi S.r.l. c. Comix S.r.l. e P.D.E. S.r.l.*, *Dir. ind.*, V, 1996, p. 407, con nota di Mina, E.; Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), *Tamaro e Baldini&Castoldi S.r.l. c. Comix S.r.l. e P.D.E. S.r.l.*, *AIDA*, 1996, 5, p. 669, con nota di Guglielmetti, G., pubblicata anche in *Foro it.*, 1996, p. 1426, con nota di Monti, A., "Sull'autonomia e la liceità della parodia".

“*parodia solo per adulti*”, intitolato “*Va’ dove ti porta il clito*”. Il volume utilizzava in modo sistematico ampi brani del romanzo di Susanna Tamaro “*Va’ dove ti porta il cuore*”, distorcendone il racconto in chiave erotico-grottesca, e ciò aveva spinto la scrittrice e la casa editrice Baldini&Castoldi S.r.l. a ricorrere in via d’urgenza al fine di ottenere il sequestro delle copie del volume contestato nonché l’inibitoria dall’ulteriore stampa e distribuzione del medesimo. Secondo i ricorrenti, il volume costituiva plagio parziale dell’opera della Tamaro, in quanto utilizzava interi brani dell’opera, sia attraverso la loro ripresa integrale, sia attraverso sostituzioni e alterazioni di singole parole. Tale utilizzo non poteva peraltro ritenersi giustificato dall’art. 70 l. autore, in quanto riproduzione non giustificata dalle finalità di critica o di discussione richieste dalla norma.

Si lamentava, inoltre, che l’opera contestata arrecasse pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’opera originaria, quale “*infangamento ingiurioso, meramente pornografico e inaccettabile di un’opera che è stata apprezzata e amata in tutto il mondo*”, con conseguente lesione dei diritti morali della scrittrice¹²⁷.

Con ordinanza del 15 novembre 1995, confermata con successiva ordinanza del 29 gennaio 1996, il Tribunale di Milano ha ritenuto che l’opera di Luttazzi costituiva una parodia dell’opera della ricorrente.

In linea con l’impostazione seguita dal precedente del Tribunale di Napoli sopra richiamato, nella pronuncia in esame il tribunale chiarisce innanzitutto che la parodia consiste nello

*“stravolgimento dei contenuti concettuali dell’opera parodiata (nel radicale ribaltamento del suo significato, nella realizzazione della relativa antitesi sostanziale, nell’inversione sostanziale del mezzo espressivo), operato, per finalità comiche, burlesche o satiriche, attraverso l’utilizzazione dei suoi stessi elementi estrinseci e la conservazione della sua forma esteriore”*¹²⁸.

¹²⁷ Trib. Milano, 15 novembre 1995 (ord.), *Dir. ind.*, 1996, p. 408. Inoltre, i ricorrenti ritenevano che il titolo dell’opera contestata costituisse violazione dell’art. 100 l. autore nonché dell’art. 21 della legge marchi all’epoca vigente. Sotto tale profilo, si rilevava che il titolo dell’opera della Tamaro costituiva segno notorio e, pertanto, l’utilizzo del medesimo, sia pure in forma modificata, era idoneo a creare confusione con la prima opera e a trarre indebito vantaggio dalla sua fama, arrecando nel contempo pregiudizio alla reputazione.

¹²⁸ Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), *AIDA*, 1996, p. 670.

Logico corollario è che, fini della qualificazione di un'opera come parodistica, l'opera parodiata deve risultare chiaramente identificabile dal contesto dell'opera parodistica, risultando, altrimenti, frustrata la stessa specifica finalità della parodia.

Inoltre, l'efficacia dell'operazione parodistica è direttamente proporzionale all'utilizzo di elementi estrinseci dell'opera parodiata, poiché *“la perseguita contrapposizione ideologica si rivela tanto più paradossalmente efficace quanto maggiore è l'ossequio esteriore al testo parodiato”*¹²⁹. Da ciò deriva il *“tipico parassitismo della parodia”*, che si realizza però soltanto sul piano ontologico - proprio in quanto la parodia trae la sua ragion d'essere dalla preesistenza di un'opera di riferimento cui rimanda - e non anche sul piano concorrenziale (in relazione a tale aspetto, cfr. *infra*)¹³⁰.

Così delineati i tratti caratterizzanti la fattispecie, il tribunale evidenzia, in primo luogo, che la parodia costituisce oggetto di tutela da parte della normativa sul diritto d'autore. Sotto tale profilo, il contributo creativo della parodia risiede nel tipico capovolgimento del significato intellettuale dell'opera parodiata, a prescindere da ogni valutazione in ordine al pregio artistico dell'opera (che non rileva ai fini della tutela autoriale¹³¹), nonché dall'eventuale contrasto dell'opera con norme imperative, l'ordine pubblico o il buon costume¹³².

Il passaggio di maggior interesse è però quello in cui il tribunale riconosce che la parodia costituisce opera creativa dotata di individualità propria ed autonoma rispetto all'opera parodiata, e non opera derivata. Pertanto, l'opera parodistica (nella specie, la sua pubblicazione ed il suo utilizzo) non richiede il consenso del titolare dei diritti sull'opera originaria. Sul punto, è interessante ripercorrere le argomentazioni del tribunale a sostegno di tale conclusione¹³³.

¹²⁹ *Ivi*, p. 671. Sul punto, cfr. Musso, A., “Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche”, cit., p. 43-44, ove si rileva come l'autonoma originalità creativa della parodia *“risulta tanto maggiore - in modo altrimenti paradossale – quanto più fedele è la trasposizione dell'opera parodiata nel diverso effetto estetico che è tipico di questo genere”*.

¹³⁰ *Ivi*, p. 670.

¹³¹ *Ivi*, p. 671. Sul punto, cfr. Ferrara, L., op. cit., p. 5: “[La parodia,] soltanto perché tale, è sempre tutelata dalla legge, anche se sia la più banale e spregevole deturpazione dell'originale, dal punto di vista artistico. Così, per esempio, la caricatura è sempre egualmente protetta di fronte al ritratto serio, sia che costituisca una geniale opera d'arte, sia che rappresenti un'orrida sgrammaticatura del disegno”.

¹³² *Ivi*, p. 671. Sul punto, in dottrina, cfr. Greco, P., Vercellone, P., op. cit., p. 52 ss.

¹³³ Nota il diverso approccio del giudice italiano rispetto alla giurisprudenza americana Monti, A., op. cit. In particolare, l'A. rileva come mentre quest'ultima opera *“secondo criteri pratici che guidano efficacemente l'interprete nella soluzione della complessa problematica”* (*ivi*, p. 1428), al contrario,

Al riguardo, il tribunale rileva che la parodia non solo non è menzionata tra le ipotesi di elaborazioni creative di cui all'art. 4 l. autore¹³⁴, ma, soprattutto, non è a queste nemmeno assimilabile in via di analogia, “*per il diverso rapporto, di radicale antinomia ideologica, che la lega all’opera parodiata*”¹³⁵.

Ed è questo l’elemento più significativo dell’operazione interpretativa offerta dal tribunale. Effettivamente, le fattispecie di elaborazione esemplificate *sub* art. 4 l. autore, come si è visto in precedenza, sono caratterizzate da un rapporto di totale derivazione e fedele ossequio concettuale con l’opera elaborata, dalla quale mutuano l’*impronta espressiva* (la cd. “forma interna”, secondo la tradizionale tripartizione), trasformandone la sola forma espressiva esterna. Tali opere, come è stato osservato, si risolvono nell’“*utilizzazione, in tutto o in parte rappresentativa e riconoscibile, della forma interna dell’opera originaria, trasfusa in una forma esterna totalmente o parzialmente nuova*”¹³⁶.

Al contrario, nella parodia muta la stessa chiave concettuale dell’opera parodiata, attraverso il tipico effetto di *détournement* o rovesciamento concettuale, in chiave comica o dissacrante, che caratterizza tale genere artistico. La “trasformazione” operata dal parodista è talmente profonda ed incisiva che la forma interna dell’opera originaria non è più riconoscibile nella parodia¹³⁷.

Il tribunale rileva altresì come l’autonomia della parodia si giustifichi ulteriormente alla luce dei principi costituzionali della libertà di manifestazione del pensiero (di cui all’art. 21 Cost.) e della libertà di creazione artistica (di cui all’art. 33 Cost.). Pertanto, una lettura che assimilasse la parodia al regime proprio delle elaborazioni creative di cui all’art. 4 l. autore si porrebbe in contrasto con le richiamate

“*l’ordinamento italiano, affrontando la problematica secondo il metodo delle categorie formali, riduce il compito del giudice alla sussunzione delle diverse fattispecie concrete in qualificazioni generali ed astratte, senza peraltro fornire criteri verbalizzati atti a guidare l’interprete nella decisiva operazione di inquadramento*” (ivi, p. 1429).

¹³⁴ Critico, su tale punto delle motivazioni, Guglielmetti, G., p. 677, ove si rileva correttamente che l’elencazione di cui all’art. 4 l. autore ha un carattere meramente esemplificativo, secondo opinione condivisa, e che non vi sono ragioni per escludere che la parodia possa rientrare in una delle ampie categorie menzionate in tale elenco, come le modificazioni che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, o le trasformazioni in altra forma letteraria. Tuttavia, come chiarito nel testo, il Tribunale precisa che non è possibile affiancare la parodia, nemmeno in via analogica, alle ipotesi di elaborazioni creative *sub* art. 4 l. autore, stante l’assoluta differenza che sussiste tra le due fattispecie.

¹³⁵ Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), *AIDA*, 1996, p. 672.

¹³⁶ Così Brock, L., op. cit., p. 24. Cfr. *supra* per l’analisi della nozione di derivazione tra opere.

¹³⁷ In senso contrario, si è rilevato che anche la parodia, al pari delle ipotesi di elaborazioni creative *ex* art. 4 l. autore, riproduce la forma interna dell’opera parodiata, in quanto essa si appropria della “trama” o soggetto dell’opera medesima. In tal senso Mina, E., op. cit., pp. 416-417.

norme costituzionali¹³⁸. Non senza trascurare considerazioni di opportunità, in quanto la necessità di ottenere il consenso dell'autore dell'opera originaria (nel caso in cui si facesse rientrare la parodia tra le opere derivate *ex art. 4 l. autore*) determinerebbe inevitabilmente l'estinzione di tale antico genere letterario, poiché gli autori difficilmente sarebbero propensi a concedere il proprio assenso alla pubblicazione della parodia del proprio lavoro, quantomeno nei casi di più intensa e accesa contrapposizione all'opera parodiata¹³⁹.

Sulla base del quadro teorico-giuridico delineato, in punto di fatto il tribunale rileva come la fattispecie della parodia ben si attagli all'opera del Luttazzi il quale, preso dichiaratamente spunto dall'opera originaria, ha realizzato il “*sostanziale sovvertimento del suo contenuto concettuale, distorcendone il messaggio in chiave erotico-grottesca pur nella tendenziale aderenza alla sua forma esteriore*”. Infatti, il patrimonio ideale del romanzo parodiato “*non è più assolutamente riconoscibile (se non quale dichiarata antitesi) così come in esso non è, del resto, più sicuramente riconoscibile l'individualità morale ed artistica dell'autrice dell'opera di riferimento*”¹⁴⁰.

L'infungibilità concettuale delle due opere è ulteriormente comprovata dalla circostanza per cui l'opera parodistica non può surrogarsi all'opera parodiata e,

¹³⁸ Sulla dimensione costituzionale della parodia in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica, cfr. De Sanctis, L., “Il diritto di satira all'esame della pretura di Roma: i poteri di riferibilità alla parodia dell'opera dell'ingegno”, *Dir. aut.*, 1990, p. 151, ove si rileva che la liceità della parodia, come quella della satira, deve valutarsi “*non tanto nel nome dell'autonomia della creazione quanto nel nome dell'estrinsecazione del diritto positivo costituzionalmente garantito alla manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica; diritto dell'autore cioè di creare l'opera di parodia indipendentemente da qualsiasi consenso dell'autore dell'opera parodiata*”. In giurisprudenza, cfr. Trib. Milano, 13 settembre 2004 (ord.), *AIDA*, 2005, p. 550, con nota di Sarti, D., relativo alla parodia del sito internet di Trenitalia realizzata da un'associazione senza scopo di lucro con finalità satiriche. Nella giurisprudenza francese, cfr., *Cour d'Appel* di Parigi, 18 febbraio 2011, n. 09/19272, cit., che ha riconosciuto il carattere di parodia ad un romanzo che aveva rielaborato in chiave ironica la striscia a fumetti *Le avventure di Tin Tin*, notando come l'“eccezione” di parodia faccia parte della libertà di espressione costituzionalmente protetta (“*Considérant que l'exception de parodie procède de la liberté d'expression qui a valeur constitutionnelle*”).

¹³⁹ Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), *AIDA*, 1996, p. 672. Per tale affermazione, cfr. altresì Trib. Milano, 13 settembre 2004 (ord.), cit., ove si è affermato che l'opera parodistica “*sfugge alla necessità di un preventivo consenso da parte dell'autore dell'opera originaria o comunque del soggetto cui essa risulta indirizzata, consenso che difficilmente sarebbe concesso - in ragione del rapporto di radicale antinomia e di rovesciamento concettuale che la parodia riveste rispetto all'opera di derivazione o al soggetto coinvolto - e la cui mancanza determinerebbe un'intollerabile compressione di una forma espressiva direttamente e storicamente ricollegabile all'esercizio del diritto di critica e di manifestazione del pensiero*” (ivi, p. 551). Il rilievo è diffuso in dottrina. Cfr., *ex multis*, De Sanctis, L., op. cit., p. 149; Monti, A., op. cit., p. 1427.

¹⁴⁰ *Ivi*, p. 673.

pertanto, essa non si pone in rapporto di concorrenza commerciale con quest'ultima¹⁴¹. In proposito, già il Tribunale di Napoli, nel precedente sopra richiamato relativo al caso "Scarpetta", rilevava come la parodia non soltanto non sottrae quote di mercato all'autore dell'opera parodiata, ma "*stabilendo un termine di antitesi, provoc[a] il bisogno, la vaghezza od almeno la curiosità del lettore e dello spettatore di conoscere l'altro termine, cioè l'opera parodiata*", pertanto essa rappresenta "*una delle più efficaci réclames dell'opera parodiata*"¹⁴². Di più: qualora fosse ravvisabile un rapporto di concorrenza commerciale tra le due opere, ciò sarebbe sintomatico della mancata produzione dell'effetto di stravolgimento concettuale che caratterizza il genere.

Dall'autonoma individualità della parodia discende, secondo il tribunale, che la riproduzione di passi e citazioni anche testuali dell'opera parodiata all'interno dell'opera parodistica non integra violazione dell'art. 70 l. autore. Da un lato, si osserva come le riproduzioni dell'opera parodiata contenute nella parodia, stante la legittimità di quest'ultima, mutuino *ab origine* la propria legittimità. Dall'altro, si nota come il richiamo all'art. 70 l. autore sia comunque inconferente rispetto alla parodia: quest'ultima, come si è visto, si connota per un effetto di sovvertimento concettuale rispetto all'opera parodiata, mentre la norma sopra richiamata riguarda quelle riproduzioni di parti di opere altrui che avvengono nel presupposto del pieno rispetto dell'identità concettuale dell'opera¹⁴³.

Per le medesime ragioni, il tribunale ha escluso anche la lesione dei diritti morali, rilevando che il pregiudizio cui si riferisce l'art. 20 l. autore (secondo cui

¹⁴¹ Ivi, p. 673: "[L]a lettura di "Va' dove ti porta il clito" non può certo surrogarsi a quella di "Va' dove ti porta il cuore" (l'assoluta infungibilità concettuale dei due testi rende obiettivamente impensabile che chi sia consapevolmente determinato alla lettura del libro della Tamaro possa anche lontanamente essere indotto a sostituirla con quella del libro del Luttazzi), sicché viene radicalmente a mancare tra le due opere qualsiasi possibilità di concorrenza commerciale".

¹⁴² Così Trib. Napoli, 27 maggio 1908, cit., p. 13. Critico, sotto tale profilo, Musatti, A., op. cit., p. 168, che osserva come "[L]a fortuna e la notorietà, già proprie dell'opera originale, giovano alla parodia, e le prestano anticipatamente quasi un valore iniziale di avviamento, che deriva tutto da quella fortuna, di un altro scrittore, e da quella notorietà di un'opera sua". In senso simile, Guglielmetti, G., op. cit., p. 675, secondo il quale "[L]a parodia può profittare della notorietà dell'opera parodiata, e quindi sfruttare un mercato che non vi sarebbe stato in assenza di questa". In relazione all'impossibilità di ravvisare un rapporto di concorrenza tra opera parodiata e opera parodistica, cfr. Spada, P., op. cit., pp. 4-5, ove si osserva che "[La parodia] potrà anche ridurre la platea dei fruitori dell'opera parodiata nella misura nella quale l'irrisione che la contraddistingue discrediti presso il pubblico l'opera parodiata (...) ma non le sottrae "fette di mercato" non essendo per nulla succedanea a questa". Nella giurisprudenza francese, cfr. Cour d'Appel di Parigi, 18 febbraio 2011, n. 09/19272, cit., ove si è osservato che "[S]auf à vider de toute portée l'exception de parodie dont il a été rappelé qu'elle procédait de la liberté d'expression, les mêmes reprises que celles stigmatisées au titre de la contrefaçon ne peuvent pas caractériser un comportement fautif parasitaire".

¹⁴³ Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), AIDA, 1996, p. 673.

l'autore ha il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione) concerne deformazioni, mutilazioni, alterazioni, ecc., che non alterano l'individualità e l'originario messaggio dell'opera e ne conservano la riferibilità all'autore. Al contrario, la parodia si traduce in un risultato imputabile al solo parodista e non più attribuibile all'autore dell'opera parodiata né idoneo a capovolgerne l'identità personale e morale¹⁴⁴.

In senso critico, la dottrina ha rilevato come l'affermazione, da parte del tribunale, della liceità della parodia alla luce delle richiamate norme costituzionali relative alla libertà di manifestazione del pensiero e di creazione artistica non sia idonea a spiegare le ragioni per cui l'interesse del titolare dei diritti sull'opera parodiata – che pure riceve tutela costituzionale – debba soccombere rispetto all'interesse di cui è portatore l'autore della parodia¹⁴⁵. In realtà, il tribunale sembra aver messo bene in luce le ragioni per cui la parodia deve ritenersi opera autonoma e non derivata, ragioni che risiedono nell'essere opera “altra” rispetto all'opera di riferimento, antitesi sostanziale di essa, e questo, e solo questo, giustifica la riproduzione – pur integrale – dell'opera altrui, costituendo i richiami costituzionali non una scriminante bensì solo un ulteriore conforto della ricostruzione prospettata¹⁴⁶.

¹⁴⁴ *Ivi*, p. 674. Sul punto, Guglielmetti, G., p. 680, rileva che l'art. 20 l. autore riferisce la violazione dei diritti morali ad “ogni atto” a danno dell'opera, che possa essere di pregiudizio all'onore e alla reputazione della stessa, e che, pertanto, occorrerebbe domandarsi “*se, in considerazione del nesso riconoscibile della parodia con l'opera parodiata, e quindi della possibilità per il pubblico di istituire un immediato collegamento tra le due, la diffusione della parodia, per di più fedelmente ricalcata sull'opera originaria, falsandone od offuscandone il ricordo con la sua associazione a temi e ad immagini volgari contenuti nella parodia, non possa interferire con l'interesse dell'autore dell'opera originaria a fare conoscere la stessa presso il pubblico*”. Rileva la possibilità che la parodia sia illecita per violazione delle prerogative morali dell'autore Spada, P., op. cit., p. 4-5. Per il rilievo secondo cui l'autore dell'opera parodiata, non potendosi valere della protezione offerta dall'art. 20 l. autore, si trova privo di tutela nei confronti di chi realizzi un'opera parodistica lesiva della sua personalità, Mina, E., op. cit., p. 418.

¹⁴⁵ In particolare, si è rilevato come il tribunale si sia limitato a considerare soltanto i valori della libertà di pensiero e della cultura e non abbia, invece, apprezzato sufficientemente l'insieme dei valori costituzionali che entrano in gioco in materia di tutela del diritto d'autore. Così Guglielmetti, G., op. cit., pp. 677-678. In senso analogo, cfr. Metafora, V., op. cit., p. 763 ss.; Spedicato, G., “Opere dell'arte appropriativa e diritti d'autore”, cit., p. 124. Cfr. Ercolani, S., *Commento sub art. 4 l. autore*, cit., p. 2871, ove si osserva che i principi costituzionali richiamati “*danno luogo, nel caso della parodia e della caricatura, a un'esenzione più ampia di quanto sia consentito dalle eccezioni tipizzate nella legge sul diritto d'autore*”.

¹⁴⁶ Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), *AIDA*, 1996, p. 672: “*Diversamente da quanto opinano le reclamanti, il richiamo ai principi costituzionali è tutt'altro che contraddittorio con l'affermata autonomia della parodia rispetto all'opera parodiata. (...) [I] presidi costituzionali alla libertà di pensiero ed a quella di creazione artistica non vengono, invero, affatto invocati per supportare la legittimità dell'elaborazione parodistica in prospettiva scriminante: essi vengono, invece, richiamati ad*

A voler procedere ad una più approfondita indagine della fattispecie, sembra potersi condividere l'opinione secondo cui, in realtà, la liceità della parodia si fonda sull'appropriazione di elementi non tutelati dell'opera parodiata, quali fatti, avvenimenti o argomenti (non proteggibili di per sé alla luce del fondamentale principio della dicotomia tra idea ed espressione, in precedenza richiamato), in vista della realizzazione di un'opera dal contenuto ideologico del tutto indipendente da quello proprio dell'opera parodiata¹⁴⁷. Tali elementi, che nel contesto dell'opera originaria sono raggruppati, intrecciati, assemblati dall'autore di quest'ultima in funzione dell'attribuzione di un determinato significato, si presentano in una nuova veste nell'opera parodistica, il che consente la produzione di quel tipico effetto di *détournement* sopra richiamato. L'opera di riferimento viene utilizzata dal parodista non nella sua veste espressiva, bensì come “*raw material*”, in vista della produzione di una nuova espressione e di un nuovo significato. Questo sembra essere il senso delle statuizioni del tribunale nel punto in cui fonda la liceità della parodia sul rapporto di radicale *antinomia ideologica* che lega l'opera parodistica all'opera parodiata.

E' interessante evidenziare che, secondo il tribunale, ai fini della qualificazione della parodia come opera originaria e non derivata è necessario che il sovvertimento e stravolgimento del contenuto concettuale dell'opera di riferimento si realizzi *in concreto*, non essendo sufficiente la mera intenzione dell'autore di capovolgere il significato dell'opera preesistente. In questo caso, a ben vedere, l'assenza dell'effetto di *détournement* dell'opera di riferimento comporterebbe l'insussistenza stessa della parodia.

ulteriore conforto della proposta interpretazione delle norme ordinarie nel senso del riconoscimento alla parodia di dignità di opera dotata di propria autonoma identità, al fine di evidenziare che una lettura che assimilasse la parodia al regime proprio delle elaborazioni creative di cui all'art. 4 l.d.a., esporrebbe dette norme, per questa parte, ad un'insanabile contrasto con i precetti costituzionali”.

¹⁴⁷ Così Santoro, E., “Brevi osservazioni in tema di parodia”, cit., p. 8 (“[N]el caso della parodia, l'opera parodiata costituisce un dato occasionale, fonte di ispirazione ma non oggetto, quanto alla sua forma interna (...) di appropriazione”). In particolare l'A., all'esito di un'approfondita analisi del concetto di derivazione di cui all'art. 4 l. autore, giunge alla conclusione per cui la parodia non si appropria della forma interna dell'opera originaria (ivi, pp. 13-14). In particolare, si rileva come l'autore della parodia prende dall'opera preesistente “*il gruppo o sintagma di avvenimenti o di eventi, secondo il nesso materiale che li lega, per costruirvi sopra o attorno un'altra e diversa opera per la soluzione comica delle stesse situazioni, trattate o svolte diversamente (e, comunque, non comicamente) nell'opera preesistente. Si tratterà, per definizione, di opera dal contenuto ideologico del tutto indipendente, dotata di autonomia compositiva e rappresentativa, pur poggiando su una base (di fatti o di eventi) comune all'altra opera*” (ivi, p. 14). Sul punto, nel commento alla citata sentenza del Trib. Napoli nel caso “Scarpetta”, Ferrara, L., op. cit., p. 6, notava come, nella parodia, gli elementi desunti dall'opera di riferimento “*servono di sostrato per ricavarne con l'esplicazione di un nuovo lavoro intellettuale indipendente una diversa opera avente una propria impronta individuale, che è il contrassegno di una nuova creazione dell'ingegno*”.

Così, la parodia si qualificherebbe come opera derivata, richiedendo l'autorizzazione del titolare dei diritti sull'opera di riferimento, nel caso in cui essa utilizzasse, anche in forma modificata, gli elementi dell'opera altrui così come raggruppati, intrecciati, assemblati dall'autore. In tal caso, non si tratterebbe di vera parodia ma di riproduzione – o, se del caso, di elaborazione creativa –, con tutte le relative conseguenze sul piano giuridico. In tal caso, è evidente che l'elaborazione dell'opera di riferimento non sarebbe funzionale ad esprimere alcun significato diverso o ulteriore rispetto alla medesima. Non si verificherebbe, in altre parole, quell'*antinomia ideologica*, quel *sovertimento concettuale* a più riprese invocato dalla giurisprudenza quale elemento connaturato alla parodia.

La qualificazione della parodia come opera originale e originaria è condivisa dalla maggior parte della dottrina italiana¹⁴⁸, nonostante si registrino opinioni di segno opposto secondo cui la parodia dovrebbe piuttosto essere qualificata come opera derivata soggetta al consenso del titolare dell'opera parodiata stante l'utilizzo, da parte della medesima, della "forma interna" di tale opera¹⁴⁹.

Sotto altro e concorrente profilo, si è rilevata l'opportunità di non considerare parodia, e dunque creazione autonoma, qualunque rielaborazione di un'opera altrui, ma

¹⁴⁸ Cfr., tra gli altri, Greco, P., *I diritti sui beni immateriali*, cit., p. 359: "Ma la parodia non che una semplice elaborazione, nel senso dell'art. 4, costituisce un lavoro ed un genere letterario a sé stante ed un suo distinto scopo, comico o umoristico in cui si possono fondere intenti critici e satirici"; Greco, P., Vercellone, P., *I diritti sulle opere dell'ingegno*, cit. p. 162; Santoro, E., "Brevi osservazioni in tema di parodia", cit., p. 8 ss.; Musso, A., "Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche", cit., p. 43-44, nonché p. 268, dove si rileva come la parodia costituisca "un'ulteriore applicazione del generale limite definitorio a priori circa la creatività dell'opera e del correlativo ambito delle facoltà esclusive anche sul piano del contenuto (...)". Secondo De Sanctis, V. M., "Il diritto di autore. Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, letterarie ed artistiche, artt. 2575-2583", cit., pp. 38-39, la parodia costituisce un confine al diritto d'autore, essendo stata considerata come tale nella Direttiva InfoSoc (su tale aspetto, cfr. *infra*).

¹⁴⁹ Cfr. Algardi, Z.O., *La tutela dell'opera dell'ingegno e il plagio*, cit., p. 274 ss. nonché p. 503 ss.; Musatti, A., op. cit., p. 164, ove la considerazione per cui, stante il nesso di relazione e di dipendenza che intercorre tra l'opera originale e la sua parodia, la pubblicazione dell'opera parodistica richiederebbe il consenso dell'autore dell'opera originaria, il quale avrebbe diritto di partecipare agli utili della parodia da lui autorizzata ("[N]è, d'altronde, è concesso al parodista quel franco andare isolato, che è l'autonomia d'ispirazione dello scrittore veramente originale. Si ha, invece, un lavoro di riduzione e di trasformazione, parallelo nella condotta, autentico negli intenti, all'originale su cui procede (...)"), *ivi*, p. 166); Mina, E., op. cit., p. 417, ove si sostiene che la ragione per cui la giurisprudenza e la dottrina dominante qualificano la parodia come opera autonoma risiede nella necessità di salvaguardare il genere letterario della parodia e il conseguente diritto alla libertà di critica. Inoltre, Ubetazzi, L.C., "Le utilizzazioni libere della pubblicità", *AIDA*, 1994, p. 78, osserva come in alcuni casi la parodia riprende elementi protetti dell'opera e può pertanto essere facoltizzata solo dalla disciplina delle utilizzazioni libere o da altra normativa di rango costituzionale pari o prevalente rispetto alla disciplina del diritto patrimoniale d'autore.

soltanto quella che raggiunga un certo livello di creatività qualificata¹⁵⁰. In questo senso d'altra parte sembra porsi lo stesso Tribunale di Napoli nella pronuncia relativa al caso "Scarpetta" sopra citata, laddove ha fondato l'autonomia della parodia sulla considerazione di essa come "*alta forma di produzione artistica (...) rispondente ai bisogni intimi ed indistruttibili dell'umana natura*"¹⁵¹.

Dalle considerazioni che precedono si possono trarre alcuni elementi di riflessione. Anzitutto, non qualunque rielaborazione di opere altrui per finalità comiche, satiriche o burlesche potrà ritenersi parodia lecita nei termini sopra esposti. Ciò è da escludersi, in primo luogo, nel caso in cui l'opera non realizzi nei fatti lo stravolgimento del nucleo ideologico dell'opera preesistente caratterizzante la parodia.

Ma sarà da escludersi anche nel caso di quelle rielaborazioni che, sotto le spoglie di pretese finalità parodistiche, riprendano la struttura dell'opera originale, introducendo variazioni inidonee a produrre alcun sovvertimento concettuale dell'opera di base¹⁵². Anche qui, tuttavia, occorrerà valutare caso per caso le rielaborazioni parodistiche poste in essere, attraverso un raffronto complessivo e sintetico delle due opere, al fine di verificare se sussista, nei fatti, quell'*infungibilità concettuale* che, sola, può giustificare la liceità della parodia¹⁵³.

¹⁵⁰ In questo senso Guglielmetti, G., op. cit., p. 678; Musso, A., "Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche", cit., p. 44, nota 19, il quale pone in luce la necessità di "*verificare nel merito la creatività qualificata della parodia mediante un giudizio sulla sua funzione estetica (...) in modo da escludere pseudo-parodie consistenti unicamente in grezze riproduzioni sostanziali dell'opera o puramente elusive dei diritti di elaborazione dell'autore originario, o perfino mere ingiurie gratuite*". Sul punto, cfr. altresì Piola Caselli, E., *Codice del diritto di autore*, cit., p. 623, il quale avverte sulla necessità di "*non confondere la parodia con la riproduzione amena e burlesca, perché questa, specie trattandosi di opere drammatiche, può invece, riprodurre senz'alterazioni sostanziali l'individualità dell'opera copiata*".

¹⁵¹ Trib. Napoli, 27 maggio 1908, cit., pp. 11-12. Coerentemente, Guglielmetti, G., op. cit., p. 678, rileva come, nel bilanciamento tra l'interesse degli autori a non vedere alterato e messo in ridicolo il risultato delle loro creazioni e l'interesse pubblico a mantenere vivo e fecondo un genere artistico ritenuto dotato di un valore sociale e culturale, occorrerebbe verificare, volta per volta, nel dare prevalenza al secondo interesse, "*se in concreto la parodia realizzata sia idonea realmente a soddisfare quei valori e quei bisogni intellettuali e culturali in funzione dei quali il genere della parodia è ritenuto meritevole di protezione*". Secondo l'A., potrebbe rendersi necessario anche un giudizio di proporzionalità, nel senso che la ripresa fedele dell'opera parodiata dovrebbe essere limitata a quanto strettamente necessario a raggiungere le finalità parodistiche.

¹⁵² In questo senso sembra porsi anche *Cour d'Appel* di Parigi, 18 febbraio 2011, n. 09/19272, sopra richiamata: "*Que ne peuvent alors relever de l'exception de parodie les œuvres qui empruntent les ressorts d'œuvres premières pour s'attribuer le bénéfice de leur notoriété et vivre ainsi de leur rayonnement; que l'adjonction à ces emprunts de traits d'humour secondaires est dénuée d'effet car elle ne modifie pas la nature d'une entreprise littéraire construite sur un détournement de notoriété*".

¹⁵³ In questo senso, in giurisprudenza, cfr. Trib. Milano, 31 maggio 1999, *Warner Chappell Music Italiana S.p.A. c. New Music International S.r.l., Leone Di Lernia, AIDA*, 2000, p. 732, che ha qualificato come elaborazione non autorizzata, e non parodia, di una precedente composizione musicale una canzone che ne riprendeva integralmente il tema musicale e ne sostituiva soltanto il testo (in particolare, con un

4.2. L'“eccezione” di parodia nell'ordinamento comunitario

L'orientamento giurisprudenziale delle corti italiane in materia di autonomia della parodia è consolidato¹⁵⁴ al punto che, al momento della revisione del capo V del

testo di natura grottesca e in dialetto pugliese). In questo caso, si è ritenuto che “[L]’identità della parte musicale dell’opera in ragione del suo carattere unitario impedisce di ritenere sussistente una reale e non meramente apparente contrapposizione ideale e contenutistica tra le diverse composizioni” (ivi, p. 733), che costituisce l’essenza della parodia. Piuttosto, secondo il tribunale, la mera variazione del testo dell’opera altrui era manifestazione della volontà di porre in essere un illecito agganciamento alla popolarità e al successo dell’opera di riferimento (“In tal modo l’opera derivata di fatto utilizza e sfrutta l’apprezzamento del pubblico per la composizione originale e si pone in diretto rapporto di concorrenza commerciale con essa”, *ibidem*). In realtà, l’approccio seguito dal tribunale, qualora generalizzato, renderebbe impossibile la parodia di testi musicali. In questo senso, critica l’approccio “atomistico” del tribunale nel raffronto tra le due opere nonché il possibile contrasto con l’art. 21 Cost. Musso, A., “Del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie ed artistiche”, cit., p. 268, nota 20. Inoltre, appare criticabile l’argomento del tribunale relativo al rapporto di “diretta concorrenza economica” tra le due opere. Se quest’ultimo deve intendersi come possibilità di sostituire il consumo di un’opera a quello di un’altra, non si vede davvero come la diffusione della canzone parodistica (nel caso di specie, grottesca rielaborazione dell’opera originaria in dialetto pugliese) possa “sottrarre ascoltatori” alla composizione musicale originaria, stante l’assoluta diversità e infungibilità tra le due opere. Non è inutile al riguardo richiamare il diverso approccio della giurisprudenza nordamericana che, sulla base di un’interpretazione elastica dei criteri del *fair use* in relazione alla parodia, ha ritenuto lecite alcune rielaborazioni di brani musicali altrui in chiave grottesca-burlesca, anche laddove vi fosse stata la ripresa pressoché identica del testo. Cfr. *Fisher v. Dees*, 794 F.2d 432 (9th Cir. 1986), in cui si è ritenuta parodia lecita nell’ambito del *fair use* una rielaborazione in chiave grottesca del brano “When Sunny Gets Blue” per la realizzazione del brano “When Sonny Sniffs Glue”. In particolare, la corte ha rilevato l’assoluta infungibilità tra le due opere e dunque l’assenza di pregiudizio per il mercato dell’opera originaria (di cui al quarto criterio del *fair use*, su cui v. capitolo terzo, par. 1.4): “«When Sunny Gets Blue» is «a lyrical song concerning or relating to a woman’s feelings about lost love and her chance for ... happiness again» (...). By contrast, the parody is a 29-second recording concerning a woman who sniffs glue, which «ends with noise and laughter mixed into the song.» (...) We do not believe that consumers desirous of hearing a romantic and nostalgic ballad such as the composers’ song would be satisfied to purchase the parody instead. Nor are those fond of parody likely to consider «When Sunny Gets Blue» a source of satisfaction. The two works do not fulfill the same demand. Consequently, the parody has no cognizable economic effect on the original” (ivi, par. 437). Si è altresì rilevata la necessità di una ripresa integrale del testo base, soprattutto nel campo musicale, affinché il pubblico possa “riconoscere” l’opera parodiata: “Like a speech, a song is difficult to parody effectively without exact or near-exact copying. If the would-be parodist varies the music or meter of the original substantially, it simply will not be recognizable to the general audience. This «special need for accuracy,» provides some license for «closer» parody” (ivi, par. 439, seppur cautamente osservando come “[T]hat license is not limitless: the parodist’s desire to make the best parody must be «balanced against the rights of the copyright owner in his original expressions»”). In senso analogo, cfr. *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., relativo ad una rielaborazione *rap*, in chiave comico-satirica, del testo della canzone “Oh, Pretty Woman” di Roy Orbison da parte del gruppo americano “2 Live Crew” (il caso è oggetto di analisi nel capitolo terzo, par. 1).

¹⁵⁴ Cfr. Trib. Napoli, 15 febbraio 2000, *De Filippo c. Altieri, Martino*, *Dir. inform.*, 2001, pp. 457-463, pubblicata anche in *Dir. aut.*, 2001, IV, p. 471, con nota di Savini, A., “Fiat parodia, pereat mundus: qualche considerazione sui limiti di liceità della parodia”, p. 477. Il caso concerneva una parodia in chiave erotica di opere teatrali di Eduardo De Filippo. Il tribunale si richiama integralmente alle motivazioni espresse dal Tribunale di Milano nel caso *Tamaro* con riferimento alla qualificazione della parodia come opera originale e originaria. Ritiene “aberrante” la classificazione dell’opera in questione in termini di parodia Spada, P., op. cit., p. 5, alla nota 5, ove si rileva che “la declinazione porno dei personaggi e delle situazioni drammatiche altrui può generare irrisione dell’autore dell’opera-prima”, ma in sé non possiede la valenza di “trattamento antitematico dell’opera parodiata” in cui si sostanzia la parodia. In precedenza ed in termini analoghi, cfr. Trib. Bologna, 21 ottobre 1991, *Dir. aut.*, 1994, p. 89

titolo I della l. autore relativo alle “eccezioni e limitazioni” per opera del D. Lgs. 68/2003, di recepimento della Direttiva InfoSoc¹⁵⁵, non si è ritenuto di dover esplicitare la disciplina relativa alla parodia¹⁵⁶.

Sul punto, la Direttiva InfoSoc, all’art. 5 (rubricato “eccezioni e limitazioni”), par. 3, lett. k), prevede la facoltà per gli Stati membri di rendere libera la riproduzione, comunicazione al pubblico e distribuzione di un’opera “*quando l’utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche*”.

Risulta d’immediata evidenza la differenza di approccio della Direttiva InfoSoc rispetto ai principi sopra richiamati: nella Direttiva, la parodia è configurata in termini generali come un’“eccezione” ai diritti esclusivi d’autore (ossia, ai diritti di riproduzione, comunicazione, e distribuzione al pubblico di cui agli articoli 2, 3 e 4 della medesima Direttiva), mentre essa - nella misura in cui si realizzi in concreto quello stravolgimento del nucleo ideologico dell’opera preesistente che connota il genere artistico - costituisce un’ipotesi di opera originale ed originaria (e, dunque, si colloca nel quadro del “diritto” piuttosto che dell’eccezione)¹⁵⁷.

ss., in relazione ad una vignetta umoristica che riproduceva in chiave caricaturale un disegno realizzato per una pubblicità di cravatte Valentino. Il Tribunale di Bologna, pur ritenendo il disegno originario protetto dal diritto d’autore, ha riconosciuto che la vignetta non costituiva rielaborazione illecita, bensì opera autonoma, stante la sua finalità di rovesciamento del significato dell’opera preesistente. Infatti, secondo il tribunale, “[N]el disegno umoristico di satira, gli elementi riconoscibili come opere altrui vengono stravolti nella struttura grafica dall’aggiunta di elementi assolutamente originali e proprio al fine di raggiungere quell’effetto deformante di rovesciamento del significato dell’opera preesistente che causa nel lettore la reazione di riso”.

¹⁵⁵ D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, recante “Attuazione della Direttiva 29/2001 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore nella società dell’informazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003. Tra i numerosi commenti al D. Lgs., cfr. Ercolani, S., *Il diritto d’autore e i diritti connessi. La legge n. 633/1941 dopo l’attuazione della direttiva n. 2001/29/CE, Diritto dell’economia*, collana diretta da E. Picozza, R. Lener, Giappichelli, Torino, 2004; Spolidoro, M.S., “Una nuova riforma per il diritto d’autore nella società dell’informazione”, *Corr. giur.*, 2003, n. 7, p. 845 ss. e, sul tema delle libere utilizzazioni dopo il recepimento del citato D. Lgs. 68/2003, *id.*, “Le eccezioni e le limitazioni”, *AIDA*, 2007, p. 198 ss.

¹⁵⁶ Cfr. De Sanctis, V.M., *La protezione delle opere dell’ingegno*, Vol. II, *Le opere letterarie e scientifiche, le opere musicali e le opere informatiche*, II edizione, Giuffrè, Milano, 2003, p. 220; Galli, P., *op. cit.*, p. 1352. Oltre agli autori citati, cfr. Ercolani, S., *Il diritto d’autore e i diritti connessi*, *cit.*, p. 75, ove si osserva come la scelta del legislatore di lasciare inalterato il quadro giuridico interno sia condivisibile, anche considerando che sarebbe stato necessario introdurre un’eccezione al diritto di elaborazione, che non è compreso nella Direttiva InfoSoc, e pertanto non sarebbe stato sufficiente stabilire l’eccezione al diritto di riproduzione e comunicazione.

¹⁵⁷ Per l’“*impropria qualificazione*” operata dalla norma comunitaria nel momento in cui configura la parodia come “eccezione”, cfr. Musso, A., “Del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie ed artistiche”, *cit.*, p. 268. Più in generale, in relazione alla norma comunitaria nonché alle forme di esercizio della parodia anche tramite mezzi telematici, Gambino, A.M., “Le utilizzazioni libere: cronaca, critica e parodia”, *AIDA*, 2002, p. 131 ss.

Peraltro, a più riprese la stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ribadito il principio per cui le norme in materia di "eccezioni" di cui alla Direttiva InfoSoc hanno carattere eccezionale e, in quanto tali, devono costituire oggetto di stretta interpretazione¹⁵⁸.

Non si è mancato di evidenziare come il sistema dei rapporti tra diritti esclusivi e libertà dei terzi delineato in sede comunitaria rischi di risultare inadeguato di fronte a nuove modalità di produzione e distribuzione di opere dell'ingegno, in particolare in rete (come nel caso del fenomeno degli *user-generated content*)¹⁵⁹, e, per altro verso, si presenti comunque squilibrato in danno dell'interesse dei terzi all'accesso alla conoscenza¹⁶⁰.

¹⁵⁸ Corte di Giustizia, C-53/05, 6 luglio 2006, *Commissione c. Portogallo*, Racc. 2006, I-06215, pubblicata in *AIDA*, 2007, p. 1126, con nota di Sarti, D., "Il prestito bibliotecario fra diritti esclusivi, compensi e obiettivi di promozione culturale"; *id.*, C-5/08, 16 luglio 2009, *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*, Racc. 2009, I-06569, par. 56-57; *id.*, C-302/10, 17 gennaio 2012, *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*, par. 27; *id.*, *Football Association Premier League Ltd & altri c. QC Leisure & altri, Karen Murphy c. Media Protection Services Ltd*, cit., par. 162; *id.*, C-360/13, 5 giugno 2014, *Public Relations Consultants Association Ltd c. Newspaper Licensing Agency Ltd e altri*, par. 23. Per altro verso, la corte ha evidenziato la necessità di salvaguardare l'effetto utile delle eccezioni e di rispettarne la finalità (cfr. *id.*, *Football Association Premier League Ltd & altri c. QC Leisure & altri*, cit., par. 162-163). Nella giurisprudenza italiana, per l'affermazione della necessità di un'interpretazione restrittiva delle norme relative alle cd. eccezioni al diritto d'autore, cfr. Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 1997, n. 2089, *Soc. Ed. Motta c. SIAE*, *Giur. it.*, 1998, VI, p. 1191, con nota di Gelato, P., "Limiti alle libere utilizzazioni di brani o opere altrui"; App. Milano, 26 marzo 2002, *AIDA*, 2003, p. 912: "In materia di opere dell'ingegno la regola è rappresentata dalla protezione, mentre le libere utilizzazioni costituiscono eccezioni da interpretarsi restrittivamente". In senso conforme Trib. Roma, 22 aprile 2008, *Dir. aut.*, 2008, p. 146. In relazione al *fair use* previsto dal *Copyright Act* nordamericano, si rinvia all'analisi condotta nel capitolo terzo, par. 1. In relazione alla cd. *fair dealing exception* di cui alla normativa canadese sul *copyright* v. *Supreme Court of Canada, CHH Canadian Ltd v. Law Society of Upper Canada*, (2004) 1 SCR 339, 2004 SCC 13, 236 DLR (4th) 395, ove si è affermato che "The fair dealing exception, like other exceptions in the Copyright Act, is a user's right. In order to maintain a proper balance between rights of a copyright owner and user's interests, it must not be interpreted restrictively".

¹⁵⁹ Sul punto, cfr. Senfleben, M., "Quotation, Parody and Fair Use", cit., p. 349, ove si osserva che "Given the rapid development of communication technology, copyright systems with such a closed catalogue of narrowly circumscribed exceptions are in danger of becoming incapable of keeping pace with new modes of re-using and disseminating literary and artistic works"; Ghidini, G., Moraia, L.B., Errico, P., "Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza: le eccezioni al diritto d'autore a scopo di ricerca", *Progetto CRUI-SIAE-AIE*, 2011, disponibile all'indirizzo <http://dirittoautore.cab.unipd.it/convegno>, p. 4.

¹⁶⁰ Per un'analisi delle criticità poste dal modello normativo comunitario sul piano del bilanciamento dei diritti, cfr. Ghidini, G., "Exclusion and Access in Copyright Law: The unbalanced features of the InfoSoc Directive", in *Methods and Perspectives in Intellectual Property*, ATRIP Intellectual Property Series, edited by Graeme B. Dinwoodie, Edward Elgar, 2014, in particolare p. 31; *id.*, *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*, Edward Elgar, 2010, p. 110 ss. Con riferimento all'uso di opere protette per scopi di ricerca, Galli, C., "Le utilizzazioni libere: ricerca", *AIDA*, 2002, p. 135 ss.; Ghidini, G., Moraia, L.B., Errico, P., "Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza: le eccezioni al diritto d'autore a scopo di ricerca", cit., p. 1 ss.; De Santis, F., "Verso una riforma del diritto d'autore. Libertà di ricerca e libera circolazione della conoscenza", *Riv. dir. ind.*, 2013, II, p. 121 ss.

Sotto altro e concorrente profilo, è opportuno ricordare, poi, che secondo i principi di cui al cd. “*three-step test*” di cui all’art. 5, par. 5, della Direttiva InfoSoc, le eccezioni elencate dalla Direttiva devono essere “*applicate esclusivamente in determinati casi speciali [I step] che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali [II step] e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare [III step]*”¹⁶¹. Si tratta, in buona sostanza, di una condizione supplementare ai fini dell’ammissibilità di un’eccezione. Si tralasciano in per il momento le numerose questioni poste da tale previsione, tanto sul piano del temperamento degli interessi in gioco¹⁶² quanto su quello della coerenza con l’impianto normativo di cui alla Convenzione di Berna, che attribuiva al *three-step test* altra natura e funzione¹⁶³.

Per quel che rileva si presenti fini, appare opportuno notare come i criteri di cui al sopracitato *three-step test* mal si prestino ad essere utilizzati con riguardo alla parodia. Infatti, poiché la parodia si risolve in un *rovesciamento concettuale* dell’opera di riferimento per finalità burlesche o comunque ironiche, con conseguente rapporto di infungibilità concettuale con l’opera utilizzata, ne consegue l’impossibilità di ravvisare un’interferenza con lo “*sfruttamento normale dell’opera*”, di cui al secondo criterio del *three-step test*, nonché un “*ingiustificato pregiudizio*” per gli interessi del titolare dei diritti di cui al terzo criterio del *three-step test* (non potendosi, peraltro, configurare alcuna violazione dei diritti morali dell’autore dell’opera parodiata, come si è visto al

¹⁶¹ Cfr. art. 9, par. 2, Convenzione di Berna: “*E’ riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell’opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell’autore*”. Con alcune differenze nella sua formulazione, il cd. *three-step test* è stato riprodotto nell’art. 13 dell’Accordo TRIPS e nei Trattati WIPO del 1996 (sull’argomento v. anche capitolo terzo, par. 2). L’Italia, similmente ad altri paesi europei (come Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Repubblica Ceca) ha incorporato il *three-step test* nella l. autore, che all’art. 71-*nonies* recita: “*Le eccezioni e limitazioni disciplinate nei precedenti articoli e da ogni altra disposizione della legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari*”.

¹⁶² Per una discussione sul punto ed un confronto con il criterio del *fair use* previsto dall’ordinamento nordamericano, v. il capitolo terzo, par. 2.

¹⁶³ Mentre nella Convenzione di Berna il c.d. *three step test* è rivolto al solo legislatore (essendo stato concepito come criterio-guida per il legislatore all’atto dell’introduzione di un’eccezione nell’ordinamento nazionale), la Direttiva Infosoc non indica esplicitamente se destinatario del test sia solo l’organo legislativo o anche quello giurisdizionale. Tuttavia, la norma si riferisce espressamente all’“applicazione” del test, e pertanto essa sembra essere diretta anche all’organo che appunto “applica” le norme, vale a dire quello giurisdizionale. V. in argomento anche il capitolo terzo, par. 2.

paragrafo che precede). Qualora si determinasse tale interferenza infatti, non di “vera” parodia si tratterà, ma di una parodia per così dire “camuffata”.

In questo contesto, di recente la Corte di Giustizia, a quanto consta per la prima volta, è stata chiamata a pronunciarsi in relazione alla natura e al significato della nozione di “parodia” nel quadro delle norme comunitarie in materia di tutela del diritto d’autore¹⁶⁴.

Non sembra inutile, a questo proposito, richiamare sinteticamente i fatti alla base della pronuncia. La controversia traeva origine da un calendario distribuito durante un evento pubblico da un membro di un partito politico di estrema destra della Comunità fiamminga del Belgio (il *Vlaams Belang*), la cui copertina riproduceva quella di un episodio di un noto fumetto (*Suske en Wiske*) al quale erano state apportate talune modifiche al fine di trasmettere un messaggio riconducibile all’ideologia di tale partito¹⁶⁵. Gli eredi del creatore del fumetto in questione e le società che avevano acquistato i diritti sul medesimo hanno convenuto in giudizio, per violazione del diritto d’autore, tanto il membro del partito politico che aveva distribuito il calendario quanto l’associazione che supportava tale partito attraverso la stampa e la diffusione di pubblicazioni. Secondo gli attori, il disegno in questione non era idoneo a soddisfare i requisiti della parodia (tra cui si menzionava anche l’“originalità” dell’opera parodistica); inoltre, si censurava l’associazione dell’opera originaria al carattere discriminatorio del messaggio trasmesso dal disegno contestato, stante la sostituzione di alcuni dei personaggi dell’opera originaria con persone che indossavano un velo e persone di colore¹⁶⁶.

In particolare ed in sintesi, il giudice del rinvio chiamato a pronunciarsi sulla controversia chiedeva alla Corte di Giustizia di chiarire se la nozione di parodia sia una nozione autonoma di diritto dell’Unione e, in caso di risposta affermativa, di precisare se una parodia, per essere tale, debba soddisfare talune condizioni, quali: (i) mostrare un proprio carattere originale; (ii) mostrare siffatto carattere in modo tale che la parodia

¹⁶⁴ Corte di Giustizia, C-201/13, 3 settembre 2014, *Johan Deckmyn e Vrijheidsfonds VZW c. Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH e WPG Uitgevers België*.

¹⁶⁵ Nella specie, il “benefattore” raffigurato nella copertina del fumetto è stato sostituito con una personalità politica (ossia l’allora sindaco della Città di Gent, vestito con una tunica bianca chiusa con la bandiera tricolore belga), mentre alcuni dei personaggi che, nel fumetto originario, erano mostrati nell’atto di raccogliere il denaro distribuito dal benefattore, nel calendario appaiono coperti da un velo e altri sono persone di colore (*ivi*, par. 9).

¹⁶⁶ *Ivi*, parr. 7-12.

non possa essere ragionevolmente attribuita all'autore dell'opera originale; (iii) avere un senso umoristico o di beffa, indipendentemente dal fatto che la critica in tal modo eventualmente espressa colpisca l'opera originale oppure qualche altra cosa o persona; (iv) indicare la fonte dell'opera oggetto di parodia¹⁶⁷.

Chiarito che la nozione di “parodia” di cui all'art. 5, par. 3, lett. k), della Direttiva InfoSoc costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione¹⁶⁸, nella pronuncia in esame la corte afferma che la parodia, tenuto conto del significato abituale di tale termine nel linguaggio corrente nonché del contesto in cui esso è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla Direttiva, presenta le seguenti caratteristiche essenziali: da un lato, quella di evocare un'opera preesistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest'ultima, e, dall'altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio. Per contro, la corte rileva che per l'integrazione della fattispecie giuridica non è richiesta la presenza delle ulteriori condizioni indicate dal giudice del rinvio né di ulteriori requisiti¹⁶⁹.

Inoltre, la corte sottolinea che l'applicazione dell'“eccezione” per parodia di cui alla Direttiva InfoSoc deve rispettare un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari di diritti, da un lato, e la libertà di espressione del parodista, dall'altro (riconoscendo espressamente come la parodia costituisca “*un mezzo appropriato per esprimere un'opinione*”¹⁷⁰). In tale contesto, si chiarisce che, qualora la parodia trasmettesse un messaggio discriminatorio, i titolari di diritti dell'opera parodiata avrebbero, in linea di

¹⁶⁷ La Corte di Giustizia non è stata invece chiamata a pronunciarsi su aspetti relativi ai diritti morali dell'autore, che sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della Direttiva InfoSoc, né a verificare se la parodia rispetti i criteri di cui al cd. *three-step test*, sopra menzionato. Il punto è chiarito nelle conclusioni dell'avvocato generale della Corte di Giustizia Cruz Villalón, rese il 22 maggio 2014, par. 28-29. Spetterà pertanto al giudice nazionale accertare, da un lato, se nel caso di specie vi sia stata o meno una violazione dei diritti morali dell'autore dei disegni del fumetto e, dall'altro, la sussistenza delle condizioni del cd. *three-step test*.

¹⁶⁸ *Ivi*, par. 14-15. Sul punto, si rileva come, secondo una costante giurisprudenza della corte medesima, i termini di una disposizione del diritto comunitario, che non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto di un'interpretazione autonoma e uniforme nell'intera Unione europea (così in precedenza anche Corte di Giustizia, C-467/08, 21 ottobre 2010, *Padawan SL c. SGAE*, Racc. 2010, I-10055, par. 32).

¹⁶⁹ *Ivi*, par. 21 e 24: “*Né dal significato abituale del termine «parodia» nel linguaggio corrente, né d'altronde (...) dal tenore letterale dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 risulta che tale nozione sia soggetta alle condizioni, richiamate dal giudice del rinvio nella sua seconda questione, in virtù delle quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all'opera originale parodiata, dovrebbe poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall'autore stesso dell'opera originale, dovrebbe essere incentrata proprio sull'opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell'opera parodiata*”.

¹⁷⁰ *Ivi*, par. 25.

principio, un “legittimo interesse” a che la loro opera non sia associata ad un siffatto messaggio, nella specie sulla base del principio di non discriminazione a motivo della razza, del colore e dell’origine etnica sancito dalla Direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (principio confermato all’art. 21, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)¹⁷¹. L’accertamento della sussistenza, nei fatti, del citato carattere discriminatorio del messaggio trasmesso dalla parodia spetta comunque al giudice nazionale tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta (sebbene la corte sembra effettivamente già fornire a quest’ultimo un parametro di giudizio).

Il percorso argomentativo sopra descritto, nel porre l’accento esclusivamente sulle caratteristiche della parodia di evocare un’opera preesistente nonché di costituire un atto umoristico o canzonatorio, appare in realtà monco e inidoneo a cogliere la reale essenza della parodia, consistente nel più volte citato *rovesciamento concettuale* dell’opera di riferimento. D’altra parte, il ragionamento della corte si fonda sul quadro positivo comunitario, che come si è detto qualifica impropriamente la parodia come un’“eccezione”, e non come un diritto.

Appare infine utile segnalare un’ulteriore aspetto che emerge dalla pronuncia in rassegna. La corte chiarisce come il carattere facoltativo dell’“eccezione” di parodia di cui all’art. 5, par. 3, lett. k), della Direttiva InfoSoc, non consente un’interpretazione secondo cui gli Stati membri che abbiano introdotto tale eccezione negli ordinamenti interni siano liberi di precisarne i parametri in modo non armonizzato, con possibili variazioni da uno Stato membro all’altro. Per altro verso, si afferma che il fatto che tale norma costituisca un’eccezione non ha l’effetto di ridurre il suo ambito di applicazione in virtù di condizioni aggiuntive che non risultino dal tenore letterale della disposizione

¹⁷¹ Nel caso di specie, secondo i ricorrenti il carattere discriminatorio del messaggio trasmesso dal disegno contestato risulterebbe dalla circostanza per cui, in esso, i personaggi che nell’opera originale raccoglievano le monete gettate dal benefattore sono stati sostituiti da persone che indossano un velo e da persone di colore (*ivi*, par. 29). Sul punto, in relazione al riferimento della corte al “legittimo interesse” dei titolari dei diritti, ci si domanda se esso possa costituire uno strumento per i titolari dei diritti per impedire l’associazione della propria opera a qualunque messaggio diverso da quello riconducibile all’opera originaria, nel caso di specie a qualunque messaggio politico. Cfr. Laurent, P., “The concept of parody and the legitimate interests of parodists and copyright holders”, in *Kluwer Copyright Blog*, disponibile all’indirizzo <http://kluwercopyrightblog.com/2014/09/08/the-concept-of-parody-and-the-legitimate-interests-of-parodists-and-copyright-holders/>: “By referring to this “legitimate interest” criterion, is the Court not re-creating a new topic of contention? (...). For instance, the author could claim he objects to any association of his work with any political messages (...): could that be considered as a “legitimate reason”?”.

citata (né tantomeno, nel caso di specie, dal significato abituale del termine “parodia” nel linguaggio corrente)¹⁷².

Tali affermazioni offrono l’occasione per una riflessione di carattere più generale sull’idoneità dell’attuale sistema di eccezioni e limitazioni delineato dalla direttiva comunitaria a realizzare la pur auspicata armonizzazione. La direttiva, infatti, ha rimesso alla discrezionalità degli Stati il riconoscimento, e la definizione della portata, delle “eccezioni e limitazioni”¹⁷³, il cui elenco è peraltro qualificato espressamente come “esaustivo”¹⁷⁴. Ora, la corte sembra inviare un monito ai legislatori nazionali a non limitare o ridurre lo scopo delle eccezioni che essi abbiano recepito nei propri ordinamenti. Emblematico, al riguardo, il caso dell’eccezione per scopi di ricerca o insegnamento di cui all’art. 5, par. 3, lett. a), della Direttiva InfoSoc, che consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione al pubblico allorché l’utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, e a condizione che si menzioni la fonte. Tale previsione è stata recepita in alcuni Stati introducendo restrizioni aggiuntive non previste dalla norma comunitaria. Così, in Italia, l’art. 70 l. autore consente l’utilizzo, per le citate finalità, limitatamente a “*brani o parti di opera*”, limitando la quantità di opera che può essere

¹⁷² *Ivi*, parr. 22- 24.

¹⁷³ Salva una sola previsione, relativa agli atti di riproduzione temporanea, transitori o accessori, privi di rilievo economico proprio, di cui all’art. 5, par. 1, della Direttiva InfoSoc, che deve essere obbligatoriamente recepito negli ordinamenti nazionali (in argomento, v. per tutti Guglielmetti, G., “Riproduzione e riproduzione temporanea”, *AIDA*, 2002, n. 3, p. 16 ss.; da ultimo, per l’interpretazione della disposizione in questione cfr. Corte di Giustizia, C-360/13, *Public Relations Consultants Association Ltd c. Newspaper Licensing Agency Ltd e altri*, cit.).

¹⁷⁴ Cfr. il considerando 32 della Direttiva InfoSoc, ai sensi del quale “*La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico*”. Cfr., altresì, l’*Explanatory Memorandum* della Proposta per una Direttiva sul Copyright nella Società dell’Informazione presentata nel 1997, p. 28, reperibile all’indirizzo www.ivir.nl/dossier/implementatie_2001_29_EG/bronnen/COM%2897%29628final.pdf, ove la Commissione europea chiarisce che “*(...) Article 5 sets out a list of permitted exceptions, which is exhaustive. Member States will not be allowed to provide for any exceptions other than those enumerated*”. E’ vero che la Direttiva, all’art. 5, par. 3, lett. o), consente agli Stati membri di conservare nelle legislazioni nazionali ulteriori ipotesi di eccezioni o limitazioni già previste dai singoli ordinamenti, ma queste, per espressa previsione, devono essere “*di scarsa rilevanza*”, riguardare solo utilizzi analogici (per cui tale singola concessione ha ben poca importanza in ambiente digitale), e non incidere sulla libera circolazione delle merci e dei servizi all’interno dell’Unione. Questo significa che non solo è vietato agli Stati creare nuove eccezioni, ma anche che risulta di fatto impossibile mantenere eccezioni già codificate a livello nazionale.

utilizzata senza autorizzazione del titolare dei diritti. In senso simile, la normativa francese limita l'utilizzo a "extraits d'oeuvre"¹⁷⁵.

Un simile richiamo è stato operato dalla medesima corte, in tempi recenti, con riferimento alla portata del diritto di comunicazione al pubblico. In tale circostanza la corte ha ricordato che non è consentito ai legislatori nazionali estendere la nozione di comunicazione al pubblico in modo da offrire una protezione rafforzata per i titolari del diritto d'autore, in particolare in relazione agli utilizzi in rete, perché ciò produrrebbe disparità legislative e una situazione di incertezza legislativa che l'armonizzazione dei diritti a livello UE mira, invece, a scongiurare¹⁷⁶.

Le questioni sopra evidenziate si collocano, peraltro, nel processo di revisione in corso della normativa comunitaria sul diritto d'autore, incluso il sistema di eccezioni e limitazioni da essa previsto¹⁷⁷.

4.3. Distinzione tra *target parody* e *weapon parody*. Diritto di satira

In termini generali, all'interno delle opere parodistiche è possibile tracciare una distinzione teorica tra quelle opere che hanno come bersaglio immediato e diretto l'opera parodiata (come nel caso della parodia di *Va' dove ti porta il cuore* sopra discussa), e le opere in cui l'opera altrui non costituisce l'oggetto diretto della parodia, ma un mezzo, un'arma per colpire generalmente in chiave satirica qualcos'altro (ad esempio, per svolgere una critica di una condizione sociale o della società in generale, o

¹⁷⁵ Cfr. art. L122-5, terzo comma, lett. e), *Code de la Propriété Intellectuelle*, che prevede che, una volta che l'opera sia stata divulgata, l'autore non può impedire "La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative".

¹⁷⁶ Cfr. Corte di Giustizia, C-466/12, 13 febbraio 2014, *Svensson et al. c. Retriever Sverige AB*, ove la Corte ha chiarito che: "1) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet. 2) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro possa stabilire una maggiore tutela dei titolari del diritto d'autore, includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quelle disposte da tale articolo". In argomento, cfr. Arezzo, E., "Hyperlinks and Making Available Right in the European Union: What Future for the Internet after Svensson?", 4 marzo 2014, disponibile in SSRN all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2404250.

¹⁷⁷ Cfr. il documento di consultazione pubblica *Public Consultation on the review of the EU copyright rules*, cit., disponibile all'indirizzo : http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/consultation-document_en.pdf.

di una persona). In senso più generale, può rilevarsi come la parodia sia oggi uno strumento fondamentale per esprimere giudizi critici sulla società.

La distinzione in parola assume una rilevanza peculiare nell'operare artistico degli *appropriationists*, i quali assai spesso, come si è visto, giustificano l'appropriazione di opere altrui con la necessità di svolgere, *mediante* l'opera, una critica sui valori della società moderna o su altre questioni rilevanti di interesse sociale, politico o economico¹⁷⁸. Si è tuttavia messo in luce in precedenza che non sempre l'appropriazione artistica persegue un intento critico o di commento, mirando piuttosto a trasmettere un messaggio nuovo e diverso rispetto a quello veicolato dall'opera oggetto dell'appropriazione.

La dottrina anglosassone si riferisce alla prima tipologia di opere con l'espressione *target parodies*, ritenendo che esse costituiscono una forma di parodia lecita nell'ambito del *fair use*¹⁷⁹. In proposito, si osserva che la giustificazione delle *target parodies* risiede in ragioni di *market failure*, poiché gli autori difficilmente sarebbero propensi a concedere il proprio assenso alla pubblicazione della parodia della propria opera, e ciò contrasterebbe con la funzione di interesse pubblico di incoraggiamento della conoscenza sottesa al *copyright*¹⁸⁰. Di contro, nel caso delle seconde (cd. *weapon parodies* o *vehicle parodies*), si ritiene che la compressione dei diritti del titolare dell'opera di riferimento non può ritenersi giustificata, in quanto per veicolare la propria critica o commento si potrebbe fare ricorso ad altri mezzi, quali opere o altri elementi di pubblico dominio, senza dover necessariamente utilizzare l'opera altrui¹⁸¹.

Tuttavia, è facile constatare come la distinzione tra le due ipotesi non sia sempre agevolmente ravvisabile in concreto, in quanto assai di sovente la parodia ha ad oggetto tanto l'opera originaria quanto i "valori" che essa incarna. Inoltre, anche nel caso di

¹⁷⁸ In questo senso, Ames, E.K., op. cit., pp. 1500-1501, osserva come "*While societal criticism is usually incidental to traditional parody, it is the avowed purpose of appropriationist visual art. Indeed the unique strength of appropriation is its ability to critique fundamental societal "truths" on a level of generality other forms cannot reach*". Tale posizione, tuttavia, come esposto nel testo, non considera che in diversi casi l'artista che opera secondo strategie di appropriazione artistica non persegue scopi di critica sociale. In argomento v. i rilievi di Hick, D.H., op. cit., p. 1178.

¹⁷⁹ In argomento, cfr. Posner, R., "When is Parody Fair Use?", *21 Journal of Legal Studies*, 1992, p. 67 ss.

¹⁸⁰ Cfr. Moloff Kaplan, L., "Parody and the Fair Use Defense to Copyright Infringement: Appropriate Purpose and Object of Humor", *26 Ariz. St. L.J.*, 1994, p. 869 ss.; Posner, R., op. cit., p. 70, ove si rileva che il pregiudizio per l'autore dell'opera parodiata derivante dalla parodia della propria opera "*is not the kind of harm that copyright law, whether analyzed in economic or any other terms, seeks to prevent*".

¹⁸¹ In questo senso Moloff Kaplan, L., op. cit., p. 872.

weapon parody potrebbe porsi un tema di difficoltà ad ottenere il consenso del titolare dell'opera originaria alla pubblicazione dell'opera parodistica, in quanto il titolare potrebbe non gradire critiche, ad esempio, all'insieme di valori rappresentati dalla propria opera¹⁸². Peraltro, i titolari dei diritti potrebbero subordinare la concessione di licenze all'utilizzo della propria opera all'approvazione del messaggio convogliato dalla seconda opera, con possibili ripercussioni sulla libertà artistica¹⁸³.

Il diverso trattamento giuridico delle due forme di parodia sopra descritte è stato abbracciato dalla giurisprudenza nordamericana, che tende a ritenere illecito l'utilizzo non autorizzato di opere altrui nella forma di *weapon parody*, ossia come strumento di critica o commento sulla società in generale laddove l'opera parodiata non sia anch'essa l'oggetto della parodia. Così, ad esempio, nella pronuncia relativa al caso *Art Rogers v. Jeff Koons*, si è ritenuto che la scultura "String of Puppies" di Koons non costituisca una parodia lecita nell'ambito del *fair use* della fotografia di Art Rogers "Puppies": l'opera di Koons mirava, infatti, a realizzare una parodia generica della società (o meglio, si intendeva esercitare, con tecnica parodistica, una forma di satira, al fine di criticare la moderna cultura di massa). Secondo la corte, affinché vi sia parodia lecita nell'ambito del *fair use*, è necessario che l'opera originaria sia almeno in parte l'oggetto della parodia, al fine di assicurare che il pubblico sia consapevole che, dietro la parodia, vi è un'espressione originale di un artista differente. In difetto di questa condizione, l'utilizzo dell'opera altrui non potrebbe ritenersi giustificato:

"[T]he copied work must be, at least in part, an object of the parody, otherwise there would be no need to conjure up the original work". (...) If an infringement of copyrightable expression could be justified as fair use solely on the basis of the infringer's claim to a higher or different

¹⁸² In senso critico rispetto alla distinzione tra le due fattispecie, cfr. Merges, R.P., "Are You Making Fun of Me? Notes on Market Failure and the Parody Defense in Copyright", *AIPLA Q.J.*, 1993, pp. 311-312. In senso analogo Burr, S., "Artistic Parody: A Theoretical Construct", *Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 1996, p. 65 ss. Sempre con riferimento alla distinzione in questione, v. la *concurring opinion* di Justice Kennedy in *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., parr. 599-600 ("We should not make it easy for musicians to exploit existing works and then later claim that their rendition was a valuable commentary on the original. (...) If we allow any weak transformation to qualify as parody, however, we weaken the protection of copyright. And underprotection of copyright disserves the goals of copyright just as much as overprotection, by reducing the financial incentive to create. (...) As future courts apply our fair use analysis, they must take care to ensure that not just any commercial takeoff is rationalized post hoc as a parody").

¹⁸³ V. in questo senso Landes, W.M., op. cit., p. 22.

*artistic use – without insuring public awareness of the original work – there would be no practical boundary to the fair use defense*¹⁸⁴.

Il diverso livello di tutela tra parodia e satira è stato messo a punto nel caso *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, in cui la Corte Suprema ha così esplicitato la distinzione, in termini di protezione con il *fair use*, tra le due fattispecie: mentre la parodia “*needs to mimic an original to make its point, and so has some claim to use the creation of its victim’s (or collective victims’) imagination*”, la satira “*can stand on its own two feet and so requires justification for the very act of borrowing*”¹⁸⁵. Ciò non significa che la satira sia sempre *unfair* (né tantomeno che qualunque tipo di parodia diretta all’opera originaria sia sempre *fair*), ma che, piuttosto, nel caso dell’uso dell’opera altrui per fini satirici occorrerà fornire una maggiore prova della funzionalità dell’uso alla realizzazione degli obiettivi del *copyright* di propulsione della cultura. Sotto tale profilo, la Corte Suprema precisa che vi sono una serie di elementi che potrebbero condurre a ritenere lecite anche di forme di parodia che non si dirigano all’opera originaria, come ad esempio la circostanza per cui la seconda opera non incida sul mercato dell’opera originaria, incluso il mercato delle opere derivate¹⁸⁶.

Tuttavia, la giurisprudenza successiva a *Campbell* sembra aver applicato rigidamente la distinzione tra le due fattispecie, escludendo gli estremi del *fair use* in

¹⁸⁴ Cfr. *Art Rogers v. Jeff Koons, Sonnabend Gallery, Inc.*, cit., par. 310. In senso analogo *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 580: “*For the purposes of copyright law, the nub of the definitions, and the heart of any parodist’s claim to quote from existing material, is the use of some elements of a prior author’s composition to create a new one that, at least in part, comments on that author’s works*”. In senso analogo si veda la *concurring opinion* di Justice Kennedy nel caso da ultimo citato: “*The parody must target the original, and not just its general style, the genre of art to which it belongs, or society as a whole*” (ivi, par. 597).

¹⁸⁵ *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 580-581. Pertanto, secondo la corte, “*if (...) the commentary has no critical bearing on the substance or style of the original composition, which the alleged infringer merely uses to get attention or to avoid the drudgery in working up something fresh the claim to fairness in borrowing from another’s work diminishes accordingly (if it does not vanish), and other factors, like the extent of its commerciality, loom larger*” (ivi, par. 580).

¹⁸⁶ Cfr. *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 580, nota 14: “*A parody that more loosely targets an original than the parody presented here may still be sufficiently aimed at an original work to come within our analysis of parody. (...) [W]hen there is little or no risk of market substitution, whether because of the large extent of transformation of the earlier work, the new work’s minimal distribution in the market, the small extent to which it borrows from an original, or other factors, taking parodic aim at an original is a less critical factor in the analysis, and looser forms of parody may be found to be fair use, as may satire with lesser justification for the borrowing than would otherwise be required*”. Ad esempio, in *Blanch v. Koons*, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006) si è ritenuto che l’uso di un’opera di Blanch per la realizzazione di un dipinto sotto forma di *collage* per finalità satiriche (e dunque come *weapon parody*, nella specie al fine di muovere una critica alla cultura di consumo capitalistica) fosse giustificato “*for the very act of borrowing*”, stante la trasformazione del significato dell’opera originaria da parte di Koons (v. l’analisi del caso condotta nel capitolo terzo, par. 3.2).

presenza di utilizzi di opere altrui per muovere una critica diretta ad altro rispetto all'opera utilizzata. Così, ad esempio, in *Columbia Pictures Industries, Inc. v. Miramax Films Corp.*, i titolari dei diritti sul film *Men in Black* avevano citato in giudizio Miramax, distributore di *The Big One*, documentario di Michael Moore in cui si affrontano vari temi legati alla massimizzazione dei profitti da parte delle grandi *corporations* americane¹⁸⁷. Il *trailer* e la locandina del documentario riprendevano, in chiave ironica, lo *slogan* con cui veniva pubblicizzato il film e la sua locandina¹⁸⁸. La corte ha ritenuto priva di pregio la difesa dei convenuti secondo cui il *trailer* del documentario voleva essere una presa in giro dell'immagine di *Men in Black* (nella specie, suggerendo che un documentarista fuori forma può assumere il manto di eroe e combattere contro i "cattivi" delle *corporations* americane). Secondo la corte, l'uso doveva considerarsi illecito in quanto esso non svolgeva alcuna critica o commento sull'opera originaria ma aveva utilizzato quest'ultima come uno strumento per criticare qualcos'altro, ossia la società americana¹⁸⁹.

Ancora, in *Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books USA, Inc.*, si è escluso che costituisse *fair use* il libro *The Cat NOT in the Hat!*, che trattava del processo per omicidio dell'ex giocatore di *football* e attore americano O.J. Simpson, utilizzando elementi e personaggi tratti dal famoso libro per bambini *The Cat in the Hat* di Theodor Geisel, conosciuto come Dr. Seuss¹⁹⁰. Secondo la corte, il libro in questione non criticava né commentava la prima opera, con conseguente rigetto della difesa di *fair use*¹⁹¹.

¹⁸⁷ *Columbia Pictures Industries, Inc. v. Miramax Films Corp.*, 11 F. Supp. 2d 1179 (C.D. Cal. 1998).

¹⁸⁸ Ad esempio, lo *slogan* del film "*Protecting the earth from the scum of the universe*" nel documentario era stato modificato in "*Protecting the earth from the scum of corporate America*".

¹⁸⁹ *Ivi*, par. 1187: "*The TBO Poster and Trailer do not create a "transformative work."* (...) *The TBO advertisements cannot reasonably be perceived as commenting on or criticizing the ads for "Men In Black."* (...) *[T]he TBO Trailer appears to be little more than an effort to "get attention" for "The Big One" and "avoid the drudgery in working up something fresh."* (...) *The TBO Poster and Trailer are designed solely for the purpose of attracting viewers to see "The Big One."* *As such, Miramax has merely used the copyrighted work as a vehicle to poke fun at another target — corporate America. It has not used its advertising to comment on or criticize the copyrighted work*".

¹⁹⁰ *Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books USA, Inc.*, 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997). Per un'analisi della pronuncia, v. Shapiro, M.L., "An Analysis of the Fair Use Defense in *Dr. Seuss Enterprises v. Penguin*", 28 *Golden Gate U. L. Rev.*, 1998, disponibile al seguente indirizzo: <http://digitalcommons.law.ggu.edu/ggulrev/vol28/iss1/5>.

¹⁹¹ *Ivi*, par. 1401 ("*Although The Cat NOT in the Hat! does broadly mimic Dr. Seuss' characteristic style, it does not hold his style up to ridicule. The stanzas have "no critical bearing on the substance or style of" The Cat in the Hat*"). In realtà, si è rilevato che la corte ha mancato di considerare come il secondo libro avesse uno scopo e un significato completamente diversi dal primo. In questo senso, v. Shapiro, M.L., op. cit., p. 45, "*[T]he court failed to consider that Penguin's work was adult-oriented humor*".

In prospettiva squisitamente italiana, può anzitutto dirsi che il ragionamento sopra svolto in merito alla qualificazione della parodia come opera originale e originaria giustifica la liceità delle *target parodies*, e ciò dunque indipendentemente da argomentazioni giuridiche relative a ragioni di *market failure* (che a ben vedere, come sopra rilevato, potrebbero riferirsi anche al caso delle *weapon parodies*). Occorre piuttosto domandarsi se debba essere riservato un trattamento giuridico diverso alle opere (sopra indicate come *weapon parodies*) che utilizzino opere altrui per esprimere una critica, in chiave satirica, diretta ad altro rispetto all'opera.

Al riguardo, per chiarire i termini giuridici della questione, occorre recuperare alcuni capi dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativa alla satira.

La satira può essere definita come il genere letterario ed artistico che, sul presupposto del *castigat ridendo mores*, mette a nudo, con tono di scherno e ridicolizzandoli, costumi, abitudini o comportamenti di un singolo individuo o di una categoria di persone¹⁹², attraverso una rappresentazione di episodi o di persone in chiave umoristica, grottesca, paradossale. Il genere include varie manifestazioni del pensiero, accomunate dall'intento di suscitare ilarità e differenziate dalla specificità dei fini ulteriori (la satira politica, la parodia artistica – che dunque costituisce una *species* del *genus* satira¹⁹³ –, la satira di costume, la satira a scopi pubblicitari o commerciali, etc.) e dalla varietà delle forme espressive.

Se, da un lato, la satira non si propone di rappresentare una situazione o un fatto nei suoi termini reali ed effettivi, tuttavia dalla realtà stessa (un fatto di cronaca, un comportamento, ecc.) trae spunti per l'espressione di un giudizio critico su di essa

replete with new expression, meaning and message, entirely different from the original work. One could hardly imagine a transformation more distinguishable from the original, aimed at an entirely different audience. The subject matter of the original deals with the ordinary pranks of childhood. In contrast, The Cat NOT in the Hat! deals with the sophisticated nuances of our justice system through the retelling of a horrific double murder and the ensuing public trial". In giurisprudenza, v. altresì *Dallas Cowboy Cheerleaders, Inc. v. Scoreboard Posters, Inc.*, 600 F.2d 1184, relativo all'utilizzo di un poster di *Dallas Cowboy Cheerleaders* cui erano state apportate minime variazioni in chiave asseritamente parodistica (consistenti nella parziale nudità delle *cheerleaders* raffigurate nel poster), ove si è affermato "*Not all parodies and satire (...) are protected as fair use. (...) [T]he simple allusion to the concept of parody [is] insufficient to shift the calculus or probabilities in the defendants' favor*" (*ivi*, par. 1188). Similmente, in *DC Comics, Inc. v. Crazy Eddie, Inc.*, 205 U.S.P.Q. 1177 (S.D.N.Y. 1979), relativo ad una pubblicità che utilizzava il personaggio di "Superman", la corte ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per applicare il *fair use* in quanto mancava ogni finalità di critica o commento sull'opera originaria.

¹⁹² In questo senso Mayr, C.E., nota a Cass. pen., Sez. V, 22 dicembre 1998, n. 13563, *Senesi, Frau, AIDA*, 1999, p. 393. L'A. rileva altresì come l'elemento che consente di individuare la natura satirica di uno scritto o di un'altra manifestazione artistica o del pensiero è lo scopo di suscitare ilarità nel lettore o nello spettatore, e al contempo indurlo ad una riflessione su fatti realmente accaduti (*ivi*, pp. 393-394).

¹⁹³ Così Gambino, A.M., "Le utilizzazioni libere: cronaca, critica e parodia", cit., p. 132, nota 8.

tramite riferimenti ed immagini di natura comica e paradossale. In tale prospettiva, la satira è stata definita come “*diritto di critica esercitato in forma sarcastica ed ironica*”¹⁹⁴.

La riflessione maturata in argomento dalla dottrina e giurisprudenza ha contribuito ad enucleare i tratti caratterizzanti il genere satirico sotto una pluralità di profili.

In primo luogo, sin dalle primissime pronunce, si è riconosciuta la dimensione costituzionale della satira, nell’alveo degli artt. 9, 21 e 33 della Costituzione¹⁹⁵, nonché il suo valore sociale, quale strumento di controllo verso il potere politico ed economico¹⁹⁶. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha rilevato come la satira costituisca una forma di espressione artistica e di commento sociale che, tramite la deformazione e l’esagerazione della realtà, ha come finalità naturale la provocazione e l’agitazione, pertanto ogni ingerenza nel diritto dell’artista o altra persona ad esprimersi

¹⁹⁴ Trib. Milano, 13 settembre 2004 (ord.), cit., p. 550, ove, in relazione ad una parodia del sito internet di Trenitalia realizzata da un’associazione senza scopo di lucro con finalità satiriche, si è affermato che “[L]a satira si configura quale diritto di critica esercitato in forma sarcastica ed ironica e pertanto, in relazione all’intrinseca esasperazione grottesca dei toni che in genere la contraddistinguono, la valutazione del legame funzionale tra la forma espressiva e il giudizio critico-valutativo che essa comunque manifesta non può implicare il rigoroso rispetto di parametri espressivi improntati a criteri di stretta razionalità e di adeguatezza in genere richiamati a proposito del diritto di critica”.

¹⁹⁵ Cfr. Pret. Roma, 16 febbraio 1989, *Vanzina c. Videotime S.p.A., Salvi e Reteitalia S.p.A.*, *Dir. aut.*, 1990, p. 127, e Pret. Roma, 4 marzo 1989, *Tognazzi c. Nicolazzi*, p. 136, entrambe con nota di De Sanctis, L., “Il diritto di satira all’esame della Pretura di Roma; ipotesi di riferibilità alla problematica della parodia dell’opera dell’ingegno” (Pret. Roma, 4 marzo 1989 è pubblicata anche in *Dir. inform.*, 1989, p. 528, con nota di Corasaniti, G., “Libertà di sorriso”); Cass. pen., Sez. V, 20 gennaio 1992, *Carrubba*, *Giur. it.*, 1992, II, p. 704; Cass. civ., Sez. III, 29 maggio 1996, n. 4993, *Editoriale La Repubblica S.p.A., Eugenio Scalfari c. Bettino Craxi, AIDA*, 1997, p. 633 ss., con nota di Fazzini, M., e *ivi* ampi riferimenti, pubblicata anche in *Danno e resp.*, 1996, p. 585, con nota di Carbone, V., “La satira e il diritto all’identità personale”; Trib. Milano, 7 aprile 1997, *Scotti c. Soc. R.C.S. ed. e al.*, *Dir. inform.*, 1997, p. 752; Trib. Milano, 1 febbraio 2001, *Aldo, Giovanni e Giacomo c. Class Editori S.p.A.*, *AIDA*, 2001, p. 658, con nota di Guglielmetti, G. Sul fondamento costituzionale della satira, cfr. in dottrina, tra gli altri, Mantovani, M., “Profili penalistici del diritto di satira”, *Dir. inform.*, 1992, p. 295 ss.; Mayr, C.E., nota a Cass. pen., Sez. V, 22 dicembre 1998, n. 13563, cit., p. 396. Più in generale, in relazione al fenomeno della satira cfr. Metafora, V., op. cit., p. 781 ss.; Fragola, A., “Satira e diritto. Analisi dinamica di un rapporto”, *Dir. aut.*, 2003, III, pp. 416-423; Mayr, C.E., “Critica, parodia, satira”, *AIDA*, 2003, pp. 276-300.

¹⁹⁶ In termini di “*funzione di controllo sociale*” sull’esercizio del potere politico ed economico e sull’operato dei personaggi pubblici, cfr. Pret. Roma, 16 febbraio 1989, cit., p. 129, ove si rileva che il diritto di satira è “*espressione di una vecchia ma vivissima esigenza collettiva di esercitare – con la risata e lo scherzo – un’elementare funzione di moderazione dei potenti, di smitizzazione ed “umanizzazione” dei famosi, di umiliazione dei protervi, una funzione, in breve, di controllo sociale anche verso il potere politico ed economico (...)*”. Cfr. altresì Trib. Roma, 13 febbraio 1992, *Carrisi c. Arbore*, *Dir. inform.*, 1992, p. 844 ss., che, nel ritenere lecita la ricostruzione in chiave satirica di vicende e fatti di dominio pubblico relativi a personaggi noti, ha messo in luce come la satira abbia una “*funzione fondamentale di controllo sociale e di protezione contro gli eccessi del potere, nonché di attenuazione delle tensioni sociali e di tutela ed attuazione del valore fondamentale della tolleranza*”. In senso analogo Trib. Milano, 7 aprile 1997, cit. In dottrina, cfr. Corasaniti, G., “Libertà di sorriso”, nota a Pret. Roma, 4 marzo 1989, cit., p. 528.

in tale forma va valutata con particolare attenzione¹⁹⁷. In ragione di tali considerazioni la giurisprudenza ha adottato un metro di giudizio piuttosto indulgente nei confronti dell'espressione satirica (su tale aspetto v. *infra*).

Sotto altro e concorrente profilo, si è tracciata la distinzione con il diritto di cronaca, la cui finalità informativa è assente nella satira. A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha rilevato la profonda diversità esistente tra la notizia giornalistica, l'attività saggistica o documentaristica, da una parte, e l'opera artistica, dall'altra:

*“Le prime hanno lo scopo di offrire al lettore o allo spettatore informazioni, notizie, fatti, vicende, esposte nel loro nudo contenuto o ricostruite attraverso collegamenti e riferimenti vari, al solo scopo di rendere edotto il lettore o lo spettatore di determinati avvenimenti, oppure di ricostruire attraverso di essi un discorso che abbia un tessuto politico, narrativo, giornalistico o storico. L'opera artistica se ne differenzia per l'essenziale connotato della creazione, ossia di quella particolare capacità dell'artista di manipolare materiali, cose, fatti e persone per offrirli al fruitore in una visione trascendente gli stessi, tesa all'affermazione di ideali e di valori che possano trovare riscontro in una molteplicità di persone”*¹⁹⁸.

Pertanto, nonostante la satira possa trarre spunto da un fatto o da una persona reale, essa si risolve in una consapevole manipolazione o distorsione del fatto o della persona, in chiave ironica o caricaturale. Conseguentemente, i limiti al diritto di cronaca individuati dalla giurisprudenza di legittimità ed imposti dal perseguimento delle richiamate finalità informative (ossia, la verità del fatto, l'interesse pubblico alla sua conoscenza, la continenza della forma espressiva nell'esposizione del fatto¹⁹⁹) non si

¹⁹⁷ Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, 25 gennaio 2007, n. 68354, *Vereinigung Bildender Künstler c. Austria*, par. 33; *id.*, 20 ottobre 2009, n. 41665, *Alves da Silva c. Portugal*, par. 27: “[L]a satire est une forme d'expression artistique et de commentaire social qui, de par l'exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C'est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d'un artiste – ou de toute autre personne – à s'exprimer par ce biais”.

¹⁹⁸ Cass. civ., Sez. III, 10 maggio 2009, n. 10495, *Dir. aut.*, 2010, I, p. 69, con nota di Fabiani, M., “Diffamazione a mezzo opera d'arte e trasfigurazione creativa della realtà”. La pronuncia è pubblicata altresì in *Foro it.*, 2010, I, p. 2182, con nota di Chiarolla, M., “«Il libero esercizio dell'arte» e la diffamazione”; *Corr. giur.*, 2009, VII, p. 904, con nota di Carbone, V., “Diffamazione televisiva”; *Corr. giur.*, 2010, I, p. 85, con nota di Fittipaldi, O., “Monologhi televisivi e violazione della reputazione altrui: l'arte ha diritto ad aree franche?”.

¹⁹⁹ In dottrina, per una disamina dei limiti all'esercizio del diritto di cronaca e all'elaborazione giurisprudenziale sul tema, v. Zaccaria, R., Valastro, A., Albanesi, E., *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Cedam, Padova, 2013, p. 116 ss.

applicano alla satira, fatto salvo il limite dell'eventuale contenuto denigratorio delle affermazioni²⁰⁰.

Va comunque rilevato che, ogni qualvolta la linea di confine tra cronaca e satira sia meno nitida, la giurisprudenza tende ad assoggettare la satira ai limiti imposti all'esercizio del diritto di cronaca (in particolare, la verità del fatto). Così, con riferimento alle vignette satiriche, si è ritenuto che queste, pur non dovendo necessariamente rappresentare la verità dei fatti, devono reputarsi illecite tutte le volte in cui vengano poste a supporto di un articolo la cui finalità sia quella di nuocere una determinata persona. In questo caso, si ritiene che la vignetta non sia una pura e semplice espressione satirica ma costituisca un vero e proprio veicolo d'informazione giornalistica che – come tale – va assoggettato ai limiti cui soggiace il diritto di cronaca²⁰¹.

Inoltre, la giurisprudenza ha nel tempo individuato limiti interni ed esterni finalizzati a bilanciare il “diritto di satira” con i diritti della personalità dei soggetti colpiti dall'espressione satirica.

Quanto ai primi, essi sono pacificamente individuati nella notorietà della persona cui si riferisce il fatto esposto in forma satirica, richiesta affinché la satira mantenga coerenza con la propria natura creando la necessaria intesa tra l'artista e il pubblico sull'oggetto della satira²⁰². Il personaggio noto rinunciarebbe, infatti, volontariamente ad

²⁰⁰ Trib. Milano, 7 aprile 1997, cit., p. 752, ove si rileva come “[I] margini di liceità della cronaca (verità della notizia, contenenza nella espressione e rilevanza sociale della informazione) non trovano alcuna possibilità di applicazione diretta o indiretta nella materia in esame (...). La satira, invero, non costituisce affatto la risposta ad esigenze informative ed il suo elevato gradiente di irrazionalità, come ineliminabile strumento per la sua efficacia, impone un certo ambito allargato del limite della espressione equilibrata e continente”, restando comunque salvo “il limite invalicabile rappresentato dall'eventuale contenuto denigratorio delle affermazioni, sia pure rese in un contesto satirico”; Cass. civ., Sez. III, 28 novembre 2008, n. 28411, *Danno e resp.*, 2009, p. 175, con nota di Foffa, R.; Cass. civ., Sez. III, 8 novembre 2007, n. 23314, *Corr. giur.*, 2008, p. 945; Cass. civ., Sez. III, 10 maggio 2009, n. 10495, cit.

²⁰¹ Sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. III, 29 maggio 1996, n. 4993, cit., in relazione ad una vignetta satirica raffigurante un noto personaggio politico in veste di ladro e associata ad un articolo giornalistico riportante fatti rivelatisi infondati, nel quale si riferiva di coinvolgimenti del politico in fatti di illecito finanziamento. La corte, nel condannare l'uso strumentale della vignetta, ritenuta satira meramente denigratoria, ha rilevato che il suo accostamento ad un articolo di giornale la cui finalità era quella di nuocere ad una persona fosse sufficiente a rendere applicabile anche all'espressione satirica il limite della verità del fatto attribuito. In termini simili, in precedenza, Trib. Milano, 26 maggio 1994, *Dir. inform.*, 1995, p. 615, con nota di Lodato, M.G., “Diritto di sorridere e finalità informativa della vignetta satirica”, che ha ritenuto che una vignetta che raffigurava i dirigenti di un partito, accompagnata da frasi che alludevano al fatto che essi avevano percepito finanziamenti illeciti, non fosse corretto esercizio del diritto di satira, ma veicolo di informazione giornalistica.

²⁰² Cfr. Pret. Roma, 16 febbraio 1989, cit., p. 131, ove si rileva come “solo con lo stabilirsi di un circuito di intesa tra comico e uditorio sull'oggetto della comicità ha spazio e ragion d'essere la satira”. Nella specie, è stata ritenuta satira illecita, in quanto lesiva dell'onore e dell'immagine del regista Carlo

una quota della propria riservatezza in vista dell'esercizio dell'altrui capacità artistica. Occorre altresì che sussista un nesso di coerenza causale tra qualità della dimensione pubblica del soggetto colpito e contenuto artistico-espressivo sottoposto ai fruitori del messaggio, dovendo essere fatti oggetto di satira solo quegli aspetti della persona colpita che ne determinano la notorietà²⁰³.

Il secondo ordine di limiti, cd. esterni, attiene al modulo espressivo utilizzato e alla correttezza dell'espressione, e si sostanzia in un limite di continenza e moderazione. La satira, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, deve esplicitarsi nel rispetto dei valori fondamentali della persona, non potendo spingersi sino al punto di giustificare l'ingiuria gratuita²⁰⁴.

Chiariti in termini generali i connotati della fattispecie, può rilevarsi come la giurisprudenza in diverse occasioni si sia misurata con casi di esercizio della satira attraverso la parodia.

Un caso emblematico è la parodia, tramite fotomontaggio, della locandina del film "Così è la vita" di Aldo, Giovanni e Giacomo, effettuata al fine di manifestare in

Vanzina, l'interpretazione caricaturale di una figura di regista "arruffone", "incolto", "superficiale", condotta senza che esistesse alcun nesso tra notorietà specifica del soggetto preso di mira e discorso comico realizzato. *"La satira ha il dovere di riferirsi specificamente a qualità, vizi, difetti e prodotti di quel personaggio, traendo da essi, con aperta e coraggiosa lealtà, gli spunti essenziali della sua "vis comica", instaurando con il pubblico l'anzidetto "circuito d'intesa" su oggetti noti"* (ivi, p. 134).

²⁰³ *Ibidem*, con la conseguenza per cui "[N]on potrà essere fatto segno a satira per vicende personali, legami affettivi, pratiche rituali o religiose che egli non abbia mai volontariamente sottoposto alla pubblica attenzione". Per l'opinabilità del limite della notorietà, cfr. Corasaniti, G., op. cit., p. 539, ove pure il rilievo dell'opportunità di sostituire il predetto limite con quello dell'"attualità" dei fatti e delle situazioni oggetto di rappresentazione comico-satirica.

²⁰⁴ Cfr. Cass. pen., Sez. V, 22 dicembre 1998, n. 13563, cit.: *"Il diritto di satira, pur essendo distinto da quelli di cronaca e critica, non può superare, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, il rispetto dei valori fondamentali esponendo al disprezzo la persona oltre il ludibrio della sua immagine pubblica, pur utilizzando un linguaggio svincolato da forme convenzionali cui non si può applicare il consueto metro della correttezza dell'espressione"*; Trib. Milano, 13 settembre 2004 (ord.), cit., p. 550: *"[L]a necessaria elasticità di valutazione della rappresentazione satirica non può spingersi fino al limite di giustificare anche l'ingiuria gratuita, svincolata cioè da qualsiasi concreto riferimento ad un giudizio critico – sia pure aspro nei toni – che trovi comunque fondamento attendibile nel quadro degli elementi dialettici e di fatto che hanno dato origine al tema della polemica"*. Sul punto, cfr. anche Trib. Milano, 7 aprile 1997, cit., in relazione alla pubblicazione di un brano, tratto da un libro di Aldo Grasso, corredato da una fotografia accompagnata da una scritta che si riteneva costituissero lesione della reputazione dell'attore. Il tribunale ha ravvisato la liceità della pubblicazione in questione nell'ambito del diritto di satira, stante la notorietà del personaggio ed il tono canzonatorio e burlesco delle espressioni utilizzate, delle quali è stato escluso il carattere denigratorio. In relazione ai limiti alla libertà di manifestazione del pensiero ed al suo contenimento con altri valori costituzionalmente protetti, cfr. Corte cost., 26 marzo 1993, n. 112, *Foro it.*, 1993, p. 1339, par. 7. In dottrina, per tutti, cfr. Pace, A., Manetti, M., *Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero. Art. 21*, in *Commentario alla Costituzione*, Branca, G., Pizzorusso, A (a cura di), Zanichelli, Bologna, 2006, p. 575 ss.

chiave satirica un giudizio critico sulla vicenda del *leader* curdo Ocalan²⁰⁵. Il tribunale, evidenziata la dimensione costituzionale del diritto di satira, nella specie esercitata attraverso la tecnica della parodia²⁰⁶, ha ribadito l'autonomia dell'opera parodistica stante il rapporto di radicale antinomia e di rovesciamento concettuale che essa riveste e che ne impedisce l'assimilazione alle ipotesi di trasformazioni che rispettino il nucleo ideologico dell'opera di riferimento. Nel caso specifico, si è data rilevanza alla circostanza per cui il fotomontaggio contestato aveva integrato un rovesciamento del contenuto comico della pellicola cui la locandina faceva riferimento, riferendone in chiave satirica i pur riconoscibili elementi formali e grafici a vicende di ben altro rilievo e significato politico (nella specie, la citata vicenda Ocalan).

Occorre precisare che, nel caso citato, l'oggetto della parodia non era l'opera altrui. Infatti, la locandina del film era stata modificata al fine di trasmettere un messaggio che non aveva nulla a che vedere con l'opera originaria, sulla quale il fotomontaggio contestato non sembrava esprimere alcuna valutazione. Si ricadeva, dunque, in una fattispecie di cd. *weapon parody*, ossia di parodia svolta *mediante* l'opera altrui, che il tribunale ha ritenuto pienamente lecita per il rilevato carattere parodistico. E' appena il caso di rilevare che il tribunale non ha operato alcuna distinzione tra *target parody* e *weapon parody*, assimilando sostanzialmente le due fattispecie *sub specie juris*.

In senso parzialmente simile è stato deciso un caso relativo alla parodia, in chiave satirica, della *home page* del sito web di Trenitalia, al fine di criticare il contributo della società alla partecipazione italiana alle operazioni belliche in Iraq mediante l'esecuzione del trasporto di veicoli ed attrezzature militari allo scopo

²⁰⁵ Trib. Milano, 1 febbraio 2001, cit. Nel caso specifico, il volto degli attori era stato sostituito con il volto del *leader* curdo Ocalan nonché di alcuni esponenti politici, ed erano state modificate le didascalie che apparivano nella locandina in funzione dell'espressione di un giudizio critico sulla vicenda che ha visto coinvolto il *leader* curdo (*ivi*, p. 658).

²⁰⁶ Il tribunale chiarisce che il diritto di satira è riconosciuto e tutelato dall'ordinamento quale particolare espressione della libertà di manifestazione del pensiero *ex art. 21 Cost.*: “*La satira si configura quale diritto di critica esercitato in forma sarcastica ed ironica e pertanto, in relazione all'intrinseca esasperazione grottesca dei toni che in genere la contraddistinguono, la valutazione del legame funzionale tra la forma espressiva e il giudizio critico-valutativo che essa comunque manifesta non può implicare il rigoroso rispetto di parametri espressivi improntati a criteri di stretta razionalità e di adeguatezza in genere richiamati a proposito del diritto di critica*” (*ivi*, p. 658).

destinate²⁰⁷. Il tribunale ha ritenuto lecita l'elaborazione grafica in questione rilevando come

“Non vi è dubbio che l'elaborazione contestata abbia integrato uno stravolgimento dell'home page del sito di Trenitalia s.p.a., ricollegando i riconoscibili elementi formali e grafici a vicende di indubbio rilievo politico al fine di manifestare in chiave satirica un evidente e severo giudizio critico sul contributo posto in essere dalla società alla movimentazione di mezzi militari e dunque (...) all'indebita partecipazione del nostro Paese ad eventi bellici in ossequio a direttive politiche di parte”²⁰⁸.

L'effetto di *stravolgimento concettuale* dell'opera-bersaglio è ancora una volta la chiave di volta del ragionamento che conduce all'affermazione della liceità della parodia, seppur quest'ultima non si diriga direttamente all'opera di riferimento ma, mediante questa, miri ad esprimere un giudizio su qualcos'altro.

All'esito dell'analisi condotta, può affermarsi che la liceità della parodia non dovrebbe essere circoscritta ai casi in cui quest'ultima abbia come oggetto immediato l'opera altrui, ma debba riconoscersi anche in quei casi in cui attraverso l'opera si miri ad esprimere in giudizio critico su altro. Ciò, tuttavia, alla sola imprescindibile condizione che di *vera parodia* si tratti. Dovrà cioè essere accertato in concreto il prodursi di quell'effetto di stravolgimento concettuale proprio della parodia, e, quale fondamentale corollario, l'opera originaria dovrà risultare *riconoscibile* dal pubblico cui il giudizio critico è diretto. La riconoscibilità potrà risultare dall'opera in sé (ad esempio, dal suo essere nota presso il pubblico) o potrà essere conferita all'opera dall'autore dell'opera parodistica. Una diversa conclusione porterebbe a facultizzare appropriazioni parassitarie di opere altrui sotto le spoglie di un preteso intento satirico²⁰⁹.

²⁰⁷ Trib. Milano, 13 settembre 2004 (ord.), cit., p. 550 ss. In particolare, l'*home page* del sito web era stata modificata nella denominazione dei vari servizi offerti, in modo tale da far risultare il trasporto di mezzi militari, e l'ausilio ad imprese belliche, come l'attività esclusiva della società.

²⁰⁸ *Ivi*, p. 551.

²⁰⁹ In argomento, sulla rilevanza della distinzione tra *target parody* e *weapon parody* in prospettiva italiana, cfr. Spedicato, G., “Opere dell'arte appropriativa e diritti d'autore”, cit., p. 127 ss. In particolare, secondo l'A., “Per poter giustificare l'appropriazione di elementi giuridicamente tutelati dell'opera altrui anche nei casi in cui essa non costituisca il diretto bersaglio della parodia (...) l'opera stessa dovrà verosimilmente avere (per se o in quanto attribuito dall'autore della parodia) un riconoscibile valore iconico o antonomastico, che valga a rendere evidente che l'uso di quella specifica opera è fatto per colpire idealmente, oltre che l'opera stessa, anche qualcos'altro” (*ivi*, p. 123), concludendo pertanto che l'affermazione della liceità o meno delle *weapon parodies* debba essere condotta caso per caso.

Il punto è ben chiarito dal Tribunale di Milano nel caso *Tamaro* richiamato, dove si afferma che, ai fini della qualificazione di un'opera come parodistica, l'opera parodiata deve risultare *chiaramente identificabile* dal contesto dell'opera parodistica, risultando, altrimenti, frustrata la stessa specifica finalità della parodia²¹⁰.

Da ultimo, è interessante notare come la distinzione tra le due modalità di esplicazione della parodia sopra citata sia stata tracciata nelle conclusioni dell'avvocato generale della Corte di Giustizia Villalón rese nel caso *Deckmyn vs Vandersteen* sopra richiamato²¹¹. La distinzione in questione emergeva già nella formulazione del quesito pregiudiziale, laddove il giudice del rinvio chiedeva alla corte di chiarire se la parodia dovesse avere un senso umoristico o di beffa “*senza riguardo al fatto se la critica in tal modo eventualmente espressa colpisca l'opera originale o qualcosa o qualcun altro*”. La questione assumeva una particolare rilevanza in quanto l'effetto satirico, nel caso concreto, veniva perseguito proprio attraverso la parodia dell'opera originaria, concretando dunque una forma di *weapon parody* (o “parodia con”, secondo il termine impiegato nelle conclusioni²¹²).

Secondo l'avvocato generale, “*la nozione di parodia contenuta nella direttiva non [deve] essere circoscritta all'ipotesi della parodia che esaurisce il suo senso nell'opera originale che ne costituisce l'oggetto*”. Sebbene quest'ultima sia la modalità di parodia più tradizionale e ricorrente, “*non si può negare che la critica dei costumi, la critica sociale e la critica politica si avvalgono da molto tempo, e per ovvi motivi di chiarezza del messaggio, dello strumento privilegiato consistente nell'alterazione di un'opera preesistente e sufficientemente riconoscibile dal pubblico cui è diretta la critica*”²¹³. Pertanto, la forma di *weapon parody* “[è] oggi sufficientemente affermata nella nostra «cultura della comunicazione» tanto da non poter essere esclusa al momento di delineare una nozione di «parodia» ai sensi della direttiva”²¹⁴.

Si noti che il passaggio richiamato fa espresso riferimento al connotato della “riconoscibilità” dell'opera da parte del pubblico cui si è fatto cenno sopra. Tale

²¹⁰ Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), cit., pp. 670-671.

²¹¹ Conclusioni dell'avvocato generale della Corte di Giustizia Cruz Villalón, rese il 22 maggio 2014, causa C-201/13.

²¹² Nella specie, l'avvocato generale si riferisce alle due ipotesi con i termini “parodia di” e “parodia con” (nella versione in lingua francese delle conclusioni, rispettivamente, “*parodie de*” e “*parodie au moyen de*”).

²¹³ Conclusioni, cit., par. 64.

²¹⁴ Conclusioni, cit., par. 65.

requisito è dunque considerato un connotato fondamentale del fenomeno parodistico, sia pure nei casi in cui la parodia si diriga verso un oggetto differente dall'opera base.

Il punto non è stato approfondito nella successiva sentenza della Corte di Giustizia. Quest'ultima si limita a chiarire che la nozione di parodia non deve essere oggetto di "ulteriori condizioni", diverse dal carattere umoristico o canzonatorio e dal richiamo di un'opera preesistente²¹⁵. La nozione di parodia, così come individuata dalla corte, sembra comunque sufficientemente ampia da poter abbracciare entrambe le forme di parodia richiamate.

5. *Appropriation Art* e libertà di citazione

Per completezza di analisi, si passa ora ad indagare se l'*Appropriation Art* possa ritenersi lecita sulla base della norma della l. autore che, al ricorrere di determinate condizioni, riconosce la libertà di citazione dell'opera altrui.

Tale libertà si fonda sull'art. 70 l. autore, il quale, al primo comma, consente "*il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico*", purché compiuti "*per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali*"²¹⁶.

²¹⁵ Corte di Giustizia, C-201/13, 3 settembre 2014, cit., par. 21 e 24.

²¹⁶ L'articolo è stato modificato dal citato D. Lgs. 68/2003 in recepimento della Direttiva InfoSoc, al fine di contemplare altresì gli usi per fini di insegnamento o di ricerca scientifica di cui all'art. 5, par. 3, lett. a), della Direttiva (in argomento, si veda Ercolani, S., *Il diritto d'autore e i diritti connessi*, cit., pp. 292-293). Cfr. l'art. 10 della Convenzione di Berna, che afferma la liceità delle citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, purché tali citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo e a condizione che si menzioni la fonte e, se vi compare, il nome dell'autore. La norma trova parziale corrispondenza nell'art. 5, par. 3, lett. a) e lett. d), Direttiva InfoSoc, ove si prevede la facoltà per gli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico, rispettivamente, nei seguenti casi: "*a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito; (...) d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico*". In relazione all'art. 5, par. 3, lett. d), della Direttiva InfoSoc, da ultimo citato, la Corte di Giustizia ha chiarito che tale norma "*mira a mantenere un giusto equilibrio tra il diritto alla libertà di espressione degli utenti di un'opera o di altri materiali protetti e il diritto di riproduzione riconosciuto agli autori. Tale giusto equilibrio è assicurato, nella specie, privilegiando l'esercizio del diritto alla libertà di espressione degli utenti rispetto all'interesse dell'autore a poter opporsi alla riproduzione di estratti della sua opera che è già stata resa lecitamente accessibile al pubblico, pur garantendo a tale autore il diritto di veder menzionato, in linea di principio, il suo nome*" (Corte di Giustizia, 1 dicembre 2011, C-

La norma si ricollega alla tutela costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost.²¹⁷ e, più in generale, all'interesse pubblico alla conoscenza.

Le facoltà indicate nella norma sono soggette ad una serie di condizioni. In primo luogo, prevale un orientamento restrittivo secondo cui è necessaria la sussistenza di un'effettiva finalità di critica, discussione, insegnamento o ricerca, finalità generalmente ritenute tassative²¹⁸. Caratteristica della citazione è, infatti, l'inserimento in un'ulteriore e diversa opera, all'interno della quale essa funga da mezzo per sostenere o per criticare quanto ivi discusso²¹⁹. Come è stato osservato, ciò impone di verificare la sussistenza dei connotati della necessità letteraria, scientifica o artistica: *“Bisogna cioè che l'opera, non soltanto tragga da se stessa le ragioni e gli elementi della sua*

145/10, *Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH et. al.*, par. 134-135). Al riguardo, la Corte ha, da un lato, rilevato come non osta all'applicazione di tale norma il fatto che un articolo giornalistico che citi un'opera o altro materiale protetto non sia un'opera letteraria protetta dal diritto d'autore (*ivi*, par. 137); dall'altro, ha chiarito che l'applicazione della medesima è subordinata all'obbligo di indicare la fonte, *ivi* compreso il nome dell'autore o dell'artista interprete, dell'opera o di altro materiale protetto citati. Tuttavia, qualora tale nome non sia stato indicato in applicazione dell'art. 5, par. 3, lett. e), della Direttiva InfoSoc (ossia, in relazione ad utilizzi per fini di pubblica sicurezza), si deve considerare che detto obbligo sia rispettato se è indicata anche solo la fonte (*ivi*, par. 139-148).

²¹⁷ Ma altrettanto rilevanti, per le finalità sottese alla norma, l'art. 9 Cost., relativo alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca, nonché l'art. 33 Cost., sulla libertà dell'arte e della scienza, e del loro insegnamento. In argomento, cfr. Musso, A., “Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche”, cit., p. 226. Per una trattazione generale dell'argomento, cfr. Cartella, M., “Presupposti e limiti dei riassunti (e citazioni) di opere altrui”, *Riv. dir. ind.*, 1980, I, p. 405 ss.; De Sanctis, V.M., *La protezione delle opere dell'ingegno*, Vol. II, *Le opere letterarie e scientifiche, le opere musicali e le opere informatiche*, cit., p. 223 ss.; Galli, C., “Le utilizzazioni libere: ricerca”, cit., p. 135 ss.; Galli, P., op. cit., p. 1351; Senfleben, M., “Quotation, Parody and Fair Use”, cit., p. 345 ss. (in particolare, per la possibilità di invocare un diritto di citazione rispetto ai risultati generati da motori di ricerca, cfr. *ivi*, p. 350 ss.).

²¹⁸ Cfr. Cartella, M., op. cit., p. 405. Non è inutile rilevare, al riguardo, che la norma comunitaria in materia di citazioni di cui all'art. 5, par. 3, lett. d), della Direttiva InfoSoc consente la citazione per finalità “quali” (“*such as*”) critica o rassegna, lasciando dunque libertà ai legislatori nazionali di prevedere ulteriori finalità (peraltro, l'art. 10 della Convenzione di Berna, in materia di citazioni, non prevede limiti alle finalità perseguite, richiedendo soltanto che le citazioni siano effettuate (i) in conformità ai buoni usi e (ii) nella misura giustificata dallo scopo, ferma sempre la necessità di menzionare la fonte). Tuttavia, in alcuni Stati, tra cui l'Italia, è prevalso un orientamento restrittivo, nel senso esposto nel testo. Sotto tale ultimo profilo, v. le conclusioni dell'avvocato generale della Corte di Giustizia Verica Trstenjak del 12 aprile 2011, rese nella causa C-145/10, cit., par. 210, ove si osserva che, perché si possa parlare di citazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. d), della Direttiva InfoSoc, da un lato, “*Deve (...) essere presente anche un rinvio al contenuto dell'opera citata nella forma di una descrizione, un commento o un giudizio. La citazione deve pertanto costituire una base di discussione*”, dall'altro è necessario che “*un prodotto intellettuale altrui venga rappresentato senza modifiche in modo riconoscibile*” (tali statuizioni non sono state espressamente riprese nel testo della successiva sentenza della Corte di Giustizia). In merito al rischio di divergenze nelle normative nazionali, in contrasto con l'armonizzazione auspicata in sede comunitaria, e alle relative criticità per lo sviluppo e la circolazione di servizi della società dell'informazione, cfr. Senfleben, M., “Quotation, Parody and Fair Use”, cit., pp. 378-379.

²¹⁹ In questi termini Musso, A., “Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche”, cit., p. 232.

*esistenza, quale opera indipendente (...), ma che la citazione ivi contenuta corrisponda ad una esigenza letteraria, scientifica od artistica, inerente alla natura dell'opera o al carattere o allo scopo della parte di essa in cui la citazione viene fatta*²²⁰.

Inoltre, si ritiene che la libertà di citazione debba soggiacere ad un limite di carattere funzionale, che impone che la citazione non vada al di là di quanto giustificato dalle finalità sopra richiamate (ciò si evince dal significato comune del termine “citazione”, che appunto richiama l'utilizzo di una parte di opera, nonché dall'espresso riferimento, nella norma, a “brani o parti” di opera). Il principio è stato a più riprese ribadito dalla giurisprudenza, nel senso di ritenere vietata, ai fini dell'art. 70 l. autore, la riproduzione integrale dell'opera, benché eseguita per finalità di discussione, critica, insegnamento o ricerca²²¹. Tale impostazione ha come inevitabile conseguenza l'impossibilità di applicare l'art. 70 l. autore ad alcune opere dell'ingegno, come le opere d'arte figurativa o le opere fotografiche, la cui citazione necessariamente richiede la riproduzione integrale dell'opera²²². Sotto tale ultimo profilo, si ritiene illecita la riproduzione di opere d'arte figurativa in cataloghi per mostre ed esposizioni²²³.

Nonostante l'inequivocabile dato normativo, si è comunque messa in luce la necessità di ammettere la liceità di una riproduzione integrale dell'opera in alcuni casi

²²⁰ Piola Caselli, E., *Codice del diritto di autore*, cit., p. 453. In senso analogo Cartella, M., op. cit., p. 408.

²²¹ Cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., Sez. I, 15 gennaio 1992, n. 412, *Società Editrice Il Messaggero, Silvio Berlusconi Editore S.p.A., Arnoldo Mondadori Editore ed Editoriale del Corriere della Sera S.p.A., Dir. inform.*, 1993, p. 97, con nota di Fazzini, M., “Diritto di citazione e tutela del diritto d'autore”; Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 1997, n. 2089, *Giur. it.*, 1998, VI, p. 1191, con nota di Gelato, P., “Limiti alle libere utilizzazioni di brani o opere altrui”, cit., secondo cui “[U]na tale libertà di utilizzazione si giustifica essenzialmente con la circostanza che l'opera di critica, di discussione, di insegnamento ha fini del tutto autonomi e distinti da quelli dell'opera “citata”, i cui “frammenti” riprodotti, per ciò stesso, non creano una neppure potenziale concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore”. Per le restrizioni che la norma può determinare per l'attività di ricerca scientifica, cfr. Ghidini, G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., p. 171 (“*Quid (...) se per criticare o approfondire, a fini di dibattito e ricerca in sede scientifica, sia necessario riprodurre per intero l'opera? Come si fa, ad esempio, a mettere in discussione una dimostrazione matematica, o una teoria diagnostica, citando solo ‘a brani’?*”).

²²² V., in dottrina, Greco, P., Vercellone, P., op. cit., p. 172, ove si riporta l'esempio delle opere figurative, rispetto alle quali la citazione non sembra configurabile, stante la loro fruibilità necessariamente “per intero”.

²²³ Cfr. Cass. civ., Sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343, *Dir. ind.*, 1997, p. 437, con nota di Morretta, G., “La riproduzione fotografica dell'opera figurativa”, pubblicata anche in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, p. 75, con nota di Chimienti, L., “Proprietà dell'opera d'arte e appartenenza dei diritti d'autore”. Il caso concerneva la pubblicazione di un catalogo, a pagamento e stampato in gran numero di copie, che conteneva la riproduzione fotografica di opere d'arte esposte in una mostra. Secondo la corte, tale pubblicazione incideva sul diritto di utilizzazione economica spettante all'autore e, dunque, doveva ritenersi idonea a fondare la pretesa della SIAE – *Società Italiana Autori ed Editori* – di autorizzare l'utilizzazione e di riscuotere i relativi proventi.

specifici, come nel caso delle opere d'arte figurativa, purché sia rigorosamente rispettato il requisito dell'assenza di concorrenza economica richiesto dalla norma - su cui v. *infra* - e sia accertata la sussistenza delle finalità di pubblico interesse che ne costituiscono la *ratio*²²⁴.

Un ulteriore requisito di liceità della citazione è costituito dall'assenza di concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera citata. Ciò impone di verificare l'impatto che l'utilizzo può avere sul mercato, attuale o potenziale, dell'opera protetta, e in particolare se la citazione possa costituire presso il pubblico un prodotto succedaneo all'opera originaria.

Infine, la citazione deve essere effettuata nel rispetto delle menzioni d'uso (citando debitamente la fonte), in ossequio ai diritti morali dell'autore e, in particolare, al diritto di paternità²²⁵, mentre non si richiede il pagamento di alcun compenso, a differenza della fattispecie di cui al secondo comma della norma, relativa alle riproduzioni nelle antologie ad uso scolastico²²⁶.

E' rilevante osservare che, secondo l'opinione maggioritaria, la norma costituisce "un'eccezione" al regime ordinario di esclusiva, con conseguente necessità di interpretazione restrittiva della stessa²²⁷. Va tuttavia dato atto di altra opinione secondo cui la libertà di citazione dovrebbe essere considerata alla stregua di un principio di carattere generale, tanto per la sua funzione culturale e per il richiamato fondamento costituzionale, quanto per l'assenza di sostituibilità che una breve porzione

²²⁴ Nel senso indicato nel testo Fazzini, M., nota a Cass. civ., Sez. I, 15 gennaio 1992, n. 412, cit., p. 104. Pone l'accento sulla "funzione illustrativa" della citazione Musso, A., "Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche", cit., pp. 228-229. Secondo tale ultimo A., la funzione illustrativa della citazione può estendersi a tutte le riproduzioni o comunicazioni al pubblico che, sebbene riproducano l'opera per intero, presentino soltanto tale finalità, "con esclusione di ogni equivalente funzione estetica tale da attuarne altresì una effettiva concorrenza all'utilizzazione economica ed a porsene perciò come suo succedaneo in senso tanto "fruizionale", quanto patrimoniale", con la conseguenza che "si potrebbe perfino concludere per considerare la funzione "illustrativa" come generale fattispecie lecita (...) in contrapposizione alla tipica funzione "estetica" o "rappresentativa" dell'opera dell'ingegno".

²²⁵ Cfr. il terzo comma dell'art. 70 l. autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta".

²²⁶ Per il quale "Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso".

²²⁷ Cfr. Cass. civ., Sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343, cit. Sul punto, cfr. Sappa, C., *Commento sub. art. 70 l. autore*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Marchetti, P., Ubertazzi, L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2012, p. 1553, ed *ivi* ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza. Peraltro, la norma è inserita nel capo V del titolo I della l. autore relativo alle "eccezioni e limitazioni". In giurisprudenza sono stati altresì individuati ulteriori limiti, quale ad esempio la necessità che la citazione costituisca un elemento accessorio nell'ambito di un'elaborazione intellettuale autonoma, essendo al riguardo necessaria una distinguibilità, anche grafica, della citazione nell'opera citante.

di opera è in grado di offrire nei confronti dell'opera citata, purché sussistano gli scopi (di critica, discussione, insegnamento, ricerca) indicati dalla norma²²⁸.

Alla luce della sintetica ricostruzione che precede, l'art. 70 l. autore appare inidoneo a fondare, in termini generali, la liceità dell'appropriazione artistica²²⁹. Il primo luogo, il requisito secondo cui la citazione deve riguardare solo una parte dell'opera porta ad escludere in radice l'applicazione dell'art. 70 l. autore rispetto ad opere d'arte figurativa. Nell'*Appropriation Art*, il mutamento del significato dell'opera oggetto di appropriazione che caratterizza l'intento artistico richiede di per sé un uso integrale dell'opera altrui. Risulta pertanto difficile immaginare la ripresa di un "estratto" dell'opera oggetto di appropriazione²³⁰.

Inoltre, anche a voler ammettere la possibilità di conciliare la disciplina della citazione con una riproduzione integrale dell'opera d'arte, la necessaria sussistenza degli scopi di discussione, critica, insegnamento, ricerca richiesti dalla norma rende la fattispecie inadatta a giustificare in termini generali l'appropriazione artistica, che non sempre persegue una simile finalità (si è visto, infatti, come l'artista spesso miri ad alterare il significato originario dell'opera oggetto di appropriazione, attraverso una reinterpretazione di essa, senza necessariamente svolgere una critica rispetto all'opera utilizzata)²³¹.

²²⁸ In questi termini Musso, A., "Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche", cit., p. 226. In senso analogo Santoro, E., "Spunti in tema di riproduzione libera delle opere dell'ingegno", *Riv. dir. comm.*, 1966, I, p. 373.

²²⁹ La questione è stata indagata anche dalla dottrina francese, che ha messo in luce le criticità relative all'applicazione, rispetto all'*Appropriation Art*, dell'"eccezione" di citazione (prevista all'art. L122-5, terzo comma, lett. a), del *Code de la Propriété Intellectuelle*, secondo cui l'autore non può impedire "*Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source: a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées*"). In argomento, cfr. Dusollier, S., "Le droit d'auteur et l'appropriation artistique", cit., pp. 8-9, ove si osserva, in particolare, come la circostanza per cui la nozione di citazione richiede un riferimento critico all'opera citata mal si attagli alla fattispecie dell'appropriazione artistica ("*[L]a notion même de citation vise une référence à une œuvre existante pour formuler un discours prenant appui sur celle-ci, l'utilisant à des fins d'illustration. Or, dans l'art d'appropriation, l'œuvre d'autrui est généralement utilisée pour critiquer la société, non l'œuvre elle-même, pour démontrer la reproductibilité de l'œuvre d'art et la facticité du critère d'originalité, ou encore pour faire de l'œuvre le matériau même de l'œuvre suivante*"). Nella dottrina italiana, la questione è discussa da Gatt, L., "Le utilizzazioni libere di opere d'arte", *AIDA*, 2002, p. 215 ss.

²³⁰ Ed in questo senso v. Carlin, J., op. cit., p. 125, nota 96, ove si afferma che "*While it often is possible to quote short excerpts of a text to illustrate its overall style or subject, visual quotation often must integrally copy its source in order to make the intended identification in the minds of its audience. This is so because the primary purpose of Appropriation is to copy its source while simultaneously undermining or changing the ideas with which that source is typically identified*".

²³¹ Come chiarito, le finalità in presenza delle quali si ammette la libertà di citazione di cui all'art. 70 l. autore sono considerate tassative. Per converso, l'elenco di finalità di cui all'art. 5, par. 3, lett. d), della Direttiva InfoSoc in materia di citazioni è meramente esemplificativo.

La circostanza per cui, poi, si richieda l'indicazione dell'autore e del titolo dell'opera utilizzata riduce ulteriormente la possibilità di giustificare l'appropriazione artistica con la norma in esame. Tipicamente, infatti, l'appropriazione non si accompagna con la menzione della fonte²³².

²³² Sul punto, v. Gatt, L., op. cit., p. 217.

CAPITOLO TERZO

INQUADRAMENTO DELL'APPROPRIATION ART NELLA GIURISPRUDENZA NORDAMERICANA E ITALIANA

5. Il *fair use* nel sistema del *copyright* nordamericano

Il *Copyright Act* nordamericano, accanto a fattispecie specifiche di eccezioni al *copyright*, aventi ad oggetto categorie di opere e di utilizzi chiaramente individuati¹, prevede una formula ampia, il cd. *fair use*, applicabile ad ogni categoria di opera, che consente l'utilizzo di materiale protetto da *copyright* senza l'autorizzazione del titolare dei diritti al ricorrere di determinate condizioni².

La dottrina del *fair use* è stata elaborata per la prima volta nel 1841 in *Folsom v. Marsh*. Il caso concerneva la presunta riproduzione illecita, da parte di un biografo di G. Washington, di alcune lettere di Washington protette da *copyright*. Nelle motivazioni della sentenza Justice Story, nell'individuare i criteri alla stregua dei quali valutare la liceità o meno dell'utilizzo dell'opera, ha affermato che “[W]e must often (...) look to the nature and objects of the selections made, the quantity and value of the materials used, and the degree in which the use may prejudice the sale, or diminish the profits, or supersede the objects, of the original work”³.

Sulla scorta di tale principio, il *fair use* è stato successivamente codificato nel *Copyright Act*, alla *Section 107*, secondo la quale

“(...) [T]he fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship,

¹ Tali eccezioni sono contenute nelle *Sections 108-122* del *Chapter 1 (Limitations on Exclusive Rights)*, e nel *Chapter 12 (Copyright Protection and Management Systems)* del *Copyright Act*.

² Secondo una definizione ricorrente nella dottrina e giurisprudenza nordamericana, il *fair use* costituisce “[A] privilege in others than the owner of the copyright to use the copyrighted material in a reasonable manner without his consent” (così *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985), par. 549). Il *fair use* consiste in una “equitable rule of reason” (*Stewart v. Abend*, 495 U.S. 207 (1990), par. 236).

³ *Folsom v. Marsh*, 9 F. Cas. 342 (CCD Mass. 1841), par. 348.

or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;

(2) the nature of the copyrighted work;

(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and

(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work”.

Nell’espore le ragioni della scelta normativa, il Congresso chiarì che con la codificazione del *fair use* non si intendeva irrigidire il processo di valutazione in merito alla *fairness* di un dato utilizzo. Tutt’altro, coerentemente con la sua matrice giurisprudenziale, il *fair use* doveva continuare ad essere concepito come una formula flessibile ed elastica, tale da poter essere applicata in situazioni estremamente variegata tra loro, eventualmente non prevedibili al momento della sua codificazione nel *Copyright Act*⁴.

Giova ricordare che, nel sistema nordamericano di *common law*, il *copyright* è concepito come uno strumento di propulsione e di stimolo alla creazione, “*an engine of free expression*”⁵, funzionale all’arricchimento intellettuale del pubblico e al progresso socio-culturale⁶. Tale impostazione teorica si riflette in un’enucleazione tendenzialmente restrittiva dei diritti esclusivi, e correlativamente in una definizione più aperta dei limiti a tali diritti, ed emblematico in tal senso è il *fair use*: quest’ultimo mira

⁴ H.R. Rep. No. 14769, 4th Cong., 2d Sess. 65 (1976), p. 66, citato in Ames, E.K., op. cit., p. 1489: “(...) [T]he endless variety of situations and combinations of circumstances that can rise [sic] in particular cases precludes the formulation of exact rules in the statute. The bill endorses the purpose and general scope of the judicial doctrine of fair use, but there is no disposition to freeze the doctrine in the statute, especially during a period of rapid technological change. Section 107 is intended to restate the present judicial doctrine of fair use, not to change, narrow, or enlarge it in any way”.

⁵ Così la Corte Suprema degli Stati Uniti in *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, cit., ove si statuisce altresì che “By establishing a marketable right to the use of one’s expression, copyright supplies the economic incentives to create and disseminate ideas”.

⁶ Cfr. *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, cit., parr. 545-546: “Copyright is intended to increase, and not to impede, the harvest of knowledge (...). This limited grant is a means by which an important public purpose may be achieved. It is intended to motivate the creative activity of authors and inventors by the provision of a special reward, and to allow the public access to the products of their genius after the limited period of exclusive control has expired”; *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991): “The primary objective of copyright is (...) to promote the progress of science and useful arts. To this end copyright assures authors the right to their original expression, but encourages others to build freely upon the ideas and information conveyed by a work. This result (...) is the means by which copyright advances the progress of science and art”. In dottrina, per un’analisi del fondamento del *copyright*, cfr. Leval, P., “Toward a fair use standard”, *103 Harvard L. Rev.*, 1989-1990, pp. 1107-1110. Per un’analisi economica, si veda Landes, W.M., Posner, R.A., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, Cambridge, 2003, p. 254.

a consentire un bilanciamento tra diritti esclusivi e interesse pubblico alla diffusione della cultura, in consonanza con la finalità costituzionale del *copyright* “to (...) promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries”⁷. Nel suddetto bilanciamento riveste un ruolo fondamentale la libertà di espressione (*free speech*), consacrata dal Primo Emendamento⁸, cui si tende conseguentemente ad attribuire prevalenza rispetto ai diritti di proprietà intellettuale.

Il *fair use* consente alle corti di evitare un’applicazione rigida della normativa sul *copyright*, quando tale applicazione potrebbe reprimere quella creatività che la normativa stessa mira invece a favorire⁹. A questo proposito, in un importante scritto sulla teorizzazione del *fair use*, il giudice Leval evidenziò come il *fair use* non sia un antagonista del concetto di monopolio del *copyright*, anzi, esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi sottesi al *copyright*:

*“Although no simple definition of fair use can be fashioned, and inevitably disagreement will arise over individual applications, recognition of the function of fair use as integral to copyright’s objectives leads to a coherent and useful set of principles. Briefly stated, the use must be of a character that serves the copyright objective of stimulating productive thought and public instruction without excessively diminishing the incentives for creativity. One must assess each of the issues that arise in considering a fair use defense in the light of the governing purpose of copyright law”*¹⁰.

⁷ V. l’art. 1, par. 8, clausola 8, della Costituzione degli Stati Uniti.

⁸ A mente del quale “*Congress shall make no law (...) abridging the freedom of speech*”.

⁹ V. *Stewart v. Abend*, cit., par. 236: “[Fair use] permits courts to avoid rigid application of the copyright statute when, on occasion, it would stifle the very creativity which that law is designed to foster”; *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 575: “[F]rom the infancy of copyright protection, some opportunity for fair use of copyrighted materials has been thought necessary to fulfill copyright’s very purpose, ‘[t]o promote the Progress of Science and useful Arts’”. Peraltro, la normativa sul *copyright* conosce altri limiti funzionali al predetto bilanciamento, quali la dicotomia idea/espressione, su cui ci si è soffermati nel capitolo primo, la *first sale doctrine* (che limita l’esercizio del diritto esclusivo di distribuzione all’atto della prima immissione in commercio di una copia dell’opera) e la limitazione temporale della durata del *copyright*. Tuttavia, in senso critico si è rilevato come tali limiti risultino talvolta inefficaci. Cfr. Madison, M.J., “Rewriting Fair Use and the Future of Copyright Reform”, *23 Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 2005, pp. 392-393, il quale osserva come “*The idea/expression distinction is almost impossibly elusive; licensing of digital content presses the first sale doctrine nearly to the breaking point; and in Eldred v. Ashcroft the Supreme Court determined that Congress has nearly unlimited discretion in setting copyright’s duration. Fair use appears to be the battleground state of copyright politics*”.

¹⁰ Leval, P., op. cit., p. 1110.

Rispetto alla concezione utilitaristica del *copyright* propria dei sistemi di *common law*, sopra tratteggiata, il sistema continentale del *droit d'auteur* predilige invece una visione del diritto d'autore che si fonda sull'idea dell'appartenenza dell'opera all'autore in base ad un principio di *ius naturalis*, e tende conseguentemente a conferire un'aurea di sacralità alle opere dell'ingegno, considerando queste il riflesso della personalità del loro autore. Tale diversa impostazione si riflette sul piano della disciplina giuridica del rapporto tra diritti esclusivi e limiti ai medesimi, i primi formulati in termini ampi e i secondi configurati in termini restrittivi¹¹.

I criteri che compongono il *fair use* non devono essere considerati isolatamente l'uno dall'altro ma devono essere oggetto di valutazione complessiva, al fine di determinare “*whether, and how powerfully, a finding of fair use would serve or disserve the objectives of the copyright*”¹². Si ritiene pacificamente che non si tratti di criteri esaustivi e vincolanti, come del resto si evince dal dato testuale della norma (“*the factors to be considered shall include (...)*”). Tuttavia, va rilevato come la giurisprudenza si attenga perlopiù ai fattori enumerati¹³.

Inoltre, si è messo in luce come le attività che potrebbero costituire *fair use* di cui alla *Section 107* del *Copyright Act* (“criticism”, “comment”, “news reporting”, “teaching”, “scholarship”, “research”) siano soltanto degli esempi¹⁴. Proprio a questo

¹¹ Sul punto, cfr. l'analisi condotta da Hugenholz, P.B., Senfleben, M., “Fair Use in Europe. In Search of Flexibilities”, 14 novembre 2011, disponibile in SSRN all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1959554, in particolare p. 7, ove si rileva come “A possibly more important reason why laws of the author's rights tradition are less tolerant of unauthorized but 'fair' uses, lies in the natural rights rationale that underpins the author's rights paradigm. If protecting author's rights is essentially a matter of fairness, limitations to this right must remain 'exceptions'. Following this line of reasoning, courts in *droit d'auteur* jurisdictions have developed a rule of restrictive interpretation of copyright limitations”. In questo senso, si pensi all'impianto normativo della Direttiva InfoSoc, la quale, come è stato messo in luce, “*mentre impone agli Stati membri ('shall': art. 2.1, 3.1, 4.1) di garantire la protezione dei titolari dei diritti d'autore e connessi (anche vietando (...) la rimozione dei sistemi di criptaggio) consente agli stessi ('may': art. 5.2, 5.3) di riconoscere con piena discrezionalità (salvo un caso) sia nell'an e sia nel quomodo, limitati (e tassativamente enumerati nel "massimo") spazi di libertà di accesso dei terzi, "permitted" (sic: considerando 14) ora a titolo gratuito ("eccezioni"), ora dietro compenso*” (così Ghidini, G., Moraia, L.B., Errico, P., “Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza: le eccezioni al diritto d'autore a scopo di ricerca”, cit., p. 3). In argomento, e per le differenze con il sistema del *fair use*, v. *infra* nel testo.

¹² Così Leval, P., op. cit., pp. 1110-1111. Cfr. *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 578: “[T]he four statutory factors [must not] be treated in isolation, one from another. All are to be explored, and the results weighed together, in light of the purposes of copyright”.

¹³ Cfr. Ames, E.K., op. cit., p. 1489.

¹⁴ Cfr. *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, cit., par. 561, ove si osserva che gli esempi di utilizzi indicati nella *Section 107* hanno lo scopo di fornire soltanto “*some idea of the sort of activities the courts might regard as fair use under the circumstances. (...) This listing was not intended to be exhaustive (...) or to single out any particular use as presumptively a "fair" use. The drafters resisted pressures from special interest groups to create presumptive categories of fair use, but structured the*

riguardo, è pacifico che anche la parodia – sebbene non espressamente menzionata tra le suddette attività – è meritevole di tutela nell’ambito del *fair use* (sul punto, v. *infra*)¹⁵.

A dispetto della richiamata flessibilità alla base del *fair use*, va evidenziato come, da più parti, si sia censurata la vaghezza e l’indeterminatezza dei criteri del *fair use*, rilevando come ciò possa creare situazioni di incertezza e condurre a decisioni dagli esiti contrastanti¹⁶.

Ciò premesso, di seguito saranno analizzati i criteri che compongono il *fair use*, per poi passare ad analizzare alcuni casi rilevanti che hanno visto la giurisprudenza nordamericana misurarsi con l’applicazione del *fair use* al fenomeno dell’appropriazione artistica.

5.1. Scopo e carattere dell’uso. In particolare, l’utilizzo “trasformativo” dell’opera

Il primo criterio del *fair use* impone di valutare la finalità e il carattere dell’uso (*purpose and character of the use*), considerando anche se tale uso sia di natura commerciale o sia effettuato per scopi educativi senza profitto.

Si è evidenziato, al riguardo, che il cuore dell’indagine relativa al primo criterio consiste nel verificare se l’uso di un’opera protetta sia giustificato alla luce degli obiettivi del *copyright* di propulsione della cultura. In particolare, ciò impone di determinare in quale misura tale uso sia o meno “trasformativo”¹⁷.

provision as an affirmative defense requiring a case-by-case analysis”; *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 577, “*The text employs the terms “including” and “such as” in the preamble paragraph to indicate the “illustrative and not limitative” function of the examples given*”.

¹⁵ *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 579: “[P]arody, like other comment or criticism, may claim fair use under § 107”. Cfr. H.R. Rep. No. 14769, cit., in cui il Congresso, tra gli esempi di attività che potrebbero costituire *fair use*, ha inserito anche la parodia (v. H.R. Rep. No. 1476, p. 65, citato da Carlin, J, op. cit., p. 118).

¹⁶ Cfr. Ames, E.K., op. cit., p. 1489 (“*The long history of the judicial development of fair use has been marked by inconsistencies that have caused considerable distress to commentators and judges alike*”); Leval, P., op. cit., p. 1106, ove si nota come “*Judges do not share a consensus on the meaning of fair use*”. In argomento, cfr. lo studio empirico sull’applicazione giurisprudenziale del *fair use* condotto da Beebe, B., “*An Empirical Study of US Copyright Fair Use*”, 156 *U. Pa. L. Rev.*, 2008, pp. 550-624, ove si mette in luce come, nei casi di violazione del *copyright*, il tasso medio di vittoria della difesa del *fair use* sia piuttosto basso, anche in ragione dell’imprevedibilità degli esiti giudiziari. In *Dellar v. Samuel Goldwyn, Inc.*, 104 F.2d 661 (2d Cir. 1939), par. 662, si è definita la dottrina del *fair use* come “[T]he most troublesome [doctrine] in the whole law of copyright”.

¹⁷ Leval, P., op. cit., p. 1111: “*Factor One (...) raises the question of justification. Does the use fulfill the objective of copyright law to stimulate creativity for public illumination? This question is vitally important to the fair use inquiry, and lies at the heart of the fair user’s case. (...) I believe the answer to the question of justification turns primarily on whether, and to what extent, the challenged use is*

Il giudice Leval ha tratteggiato in questi termini le condizioni alle quali un utilizzo può ritenersi “trasformativo”:

*“The use must be productive and must employ the quoted matter in a different manner or for a different purpose from the original. A quotation of copyrighted material that merely repackages or republishes the original is unlikely to pass the test (...). If, on the other hand, the secondary use adds value to the original - if the quoted matter is used as raw material, transformed in the creation of new information, new aesthetics, new insights and understandings - this is the very type of activity that the fair use doctrine intends to protect for the enrichment of society”*¹⁸.

Si tratta, in altre parole, di verificare se un utilizzo di un’opera protetta si limiti a sostituire l’oggetto di un’opera precedente (“*supersede[s] the objects of the original work*”¹⁹), qualificandosi come mero *free riding*, o, al contrario, aggiunga qualcosa al bagaglio culturale da offrire alla società. Ciò si verifica, appunto, quando una precedente opera venga usata solo come materiale grezzo (“*raw material*”) e trasformata, come rilevato nel passaggio sopra riportato, per creare nuove informazioni, una nuova estetica, nuove opinioni o significati.

Sotto questo profilo, la giurisprudenza ha chiarito come, affinché un utilizzo sia considerato trasformativo nell’ambito del *fair use*, “*There must be real, substantial condensation of the materials, and intellectual labor and judgment bestowed thereon; and not merely the facile use of the scissors; or extracts of the essential parts, constituting the chief value of the original work*”²⁰. Si esclude perciò la possibilità di

transformative”. Più in generale, in relazione all’utilizzo trasformativo di opere protette, cfr. Gorman, E.D., “Appropriate Testing and Resolution: How to Determine Whether Appropriation Art Is Transformative “Fair Use” or Merely an Unauthorized Derivative?”, *43 St. Mary’s L.J.*, 2012, p. 289 ss.; Heymann, L.A., op. cit., p. 445 ss.; Murray, M.D., “What is Transformative? An Explanatory Synthesis of the Convergence of Transformation and Predominant Purpose in Copyright Fair Use Law”, *11 Chi.-Kent J. Intell. Prop.*, 2012, p. 260 ss.; Netanel, N.W., “Making Sense of Fair Use”, *Lewis & Clark L. Rev.*, 2011, p. 746 ss.

¹⁸ Leval, P., op. cit., p. 1111.

¹⁹ *Folsom v. Marsh*, cit., par. 345. L’inciso, per la sua efficacia espressiva, è richiamato in modo pressoché costante in tutta la giurisprudenza relativa all’interpretazione del concetto di “uso trasformativo” nell’ambito del *fair use*.

²⁰ *Folsom v. Marsh*, cit., par. 345. V. altresì, *Worldwide Church of God v. Philadelphia Church of God, Inc.*, 227 F.3d 1110 (9th Cir. 2000), relativo alla riproduzione di un libro religioso per creare un nuovo libro destinato ad una diversa *audience*, in cui, al par. 1117, si afferma che “[Where the] *use is for the same intrinsic purpose as [the copyright holder’s] such use seriously weakens a claimed fair use*”; *Ty, Inc. v. Publications International Ltd.*, 292 F.3d 512 (7th Cir. 2002), par. 517, “[C]opying that is complementary to the copyrighted work (in the sense that nails are complements of hammers) is fair use, but copying that is a substitute for the copyrighted work (in the sense that nails are substitutes for pegs or screws), or for derivative works from the copyrighted work (...) is not fair use”.

ravvisare gli estremi della “trasformazione” in quei casi in cui l’utilizzo di un’opera protetta consista semplicemente in un nuovo modo di sfruttare la creatività dell’opera originaria, senza l’aggiunta di alcun nuovo o diverso messaggio o significato²¹.

Un esempio emblematico di utilizzo trasformativo è la parodia. Al riguardo, va precisato che, come chiarito, quest’ultima non è disciplinata espressamente nel *Copyright Act*. Tuttavia, la riflessione dottrinale e giurisprudenziale maturata sul punto ritiene che la parodia debba trovare copertura nell’ambito del *fair use*, anche in considerazione del suo valore artistico e della sua rilevanza in termini di libertà di manifestazione del pensiero²². E’ appena il caso di rilevare come considerazioni simili siano state svolte dalla giurisprudenza italiana, che, nel rilevare il carattere trasformativo della parodia (*sub specie* di *détournement* o rovesciamento concettuale rispetto all’opera di riferimento) ne ha riconosciuto l’autonomia e la liceità indipendentemente da alcun consenso del titolare dei diritti dell’opera parodiata²³.

Significativa, in questo senso, la pronuncia resa dalla Corte Suprema in *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.* Il caso concerneva la parodia della canzone “Oh, Pretty Woman”, composta nel 1964 da Roy Orbison, da parte del gruppo americano “2 Live Crew”, che nel 1989 aveva pubblicato e messo in commercio una versione *rap* della suddetta canzone dal titolo “Pretty Woman”, nella quale il testo della canzone veniva stravolto in chiave comico-satirica²⁴. La corte ha ritenuto che la ripresa parodistica del brano originario costituisca *fair use*.

²¹ Cfr. *Davis v. The Gap, Inc.*, 246 F.3d 152 (2d Cir. 2001), in cui si è escluso che l’utilizzo degli occhiali da sole di Davis all’interno di una pubblicità di The Gap, Inc. costituisca utilizzo trasformativo nell’ambito del *fair use* (“*The ad shows Davis’s Onoculii being worn as eye jewelry in the manner it was made to be worn — looking much like an ad Davis himself might have sponsored for his copyrighted design*”).

²² Cfr. Ames, E.K., op. cit., p. 1494, “*The justification for providing greater protection to parodists is straightforward: it flows from the courts’ recognition of parody as a valuable art form*”. Il primo riconoscimento della *parody defense* si è avuto in *Berlin v. E.C. Publications, Inc.*, 329 F.2d 541, 379 U.S. (2th Cir. 1964), relativo alla parodia di un testo musicale, ove al par. 545 si afferma che “(*...*) *parody and satire are deserving of substantial freedom — both as entertainment and as a form of social and literary criticism*”. In tale circostanza, la corte ha dato rilevanza, ai fini della riconducibilità della parodia nell’alveo del *fair use*, alla circostanza per cui la parodia non aveva l’effetto di soddisfare la domanda dell’opera originaria, e quest’ultima era stata utilizzata limitatamente a quanto necessario a perseguire lo scopo di satira (su tali aspetti v. *infra* nel testo).

²³ V. l’analisi svolta nel capitolo secondo, par. 4.1.

²⁴ *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit. In dottrina, tra i numerosi commenti alla pronuncia, cfr. Badin, R., op. cit., p. 1653 ss., ove si definisce il caso *Campbell* come “[T]he case that shepherded copyright law’s entry into the postmodern era” (ivi, p. 1653); Samuelson, P., “Unbundling Fair Uses”, 77 *Fordham Law Review*, 2009, p. 2549 ss.

In tale circostanza, sulla scorta dell'elaborazione del concetto di “uso trasformativo” sopra evidenziata, la corte ha affermato che nell'ambito dell'analisi del primo criterio del *fair use* riveste fondamentale importanza verificare se l'opera contestata aggiunge qualcosa di nuovo, con uno scopo ulteriore o un carattere diverso, alterando la prima opera con una nuova espressione, significato o messaggio, e sia appunto trasformativa²⁵. Si è altresì precisato che, sebbene la misura in cui un utilizzo è trasformativo non deve considerarsi una *condicio sine qua non* del giudizio di *fair use*, tale fattore riveste tuttavia una rilevanza centrale proprio in quanto esso incentiva gli obiettivi del *copyright* di progresso della conoscenza (“*Such works thus lie at the heart of the fair use doctrine’s guarantee of breathing space within the confines of copyright*”)²⁶.

Ciò chiarito, e rilevato l'evidente valore trasformativo della parodia, quale forma di espressione critica foriera di *social benefit*²⁷, la corte ha ritenuto che nel caso di specie il brano musicale successivo aveva utilizzato in modo trasformativo la canzone originaria, alterandone il messaggio e il significato:

“*2 Live Crew juxtaposes the romantic musings of a man whose fantasy comes true, with degrading taunts, a bawdy demand for sex, and a sigh of relief from paternal responsibility. The later words can be taken as a comment on the naiveté of the original of an earlier day, as a rejection of its sentiment that ignores the ugliness of street life and the debasement that it signifies. It is this joinder of reference and ridicule that marks off the author’s choice of parody from the other types of comment and criticism that traditionally have had a claim to fair use protection as transformative works*”²⁸.

La corte ha altresì chiarito che, a tali fini, rileva soltanto se l'effetto parodistico possa essere ragionevolmente percepito dal pubblico, da un punto di vista oggettivo,

²⁵ *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 579: “*The central purpose of this investigation is to see (...) whether the new work merely “supersede[s] the objects” of the original creation (...) or instead adds something new, with a further purpose or different character, altering the first with new expression, meaning, or message; it asks, in other words, whether and to what extent the new work is «transformative»*”.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 579: “[P]arody has an obvious claim to transformative value (...). Like less ostensibly humorous forms of criticism, it can provide social benefit, by shedding light on an earlier work, and, in the process, creating a new one. We thus line up with the courts that have held that parody, like other comment or criticism, may claim fair use under § 107”.

²⁸ *Ivi*, par. 583.

essendo invece irrilevante ogni valutazione circa il merito artistico della parodia²⁹, come peraltro affermato anche dalla giurisprudenza italiana sull'argomento³⁰.

Focalizzando la propria analisi sull'uso trasformativo del brano originario, la corte ha superato il proprio precedente orientamento secondo cui si deve presumere che ogni uso commerciale di opere protette da *copyright* sia illecito³¹, e ha ritenuto che anche parodie che – come quella realizzata nel caso di specie – abbiano natura commerciale possono essere meritevoli di tutela nell'ambito del *fair use*³². Infatti, maggiore è il carattere trasformativo dell'uso (e dunque maggiore è il beneficio per il

²⁹ *Ivi*, par. 582. “*The threshold question when fair use is raised in defense of parody is whether a parodic character may reasonably be perceived. Whether, going beyond that, parody is in good taste or bad does not and should not matter to fair use*”. La corte richiama un risalente, ma sempre valido, precedente, *Bleistein v. Donaldson Lithographing Co.*, 188 U.S. 239 (1903), par. 251, ove si è affermato che “*It would be a dangerous undertaking for persons trained only to the law to constitute themselves final judges of the worth of [a work], outside of the narrowest and most obvious limits*”. Sul punto, in dottrina si è rilevato come il carattere trasformativo dell'uso, rispetto al primo criterio del *fair use*, dovrebbe essere sempre ancorato al punto di vista e alla percezione del pubblico, e non all'intenzione dell'autore, e sotto tale profilo dovrebbe valutarsi il grado di “distanza interpretativa” che il secondo utilizzo crea nella percezione degli spettatori. Cfr. Heymann, L.A., op. cit., p. 453 ss. Secondo l'A., tale interpretazione consentirebbe di considerare trasformativi degli utilizzi che, secondo una concezione focalizzata sull'intento dell'autore, non soddisfano tale condizione (“*[T]he better test of whether a second work has contributed a “new expression, meaning, or message” to the first is to turn to the reader, the one who “holds together in a single field all the traces by which the written text is constituted.” Asking the question from the reader’s perspective is more likely (...) to determine whether the defendant’s use promotes the delivery of new works to the public, the ultimate goal of copyright law*”, *ivi*, p. 448-449). L'A. cita il caso delle fotografie di Richard Prince o Sherry Levine, rilevando che “*The discursive community formed around Prince’s and Levine’s work through gallery displays and critical reception (whether positive or negative) indicates that their activities are transformative in the way fair use should care about (...)*” (*ivi*, p. 459).

³⁰ V. Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), cit., p. 671, analizzata in sede di discussione della parodia nel capitolo secondo, par. 4.1.

³¹ Tale presunzione è stata affermata nel caso *Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984), par. 451: “[E]very commercial use of copyrighted material is presumptively an unfair exploitation of the monopoly privilege that belongs to the owner of the copyright” (nella specie, la Corte Suprema ritenne che la riproduzione a mezzo di videoregistratori di programmi diffusi via etere in *time-shift* - ossia, per visionarli in un momento successivo - fosse da ritenersi legittima in ragione della natura non lucrativa dell'uso fatto delle copie private delle opere audiovisive); *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, cit., par. 562, ove si afferma che “*The fact that a publication was commercial, as opposed to nonprofit, is a separate factor that tends to weigh against a finding of fair use (...). The crux of the profit/nonprofit distinction is not whether the sole motive of the use is monetary gain but whether the user stands to profit from exploitation of the copyrighted material without paying the customary price*”. Successivamente, in *MCA, Inc. v. Wilson*, 677 F.2d 180 (2d Cir. 1981), si è indicato un parametro di giudizio più morbido, che impone di valutare se il motivo dell'uso sia “*primarily for public benefit or for private commercial gain*” (*ivi*, par. 182).

³² *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 584. In tal senso, si è affermato che “*(...) [M]any parodies distributed commercially may be more in the nature of an editorial or social commentary than (...) an attempt to capitalize financially on the plaintiff’s original work*” (*Fisher v. Dees*, cit., par. 437). In relazione alla distinzione tra utilizzi di natura commerciale e utilizzi per scopi educativi senza profitto, di cui al primo criterio del *fair use*, cfr. Leval, P., op. cit., p. 1116, nota 53, dove si afferma come non si debba attribuire un eccessivo rilievo alla citata distinzione. In particolare, essa non implica che ogni utilizzo per scopi educativi sia sempre lecito e che ogni utilizzo per scopi commerciali sia da ritenersi sempre vietato.

pubblico), minore rilevanza deve essere attribuita agli altri criteri del *fair use*, come, ad esempio, la finalità commerciale dell'uso e le ripercussioni sul mercato dell'opera (non potendo la parodia surrogarsi all'opera di riferimento)³³. Il riconoscimento del carattere trasformativo dell'uso detiene dunque un notevole peso in favore del *fair use*, consentendo anche di superare l'elemento della natura lucrativa dell'uso.

Si noti peraltro come, nella pronuncia ora richiamata, la corte non invochi esplicitamente il Primo Emendamento o comunque non faccia alcun riferimento alla libertà d'espressione, pur rilevante in relazione alla parodia, fondando il proprio giudizio interamente sull'uso trasformativo del brano originario (sebbene si riconosca la natura della parodia quale forma di critica meritevole di protezione nell'alveo del *fair use*)³⁴.

Similmente, si è ritenuto trasformativo l'utilizzo in chiave parodistica, per una pubblicità del film *Naked Gun 33/13: The Final Insult* (Paramount Pictures 1994), di una fotografia dell'attrice Demi Moore – in posa di *Venus Pudica* – realizzata dalla fotografa Annie Leibovitz per la copertina del numero di *Vanity Fair* di agosto 1991. Il poster in questione raffigurava il volto dell'attore Leslie Nielsen sul corpo di una donna incinta, che richiamava la fotografia di Leibovitz. Quest'ultima citò in giudizio la Paramount Pictures Corp. per violazione del *copyright* sulla fotografia. La corte ha riconosciuto che l'uso costituiva parodia, affermandone dunque il carattere trasformativo³⁵. In particolare, si è attribuita rilevanza alla differente espressione del volto delle figure raffigurate nelle due opere, seria quella di Demi Moore, ironica quella di Nielsen, tale da produrre un effetto parodistico. Secondo la corte, la seconda immagine poteva essere ragionevolmente percepita come commento, attraverso un elemento di ridicolo, sulla serietà dell'originale. La corte ha precisato che ciò non

³³ *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 579 (“[T]he more transformative the new work, the less will be the significance of other factors, like commercialism, that may weigh against a finding of fair use”). Sul punto, si è rilevato come la giurisprudenza tenda ad accogliere la difesa di *fair use* quando l'utilizzo produca un valore a beneficio dell'interesse pubblico. Così *American Geophysical Union v. Texaco, Inc.*, 60 F.3d 913 (2d Cir. 1994), “[C]ourts are more willing to find a secondary use fair when it produces a value that benefits the broader public interest. (...) The greater the private economic rewards reaped by the secondary user (to the exclusion of broader public benefits), the more likely the first factor will favor the copyright holder and the less likely the use will be considered fair”.

³⁴ Si veda, per tale rilievo, Samuelson, P., “Unbundling Fair Uses”, cit., p. 2549.

³⁵ *Leibovitz v. Paramount Pictures Corp.*, 137 F.3d 109 (2d Cir. 1998), che ha confermato la pronuncia resa in primo grado dalla corte distrettuale di New York, *Leibovitz v. Paramount Pictures Corp.*, 948 F.Supp. 1214 (S.D.N.Y.1996).

significa che sia sufficiente inserire in un'opera un qualsivoglia elemento di contrasto rispetto ad un'altra per poter invocare il *fair use*³⁶.

In termini generali, può rilevarsi come la giurisprudenza abbia adottato un metro di giudizio più elastico nell'applicazione del *fair use* rispetto alla parodia (ravvisando, ad esempio, l'esistenza di *fair use* anche laddove l'utilizzo persegua scopi commerciali, come nei casi sopra citati)³⁷.

Il parametro enucleato nel caso *Campbell* circa il carattere trasformativo dell'uso va gestito con molta attenzione, al fine di non svuotare di contenuto il diritto dell'autore di creare opere derivate, che tipicamente si distinguono proprio per la loro finalità di elaborare, e dunque in qualche misura "trasformare", l'espressione di un'opera preesistente. Sotto questo profilo, è opportuno rilevare che la norma del *Copyright Act* relativa alle opere derivate (*Section 101*) fa espresso riferimento al concetto di "trasformazione", definendo "*derivative work*" come "[A] *work based upon one or more preexisting works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgement, condensation, or any other form in which a work may be recast, transformed or adapted*" (enfasi aggiunta)³⁸. Ai sensi della *Section 106* del *Copyright Act*, l'autore ha il diritto di creare opere derivate dall'opera protetta³⁹.

Ci si potrebbe allora chiedere quale sia il grado di "trasformazione" richiesto affinché un'opera, anziché come derivata, possa considerarsi "trasformativa" e, dunque, lecita nell'ambito del *fair use*.

³⁶ "[T]he ad is not merely different; it differs in a way that may reasonably be perceived as commenting, through ridicule, on what a viewer might reasonably think is the undue self-importance conveyed by the subject of the Leibovitz photograph. A photographer posing a well-known actress in a manner that calls to mind a well-known painting must expect, or at least tolerate, a parodist's deflating ridicule".

³⁷ Per un'analisi al riguardo, si veda Ames, E.K., op. cit., p. 1494 ss.

³⁸ Sul rapporto tra il concetto di "trasformazione" realizzata dalle opere derivate e la "trasformazione" di cui al *fair use*, cfr. Reese, R.A., "Transformativeness and the Derivative Work Right", *31 Colum. J. L. & Arts*, n. 4, 2008, disponibile in SSRN all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2071439; in particolare a p. 102 si osserva come "Since most derivative works within the scope of the copyright owner's derivative work right generally involve transformation of the underlying work, if that act of transformation itself weighs in favor of fair use, then most derivative works will have a stronger case for fair use". L'A., tuttavia, rileva come la giurisprudenza distingua chiaramente tra i due concetti di "trasformazione", e non consideri la trasformazione realizzata dall'autore dell'opera derivata come un indizio di *transformativeness* di cui al *fair use* (ivi, p. 128).

³⁹ *Section 106 (Exclusive rights in copyrighted works), Copyright Act*: "Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following: (...) (2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work (...)". In relazione alla disciplina giuridica delle opere derivate nel diritto nordamericano, cfr. per tutti Goldstein, P., *Goldstein on Copyright*, 3d ed., Wolters Kluwer Law & Business, 2005, §2.16.2.

L'elaborazione della relazione che intercorre tra la "trasformazione" realizzata dalle opere derivate e la "trasformazione" di cui al *fair use* si deve al caso *Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group, Inc.* La controversia concerneva la ripresa di dialoghi dalla nota sitcom *Seinfeld* per la realizzazione di un libro comico, *The Seinfeld Aptitude Test*, composto da domande che miravano a testare la conoscenza da parte dei lettori dei personaggi ed episodi dello *show*⁴⁰. In tale circostanza, la corte d'appello ha dato atto della confusione esistente nella giurisprudenza in materia circa l'uso del termine "trasformativo", e ha tentato di chiarire i contorni del concetto di "trasformazione" così come concepito nell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale relativa al *fair use*, rispetto all'attività di trasformazione sia pur insita nelle opere derivate: anche queste ultime, infatti, "trasformano" l'opera originaria, ma solo nel senso che si pongono come nuove forme di presentazione dell'opera al pubblico, e non come opere autonome rispetto all'opera originaria⁴¹. Nel caso specifico, secondo la corte l'utilizzo contestato perseguiva gli stessi scopi di *entertainment* dell'opera originaria, attraverso un sostanziale "repackaging" di essa, e non aggiungeva alcuna nuova espressione, né aveva alcuno scopo di commento o critica di aspetti dello *show* (non costituiva, pertanto, un "uso trasformativo" nel senso anzidetto)⁴². Piuttosto, taluni

⁴⁰ *Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group, Inc.*, 150 F.3d 132 (2d Cir. 1998).

⁴¹ *Ivi*, par. 143: "[W]e note a potential source of confusion in our copyright jurisprudence over the use of the term 'transformative.' (...) Although derivative works that are subject to the author's copyright transform an original work into a new mode of presentation, such works - unlike works of fair use - take expression for purposes that are not 'transformative.' In the instant case, since *The SAT* has transformed *Seinfeld's* expression into trivia quiz book form with little, if any, transformative purpose, the first fair use factor weighs against defendants". Sul punto, v. Reese, R.A., op. cit., p. 106 ("The court clearly viewed fair-use transformativeness as distinct from the transformation that produces a derivative work, and saw the former as focused on the purpose of the use").

⁴² *Ivi*, parr. 142-143: "[D]efendants style *The SAT* as a work 'decod[ing] the obsession with and mystique that surround[s] 'Seinfeld,'" by "critically restructur[ing] [*Seinfeld's* mystique] into a system complete with varying levels of 'mastery' that relate the reader's control of the show's trivia to knowledge of and identification with their hero, Jerry Seinfeld". (...) Any transformative purpose possessed by *The SAT* is slight to non-existent (...). "*The SAT's* purpose (...) is to repackaging *Seinfeld* to entertain *Seinfeld* viewers. (...) [W]e find scant reason to conclude that this trivia quiz book seeks to educate, criticize, parody, comment, report upon, or research *Seinfeld*, or otherwise serve a transformative purpose". La differenza tra mero *repackaging* di un'opera precedente e trasformazione rilevante ai fini del *fair use* è stata messa in luce anche nel caso *Elvis Presley Enters., Inc. v. Passport Video*, 349 F.3d 622 (9th Cir. 2003), ove si è ritenuto che l'utilizzo non autorizzato di immagini e clips protetti da *copyright* relativi ad Elvis Presley nell'ambito di un documentario sulla vita del cantante fosse privo del carattere trasformativo richiesto dal *fair use* allorché le clips in questione fossero visualizzate sostanzialmente senza interruzioni, così da perseguire nei fatti lo stesso scopo di *entertainment* delle opere originarie (in tal caso, infatti, "*The purpose of showing these clips likely goes beyond merely making a reference for a biography, but instead serves the same intrinsic entertainment value that is protected by Plaintiffs' copyrights*"); al contrario, la corte ha ritenuto che l'uso fosse trasformativo allorché le medesime clips "*play for only a few seconds and are used for reference purposes while a narrator talks over them or interviewees explain their context in Elvis' career*" (*ivi*, par. 629).

aspetti creativi dell'utilizzo fatto dai convenuti (come, ad esempio, la "conversione" dei dialoghi dello *show* in un quiz), potevano qualificare l'opera così realizzata come derivata.

E' rilevante osservare come, in diversi casi, la giurisprudenza abbia ritenuto sussistente il carattere trasformativo dell'uso successivo anche laddove non vi fosse stata alcuna trasformazione materiale dell'opera originaria, ma soltanto una trasformazione dello *scopo* sotteso all'opera utilizzata. Si tratta, in buona sostanza, di casi in cui, riprendendo la classificazione tracciata in precedenza, sia stata compiuta una trasformazione della "forma interna" dell'opera senza trasformazione della "forma esterna" (ossia, della forma immediatamente percepibile ai sensi)⁴³.

In questo senso, in *Núñez v. Caribbean International News Corp.*, è stato ritenuto lecito nell'ambito del *fair use*, in quanto trasformativo, l'uso di una fotografia, destinata originariamente all'uso all'interno di un *book* per modelle, da parte del quotidiano *El Vocero* nel contesto di un articolo di giornale. Il percorso argomentativo della corte in merito alla liceità dell'uso si è imperniato sul *differente scopo* perseguito dal secondo utilizzo: sebbene l'immagine originaria non fosse stata "trasformata" in senso materiale e fosse stata sostanzialmente riprodotta, peraltro integralmente, doveva ritenersi dirimente la circostanza per cui i convenuti avevano utilizzato l'immagine per uno scopo completamente differente, attribuendo alla stessa un nuovo significato o messaggio. L'immagine (come chiarito, una fotografia destinata ad un *book* per modelle) era stata trasformata in "notizia", ed è questa operazione di trasformazione (e non il valore in sé della notizia) ad assumere rilevanza ai fini del primo criterio del *fair use* e, in particolare, nell'ambito dell'indagine sul carattere trasformativo dell'uso⁴⁴.

Del pari, in *Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Limited*, si è ritenuto trasformativo l'utilizzo di alcune immagini di posters riprodotte in dimensioni ridotte in una biografia del gruppo musicale *Grateful Dead* (*Grateful Dead: The Illustrated Trip*) che commemorava i trent'anni di storia della *band*⁴⁵. La corte d'appello, confermando la

⁴³ Sulla distinzione tra forma interna e forma esterna dell'opera, cfr. capitolo primo, par. 7.1.

⁴⁴ *Núñez v. Caribbean International News Corp.*, 235 F.3d 18 (1st Cir. 2000), par. 23: "[P]laintiffs' photographs were originally intended to appear in modeling portfolios, not in the newspaper; the former use, not the latter, motivated the creation of the work. Thus, by using the photographs in conjunction with editorial commentary, [Defendants] did not merely "supersede[] the objects of the original creation[s]," but instead used the works for "a further purpose," giving them a new "meaning, or message." (...) It is this transformation of the works into news - and not the mere newsworthiness of the works themselves - that weighs in favor of fair use under the first factor of § 107".

⁴⁵ *Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Limited, Dorling Kindersley Publishing, Inc. and RR Donnelley & Sons Company*, 448 F.3d 605 (2nd Cir. 2006).

pronuncia di primo grado, ha rilevato come l'uso delle immagini nella citata biografia fosse stato effettuato per una finalità espressiva diversa da quella alla base dell'opera originaria e, per tale via, doveva affermarsi il carattere trasformativo del medesimo. Sotto questo profilo, si è rilevato come le immagini originarie, di titolarità della *Bill Graham Archives*, avevano lo scopo di far conoscere la *band* e di fornire informazioni sui concerti della medesima. L'utilizzo di tali immagini, pertanto, perseguiva una finalità essenzialmente di espressione e di promozione artistica. Al contrario, i convenuti avevano usato tali immagini come “*historical artifacts*”, ossia per documentare e rappresentare gli eventi storici relativi alla *band*, anche con i relativi riferimenti storico-temporali ed in sequenza cronologica⁴⁶. Inoltre, la corte ha confermato il carattere trasformativo dell'uso anche laddove le immagini in questione non erano accompagnate da note di commento, in quanto le medesime in tali casi servivano in sé da “*historical artifacts*”. Si è altresì dato rilevanza alla circostanza per cui le immagini originarie erano state inserite all'interno di un'opera biografica⁴⁷, nonché al fatto per cui le stesse erano state riprodotte in dimensioni ridotte nella seconda opera, il che peraltro assume rilevanza anche ai fini della valutazione inerente al terzo criterio del *fair use*, che prende in considerazione la quantità di opera utilizzata (su tale aspetto v. *infra*)⁴⁸.

In modo analogo è stato valutato l'utilizzo di una clip di sette secondi tratta da uno *show* televisivo (l'*Ed Sullivan Show*) all'interno di un *musical* relativo alla storia

⁴⁶ Cfr. *Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Limited*, cit., par. 609: “[Defendant]’s purpose in using the copyrighted images at issue in its biography of the Grateful Dead is plainly different from the original purpose for which they were created. Originally, each of [Plaintiff]’s images fulfilled the dual purposes of artistic expression and promotion. The posters were apparently widely distributed to generate public interest in the Grateful Dead and to convey information to a large number of people about the band’s forthcoming concerts. In contrast, [Defendant] used each of [Plaintiff]’s images as historical artifacts to document and represent the actual occurrence of Grateful Dead concert events featured on *Illustrated Trip’s* timeline”.

⁴⁷ La giurisprudenza è generalmente più propensa a ravvisare gli estremi del *fair use* in caso di utilizzo di opere protette in biografie (in ragione degli scopi educativo-culturali propri di questa tipologia di opere). Sempre con riferimento all'uso non autorizzato di contenuti protetti all'interno di un'opera biografica, cfr. *Hofheinz v. A & E Television Networks, Inc.*, 146 F. Supp. 2d 442 (S.D.N.Y. 2001), in cui si è riconosciuto carattere trasformativo rispetto ad un film biografico relativo alla vita dell'attore Peter Graves in quanto quest'ultimo “was not shown to recreate the creative expression reposing in plaintiff’s [copyrighted] film, [but] for the transformative purpose of enabling the viewer to understand the actor’s modest beginnings in the film business” (ivi, par. 446–47). In senso pressoché analogo *Hofheinz v. AMC Productions Inc.*, 147 F.Supp.2d 127 (E.D.N.Y. 2001).

⁴⁸ Cfr. *Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Limited*, par. 609-611: “While the small size is sufficient to permit readers to recognize the historical significance of the posters, it is inadequate to offer more than a glimpse of their expressive value. In short, [Defendant] used the minimal image size necessary to accomplish its transformative purpose”.

del gruppo musicale *The Four Season*⁴⁹. In tal caso, l'utilizzo è stato ritenuto trasformativo, nell'ambito del *fair use*, in quanto la clip in questione aveva assunto nell'opera successiva un significato completamente diverso, nella specie un significato storico e non di *entertainment*, quest'ultimo invece proprio dell'opera originaria⁵⁰. Nel giudizio complessivo sulla liceità dell'uso quale *fair use*, oltre al carattere trasformativo, ha inciso la considerazione per cui (i) l'uso successivo non ricadeva su una parte fondamentale dello *show* televisivo (nella specie, esso concerneva l'introduzione della *band* da parte di Sullivan, ma non la *performance* effettuata nel corso della puntata dello *show*); (ii) la clip presentava una breve durata; (iii) quest'ultima non si poneva come sostituto rispetto allo *show* e, quindi, doveva ritenersi assente ogni pregiudizio per il mercato potenziale di essa (pertanto, secondo la corte, “[Defendant’s] *use of the clip advances its own original creation without any reasonable threat to [Plaintiff’s] business model*”⁵¹).

In *Kelly v. Arriba Soft Corp.* si è ritenuto trasformativo l'utilizzo di fotografie protette da *copyright* sotto forma di cd. *thumbnails* (ovvero, in formato ridotto o “miniatura”) da parte di un motore di ricerca, in quanto esso, quantunque svolto in un contesto commerciale, perseguiva uno scopo completamente differente rispetto a quello sotteso alle immagini originarie⁵². In particolare, l'utilizzo di tali immagini da parte del motore di ricerca non aveva alcuno scopo estetico (scopo, invece, sotteso all'utilizzo originario), ma perseguiva una funzione meramente illustrativa o descrittiva, in particolare come aiuto nella ricerca di informazioni per gli utenti⁵³, dunque, “*an entirely*

⁴⁹ *SOFA Entertainment, Inc. v. Dodger Productions, Inc.*, 709 F.3d 1273 (9th Cir. 2013).

⁵⁰ *Ivi*, par. 1278: “[Defendant] references the Four Seasons’ performance on the January 2, 1966 episode of *The Ed Sullivan Show* to mark an important moment in the band’s career. At that point in rock & roll history, many American bands were pushed into obscurity by the weight of the “British Invasion,” which was kicked off by the Beatles’ performance on *The Ed Sullivan Show*. *The Four Seasons*, however, thrived. Being selected by Ed Sullivan to perform on his show was evidence of the band’s enduring prominence in American music. By using it as a biographical anchor, Dodger put the clip to its own transformative ends”.

⁵¹ *Ivi*, par. 1280.

⁵² Cfr. *Kelly v. Arriba Soft Corp.*, 336 F.3d 811 (9th Cir. 2003).

⁵³ *Ivi*, par. 818: “Although Arriba made exact replications of Kelly’s images, the thumbnails were much smaller, lower-resolution images that served an entirely different function than Kelly’s original images. Kelly’s images are artistic works intended to inform and to engage the viewer in an aesthetic experience. His images are used to portray scenes from the American West in an aesthetic manner. Arriba’s use of Kelly’s images in the thumbnails is unrelated to any aesthetic purpose. Arriba’s search engine functions as a tool to help index and improve access to images on the internet and their related web sites. In fact, users are unlikely to enlarge the thumbnails and use them for artistic purposes because the thumbnails are of much lower-resolution than the originals; any enlargement results in a significant loss of clarity of the image, making them inappropriate as display material”. Per un commento alla pronuncia, cfr. Staples,

different function”⁵⁴. Inoltre, la corte ha dato rilevanza alla circostanza per cui, poiché le *thumbnails* sono di peggiore qualità rispetto alle immagini originali, e un loro eventuale ingrandimento pregiudicherebbe la nitidezza dell’immagine, esse non si sostituiscono a tali immagini, in quanto è inverosimile che qualcuno voglia usare le *thumbnails* per scopi estetici o illustrativi. In conclusione, secondo la corte, “*The thumbnails do not stifle artistic creativity because they are not used for illustrative or artistic purposes and therefore do not supplant the need for the originals. In addition, they benefit the public by enhancing information-gathering techniques on the internet*”⁵⁵. Tale pronuncia consente ai motori di ricerca, come Google, di mantenere il proprio repertorio di immagini.

Una rilevante applicazione del criterio dell’utilizzo trasformativo si è avuta, di recente, rispetto al progetto di digitalizzazione di libri da parte di Google denominato “Google Books”⁵⁶. Tale progetto, annunciato nel 2004, prevedeva la scansione e digitalizzazione di libri forniti direttamente dai titolari dei diritti, e, dunque, con il loro consenso (cd. “Partner Program”). Inoltre, Google aveva digitalizzato circa venti milioni di libri appartenenti ai cataloghi di numerose biblioteche, attraverso accordi conclusi con le medesime, e messo a disposizione del pubblico *snippets* (ossia, estratti) degli stessi (cd. “Library Project”). La tecnologia impiegata da Google era disegnata in modo tale da impedire agli utenti di visualizzare per intero un libro in forma di *snippets*.

Nell’ambito del progetto “Library”, nei casi in cui la digitalizzazione concerneva opere protette da *copyright* Google non aveva richiesto l’autorizzazione dei titolari dei

M.C., “*Kelly v. Arriba Soft Corp.*”, 18 *Berkeley Tech. L.J.*, 2003, p. 69 ss. Per una fattispecie analoga, v. *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007), relativo all’uso, da parte di Google, di immagini in formato *thumbnails*, ritenuto altamente trasformativo in quanto “*Although an image may have been created originally to serve an entertainment, aesthetic, or informative function, a search engine transforms the image into a pointer directing a user to a source of information*”, pertanto “*a search engine provides social benefit by incorporating an original work into a new work, namely, an electronic reference tool*” (*ivi*, par. 1165), rilevando altresì come “[A] search engine may be more transformative than a parody because a search engine provides an entirely new use for the original work, while a parody typically has the same entertainment purpose as the original work”. Pertanto, secondo la corte, i benefici per il pubblico derivanti dall’uso in questione devono ritenersi prevalenti sull’uso commerciale di tali immagini pur realizzato da Google sotto forma di ricavi pubblicitari (*ivi*, par. 1166).

⁵⁴ Cfr. *Kelly v. Arriba Soft Corp.*, cit., parr. 941-942.

⁵⁵ *Ivi*, par. 942.

⁵⁶ *The Authors Guild, Inc. et al. v. Google, Inc.*, No. 05-08136 (S.D.N.Y. 2013). Per una descrizione delle vicende relative al caso, v. Samuelson, P., “Google Book Search and the Future of Books in Cyberspace”, 2010, disponibile in SSRN all’indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1535067. Con pronuncia del 10 giugno 2014, *The Authors Guild v. HathiTrust*, 902 F.Supp.2d 445, 104 (2d Cir. 2014), si è ritenuta lecita, nell’ambito del *fair use*, la digitalizzazione di libri da parte delle biblioteche nel contesto di HathiTrust Digital Library, un grande archivio collaborativo di contenuti digitali, che include le opere digitalizzate nell’ambito del progetto Google Books.

diritti per la digitalizzazione e comunicazione al pubblico di tali opere. The Authors Guild, Inc., associazione statunitense che tutela gli interessi degli autori, e alcuni titolari dei diritti sulle opere in questione, citarono in giudizio Google per violazione del *copyright*⁵⁷.

La corte distrettuale di New York, chiamata a pronunciarsi sulla controversia, ha accolto la difesa di *fair use* avanzata da Google, all'esito di una valutazione complessiva di tutti i criteri rilevanti. Sul punto, per quel che concerne il primo criterio del *fair use*, la corte osserva che l'utilizzo delle opere in questione da parte di Google presenta un carattere "altamente trasformativo" rispetto all'utilizzo originario cui tali opere sono destinate. In primo luogo, attraverso la digitalizzazione delle opere, Google trasforma i testi in un indice per parole che consente a lettori, studenti e ricercatori di reperire le opere di interesse⁵⁸. Inoltre, Google trasforma le opere in dati per scopi di ricerca – inclusi il *data mining* e il *text mining* – aprendo, per tal via, nuovi campi di ricerca (ad esempio, consentendo ai ricercatori di analizzare quante volte una data parola o frase è ripetuta all'interno delle opere, e di comprendere così l'evoluzione dello stile letterario e della grammatica). In sostanza, secondo la corte, Google ha creato una nuova modalità di utilizzo dei libri che aggiunge valore alla modalità originaria e non appare sostitutiva rispetto a questa. Infatti, non si utilizza Google Books per leggere libri ma per svolgere ricerche ("*Words in books are being used in a way they have not been used before. (...) Google Books does not supersede or supplant books because it is not a tool to be used to read books. Instead, it 'adds value to the original' and allows for 'the creation of new information, new aesthetics, new insights and understandings'*").

La corte precisa che la natura commerciale dell'utilizzo non esclude la possibilità di rientrare nel *fair use*, a fronte della circostanza, ritenuta assorbente, per cui "*Google Books serves several important educational purposes*". Peraltro, nel caso di specie l'utilizzo commerciale non è, comunque, diretto alle opere digitalizzate (in quanto Google non vende le scansioni dei libri o gli *snippets* realizzati nell'ambito del progetto, né vende spazi pubblicitari nelle pagine dove vengono visualizzati gli

⁵⁷ Si precisa che, a seguito di negoziazioni tra le parti, nel 2011 fu concluso un accordo transattivo. Tuttavia, la corte distrettuale di New York rigettò l'accordo ritenendo che questo non fosse equo e ragionevole. *V. Authors Guild v. Google Inc.*, 770 F. Supp. 2d 666 (S.D.N.Y. 2011).

⁵⁸ *The Authors Guild, Inc. et al. v. Google, Inc.*, cit.: "*Google's use of the copyrighted works is highly transformative. Google Books digitizes books and transforms expressive text into a comprehensive word index that helps readers, scholars, researchers, and others find books. Google Books has become an important tool for libraries and librarians and cite-checkers as it helps to identify and find books. The use of book text to facilitate search through the display of snippets is transformative*".

snippets), ma si sostanzia in termini di possibilità di dirigere verso i siti web gestiti da Google gli utenti che effettuano delle ricerche usando Google Books.

5.2. Natura dell'uso

Con riferimento al secondo criterio del *fair use*, relativo alla “natura dell'uso”, l'elaborazione giurisprudenziale sul punto ha enucleato due sotto-fattori alla luce dei quali valutare l'uso nell'ambito del criterio in esame: (i) in primo luogo, si richiede di verificare se l'opera utilizzata sia stata già pubblicata o meno; (ii) in secondo luogo, occorre accertare se l'opera utilizzata abbia ad oggetto dati rinvenuti nella realtà oppure elementi frutto della creatività altrui.

Il primo punto è determinante al fine di stabilire la natura dell'uso in quanto l'uso di un'opera non ancora pubblicata può vanificare il suo successo commerciale. Per tale ragione, l'utilizzo di un'opera inedita costituisce un elemento che incide negativamente sulla valutazione complessiva dell'uso⁵⁹.

In merito al secondo aspetto, la circostanza per cui l'utilizzo abbia ad oggetto elementi originali dell'opera, dunque tutelati dal *copyright*, piuttosto che elementi presi dalla realtà, incide negativamente sul *fair use*⁶⁰.

Al riguardo, va rilevato che la giurisprudenza tende praticamente ad azzerare la rilevanza di tale fattore in presenza di utilizzi trasformativi nei termini sopra esposti. Un utilizzo, anche laddove ricada su di un'opera estremamente originale, può essere ritenuto lecito se, rispetto all'opera di base, si caratterizza per l'aggiunta di nuovi significati, messaggi, o espressioni. Pertanto, al pari della valutazione circa la natura commerciale dello scopo perseguito di cui si è discusso nell'analisi del primo criterio

⁵⁹ Cfr. *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, par. 540: “[U]nder ordinary circumstances, the author's right to control the first public appearance of his undissemated expression will outweigh a claim of fair use”, notando altresì come “The right of first publication encompasses not only the choice whether to publish at all, but also the choices of when, where, and in what form first to publish a work” (*ivi*, par. 564) (nel caso di specie, la Nation Enterprises aveva pubblicato uno *scoop* contenente ampi estratti di un'autobiografia del Presidente Ford. L'editore di quest'ultima aveva concesso l'esclusiva della pubblicazione di tali memorie a Time Magazine la quale, appreso della pubblicazione dello *scoop*, risolse la licenza con Harper & Row, con conseguenti gravi danni per quest'ultima); *Arica Inst., Inc. v. Palmer*, 970 F.2d 1067 (2d Cir. 1992), par. 1078: “Whether or not a work is published is critical to its nature under factor two because the scope of fair use is narrower with respect to unpublished works”.

⁶⁰ Per l'affermazione di tale principio v., tra le numerose pronunce, *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 586: “This factor calls for recognition that some works are closer to the core of intended copyright protection than others, with the consequence that fair use is more difficult to establish when the former works are copied”.

del *fair use*, anche quella relativa alla natura dell'uso tende ad essere relegata in secondo piano in presenza di utilizzi trasformativi.

Con specifico riferimento alla parodia, poi, è agevole rilevare che le opere parodistiche tipicamente riprendono opere note al pubblico (proprio al fine di realizzare il tipico effetto di *détournement* che caratterizza tali opere). Pertanto, occorre tener conto di tale caratteristica nella valutazione della natura dell'uso realizzato dalla parodia nell'ambito del secondo criterio del *fair use*. Così, nel caso *Campbell*, sopra richiamato, nonostante il brano musicale parodiato fosse sufficientemente originale da ricevere tutela con il *copyright*, tale circostanza rivestiva ben poca importanza nel caso di specie, in quanto le opere parodistiche utilizzano per definizione opere altrui, conosciute al pubblico⁶¹.

Può conclusivamente osservarsi come, in termini generali, il secondo criterio del *fair use* non sia determinante nel giudizio complessivo delle corti, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza⁶².

5.3. Quantità e importanza dell'uso

Il terzo criterio del *fair use* impone di considerare la quantità e qualità dell'uso in relazione all'opera protetta. E' opinione diffusa che maggiore è la quantità di opera utilizzata (o maggiore è la sua rilevanza nell'economia dell'opera) minori sono le possibilità che l'utilizzo sia ritenuto *fair*⁶³. Inoltre, l'utilizzo del "cuore" dell'opera altrui è un ulteriore elemento che, in termini generali, può incidere negativamente sul *fair use*⁶⁴.

Tuttavia, è opportuno rilevare che, nell'applicazione concreta, la giurisprudenza tende costantemente a rapportare tale criterio alla considerazione dello scopo e del carattere dell'uso, di cui al primo criterio del *fair use*, secondo un giudizio di

⁶¹ *Ibidem*: "[T]he Orbison original's creative expression for public dissemination falls within the core of the copyright's protective purposes (...). This fact, however, is not much help in this case, or ever likely to help much in separating the fair use sheep from the infringing goats in a parody case, since parodies almost invariably copy publicly known, expressive works".

⁶² V. *Davis v. The Gap, Inc.*, cit., par. 175, "The second statutory factor, the nature of the copyrighted work, is rarely found to be determinative".

⁶³ V. per tutti Leval, P., op. cit., p. 1122: "[T]he larger the volume (or the greater the importance) of what is taken, the greater the affront to the interests of the copyright owner, and the less likely that a taking will qualify as a fair use".

⁶⁴ *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, cit., par. 565.

proporzionalità. Tale valutazione può condurre in alcune circostanze a riconoscere la liceità di utilizzi di opere altrui di una certa consistenza, se non per intero. E' il caso degli utilizzi che presentino carattere trasformativo nel senso sopra esposto, rispetto ai quali anche un uso integrale di un'opera protetta può ritenersi giustificato⁶⁵.

Significativo, in tal senso, il caso della parodia che, per esplicitarsi e produrre l'effetto parodistico, necessita di un costante ed espresso riferimento all'opera parodiata, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza italiana che si è avuto modo di analizzare in precedenza. In *Campbell*, sopra richiamato, la Corte Suprema rileva che la parodia deve poter essere in grado di evocare quel tanto dell'opera parodiata necessario per rendere riconoscibile l'opera medesima (“*conjure up*» *at least enough of that original to make the object of its critical wit recognizable*”)⁶⁶. In realtà, per quanto concerne il criterio in esame, le corti hanno talvolta adottato criteri differenti di interpretazione, ora assumendo una posizione rigorosa secondo cui, per costituire *fair use*, l'utilizzo dell'opera originaria deve limitarsi a quanto necessario per conseguire l'effetto parodistico, secondo il “*conjure up*” test, sopra citato, enucleato dalla Corte Suprema

⁶⁵ Cfr. *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, cit., par. 564: “[E]ven substantial quotations might qualify as fair use in a review of a published work or a news account of a speech” (ma nel caso di specie, come chiarito in sede di analisi del secondo criterio del *fair use*, la circostanza per cui l'utilizzo aveva ad oggetto un'opera inedita ha inciso negativamente nella valutazione del *fair use*); in *Núñez v. Caribbean International News Corp.*, sopra citato, si è ritenuto *fair use* la riproduzione integrale di una fotografia all'interno di un giornale, in quanto nel caso concreto l'utilizzo di una minore quantità dell'opera originaria sarebbe stato privo di concreta utilità (“[Defendants] *admittedly copied the entire picture; however, to copy any less than that would have made the picture useless to the story*”, *ivi*, par. 24); in *Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc.*, si è ritenuto che costituisse *fair use* la riproduzione integrale ad uno privato di programmi televisivi per finalità di cd. *time-shifting*. Con riferimento al caso *The Authors Guild, Inc. et al. v. Google, Inc.*, sopra citato nel testo, si è rilevato che la riproduzione e la digitalizzazione integrali delle opere da parte di Google militavano contro il riconoscimento del *fair use*, nonostante non si possa escludere che una riproduzione integrale di un'opera altrui costituisca *fair use* e sebbene nel caso concreto, in risposta alle richieste degli utenti, Google offriva solo una parte dei libri considerati. Tuttavia, come chiarito, l'analisi complessiva di tutte le circostanze del caso di specie ha condotto la corte al riconoscimento del *fair use*.

⁶⁶ Cfr. *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 588, “*Parody presents a difficult case. Parody's humor, or in any event its comment, necessarily springs from recognizable allusion to its object through distorted imitation. Its art lies in the tension between a known original and its parodic twin. When parody takes aim at a particular original work, the parody must be able to “conjure up” at least enough of that original to make the object of its critical wit recognizable*”. V., in precedenza, *Berlin v. E.C. Publications, Inc.*, cit., par. 545: “[W]here the parodist does not appropriate a greater amount of the original work than is necessary to ‘recall or conjure up’ the object of his satire, a finding of infringement would be improper”. V., sempre sul punto, *Walt Disney Productions v. Air Pirates*, 581 F.2d 751 (9th Cir. 1978), par. 757, ove in sede di analisi del terzo criterio del *fair use* si afferma la necessità di accertare “*whether the parodist has appropriated a greater amount of the original work than is necessary to «recall or conjure up» the object of his satire*”. In tale ultimo caso, relativo alla copia pressoché pedissequa di alcuni personaggi Disney all'interno di un libro comico, si è ritenuto che la parodia avesse utilizzato l'opera di riferimento più di quanto necessario per il perseguimento dell'effetto parodistico: “[Defendants] *took more than was necessary to place firmly in the reader's mind the parodied work and those specific attributes that [were] to be satirized*” (*ivi*, par. 758).

nel caso *Campbell*⁶⁷, ora ritenendo ammissibile anche un utilizzo più ampio dell'opera (oltre, cioè, a quanto necessario per richiamare la prima opera e renderla riconoscibile), purché oggetto della parodia sia sempre l'opera originaria “*contributing something new for humorous effect or commentary*”⁶⁸. Sul punto, in dottrina si è rilevata l'opportunità di applicare tale ultimo criterio, elaborato in tema di parodia, anche in relazione alla valutazione dell'*Appropriation Art*, che pertanto potrebbe ritenersi lecita nell'ambito del *fair use* allorché l'artista abbia apportato, rispetto all'opera precedente, “*something new*”, secondo il test sopra elaborato (su tale aspetto si tornerà nel prosieguo dell'analisi)⁶⁹.

Il terzo criterio del *fair use*, così inteso e parametrato allo scopo e al carattere dell'uso, è stato applicato in relazione agli utilizzi più disparati⁷⁰.

E' tuttavia evidente come il criterio in esame non sia di facile applicazione, rimanendo complesso individuare quale sia la “giusta” misura dell'uso. Può infatti non risultare sempre agevole determinare con precisione lo scopo dell'uso, cui come chiarito il criterio in esame tende ad essere parametrato. Inoltre, il giudizio si fa più complesso quando vengano appropriati solo alcuni elementi di un'opera altrui.

5.4. Conseguenze dell'uso sul mercato dell'opera

Il quarto criterio del *fair use* impone di verificare le conseguenze dell'uso sul mercato potenziale o sul valore dell'opera protetta. Si è osservato, al riguardo, che poiché l'obiettivo del *copyright* è incentivare la produzione di opere, un utilizzo che pregiudichi eccessivamente gli interessi del titolare del *copyright* mina gli obiettivi sottesi a quest'ultimo, e da ciò deriva l'importanza della valutazione inerente al pregiudizio per il mercato dell'opera di cui al quarto criterio del *fair use*⁷¹

⁶⁷ V. le decisioni richiamate nella nota precedente.

⁶⁸ *Elsmere Music, Inc. v. National Broadcasting Co.*, 623 F.2d 252 (2d Cir. 1980), par. 253, n. 1: “*Even more extensive use [than that necessary to ‘conjure up’ the original] would still be fair use, provided the parody builds upon the original (...) contributing something new for humorous effect or commentary*”.

⁶⁹ Così Carlin, J., op. cit., pp. 125-126.

⁷⁰ Per un'analisi al riguardo, cfr. Ames, E.K., op. cit., pp. 1492-1493; Leval, P., op. cit., pp. 1122-1124.

⁷¹ Cfr. Leval, P., p. 1124: “*The utilitarian concept underlying the copyright promises authors the opportunity to realize rewards in order to encourage them to create. A secondary use that interferes excessively with an author's incentives subverts the aims of copyright. Hence the importance of the market factor*”.

Occorre rilevare che il criterio in questione è estremamente difficile da applicare. Ogni utilizzo non autorizzato è, infatti, tendenzialmente sempre in contrasto con l'obiettivo dei titolari dei diritti di generare il massimo profitto dallo sfruttamento economico dell'opera. Risulta pertanto necessario individuare dei criteri per stabilire quale sia il pregiudizio giuridicamente rilevante tale da far ritenere un utilizzo *unfair* sotto tale profilo.

Per un verso, deve escludersi la rilevanza di un pregiudizio minimo agli interessi economici del titolare⁷². Per altro verso, si ritiene che si debba avere riguardo non soltanto al pregiudizio per il mercato (diretto) dell'opera utilizzata ma anche a quello arrecato al mercato delle opere derivate⁷³.

Talvolta, la giurisprudenza ha adottato un parametro di valutazione ampio, ritenendo che debba negarsi la sussistenza di *fair use* allorché sia verosimile che possa verificarsi un pregiudizio in futuro⁷⁴, e affermando altresì che il carattere commerciale dell'uso, di cui al primo criterio, consente di presumere il prodursi di un pregiudizio per il mercato dell'opera, incombendo sul secondo utilizzatore l'onere di dimostrare la liceità dell'uso⁷⁵.

Al tempo stesso, si è cercato di offrire un'interpretazione equilibrata del criterio, parametrando gli effetti del secondo utilizzo soltanto a quei mercati in cui "ragionevolmente" il titolare del *copyright* possa destinare la propria opera⁷⁶, e richiedendo di verificare se il secondo utilizzo usurpi il mercato dell'opera originaria o si ponga come sostituto di quest'ultima (un concetto, questo, che richiama alla mente

⁷² In questo senso, si è rilevato come "*The market impairment should not turn the fourth factor unless it is reasonably substantial*" (così Leval, P., op. cit., p. 1125).

⁷³ In tal senso *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, cit., par. 568. V. *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 590 ("*The fourth fair use factor (...) requires courts to consider not only the extent of market harm caused by the particular actions of the alleged infringer, but also 'whether unrestricted and widespread conduct of the sort engaged in by the defendant...would result in a substantially adverse impact on the potential market' for the original*").

⁷⁴ Cfr. *Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc.*, cit., par. 451 ("*Actual present harm need not be shown; such a requirement would leave the copyright holder with no defense against predictable damage. Nor is it necessary to show with certainty that future harm will result. What is necessary is a showing by a preponderance of the evidence that some meaningful likelihood of future harm exists*").

⁷⁵ *Ibidem* ("*If the intended use is for commercial gain, that likelihood may be presumed. But if it is for a noncommercial purpose, the likelihood must be demonstrated*").

⁷⁶ V. *American Geophysical Union v. Texaco, Inc.*, cit.: "[N]ot every effect on potential licensing revenues enters the analysis under the fourth factor. Specifically, courts have recognized limits on the concept of 'potential licensing revenues' by considering only traditional, reasonable, or likely to be developed markets when examining and assessing a secondary use's 'effect upon the potential market for or value of the copyrighted work'".

quello di “mercato rilevante” nel diritto antitrust)⁷⁷. Così, con riferimento al mercato delle opere derivate, si ritiene che questo debba includere soltanto quegli utilizzi che gli autori delle opere originarie potrebbero sviluppare o consentire che altri sviluppino⁷⁸. Ad esempio, in *Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group., Inc.*, sopra citato, si è ritenuto che la realizzazione, da parte di terzi, di un libro comico relativo ai personaggi ed episodi del noto *show* televisivo *Seinfeld* aveva l’effetto di usurpare il mercato delle opere derivate dei titolari dei diritti sullo *show* in questione⁷⁹.

Inoltre, si è riconosciuto che maggiore è il carattere trasformativo dell’utilizzo, minore è la probabilità che esso si ponga come sostituto commerciale rispetto all’opera originaria⁸⁰. Emblematico, ancora una volta, l’esempio della parodia, rispetto alla quale si ritiene che essa non possa arrecare un pregiudizio per il mercato potenziale dell’opera parodiata, in quanto si dirige ad un mercato differente rispetto a quello di quest’ultima e non si pone come sostituto di essa⁸¹. Al riguardo, si è rilevato come

*“Copyright law is not designed to stifle critics (...). Accordingly, the economic effect of a parody with which we are concerned is not its potential to destroy or diminish the market for the original - any bad review can have that effect - but rather whether it fulfills the demand for the original. Biting criticism suppresses demand; copyright infringement usurps it. Thus, infringement occurs when a parody supplants the original in markets the original is aimed at, or in which the original is, or has reasonable potential to become, commercially valuable”*⁸².

⁷⁷ *Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group., Inc.*, cit.; *NXIVM Corp. v. Ross Institute*, 364 F.3d 471 (2d Cir. 2004), par. 481, “*The focus here is on whether defendants are offering a market substitute for the original. In considering the fourth factor, our concern is not whether the secondary use suppresses or even destroys the market for the original work or its potential derivatives, but whether the secondary use usurps the market of the original work*”.

⁷⁸ Cfr. *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 592, “*The market for potential derivative uses includes only those that creators of original works would in general develop or license others to develop*”.

⁷⁹ *Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group., Inc.*, cit., “*Unlike parody, criticism, scholarship, news reporting, or other transformative uses, The SAT substitutes for a derivative market that a television program copyright owner such as Castle Rock ‘would in general develop or license others to develop’*”.

⁸⁰ *Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group., Inc.*, cit. In dottrina, v. Landes, W.M., cit., p. 10, ove si rileva come “[A productive use,] *such as parody, transforms the original work into a new work and is unlikely to substitute for the original work or reduce anticipated licensing revenues in any substantial way. Moreover, the cost of creating the transformative work falls because transaction and licensing costs are avoided*”.

⁸¹ Cfr. *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 591: “[A]s to parody pure and simple, it is more likely that the new work will not affect the market for the original in a way cognizable under this factor (...) because the parody and the original usually serve different market functions”.

⁸² *Fisher v. Dees*, cit., par. 437.

Del resto, in tal senso si orienta anche la giurisprudenza italiana, che ha correttamente rilevato che, stante l'infungibilità concettuale che caratterizza l'opera parodistica rispetto all'opera parodiata, le due opere non si pongono in rapporto di concorrenza commerciale (nella misura in cui l'opera parodistica non può surrogarsi all'opera parodiata)⁸³.

Con riferimento al caso Google Books, sopra citato, si è escluso che l'utilizzo considerato potesse incidere sul mercato potenziale delle opere protette, in quanto, da un lato, Google non commercializza le opere digitalizzate, dall'altro, le scansioni delle opere non possono considerarsi sostitutive dei libri. Al contrario, i servizi forniti da Google sono idonei almeno in via potenziale ad allargare il mercato dell'editoria consentendo ai lettori di conoscere nuove opere, e agli autori ed editori di raggiungere nuovi potenziali clienti, con conseguente *social benefit* (“[I]n this day and age of online shopping, there can be no doubt but that Google Books improves books sales”)⁸⁴.

6. *Fair use vs. three-step test*

Volgendo lo sguardo verso l'ordinamento giuridico europeo, non si fatica a ravvisare delle apparenti somiglianze tra il *fair use* statunitense e il “test in tre fasi”, o *three-step test*, di cui all'art. 5, par. 5, della Direttiva InfoSoc, cui si è in precedenza fatto cenno, ai sensi del quale le eccezioni enumerate dalla Direttiva devono essere “(i) applicate esclusivamente in determinati casi speciali (ii) che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e (iii) non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare”.

Al pari del *fair use*, anche il *three-step test* sembra individuare, in termini generali ed astratti, i casi in cui l'uso di opere protette sia consentito senza l'autorizzazione del relativo titolare dei diritti. Il secondo criterio del *three-step test*, che si riferisce alla valutazione delle conseguenze dell'uso per lo sfruttamento normale dell'opera, richiama alla mente il quarto criterio del *fair use*, sopra analizzato, relativo alle conseguenze dell'uso sul mercato potenziale o sul valore dell'opera. Per altro verso, la valutazione di cui al terzo criterio, circa la sussistenza di un pregiudizio ingiustificato agli interessi del titolare dei diritti, seppur non figuri nel testo del *fair use* è senza

⁸³ Cfr. Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), cit., p. 673. Sul punto, si veda l'analisi condotta nel capitolo secondo, par. 4.1.

⁸⁴ *The Authors Guild, Inc. et al. v. Google, Inc.*, cit.

dubbio rilevante anche in sede di analisi di quest'ultimo. Infatti, qualora vi sia un pregiudizio per gli interessi del titolare del *copyright* che non possa ritenersi giustificato, l'uso non potrà mai essere considerato *fair use*, in quanto in tal caso, come si è visto, sarebbero pregiudicati gli stessi obiettivi ultimi del *copyright*, cui il *fair use* è funzionale⁸⁵.

Tuttavia, al di là delle apparenti somiglianze, il *three-step test* risulta ad oggi uno strumento assai più rigido rispetto al *fair use* per una pluralità di ragioni.

Il primo ordine di ragioni delle differenze tra i due strumenti è da ricondurre alle diverse concezioni del fondamento del diritto d'autore nei sistemi continentali e in quelli anglosassoni, sopra richiamate, che, sul piano normativo, si riflettono nel diverso modo in cui si atteggia l'equilibrio tra diritti e libertà dei terzi (con un'elencazione tassativa di eccezioni ai diritti esclusivi e una formulazione di questi ultimi in termini ampi, nei sistemi continentali di *droit d'auteur*, e, all'opposto, una definizione aperta dei limiti al *copyright*, come il *fair use*, e un'enucleazione tendenzialmente restrittiva dei diritti esclusivi, nei sistemi di *common law*)⁸⁶.

Inoltre, non è inutile notare come i due strumenti differiscano quanto ad origini. Il *fair use*, come si è visto, ha matrice giurisprudenziale, ed è stato sin da principio concepito come uno strumento con cui risolvere caso per caso una tensione tra due interessi apparentemente contrapposti, quello del titolare dei diritti sull'opera, da un lato, e quello di chi intenda utilizzare l'opera per un uso secondario, dall'altro. In questo contesto, la giurisprudenza ha elaborato dei criteri pratici per comporre il conflitto evidenziato, e stabilire di volta in volta, sulla base di una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto, quanto un utilizzo debba ritenersi lecito

⁸⁵ Cfr. Leval, P., op. cit., p. 1107, “*Fair use should be perceived not as a disorderly basket of exceptions to the rules of copyright, nor as a departure from the principles governing that body of law, but rather as a rational, integral part of copyright, whose observance is necessary to achieve the objectives of that law*”.

⁸⁶ V. *supra*, par. 1. Sul punto, v. Senftleben, M., “The International Three-Step Test: A Model Provision for EC Fair Use Legislation”, *JIPITEC*, I, 2010, p. 69, disponibile all'indirizzo www.jipitec.eu/issues/jipitec-1-2-2010/2605/JIPITEC%20%20-%20Senftleben-Three%20Step%20Test.pdf. In particolare, l'A. rileva i pregi e i difetti dei due diversi approcci rispetto alle libere utilizzazioni, rilevando come “*Precisely defined exceptions in continental European countries may offer a high degree of legal certainty (...). The central advantage of the Anglo-American fair use approach, however, is flexibility. (...) Judges are rendered capable of adapting the copyright limitation infrastructure to new circumstances and challenges, such as the digital environment. Leaving this discretion to the courts reduces the need for constant amendments to legislation that may have difficulty in keeping pace with the speed of technological development*” (ivi, pp. 68-69). Tuttavia, l'A. osserva come, a dispetto della certezza legale conferita dal sistema continentale che prevede un elenco esaustivo di eccezioni ai diritti esclusivi, il sistema risulta complessivamente assai rigido stante la formulazione in

quand'anche in contrapposizione con gli interessi del titolare⁸⁷. Tale sistema conferisce flessibilità al sistema di limiti al *copyright* in quanto consente alle corti di ampliare o restringere la portata di tali limiti al fine di salvaguardare il bilanciamento tra il *copyright* e altri interessi sociali, culturali, economici.

Il *three-step test*, al contrario, ha origini normative. La sua prima formulazione risale al 1967, quando, in seno alla Conferenza di Stoccolma del 1967 per la revisione della Convenzione di Berna, si decise di inserire nel corpo di quest'ultima un'eccezione generale al diritto di riproduzione (all'epoca introdotto per la prima volta *jure conventionis*), che delineasse i requisiti che un utilizzo doveva rispettare per poter comprimere il diritto di riproduzione. Si è affermata, pertanto, la facoltà per i paesi dell'Unione di Berna di consentire la riproduzione delle opere dell'ingegno (i) in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione (ii) non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e (iii) non arrechi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore⁸⁸. Il test costituiva il frutto di un compromesso politico tra gli Stati aderenti alla Convenzione di Berna, necessario per rispondere all'esigenza di salvaguardare le eccezioni al diritto di riproduzione esistenti negli ordinamenti nazionali, contenendone, al tempo stesso, i confini⁸⁹. Non sorprende che il *three-step test* si avvalga di formule ampie in modo simile a quelle proprie dei sistemi giuridici di *common law*, poiché la formulazione definitiva del test, in seno alla citata Conferenza di Stoccolma, è stata proposta dal Regno Unito, che conosce il cd. *fair dealing*⁹⁰.

senso restrittivo delle eccezioni all'interno delle normative nazionali e la loro ulteriore compressione determinata da un'interpretazione rigida del *three-step test* (*ivi*, p. 69, par. 13).

⁸⁷ “Contrapposizione”, è appena il caso di rilevare, solo apparente, in quanto consentire in determinate circostanze un certo utilizzo (soprattutto laddove questo sia “trasformativo” e arricchisca il bagaglio culturale della società) è funzionale agli stessi scopi sottesi al *copyright*.

⁸⁸ Cfr. l'art. 9, par. 2, Convenzione di Berna, a mente del quale “E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore”.

⁸⁹ Per un'analisi delle ragioni che portarono alla previsione del *three-step test* nel sistema della Convenzione di Berna, si rinvia a Ricketson, S., *The Three-step test, deemed quantities, libraries and closed exceptions*, Centre for Copyright Studies Ltd, Sydney, 2002, p. 22 ss.; Senftleben, M., *Copyright, Limitations and the Three-Step Test. An analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law*, cit., p. 81 ss. In argomento, v. anche Geiger, C., “Le rôle du test des trois étapes dans l'adaptation du droit d'auteur à la société de l'information”, cit., pp. 2-3.

⁹⁰ In argomento, v. Senftleben, M., *Copyright, Limitations and the Three-Step Test. An analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law*, cit., pp. 47-52.

Il *three-step test* è successivamente confluito nell'articolo 13 dell'accordo TRIPs⁹¹, nei Trattati WIPO del 1996⁹² (onde disciplinare l'introduzione di eccezioni a tutti i diritti patrimoniali d'autore, e non più soltanto al diritto di riproduzione, e quale obbligo, e non più una facoltà, per gli Stati contraenti di consentire eccezioni conformi ai criteri dettati dal *three-step test*), e nell'ordinamento giuridico comunitario⁹³.

Mentre nella Convenzione di Berna il *three step test* è rivolto al solo legislatore, la Direttiva InfoSoc non chiarisce se destinatario del test sia solo l'organo legislativo (vincolato dal test all'atto dell'incorporazione di un'eccezione nel diritto nazionale) o anche quello giurisdizionale. Tuttavia, poiché l'art. 5, par. 5, della Direttiva InfoSoc si riferisce espressamente all'"applicazione" di tale test⁹⁴, sembra che esso sia diretto anche all'organo che appunto "applica" le norme, ossia quello giurisdizionale⁹⁵. La

⁹¹ L'art. 13 dell'accordo TRIPs prevede che: "*Members shall confine limitations and exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder*". Si noti peraltro come la norma, oltre ad estendere il raggio d'azione del *three-step test* a tutte le eccezioni a diritti patrimoniali d'autore, fa espresso riferimento ai legittimi interessi del "*right holder*", *i.e.* del detentore dei diritti, e non più a quelli dell'autore, come nella Convenzione di Berna. Tale diverso riferimento si giustifica alla luce del contesto commerciale in cui si colloca l'accordo, il quale si propone l'obiettivo di sviluppare gli scambi collegati allo sfruttamento dei beni immateriali sul mercato internazionale (in argomento, v. Senftleben, M., *Copyright, Limitations and the Three-Step Test. An analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law*, cit., p. 84 ss.).

⁹² L'art. 10, par. 2 del WIPO Copyright Treaty prevede che "*Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations of or exceptions to rights provided for therein to certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author*". Si noti che, rispetto all'art. 13 dell'accordo TRIPs, la norma in questione fa espresso riferimento ai legittimi interessi dell'"autore" e non del detentore dei diritti. Ciò si spiega anche in considerazione della circostanza per cui l'accordo TRIPs esclude espressamente dal proprio campo d'applicazione gli interessi morali dell'autore, non essendo stato incorporato nel richiamo delle norme della Convenzione di Berna di cui all'art. 9, par. 1, accordo TRIPs, l'articolo 6-*bis* della Convenzione di Berna relativo ai diritti morali.

⁹³ Il test è altresì previsto nella Direttiva 2009/24/CE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (v. l'art. 6, par. 3, a mente del quale "*Conformemente alla Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego del programma*") nonché nella Direttiva 96/9/CE sulla tutela giuridica delle banche di dati (v. l'art. 6, par. 3, secondo cui "*Conformemente alla Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, il presente articolo non può essere interpretato in modo da consentire che la sua applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati*").

⁹⁴ Cfr. anche il considerando 44 della Direttiva InfoSoc, ai sensi del quale "*La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti (...)*".

⁹⁵ In argomento, cfr. Geiger, G., "The Three-Step Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?", *IIC*, 2006, p. 683; *id.*, "Le rôle du test des trois étapes dans l'adaptation du droit d'auteur à la société de l'information", cit. In dottrina, per l'affermazione per cui "*La disposizione dell'art. 5(5) è rivolta solo alla giurisprudenza, non al legislatore. Essa è una norma materiale, suscettibile di diretta applicazione*".

Direttiva InfoSoc ha quindi reso il test una *condizione supplementare* ai fini dell'ammissibilità di un'eccezione. Seguendo questa linea interpretativa, un'eccezione, pur prevista da una norma di legge, potrà essere in un secondo momento ritenuta in sede giudiziaria in contrasto con uno dei criteri enunciati dal test⁹⁶. Peraltro, l'approccio restrittivo evidenziato si apprezza anche considerando che il *three-step test* si innesta in un impianto normativo che prevede un elenco *esaustivo* di eccezioni ai diritti esclusivi, che appare inidoneo a tenere in adeguata considerazione nuove forme di produzione e distribuzione delle opere⁹⁷. Si è visto, invece, come il sistema del *fair use* rimetta in ultima analisi alle corti il compito di identificare i casi in cui l'uso di un'opera protetta è consentito senza il consenso del titolare dei diritti, con conseguente possibilità di adeguare il sistema del *copyright* all'evoluzione tecnologica.

Diversi Stati (tra cui l'Italia) hanno recepito l'art. 5, par. 5 della Direttiva InfoSoc, inserendo il *three-step test* nella normativa nazionale⁹⁸. Anche nei casi in cui la norma non è stata recepita, le corti nazionali hanno fatto applicazione dei criteri di cui al

(...). *E' un criterio di giudizio nelle liti tra privati, i quali dunque potranno invocarlo nell'interpretazione delle norme sulle libere utilizzazioni*", cfr. Spolidoro, M.S., "Le eccezioni e le limitazioni", cit., pp. 198-199.

⁹⁶ Sul punto, si è rilevato come, in virtù di tale previsione, un'eccezione, pur prevista da una norma di legge, potrà essere in un secondo momento ritenuta in contrasto con uno dei criteri enunciati dal test, con la conseguenza che l'utilizzatore non avrà mai piena certezza degli spazi di libertà ad esso riservati dalla legge. Ciò potrebbe produrre un effetto "dissuasivo" nella misura in cui, pur potendo astrattamente invocare l'applicazione di un'eccezione, l'utilizzatore nel dubbio sia incoraggiato a richiedere sistematicamente l'autorizzazione del titolare dei diritti. Così, tra gli altri, Abriani, N., "Le utilizzazioni libere nella società dell'informazione: considerazioni generali", *AIDA*, 2002, p. 110; Caron, C., "Les exceptions, l'impact sur le droit française", *Prop. intell.*, 2002, II, p. 26.

⁹⁷ Peraltro, ai sensi del *considerando* 44 della Direttiva InfoSoc, l'introduzione delle eccezioni da parte degli Stati membri "deve in particolare tenere debitamente conto dell'accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. E' pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti". Sul punto, cfr. Hugenholtz, B., Guibault, L., Westkamp, G., Rieber-Mohn, T., et al., op. cit., p. 65: "[T]he sustainability of the list of limitations included in articles 5(2) to 5(5) of the Directive may be seriously affected by the exhaustive character of the list of limitations. (...) [O]ne of the main arguments against the establishment of an exhaustive list of limitations is that a fixed list of limitations lacks sufficient flexibility to take account of future technological developments. (...) While an exhaustive list obviously gives more legal security to established rights holders and content providers, it may also hinder the emergence of new services and business models". Sul punto v. altresì Dreier, T., "Limitations: The Centerpiece of Copyright in Distress - An Introduction", *JIPITEC*, I, 2010, p. 52, par. 8.

⁹⁸ V. l'art. 71-nonies 1. autore: "Le eccezioni e limitazioni disciplinate nei precedenti articoli e da ogni altra disposizione della legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari". V. lo studio comparato condotto da Westkamp, G., *Part II: The Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States, Queen Mary Intellectual Property Research Institute*, febbraio 2007, p. 108 ss., disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/infosoc-study-annex_en.pdf.

test, seppur con approcci differenziati⁹⁹. Talvolta il test è stato applicato in modo rigido, da un lato considerando isolatamente i criteri ivi contenuti, dall'altro attribuendo un peso rilevante al secondo criterio, che guarda al possibile pregiudizio dell'uso per lo sfruttamento normale dell'opera, peraltro interpretando in modo assai ampio il concetto di "normale sfruttamento" citato¹⁰⁰.

Al riguardo, è opportuno rilevare come sia invalsa una certa prassi che interpreta in modo rigoroso i criteri di cui al *three-step test*, che si richiama ai parametri ermeneutici elaborati in seno ad un collegio arbitrale della *World Trade Organization* (WTO) in occasione di una controversia tra Unione Europea e Stati Uniti relativa alla presunta violazione del *three-step test*, così come formulato nell'articolo 13 dell'accordo TRIPs, da parte di alcune norme del *Fairness in Music Licensing Act* del 1998 (che stabilivano delle eccezioni al *public performance right* in favore di locali pubblici di ristorazione, cd. *homestyle and business exceptions*)¹⁰¹. In tale circostanza, con riferimento al criterio relativo al "contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera", si è chiarito che, in aggiunta alle forme di sfruttamento che *attualmente* generano significativi guadagni, si devono tener presenti quelle ipotesi che, con un certo grado di plausibilità e verosimiglianza, *potrebbero* costituire gli scenari di mercato in cui l'opera può essere commercializzata¹⁰². Sul punto, in senso critico si è osservato come un'interpretazione eminentemente economica del criterio in questione, come quella fornita dal collegio arbitrale, rischia di pregiudicare utilizzi che rispondono a precisi valori costituzionali, come la libertà di ricerca, di studio, di critica¹⁰³.

In aggiunta, nell'opinione del collegio arbitrale, affinché un utilizzo sia considerato lecito i criteri di cui al *three-step test* devono essere soddisfatti cumulativamente ed in stretto ordine, considerando ciascun criterio in modo separato ed

⁹⁹ Per un'analisi della giurisprudenza europea in materia, v. Griffiths, J. "The 'Three-Step Test' in European Copyright Law - Problems and Solutions", 22 settembre 2009, Queen Mary School of Law Legal Study Research Paper n. 31/2009, disponibile in SSRN all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1476968, p. 3 ss.

¹⁰⁰ *Id.*, *ivi*, p. 7 ss.

¹⁰¹ WTO Panel, *United States - Section 110(5) of the US Copyright Act*: Report of the Panel, WT/DS160/R, 15 giugno 2000, par. 6.180-6.183. Il caso è ampiamente discusso da Ricketson, S., *op. cit.*, p. 28 ss.

¹⁰² WTO Panel, *cit.*, par. 6.180.

¹⁰³ V. per tutti Ricketson, S., *op. cit.*, p. 37, ove, in particolare, l'affermazione per cui "*Normative issues of a non-economic kind are also relevant; it must be determined whether the use in question is one that the copyright owner should control, or whether there is some other countervailing interest that would justify this not being so. (...) Such an interest would need to be one of some wider public importance, rather than one pertaining to private interests*".

indipendente rispetto agli altri¹⁰⁴. Risulta evidente come la rigida applicazione di questo parametro di giudizio può condurre in diversi casi a ritenere in contrasto con il *three-step test* un utilizzo che non soddisfi anche una soltanto delle sue condizioni. Così, ritenuto in ipotesi sussistente un contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera, non si giungerebbe mai ad esaminare se l'uso effettivamente arrechi un pregiudizio ingiustificato agli interessi del titolare dei diritti, di cui al terzo criterio (a meno di non voler ritenere che un uso che sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera automaticamente arrechi un pregiudizio non giustificato agli interessi del titolare, il che evidentemente svuoterebbe di significato pratico il terzo criterio). E proprio il terzo step sembra costituire il luogo elettivo per realizzare un appropriato bilanciamento tra l'esclusiva autoriale e gli interessi dei terzi all'accesso alle opere¹⁰⁵.

Si è visto, invece, come i criteri di cui al *fair use* sono apprezzati dalla giurisprudenza nordamericana nella loro sintesi complessiva¹⁰⁶, al fine di determinare se ed in quale misura “*a finding of fair use would serve or disserve the objectives of the copyright*”¹⁰⁷.

Emblematico dell'approccio restrittivo sopra descritto è un caso deciso dalla Corte di Cassazione francese nel 2006, relativo all'eccezione per copia privata¹⁰⁸. All'origine della controversia vi era la circostanza per cui l'impiego di misure tecnologiche di protezione (ovvero sistemi informatici che consentono di amministrare lo sfruttamento delle opere dell'ingegno) impediva ad un utente che aveva acquistato il DVD del film *Mulholland Drive* di farne una copia su un supporto analogico VHS, per sua visione personale. La Corte di Cassazione francese, facendo diretta applicazione del

¹⁰⁴ Cfr. WTO Panel, cit., par. 6.74, ove si afferma che “*These three conditions apply cumulatively; a limitation or an exception is consistent with Article 13 [of the TRIPs Agreement] only if it fulfills each of the three conditions*”, nonché par. 6.97, per l'affermazione secondo cui “*The three conditions apply on a cumulative basis, each being a separate and independent requirement that must be satisfied*”.

¹⁰⁵ V. Geiger, C., “*Le rôle du test des trois étapes dans l'adaptation du droit d'auteur à la société de l'information*”, cit., p. 16, “*A balancing of interests is only possible at the third step, according to which the use must not cause an “unjustified” prejudice to the interests of the author, which implies that there are “justified” prejudices thanks to the protection of interests deemed superior to those of right holders*”.

¹⁰⁶ Cfr. *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 578: “[T]he four statutory factors [must not] be treated in isolation, one from another. All are to be explored, and the results weighed together, in light of the purposes of copyright”.

¹⁰⁷ Così Leval, P., op. cit., p. 1110-1111.

¹⁰⁸ *Cour de Cassation*, Sez. I civ., 28 febbraio 2006, n. 549, *Studio Canal - Universal Pictures vidéo France, SEV c. M. Perquin, UFC Que Choisir*, con nota di Caron, C., “*Le test des trois étapes selon la Cour de Cassation*”, *Com. com. électr.*, IV, 2006, p. 24 ss., che cassa *Cour d'Appel* di Parigi, 22 aprile 2005, n. 2004-14933, *M. Stéphane P., UFC Que-Choisir c. Universal Pictures Video Fr, SEV, Films Alain Sarde, Studio Canal*.

*three-step test*¹⁰⁹ e focalizzando la propria analisi esclusivamente sul secondo criterio del test, ha ritenuto che, nel caso di specie, consentire l'esercizio della copia privata avrebbe contrastato con il normale sfruttamento dell'opera. Secondo la corte, il pregiudizio per tale normale sfruttamento doveva apprezzarsi, da un lato, in considerazione dei rischi inerenti al nuovo ambiente digitale, dall'altro, alla luce dell'importanza economica che lo sfruttamento dell'opera, sotto forma di DVD, rivestiva per l'ammortamento dei costi di produzione cinematografica. L'impiego diretto del *three-step test* da parte della corte ha avuto come esito la sostanziale disapplicazione dell'eccezione per copia privata prevista dalla legge francese.

A conclusioni analoghe è giunto il Tribunale di Milano in un caso relativo alla possibilità di realizzare una copia privata dell'opera contenuta nel DVD intitolato *Pink Floyd Live at Pompei*. In tal caso, si è affermato che l'eccezione per copia privata del legittimo utente è destinata a soccombere di fronte al diritto del titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera di impedire violazioni del diritto d'autore, anche impiegando misure tecnologiche di protezione che impediscano qualsiasi tipo di riproduzione, sia pure privata¹¹⁰.

¹⁰⁹ La Francia ha recepito il *three-step test* all'art. L122-5, penultimo comma, *Code de la Propriété Intellectuelle*: “*Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur*”. La scelta del legislatore francese di trasporre il test nel codice della proprietà intellettuale è stata avallata dal *Conseil Constitutionnel* con pronuncia n. 2006-540 del 27 luglio 2006, in cui, al par. 24, si afferma che la Direttiva InfoSoc richiede che l'esercizio delle eccezioni sia subordinato al *three-step test*, definito, al par. 28 della pronuncia citata, come una disposizione “incondizionata e precisa”.

¹¹⁰ V. Trib. Milano, Sez. Spec. Prop. Ind. e Int., 1 luglio 2009, n. 8787, *T. c. Universal Pictures Italia S.r.l., Dir. Ind.*, 2010, p. 183, con nota di Bonelli, G., “Diritto di riproduzione, misure tecniche di protezione e copia privata”. Un utente aveva convenuto in giudizio Universal Pictures Italia, lamentando che l'applicazione di misure tecnologiche di protezione ad un DVD contenente un'opera cinematografica, legittimamente acquistato, impediva di realizzare una copia privata, per uso esclusivamente personale, in violazione dell'articolo 71-*sexies* l. autore, che consente una siffatta copia. Si chiedeva al tribunale di condannare la società a porre in essere tutti gli atti necessari affinché la copia privata del DVD potesse essere realizzata. Il Tribunale di Milano, innanzi al quale si è incardinata la controversia, ha respinto la richiesta, ritenendo legittima l'applicazione di una misura tecnologica che impediva qualunque possibilità di riproduzione dell'opera. Ribadito il rapporto di “eccezione” della copia privata rispetto al diritto di riproduzione, il tribunale ha rilevato come, nel caso di specie, le misure tecnologiche esistenti all'epoca in cui il DVD era stato commercializzato non consentivano di eseguire una singola copia dell'opera. Pertanto, la sola alternativa possibile era tra l'esclusione *in toto* di ogni possibilità di eseguire copie dell'opera e l'opposta soluzione di non applicare alcuna misura di protezione e, perciò, consentire di riprodurre con facilità, da un solo esemplare dell'opera, un numero tendenzialmente infinito di copie identiche per qualità a quella dell'esemplare oggetto di riproduzione. Un corretto bilanciamento degli interessi in gioco comportava la prevalenza dell'interesse dei titolari dei diritti patrimoniali sulle opere. Si è ritenuto, così, che tra il diritto di riproduzione e la possibilità di realizzare una copia privata non c'è parità di condizione, ma vi è soltanto l'assolutezza del diritto del titolare, che non può subire alcun limite qualora l'utilizzo in questione si ponga in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera ed arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

L'applicazione concreta del *three-step test* da parte delle corti nazionali ha sollevato diversi dubbi circa la sopravvivenza stessa dei limiti al diritto d'autore, che non sarebbero più garantiti dal loro essere impressi nella legge¹¹¹.

Da più parti si è pertanto invocata un'interpretazione più flessibile ed equilibrata del *three-step test*, al fine di pervenire ad un corretto bilanciamento tra gli interessi dei titolari dei diritti e dei terzi. Il riferimento corre, in particolare, alla Dichiarazione di Monaco “*Un'interpretazione equilibrata del three-step test nel diritto d'autore*”, presentata in occasione del convegno ATRIP svoltosi a Monaco nel giugno 2008¹¹². Nella Dichiarazione si evidenzia la necessità che i criteri di cui al *three-step test* siano oggetto di una valutazione complessiva, e non disgiuntiva, similmente al *fair use*, al fine di pervenire ad un'applicazione del test in modo flessibile e lungimirante. Si osserva, al riguardo, come questo tipo di valutazione non sia in alcun modo preclusa dall'attuale formulazione del *three-step test*¹¹³.

Con riferimento al primo criterio del test, che limita l'autonomia statale nella stesura delle libere utilizzazioni prevedendo che queste possano essere introdotte o conservate soltanto in taluni casi speciali, si rileva come un'interpretazione bilanciata richieda che i legislatori siano liberi di introdurre nuove fattispecie di libere utilizzazioni, in numero aperto, purché il loro scopo sia ragionevolmente prevedibile.

¹¹¹ Cfr. Caron, C., “Conformité de l'exception pour copie privée au test des trois étapes en droit transitoire”, *Com. com. électr.*, III, étude 41, 2006, ove la considerazione per cui, con riferimento all'applicazione del *three-step test* da parte della giurisprudenza francese, “[L]es exceptions ne sont plus gravées définitivement dans le marbre de la loi”; C. Geiger, “Le rôle du test des trois étapes dans l'adaptation du droit d'auteur à la société de l'information”, cit., p. 17, ove si osserva che, per effetto dell'applicazione giudiziaria del *three-step test*, un'utilizzazione coperta *a priori* da un'eccezione potrà successivamente essere dichiarata illecita dagli organi giurisdizionali, allorché si ravvisi un contrasto con uno dei criteri del test.

¹¹² Il testo della Dichiarazione di Monaco è disponibile all'indirizzo www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/declaration_three_steps.pdf. In argomento, v. altresì Senftleben, M., “The International Three-Step Test: A Model Provision for EC Fair Use Legislation”, cit., p. 78, ove si propone di interpretare in modo flessibile il *three-step test* in modo tale da poter ampliare le ipotesi di eccezioni ai diritti esclusivi previste dalla Direttiva InfoSoc.

¹¹³ Dichiarazione di Monaco, cit., p. 2: “*When correctly applied, the Three-Step Test requires a comprehensive overall assessment, rather than the step-by-step application that its usual, but misleading, description implies. No single step is to be prioritized. As a result, the Test does not undermine the necessary balancing of interests between different classes of rightholders or between rightholders and the larger general public. Any contradictory results arising from the application of the individual steps of the test in a particular case must be accommodated within this comprehensive, overall assessment. The present formulation of the Three-Step Test does not preclude this understanding*”.

Del pari, il primo criterio non impedisce che gli organi giurisdizionali possano applicare le esistenti eccezioni a casi simili *mutatis mutandis*, oppure creare ulteriori eccezioni¹¹⁴.

Inoltre, si è messo in luce come le eccezioni non dovrebbero essere interpretate restrittivamente nell'ambito del *three-step test*: esse, piuttosto, dovrebbero essere apprezzate alla luce dei rispettivi scopi e finalità (ciò che richiama il primo criterio del *fair use*, “*purpose and character of the use*”, al quale peraltro, come si è visto, la giurisprudenza statunitense tende a parametrare anche la quantità e qualità dell'uso dell'opera di cui al terzo criterio)¹¹⁵.

Si è altresì proposto di interpretare in modo più bilanciato il secondo criterio del *three-step test*, relativo all'eventuale pregiudizio al normale sfruttamento dell'opera, ritenendo sussistente tale pregiudizio solo in presenza di un'interferenza con il mercato attuale o potenziale d'importanza economica o pratica considerevole, e individuando il confine di questo mercato in quelle possibilità di commercializzare un'opera che tipicamente rappresentano la fonte maggiore di guadagno per l'autore¹¹⁶. Sotto tale

¹¹⁴ Ivi, p. 4: “*The Three-Step Test’s restriction of limitations and exceptions to exclusive rights to certain special cases does not prevent (a) legislatures from introducing open ended limitations and exceptions, so long as the scope of such limitations and exceptions is reasonably foreseeable (...)*”.

¹¹⁵ Dichiarazione di Monaco, cit. p. 2, “*The Three-Step Test does not require limitations and exceptions to be interpreted narrowly. They are to be interpreted according to their objectives and purposes*”. Sotto questo profilo, alcuni studiosi aderenti al Wittem Project hanno promosso l'adozione di un Codice europeo del diritto d'autore (*European Copyright Code*, disponibile al seguente indirizzo: www.copyrightcode.eu/Wittem_European_copyright_code_21%20april%202010.pdf), in cui si fornisce un elenco di libere utilizzazioni, non esaustivo, assoggettando la possibilità di introdurre ulteriori fattispecie alla condizione per cui “*the corresponding requirements of the relevant limitation are met and the use does not conflict with the normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author or rightholder, taking account of the legitimate interests of third parties*” (cfr. art. 5.5, “*Further limitations*”). Il codice, privo di carattere vincolante, nell'intenzione dei promotori costituisce un modello per una futura armonizzazione o unificazione del diritto d'autore a livello europeo.

¹¹⁶ Cfr. Senftleben, M., *Copyright, Limitations and the Three-Step Test. An analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law*, cit., p. 193. Nello stesso senso Dusollier, S., “*L’encadrement des exceptions au droit d’auteur par le test des trois étapes*”, *I.R.D.I.*, 2005, p. 220, ove l’affermazione che la nozione di sfruttamento normale deve coprire solo “*Les avenues principales de l’exploitation de l’œuvre, soit celles qui rapportent à l’auteur ses sources majeures de revenus*”. In senso analogo, Geiger, C., “*Le rôle du test des trois étapes dans l’adaptation du droit d’auteur à la société de l’information*”, cit., p. 8. Sul rischio di un pregiudizio per le libere utilizzazioni rispondenti ad interessi pubblici a causa dell’interpretazione restrittiva del secondo criterio del *three-step test*, cfr. Dusollier, S., Pouillet, Y., Buydens, M., *Copyright and access to information in the digital environment, UNESCO Congress on Ethical, Legal and Societal Challenges of Cyberspace*, Parigi, 17 luglio 2000, p. 16, reperibile all’indirizzo: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001214/121406e.pdf>, ove l’affermazione che, in relazione a quelle libere utilizzazioni che non rispondono a ragioni di cd. *market failure* ma ad interessi pubblici, “[T]echnological developments behind the emergence of new markets must have no bearing on such limitations”. Si segnala incidentalmente come, in materia brevettuale, l’accordo TRIPS fornisca una formulazione del test più equilibrata (in argomento, si veda Koelman, K., “*Fixing the Three-step test*”, *EIPR*, 2006, n. 8, p. 407 ss.). Cfr. l’art. 30 dell’accordo TRIPS, secondo il quale “*Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the*

ultimo profilo, si è altresì evidenziato che non dovrebbe ravvisarsi alcun contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera laddove sia previsto un compenso¹¹⁷.

Si è poi messa in luce la necessità di ponderare adeguatamente gli interessi dei terzi, e di attribuire maggiore rilevanza al terzo criterio del test, relativo alla sussistenza di un pregiudizio ingiustificato agli interessi del titolare dei diritti, evitando dunque un'interpretazione eminentemente economica di tale criterio¹¹⁸.

In tale contesto, occorre rilevare che la giurisprudenza comunitaria ha ribadito a più riprese che le "eccezioni" devono essere oggetto di interpretazione restrittiva¹¹⁹. Anzi, si è talvolta affermato come proprio dal *three-step test* si evinca la necessità di un'interpretazione restrittiva delle eccezioni¹²⁰. Al tempo stesso, tuttavia, la Corte di Giustizia ha evidenziato la necessità di salvaguardare l'"effetto utile" delle eccezioni e

legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties". Il requisito di "unreasonableness", di cui al secondo criterio della norma ora richiamata, che difetta nella formulazione del test nell'ambito del diritto d'autore, fornirebbe lo spazio per considerare altri interessi rispetto a quelli del titolare, come emerge chiaramente dall'esplicito riferimento ai legittimi interessi di terze parti ("*legitimate interests of third parties*").

¹¹⁷ Dichiarazione di Monaco, cit., pp. 4-5: "*Limitations and exceptions do not conflict with a normal exploitation of protected subject matter, if they are based on important competing considerations or have the effect of countering unreasonable restraints on competition, notably on secondary markets, particularly where adequate compensation is ensured, whether or not by contractual means*".

¹¹⁸ V. Hugenholtz, B., Guibault, L., Westkamp, G., Rieber-Mohn, T., et al., op. cit., p. 67: "[T]he European legislator could consider clarifying that national lawmakers and, where relevant, national courts apply the three-step test in a flexible and forward-looking manner. This could be achieved by not interpreting the first and second steps too narrowly, and thereby making the third step, which allows a certain balancing between the interests of right holders and the needs of society, the focal point of the three-step analysis".

¹¹⁹ Cfr. Corte di Giustizia, C-53/05, 6 luglio 2006, *Commissione c. Portogallo*, cit.; *id.*, C-5/08, 16 luglio 2009, *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*, par. 56-57; *id.*, C-302/10, 17 gennaio 2012, *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*, par. 27; *id.*, cause riunite C-403/08-C-429/08, 4 ottobre 2011, *Football Association Premier League Ltd & altri c. QC Leisure & altri, Karen Murphy c. Media Protection Services Ltd*, par. 162; *id.*, C-360/13, 5 giugno 2014, *Public Relations Consultants Association Ltd c. Newspaper Licensing Agency Ltd e altri*, par. 23.

¹²⁰ Così in *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*, cit., relativa all'interpretazione dell'eccezione per le riproduzioni temporanee di cui all'art. 5, par. 1, della Direttiva InfoSoc. La corte afferma che (i) "[A]i fini dell'interpretazione di ciascuno di tali requisiti si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni di una direttiva che costituiscono deroghe a un principio generale sancito dalla direttiva medesima devono essere interpretate restrittivamente (...)" (par. 56); (ii) "Ciò avviene nel caso dell'esenzione prevista dall'art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, che rappresenta una deroga al principio generale sancito da tale direttiva, ossia il principio della necessità di un'autorizzazione del titolare del diritto d'autore per qualsiasi riproduzione di un'opera protetta" (par. 57); (iii) "Ciò è ancor più vero dal momento che tale esenzione dev'essere interpretata alla luce dell'art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29, secondo cui tale esenzione è applicata esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare" (par. 58). La corte sembra dunque sostenere che, proprio dal *three-step test*, emerge la necessità che le eccezioni siano oggetto di stretta interpretazione.

di rispettarne la finalità¹²¹. Tale ultimo profilo sembra indicare la possibilità di pervenire ad un giusto bilanciamento degli interessi in gioco nonostante le eccezioni siano interpretate restrittivamente. E' auspicabile che la corte segua questa direzione, fornendo alle corti nazionali adeguati parametri interpretativi per operare in concreto una valutazione bilanciata. Peraltro, la questione di una maggiore flessibilità ed equilibrio nel sistema delle eccezioni è all'ordine del giorno di una prossima riforma del diritto d'autore a livello comunitario¹²².

7. L'Appropriation Art al vaglio della giurisprudenza nordamericana

L'elaborazione giurisprudenziale nordamericana sviluppatasi intorno all'*Appropriation Art* risulta particolarmente interessante in quanto, per prima, ha approfondito quelle istanze e quegli aspetti che finora sono stati considerati soltanto a livello teorico. A partire dagli anni novanta, le corti statunitensi sono state investite da un crescente numero di casi di violazione del *copyright* in relazione all'appropriazione artistica, intentati nei confronti di artisti nonché delle gallerie in cui fossero esposte le opere di questi ultimi. Si tentava di ricevere tutela, in sede giudiziaria, rispetto a quello che veniva visto come un vero e proprio "furto" della propria creatività.

La giurisprudenza si è trovata di fronte al complesso compito di misurare il fenomeno dell'appropriazione artistica con i criteri di cui al *fair use*, compito reso particolarmente arduo in ragione della necessità di evitare di affidare la risoluzione del caso a criteri extra-giuridici come, in particolare, il proprio giudizio estetico¹²³.

¹²¹ Cfr. *Football Association Premier League Ltd & altri c. QC Leisure & altri*, cit., par. 162-163. In tale caso, la corte ha ritenuto compatibili con il *three-step test* alcuni atti di riproduzione transitori (nella specie, effettuati nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo), che presentavano tutti i requisiti richiesti dall'art. 5, par. 1, della Direttiva InfoSoc (v. par. 180-181: "[S]i deve concludere che atti di riproduzione del genere di quelli oggetto della causa principale rispondono a tutti i cinque requisiti indicati all'art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore. Ciò premesso, per poter sollevare l'eccezione prevista dalla menzionata disposizione, occorre, inoltre, che tali atti rispondano ai requisiti di cui all'art. 5, n. 5, della direttiva sul diritto d'autore. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, alla luce dei rilievi svolti (...), gli atti in questione soddisfano parimenti tali requisiti").

¹²² V. il documento di consultazione pubblica *Public Consultation on the review of the EU copyright rules*, cit., p. 17: "[T]he question of flexibility and adaptability is being raised: what is the best mechanism to ensure that the EU and Member States' regulatory frameworks adapt when necessary (...)? The main question here is whether a greater degree of flexibility can be introduced in the EU and Member States regulatory framework while ensuring the required legal certainty, including for the functioning of the Single Market, and respecting the EU's international obligations".

¹²³ V. al riguardo *Bleistein v. Donaldson Lithographing Co.*, cit., par. 251: "It would be a dangerous undertaking for persons trained only to the law to constitute themselves final judges of the worth of [a work], outside of the narrowest and most obvious limits".

Di seguito saranno analizzati i casi più significativi emersi nel contesto nordamericano.

7.1. Art Rogers v. Koons

La controversia che ha opposto il fotografo Art Rogers all'artista Jeff Koons costituisce il primo caso in cui la giurisprudenza statunitense si è cimentata con il fenomeno dell'*Appropriation Art*, preconstituendo il naturale *humus* su cui si sono sviluppati il dibattito dottrinale e l'elaborazione giurisprudenziale successivi¹²⁴. Appare utile riepilogare sinteticamente i fatti all'origine della controversia.

Nel 1980 il fotografo Art Rogers aveva realizzato una fotografia in bianco e nero di due persone sedute su una panchina che tenevano tra le braccia dei cuccioli (dal titolo *Puppies*), e nel 1984 aveva dato in licenza la fotografia alla Museum Graphics, una società che vendeva fotografie e cartoline di noti artisti¹²⁵.

Alcuni anni dopo Koons, artista solito lavorare secondo strategie di appropriazione, aveva utilizzato la fotografia di Art Rogers per la realizzazione della propria scultura intitolata *String of Puppies*.

Koons aveva notato la cartolina che riproduceva la fotografia di Art Rogers in un negozio, e aveva deciso di acquistarla per realizzare una scultura da esibire in una mostra presso la Sonnabend Gallery, intitolata "Banality Show". Come Koons spiegò successivamente in giudizio, scelse la fotografia di Art Rogers in quanto raffigurava una scena tipica nella cultura americana di massa (una coppia sorridente che tiene tra le braccia dei cuccioli adorabili). Per Koons la fotografia era infatti "*typical, commonplace and familiar*" (in altre parole, "banale"), "*part of the mass culture*", "*resting in the collective sub-consciousness of people regardless of whether the card had actually ever been seen by such people*"¹²⁶.

¹²⁴ *Art Rogers v. Jeff Koons, Sonnabend Gallery, Inc.*, 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992). Tra i numerosi commenti alla pronuncia, si veda Ames, E.K., op. cit., 1502 ss.; Badin, R., op. cit., p. 1685 ss.; Greenberg, L.A., op. cit., p. 24 ss.; Landes, W.M., op. cit., p. 20 ss.; McLean, W.F., "All's not Fair in Art and War: A Look at the Fair Use Defense After Rogers v. Koons", 59 *Brook. L. Rev.*, 1993, p. 392 ss. Successivamente, sono state rese altre due decisioni contro Koons in relazione a fattispecie simili. Cfr. *Campbell v. Koons*, No. 91 Cir. 6055, 1993 WL 97381, 1993 U.S. Dist. LEXIS 3957 (S.D.N.Y. 1993); *United Feature Syndicate, Inc. v. Koons*, 817 F. Supp. 370 (S.D.N.Y. 1993).

¹²⁵ La fotografia può essere consultata al seguente indirizzo: www.gallery1044.com/home/archives/art_rogers.

¹²⁶ *Art Rogers v. Koons*, cit., par. 305.

Koons non realizzò personalmente la scultura ma inviò l'immagine (da cui aveva ritagliato la parte in cui si riportava il *copyright* di Art Rogers) ad artigiani in Italia dando precise istruzioni di realizzare una scultura in legno che fosse "identica" alla fotografia di Art Rogers, "*just like photo*"¹²⁷. Al tempo stesso, indicò di apportare alcune variazioni rispetto all'originale, nella specie dipingere i cuccioli con un blu acceso, ingrandire i loro nasi, e aggiungere fiori tra i capelli della coppia. La forma scultorea si presentava alta oltre un metro e mezzo¹²⁸.

La scultura *String of Puppies* di Koons fu così esibita presso la Sonnabend Gallery di New York, e successivamente presso il Museo di Arte Contemporanea di Los Angeles. Furono vendute tre copie delle quattro realizzate, per un totale di 367,000 dollari¹²⁹.

Art Rogers, informato dell'esistenza della scultura che riproduceva la propria fotografia, citò in giudizio per contraffazione e concorrenza sleale Koons e la Sonnabend Gallery¹³⁰. In prima istanza, la corte distrettuale ha ritenuto che la scultura di Koons costituisca una contraffazione della fotografia di Art Rogers. Pertanto, la corte ha inibito a Koons e alla Sonnabend Gallery la realizzazione, vendita, licenza o visualizzazione di ogni copia, o opera derivata, basata sulla fotografia, e ha ordinato la consegna di ogni copia di *String of Puppies*. La corte d'appello ha successivamente confermato tale pronuncia.

In primo luogo, la corte ha ritenuto la fotografia di Art Rogers un'opera originale¹³¹, e ha rilevato come quest'ultima fosse stata sostanzialmente riprodotta nella sua componente *espressiva* nell'opera di Koons. Al riguardo, la corte ha chiarito che non è l'idea di raffigurare due persone che tengono tra le braccia dei cuccioli ad essere

¹²⁷ La prassi di dare in "outsourcing" la realizzazione dell'opera è molto frequente nell'arte contemporanea. L'artista, come si è avuto modo di discutere nel primo capitolo, sostituisce alla propria "mano" le istruzioni fornite a terzi o la selezione di oggetti pre-fabbricati.

¹²⁸ Un'immagine della scultura può essere consultata al seguente indirizzo: www.jeffkoons.com/artwork/banality/string-puppies.

¹²⁹ *Art Rogers v. Koons*, cit., par. 305.

¹³⁰ Art Rogers fu informato dell'utilizzo non autorizzato di *Puppies* dalla stessa persona raffigurata nella fotografia, a sua volta informata da un amico che notò che una "versione colorata" di *Puppies* era apparsa sul Los Angeles Times (v. *ibidem*).

¹³¹ La difesa di Koons sosteneva che la fotografia di Art Rogers non potesse ritenersi un'opera originale, e dunque non fosse meritevole di tutela con il *copyright*. La corte ha disatteso questo argomento, ritenendo che la fotografia fosse il frutto della creatività di Art Rogers, espressa attraverso la scelta della posa dei soggetti, delle luci, dell'inquadratura, ecc. (cfr. *Art Rogers v. Koons*, cit., par. 307, ove il richiamo ad un noto precedente in materia di tutela delle fotografie, *Burrow-Giles Lithograph Co. v. Sarony*, 11 U.S. 53 (1884)). Simili criteri, come si è visto, sono affermati anche dalla giurisprudenza italiana per stabilire il carattere creativo delle opere fotografiche (cfr. capitolo primo, par. 7.2).

protetta (in quanto idea, questa non è infatti oggetto di tutela con il *copyright*), bensì l'espressione di tale idea da parte di Art Rogers (che poteva cogliersi nella composizione, nella posa, nelle espressioni dei volti della coppia raffigurata, ecc.)¹³², come qualunque "osservatore medio" ("*reasonable lay observer*") avrebbe potuto agevolmente constatare¹³³. Koons aveva utilizzato l'identica espressione di tale idea nella propria opera (dando peraltro precise istruzioni ai suoi artigiani di riprodurre fedelmente la fotografia nella scultura), a nulla rilevando le variazioni apportate all'opera rispetto alla fotografia originaria.

Ciò chiarito, la corte ha altresì ritenuto priva di merito la difesa di Koons secondo cui l'appropriazione artistica costituiva *fair use* ai sensi della *Section 107* del *Copyright Act*.

Con riferimento al primo criterio del *fair use*, relativo allo scopo e al carattere dell'uso, la corte ha rilevato che una serie di elementi giocavano a sfavore di Koons: per un verso, secondo la corte Koons aveva agito in malafede, ossia nella consapevolezza di violare i diritti di Art Rogers sulla fotografia, dando precise istruzioni, per sua stessa ammissione, di realizzare una scultura identica all'opera di Art Rogers, ed avendo peraltro rimosso la menzione del *copyright* dall'immagine¹³⁴; per altro verso, l'utilizzo

¹³² Cfr. *Art Rogers v. Koons*, cit., par. 308: "It is not the idea of a couple with eight small puppies seated on a bench that is protected, but Roger's expression of this idea (...). [H]ere Koons used the identical expression of the idea that Rogers created; the composition, the poses and the expressions were all incorporated into the sculpture to the extent that, under the ordinary observer test, we conclude that no reasonable jury could have differed on the issue of substantial similarity". Il punto è ripreso al par. 311, ove si rileva come "Koons went well beyond the factual subject matter of the photograph to incorporate the very expression of the work created by Rogers".

¹³³ La "*substantial similarity*" tra le due opere va accertata secondo l'"*ordinary observer test*" elaborato dalla giurisprudenza, che consiste nell'accertare "*whether an average lay observer would recognize the alleged copy as having been appropriated from the copyrighted work*" (ivi, par. 307). V. anche *Gordon v. McGinley*, No. 11-CV-1001 (S.D.N.Y. 2011), cit., pp. 3-4: "In applying the so-called "*ordinary observer test*," the district court asks whether «an average lay observer would recognize the alleged copy as having been appropriated from the copyrighted work» (...). [W]e are primarily guided «by comparing the contested design's 'total concept and overall feel' with that of the allegedly infringed work,» (...) as informed by our «good eyes and common sense»".

¹³⁴ Cfr. *Art Rogers v. Koons*, cit., par. 309: "The first factor, purpose and character of the use, asks whether the original was copied in good faith to benefit the public or primarily for the commercial interests of the infringer" (citando *MCA, Inc. v. Wilson*, cit., par. 182). Secondo Leval, P., op. cit., p. 1126, l'analisi del *fair use* non dovrebbe focalizzarsi sulla condotta di buona o malafede del secondo utilizzatore ("The inquiry should focus not on the morality of the secondary user, but on whether her creation claiming the benefits of the doctrine is of the type that should receive those benefits. (...) No justification exists for adding a morality test"). Sul punto, si veda anche Ames, E.K., op. cit., pp. 1502-1503.

di Koons era chiaramente commerciale, per scopi di profitto, e in proposito la corte ha più volte evidenziato i ricavi che Koons realizzava attraverso le proprie opere¹³⁵.

Ma, soprattutto, la corte ha escluso che lo scopo ed il carattere dell'utilizzo rendessero quest'ultimo un *fair use* in quanto l'opera di Koons non costituiva una parodia dell'opera di Art Rogers, bensì intendeva svolgere un commento su un aspetto della società. Al riguardo, Koons poneva l'accento sulla propria appartenenza alla scuola di artisti americani, che trova le sue radici nel cubismo e nel dadaismo, secondo cui la diffusione dei beni di produzione di massa e di immagini commerciali aveva deteriorato la qualità della società. Secondo questi artisti, e dunque anche secondo Koons, l'inserimento di oggetti o immagini preesistenti in opere d'arte aveva lo scopo di commentare criticamente l'elemento inserito nell'opera ed il sistema politico-economico che lo ha creato¹³⁶.

Nel caso di specie, attraverso *String of Puppies*, Koons intendeva realizzare una forma di satira o parodia della società in senso ampio. La fotografia di Art Rogers – scelta proprio perché raffigurava una scena così comune, considerata un paradigma della cultura di massa (“*typical, commonplace and familiar*”¹³⁷) – sarebbe stata ripresa da Koons e trasposta in un diverso registro formale e artistico, con un intento satirico nei confronti della cultura popolare e dei suoi valori.

Tuttavia, secondo la corte, che pure ha riconosciuto l'appartenenza di Koons al movimento artistico in questione (“*He works in an art tradition (...) [that] defines its efforts as follows: when the artist finishes his work, the meaning of the original object has been extracted and an entirely new meaning set in its place*”), l'utilizzo non poteva ritenersi lecito nell'ambito del *fair use*.

Chiarito come, in termini generali, la parodia e la satira siano indubbiamente delle forme di critica meritevoli di tutela nell'ambito del *fair use*¹³⁸, la corte ha escluso

¹³⁵ V. ad esempio par. 303 (“[D]efendants (...) were significant players in the art business”) e par. 304 (“His works sell at very substantial prices, over \$100,000”. (...) A New York Times critic complained that «Koons is pushing the relationship between art and money so far that everyone involved comes out looking slightly absurd»).

¹³⁶ *Art Rogers v. Koons*, cit., par. 309.

¹³⁷ *Art Rogers v. Koons*, cit., par. 305.

¹³⁸ La corte si riferisce alla parodia e alla satira in questi termini: “*Parody or satire (...) is when one artist, for comic effect or social commentary, closely imitates the style of another artist and in so doing creates a new art work that makes ridiculous the style and expression of the original*” (*Art Rogers v. Koons*, cit., par. 309-310). La corte rileva altresì come “[P]arody and satire are valued forms of criticism, encouraged because this sort of criticism itself fosters the creativity protected by the copyright law” (*ibidem*). V., in giurisprudenza, *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 579: “[P]arody, like

nel caso di specie la sussistenza degli estremi della parodia tutelata. Quest'ultima richiede, infatti, che l'opera imitata sia, anche in parte, oggetto della parodia (cd. *target parody* o *direct parody*)¹³⁹. Invece, l'opera di Koons si configurava come parodia generica della società moderna (cd. *weapon parody* o *vehicle parody*), insufficiente pertanto a giustificare l'utilizzo di un'opera protetta¹⁴⁰. La corte ha messo in luce come il principio evidenziato abbia lo scopo di assicurare che il pubblico sia consapevole che, dietro la parodia, vi è un'espressione originale di un artista differente, consapevolezza che, secondo la corte, può derivare dal fatto che (i) l'opera originaria sia nota presso il pubblico, oppure (ii) ciò sia reso palese in qualche modo dall'artista. Inoltre, in dottrina si è osservato come il titolare dei diritti difficilmente concederebbe in licenza la propria opera per utilizzi con finalità parodistiche della medesima¹⁴¹.

In caso contrario (e, cioè, qualora si ritenesse lecito, sulla base del *fair use*, qualunque utilizzo di un'opera protetta effettuato per un diverso o più elevato scopo artistico, per svolgere un commento su un aspetto della società, come sostenuto da Koons nel caso di specie) non vi sarebbero limiti al *fair use* e la violazione dei diritti sull'opera originaria non sarebbe giustificata¹⁴².

other comment or criticism, may claim fair use under § 107". Si veda sul punto l'analisi condotta nel par. 1.1. che precede.

¹³⁹ *Art Rogers v. Koons*, cit., par. 310: "It is the rule in this Circuit that though the satire need not be only of the copied work and may, as appellants urge of "String of Puppies," also be a parody of modern society, the copied work must be, at least in part, an object of the parody, otherwise there would be no need to conjure up the original work".

¹⁴⁰ Per la distinzione tra *weapon parody* e *target parody*, v. capitolo secondo, par. 4.3.

¹⁴¹ Cfr. Posner R, "When is Parody Fair Use?", cit., p. 71. La dottrina ha criticato aspramente il diverso livello di tutela accordato alle *weapon parodies* rispetto alle *target parodies*, in particolare la negazione che la prima possa costituire *fair use*. In tal senso Merges, R.P., "Are You Making Fun of Me? Notes on Market Failure and the Parody Defense in Copyright", *AIPLA Q.J.*, 1993, pp. 311-312. In particolare, a p. 311, l'A. osserva che, da un lato, è difficile individuare la linea di confine tra le due fattispecie, in quanto assai di sovente la parodia ha ad oggetto tanto l'opera originaria quanto i valori che essa rappresenta, dall'altro, anche nel caso di *weapon parody* il titolare dei diritti potrebbe rifiutare di concedere in licenza la propria opera. Sul punto, cfr. anche Burr, S., "Artistic Parody: A Theoretical Construct", *Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 1996, 65 ss. Per una discussione più approfondita del punto, v. capitolo secondo, par. 4.3.

¹⁴² Secondo la corte, "If an infringement of copyrightable expression could be justified as fair use solely on the basis of the infringer's claim to a higher or different artistic use – without insuring public awareness of the original work – there would be no practical boundary to the fair use defense". Tale principio era stato affermato in precedenza in *MCA, Inc. v. Wilson*, 677 F.2d (2d Cir. 1981), par. 185, in relazione ad una parodia musicale. Ancora, in relazione ad una parodia di *Gone with the Wind*, si è affermato che "The underlying rationale for applying the "fair use" doctrine to parody and satire is that these art forms involve the type of original critical comment meant to be protected by §107 of the Copyright Act of 1976. (...) [I]n order to constitute the type of parody eligible for fair use protection, parody must do more than merely achieve comic effect. It must also make some critical comment or statement about the original work which reflects the original perspective of the parodist—thereby giving the parody social value beyond its entertainment function. Otherwise, any comic use of an existing work would be protected, removing the "fair" aspect of the "fair use" doctrine and negating the underlying

Sulla base di tali considerazioni, esclusa la sussistenza di ogni utilizzo in chiave parodistica della fotografia di Art Rogers, la corte ha affermato che “[I]t is not really the parody flag that appellants are sailing under, but rather the flag of piracy”¹⁴³.

Sul punto, appare utile osservare come la *parody defense*, su cui la corte ha focalizzato la propria indagine, non si atteggiava perfettamente al caso di specie. Infatti, Koons non intendeva fare dell’ironia sull’opera di Art Rogers in sé. Piuttosto, l’operazione artistica si qualificava come una satira della società, svolta *mediante* la fotografia di Art Rogers (ed è questo che la corte evidentemente intende quando discute di *weapon parody*). In tal modo, la corte ha omesso del tutto di verificare se, messa da parte la parodia, residuasse uno spazio di tutela per altre forme di espressione artistica (come quelle satiriche, nel caso di specie, ma il discorso può estendersi a qualunque opera che intenda trasmettere un messaggio diverso, né divertente né critico, rispetto a quello proprio dell’opera utilizzata)¹⁴⁴. Come si è visto, la parodia è infatti solo un’ipotesi di utilizzo trasformativo (termine peraltro, mai impiegato dalla corte nella pronuncia in esame), ben potendo verificarsi una trasformazione rilevante ai fini del *fair use* anche quando manchi ogni finalità ironico-burlesca¹⁴⁵. Peraltro, in dottrina si è evidenziato come l’approccio adottato dalla corte si risolva di fatto in una forma di censura rispetto alle opere degli artisti dell’*Appropriation Art*¹⁴⁶.

purpose of copyright law of protecting original works from unfair exploitation by others” (Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., v. Showcase Atlanta Cooperative Productions, Inc., 479 F.Supp. 351 (1979), par. 357).

¹⁴³ *Art Rogers v. Koons*, cit., par. 311.

¹⁴⁴ In questo senso, v. Ames, E.K., op. cit., p. 1506: “(...) [T]he possibility that art created through appropriation might fulfill a valuable critical function uniquely well went completely unnoticed in the Second Circuit’s opinion. (...) If the underlying rationale behind creating a parody defense is to foster forms of critical comment that might be stifled in the absence of enhanced protection, it would seem logical to award similar attention to other forms of expression that accomplish the same ends, albeit through different methods necessitating a different analytical approach”. In senso analogo, Badin, R., op. cit., pp. 1687-1688.

¹⁴⁵ In sede di discussione della nozione di “uso trasformativo”, si è ad esempio fatto cenno a casi di trasformazione rilevante ai fini del *fair use* che non implicavano la realizzazione di opere parodistiche (v. i casi *Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Limited*, cit., e *Kelly v. Arriba Soft Corp.*, cit., successivi rispetto alla pronuncia in esame).

¹⁴⁶ Così Greenberg, L.A., op. cit., p. 29, ove si nota come “[B]y dismissing Koons’s work as not a “proper” criticism or commentary, the court is effectively censoring the works of all artists working within the appropriation tradition”. In senso analogo, Farley, C.H., “Judging Art”, 79 *Tul. L. Rev.*, 2005, pp. 850-854. Si è anche affermato che la corte sarebbe stata influenzata dal proprio giudizio estetico negativo nei confronti di Koons (in questo senso Farley, C.H., op. cit., “It is evident that in the mind of the court, Koons is not an artist”; McKenzie, L., “Drawing Lines: Addressing Cognitive Bias in Art Appropriation Cases”, 20 *Ucla Ent. L. Rev.* 83, 2013). In giurisprudenza, per la necessità che gli organi giurisdizionali si astengano da valutazioni estetiche, cfr. *Bleistein v. Donaldson Lithographing Co.*, cit., par. 251: “It would be a dangerous undertaking for persons trained only to the law to constitute themselves final judges of the worth of [a work], outside of the narrowest and most obvious limits”.

In realtà, nella sentenza in esame emergeva in modo embrionale quel differente livello di tutela tra parodia e satira, cui si è già fatto cenno, e che sarà messo a punto nella giurisprudenza successiva. Per la satira, infatti – a differenza della parodia – affinché l’uso della creatività altrui possa ritenersi lecito si richiede un livello di giustificazione maggiore rispetto alla parodia. In *Campbell* – di qualche anno successivo alla pronuncia in esame – si è affermato che mentre la parodia, per poter esplicitare le sue finalità, deve necessariamente “sfruttare” (ma solo in modo “ontologico”) la creatività altrui, e ciò giustifica di per sé l’uso dell’opera parodiata, la satira “*can stand on its own two feet and so requires justification for the very act of borrowing*”¹⁴⁷. Se tale giustificazione non sussiste, è verosimile che l’utilizzo, sotto le spoglie di un preteso scopo di critica, si ponga in realtà come *free-riding*, come risparmio dello sforzo di creare da sé qualcosa di originale¹⁴⁸.

Secondo la corte, nel caso di specie, l’utilizzo della fotografia di Art Rogers per pretese finalità satiriche non poteva ritenersi “giustificato” nel senso sopra esposto, poiché la seconda opera recava ancora la *cifra espressiva* della prima (“*Koons went well beyond the factual subject matter of the photograph to incorporate the very expression of the work created by Rogers*”¹⁴⁹). Pertanto, l’opera di Koons non appariva espressione di alcuna nuova ed autonoma originalità (forse anche perché, a differenza del caso *Blanch v. Koons* che sarà discusso nel prosieguo, Koons non aveva sufficientemente rielaborato l’opera originaria, essendosi limitato a riprodurre sostanzialmente la medesima *espressione* dell’opera altrui)¹⁵⁰.

¹⁴⁷ *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 580-581.

¹⁴⁸ E in questo caso, sempre in *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 580, si è rilevato che “*If (...) the commentary has no critical bearing on the substance or style of the original composition, which the alleged infringer merely uses to get attention or to avoid the drudgery in working up something fresh, the claim to fairness in borrowing from another’s work diminishes accordingly*”.

¹⁴⁹ *Art Rogers v. Koons*, cit., par. 311.

¹⁵⁰ Sotto questo profilo, in *Gaylord v. United States*, 595 F.3d 1364 (2010), sempre in relazione all’uso di una fotografia per la realizzazione di una scultura, si è escluso il *fair use* in quanto la seconda opera non presentava un *significato diverso* dalla prima, non risultando trasformativa. Nel caso di specie, dopo essere stato selezionato da Cooper-Lecky Architects per scolpire a Washington D.C., nel 1990, il memoriale per i caduti della Guerra di Corea, l’artista Frank Gaylord lavorò per cinque anni per installare diciannove statue di soldati. Alcuni anni dopo il fotografo John Alli fotografò il memoriale realizzato da Gaylord ricoperto di neve. Il Servizio Postale degli Stati Uniti selezionò la fotografia di Alli per il francobollo commemorativo del 50° anniversario dell’armistizio, accordandosi con Alli, ma senza chiedere il consenso a Gaylord. Nel 2006 Gaylord citò in giudizio il governo, perdendo il primo grado e vincendo in appello. La Corte di Appello ritenne infatti che sebbene la stampa alterasse l’apparenza delle sculture aggiungendovi la neve e mutando i colori, queste alterazioni non erano in grado di conferire all’opera un significato diverso. La corte ha dato rilevanza alla circostanza per cui le stampe e la scultura condividevano il medesimo fine, ovvero quello di commemorare i caduti di guerra.

In senso critico, si è rilevato come Koons non aveva soltanto trasposto l'immagine originaria in formato diverso, da fotografia in scultura, ma ne aveva mutato completamente il significato, dando vita ad una nuova opera¹⁵¹. Sotto questo profilo, si è in particolare evidenziato come gli elementi dell'opera di Art Rogers ritenuti originali dalla corte (ovvero, la posizione dei soggetti, le espressioni dei loro volti, la luce, ecc.) sarebbero stati da Koons completamente alterati, distorti, al punto tale da non essere più riconoscibili nell'opera di Koons. Si è così messo in luce come il calore e la tenerezza convogliate dalla fotografia di Art Rogers fossero assenti nell'opera di Koons, e al loro posto vi fosse un'immagine completamente diversa, tale da suscitare sensazioni anch'esse diverse da quelle trasmesse dalla prima opera¹⁵².

Quanto al secondo criterio del *fair use* (natura dell'opera protetta), la circostanza per cui l'opera di Art Rogers fosse un'opera originale giocava a sfavore di Koons¹⁵³. Si è detto, infatti, che la considerazione secondo cui l'utilizzo abbia ad oggetto elementi originali dell'opera altrui, piuttosto che elementi presi dalla realtà, incide negativamente sulla valutazione complessiva del *fair use*.

Circa il terzo criterio (quantità e qualità dell'opera utilizzata), la corte ha ritenuto che l'utilizzo integrale dell'opera da parte di Koons fosse privo di giustificazione, tenendo in considerazione altresì che, non trattandosi di parodia, non poteva applicarsi quello standard più "indulgente" di interpretazione del *fair use* elaborato dalle corti, cui si è in precedenza fatto cenno. In realtà, sembra che nell'opinione della corte l'utilizzo non avrebbe comunque potuto essere giustificato, nemmeno se di vera parodia si fosse

¹⁵¹ Cfr. Ames, E.K., op. cit., p. 1505: "By focusing on the change in medium (...) the court missed the essence of what Koons had done. Koons did not merely produce a three-dimensional version of the photograph in painted wood; he created a new work, with its own message by appropriating the original work. The issue was not the change of medium; it was the change in meaning inherent in the act of appropriation". Secondo l'A., il *fair use*, come tradizionalmente interpretato dalle corti americane, non è idoneo a soddisfare le esigenze dell'Appropriation Art ed anzi può inibire lo sviluppo dell'espressione artistica. Si propone pertanto una revisione dei criteri del *fair use* in relazione ai casi di *appropriation* (ivi, p. 1518 ss.). La pronuncia è stata definita "a death knell" per la pratica dell'appropriazione artistica. V. in proposito Hick, D.H., op. cit., p. 1164.

¹⁵² Cfr. Greenberg, L.A., op. cit., p. 27, ove si osserva che "Koon's purpose in appropriating the photograph was precisely because he saw nothing "original" about this tender scene – he viewed it as a typical, generic example of kitsch. (...) Koons has changed the medium, scale, colors, expression, overall mood and artistic content of the photograph. Indeed, those aspects of Rogers's piece which the court viewed as "original" are no longer apparent in Koons's sculpture. Gone is the "charming" and cuddly warmth of Rogers's photograph, and in its place is a garish, perhaps horrifying, perhaps hilarious image"; Smith, M.H., Note, The Limits of Copyright: Property, Parody and the Public Domain, 42 *Duke L.J.* 1993, p. 1251, ove si osserva che "Puppies is a realistic portrait of a proud couple and their pets. String of puppies, in contrast, is a garishly painted sculpture featuring clown-nosed, blue dogs and an inspired, smiling couple with flowers in their hair".

¹⁵³ *Art Rogers v. Koons*, cit., par. 310.

trattato. La corte, infatti, nota come “*the essence of Rogers’ photograph was copied nearly in toto, much more than would have been necessary even if the sculpture had been a parody of plaintiff’s work*”¹⁵⁴ (sebbene appaia difficile immaginare la ripresa parodistica di un’opera altrui – specie se figurativa – senza appunto l’utilizzo integrale dell’immagine).

Con riferimento a tale punto delle motivazioni, in dottrina si è osservato come la pronuncia manchi di comprendere l’essenza e le peculiarità dell’*Appropriation Art*, in quanto l’utilizzo di immagini altrui per intero è spesso necessario per i fini di critica sociale perseguiti dall’artista, eventualmente non raggiungibili attraverso l’appropriazione di una parte soltanto di un’immagine¹⁵⁵. In termini generali, al di là della sussistenza o meno di uno scopo di critica in merito ad un aspetto della società (scopo che, come si dirà più avanti, non deve necessariamente sussistere per considerare lecito il fenomeno dell’appropriazione artistica), e, dunque, al di là del tipo di messaggio trasmesso, un utilizzo parziale può effettivamente essere del tutto inutile per una trasformazione creativa dell’opera altrui.

Circa le conseguenze dell’uso sul mercato potenziale o sul valore dell’opera protetta, di cui al quarto criterio del *fair use*, dallo scopo lucrativo perseguito da Koons (e dalla vendita della scultura “*as high-priced art*”) la corte ha potuto inferire il pregiudizio non soltanto per il mercato dell’opera protetta, ma anche per quello delle opere da essa derivate¹⁵⁶. A tale riguardo, la corte ha ritenuto irrilevante la circostanza

¹⁵⁴ *Ibidem*. La corte nota come il caso di specie si distingua dal caso *Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc.*, cit., già richiamato in sede di analisi dei criteri del *fair use*, in cui si è ritenuto che un utilizzo integrale di un’opera protetta non contrastava con il terzo criterio del *fair use*. Tale conclusione, rileva la corte, era imposta dalla considerazione delle circostanze del caso concreto, nella specie dalla valutazione secondo cui il *time-shifting*, ossia la visione di programmi televisivi in un momento successivo, amplia l’*audience* televisiva, e non pregiudica gli interessi economici sottesi al *copyright*.

¹⁵⁵ Cfr. Ames, E.K., op. cit., p. 1505: “(...) [T]he court’s opinion is extremely shortsighted. There are a number of instances in which the opinion was insensitive to the unique concerns present when appropriation is at issue. (...) The court did not consider the possible necessity of copying the entire image in order to fulfill the secondary work’s critical purpose, the necessity of appropriating a creative work from American mass culture in order to comment on the values inherent in that culture, or the difficulty involved in appropriating only part of an image”. Sul punto, in termini generali con riferimento all’applicazione del criterio relativo alla quantità e qualità dell’uso rispetto all’*Appropriation Art*, v. Carlin, J., op. cit., p. 124, ove si osserva come “*Under this analysis, a collage which incorporates a protected image among many others might be deemed a fair use, but a more literal copying of a single image might not. To expand acceptance of virtually all types of Appropriation one must emphasize the crucial role of contemporary visual art in commenting upon popular culture*”.

¹⁵⁶ *Art Rogers v. Koons*, cit., par. 312, ove la corte afferma che “*It is obviously not implausible that another artist, who would be willing to purchase the rights from Rogers, would want to produce a sculpture like Rogers’ photo and, with Koons’ work extant, such market is reduced. Similarly, defendants could take and sell photos of “String of Puppies,” which would prejudice Rogers’ potential market for the sale of the “Puppies” notecards, in addition to any other derivative use he might plan*”. La corte si

per cui Koons aveva riprodotto la fotografia di Art Rogers su un diverso mezzo (ovvero, in scultura), che, anzi, può rilevare proprio nell'ambito della concessione dei diritti di adattamento dell'opera originaria da parte dell'autore. Va messo in luce come la corte abbia del tutto omesso di considerare se l'opera di Koons potesse porsi come sostituto rispetto all'opera di Art Rogers (ed è in questo senso che dovrebbe intendersi il criterio in esame, verificando se il secondo utilizzo "usurpi" il mercato dell'opera originaria o si ponga come "sostituto" di quest'ultima, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza analizzata in sede di analisi del quarto criterio del *fair use*). Nessun riferimento è fatto, nella sentenza, alla diversa destinazione di mercato delle due opere (l'una, quella di Art Rogers, destinata alla vendita in negozi commerciali, l'altra, quella di Koons, destinata ad un'*audience* di *élite*, all'esibizione e vendita in gallerie di prima fascia). Probabilmente, questa diversa considerazione avrebbe spinto la corte a valutare in modo meno netto l'impatto dell'utilizzo successivo sul mercato dell'opera originaria. Ad ogni modo, la conclusione della corte è coerente con la valutazione negativa dello scopo e del carattere dell'uso di cui al primo criterio (nella specie, con l'esclusione "implicita" del carattere trasformativo dell'uso), che senza dubbio ha influenzato la considerazione degli altri criteri.

Una sintesi di tutti gli elementi analizzati nell'ambito dei quattro criteri del *fair use* ha dunque condotto la corte al rigetto della difesa di Koons. Secondo la corte, l'attività di "copia" da parte di Koons

*"was so deliberate as to suggest that defendants resolved so long as they were significant players in the art business, and the copies they produced bettered the prices of the copied work by a thousand to one, their piracy of a less well-known artist's work would escape being sullied by an accusation of plagiarism"*¹⁵⁷.

Escluso che l'opera di Koons costituisse un'opera originaria e autonoma, non è chiaro se, nel giudizio della corte, l'opera si qualificasse come derivata dalla prima. Dall'analisi relativa alle ripercussioni dell'opera sul mercato potenziale dell'opera protetta sembra in effetti evincersi la qualificazione del rapporto tra le due opere in termini di derivazione. Secondo la corte, infatti, l'opera arrecava un pregiudizio per il

richiama espressamente al precedente *Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc.*, cit., par. 451, ove, con riferimento al pregiudizio per il mercato potenziale dell'opera protetta, si è affermato che "*If the intended use is for commercial gain, that likelihood may be presumed (...)*".

¹⁵⁷ *Art Rogers v. Koons*, cit., par. 303.

mercato delle opere derivate, ritenendo verosimile che Art Rogers potesse concedere in licenza i diritti di adattamento della propria opera ad un altro artista, ad esempio per la realizzazione di sculture come quella realizzata da Koons¹⁵⁸.

7.2. Blanch vs. Koons

A conclusioni opposte è pervenuta la corte d'appello in un caso che ha visto coinvolto il medesimo Koons, e che ha segnato la giurisprudenza successiva in relazione alla valutazione giuridica dell'*Appropriation Art*.

Il caso verteva intorno all'utilizzo, da parte di Koons, di una fotografia della fotografa Andrea Blanch per la realizzazione di un dipinto sotto forma di *collage*, commissionato da Deutsche Bank e dal Guggenheim Museum¹⁵⁹. Venuta a conoscenza dell'utilizzo non autorizzato della propria fotografia, Blanch citò in giudizio Koons per violazione del *copyright*. La corte distrettuale accolse la difesa di *fair use* di Koons, e la corte d'appello successivamente confermò la pronuncia.

L'opera contestata (intitolata *Niagara*) consisteva in un *collage* di immagini, prese da pubblicità e riviste di moda, composto da piedi di donna sullo sfondo di un paesaggio e delle cascate del Niagara, e da immagini di dolci¹⁶⁰. Come l'artista stesso dichiarò, la sovrapposizione di immagini realizzata nell'opera era funzionale a svolgere un commento circa le modalità con cui alcuni desideri (cibo, gioco, sesso) sono mediati dalle immagini popolari¹⁶¹. Attraverso la collocazione delle immagini in un contesto differente rispetto a quello in cui abitualmente esse vengono mostrate, l'artista

¹⁵⁸ *Art Rogers v. Koons*, cit., par. 312.

¹⁵⁹ *Blanch v. Koons*, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006), parr. 246-247. La pronuncia è commentata, tra gli altri, da Samuelson, P., "Unbundling Fair Uses", p. 2553 ss.

¹⁶⁰ V. la descrizione del *collage* al par. 247 della sentenza: "*'Niagara' consists of fragmentary images collaged against the backdrop of a landscape. The painting depicts four pairs of women's feet and lower legs dangling prominently over images of confections - a large chocolate fudge brownie topped with ice cream, a tray of donuts, and a tray of apple danish pastries - with a grassy field and Niagara Falls in the background. The images of the legs are placed side by side, each pair pointing vertically downward and extending from the top of the painting approximately two-thirds of the way to the bottom. Together, the four pairs of legs occupy the entire horizontal expanse of the painting*". L'opera è visionabile al seguente indirizzo: www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artwork/10734.

¹⁶¹ *Ibidem*, ove si riportano le dichiarazioni di Koons tratte da un *affidavit* depositato nel giudizio innanzi alla corte distrettuale: "*By juxtaposing women's legs against a backdrop of food and landscape (...) he intended to «comment on the ways in which some of our most basic appetites - for food, play, and sex - are mediated by popular images»*".

intendeva spingere l'osservatore ad uscire dal modo convenzionale di vivere un particolare appetito mediato dai *mass media*¹⁶².

Una delle immagini impiegate per il *collage* apparteneva alla fotografa Blanch. Si trattava della fotografia intitolata *Silk Sandals by Gucci*, realizzata per una pubblicità di sandali di Gucci pubblicata sulla rivista di moda americana *Allure*, raffigurante due piedi incrociati con i sandali medesimi, poggiati sulle gambe di un uomo in quella che appariva una cabina di prima classe di un aereo. Koons aveva effettuato una scansione della fotografia e incorporato nel *collage* una parte di essa (in particolare, proprio l'immagine dei piedi con i sandali), con qualche modifica¹⁶³. Per Koons, alcune caratteristiche fisiche delle gambe raffigurate nella fotografia rappresentavano “*un particolare tipo di donna frequentemente mostrata in pubblicità*”, e per tali ragioni l'immagine si prestava perfettamente ad alimentare l'attività di commento sulle immagini commerciali tipiche della cultura del consumismo che l'artista intendeva perseguire¹⁶⁴.

La corte ha ritenuto che l'utilizzo in questione presentava carattere trasformativo. Il test impiegato per accertare la natura trasformativa dell'uso, in consonanza all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale statunitense in materia, sopra discussa, consisteva nel verificare se l'utilizzo di *Silk Sandals* di Blanch in *Niagara* aggiungeva qualcosa di nuovo rispetto alla prima opera, con uno scopo ulteriore o un carattere diverso, alterando tale opera con una nuova espressione, significato o messaggio¹⁶⁵.

Al riguardo, la corte ha riscontrato come Koons avesse utilizzato la fotografia originaria per uno scopo completamente differente rispetto a quello per cui la fotografia era stata scattata da Blanch. Per quest'ultima, la fotografia voleva trasmettere sensualità

¹⁶² *Ibidem* (“By re-contextualizing these fragments as I do, I try to compel the viewer to break out of the conventional way of experiencing a particular appetite as mediated by mass media”).

¹⁶³ *Blanch v. Koons*, cit., par. 248. In particolare, Koons estrapolò dalla fotografia di Blanch soltanto le gambe e i piedi con i sandali, tralasciando lo sfondo dell'immagine. Inoltre, Koons modificò l'orientamento delle gambe, in modo da mostrarle in verticale, in posizione sovrastante rispetto al paesaggio raffigurato, aggiungendo del colore.

¹⁶⁴ *Ibidem* (“According to Koons, «certain physical features of the legs [in the photograph] represented for me a particular type of woman frequently presented in advertising.» He considered this typicality to further his purpose of commenting on the «commercial images...in our consumer culture»”).

¹⁶⁵ *Blanch v. Koons*, cit., par. 253, ove il richiamo a quanto affermato in *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 579: “The central purpose of this investigation is to see (...) whether the new work merely “supersede[s] the objects” of the original creation (...) or instead adds something new, with a further purpose or different character, altering the first with new expression, meaning, or message; it asks, in other words, whether and to what extent the new work is «transformative»”.

“*I wanted to show some sort of erotic sense (...) to get (...) more of a sexuality to the photographs*”¹⁶⁶, e non a caso la fotografia era destinata alla pubblicazione “*in a glossy American ‘lifestyles’ magazine*”. Koons, invece, intendeva esprimere un commento sulle conseguenze sociali ed estetiche della diffusione dei *mass media* (“*I want the viewer to think about his/her personal experience with these objects, products, and images and at the same time gain new insight into how these affect our lives*”)¹⁶⁷. Per Koons, la trasformazione da esso realizzata non risiedeva nel mezzo di espressione utilizzato (fotografia/dipinto) o nel canale di destinazione dell’opera (riviste di moda/musei), bensì nel messaggio che l’artista intendeva convogliare.

L’opera *Niagara* non si poneva, dunque, come sostituto rispetto a *Silk Sandals*, ma aveva impiegato quest’ultima come “*raw material*” al fine di creare un nuovo e diverso significato¹⁶⁸.

E’ interessante notare come, secondo la corte, non era necessario, per costituire *fair use*, che l’opera di Koons criticasse in qualche modo la fotografia originaria in sé. *Niagara*, infatti, costituiva una satira del *genere* cui la fotografia originaria apparteneva. In quanto tale, occorre verificare se, secondo lo standard elaborato in *Campbell*, ci fosse una giustificazione “*for the very act of borrowing*”, oppure se, al contrario, l’uso della creatività altrui avesse lo scopo di evitare la fatica di creare qualcosa di nuovo¹⁶⁹. Secondo la corte, Koons nel corso del giudizio aveva offerto una convincente spiegazione circa le ragioni sottese all’uso della fotografia, rendendo non dubitabile la circostanza per cui “*the use of an existing image advanced his artistic purposes*”¹⁷⁰. L’artista aveva infatti spiegato che, se è vero che avrebbe potuto utilizzare la fotografia

¹⁶⁶ *Ibidem*, richiamando la deposizione di Blanch circa il senso della fotografia.

¹⁶⁷ *Ibidem*, richiamando la deposizione di Koons.

¹⁶⁸ Per la corte, “*The sharply different objectives that Koons had in using, and Blanch had in creating, ‘Silk Sandals’ confirms the transformative nature of the use (...). When, as here, the copyrighted work is used as ‘raw material,’ in the furtherance of distinct creative or communicative objectives, the use is transformative*” (parr. 252-253). Pertanto, “[T]he use of a fashion photograph created for publication in a glossy American ‘lifestyles’ magazine - with changes of its colors, the background against which it is portrayed, the medium, the size of the objects pictured, the objects’ details and, crucially, their entirely different purpose and meaning - as part of a massive painting commissioned for exhibition in a German art-gallery space (...) was transformative” (par. 253).

¹⁶⁹ *V. Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., parr. 580-581, ove si rileva come mentre la parodia “*needs to mimic an original to make its point, and so has some claim to use the creation of its victim’s (or collective victims’) imagination*”, la satira “*can stand on its own two feet and so requires justification for the very act of borrowing*”.

¹⁷⁰ *Blanch v. Koons*, cit., par. 255. Appare utile osservare come la corte correttamente abbia ritenuto priva di pregio la censura relativa ad una presunta condotta di Koons connotata da malafede, risultante dalla circostanza per cui l’artista non aveva richiesto il consenso di Blanch per l’utilizzo (*ivi*, par. 256).

di qualunque gamba di donna, la scelta è ricaduta proprio su *Silk Sandals* di Blanch in quanto quest'ultima era emblematica di un certo stile di comunicazione di massa:

*“The ubiquity of the photograph is central to my message. The photograph is typical of a certain style of mass communication. (...) To me, the legs depicted in the Allure photograph are a fact in the world, something that everyone experiences constantly; they are not anyone’s legs in particular. By using a fragment of the Allure photograph in my painting, I thus comment upon the culture and attitudes promoted and embodied in Allure Magazine. By using an existing image, I also ensure a certain authenticity or veracity that enhances my commentary - it is the difference between quoting and paraphrasing - and ensure that the viewer will understand what I am referring to”*¹⁷¹.

Tutto ciò conduceva altresì ad attribuire minore rilevanza allo scopo lucrativo di Koons (proprio perché, in ragione del carattere trasformativo dell'uso, quest'ultimo non aveva l'effetto di usurpare il mercato dell'opera originaria)¹⁷² nonché, nell'ambito del secondo criterio del *fair use* relativo alla natura dell'uso, alla circostanza per cui la fotografia di Blanch fosse un'opera originale, protetta dal *copyright*¹⁷³.

Inoltre, la corte ha ritenuto che Koons aveva utilizzato la fotografia di Blanch senza eccedere quanto necessario rispetto allo scopo perseguito, ossia trasmettere agli osservatori “il fatto” della fotografia (o meglio, ciò che questa rappresentava), e sotto tale profilo l'utilizzo doveva ritenersi pertanto proporzionato. La corte ha dato rilevanza alla circostanza per cui Koons aveva riprodotto soltanto le gambe con i sandali (che pure rappresentavano il fulcro dell'immagine), mentre non aveva utilizzato altri elementi *espressivi* della fotografia come il *background*¹⁷⁴.

Infine, Blanch non aveva dimostrato che l'utilizzo in questione le avesse arrecato un pregiudizio economico. Al riguardo, la corte ha evidenziato la circostanza per cui, come riconosciuto da Blanch, (i) la fotografia non era stata pubblicata altrove o data in licenza dopo la sua comparsa sulla rivista *Allure*; (ii) Blanch non aveva mai dato

¹⁷¹ *Ibidem*.

¹⁷² *Ivi*, parr. 253-254. La corte, inoltre, ha dato rilievo alla circostanza per cui l'opera di Koons era un'opera d'arte destinata alla mostra presso grandi gallerie d'arte (“[T]he public exhibition of art is widely and we think properly considered to «have value that benefits the broader public interest»”).

¹⁷³ Al riguardo, circa il secondo criterio del *fair use*, contrariamente a quanto affermato dalla corte distrettuale, la corte ha rilevato come la fotografia di Blanch fosse un'opera originale. Al tempo stesso, si è affermato che tale elemento non aveva un'incidenza negativa nella valutazione complessiva dell'utilizzo in questione, proprio in quanto quest'ultimo si qualificava come trasformativo (*ivi*, par. 257).

¹⁷⁴ *Ivi*, parr. 257-258.

in licenza proprie fotografie per l'inserimento in opere dell'arte visuale; (iii) l'utilizzo da parte di Koons non aveva arrecato pregiudizio alla carriera di Blanch né aveva diminuito il valore della fotografia. Tali considerazioni hanno condotto la corte ad affermare che il quarto criterio del *fair use* (relativo alle conseguenze dell'uso sul mercato potenziale o sul valore dell'opera protetta) “*greatly favors Koons*”¹⁷⁵.

La corte ha rilevato conclusivamente come lo scopo del *copyright* di promuovere il progresso socio-culturale in senso ampio “*would be better served by allowing Koons's use of “Silk Sandals” than by preventing it*”.

Si tratta, a ben vedere, di una conclusione opposta rispetto a quella cui si è pervenuti nel caso *Art Rogers v. Koons*, sopra esaminato. Eppure, anche in quest'ultimo caso Koons intendeva esprimere un commento su un aspetto della società, nella specie sulla cultura di consumo di massa, di cui la fotografia appropriata costituiva, secondo Koons, un classico esempio. Perché, dunque, nell'un caso si è ritenuto che l'uso fosse illecito, e nell'altro invece si è affermato l'esatto opposto?

Pare innanzitutto potersi dire che, mentre i casi di utilizzo in chiave parodistica di opere altrui sono più agevolmente inquadrabili in termini di *fair use* (come mostrano i casi *Campbell* o *Leibovitz* sopra discussi), più problematica è invece la valutazione della liceità dell'uso nel caso in cui questo non venga effettuato per finalità parodistiche ma per finalità di espressione satirica in merito ad un aspetto della società in generale (come nella maggior parte dei casi di *Appropriation Art*). In tali casi, infatti, è necessario soppesare con più attenzione l'utilizzo successivo, richiedendosi che, appunto, esso sia giustificato “*for the very act of borrowing*”, secondo la formula utilizzata in *Campbell*. Per la corte di *Art Rogers v. Koons*, tale giustificazione non poteva ritenersi esistente nel caso dell'utilizzo di *Puppies* da parte di Koons, mentre era stata adeguatamente fornita dal medesimo artista nel caso dell'uso della fotografia di Blanch per *Niagara*. Il giudizio di liceità dell'uso dipende, dunque, da quanto l'artista è in grado di argomentare in giudizio? Evidentemente tale conclusione non può ammettersi, in quanto non si offrirebbero dei parametri certi di valutazione e si creerebbe una situazione di incertezza giuridica¹⁷⁶.

¹⁷⁵ *Ivi*, par. 258.

¹⁷⁶ Critica un'interpretazione del carattere trasformativo dell'uso ancorata all'intenzione dell'autore Heymann, L.A., op. cit., p. 453 ss. L'A. rileva, in particolare, che il carattere trasformativo dovrebbe essere sempre ancorato al punto di vista e alla percezione del pubblico, e sotto tale profilo dovrebbe valutarsi il grado di “distanza interpretativa” che il secondo utilizzo crea nella percezione degli spettatori.

Cercando allora di adottare un criterio di interpretazione oggettivo, può dirsi che, nel caso di *String of Puppies*, Koons aveva non aveva realizzato una trasformazione rilevante ai fini del *fair use*, né in senso materiale né in senso concettuale, in quanto la scultura – tranne alcune variazioni, ad esempio nel colore – risultava essenzialmente la riproduzione tale e quale della fotografia originaria (“*Here, the essence of Rogers’ photograph was copied nearly in toto*”¹⁷⁷), in dimensioni maggiori e sotto forma di scultura. In presenza di una lievissima trasformazione materiale e di una presunta (ma poi ritenuta insussistente) trasformazione concettuale, la corte ha concluso che il legame tra le due opere non fosse stato reciso, in quanto la seconda opera recava l’*espressione* della prima. Nel caso dell’opera *Niagara*, invece, nel giudizio della corte ha pesato la circostanza per cui – più volte messa in evidenza nella pronuncia – alla trasformazione del significato dell’opera si accompagnava una rilevante trasformazione materiale dell’immagine originaria: Koons, infatti, ne aveva preso solo una parte e l’aveva inserita all’interno di una composizione sotto forma di *collage* molto più grande, che peraltro, oltre alla figura delle gambe con i sandali di cui alla fotografia originaria, raffigurava altre gambe e altre immagini. Pertanto, l’opera originaria era stata utilizzata solo come “*raw material*” ai fini della creazione di un’opera completamente diversa.

Ciò non vuol dire che una trasformazione materiale sia richiesta ai fini del giudizio positivo sul carattere trasformativo dell’uso. Infatti, come in precedenza accennato, la giurisprudenza – seppur in relazione a fattispecie diverse da quelle ora in discussione – ha riconosciuto il *fair use* anche in presenza del solo mutamento di *scopo* tra due opere, come nel caso *Kelly v. Arriba Soft Corp.*, in cui si è ritenuto *fair use*, in quanto trasformativo, l’utilizzo di fotografie protette da *copyright* sotto forma di *cd. thumbnails* da parte di un motore di ricerca: nonostante quest’ultimo avesse realizzato “*exact replications*” delle fotografie altrui, tali immagini in miniatura “*served an entirely different function than Kelly’s original images*”¹⁷⁸.

Tuttavia, un certo livello di trasformazione materiale sembra essere un elemento importante al fine di apprezzare il carattere trasformativo dell’uso quando a confronto siano due opere dell’arte visuale, in cui il mutamento dello scopo realizzato dalla seconda opera può non essere *self-evident* (come è, invece, l’uso di fotografie in

¹⁷⁷ *Art Rogers v. Koons*, cit., par. 310.

¹⁷⁸ Cfr. *Kelly v. Arriba Soft Corp.*, cit., par. 818. In senso analogo *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007).

formato cd. *thumbnails* da parte di un motore di ricerca, per scopi illustrativi o descrittivi e non estetici, nell'esempio sopra richiamato).

A questo proposito, sembra che correttamente sia stato escluso il *fair use* rispetto all'uso di una fotografia del gruppo musicale hip hop Run DMC da parte dell'artista Thierry Guetta¹⁷⁹. La fotografia originaria era stata scattata dal fotografo Friedman nel 1985 e successivamente inserita in una raccolta di fotografie. Guetta, che è solito inserire immagini preesistenti nelle proprie opere, aveva scaricato la foto da internet, e ne aveva realizzato diverse versioni¹⁸⁰. In particolare, in una delle versioni realizzate aveva dipinto la fotografia su legno, e venduto l'opera nonché utilizzato la stessa per promuovere un'esibizione delle proprie opere. Il risultato dell'elaborazione era effettivamente pressoché uguale alla fotografia originaria¹⁸¹. La corte distrettuale della California ha rilevato, in particolare, come Guetta avesse utilizzato la stessa *espressione* dell'opera originaria senza operare alcuna trasformazione, tranne usare un mezzo differente (fotografia/dipinto su tela) di per sé irrilevante ai fini del *fair use*. Per la corte, *“To permit one artist the right to use without consequence the original creative and copyrighted work of another artist simply because that artist wished to create an alternative work would eviscerate any protection by the copyright act”*.

Ad analoga conclusione è giunta la corte distrettuale della California in relazione ad una controversia relativa all'utilizzo, da parte di Guetta, di una fotografia del bassista della *band* Sex Pistols, Sid Vicious, per la realizzazione di una serie di dipinti¹⁸². La fotografia originaria, in bianco e nero, di titolarità del fotografo Morris, raffigurava l'uomo con la testa inclinata e nell'atto di strizzare l'occhio. I dipinti contestati mostravano la medesima immagine, variamente alterata (in alcuni casi, ad esempio, l'artista aveva aggiunto degli spruzzi di colore, in altri aveva aggiunto degli occhiali da sole sul volto e inserito il personaggio Snoopy sullo sfondo). La corte ha escluso la natura trasformativa dell'uso, in quanto le opere recavano sostanzialmente la stessa impronta espressiva della fotografia originaria¹⁸³. Sotto tale profilo, richiamandosi alla

¹⁷⁹ *Glen E. Friedman v. Thierry Guetta* (C.D. Cal. 2011).

¹⁸⁰ In particolare, l'artista sosteneva che la fotografia presa da internet non recava alcuna informazione circa il *copyright*, che non era a conoscenza della pubblicazione del libro fotografico di Friedman e, inoltre, che l'appropriazione ricadeva su elementi non originali della fotografia.

¹⁸¹ La fotografia originaria e una delle versioni realizzate da Guetta sono disponibili al seguente indirizzo: <http://boingboing.net/2011/01/26/thierry-guetta-aka-m.html>.

¹⁸² *Morris v. Thierry Guetta*, No. LA CV12-00684, 2013 WL 440127 (C.D. Cal. 2013).

¹⁸³ *Ivi*, par. 8: *“An independent review of Defendants’ works shows that they are not sufficiently transformative under the foregoing standards. Thus, it is not apparent that Defendants’ works add*

pronuncia resa nel caso *Blanch v. Koons*, la corte ha rilevato la necessità che sia fornita una giustificazione dell'utilizzo di opere protette altrui, che può essere data o dallo scopo di svolgere un commento sull'opera, come nel caso della parodia, o da altra giustificazione che mostri come l'uso non si risolva in *free-riding*, come ad esempio avviene in caso di uso per scopo di satira¹⁸⁴. Nel caso di specie, la corte ha ritenuto che l'artista non aveva fornito alcuna giustificazione per l'uso della foto, e ha considerato prive di pregio le affermazioni per cui egli intendeva svolgere un commento sulla persona del musicista o sulle celebrità in generale¹⁸⁵. Conseguentemente, valutate anche la natura dell'uso e la quantità e qualità di opera utilizzata, la corte ha ritenuto che nel complesso l'uso non costituiva *fair use*, indipendentemente dalla circostanza per cui non fosse stato esplicitamente mostrato un pregiudizio per il mercato dell'opera originaria.

7.3. **Mattel, Inc. v. Walking Mountain Productions**

Il carattere trasformativo dell'uso nell'*Appropriation Art* è più agevolmente riscontrabile laddove l'appropriazione ricada su immagini emblematiche di un certo genere, cultura o stile. Ciò risulta ad esempio in modo evidente nel caso *Mattel, Inc. v. Walking Mountain Productions*¹⁸⁶, relativo all'utilizzo della bambola *Barbie* nelle

something new, have a further purpose or are of a different character due to a new expression, meaning, or message. The Photograph is a picture of Sid Vicious making a distinct facial expression. Defendants' works are of Sid Vicious making that same expression. Most of Defendants' works add certain new elements, but the overall effect of each is not transformative; Defendants' works remain at their core pictures of Sid Vicious. Defendants have not argued that their works serve any utility beyond being art works with a potential to be decorative and to convey meaning. And, a review of the Defendants' works does not show that they convey any sufficient new meaning that has transformed the Photograph in any significant manner".

¹⁸⁴ *Ibidem*: "An artist is not required to compromise his or her artistic vision merely because the artist could have made a similar statement in a non-infringing way. However, the artist must provide a sufficient justification for using another's copyrighted material in effecting the artist's vision. Such a justification could be based on making a commentary on the material used in the other work, i.e., parody. It could also be based on a clear articulation of how using the material served the artist's objective beyond merely saving the artist time or effort, i.e., satire".

¹⁸⁵ *Ivi*, par. 9: "Defendants in effect argue that any use of copyrighted material in appropriation art is per se fair use. But, this is the precise argument that the Cariou court rejected. (...) It is not a requirement of fair use that a defendant prove it was impossible to make his work in a non-infringing way. But it is necessary for a defendant to provide evidence that the challenged use had a justification and artistic purpose beyond merely saving a defendant some effort. (...) [T]here must be some showing that a challenged work is a commentary on the copyrighted one, or that the person who created the challenged work had a justification for using the protected work as a means of making an artistic statement". In relazione al caso *Cariou v. Richard Prince*, citato nel passaggio ora riportato, v. *infra*.

¹⁸⁶ *Mattel, Inc. v. Walking Productions*, 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003).

controverse fotografie di Thomas Forsythe. Quest'ultimo aveva realizzato una serie fotografica, intitolata *Food Chain Barbie*, composta da settantotto fotografie che mostravano una *Barbie* nuda, in pose comiche e a sfondo sessuale¹⁸⁷.

L'artista motivò la scelta della bambola *Barbie* per le proprie opere con la circostanza per cui questa incarna ormai il mito della bellezza, prodotto da una società ossessionata dalla perfezione, e rappresenta il riconoscimento sociale della mercificazione della donna. Pertanto, attraverso essa, egli intendeva criticare, con un elemento di *humor*, proprio questi valori e l'associazione della bambola con i concetti di bellezza, ricchezza e *glamour* che Mattel nel tempo aveva stabilito¹⁸⁸.

Mattel citò in giudizio il fotografo per violazione del *copyright*, nonché contraffazione di marchio e del *trade dress* (ossia, dell'immagine del prodotto)¹⁸⁹. La corte distrettuale prima, e la corte d'appello dopo, hanno ritenuto che l'utilizzo in questione costituisse *fair use*, riconoscendo il carattere trasformativo dell'uso.

Appare utile ripercorrere le motivazioni della corte d'appello sul punto. La corte ha riconosciuto che le opere del fotografo costituivano una parodia (forma d'arte protetta dal Primo Emendamento che sancisce la libertà d'espressione) della *Barbie* e di tutto ciò che quest'ultima rappresentava. Sotto tale profilo, la corte ha rilevato come la *Barbie*, attraverso l'imponente attività di *marketing* svolta da Mattel, incarni oramai l'ideale di donna americana assurgendo al ruolo di "*symbol of American girlhood*" se non, addirittura, di vera e propria "*cultural icon*"¹⁹⁰.

¹⁸⁷ *Ivi*, par. 796-804. In particolare, in molte fotografie la *Barbie* veniva raffigurata in preda all'"attacco" da parte di utensili da cucina. Ad esempio, *Fondue a la Barbie* raffigura teste di *Barbie* dentro un accessorio per fonduta; *Barbie Enchiladas* raffigura quattro *Barbie* "avvolte" in *tortillas* ricoperte di salsa. Le opere del fotografo possono essere consultate al seguente indirizzo: www.tomforsythe.com/.

¹⁸⁸ Il messaggio sotteso alle fotografie, nelle parole del fotografo, riportate nella pronuncia in esame, consisteva in "*An attempt to «critique [...] the objectification of women associated with [Barbie], and [...] [to] lambast [...] the conventional beauty myth and the societal acceptance of women as objects because this is what Barbie embodies.» He explains that he chose to parody Barbie in his photographs because he believes that «Barbie is the most enduring of those products that feed on the insecurities of our beauty and perfection-obsessed consumer culture»*" (*ibidem*).

¹⁸⁹ Ciò, peraltro, nonostante il fotografo avesse guadagnato meno di 4,000 dollari dalla commercializzazione della serie fotografica (*ibidem*).

¹⁹⁰ Cfr. Cordero, S.M., op. cit. pp. 601-602: "*Because Coca-Cola, Elvis Presley, and Barbie are elements of American popular culture, they are part of our everyday language. (...) Coca-Cola and Barbie as objects and Elvis as a celebrity, have transcended their original meanings and ascended to the level of cultural icons. A cultural icon is an image, picture, or representation that is an external expression of a society's internal convictions. Icons objectify deep mythic structures of reality, expressing everyday things that make every day meaningful*". V. anche *Mattel v. MCA Records*, 296 F. 3d 894 (9th Cir. 2002): "*With Barbie, Mattel created not just a toy but a cultural icon*" (in relazione al caso, cfr. *infra* nel testo e capitolo quarto, par. 7).

Proprio per il rilevato valore iconico, la *Barbie* si prestava ad essere utilizzata come uno strumento per criticare i valori da essa rappresentati (“[Barbie] *conveys these messages in a particular way that is ripe for social comment*”), nella specie il consumismo e i valori della società moderna. Sotto tale profilo, si è ritenuta priva di merito la difesa di Mattel secondo cui il fotografo avrebbe potuto svolgere le proprie critiche per altre vie, ossia senza utilizzare la *Barbie*. Infatti, l’opera parodiata non deve risultare assolutamente necessaria per il parodista (tale per cui quest’ultimo non potrebbe svolgere la parodia senza la prima). Secondo la corte, imporre un simile requisito limiterebbe ingiustificatamente la definizione di parodia¹⁹¹.

L’operazione artistica posta in essere dal fotografo aveva completamente trasformato il significato della *Barbie* e reciso ogni associazione di quest’ultima con i valori della bellezza, ricchezza e *glamour*. La *Barbie*, nelle opere contestate, si trovava collocata in un contesto completamente differente, e tale differenza doveva ritenersi ragionevolmente percepibile da parte del pubblico¹⁹².

All’esito del percorso argomentativo sopra descritto, la corte ha rilevato conclusivamente come “*By developing and transforming associations with Mattel’s Barbie doll, Forsythe has created the sort of social criticism and parodic speech protected by the First Amendment and promoted by the Copyright Act. We find that this factor weighs heavily in favor of Forsythe*”.

Conseguentemente, nella valutazione complessiva del *fair use* nessuna incidenza negativa aveva la circostanza per cui l’uso fosse commerciale e la *Barbie* fosse un’opera originale.

La corte ha altresì dato rilevanza alla circostanza per cui la *Barbie*, quale figura tridimensionale, di per sé non si prestava ad utilizzi parziali. Il fotografo, nel caso di

¹⁹¹ V. *Mattel, Inc. v. Walking Productions*, cit., nota 7 (“(...) *We do not make judgments about what objects an artist should choose for their art. (...) Parody only requires that “the plaintiff’s copyrighted work is at least in part the target of the defendant’s satire,” not that the plaintiff’s work be the irreplaceable object for its form of social commentary*”). Sul punto, la corte si richiama al caso *Campbell*, rilevando come non vi è dubbio che la band 2-Live Crew avrebbe potuto impiegare una canzone diversa da quella degli attori, tuttavia la Corte Suprema ha ritenuto che l’utilizzo fosse *fair use* in quanto esso commentava l’opera originaria, senza richiedere alcuna indispensabilità dell’uso dell’opera di riferimento.

¹⁹² V. *Mattel, Inc. v. Walking Productions*, cit.: “[Defendant] *turns this image on its head, so to speak, by displaying carefully positioned, nude, and sometimes frazzled looking Barbies in often ridiculous and apparently dangerous situations. His lighting, background, props, and camera angles all serve to create a context for Mattel’s copyrighted work that transform Barbie’s meaning. [Defendant] presents the viewer with a different set of associations and a different context for this plastic figure*”. La corte attribuisce più volte rilevanza alla percezione del pubblico piuttosto che allo scopo perseguito dall’artista (“*We conclude that Forsythe’s work may reasonably be perceived as a parody of Barbie*”, richiamandosi a *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 582).

specie, non poteva far altro che aggiungere “qualcosa” alla figura originaria creando attorno ad essa un nuovo contesto, e catturando il risultato di tale operazione all’interno della fotografia¹⁹³. Sotto un ulteriore profilo, la corte ha osservato comunque come, in caso di parodia, non si richiede all’autore dell’opera parodistica di utilizzare il minimo indispensabile dell’opera di riferimento. Come chiarito in *Campbell*, infatti, una volta che sia stato preso dall’opera originaria quel tanto necessario per assicurare la sua identificazione e riconoscibilità da parte del pubblico, la ragionevolezza di un maggiore utilizzo deve misurarsi alla luce dello scopo e del carattere della seconda opera, e, dunque, delle specificità della situazione concreta. Nel caso in oggetto, secondo la corte, la misura della riproduzione, da parte del fotografo, dell’immagine della *Barbie* doveva ritenersi giustificata alla luce dell’intento parodistico e del mezzo utilizzato.

Infine, con riferimento alla valutazione delle conseguenze sul mercato potenziale di Mattel rispetto alla *Barbie*, alla luce della natura parodistica dell’uso doveva ritenersi altamente improbabile che le fotografie contestate potessero porsi come sostituto dei prodotti di Mattel nei mercati direttamente da questa controllati così come nei mercati derivati. Al riguardo, doveva ritenersi alquanto inverosimile che Mattel potesse concedere in licenza a terzi il diritto di creare opere così critiche verso la *Barbie* come quelle della serie *Food Chain Barbie*¹⁹⁴. L’unico mercato in cui le fotografie in questione avrebbero potuto incidere era quello delle fotografie artistiche per adulti aventi ad oggetto la *Barbie*, mercato in cui, tuttavia, non appariva verosimile ritenere che Mattel potesse entrare¹⁹⁵. Nella pronuncia, peraltro, si fa espresso riferimento ad un precedente in cui, in relazione ad una fattispecie simile (l’utilizzo della *Barbie* da parte dell’artista *appropriationist* Susan Pitt in pose e vesti a sfondo sessuale), si è escluso

¹⁹³ *V. Mattel, Inc. v. Walking Productions*, cit.: “Here because the copyrighted material is a doll design and the infringing work is a photograph containing that doll, [Defendant], short of severing the doll, must add to it by creating a context around it and capturing that context in a photograph”.

¹⁹⁴ Cfr. *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 592, ove la Corte Suprema rileva come, di fatto, “[T]here is no protectable derivative market for criticism”, e da ciò deriva “[T]he unlikelihood that creators of imaginative works will license critical reviews or lampoons of their own productions removes such uses from the very notion of a potential licensing market”.

¹⁹⁵ In relazione all’interpretazione del concetto di “mercato per potenziali utilizzi derivati” nell’ambito del quarto criterio del *fair use*, la corte richiama la giurisprudenza precedente secondo cui il medesimo deve essere limitato a quegli utilizzi che il titolare dell’opera originaria possa ragionevolmente sviluppare o consentire che altri sviluppino. Così *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 592, “The market for potential derivative uses includes only those that creators of original works would in general develop or license others to develop”. Sul punto, si veda l’analisi condotta al par. 1.4 che precede.

che Mattel potesse creare o consentire che terzi creassero un prodotto “derivato” nel mercato delle bambole “per adulti”¹⁹⁶.

Conclusivamente, non rientrava nell’interesse pubblico il fatto che Mattel potesse controllare pratiche artistiche relative alla *Barbie* che utilizzassero il valore iconico di questa per svolgere una forma di critica e commento. In tali casi, il *copyright* deve cedere di fronte alla libertà di espressione artistica.

Del pari, la corte ha ritenute prive di merito le censure relative alla violazione del marchio registrato *Barbie* e del *trade dress*. Sotto il primo profilo, si è rilevato che, nel caso di specie, il marchio era stato utilizzato per uno scopo artistico, che trascendeva la funzione di identificazione di origine del marchio, assumendo una rilevanza nell’ambito del Primo Emendamento¹⁹⁷. L’interesse pubblico alla libertà di espressione artistica doveva pertanto ritenersi prevalente rispetto ai diritti esclusivi di Mattel sul marchio, in particolare all’interesse ad evitare confusione nei consumatori¹⁹⁸. Sul punto, la corte ha fatto richiamo alle motivazioni rese nel caso *Mattel v. MCA Records*, che riguardava l’uso in chiave parodistica del marchio *Barbie* nel brano musicale intitolato “Barbie Girl” del gruppo musicale Aqua¹⁹⁹. In tale circostanza, la corte ricordò la necessità di assicurare che la tutela conferita dai marchi non si estenda fino al punto di pregiudicare forme d’uso del marchio che abbiano una valenza espressiva, ossia costituiscano un mezzo per esprimere un’opinione. Su tali aspetti si tornerà nel capitolo quarto, in sede di discussione dell’uso del marchio nel contesto dell’*Appropriation Art*.

Con riferimento alla questione del *trade dress*, si è dato rilevanza alla circostanza per cui (i) l’uso della *Barbie* era necessario per evocare la *Barbie* stessa e i valori che questa rappresenta all’interno delle proprie fotografie; (ii) era stato utilizzato

¹⁹⁶ *Mattel, Inc. v. Pitt*, 229 F.Supp.2d 315 (S.D.N.Y. 2002), parr. 321-322.

¹⁹⁷ *Mattel, Inc. v. Walking Productions*, cit.: “[W]hen marks ‘transcend their identifying purpose’ and ‘enter public discourse and become an integral part of our vocabulary,’ they ‘assume[...] a role outside the bounds of trademark law.’ (...) Where a mark assumes such cultural significance, First Amendment protections come into play. In these situations, ‘the trademark owner does not have the right to control public discourse whenever the public imbues his mark with a meaning beyond its source-identifying function’”.

¹⁹⁸ La corte ha applicato il test elaborato in un precedente giurisprudenziale, *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989), secondo il quale le norme di cui alla legge marchi (il cd. *Lanham Act*) devono essere applicate rispetto ad opere artistiche “only where the public interest in avoiding consumer confusion outweighs the public interest in free expression” (*Rogers v. Grimaldi*, cit., par. 999); pertanto, tale test impedisce l’applicazione dei principi di cui alla legge marchi rispetto all’uso di marchi altrui all’interno di titoli di opere d’arte a meno che tale titolo “has no artistic relevance to the underlying work whatsoever or, if it has some artistic relevance, unless the title explicitly misleads as to the source or the content of the work” (*ibidem*). Sul punto, cfr. capitolo quarto, par. 7.

¹⁹⁹ *Mattel v. MCA Records*, cit. Il caso è oggetto di analisi nel capitolo quarto, par. 7.

quel minimo di *trade dress* necessario per la finalità di critica perseguita; (iii) non si creava alcuna associazione di Mattel alle fotografie in questione, essendo altamente improbabile che i consumatori potessero essere indotti a ritenere che Mattel avesse sponsorizzato o fosse altrimenti coinvolta nella realizzazione di tali fotografie.

7.4. Patrick Cariou v. Richard Prince

Il caso che ha visto opposto il fotografo Cariou all'artista Richard Prince segna un precedente rilevante nel contesto relativo alla qualificazione giuridica dell'*Appropriation Art*. Si è visto come la giurisprudenza sull'argomento, sopra richiamata, si sia scontrata sul terreno della distinzione tra parodia e satira, senza riuscire, tuttavia, a fornire parametri certi alla luce dei quali valutare il *discrimen* tra trasformazione "derivata" e trasformazione lecita senza il consenso del titolare dei diritti sull'opera oggetto di appropriazione, soprattutto in quei casi in cui l'artista che persegue strategie di appropriazione - come frequentemente accade - non ha un messaggio di critica sociale da trasmettere.

Nel caso in questione la corte d'appello, giungendo ad una conclusione diametralmente opposta rispetto a quella cui era pervenuta la corte distrettuale, ha affermato il principio secondo cui l'*Appropriation Art* può ritenersi lecita, nell'ambito del *fair use*, anche nel caso in cui l'artista non persegua alcuna finalità di parodia o di satira, ma dia vita, attraverso l'appropriazione, ad un nuovo e diverso risultato estetico, autonomamente proteggibile rispetto all'opera oggetto di appropriazione.

Per comprendere appieno il senso e la portata della pronuncia, occorre riepilogare sinteticamente la vicenda all'origine della controversia.

Nel 2000 il fotografo Patrick Cariou pubblicò l'opera *Yes Rasta*, una raccolta di fotografie di ritratti e paesaggi immortalati nell'arco di sei anni di vita tra i *Rastafarians* in Giamaica.

Richard Prince – noto artista *appropriationist* (cfr. capitolo primo, par. 5) – utilizzò quarantuno fotografie tratte da *Yes Rasta*, senza richiedere alcun consenso al fotografo, per la realizzazione di una serie di dipinti e grandi *collage* fotografici intitolati *Canal Zone*. Le opere furono esibite tra il 2007 e il 2008 presso l'hotel Eden Rock in Saint Barthélemy e, successivamente, presso la Gagosian Gallery a New York; quest'ultima pubblicò e mise in vendita un catalogo che conteneva riproduzioni delle opere di Prince, edito dalla Rizzoli International Publications, Inc.

Prince aveva alterato e variamente modificato le fotografie originarie. In alcuni casi, l'artista aveva utilizzato per intero le fotografie di Cariou, limitandosi ad apportare minime modifiche (ad esempio, in *Graduation*, aveva incollato l'immagine di una chitarra elettrica su un *Rastafarian* immortalato da Cariou, aggiunto del colore sul volto, e ingrandito le mani). In altri casi, aveva ritagliato, ridipinto, ingrandito, le fotografie originarie, al punto che queste ultime risultavano appena riconoscibili²⁰⁰.

Cariou, nel corso delle negoziazioni con una galleria, si vide negare la possibilità di mostrare le proprie opere in quanto queste sarebbero state "già esibite" (il riferimento era all'esibizione di *Canal Zone* di Prince presso la Gagosian Gallery) e non si intendeva arrecare pregiudizio alla notorietà e alla fama dell'artista Prince²⁰¹. Appreso dell'utilizzo non autorizzato delle proprie opere, Cariou citò in giudizio per violazione del *copyright* Richard Prince, la Gagosian Gallery, Inc., che rappresentava Prince e commercializzava le sue opere, e il proprietario della medesima, Lawrence Gagosian, nonché la casa editrice Rizzoli.

La corte distrettuale di New York, nel 2011, ha accolto il ricorso di Cariou e ordinato la consegna di tutte le opere in violazione dei diritti di quest'ultimo, affinché Cariou potesse distruggerle, venderle o disporne altrimenti²⁰². Nel merito, la corte distrettuale ha escluso che l'utilizzo fosse *fair use*. La corte, in particolare, ha affermato il principio secondo cui l'appropriazione artistica di elementi di opere altrui per la realizzazione di opere successive potrebbe considerarsi uso trasformativo, e dunque tendenzialmente lecito, nell'ambito del *fair use* soltanto nella misura in cui le seconde opere svolgano un commento o una critica sull'opera utilizzata o comunque sul suo contesto di riferimento. Sotto questo profilo, la corte ha osservato come tutti gli esempi di *fair use* indicati nel preambolo della *Section 107* del *Copyright Act* presuppongano un simile requisito, e come non risulti alcun precedente che abbia ritenuto trasformativo un

²⁰⁰ *Cariou v. Prince*, 784 F. Supp. 2d 337 (S.D.N.Y. 2011), par. 344. Alcune delle opere di *Canal Zone* sono visionabili sul sito web della Gagosian Gallery al seguente indirizzo: www.gagosian.com/exhibitions/richard-prince--may-08-2014/exhibition-images.

²⁰¹ *Ibidem*, ove si riferisce delle negoziazioni con la gallerista Christiane Celle, che inizialmente accettò di esibire, e vendere, le opere di Cariou, ma successivamente, venuta a conoscenza dell'esibizione di *Canal Zone* presso la Gagosian Gallery, cancellò l'esibizione in quanto, come testimoniato in giudizio, "*she did not want to seem to be capitalizing on Prince's success and notoriety (...) and because she did not want to exhibit work which had been «done already» at another gallery*".

²⁰² *Cariou v. Prince*, 784 F. Supp. 2d 337, cit., par. 355-356. Per un'analisi della pronuncia della corte distrettuale, si veda Barbour, A., "Yes, Rasta 2.0: *Cariou v. Prince* and the Fair Use Test of Transformative Use in Appropriation Art Cases", *Tul. J. Tech. & Intell. Prop.*, 2011, p. 365 ss.

utilizzo che non commentasse in alcun modo l'opera utilizzata²⁰³. La corte ha richiamato, tra l'altro, il precedente *Blanch v. Koons*, sopra analizzato, in cui si è ritenuto trasformativo l'uso non autorizzato di una fotografia in quanto essa era stata utilizzata al fine di svolgere un commento sulle conseguenze sociali ed estetiche della diffusione dei *mass media*²⁰⁴.

Alla luce dell'affermato principio, il carattere trasformativo delle opere di Prince doveva ritenersi "*minimal at best*"²⁰⁵. Le opere contestate, per stessa ammissione di Prince, non si proponevano in alcun modo di commentare, o riferirsi al contesto storico, o comunque svolgere una critica, alle opere di Cariou. Un rilievo determinante nel giudizio della corte hanno avuto le dichiarazioni rese da Prince circa il proprio intento artistico. In particolare, Prince testimoniò che:

- (i) non aveva alcun interesse nel significato originario delle fotografie utilizzate, e non intendeva commentare su alcun aspetto relativo ad esse o al loro contesto. In generale, non aveva alcun particolare messaggio da trasmettere attraverso le proprie creazioni artistiche²⁰⁶;
- (ii) attraverso *Canal Zone*, intendeva fare omaggio ad altri pittori, tra cui Picasso, Cezanne, Warhol, de Kooning;
- (iii) inoltre, desiderava creare delle opere legate al tema musicale e ad un copione, che l'artista stava scrivendo, avente ad oggetto un mondo post-apocalittico, che raffigurava una band *reggae*, ed enfatizzare temi relativi all'uguaglianza tra i sessi, evidenziare le "tre relazioni esistenti nel mondo", ossia la relazione uomo-donna, uomo-uomo, e donna-donna, e ritrarre una versione contemporanea della scena musicale²⁰⁷;

²⁰³ *Cariou v. Prince*, 784 F. Supp. 2d 337, cit., par. 348: "*Defendants invite this Court to find that use of copyrighted materials as raw materials in creating "appropriation art" which does not comment on the copyrighted original is a fair use akin to those identified in the preamble to § 107. (...) [T]he illustrative fair uses listed in the preamble to § 107 "criticism, comment, news reporting, teaching [...], scholarship, [and] research" - all have at their core a focus on the original works or their historical context, and all of the precedent this Court can identify imposes a requirement that the new work in some way comment on, relate to the historical context of, or critically refer back to the original works*".

²⁰⁴ *Blanch v. Koons*, cit., par. 252-253.

²⁰⁵ *Cariou v. Prince*, 784 F. Supp. 2d 337, cit., par. 350.

²⁰⁶ *Ivi*, par. 349.

²⁰⁷ *Ibidem*.

- (iv) con riferimento all'opera che mostrava uno dei ritratti dei *Rastafarians* di Cariou con una chitarra blu tra le mani²⁰⁸, voleva soltanto mostrare come l'uomo fosse diventato un chitarrista (“[H]e’s *playing the guitar now, it looks like he’s playing the guitar, it looks as if he’s always played the guitar, that’s what my message was*”)²⁰⁹.

Prince affermò, inoltre, che il suo scopo nell’appropriarsi di opere altrui consisteva in “*get as much fact into [his] work and reduce [...] the amount of speculation*”, ossia intendeva utilizzare tali immagini per quello che erano. Secondo la corte, ciò mostrava che lo scopo sotteso all’utilizzo delle fotografie di Cariou era il medesimo che aveva spinto Cariou alla creazione delle proprie opere: ossia, il desiderio di comunicare all’osservatore verità relative ai *Rastafarians* e alla loro cultura²¹⁰.

In conclusione, secondo la corte, “*Prince’s Paintings are transformative only to the extent that they comment on the Photos; to the extent they merely recast, transform, or adapt the Photos, Prince’s Paintings are instead infringing derivative works*”²¹¹. La corte si richiama al precedente *Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group, Inc.*, in cui si è rilevato come la circostanza per cui un’opera rielabori, trasformi o adatti, un’opera precedente, se può dar vita ad un’opera derivata, non implica che tale forma di trasformazione rilevi come *transformative use* ai fini del *fair use*²¹².

Dall’esclusione del carattere trasformativo dell’uso conseguiva una più severa valutazione e una maggiore incidenza, nel giudizio complessivo, (a) del carattere commerciale dell’uso²¹³; (b) della natura originale delle opere di Cariou; (c) della

²⁰⁸ L’opera (*Graduation*, 2008) è visionabile sul sito web della Gagosian Gallery al seguente indirizzo: www.gagosian.com/exhibitions/richard-prince--may-08-2014.

²⁰⁹ *Ivi*, par. 349.

²¹⁰ *Ibidem*. La corte si richiama al precedente *Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Limited*, cit. (cfr. *supra*, par. 1.1), in cui si è ritenuto che l’uso di alcune immagini riprodotte in dimensioni ridotte in una biografia del gruppo musicale *Grateful Dead*, che commemorava i trent’anni di storia della *band*, costituiva *fair use*, evidenziando come lo scopo sotteso al secondo utilizzo fosse completamente differente da quello delle opere originarie (*ivi*, par. 609: “[Defendant’s] *purpose in using the copyrighted images at issue in its biography of the Grateful Dead is plainly different from the original purpose for which they were created*”).

²¹¹ *Ibidem*.

²¹² *Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group, Inc.*, cit., par. 143. Sul punto, v. *supra*, par. 1.1.

²¹³ *Ivi*, par. 350-351. In particolare, si è messo in luce come la Gagosian Gallery avesse venduto otto dei dipinti della serie *Canal Zone*, per un totale di 10,480,000.00 dollari, dei quali il 60% fu corrisposto a Prince, mentre il 40% andò alla galleria. Inoltre, ingenti guadagni furono ricavati dalla vendita di altri dipinti della medesima serie. Peraltro, secondo la corte, la condotta dell’artista e della galleria era

quantità di opera utilizzata (pesando, nel giudizio della corte, la circostanza per cui in molti casi Prince aveva utilizzato per intero le fotografie di Cariou o comunque ne aveva riprodotto le figure centrali – “*the very heart of his work*”)²¹⁴; (d) nonché delle ripercussioni dell’utilizzo sul mercato delle opere originarie. Sotto tale ultimo profilo, la corte ha ritenuto che le opere di Prince si ponevano in diretta concorrenza con le opere di Cariou e che arrecavano un pregiudizio al mercato potenziale di tali opere. La corte ha dedotto la sussistenza di un rapporto di concorrenza diretta tra le due opere dalla decisione della gallerista con cui Cariou era in contatto di annullare l’esibizione delle opere di quest’ultimo, in ragione dell’esibizione di opere analoghe (ossia, le opere di Prince) presso la Gagosian Gallery (“*It is therefore clear that the market for Cariou’s Photos was usurped by Defendants*”)²¹⁵.

Prince e la Gagosian Gallery hanno impugnato la pronuncia, censurando lo standard di valutazione del *fair use* adottato dalla corte distrettuale nella parte in cui si richiedeva che, per risultare “trasformativa”, l’opera di Prince doveva commentare Cariou, le sue fotografie, o aspetti della cultura popolare strettamente inerenti a Cariou o alle fotografie. Diversi esponenti del mondo dell’arte (tra cui la Andy Warhol Foundation e la Rauschenberg Foundation) hanno depositato memorie in sostegno di Prince, evidenziando in particolare che la pronuncia della corte distrettuale avrebbe prodotto “chilling effects” per la creazione di nuove opere²¹⁶.

Con sentenza del 25 aprile 2013, la corte d’appello ha riformato la pronuncia della corte distrettuale, ritenendo che la maggior parte delle opere di Prince della serie

improntata a malafede (il primo, per non aver richiesto alcun permesso a Cariou per l’utilizzo della serie *Yes Rasta*, la seconda per non aver verificato se Prince avesse ottenuto o meno il consenso da Cariou, tenendo anche in considerazione la circostanza per cui la galleria stessa doveva essere a conoscenza della prassi di Prince di appropriarsi di opere altrui senza autorizzazione) (*ivi*, par. 351).

²¹⁴ *Ivi*, par. 352 (“*Those central figures are of overwhelming quality and importance to Cariou’s Photos, going to the very heart of his work. Accordingly, the amount of Prince’s taking was substantially greater than necessary, given the slight transformative value of his secondary use, and the third factor weighs heavily against a finding of fair use*”).

²¹⁵ *Ivi*, par. 353.

²¹⁶ Cfr. comunicato stampa della Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc., disponibile all’indirizzo www.warholfoundation.org/foundation/44_detail.html?page=0: “*The position of the Foundation is that the District Court gravely misconstrued that doctrine and in so doing not only jeopardized the status of existing works by a range of artists but also created such uncertainty in the field as to cause a chilling effect on the creation of new works*”. La memoria della Fondazione può essere consultata al seguente indirizzo: <http://cyberlaw.stanford.edu/briefs/CariouVPrinceWarholFoundationAmicusBrief.pdf>. V. altresì la nota critica alla pronuncia di J. Garnett, disponibile all’indirizzo www.artnet.com/magazineus/news/garnett/cariou-v-prince-the-copyright-bungle-3-31-11.asp.

Canal Zone costituivano *fair use*²¹⁷. Relativamente a cinque dipinti, nutrendo dubbi sul loro carattere trasformativo, la corte d'appello ha rimandato al giudizio della corte distrettuale²¹⁸. Nel 2014 la controversia è stata risolta in via stragiudiziale²¹⁹.

Ribaltando quanto affermato dal primo giudice, la corte d'appello chiarisce che non è necessario, per risultare trasformativa ai fini del *fair use*, che un'opera svolga un commento su un'opera precedente, sul suo autore, o sulla cultura popolare. Infatti, in conformità ai principi consolidati sviluppati dalla giurisprudenza in relazione ai *transformative uses* nell'ambito del *fair use*, un'opera è trasformativa se “aggiunge qualcosa di nuovo”, con uno scopo ulteriore o un carattere diverso, alterando la prima opera con una nuova espressione, significato o messaggio²²⁰: ciò si verifica quando l'opera precedente è usata solo come materiale grezzo (“*raw material*”) e trasformata, impiegata in un diverso modo o per uno scopo differente, per creare nuove informazioni, una nuova estetica, nuove opinioni e significati²²¹.

Se è vero che diverse fattispecie di *fair use* hanno come caratteristica quella di svolgere un commento su un'opera altrui o sulla cultura popolare, come nel caso della parodia o della satira (al riguardo, la corte cita l'esempio delle opere di Warhol, che avevano lo scopo di criticare il consumo di massa), un utilizzo può ritenersi *fair use* anche nel caso in cui persegua finalità differenti da quelle elencate nel preambolo della

²¹⁷ *Cariou v. Prince*, 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013). Tra i numerosi commenti alla pronuncia, si veda Enriquez, A.R., “The Destructive Impulse of Fair Use after *Cariou vs Prince*”, *DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law*, 2013, disponibile in SSRN all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2328855. Si veda altresì Graziadei, F., “La Corte d'Appello americana apre la strada all'appropriazionismo”, *Diritto24*, disponibile all'indirizzo www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2013/05/la-corte-dappello-americana-apre-la-strada-allappropriazionismo.php.

²¹⁸ Ritenendo che queste fossero “*still similar in key aesthetic ways*” alle opere di Cariou (in relazione a tali opere, v. *infra* nel testo).

²¹⁹ V. l'articolo apparso su *Artinamericamagazine.com*, disponibile all'indirizzo www.artinamericamagazine.com/news-features/news/landmark-copyright-lawsuit-cariou-v-prince-is-settled/.

²²⁰ V. *Cariou v. Prince*, 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013), par. 706. Il principio, elaborato *in nuce* in *Folsom v. Marsh*, cit., par. 348, è stato messo a punto in *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 579 (“*The central purpose of this investigation is to see (...) whether the new work merely “supersede[s] the objects” of the original creation (...) or instead adds something new, with a further purpose or different character, altering the first with new expression, meaning, or message; it asks, in other words, whether and to what extent the new work is «transformative»*”), e ribadito, *inter alia*, in *Blanch v. Koons*, cit., par. 253.

²²¹ La corte richiama espressamente Leval, P., op. cit., p. 1111, ove l'affermazione per cui, per essere trasformativo, “*The use must be productive and must employ the quoted matter in a different manner or for a different purpose from the original (...)*”, il che si verifica se “[T]he secondary use adds value to the original - if the quoted matter is used as raw material, transformed in the creation of new information, new aesthetics, new insights and understandings (...)”.

Section 107 del *Copyright Act* che codifica il *fair use* (ossia, *criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, research*), essendo il suddetto elenco meramente esemplificativo²²².

Nel caso di specie, dunque, per valutare se le opere di Prince costituissero o meno *fair use* occorre verificare se esse avessero o meno trasformato le fotografie oggetto di appropriazione apportando nuovi messaggi, significati, espressioni. Secondo la corte d'appello, venticinque opere di Prince soddisfano tale criterio, in quanto mostrano un'estetica e un'espressione completamente nuova e differente da quella propria delle opere di Cariou (“*an entirely different aesthetic*”)²²³.

Infatti, mentre Cariou raffigura la bellezza dei *Rastafarians* e del paesaggio naturale circostante, le opere di Prince sono crude e stridenti, frenetiche e provocatorie. Inoltre, se le fotografie di Cariou sono stampate in bianco e nero su un libro, Prince ha realizzato con le immagini dei *collage* su tela, aggiungendovi colori e ingrandendole notevolmente, raffigurando figure umane distorte, dipingendo un mondo “post-apocalittico” che esiste solo nella sua immaginazione²²⁴.

In conclusione, secondo la corte, Prince, trasformando le opere originarie tanto nella forma esteriore quanto nel significato, ha dato alle medesime una *nuova espressione*, impiegando nuove forme estetiche con risultati creativi e comunicativi distinti da quelli propri delle opere di Cariou.

E' interessante notare come, secondo la corte, le dichiarazioni dell'artista circa il proprio intento artistico (in particolare, nel caso concreto, la dichiarazione di Prince di non aver alcun messaggio particolare da trasmettere) non hanno alcuna rilevanza ai fini del *fair use* e, in particolare, ai fini dell'indagine sul carattere trasformativo dell'uso²²⁵.

²²² Il principio è pacifico in giurisprudenza (cfr. ad esempio *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 577, “*The text employs the terms “including” and “such as” in the preamble paragraph to indicate the “illustrative and not limitative” function of the examples given (...)*”; *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, cit., par. 561).

²²³ *Cariou v. Prince*, 714 F.3d 694, cit., par. 707, “*Prince’s composition, presentation, scale, color palette, and media are fundamentally different and new compared to the photographs, as is the expressive nature of Prince’s work*”.

²²⁴ *Ibidem*.

²²⁵ La corte, in realtà, richiama le dichiarazioni testimoniali di Prince circa lo scopo sotteso alla realizzazione delle proprie opere e, più in generale, circa i propri intenti artistici, ma solo come ulteriore conforto della differenza di approccio di Prince rispetto a Cariou. In particolare, si rileva come l'artista avesse affermato che “[He doesn’t] *have any really interest in what [another artist’s] original intent is because (...) what I do is I completely try to change it into something that’s completely different. (...) I’m trying to make a kind of fantastic, absolutely hip, up to date, contemporary take on the music scene*”. Inoltre, come riportato nella pronuncia della corte distrettuale, l'artista desiderava introdurre nelle proprie opere un riferimento ad un copione che stava redigendo, relativo ad un mondo post-apocalittico che

Ciò che conta è se l'opera, da un punto di vista oggettivo, possa essere “ragionevolmente percepita” come trasformativa²²⁶:

*“What is critical is how the work in question appears to the reasonable observer, not simply what an artist might say about a particular piece or body of work. Prince’s work could be transformative even without commenting on Cariou’s work or on culture, and even without Prince’s stated intention to do so. Rather than confining our inquiry to Prince’s explanations of his artworks, we instead examine how the artworks may “reasonably be perceived” in order to assess their transformative nature”*²²⁷.

Parte della dottrina ha criticato il criterio in questione (che lega la valutazione del carattere trasformativo dell'uso alla percezione dell'osservatore medio, “*reasonable lay observer*”), rilevando come tale criterio sia di difficile applicazione per la sua vaghezza. In particolare, si osserva come la corte, che pure riconosce come le opere dei due artisti si dirigano ad *audience* diverse (cfr. *infra*), non chiarisca a quale “osservatore” debba aversi riguardo, se cioè ad un osservatore dell'*audience* di Cariou o ad uno dell'*audience* di Prince, oppure ad un altro²²⁸.

Dal carattere trasformativo dell'uso discende la minore rilevanza dell'uso commerciale perseguito da Prince, della circostanza per cui le fotografie di Cariou costituivano opere originali, nonché della circostanza per cui Prince aveva spesso utilizzato il cuore delle opere di Cariou e persino le opere per intero, essendo al riguardo assorbente la considerazione per cui l'artista aveva trasformato le fotografie originarie in qualcosa di “nuovo e differente”.

raffigurava una band *reggae*, enfatizzare temi relativi all'uguaglianza tra i sessi, evidenziare le “tre relazioni esistenti nel mondo”, ossia la relazione uomo-donna, uomo-uomo, e donna-donna, e ritrarre una versione contemporanea della scena musicale (*Cariou v. Prince*, 784 F. Supp. 2d, cit., par. 349)

²²⁶ Il principio è già affermato in *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, cit., par. 582 (“*The threshold question when fair use is raised in defense of parody is whether a parodic character may reasonably be perceived*”) nonché in *Leibovitz v. Paramount Pictures Corp.*, 137 F.3d 109, 113-14 (2d Cir. 1998) (ove la natura parodistica di una pubblicità è stata valutata alla luce di come questa “*può essere ragionevolmente percepita*”), entrambi richiamati dalla corte d'appello nelle motivazioni della sentenza in esame. Oltre alle pronunce sopra richiamate, si veda anche *Art Rogers v. Koons*, cit., par. 307, ove si afferma che la somiglianza tra due opere deve essere accertata secondo l’“*ordinary observer test*” elaborato dalla giurisprudenza, che consiste nell'accertare “*whether an average lay observer would recognize the alleged copy as having been appropriated from the copyrighted work*” (cfr. *supra*, par. 3.1). V. in dottrina, per la necessità di ancorare il concetto di trasformazione di cui al *fair use* a criteri oggettivi, Heymann, L.A., op. cit., p. 453 ss.

²²⁷ *Cariou v. Prince*, 714 F.3d 694, cit., par. 706.

²²⁸ Cfr. Hick, D.H., op. cit., pp. 1181-1182.

Di particolare interesse le motivazioni della corte circa l'insussistenza di pregiudizio per il mercato di Cariou e delle opere derivate. Sul punto, la corte afferma in modo netto che le opere di Prince non usurpano il mercato di Cariou: i due artisti si dirigono, infatti, ad *audience* completamente differenti. Cariou non aveva fornito alcuna prova circa il fatto che avrebbe realizzato opere derivate simili a quelle della serie *Canal Zone* di Prince, né circa il pregiudizio per la vendita delle proprie fotografie. Al riguardo, la corte nota anche che Cariou non aveva attuato strategie aggressive di vendita delle proprie opere, aveva realizzato ricavi esigui e, peraltro, le aveva vendute solo a conoscenze personali²²⁹, mentre le opere di Prince avevano avuto grande successo ed erano state vendute per cifre considerevoli²³⁰. La corte rileva, inoltre, che alla cerimonia di inaugurazione della mostra di *Canal Zone* di Prince presso la Gagosian Gallery parteciparono modelle, attori e artisti famosi, e ciò secondo la corte dimostrerebbe come le opere di Prince si rivolgano ad un'*audience* differente da quella di Cariou.

La corte d'appello ha conseguentemente annullato l'ingiunzione della corte distrettuale, ritenendo che "*the destruction of Prince's artwork would be improper and against the public interest*"²³¹.

In conclusione, il principio ricavabile dalla pronuncia in esame consente di utilizzare opere preesistenti come "*raw material*" in modo creativo per dar vita a nuove espressioni, anche quando l'artista non abbia nulla da dire riguardo il materiale che ha usato (come frequentemente accade nell'*Appropriation Art*)²³². Del resto, in diverse circostanze può effettivamente risultare difficile individuare il tipo di messaggio trasmesso dall'artista, potendo questo presentarsi come un messaggio aperto a diverse interpretazioni.

Al contempo, la corte chiarisce che il principio affermato non deve essere interpretato nel senso di ritenere lecita qualunque modifica di un'opera altrui, anche

²²⁹ *Cariou v. Prince*, 784 F. Supp. 2d, cit., par. 344, ove si rileva come Cariou avesse ricavato circa 8,000 dollari dalla vendita delle fotografie in questione.

²³⁰ *Ibidem*, ove si osserva che alcune opere di Prince erano state vendute per due milioni di dollari.

²³¹ *Cariou v. Prince*, 714 F.3d 694, cit., nota 5.

²³² Nella dialettica tra tutela del *copyright* del titolare dei diritti sull'opera oggetto di appropriazione e tutela dell'*Appropriation Art*, si è rilevato come "*Allowing Appropriation to fall within fair use may permit tangential instances of commercial freeloading, but this is balanced by the greater value of promoting the development of contemporary art by allowing that aspect of the natural environment that is made up of commercial signs to be represented in art without fear of substantial legal liability*" (Carlin, J., op. cit., p. 126).

meramente cosmetica. Un'opera che si limiti a presentare lo stesso materiale in una nuova forma può costituire un'opera derivata ma non un'opera autonoma e indipendente²³³. Il riferimento corre, ancora una volta, al principio affermato in *Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group., Inc.*, più volte citato ed espressamente richiamato dalla corte d'appello, relativo alla trasformazione (ritenuta "derivata" e non "autonoma") di uno *show* televisivo in un libro relativo al medesimo *show* e ai suoi episodi²³⁴.

Tali considerazioni hanno spinto la corte a rimettere alla corte distrettuale la valutazione della sussistenza del carattere trasformativo, e dunque la liceità, di cinque opere della serie contestata. In questi casi, infatti, Prince aveva apportato minime variazioni alle fotografie originarie, tali da rendere meno evidenti le differenze tra le due opere²³⁵. E' il caso, ad esempio, dell'opera *Graduation*, sopra citata. La corte ammette che il soggetto raffigurato nell'opera di Prince, attraverso la rielaborazione operata, non appare più lo stesso di quello immortalato da Cariou. Nell'opera di quest'ultimo il *Rastafarian* compare fiero, nel suo habitat naturale, a suo agio con la natura. Nell'opera di Prince, invece, il soggetto appare anonimo, e, con le mani giganti che impugnano una chitarra elettrica blu, una figura quasi non umana. Tuttavia, nutrendo dubbi sul carattere realmente trasformativo di queste alterazioni, la corte ha rinviato le medesime al giudizio della corte di prima istanza²³⁶.

Tali considerazioni sembrano così confermare quanto sopra si accennava circa la necessità, secondo la giurisprudenza in materia, che oltre ad una trasformazione

²³³ *Ivi*, par. 708.

²³⁴ *Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group., Inc.*, cit., par. 143 (in relazione a tale caso, cfr. *supra*, par. 1.1). Si noti che lo stesso precedente è richiamato in entrambe le pronunce, di primo e secondo grado, tuttavia a fini differenti (in particolare, come chiarito, secondo la corte distrettuale le opere di Prince non hanno realizzato una forma di trasformazione rilevante ai fini del *fair use*, analogamente a quanto ritenuto nel caso *Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group., Inc.*, mentre secondo la corte d'appello venticinque opere della serie Canal Zone presentano carattere trasformativo ai predetti fini).

²³⁵ *Ivi*, par. 711.

²³⁶ *Ibidem*: "Although the minimal alterations that Prince made in those instances moved the work in a different direction from Cariou's classical portraiture and landscape photos, we cannot say with certainty at this point whether those artworks present a "new expression, meaning, or message". Appare utile osservare come la conclusione della corte d'appello di rinviare al giudizio della corte distrettuale soltanto cinque delle opere contestate sia stata criticata nella *concurring opinion* di Justice Wallace. In particolare quest'ultimo, pur condividendo nel complesso il percorso logico-argomentativo della corte, rileva come la corte più correttamente avrebbe dovuto rinviare tutte le opere al giudizio della prima corte, per un esame delle stesse in applicazione dello standard di valutazione elaborato in sede di appello. Così facendo, invece, la corte avrebbe svolto un giudizio estetico, che non competerebbe alle corti (*ivi*, par. 713).

concettuale vi sia anche un certo livello di trasformazione materiale dell'opera utilizzata.

7.5. Seltzer v. Green Day

Il principio elaborato dalla corte nel caso *Cariou v. Prince* è stato successivamente applicato in un caso relativo all'utilizzo di un disegno all'interno di un video diffuso in occasione di un *tour* della *band* rock Green Day²³⁷. Il disegno in questione (intitolato *Scream Icon*), realizzato dall'artista Derek Seltzer, raffigurava un volto spaventato e contorto. L'artista aveva realizzato diverse copie dell'opera, tra cui posters, che divennero molto popolari e diffusi come *street art* in diversi luoghi pubblici di Los Angeles. L'artista talvolta utilizzava *Scream Icon* per identificare la propria attività artistica, e aveva concesso in licenza l'opera per un video musicale.

Un fotografo incaricato della realizzazione di un video per il *tour* della *band* aveva scattato una fotografia del disegno di Seltzer, che appariva su un muro di Los Angeles, e l'aveva utilizzata all'interno del videoclip della canzone della *band* intitolata *East Jesus Nowhere*, il cui tema è l'ipocrisia della religione e la violenza praticata in nome della religione. Ai fini dell'inserimento nel video, l'immagine originaria era stata modificata, in particolare, attraverso il disegno di una croce rossa e di strisce nere sul volto bianco e nero dell'immagine originaria, al fine di trasmettere un messaggio coerente con il tema del brano²³⁸. Nel video figuravano peraltro diverse immagini religiose e graffiti.

Nonostante le modifiche apportate, *Scream Icon* risultava chiaramente identificabile all'interno del video. Seltzer citò in giudizio la *band* per violazione del *copyright*.

La corte distrettuale ha ritenuto che l'utilizzo in questione costituiva *fair use*, e la corte d'appello ha successivamente confermato la pronuncia. Il giudizio della corte è incentrato sul carattere trasformativo del video rispetto al disegno originario (concetto che, come riconosce la corte, costituisce un'area grigia di non facile individuazione²³⁹).

²³⁷ *Seltzer v. Green Day, Inc. et al.*, No. 11-56573 (9th Cir. 2013).

²³⁸ Le due immagini possono essere consultate al seguente indirizzo: <http://clancco.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/greenday-art-face.jpg>.

²³⁹ *Seltzer v. Green Day, Inc. et al.*, cit., "Although transformation is a key factor in fair use whether a work is transformative is a often highly contentious topic". Si rileva altresì come "[T]he law in this area is splintered".

In particolare, si è rilevato come il disegno originario fosse stato utilizzato soltanto come “*raw material*”, per esprimere il tema del video legato alla religione, tema che non era in alcun modo trattato nell’immagine originaria²⁴⁰. Il contenuto espressivo, il messaggio del disegno originario era stato pertanto completamente alterato:

*“It is not simply a quotation or a republication; although *Scream Icon* is prominent, it remains only a component of what is essentially a street-art focused music video about religion and especially about Christianity (images of Jesus Christ appear - and are defaced - several times during the course of the video)”.*

L’immagine originaria, (i) utilizzata all’interno di un video legato al tema religioso, (ii) variamente alterata in coerenza con il tema predetto e (iii) inserita in un contesto di altre immagini dell’iconografia religiosa, trasmetteva “*nuove informazioni, una nuova estetica, nuove opinioni e significati*”, completamente distinti da quelli propri dell’illustrazione originaria. Tale conclusione non era inficiata dalla circostanza per cui la seconda opera non svolgeva alcun commento sul disegno utilizzato (in conformità alla pronuncia resa nel caso *Cariou v. Prince*, sopra discussa, espressamente richiamata dalla corte nel caso in esame) né dal fatto che a questo fossero state apportate minime modifiche materiali²⁴¹ (sebbene la corte, proprio per tali ragioni, riconosca le difficoltà riscontrate nel decidere il caso²⁴²).

²⁴⁰ Secondo quanto testimoniato da Seltzer e riportato nella pronuncia della corte d’appello, il disegno “[A]ddresses themes of youth culture, skateboard culture, insider/outsider culture (...) it’s an iconic reference to a culture and time in Los Angeles when the image was made”. Il disegno, pertanto, non aveva nulla a che vedere con il tema religioso in senso ampio. Peraltro, lo stesso Seltzer aveva ammesso la diversità di messaggio tra le due opere, affermando che il video “[T]ainted the original message of the image and (...) made it now synonymous with lyrics, a video, and concert tour that it was not originally intended to be used with” (*Seltzer v. Green Day, Inc. et al.*, cit.).

²⁴¹ La corte si richiama ad alcuni precedenti che hanno ritenuto sussistente il carattere trasformativo dell’utilizzo successivo anche in presenza di poche modifiche materiali rispetto all’opera utilizzata, laddove le due opere perseguissero degli scopi completamente differenti (così *Kelly v. Arriba Soft Corp.*, cit., che ha ritenuto trasformativo l’utilizzo da parte di un motore di ricerca di immagini in formato *thumbnails*, in quanto tale utilizzo, a differenza delle immagini originarie, non aveva alcuno scopo estetico, ma perseguiva una funzione meramente illustrativa o descrittiva, in particolare come aiuto nella ricerca di informazioni per gli utenti; *Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Limited*, cit., relativo all’utilizzo di posters di una *band* – che avevano uno scopo originario di promozione artistica – come “historical artifacts” nella realizzazione di una biografia relativa a tale *band* – i casi citati sono analizzati *supra*, par. 1.1).

²⁴² “*This was a close and difficult case. We concluded that Seltzer’s work was transformed by Green Day’s use. But that transformation was far from obvious given Green Day’s only slight alterations to the original*” (*Seltzer v. Green Day, Inc. et al.*, cit.).

Per quanto concerne gli altri criteri del *fair use*, la corte ha dato rilevanza alla circostanza per cui (a) circa il criterio relativo alla natura dell'opera, il disegno originario era diffuso come opera della *street art*; (b) con riferimento alla quantità e qualità dell'uso, l'opera era indivisibile, per cui questa non avrebbe potuto essere utilizzata che per intero, e peraltro l'uso dell'intera opera doveva ritenersi necessario per convogliare il diverso risultato estetico o messaggio che si intendeva perseguire (“*Here (...) the use of the entire work was necessary to achieve Green Day’s «new expression, meaning or message»*”)²⁴³; (c) il video non si presentava come “sostituto” rispetto all'opera originaria e si dirigeva ad un mercato differente rispetto al mercato di quest'ultima (ossia, il mercato della *street art*), pertanto l'utilizzo in questione non aveva alcun impatto sul mercato di essa²⁴⁴, nemmeno su quello potenziale, non avendo l'artista fornito al riguardo alcuna prova di un pregiudizio²⁴⁵. La corte ha altresì dato rilevanza alla circostanza per cui, sebbene il *tour* della *band*, nel contesto del quale il video era stato utilizzato, aveva natura commerciale, tuttavia l'utilizzo in questione doveva ritenersi solo incidentalmente commerciale, in quanto la *band* non aveva mai utilizzato il video per promuovere il concerto o l'album, né per attività di *merchandising*.

8. La giurisprudenza italiana: *The Giacometti Variations*

La giurisprudenza italiana si è confrontata con la valutazione giuridica dell'appropriazione artistica per la prima volta nel 2011, in un caso relativo all'utilizzo di alcune forme scultoree dell'artista Alberto Giacometti da parte dell'artista concettuale John Baldessari²⁴⁶. In tale contesto, la giurisprudenza è stata investita dell'arduo

²⁴³ L'affermazione della corte si pone in linea con i precedenti giurisprudenziali che hanno affermato la necessità di ancorare la valutazione della quantità e qualità di opera utilizzata, di cui al terzo criterio del *fair use*, alla considerazione dello scopo dell'uso, di cui al primo criterio (v. *Blanch v. Koons*, cit., par. 257, ove si è rilevato come l'utilizzo fosse proporzionato rispetto allo scopo di “evocare un certo stile di comunicazione di massa”; *Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Limited*, cit., par. 613, nonché, da ultimo, la pronuncia della corte d'appello nel caso *Cariou v. Prince*, sopra discusso).

²⁴⁴ “*The original, created six years before Green Day’s use, was primarily intended as street art. Green Day’s allegedly infringing use, on the other hand, was never placed on merchandise, albums, or promotional material and was used for only one song in the middle of a three hour touring show*” (*Seltzer v. Green Day, Inc. et al.*, cit.).

²⁴⁵ L'opera originaria era stata in realtà concessa in licenza per l'inserimento in un video musicale, tuttavia la corte ha rilevato che l'artista non aveva fornito alcun elemento circa le *revenues* ottenute, o in merito all'uso dell'opera nel video in questione.

²⁴⁶ Trib. Milano, 13 luglio 2011 (ord.), *Foundation Alberto et Annette Giacometti, Stitching Fondazione Prada c. Prada S.p.A., John Baldessari*, *Riv. dir. ind.*, 2011, VI, p. 347, con nota di Briceño Moraia, L.,

compito di misurare le categorie giuridiche del diritto d'autore con tale forma di espressione artistica, su cui, come si è visto, sul fronte statunitense si erano già formati diversi precedenti.

John Baldessari, artista americano tra i maggiori esponenti dell'arte concettuale e noto per operare secondo strategie di appropriazione artistica, realizzò nel 2010 l'installazione *The Giacometti Variations* presso il centro della Stitching Fondazione Prada, fondazione di diritto olandese senza fini di lucro, a Milano. L'opera consisteva in nove sculture in resina e acciaio, ciascuna alta 4,5 metri, che rappresentavano figure femminili con indosso abiti e accessori emblematici (che traevano ispirazione dalle ballerine di Edgar Degas, da icone cinematografiche e dell'immaginario collettivo – come le scarpe rosse di Dorothy nel “Mago di Oz” o le trecce di Raperonzolo nella fiaba dei Grimm, o il fiocco in *duchesse* di un rosa fiammeggiante che richiamava il *glam* hollywoodiano degli anni '50 di Marilyn Monroe), concepiti e creati dallo stesso artista²⁴⁷.

Le sculture realizzate da Baldessari, come suggerisce il titolo stesso dell'opera, si richiamavano espressamente e deliberatamente alle *Grande Femmes* dell'artista Alberto Giacometti, sebbene non costituissero specifica riproduzione di nessuna di esse. Queste ultime erano note per l'aspetto scarnito e sottile, a richiamare l'immagine di donna “scarnificata” ed estenuata per i rigori della guerra. Le opere di Baldessari, invece, richiamandosi ai miti della moda, del cinema e della pubblicità, intendevano rappresentare la donna moderna, indotta all'estrema magrezza dai dettami della moda.

La Fondazione Alberto et Annette Giacometti, soggetto giuridico di diritto francese che persegue lo scopo di “proteggere, diffondere e promuovere l'opera di Alberto Giacometti”, ha promosso un procedimento cautelare nei confronti della Stitching Fondazione Prada, Prada S.p.A. e contro John Baldessari dinanzi al Tribunale di Milano ritenendo che *The Giacometti Variations* costituisse una violazione dei diritti d'autore sull'opera di Alberto Giacometti. In particolare, la ricorrente sosteneva di aver negato la propria autorizzazione all'uso delle opere del maestro Giacometti, in particolare la *Grande Femme III* e la *Grande Femme IV*, nell'ambito del progetto di

“«Arte appropriativa», elaborazioni creative e parodia”. La pronuncia è pubblicata anche in *Dir. Ind.*, 2012, III, p. 219 ss., con nota di De Roberto, F.B., “Plagio o (autonoma) revisione critica?”.

²⁴⁷ Come è emerso nel corso del procedimento di reclamo, l'installazione *The Giacometti Variations* non aveva nulla a che vedere con la *maison* di moda Prada S.p.A. e non era stata sponsorizzata da quest'ultima (i vestiti e gli accessori con cui John Baldessari aveva vestito le sue sculture erano stati ideati dallo stesso Baldessari e non erano stati realizzati da Prada S.p.A. né erano contraddistinti dal marchio “Prada”) (*ivi*, p. 356).

installazione di Baldessari, e che, nonostante tale rifiuto, l'artista avrebbe riprodotto la *Grande Femme II* aggiungendovi "alcuni elementi di abbigliamento". Secondo la ricorrente tale utilizzo appariva idoneo a creare un collegamento tra le opere di Giacometti e l'attività del gruppo Prada²⁴⁸.

Il tribunale, con decreto *inaudita altera parte*, ha ritenuto sussistente la violazione dei diritti d'autore e ha inibito ai resistenti l'ulteriore produzione, pubblicizzazione ed esposizione al pubblico delle riproduzioni non autorizzate dell'opera *Grande Femme II* di Giacometti, disponendo il sequestro delle opere di Baldessari. Instaurato il contraddittorio, però, tutti i provvedimenti cautelari sono stati revocati.

Con specifico riferimento al profilo relativo alla presunta violazione del diritto d'autore sulle *Grande Femmes* di Giacometti, il tribunale opera una distinzione tra, da un lato, un'attività di rivisitazione o rielaborazione dell'opera altrui che da' luogo ad un'opera originale e meritevole di autonoma tutela rispetto all'opera originaria, e, dall'altro, la contraffazione dell'opera medesima²⁴⁹, che si risolve nella sostanziale riproduzione dell'opera altrui, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione²⁵⁰. La distinzione in parola è funzionale, nel percorso logico-argomentativo del tribunale, all'affermazione per cui il caso di specie ricade nella prima delle ipotesi sopra citate e non nella seconda.

Ed infatti, secondo il tribunale le opere di Baldessari non costituiscono una riproduzione delle opere di Giacometti, ma si *ispirano* a quelle, o meglio all'immagine data dall'artista alla figura femminile, per trasmettere un messaggio artistico diverso

²⁴⁸ *Ivi*, p. 347.

²⁴⁹ Si noti come il tribunale utilizzi indifferentemente i termini "contraffazione" e "plagio", per riferirsi alla violazione dei diritti di sfruttamento economico sull'opera. Sul punto, come in precedenza chiarito, è opinione condivisa in dottrina quella secondo cui con il termine "contraffazione" si designano quelle fattispecie di utilizzo illecito di un'opera senza usurpazione di paternità, laddove per "plagio" si intende una contraffazione attuata attraverso violazione del diritto morale di paternità.

²⁵⁰ Il tribunale richiama il principio ricorrente in giurisprudenza in merito alla distinzione tra elaborazione creativa e contraffazione (v. tra le altre Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2005, n. 20925, cit.), secondo il quale "L'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto, mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, l'elaborazione creativa si caratterizza per una rivisitazione, una variazione, una trasformazione dell'opera originale mediante un riconoscibile apporto creativo. La consistenza di tale apporto deve essere apprezzata alla luce del rilievo che l'atto creativo riceve tutela, purché suscettibile di manifestarsi nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia" (*ivi*, pp. 353-354).

attribuendo alle proprie opere un' *espressione* completamente differente da quella delle opere di Giacometti:

“[L]e opere di Baldessari non riproducono né si ispirano ad una o all'altra scultura di Giacometti (...) ma all'immagine in genere data dall'artista alla figura femminile, allungata, sottile, ieratica, semplice icona di un'astratta idea di donna, “scarnificata” per i rigori della guerra nella realizzazione di Giacometti, rivisitata da Baldessari per rappresentare la donna moderna, indotta all'estrema magrezza dalla moda, con una sarcastica riflessione sul moderno corpo femminile e sui riti ed eccessi della moda”²⁵¹.

Baldessari riprende dunque indubbiamente le figure femminili di Giacometti, ma le *trasforma* sia in senso materiale (le allunga, le ingrandisce - le figure si presentano, infatti, circa doppie - le abbiglia con simboli del cinema e della moda e con oggetti eccentrici, ne muta i materiali, ecc.) che in senso concettuale, cambiandone totalmente il significato (ne trasforma, in altre parole, tanto la forma esterna di rappresentazione quanto la forma interna). Le figure di Giacometti, esili, emaciate e sofferenti per le conseguenze della guerra, icone di un'estetica marcatamente esistenzialista, nell'opera di Baldessari divengono infatti anoressiche rappresentazioni del mondo della moda, monumentali indossatrici in una sfilata immaginaria nello spazio ove ha luogo l'esposizione:

“[P]er tratti, dimensioni, materiali, forme delle sculture di Baldessari rispetto a quelle di Giacometti, l'intervento dell'artista statunitense appare consistente, mentre anche l'utilizzo dell'immagine della donna di Giacometti appare drammaticamente trasformato, dalla magrezza e dall'espressione tragica del dopoguerra, all'espressione estatica della donna magra, non per le privazioni del conflitto bellico, ma per le esigenze severe della moda. La trasformazione pertanto sussiste, sia in senso materiale che concettuale, ed il risultato è un'opera creativa, dotata di un proprio autonomo valore artistico”²⁵².

Per il tribunale, la trasformazione realizzata vale dunque a caratterizzare le opere di Baldessari come opere originali e autonome rispetto a quelle di Giacometti.

In motivazione, il tribunale cita espressamente la fattispecie della parodia, richiamando il noto caso *Tamaro* che ha contribuito a delinearne i tratti come opera

²⁵¹ *Ivi*, p. 351.

²⁵² *Ivi*, p. 356.

autonoma ed originaria rispetto all'opera parodiata²⁵³. Al riguardo, il tribunale afferma che

*“Le opere parodistiche, quelle burlesche o ironiche, ma più in generale le opere che rivisitano un'opera altrui (non essendo necessario che ispirino ironia o inducano al riso, ben potendo suggerire messaggi diversi, anche tragici, critici o drammatici), sono tali nella misura in cui mutano il senso dell'opera parodiata, in modo tale da assurgere al ruolo di opera d'arte autonoma, come tale degna di autonoma tutela”*²⁵⁴.

Pertanto, *“non può essere attribuito rilievo risolutivo alla maggior o minore imitazione dell'opera parodiata”*²⁵⁵. Infatti, l'opera parodistica, per esplicitarsi, necessita ontologicamente dell'esplicito e costante riferimento all'opera di riferimento²⁵⁶.

E' opportuno precisare che, nonostante il richiamo espresso alla parodia (peraltro, da quanto si evince dalla pronuncia, la stessa difesa dei resistenti invocava la tutela dell'opera di Baldessari come “parodica citazione” dell'opera di Giacometti²⁵⁷), sembra in realtà che il tribunale svincoli la tutela delle opere di Baldessari dalla tutela delle opere parodistiche. Infatti, si riconosce come la valutazione dell'autonomia della seconda opera debba essere condotta considerando se questa, nel suo complesso, pur riproducendo - tanto o poco - l'opera originaria e comunque ispirandosi a questa, *“se ne discosti per trasmettere un messaggio artistico diverso”*, a nulla rilevando che la seconda opera ispiri ironia o induca al riso, *“ben potendo suggerire messaggi diversi, anche tragici, critici o drammatici”*²⁵⁸.

A ben vedere, infatti, l'opera di Baldessari non intendeva propriamente schernire l'opera di Giacometti, non costituiva una parodia di quest'ultima, ma si proponeva di

²⁵³ Trib. Milano, 15 novembre 1995 (ord.), *Tamaro e Baldini&Castoldi S.r.l. c. Comix S.r.l. e P.D.E. S.r.l.*, cit., confermata in sede di reclamo da Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), *Tamaro e Baldini&Castoldi S.r.l. c. Comix S.r.l. e P.D.E. S.r.l.*, cit. V. capitolo secondo.

²⁵⁴ *Ivi*, p. 354.

²⁵⁵ *Ibidem*.

²⁵⁶ Il principio è stato affermato sin dal risalente precedente del Tribunale di Napoli, nel caso relativo alla parodia della tragedia pastorale di D'Annunzio “La figlia di Jorio”, ove si rilevò come, in ordine all'accertamento della sussistenza dei caratteri della parodia, nessun rilievo può essere attribuito alla maggiore o minore imitazione dell'opera originale, in quanto *“quelle somiglianze sono un pregio dell'opera e non integrano punto la riproduzione, elevata a delitto, bensì sostanziano una autonoma forma di arte, meritevole essa stessa di protezione legale”* (Trib. Napoli, 27 maggio 1908, *Giur. it.*, 1909, II, p. 12).

²⁵⁷ *Ivi*, p. 353.

²⁵⁸ *Ivi*, p. 354.

utilizzare l'opera di Giacometti come prototipo o icona di figura femminile, al fine di veicolare un messaggio artistico - diverso da quello sotteso alle opere originarie - legato alla moda e ai suoi eccessi (come rilevato dal tribunale, Baldessari intendeva svolgere “una sarcastica riflessione sul moderno corpo femminile e sui riti ed eccessi della moda”²⁵⁹).

Il richiamo alla parodia appare, piuttosto, effettuato al fine di offrire un *esempio* (anzi, certamente il più emblematico ed efficace) di operazione di rielaborazione dell'opera altrui talmente profonda e incisiva da dar vita ad un'opera autonoma e diversa. Stante l'effetto di rovesciamento concettuale (*détournement*) e di radicale antitesi rispetto all'opera di riferimento, l'*impronta espressiva* di quest'ultima non è più rintracciabile nella parodia, con la conseguenza che l'opera parodistica può essere pubblicata e utilizzata senza alcun consenso del titolare dell'opera parodiata. Un caso simile del resto si verifica, come si è avuto modo di discutere in precedenza, nella variazione musicale costituente di per sé opera originale di cui all'art. 2, n. 2, l. autore, in cui la composizione musicale altrui viene rielaborata in misura talmente profonda da risalire al tema, all'argomento di essa, rivisitandolo in modo così originale da dar vita ad un'opera meritevole di autonoma tutela²⁶⁰.

Del pari, nel caso in cui l'artista operi una rivisitazione e rielaborazione creativa dell'opera altrui profonda al punto che l'*espressione* altrui (ossia, l'insieme di sentimenti, concezioni, visioni dell'arte e della vita, ecc.) non è più riconoscibile nella seconda opera, quest'ultima deve ritenersi opera nuova e autonoma rispetto all'opera di partenza. Ciò può verificarsi, appunto, quando l'opera altrui (per utilizzare un'espressione ricorrente nella giurisprudenza nordamericana sul tema) sia utilizzata soltanto come “*raw material*”, e non nella sua componente espressiva, in vista della produzione di un risultato estetico ed espressivo diverso e autonomo. Come è stato osservato, infatti, la “derivazione concettuale” è priva di rilevanza giuridica²⁶¹.

²⁵⁹ *Ivi*, p. 351.

²⁶⁰ Sul punto, v. le osservazioni di Musso, A., “Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche”, cit., pp. 44-45, ove si afferma che “[D]ovrebbe potersi attribuire rilievo anche ad un (originario) effetto “trasfigurativo” o “ricreativo” (e non soltanto “trasformativo” ex art. 4 legge dir. aut.), che acquisisca la pur eventuale riconoscibilità totale o parziale dell'antecedente opera in un'opera non “elaborata” ma “rielaborata”, e la cui ammissibilità nell'ordinamento italiano, per ogni potenziale categoria di opere compositive, può anzi trovare conferma nella particolare fattispecie (...) di cui all'art. 2, n. 2, legge dir. aut.”. V. capitolo secondo, par. 1.3.

²⁶¹ Così Ghidini, G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., pp. 165-166.

Appare dunque questo il senso dell'ordinanza nel momento in cui si rileva come le opere di Baldessari “*si ispirano (...) all'immagine in genere data dall'artista alla figura femminile (...)*”²⁶², trasformata dall'artista “*sia in senso materiale che concettuale*”²⁶³.

Sul punto, il tribunale riconosce che la fattispecie in esame s'inserisce nell'ambito della giurisprudenza statunitense in materia di *Appropriation Art* richiamata dalle parti, in particolare nei casi *Mattel, Inc. v. Walking Mountain Productions* (in cui, come si è visto, si è ritenuto lecito come *fair use* l'uso della *Barbie* come strumento per svolgere una critica sulla posizione della donna nella società americana, stante il valore iconico assunto dalla *Barbie*) nonché nei casi che hanno visto coinvolto l'artista Koons. Sotto tale ultimo profilo, l'ordinanza in esame ha abbracciato le conclusioni cui la corte d'appello statunitense è pervenuta nel caso *Blanch v. Koons*, sopra discusso, che ha ritenuto lecito l'uso di una fotografia altrui all'interno di una composizione più ampia in forma di *collage*, per uno scopo completamente differente rispetto a quello per cui la fotografia era stata scattata, ossia per svolgere un commento sulle conseguenze sociali ed estetiche della diffusione dei *mass media*. In tale caso, l'artista aveva posto in essere una trasformazione sia in senso materiale (utilizzando solo parte della fotografia, sebbene fosse la figura centrale, alterandola, colorandola in vario modo ai fini del suo inserimento in un'opera più grande, anzi enorme) sia sotto il profilo concettuale nel senso sopra esposto. Il tribunale evidenzia come nel caso da ultimo citato la corte statunitense abbia messo in luce le differenze materiali, oltre che concettuali, tra le due opere, e dunque la profonda rielaborazione creativa operata da Koons²⁶⁴.

Inoltre, sembra che il tribunale non operi alcuna distinzione tra opere originarie e opere derivate di cui all'art. 4 l. autore, il cui utilizzo è soggetto al consenso del titolare

²⁶² *Ivi*, p. 351.

²⁶³ *Ivi*, p. 356.

²⁶⁴ *Ibidem*: “*Tale immagine veniva ripresa da Jeff Koons in un famoso dipinto (Niagara), di notevoli dimensioni, elemento questo non trascurabile, tanto che veniva considerato nella sentenza. In questo caso era valorizzato che la fotografia era stata inserita nell'opera successiva di Koons, ma con notevoli trasformazioni. Il dipinto, infatti, raffigurava ben quattro coppie di piedi e non più solo una coppia, alcune “vestite”, altre prive di scarpe, su un fondo completamente diverso, ed altresì con un'inversione, perché la fotografia originaria rappresentava le punte dei piedi rivolte verso l'alto, mentre nell'opera pittorica queste si trovano rivolte verso il basso, avendo, inoltre, Koons aggiunto anche un calcagno che non si vedeva nella fotografia originale ed avendo così realizzato un'opera del tutto diversa*”.

dell'opera originaria, focalizzando il proprio percorso argomentativo sull'autonomia originalità delle seconde opere²⁶⁵.

Inoltre, il tribunale non svolge alcuna specifica argomentazione con riferimento al possibile pregiudizio per lo sfruttamento economico delle opere di Giacometti, criterio rilevante tanto nel sistema nordamericano del *fair use* quanto soprattutto, nella prospettiva italiana che qui interessa, nell'ambito della valutazione correlata al *three-step test*. Tale pregiudizio, evidentemente, sia pure nei limiti della cognizione cautelare, è stato ritenuto insussistente in radice stante la qualifica delle opere di specie come opere diverse e autonome.

Sul punto, appare rilevante quanto affermato dal Tribunale di Milano nel caso *Tamaro* più volte citato, ove, stante l'infungibilità concettuale dell'opera parodistica rispetto all'opera parodiata, pur nella tendenziale (e necessaria, ontologica) aderenza alla forma esteriore di quest'ultima, si rileva come l'opera parodistica non può surrogarsi all'opera parodiata e, pertanto, non si pone in rapporto di concorrenza commerciale con essa. Le due opere, infatti, svolgono una funzione di mercato completamente differente. Del pari, è inverosimile che un'opera che si caratterizzi per un significato e una funzione estetica completamente differente rispetto ad un'altra, sia pure da essa rielaborata ed evocata, possa arrecare un pregiudizio al mercato di quest'ultima e porsi come sostituto rispetto ad essa²⁶⁶.

Al tempo stesso, il tribunale non ha mancato di riconoscere la “*peculiarità della materia e l'effettiva incertezza delle questioni di diritto*” del caso, e ha rinviato ogni questione al riguardo al successivo eventuale giudizio di merito²⁶⁷.

Appare evidente da questi richiami come la questione della liceità dell'appropriazione artistica non possa essere destinata a trovare assetti validi una volta per tutte.

²⁶⁵ Ed anzi sembra che talvolta il tribunale utilizzi impropriamente il termine “opera derivata”. V. ad esempio p. 354: “*È vero tuttavia che al fine della considerazione dell'opera derivata (sembra preferibile tale termine a quello, un pò riduttivo, di opera parodistica) l'esame deve essere condotto (...) considerando se l'opera derivata nel suo complesso, pur riproducendo - tanto o poco - l'opera originale e comunque ispirandosi a questa (...), se ne discosti per trasmettere un messaggio artistico diverso*”.

²⁶⁶ Nella prospettiva statunitense del *fair use*, come sopra esposto, è opinione condivisa che quanto più un'opera è trasformativa, tanto più è inverosimile che il mercato dell'opera originaria sia pregiudicato (cfr. *supra*, par. 1.4).

²⁶⁷ Il tribunale ha altresì ritenuto insussistente il requisito del *periculum in mora*, considerando che l'evento programmato presso la Fondazione Prada si era concluso, e rilevando altresì che le sculture in questione erano di proprietà del medesimo artista.

CAPITOLO QUARTO

L'APPROPRIAZIONE ARTISTICA DEL MARCHIO

1. Introduzione

Sinora l'*Appropriation Art* è stata analizzata soltanto sotto la lente del diritto d'autore. Appare interessante volgere ora l'attenzione verso un'altra branca normativa interessata dal fenomeno, ossia quella relativa alla protezione dei marchi d'impresa.

L'appropriazione di oggetti pre-fabbricati, secondo il paradigma dei *readymades*, prelevati dal loro contesto ordinario ed inseriti così come sono in uno spazio artistico, implica per definizione l'uso dei segni o simboli su di essi eventualmente raffigurati (si pensi al *Traveller's Folding Item* (1916) di Duchamp, una copertura di una comune macchina da scrivere che riproduce in chiara evidenza il marchio della casa di produzione di macchine da scrivere *Underwood*¹).

La riproduzione di immagini popolari e marchi noti, tipici della cultura del consumo di massa, è uno dei temi ricorrenti nella Pop Art. Emblematica, in questo senso, la raffigurazione in serie, da parte di Andy Warhol, dei barattoli di zuppe *Campbell*, delle bottiglie di *Coca-Cola* o del ketchup *Heinz*, delle scatole del detersivo *Brillo*, così come la riproduzione dei loghi *Esso*, *Coca-Cola* e di altri emblemi della società industriale nei dipinti di Mario Schifano.

Altrettanto frequente è l'uso dei marchi più celebri del settore della moda nelle opere di *bricolage* di Tom Sachs come, solo per citare alcuni esempi, l'opera *Hermés Value Meal* (1997), *assemblage* del noto marchio di lusso e di simboli e oggetti legati al *fastfood*², la ghigliottina *Chanel* (1998)³ o la controversa *Prada Deathcamp* (1998), miniatura di un campo di concentramento realizzata attraverso una cappelliera Prada⁴. Rispetto a quest'ultima, Sachs stesso dichiarò che non intendeva dire qualcosa di

¹ Si veda un'immagine dell'opera al seguente indirizzo: www.gallery.ca/en/see/collections/artwork.php?mkey=30999.

² Si veda un'immagine dell'opera al seguente indirizzo: www.tomsachs.org/work/herms-gift-meal.

³ Si veda un'immagine dell'opera al seguente indirizzo: www.tomsachs.org/work/chanel-guillotine-breakfast-noo.

⁴ Si veda un'immagine dell'opera al seguente indirizzo: www.tomsachs.org/work/prada-deathcamp.

specifico sul marchio Prada, ma usare l'iconografia dell'Olocausto per dirigere l'attenzione verso la moda in generale e i suoi eccessi (“*I’m using the iconography of the Holocaust to bring attention to fashion. Fashion, like fascism, is about loss of identity. Fashion is good when it helps you to look sexy, but it’s bad when it makes you feel stupid or fat because you don’t have a Gucci dog bowl and your best friend has one*”)⁵.

Ma si pensi anche al caso estremo dell’artista concettuale Wim Delvoye, noto per tatuare maiali con marchi famosi, trasformando gli animali in vere e proprie “opere d’arte viventi”⁶, al fine dichiarato di commentare, attraverso l’arte, i simboli della società, come i marchi della moda⁷. Tra i segni raffigurati sulla pelle degli animali, l’ologramma di Louis Vuitton, che ha chiesto la confisca dei maiali nella fattoria allestita dall’artista in Cina⁸.

In tutti i casi sopra citati, il marchio altrui viene raffigurato in un’opera d’arte visuale, in un contesto evidentemente *lato sensu* imprenditoriale (ancor più evidente se si pensi all’elevato valore di mercato spesso posseduto da tali opere e al successo che ottengono presso il pubblico, spesso costituito da un’audience di *élite*). Talvolta il marchio è raffigurato in forma modificata o rivisitata, a volte combinato con altri segni, ma in modo tale da essere sempre e volutamente riconoscibile. Ciò impone di indagare se l’uso considerato possa rientrare nell’ambito di protezione giuridica del marchio e, in particolare, se esso possa essere considerato come contraffazione, anche al fine di fornire una visione più completa del fenomeno dell’*Appropriation Art* da un punto di vista giuridico. Su tale aspetto ci si soffermerà nei paragrafi che seguono.

⁵ V. l’intervista di D. Salomon all’artista Tom Sachs pubblicata sul New York Times in data 10 marzo 2002, disponibile al seguente indirizzo: www.nytimes.com/2002/03/10/magazine/the-way-we-live-now-3-10-02-questions-for-tom-sachs-designer-death-camp.html.

⁶ Le opere dell’artista (della serie *Art Farm*) sono visionabili al sito internet www.wimdelvoye.be. L’artista alleva gli animali fino al decesso, per poi vendere la loro pelle tatuata e incorniciata. Peraltro, come è possibile vedere al sito web sopra indicato, l’artista utilizza il carattere tipografico “Disney” per la riproduzione della propria firma.

⁷ Si veda l’intervista all’artista di Kiša Lala pubblicata sull’Huffington Post il 20 aprile 2011 (www.huffingtonpost.com/kisa-lala/the-audacious-exploits-of_b_848536.html).

⁸ *Ibidem*.

2. L'evoluzione della funzione dei marchi e l'*Appropriation Art*

L'analisi della problematica che ci si accinge ad esporre si apprezza alla luce della funzione che il marchio oggi riveste nella società contemporanea. Non è inutile ricordare, al riguardo, che fino a qualche decennio fa il marchio assolveva esclusivamente ad una funzione distintiva, ossia, di *indicazione della provenienza* dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio da una fonte imprenditoriale unitaria. Coerentemente con tale impostazione, l'oggetto e al tempo stesso il limite della tutela giuridica del marchio era perciò segnato soltanto dal rischio di confusione nel pubblico dei consumatori circa la fonte produttiva, ossia il rischio che le scelte dei consumatori fossero sviate a causa dell'uso di segni identici o simili al marchio in settori merceologici identici o affini a quello di registrazione⁹.

La tutela della funzione distintiva del marchio si risolve, pertanto, nel diritto del titolare di vietare a terzi l'uso, nell'attività economica, di segni identici al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato (cd. doppia identità, rispetto alla quale il rischio di confusione può presumersi)¹⁰, nonché di segni identici o simili al medesimo, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi per il pubblico un rischio di confusione, o anche solo di associazione, fra i due segni¹¹.

⁹ In relazione alla funzione distintiva del marchio, v. per tutti Ghidini, G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., p. 234 ss. La Corte di Giustizia ha definito la funzione distintiva del marchio come la “[F]unzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità d'origine del prodotto, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza” (così Corte di Giustizia, C-1/81, 3 dicembre 1981, *Pfizer Inc. c. Eurim-Pharm GmbH*, par. 8, Racc. 1981, p. 2913 ss.; v. altresì *id.*, C-206/01, 12 novembre 2002, *Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed*, Racc. 2002, I-10273, pubblicata in *GADI*, 2003, p. 1382 ss., par. 48).

¹⁰ In tal senso v. art. 16, par. 1, accordo TRIPS, a mente del quale “*The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed (...)*”.

¹¹ V. l'art. 20, primo comma, lettere a) e b), CPI, in conformità all'art. 5, par. 1, lettere a) e b), Direttiva 2008/95/CE, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (G.U. L 299, 8 novembre 2008), che ha sostituito la precedente Direttiva 89/104/CEE, del 21 dicembre 1988. L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva 89/104/CEE con il D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, successivamente modificato e incorporato nel CPI. V. al riguardo il considerando 11 della Direttiva 2008/95/CE: “*La tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, nonché tra i prodotti o servizi. La tutela dovrebbe essere*

La funzione distintiva, tuttavia, ad un certo punto è apparsa non più sufficiente a descrivere il ruolo che nel tempo il marchio è andato ad assumere. Nella società del consumo di massa, grazie all'evoluzione delle tecniche di *marketing*, attraverso investimenti pubblicitari l'impresa può utilizzare il marchio per ricollegare ai propri prodotti o servizi una serie di informazioni, valori positivi, immagini, suggestioni. Il marchio, da strumento di identificazione nel mercato, diviene anche un fondamentale *strumento di comunicazione*, in grado di veicolare messaggi che vanno oltre il semplice dato dell'origine imprenditoriale del prodotto o del servizio¹².

Come è stato osservato, l'evoluzione del ruolo dei marchi nella società contemporanea si deve ai profondi mutamenti sociali, economici e culturali che si sono verificati dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e che hanno portato all'esplosione del consumismo:

*“Consumption is managed by the mass media’s capacity to convey imagery and information across vast areas to ensure a production of demand. Goods are increasingly sold by harnessing symbols, and the proliferation of mass media imagery means that we increasingly occupy a “cultural” world of signs and signifiers that have no traditional meanings within social communities or organic traditions”*¹³.

I marchi – il riferimento è a quelli divenuti rinomati attraverso gli investimenti pubblicitari delle imprese titolari – possono così trasformarsi in *icone culturali*¹⁴,

accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi. È indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, dovrebbe costituire la condizione specifica della tutela”.

¹² Per la qualificazione del marchio come strumento di comunicazione, v. Galli, C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano, 1996, p. 109 ss. Per un'analisi della funzione attrattiva del marchio e per le differenze con il paradigma classico legato alla tutela della funzione distintiva, v. Ghidini, G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., p. 240 ss. e, con particolare riferimento alla prospettiva europea, Phillips, J., *Trade Mark Law: a Practical Anatomy*, Oxford University Press, 2003, p. 26 ss.; Sakulin, W., *Trademark Protection and Freedom of Expression: an Inquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law*, Wolters Kluwer Law&Business, 2011, p. 36 ss. Nella dottrina statunitense, v. Swann, J.B., Davis, T.H., “Dilution, an Idea Whose Time Has Gone; Brand Equity as Protectable Property, the New/Old Paradigm”, 84 *The Trademark Reporter*, 1994, p. 267 ss.

¹³ Così Coombe, R., “Objects of Property and Subjects of Politics: Intellectual Property Laws and Democratic Dialogue”, 69 *Tex. L. Rev.*, 1991, p. 1862.

¹⁴ V. in argomento Cordero, S.M. “Cocaine-Cola, the Velvet Elvis, and Anti-Barbie: Defending the Trademark and Publicity Rights to Cultural Icons”, cit., p. 602, “A cultural icon is an image, picture, or representation that is an external expression of a society’s internal convictions”.

simboli di un certo stile di vivere o di un modo di essere. In questo senso, la Coca-Cola non rappresenta più soltanto una bevanda, ma è un simbolo dell'America; la *Barbie*, da semplice bambola, attraverso un'imponente attività di *marketing* è divenuta un emblema del modello di donna americana; ecc.¹⁵ Ma si pensi, soprattutto, ai marchi celebri del settore della moda o a quelli dell'industria tecnologica (Apple, Google, Microsoft, per citarne solo alcuni). Gli acquirenti non acquistano più soltanto un prodotto, ma l'immagine convogliata dal marchio¹⁶. In questo contesto, il marchio svolge un ruolo socio-culturale nel rappresentare un'identità, uno stato sociale e nel definire l'appartenenza a gruppi¹⁷.

L'apprezzamento del nuovo ruolo acquisito dal marchio, quel “*selling power*” incorporato nel segno, frutto di investimenti pubblicitari, ha fatto sorgere la necessità dell'introduzione di una tutela legale *ad hoc*, diversa ed ulteriore rispetto a quella legata alla funzione distintiva sopra indicata.

Sulla scorta di tale consapevolezza, in sede comunitaria alla tutela della funzione distintiva del marchio è stata affiancata una tutela dei marchi rinomati oltre il limite del rischio di confusione, ossia una tutela delle ulteriori funzioni del marchio cui si è fatto cenno, vale a dire la funzione attrattiva o pubblicitaria, intesa come la capacità del marchio di veicolare informazioni ai consumatori e di persuaderli all'acquisto di beni o

¹⁵ *Ibidem*. V. in tal senso anche Sakulin, W., op. cit., p. 3, “*Coca-Cola [is] one of the key symbols of American cultural imperialism*”.

¹⁶ Sul punto, si veda Senftleben, M., “Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics?”, 30 giugno 2011, *Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives*, C. Geiger, ed., Edward Elgar Publishing, 2013, disponibile in SSRN all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=1875629>, p. 141 (“*The moment a trademark ‘speaks’ to consumers about a particular image that can be associated with the trademarked product, consumers no longer simply buy products from a particular source. They also buy the respective ‘trademark experience’ and ‘brand image’*”). V. *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203 (1942), par. 205 (citato in Carlin, J., op. cit., p. 110, nota 25) “*The protection of trademarks is the law’s recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them*”.

¹⁷ Così Sakulin, W., op. cit., p. 3, “[I]n today’s society trademarks have come to play important roles in signaling status and defining membership of groups”. V. anche p. 14, ove l’A. rileva come “[W]ell-known trademarks, through the rise of consumerism, have come to play linguistic, sociological, and cultural roles. Consumerism means that the ‘citizens’ of the consumer society have, willingly or not, accepted and endorsed trademark as communicators and as satisfiers of needs. Consumers accept the message conveyed by trademarks and use them to assuage their needs, including that of signaling status, mind-sets, or membership in groups”. Sul tema del consumo come azione sociale, in una prospettiva antropologica, cfr. Sassatelli, R., *Consumo. Appropriazione creativa, mercificazione, circuito culturale delle merci*, Demaria, C., Nergaard, S. (a cura di), *Studi Culturali. Temi e prospettive a confronto*, McGraw-Hill, Milano, 2008. In argomento, cfr. altresì Baudrillard, J., *La società dei consumi*, il Mulino, Bologna, 2010.

servizi¹⁸, e la funzione di investimento, che si lega agli investimenti fatti dal titolare affinché il marchio acquisti o mantenga nel tempo una data reputazione che possa attrarre e fidelizzare i consumatori¹⁹.

Secondo il paradigma normativo comunitario, che ha lasciato in tal senso libertà agli Stati membri sull'*an* di tale protezione aggiuntiva (a differenza della tutela rispetto al rischio di confusione, che si pone in termini di obbligo per gli Stati²⁰), la forma di tutela in questione può esplicitarsi rispetto all'uso di un segno identico o simile al marchio notorio per prodotti o servizi anche non affini, se l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio oppure reca pregiudizio agli stessi²¹.

¹⁸ Cfr. Corte di Giustizia, C-236/08-238/08, 23 marzo 2010, *Google France SARL, Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA e altri*, Racc. 2010, p. I-2417, pubblicata in *Dir. inform.*, 2010, p. 731, con nota di Spedicato, G., "La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising", in particolare par. 91: "Atteso che il commercio è caratterizzato da un'offerta varia di prodotti e di servizi, il titolare di un marchio non solo può prefiggersi di indicare, mediante tale marchio, l'origine dei propri prodotti o dei propri servizi, ma può anche voler impiegare il suo marchio per scopi pubblicitari con l'intento di informare e persuadere il consumatore".

¹⁹ Cfr. Corte di Giustizia, C-323/09, 22 settembre 2011, *Interflora c. Marks & Spencer*, Racc. 2011, p. I-8625, pubblicata in *Giur. it.*, 2012, p. 1065 ss., nonché in *Riv. dir. ind.*, 2012, II, p. 81 ss., in particolare par. 60: "Oltre alla sua funzione di indicazione di origine e, eventualmente, alla sua funzione pubblicitaria, un marchio può anche essere utilizzato dal suo titolare per acquisire o mantenere una reputazione che possa attirare i consumatori e renderli fedeli". Peraltro, è interessante notare come la corte mantenga una distinzione tra la funzione pubblicitaria, cui si è fatto cenno alla nota precedente, e la funzione di investimento del marchio, rilevando come nonostante la funzione di investimento possa presentare una sovrapposizione con la funzione di pubblicità, nondimeno essa si distingue da quest'ultima, poiché "[L]'uso del marchio per acquisire o mantenere una reputazione avviene non solo mediante la pubblicità, ma anche mediante diverse tecniche commerciali" (ivi, par. 61). Nella dottrina italiana, v. per tutti Sena, G., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, IV edizione, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 63-64, ove il riferimento alla funzione suggestiva, attrattiva, pubblicitaria del marchio e al suo uso strumentale come "collettore di clientela".

²⁰ V. l'art. 5, par. 1, della Direttiva 2008/95/CE, "Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio di impresa". Sul punto, v. Senftleben, M., "Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics?", cit., p. 154 ("The drafters intended protection against confusion under Art. 5(1) TMD to be mandatory, whereas protection against dilution under Art. 5(2) TMD remained optional").

²¹ V. l'art. 5, par. 2, della Direttiva 2008/95/CE ("Ciascuno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi"). V. l'art. 20, primo comma, lett. c), CPI, secondo il quale il titolare del marchio ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica "un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre

Parallelamente una protezione dei marchi cd. famosi (cd. *well-known trademarks*²²), venne introdotta anche nella normativa statunitense, originariamente limitata alla tutela del marchio rispetto al solo rischio di confusione, attraverso l’emanazione del *Federal Trademark Dilution Act* (FTDA) nel 1995, il quale ha previsto specifiche norme *anti-dilution* applicabili ai marchi in questione. In tale occasione, sono state previste disposizioni volte a contrastare il pregiudizio al carattere distintivo del marchio famoso (cd. *dilution by blurring*, o offuscamento²³) o alla sua rinomanza (cd. *dilution by tarnishment*, o annacquamento²⁴).

L’evoluzione descritta va di pari passo con il crescente fenomeno dell’uso del marchio come strumento per muovere una critica rispetto all’immagine e ai valori che il marchio rappresenta (solo per citare alcuni esempi, si pensi alle note campagne informative dell’associazione Greenpeace che spesso fanno uso di marchi di società attive nel settore dell’energia o dell’industria petrolifera, o alle “contro-pubblicità” dell’organizzazione Adbusters contro McDonald’s, Nike, Benetton).

Per quel che concerne l’arte visuale e nella specie l’*Appropriation Art*, il marchio (o meglio, il messaggio da esso veicolato) può essere trasformato in modo creativo per finalità di critica, satira o parodia o comunque più in generale per

indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”. Per le questioni relative all’allargamento della tutela con particolare riferimento all’uso di segni distintivi sulla rete internet, v. Galli, C., “L’allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet”, *Riv. dir. ind.*, II, 2002, p. 103 ss. In relazione al rilievo che la tutela allargata dei marchi rinomati può avere da un punto di vista *antitrust*, allorché metta capo ad un forte vantaggio competitivo, cfr. Ghidini, G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., p. 255.

²² Cfr. 15 U.S. Code § 1125(c)(2)(A), il quale fornisce una definizione di marchi “famosi” indicando alcuni criteri esemplificativi dai quali inferire tale carattere: “[A] mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark’s owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following: (i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties. (ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark. (iii) The extent of actual recognition of the mark. (iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register”.

²³ Cfr. 15 U.S. Code § 1125(c)(2)(B), “[D]ilution by blurring’ is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following: (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark. (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark. (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark. (iv) The degree of recognition of the famous mark. (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark. (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark”.

²⁴ Cfr. 15 U.S. Code § 1125(c)(2)(C), “[D]ilution by tarnishment’ is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark”.

trasmettere un *messaggio diverso* rispetto a quello tradizionalmente attribuito dall'impresa, offrendo al pubblico una diversa chiave di lettura dei valori e dei simboli tradizionalmente associati ad un dato marchio. Si tratta di un fenomeno analogo a quello della trasformazione di elementi protetti dal diritto d'autore nell'ambito dell'*Appropriation Art* su cui ci si è ampiamente soffermati in precedenza²⁵. Emblematiche in tal senso le installazioni del *bricoleur* Tom Sachs cui si è fatto riferimento sopra, o l'uso della *Barbie* nelle opere fotografiche di Thomas Forsythe, con cui si intendeva criticare, in chiave ironica, i valori (di bellezza, *glamour*, perfezione, ricchezza) tradizionalmente associati al marchio *Barbie*, creati dalla Mattel attraverso una sapiente attività di *marketing*. In questi casi l'artista incide sul significato dei marchi dando vita a nuove forme di espressione culturale. Il marchio altrui viene utilizzato dall'artista come un segmento di linguaggio, come un elemento della comunicazione per veicolare informazioni, idee, opinioni. Sotto tale profilo, si è rilevato che la scelta di utilizzare un determinato marchio per fini artistici, di parodia o di critica "*is in itself an act of speech*"²⁶, tutelato in quanto tale dalla libertà di espressione indipendentemente, peraltro, dalla natura commerciale o meno della forma di espressione²⁷.

Quale che sia il tipo di messaggio sotteso all'uso del marchio nell'espressione artistica, ci si domanda se l'uso in questione, nella misura in cui sia effettuato in un contesto imprenditoriale, possa collidere con i diritti esclusivi del titolare del marchio utilizzato, quantunque indubbiamente guidato da istanze di *free speech* (più precisamente, nella declinazione di espressione artistica). Sul punto, pare potersi escludere che l'uso considerato, dal punto di vista della tutela delle funzioni del marchio, possa determinare un rischio di confusione per il pubblico, essendo inverosimile che quest'ultimo possa essere sviato quanto all'origine, ovvero sia indotto a ritenere che l'opera nel contesto della quale il marchio è utilizzato provenga dal titolare del marchio o da soggetto ad esso collegato.

²⁵ V. Carlin, J., op. cit., p. 111 ss., il quale rileva l'importanza dell'*Appropriation Art* per lo sviluppo socio-culturale rilevando la necessità che la normativa sul *copyright* e sui marchi non ostacoli l'operare artistico.

²⁶ Così Sakulin, W., op. cit., p. 140

²⁷ In conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (v. in particolare *Casado Coca c. Spain*, 24 febbraio 1994, n. 8/1993/403/481, par. 35, "*The Court would first point out that Article 10 (art. 10) guarantees freedom of expression to "everyone". No distinction is made in it according to whether the type of aim pursued is profit-making or not*").

Piuttosto, un possibile conflitto con i diritti sul marchio si apprezza in relazione all'interesse del titolare di reagire contro usi che possano arrecare un pregiudizio all'immagine conferita al medesimo o al messaggio da esso veicolato. Tale interesse, come si è visto, è positivamente tradotto, per i titolari di marchi noti o rinomati (sui quali cade tipicamente la scelta dell'artista che opera secondo strategie di appropriazione) nel diritto di vietare l'uso di segni identici o simili al marchio notorio per prodotti o servizi anche non appartenenti a categorie omogenee, allorché l'uso di tale segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio oppure rechi pregiudizio agli stessi. Sotto tale profilo, va rilevato come in seno alla giurisprudenza comunitaria sia invalsa un'interpretazione orientata nel senso di un progressivo abbassamento del livello di accesso alla tutela rafforzata dei marchi rinomati, tale da conferire ai titolari di essi un'ampia protezione dell'immagine del *brand* rispetto ad associazioni non desiderate, di cui si darà conto nel prosieguo della trattazione²⁸. Ed è su questo aspetto che, come si vedrà *infra*, si registrano le principali criticità anche rispetto a forme d'uso del marchio altrui che, come quelle svolte nel contesto artistico, non sono effettuate in funzione distintiva.

Fatte queste premesse, per provare a rispondere al quesito che si è posto si rende necessario esplorare gli spazi di liceità dell'appropriazione del marchio per finalità di espressione artistica nel sistema normativo vigente. L'indagine in questione mira a verificare innanzitutto se l'uso del marchio in questo contesto possa considerarsi ricompreso nell'ambito della tutela giuridica del marchio (e, dunque, nel contenuto dei diritti esclusivi sul segno) e, in caso di risposta affermativa, ad indagare quali siano i meccanismi con cui operare un bilanciamento con gli interessi dei terzi, in particolare all'espressione artistica.

²⁸ V. in senso critico Senfleben, M., "Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics?", cit., p. 175, "[T]he incentive and reward rationales that serve as a basis for exploitation rights in other fields of intellectual property are inapplicable in this context. Unlike inventors and authors, the brand owner cannot validly claim to have created intellectual property that furthers science or art. The trademark does not fall into the public domain after a limited period of time to enrich mankind's universal treasury of intellectual creations. Against this background, it remains unclear why the CJEU paved the way for more generous and readily available brand protection. With these steps, the Court approximated trademark rights to exploitation rights without a sound policy justification".

3. I confini della tutela giuridica del marchio rispetto all'*Appropriation Art*

Secondo l'art. 20, primo comma, CPI, i diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. La norma, nel precisare le singole facoltà esclusive, afferma che il titolare ha diritto di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di usare per prodotti o servizi segni identici o simili al marchio registrato “nell'attività economica” (espressione più ampia di quella impiegata dalla normativa comunitaria, che si riferisce all'uso “nel commercio”, “*in the course of trade*”²⁹), mentre al secondo comma si fornisce un elenco esemplificativo dei tipi di uso che il titolare può vietare, che includono l'uso nella pubblicità³⁰.

Da quanto precede risulta che un utilizzo del marchio da parte di terzi, per poter assumere rilevanza giuridica rispetto ai diritti del titolare del marchio, deve essere effettuato (i) “nell'attività economica”, nonché (ii) “per prodotti o servizi”.

Quanto al primo requisito, la giurisprudenza comunitaria ne ha fornito un'interpretazione ampia, chiarendo che l'uso del marchio è svolto “nell'attività economica” allorché esso si espliciti nel contesto di un'attività commerciale finalizzata ad un vantaggio economico e non nell'ambito privato³¹. Pare pertanto ricadere in quest'ampia definizione ogni uso del marchio svolto in un contesto imprenditoriale, in relazione alla vendita o fornitura di beni o servizi, compresa l'attività pubblicitaria. Tale

²⁹ V. l'art. 5, par. 1, Direttiva 2008/95/CE. Analoga terminologia è impiegata dall'art. 16, par. 1, dell'accordo TRIPS, secondo il quale “*The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade (...)*”.

³⁰ Ai sensi del secondo comma dell'art. 20 CPI (corrispondente all'art. 5, par. 3, della Direttiva 2008/95/CE), “(...) il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità”. In dottrina, per il carattere esemplificativo dell'elenco, v. Ricolfi, M., *I segni distintivi di impresa. Marchio ditta insegna*, in AA.VV., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 128.

³¹ Il principio è pacifico nella giurisprudenza comunitaria. V. *ex plurimis* Corte di Giustizia, *Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed*, cit., par. 40; *id.*, C-17/06, 11 settembre 2007, *Céline SARL c. Céline SA*, Racc. 2007, p. I-7041, pubblicata in *Foro it.*, 2007, IV, p. 602, par. 17. Secondo questa impostazione, si è affermato che effettua un “uso nel commercio” un inserzionista che, nel contesto di un servizio di posizionamento a pagamento (che consente di far apparire un link pubblicitario verso il sito sul quale egli mette in vendita i propri prodotti o i propri servizi mediante la selezione di una o più parole chiave, qualora tale o tali parole coincidano con quella o quelle contenute nella richiesta indirizzata da un utente di internet al motore di ricerca) sceglie come parola chiave un segno identico ad un marchio altrui (Corte di Giustizia, *Google France SARL, Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA e altri*, cit., par. 53; in senso analogo *id.*, C-324/09, 12 luglio 2011, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Ltd c. eBay International AG e altri*, par. 55, Racc. 2011, I-6011, pubblicata in *AIDA*, 2011, p. 480 ss.).

interpretazione del requisito in esame è stata condivisa anche dalla giurisprudenza italiana, che ne ha ritenuto la sussistenza ogni qualvolta l'uso del marchio altrui sia "destinato al mercato", ossia non resti confinato nella sfera privata di un determinato soggetto, non essendo determinante a tal fine che dall'uso derivi un utile economico³².

Sul punto, in dottrina si è messo in luce come tale nozione sia idonea a coprire "[M]any forms of mixed expression (...) thereby extending trademark rights to public discourse contained in (commercial) art, or criticism, and to news and comment contained in commercial media services and publication"³³. E' appena il caso di rilevare che l'interpretazione del requisito dell'attività economica sopra esposta appare più ampia della nozione di *commercial use* rilevante nel contesto statunitense in materia di marchi (su cui v. *infra*). Quest'ultima, infatti, secondo l'interpretazione invalsa in senso alla giurisprudenza statunitense, si riferisce esclusivamente ad un uso che "*does no more than propose a commercial transaction*", ossia non abbia ulteriori finalità rispetto a quella di trarre un profitto economico dall'uso medesimo³⁴. Pertanto, forme di espressione che perseguano finalità diverse da quella eminentemente economica (ad esempio, di espressione artistica, critica, parodistica, ecc.) possono essere ritenute *fair use* e, dunque, lecite, anche senza il consenso del titolare del marchio.

Quanto al secondo requisito, poiché non un qualunque uso del marchio è rilevante ma soltanto quell'uso che avvenga "per" prodotti o servizi, in linea di principio pare ragionevole escludere dalla tutela giuridica del marchio quegli usi che, quantunque svolti in un contesto imprenditoriale, non siano effettuati in funzione distintiva, e non vengano dunque percepiti come indicazione di origine da parte del pubblico (cd. usi

³² Cfr. Trib. Milano, 8 luglio 2013 (ord.), *Enel S.p.A. c. Greenpeace Onlus*, *Dir. ind.*, 2014, II, 147 ss., con nota di Venturello, M., Paesan, F., "Libertà d'espressione e funzioni del marchio", che ha ritenuto che l'uso non autorizzato del marchio *Enel* nell'ambito di una campagna informativa dell'associazione Greenpeace fosse avvenuto nel contesto di un'attività economica, in quanto Greenpeace aveva allestito un sistema di raccolta fondi di natura imprenditoriale, tale da rendere evidente la "*vocazione economica delle attività del gruppo [Greenpeace], ancorché finalizzate agli scopi di tutela ambientale che il gruppo persegue*" (*ivi*, p. 154) (in relazione al caso, cfr. *infra*, par. 5.1). In senso analogo, in relazione all'uso di alcuni marchi *Ferrari* da parte di un club di proprietari di autovetture Ferrari, cfr. Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2013, n. 26498, *Ferrari S.p.A. c. Associazione F.C.M.*, *Juris Data Giuffrè*.

³³ Sakulin, W., *op. cit.*, p. 239.

³⁴ In relazione al requisito del *commercial use* nel contesto statunitense in materia di marchi, cfr. Ramsey, L.P., "Free Speech and International Obligations To Protect Trademarks", *35 The Yale Journal of International Law*, 2010, p. 426, ove il richiamo al *leading case* della Corte Suprema degli Stati Uniti *Board of Trustees of State University of New York v. Fox*, 492 U.S. 469, (1989), par. 482, che ha affermato che il test per identificare quando si è in presenza di "*commercial speech*" consiste nel verificare se si tratti di "*speech that proposes a commercial transaction (...)*". Cfr. altresì *Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc.*, 255 F.3d 1180 (9th Cir. 2001), par. 1184, "[T]he 'core notion of commercial speech' is that it 'does no more than propose a commercial transaction'".

atipici del marchio³⁵, diversi dagli usi leciti o eccezioni ai diritti di marchio di cui all'art. 21 CPI - su cui v. *infra* - i quali, a differenza delle ipotesi ora considerate, pur costituendo *usi* del marchio sono liceizzati *a posteriori* sulla base di ragioni principalmente pro-concorrenziali). E' il caso, ad esempio, di usi del marchio in funzione meramente decorativa e ornamentale (ad esempio, raffigurazioni del marchio su tessuti, *t-shirts*, ecc.), o meramente referenziale di prodotti o servizi altrui, come ad esempio nel caso dell'uso del marchio del concorrente nel contesto di una pubblicità comparativa, per fare un confronto tra i propri prodotti o servizi con quelli del concorrente³⁶.

Per quel che qui interessa, secondo tale impostazione la raffigurazione del marchio in opere d'arte, come nelle serigrafie di Warhol, non essendo svolta in funzione distintiva dovrebbe considerarsi al di fuori del raggio della privativa del titolare del marchio raffigurato, a nulla rilevando la circostanza per cui senza dubbio l'uso in questione si colloca in un contesto imprenditoriale. Infatti, in questo e in simili casi, l'artista non usa il marchio "per" le sue opere, non contraddistingue con tale marchio la propria attività né tantomeno l'uso del marchio è in grado di influenzare in qualche misura le scelte del pubblico³⁷ (che certo non acquista un'opera perché vi compare il segno "Prada" piuttosto che "Gucci" o "Campbell").

Sotto questo profilo, si è anzi rilevato come dovrebbe collocarsi in radice al di fuori del raggio dell'esclusiva la situazione in cui il marchio "*non sia tale da*

³⁵ Cfr. Ricolfi, M., *I segni distintivi di impresa*, cit., p. 131.

³⁶ La pubblicità comparativa è disciplinata dalla Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (G.U. L 376/21, del 27 dicembre 2006), che ha sostituito la precedente Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, e successive modifiche. In Italia, la pubblicità comparativa è disciplinata dal D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, il quale definisce pubblicità comparativa "*qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente*" (art. 2, primo comma, lett. d)), mentre all'art. 4 ne detta le condizioni di liceità (v. in particolare art. 4, lett. d)-h), "*Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni (...) d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente; e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente; f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione; g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati*".

³⁷ Cfr. Ricolfi, M., *I segni distintivi di impresa*, cit., p. 119, ove si fa altresì riferimento al caso del medico che indichi un farmaco (ed il relativo marchio) nella ricetta rilasciata al paziente, rilevando come nonostante in tal caso si faccia un uso del marchio altrui nell'attività economica, tale uso non ha la funzione di distinguere il servizio svolto dal medico e non si qualifica pertanto come contraffazione.

*distinguere i prodotti o i beni del titolare perché apposto, descritto o incorporato in prodotti o servizi che non solo non sono affini, ma dove il marchio assume una funzione totalmente diversa dalla funzione distintiva o, di per sé, attrattiva e pubblicitaria di beni o servizi registrati dal titolare o comunque potenzialmente raggiungibili dal marchio rinomato*³⁸ (come nel caso dell'uso del marchio nell'espressione artistica). Si afferma altresì l'opportunità di riconoscere una generale liceità di usi nominativi del marchio e la generalità dell'atipica funzione descrittiva, che dovrebbe restare in radice fuori e *a priori* dell'uso come marchio (dunque, a prescindere dalle limitazioni al diritto di marchio *ex art. 21 CPI* – su cui v. *infra* – che, come sopra chiarito, operano *a posteriori*), anche a garanzia della libertà d'espressione³⁹.

Occorre tuttavia dar conto come la giurisprudenza comunitaria abbia fornito un'interpretazione lata del requisito in esame, ritenendo che i diritti esclusivi sul marchio siano idonei a ricomprendere anche utilizzi del segno in funzione meramente referenziale dei prodotti o servizi altrui, come nel caso della pubblicità comparativa, ove il marchio altrui è utilizzato in funzione di distinguere i propri prodotti o servizi da quelli offerti sotto il marchio del concorrente⁴⁰. Tale aspetto è peraltro evidenziato nella

³⁸ Così Musso, A., "Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza", in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca-Galgano*, De Nova, G. (a cura di), Bologna-Roma, Zanichelli, 2012, p. 254.

³⁹ *Id.*, *ivi*, pp. 254-255. L'A. osserva pertanto la necessità di escludere che i diritti esclusivi sul marchio si estendano ad usi puramente personali e privati del medesimo (come, in relazione ai brevetti, è previsto dall'art. 68, primo comma, lett. a), CPI) nonché a tutti gli usi del segno che, pur afferendo ad attività economiche, non vengano fatti in funzione distintiva, ma puramente referenziale dei prodotti o servizi altrui. Sul punto, v. altresì Senftleben, M., "Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics?", cit., p. 146, ove si rileva come il requisito relativo all'uso del marchio per beni o servizi " (...) *may be applied to confine the scope of trademark rights to instances where another's trademark is employed as an identifier of commercial source with regard to one's own goods or services. Following this approach, access to trademark protection could be contained from the outset. The entrance requirement of trademark use would already serve as a filter to exclude claims that are unrelated to the identification and distinction of goods and services*". Contro una generale liceità dell'uso del marchio altrui in funzione descrittiva v. Ricolfi, M., *I segni distintivi di impresa*, cit., p. 132, ove si esclude che dalla norma relativa all'uso del marchio altrui per indicare la destinazione del proprio prodotto o servizio di cui all'art. 21, primo comma, lett. c), CPI, possa inferirsi un principio generale secondo cui l'uso del marchio altrui in funzione non distintiva non costituisce contraffazione, in quanto trattasi di "eccezione in senso tecnico, che presuppone anzi il principio secondo cui gli usi non distintivi diversi da quelli espressamente autorizzati costituiscono] contraffazione".

⁴⁰ Così Corte di Giustizia, C-533/06, 12 giugno 2008, *O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited c. Hutchinson 3G UK Limited*, Racc. 2008, p. I-4231, pubblicata in *AIDA*, 2009, p. 362, in particolare par. 36, che ha considerato uso per prodotti o servizi l'uso da parte di un operatore pubblicitario, in una pubblicità comparativa, di un segno identico o simile al marchio di un concorrente per identificare i prodotti o servizi offerti da quest'ultimo. In senso analogo, con riferimento alla pubblicità *online* a mezzo parole chiave (cd. *keyword advertising*), *id.*, *Google France SARL, Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA e altri*, cit., par. 71 ("[L]uso che l'inserzionista fa del segno identico al marchio di un concorrente, affinché l'utente di Internet conosca non soltanto i prodotti o i servizi offerti da tale concorrente ma anche quelli di detto inserzionista, è un uso per i prodotti o i servizi di tale inserzionista").

proposta di modifica della Direttiva 2008/95/CE presentata dalla Commissione europea il 27 marzo 2013, ove si suggerisce di chiarire che i diritti esclusivi sul marchio includono il diritto di impedire l'uso del marchio nella pubblicità comparativa qualora quest'ultima non soddisfi i requisiti di cui alla Direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa⁴¹.

Del pari, si è ritenuto che anche usi del segno con finalità decorative siano ricompresi nell'oggetto dell'esclusiva, allorché il segno, nonostante l'uso decorativo, venga percepito anche come indicazione di origine e sia tale da ingenerare un rischio di confusione⁴².

Inoltre, con specifico riferimento ai marchi rinomati si registra una tendenza espansiva della tutela speciale ad essi accordata, anche rispetto ad usi effettuati non in funzione distintiva di prodotti o servizi. Su tale aspetto ci si soffermerà nel paragrafo a seguire.

3.1. In particolare, la tutela dei marchi rinomati quale limite all'uso artistico del marchio

Con riferimento ai marchi rinomati, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che la nozione di "uso" del marchio rispetto ad essi include altresì usi *non distintivi* di un segno uguale o simile al marchio, come ad esempio usi decorativi o referenziali di prodotti o servizi altrui, allorché tali usi siano in grado di istituire un "nesso" tra il marchio e il segno usato come decorazione, e di evocare il marchio nella mente del pubblico di riferimento. Sotto tale profilo, circa la nozione di "nesso", di origine extra-

⁴¹ Cfr. il pacchetto di proposte di revisione della normativa comunitaria in materia di marchi presentato dalla Commissione europea il 27 marzo 2013, disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm#maincontentSec3. In particolare, nella proposta di direttiva che modifica della Direttiva 2008/95/CE - COM(2013) 162 final, 2013/0089 (COD) - per quanto concerne la pubblicità comparativa si suggerisce l'introduzione di una nuova previsione (all'interno del fascio di diritti esclusivi del titolare del marchio, di cui all'art. 10 della proposta di direttiva citata) a mente della quale il titolare del marchio ha il diritto di vietare "*di utilizzare il segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE*". In relazione ai requisiti di liceità della pubblicità comparativa di cui alla Direttiva 2006/114/CE (e alla normativa italiana di recepimento), cfr. *supra*, in nota.

⁴² Corte di Giustizia, C-102/07, 10 aprile 2008, *Adidas AG, Adidas Benelux BV c. Marca Mode CV e altri*, par. 34, Racc. 2008, p. I-02439, pubblicata in *GADI*, 2009, p. 1357 ss., nonché in *Foro it.*, 2008, IV, p. 297 ss., con nota di Casaburi, G. Il caso concerne la protezione del motivo a tre bande registrato dalla Adidas come marchio figurativo contro l'uso di un motivo costituito da due bande a fini decorativi su capi di abbigliamento sportivo e *casual*.

legislativa in quanto elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, nel caso *Adidas c. Fitnessworld* la Corte di Giustizia ha chiarito che

“[U]na delle condizioni della tutela conferita dall’art. 5, n. 2, della direttiva è che il grado di somiglianza tra il marchio notorio ed il segno induca il pubblico interessato a stabilire un nesso tra il segno ed il marchio d’impresa. La circostanza che un segno sia percepito dal pubblico interessato come decorazione non osta, di per sé, alla tutela conferita dall’art. 5, n. 2, della direttiva, laddove il grado di somiglianza sia nondimeno tale da indurre il pubblico interessato a stabilire un nesso tra il segno ed il marchio d’impresa. Per contro, qualora, secondo una valutazione di fatto del giudice nazionale, il pubblico interessato percepisca il segno esclusivamente come decorazione, esso non stabilisce, per ipotesi, alcun nesso con un marchio d’impresa registrato. Ciò implica, in tal caso, che il grado di somiglianza tra il segno ed il marchio d’impresa non è sufficiente affinché si stabilisca un tale nesso”⁴³.

La protezione del marchio rinomato anche rispetto ad usi non distintivi ma appunto ornamentali oppure atipici mira a tutelare l’interesse del titolare di vietare usi che, quantunque non effettuati in funzione di distinzione sul mercato, richiamino il segno (e dunque il messaggio ad esso collegato) e possano arrecare un danno all’immagine del marchio presso il pubblico e pregiudicare così il valore attrattivo del medesimo e il suo “*selling power*”⁴⁴. Sotto tale profilo, si è rilevato che, sulla base dell’interpretazione descritta, ai fini della contraffazione del marchio rinomato occorre che il segno uguale o simile venga percepito come *segno*, e in tal modo sia in grado di richiamare il marchio e il messaggio ad esso collegato, non essendo invece richiesto che

⁴³ Corte di Giustizia, C-408/01, 23 ottobre 2003, *Adidas c. Fitnessworld*, parr. 38-40, Racc. 2003, p. I-12537, pubblicata in *Riv. dir. ind.*, II, 2004, p. 137 ss., con nota di Galli, C., “I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E.” (in relazione ad un uso come elemento decorativo di un segno simile ad un marchio altrui, nella specie la banda a tre strisce Adidas, imitata mediante banda a due strisce). Nel senso della tutela rispetto ad usi non distintivi, v. altresì la precedente pronuncia della Corte di Giustizia resa nel caso *Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed*, cit., in cui la corte ha rilevato come un uso di un segno identico al marchio altrui per prodotti identici può essere vietato secondo l’art. 5 par., 1 lett. a), della Direttiva 89/104/CEE (oggi, art. 5, par. 1, lett. a), Direttiva 2009/85/CE) anche nel caso in cui tale segno, nel contesto del predetto uso, venga percepito come dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio, e dunque non come un segno distintivo (in tal caso, il marchio apposto sugli articoli – nella specie, scarpe – non era usato per indicare la provenienza dal titolare del marchio, ma per indicare che essi erano destinati agli sportivi tifosi della squadra) (*ivi*, par. 61).

⁴⁴ La giurisprudenza comunitaria ha peraltro messo in luce come la tutela speciale dei marchi rinomati sia applicabile anche rispetto all’uso di un segno identico o simile in settori (*i.e.* per prodotti o servizi) affini (cfr. Corte di Giustizia, C-292/00, 9 gennaio 2003, *Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA c. Gofkid Ltd*, parr. 24-25, Racc. 2003, p. I-00389, pubblicata in *Giur. it.*, 2003, p. 283 ss., con nota di Ricolfi, M., “La tutela dei marchi che godono di rinomanza nei confronti della registrazione ed utilizzazione per beni affini nella giurisprudenza della Corte di Giustizia”). Su tale aspetto v. Ghidini, G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., pp. 263-264.

si faccia uso di segno distintivo (sempre che sussistano le condizioni del pregiudizio o dell'indebito vantaggio, su cui v. *infra*)⁴⁵.

In dottrina sono state espresse preoccupazioni rispetto all'estensione dei diritti di marchio a tale tipologia di usi, rilevando come per tal via può essere vietato anche un mero riferimento ad un marchio rinomato altrui che consenta di evocare quest'ultimo (come, ad esempio, nel caso dell'uso del marchio nell'espressione artistica o, più in generale, in forme di critica o parodia), con la conseguenza per cui si vengono a riconoscere dei diritti di sfruttamento del marchio (o meglio, del suo valore attrattivo-pubblicitario) comparabili a quelli conferiti dal diritto d'autore o dal brevetto a risultati creativi⁴⁶ (anzi, con una portata maggiore rispetto a questi ultimi, considerando che la tutela conferita dal marchio non ha limiti di durata)⁴⁷.

⁴⁵ Cfr. Galli, C., "I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E.", cit., p. 137 ss. Sul punto, si rileva come l'art. 5 par. 5, della Direttiva 2008/95/CE (il quale prevede che "I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi") non è vincolante per i legislatori nazionali, i quali restano liberi di proteggere o meno i marchi anche contro usi non distintivi di segni uguali o simili (sull'interpretazione di tale norma, v. Corte di Giustizia, C-23/01, 21 novembre 2002, *Robelco NV c. Robeco Groep NV*, Racc. 2002, I-10913). Perciò gli Stati che hanno esercitato l'opzione di attribuire ai marchi rinomati la protezione estesa oltre il limite del pericolo di confusione restano liberi di proteggere il marchio anche contro usi non in funzione distintiva. Sul punto, peraltro, si è osservato che la protezione del marchio rispetto ad usi non distintivi doveva ritenersi obbligata per ragioni costituzionali, in quanto discriminare tra usi parassitari del marchio in funzione distintiva e usi parassitari in funzione non distintiva si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. (v. Galli, C., *Commento sub art. 20 CPI*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Galli, C., Gambino, A.M. (a cura di), Utet giuridica, Torino, 2011, p. 329). Il medesimo A. rileva altresì come la specificazione relativa all'uso del marchio "nell'attività economica" di cui all'art. 20, primo comma, CPI, confermi la scelta nel legislatore in merito all'estensione dei diritti esclusivi di marchio agli usi anche in funzione non distintiva ex art. 5, par. 5, della direttiva, in quanto tale inciso si presta ad essere letto come riconoscimento dell'illiceità dell'uso di un segno uguale o simile al marchio che integri i presupposti di cui all'art. 20 CPI, alla sola condizione che sia effettuato in ambito economico, e quindi anche quando l'uso non sia effettuato per contraddistinguere questi prodotti o servizi ma, ad esempio, abbia funzione ornamentale (*ibidem*).

⁴⁶ V. Senfleben, M., "Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics?", cit., p. 149: "[W]ith jurisprudence encouraging the inclusion of referential and decorative use in an elastic concept of trademark use, the CJEU has opened the doors wide to trademark protection. Trademark rights become generally available when a protected sign is used in the context of presenting or discussing goods or services. This general control over communication involving a trademark paves the way for the extension of trademark rights to exploitation rights comparable to those conferred in copyright and patent law". V. altresì Sakulin, W., op. cit., p. 92, il quale rileva come il concetto di uso del marchio, così come ampiamente interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, "[C]ertainly applies to the use on merchandise, referential use, most descriptive use, and comparative advertising. Furthermore, it is not limited to market communication, but may extend to many forms of social, cultural or political use of trademarks, for example, use in parody, satire, criticism, or art". Più in generale, sulla tendenza espansiva della protezione dei marchi che godono di rinomanza, v. Ricolfi, M., *Le nozioni di "somiglianza" dei marchi e di "nesso" nella disciplina dei marchi notori*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 557 ss.

⁴⁷ Ghidini, G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., p. 269. Invece, l'A. rileva come la tutela contro il rischio di confusione, cui era limitata la tutela giuridica del marchio ante novella del 1992, esigeva per definizione la potenziale perpetuità della stessa, dovendo essere la durata della tutela commisurata a

Principi analoghi sono affermati nella giurisprudenza italiana, che tende a ritenere illecito l'uso ornamentale del marchio altrui, ad esempio su capi di abbigliamento, sussistendo i requisiti dell'indebito vantaggio o del pregiudizio⁴⁸.

In ottica comparata, è interessante notare come, sulla scorta dell'interpretazione offerta dalla corte comunitaria, la Corte federale di giustizia tedesca (*Bundesgerichtshof*) abbia ritenuto che il richiamo del marchio notorio *Milka* nel contesto di cartoline che alludevano ironicamente a tale marchio e alle sue campagne pubblicitarie (riportando, su sfondo viola di una tonalità corrispondente al marchio di colore *Milka*, un paesaggio idilliaco che tipicamente compare sul *packaging* della cioccolata *Milka*), sebbene decorativo, fosse "uso" del marchio rilevante ai fini dell'applicazione delle norme nazionali sulla protezione dei marchi d'impresa. Tale uso, infatti, doveva ritenersi idoneo a richiamare alla mente del pubblico il marchio *Milka* (sebbene la contraffazione sia stata nella specie esclusa in quanto l'uso doveva ritenersi giustificato alla luce della libertà dell'arte, quale modalità esplicativa della libertà d'espressione – su tale aspetto si tornerà *infra*)⁴⁹.

quella dell'attività d'impresa del titolare, rispetto alla quale si esplica la funzione distintiva del marchio (*ivi*, pp. 236-237).

⁴⁸ Trib. Milano, 4 marzo 1999, *Agip Petroli S.p.A. c. Dig. It. International S.r.l., Ambrosiana Serigrafica S.r.l., GADI*, 1999, p. 977, che ha considerato illecita la riproduzione non autorizzata su magliette del marchio dell'AGIP (consistente nel disegno di un cane a sei zampe dalla cui bocca esce una fiamma in campo giallo delimitato da una linea scura), accompagnato dalla scritta "Acid Self Area" in luogo della parola "Agip", giocando così sull'accostamento tra "Self Area", che indica gli impianti di distribuzione di carburante, e il termine "Acid", che si riferisce ad un tipo di sostanze stupefacenti (in tal caso, l'uso del marchio, più che in funzione distintiva, si configurava in funzione ornamentale del prodotto del terzo); Trib. Roma, 16 settembre 2005 (ord.), *Hard Rock Holdings Ltd. c. BM e BG S.r.l.* (riguardante la commercializzazione di magliette con segno molto somigliante al marchio *Hard Rock Café*, in quanto avente la denominazione "Sard Rock" e "Sard Rock Café", inserita nella medesima sagoma circolare che contraddistingue tale marchio, registrato anche in relazione a prodotti d'abbigliamento). In relazione ai casi sopra citati v. anche *infra* nel testo. In applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, si è ritenuto che un elemento di decorazione che riproduca un elemento usato come marchio affermato di impresa concorrente è inevitabilmente destinato ad essere riferito a quel segno (*sub specie* di rischio di associazione tra le iniziative imprenditoriali). Così Trib. Milano, 22 aprile 2004, *GADI*, 2004, p. 1064; Trib. Milano, 24 aprile 2008, *GADI*, 2008, p. 896. Per la giurisprudenza italiana riguardo all'uso del marchio altrui in funzione ornamentale o decorativa del proprio prodotto prima della riforma del 1992, v. Mayr, C.E., *Commento sub artt. 18-28 CPI*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Marchetti, P., Ubertaini, L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2012, *sub art.* 21 CPI, p. 179.

⁴⁹ Corte federale di giustizia (*Bundesgerichtshof*), 3 febbraio 2005, I ZR 159/02, *Lila Postkarte*. Il caso è discusso da Rahmatian, A., "Trade Marks and Human Rights", 7 maggio 2008, *Intellectual Property and Human Rights*, p. 335 ss., P. Torremans, ed., Wolters Kluwer, 2008, disponibile in *SSRN* all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=1923803>; Senfleben, M., "Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics?", cit., p. 148. Le cartoline in questione, che erano oggetto di vendita, riportavano un verso attribuito a "Rainer Maria Milka", gioco di parole che voleva richiamare il poeta tedesco Rainer Maria Rilke.

Come sopra chiarito, l'accesso alla tutela rafforzata dei marchi rinomati è altresì condizionato dalla prova (i) della rinomanza del marchio nonché (ii) della sussistenza di un indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, oppure (iii) del prodursi di un pregiudizio agli stessi.

Tali condizioni sono interpretate in modo assai lato dalla giurisprudenza comunitaria. Sul punto, occorre rilevare come il requisito della rinomanza sia interpretato nel senso di includere ogni marchio che sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti, da identificare a seconda dello specifico prodotto o servizio posto in commercio (e che potrà dunque corrispondere al grande pubblico ovvero ad un pubblico più specializzato e ristretto)⁵⁰. Inoltre, a livello territoriale, il requisito in esame è soddisfatto qualora il marchio sia conosciuto in una parte sostanziale del territorio⁵¹. Come è stato osservato, tale interpretazione rende alquanto agevole l'accesso alla tutela oltre il limite della confondibilità, in quanto ogni marchio può diventare rinomato con una buona dose di investimenti pubblicitari⁵².

⁵⁰ Cfr. Corte di Giustizia, C-375/97, 14 settembre 1999, *General Motors Corporation c. Yplon SA*, Racc. I-05421, par. 24, 26 e 27. Pertanto, per marchi che godono di rinomanza non devono intendersi solo i marchi celebri, essendo richiesta una soglia di conoscenza da parte del pubblico ben inferiore a quella della celebrità o della conoscenza da parte di un'altissima percentuale di consumatori (Mayr, C.E., *Commento sub artt. 18-28 CPI*, cit., *sub art. 20 CPI*, p. 147). Nella giurisprudenza italiana, per l'affermazione di tale principio v. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2005, n. 21086, *Foro it.*, 2006, I, p. 94 ss.; Trib. Catania, 15 maggio 2008, *GADI*, 2009, p. 410. A livello transnazionale, v. l'art. 16, par. 2, dell'accordo TRIPS, dove, con riferimento alla protezione offerta ai marchi già notoriamente conosciuti a livello internazionale di cui all'art. 6-bis della Convenzione di Parigi, si afferma che "*In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark*". Sul punto, v. Ramsey, L.P., "Free Speech and International Obligations To Protect Trademarks", cit., pp. 430-431, "*The "relevant sector of the public" could include both the plaintiff's and the defendant's customers and potential customers. Thus, even if McDonald's has not yet registered its marks or expanded its hamburger franchise into South Africa, advertising or other promotion of the marks in that state may make it more likely the McDonald's marks will be deemed "well-known" to the relevant public and enable McDonald's to prevent third parties from registering or using its marks in that state for identical or similar goods or services*".

⁵¹ Corte di Giustizia, *General Motors Corporation c. Yplon SA*, cit., par. 28. Sul punto, in relazione al requisito della rinomanza riferito ai marchi comunitari di cui all'art. 9, par. 1, lett. c), del Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario (oggi art. 9, par. 1, lett. c), Regolamento (CE) 207/2009), v. Corte di Giustizia, C-301/07, 6 ottobre 2009, *PAGO International GmbH c. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH*, Racc. 2009, I-09429, ove si è affermato che tale requisito deve essere interpretato nel senso che, per godere della protezione prevista da detta disposizione, un marchio comunitario deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi contraddistinti dal marchio, in una parte sostanziale del territorio della Comunità europea, e che il territorio dello Stato membro in questione può essere considerato configurare una parte sostanziale del territorio della Comunità (*ivi*, par. 29-30).

⁵² Così Ghidini, G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., pp. 259-260. In tal senso anche Galli, C., "L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet", cit., p. 108. Sul punto, v. altresì Senftleben, M., "Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics?", cit., p. 150

Occorre altresì rilevare come, secondo il medesimo approccio sopra descritto, la Corte di Giustizia ha offerto un'interpretazione ampia della nozione di “indebito vantaggio” nell'ambito dell'art. 5, par. 2, della direttiva (che, come sopra accennato, costituisce una delle condizioni alternative ricorrendo le quali può integrarsi la violazione dei diritti sul marchio rinomato), laddove per “indebito” deve intendersi “senza autorizzazione” e “senza giusto motivo”⁵³. In *L'Oréal c. Bellure*, relativo all'uso di marchi rinomati del gruppo L'Oréal in elenchi comparativi per indicare ai consumatori a quali prodotti originali corrispondessero i prodotti del terzo, la Corte di Giustizia ha chiarito che sussiste un indebito vantaggio quando, attraverso l'uso di un segno simile ad un marchio rinomato, un terzo tenta di “*porsi nel solco tracciato da quest'ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, così come di sfruttare, senza qualsivoglia corrispettivo economico e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio (...)*”⁵⁴. Secondo questa impostazione, lo “sforzo commerciale” effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine del marchio medesimo consente di vietare un'ampia gamma di associazioni, dall'associazione negativa idonea a pregiudicare il carattere

(“[T]he CJEU follows a niche reputation approach focusing on knowledge among a significant part of a potentially specialized public in a substantial part of an EU Member State. Introducing this low standard, the Court is far from exerting efficient access control on the basis of the reputation requirement. Instead of actively regulating access to enhanced protection against dilution, the door to anti-dilution rights is kept wide open”).

⁵³ Così Ghidini, G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., p. 262.

⁵⁴ Corte di Giustizia, C-487/07, 18 giugno 2009, *L'Oréal c. Bellure*, par. 49, Racc. 2009, I-05185, pubblicata in *GADI*, 2009, p. 1425. V. il commento alla pronuncia di Kur, A., Bently, L.A.F., Ohly, A., “Sweet Smells and a Sour Taste - The ECJ's L'Oréal decision”, 17 agosto 2009, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper No. 09-12, disponibile in *SSRN* all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=1492032>. In argomento v. anche Senfleben, M., “Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics?”, cit., p. 152, “By setting a low standard for the taking of unfair advantage, the Court (...) creates a loophole that can be used when a showing of detriment is impossible”. L'A. (ivi, p. 153) rileva altresì come, con la predetta pronuncia, la corte abbia trasformato l'art. 5, par. 1, lett. a), della direttiva (relativo alla cd. doppia identità), in uno strumento di protezione per i marchi notori (v. *L'Oréal c. Bellure*, cit., par. 58: “[I]l diritto esclusivo di cui all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio d'impresa di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. L'esercizio di tale diritto deve essere pertanto riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio (...). Fra dette funzioni è da annoverare non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire al consumatore l'identità di origine del prodotto o del servizio, ma anche le altre funzioni del marchio, segnatamente quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui si tratti, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità”). Pertanto, forme d'uso che hanno un impatto su funzioni tipiche dei marchi notori (quali comunicazione, investimento e funzioni pubblicitarie) divengono azionabili ex art. 5, par. 1, lett. a), della direttiva.

distintivo o la rinomanza del marchio, alle associazioni positive che traggono vantaggio dagli investimenti effettuati del titolare⁵⁵.

Con riferimento al “pregiudizio” al carattere distintivo (cd. *dilution by blurring*) o alla rinomanza del marchio (cd. *dilution by tarnishment*, o annacquamento), si ritiene che esso sussista tutte le volte in cui il segno identico o simile al marchio comunichi al pubblico un messaggio che, oltre a contenere un richiamo al marchio medesimo, comporti una sorta di contaminazione dell’immagine o del messaggio da esso veicolato⁵⁶, e ciò proprio alla luce della *ratio* della tutela rafforzata sopra richiamata di cui si parlava, che si dirige verso valori simbolici e significati ulteriori rispetto a quello distintivo.

⁵⁵ In relazione al requisito dell’indebito vantaggio, cfr. Galli, C., “L’allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet”, cit., p. 114. Sul punto, l’A. rileva la differenza tra il sistema comunitario e quello statunitense in materia di tutela dei marchi: nel primo, la circostanza che l’uso di un segno uguale o simile al marchio consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza si pone come alternativa rispetto al presupposto del pregiudizio arrecato agli stessi; nel secondo, invece, le norme *anti-dilution* presuppongono sempre che vi sia un pregiudizio per il marchio imitato, *sub specie* di diluizione della forza distintiva del marchio - cd. *blurring* - e offesa alla reputazione commerciale, cd. *tarnishment*. In relazione al requisito dell’indebito vantaggio v. altresì Ghidini, G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., p. 262, ove si osserva come tale elemento ricorrerà tendenzialmente sempre, “*ove il valore attrattivo del marchio possa essere anche in parte trasferito nel nuovo, e pur remoto (...) settore d’uso (...)*”. L’ampiezza dell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza comunitaria al requisito in esame è stata oggetto di rilievi critici nelle conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nel caso *Interflora c. Marks & Spencer* (C-323/09, 24 marzo 2011), in quanto idonea a pregiudicare la libertà di concorrenza nella misura in cui il titolare del marchio non dovrebbe dimostrare di aver subito un pregiudizio (v. par. 94 delle conclusioni, ove si osserva che “(...) [Q]uesto fa sorgere un grosso problema sotto il profilo della concorrenza, perché la Corte in realtà afferma che il titolare del marchio è legittimato ad utilizzare il suo diritto di vietare l’uso di un segno in circostanze in cui ciò equivarrebbe ad allontanarsi da una situazione di ottimo paretiano. La situazione del titolare del marchio non migliorerebbe in quanto questi, per definizione, non patisce alcun pregiudizio a causa dell’uso, mentre la situazione del concorrente peggiorerebbe perché egli perderebbe parte dei suoi affari. Verrebbe compromessa anche la situazione dei consumatori che non erano stati fuorviati dall’annuncio pubblicitario ma che avevano consapevolmente preferito acquistare i prodotti del concorrente”). La pronuncia successiva della Corte di Giustizia, resa il 22 settembre 2011, non ha seguito questi principi e si è richiamata alle motivazioni della medesima corte nel caso *L’Oréal c. Bellure*, cit., ritenendo che un inserzionista che sceglie, come parole chiave su Internet, segni corrispondenti a marchi altrui che godono di notorietà in linea generale riceve un vantaggio indebito (*ivi*, par. 89).

⁵⁶ Galli, C., “L’allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet”, cit., p. 110. In giurisprudenza, v. Corte di Giustizia, C-252/07, 27 novembre 2008, *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, parr. 77-78, Racc. 2008, I-08823, pubblicata in *Dir. ind.*, 2009, p. 108 ss. Nella giurisprudenza nazionale, v. Trib. Milano, 23 ottobre 2009, *GADI*, 2009, p. 1274, che, in aderenza ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria, ha affermato che la prova del pregiudizio al carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’art. 20, primo comma, lett. c), CPI, richiede la dimostrazione della modifica, o del serio rischio che essa si verifichi, del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, per effetto dell’uso del marchio posteriore (nella specie il marchio “*Lines Perla*”), non rilevando a tal fine che il titolare del marchio posteriore tragga un effettivo vantaggio dal carattere distintivo del marchio anteriore (nella specie, il marchio “*La Perla*”). Il pregiudizio in questione non può consistere in un danno potenziale, essendo necessaria la presenza di un serio rischio di modifica del comportamento del consumatore medio. Nel caso di specie si è ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova del citato pregiudizio (*ivi*, p. 1279), e peraltro si è ritenuto che l’uso non fosse ingiustificato, stante il richiamo ad elementi descrittivi (ossia, la perla).

In conclusione sul punto, sembra quindi che la tendenza espansiva della tutela accordata ai marchi rinomati cui si è fatto cenno sia astrattamente idonea a ricomprendere nel contenuto del diritto esclusivo anche utilizzi del marchio nell'espressione artistica che siano effettuati in un contesto imprenditoriale. A fronte di tali rilievi, occorre indagare quali siano i meccanismi offerti dalla normativa marchi per assicurare un bilanciamento con altri interessi.

4. La possibilità di ricomprendere l'uso del marchio nell'*Appropriation Art* tra i cd. usi consentiti del marchio

Vengono innanzitutto in rilievo alcune forme di utilizzo del marchio contemplate dalla normativa comunitaria e nazionale di recepimento che, seppur ricomprese nel contenuto del diritto esclusivo sul marchio, per espressa previsione di legge non danno luogo a contraffazione.

Sul punto, occorre ricordare che, a livello internazionale, l'accordo TRIPS, nel riconoscere la natura esclusiva del diritto sul marchio⁵⁷, consente agli Stati membri di prevedere "limitate eccezioni" ai diritti conferiti da un marchio, come l'uso leale ("*such as fair use*") di termini descrittivi, a condizione che tali eccezioni tengano conto dei "*legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi*" (art. 17, rubricato "*Exceptions*")⁵⁸. La norma in questione è formulata in modo sufficientemente ampio - anche in considerazione del carattere meramente esemplificativo degli esempi di usi considerati leciti ("*such as*") - da poter consentire agli Stati di prevedere diverse forme di *fair use* e pervenire ad un giusto temperamento degli interessi del titolare del marchio e dei terzi⁵⁹, questi ultimi espressamente considerati nel testo della norma (ciò a

⁵⁷ V. art. 16, par. 1, dell'accordo TRIPS (rubricato "*Rights Conferred*"), secondo il quale "*The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion (...)*".

⁵⁸ V. art. 17 dell'accordo TRIPS: "*Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties*".

⁵⁹ Peraltro, si è osservato che il riferimento al carattere limitato delle eccezioni ("*limited exceptions*") di cui alla norma in esame non preclude la formulazione di fattispecie di usi leciti del marchio di ampio respiro. Cfr. Senftleben, M., "Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law - the Need for Horizontal Fair Use Defences", 16 aprile 2010, *The Structure of Intellectual Property Law: Can One Size Fit All?*, A. Kur, V. Mizaras, eds., Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2011, disponibile in SSRN all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=1597123>, p. 17.

differenza della corrispondente previsione in materia di eccezioni al diritto d'autore, che non contiene un simile riferimento⁶⁰). Non vi è dubbio che la libertà di espressione (e, in particolare, il diritto di usare il marchio come segmento del linguaggio, e per comunicare informazioni e idee) rientri a pieno titolo nell'alveo dei "legittimi interessi dei terzi" considerati dalla norma⁶¹.

La normativa italiana, in conformità all'art. 6 della Direttiva 2008/95/CE nonché, per i marchi comunitari, all'art. 12 del Regolamento 207/2009, indica una serie di usi del marchio che, quantunque svolti nell'attività economica, sono consentiti anche senza il consenso del relativo titolare, purché l'uso considerato sia conforme ai principi della correttezza professionale (ossia, secondo l'interpretazione prevalente di tale inciso, rispecchi i precetti dell'illecito concorrenziale)⁶², nozione che, nel testo della normativa comunitaria, è indicata con l'espressione "*usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale*"⁶³ (peraltro, tale nozione è oggetto di proposte di revisione nel pacchetto

⁶⁰ V. l'art. 13 dell'accordo TRIPS (rubricato "*Limitations and Exceptions*"): "*Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder*". Poiché la norma non contiene alcun riferimento agli interessi di terzi, si è messa in luce la necessità che tali interessi siano adeguatamente considerati nell'ambito del cd. *three-step test* (v. sul punto le osservazioni svolte nel capitolo terzo, par. 2). Per un confronto tra l'art. 17 dell'accordo TRIPS e il *three-step test* in materia di diritto d'autore e nel settore dei brevetti di cui, rispettivamente, agli artt. 13 e 30 dell'accordo TRIPS, v. Senftleben, M., "Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law - the Need for Horizontal Fair Use Defences", cit., p. 24; Kur, A., "Of Oceans, Islands, and Inland Water - How much room for Exceptions and Limitations under the Three-Step Test?", 1 ottobre 2008, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series n. 08-04, disponibile in SSRN all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1317707. Sul punto, secondo l'interpretazione fornita dal panel della WTO nel caso *European Communities - Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs*, WT/DS174/R, 15 marzo 2005, par. 7.649 (citato in Ramsey, L.P., op. cit., p. 410), "[U]nlike these other provisions, Article 17 contains no reference to 'conflict with a [or the] normal exploitation' [of the work or patent], no reference to 'unreasonabl[e] prejudice' to the 'legitimate interests' of the right holder or owner, and it not only refers to the legitimate interests of third parties but treats them on par with those of the right holder".

⁶¹ In questo senso si veda Ramsey, L.P., op. cit., p. 443: "[T]he 'legitimate interests of third parties' in trademark disputes must include the right to freedom of expression and, more specifically, the right to use language claimed as a trademark to communicate information and ideas. The person or firm using the mark has a free speech right to speak. The audience has the right to receive the expression. Future speakers (including competitors, critics, social activists, and other commentators) and the rest of the general public will benefit if third parties choose to communicate in certain truthful ways because they believe their right of free speech will be protected against litigious trademark holders". Il panel della WTO richiamato alla nota precedente ha chiarito che la nozione di "legittimi interessi" va intesa come "[A] normative claim calling for protection of interests that are 'justifiable' in the sense that they are supported by social policies or other social norms" (*European Communities - Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs*, cit., par. 7.663).

⁶² Cfr. Ricolfi, M., *I segni distintivi di impresa*, cit., p. 129.

⁶³ Si noti che, nella normativa comunitaria, si fa riferimento alla conformità "*agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale*" (v. art. 6, par. 1, Direttiva 2008/95/CE, ultima parte). Tale requisito, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, "[C]ostituisce in sostanza l'espressione di un obbligo

di riforma della normativa comunitaria sui marchi presentato dalla Commissione europea, in particolare nell'ottica di chiarire le condizioni alle quali un uso non soddisfa tale requisito⁶⁴).

Nella specie, si ritiene lecito:

- (i) l'uso del proprio nome anagrafico e del proprio indirizzo coincidente con un marchio registrato anteriore⁶⁵;
- (ii) l'uso di indicazioni descrittive del prodotto o del servizio (ossia, indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre

di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio (...). A tale riguardo, l'utilizzo del marchio non è conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, anzitutto quando avviene in modo tale da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio (...). Inoltre, un uso di tale tipo non deve compromettere il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà (...). Peraltro, (...) l'utilizzo del marchio non avviene conformemente all'art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104 qualora causi discredito o denigrazione a tale marchio. Infine, nel caso in cui il terzo presenti il suo prodotto come imitazione o contraffazione del prodotto recante il marchio di cui non è il titolare, un uso siffatto del marchio non è conforme agli usi consueti di lealtà (...)" (Corte di Giustizia, C-228/03, 17 marzo 2005, *The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratories Ltd Oy*, Racc. I-02337, pubblicata in *Foro it.*, 2005, IV, p. 309, par. 41-45, in cui si richiamano *id.*, C-63/97, 23 febbraio 1999, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV c. Ronald Karel Deenik*, Racc. 1999, I-905, par. 61, e *id.*, C-100/02, 7 gennaio 2004, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. c. Putsch GmbH*, Racc. 2004, I-00691, par. 24). Similmente, con riferimento alla nozione di "fair use" e al riferimento del rispetto dei "legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties" di cui all'art. 17 dell'accordo TRIPS sopra citato, si è osservato come "The terms 'fair use' and 'respect of the legitimate interests of the owner of the trade mark and of third parties' will, most probably, be interpreted as the duty to protect the core of the trade mark rights, that is, as the obligation to avoid any use that will not be in accordance with honest practices in industrial and commerce matters. Such would be in the case if, for example, the third party use gives the impression that there is a commercial connection between the third party and the trade mark owner, or affects the value of the trade mark by taking unfair advantage of its reputation, or it amounts to denigration of that mark" (così Dontas, N., *Permitted Use under International Law*, in Phillips, J., *Trade Marks at the Limit*, Edward Elgar, 2006, pp. 8-9).

⁶⁴ Nella proposta di modifica della Direttiva 2008/95/CE presentata dalla Commissione europea il 27 marzo 2013, citata in precedenza, si suggerisce di chiarire in un paragrafo separato le condizioni alle quali l'uso di un marchio d'impresa non è considerato conforme alle "consuetudini di lealtà". In particolare, secondo l'art. 14, par. 2, della proposta citata, "L'utilizzo da parte di terzi è considerato non conforme alle consuetudini di lealtà in particolare nei seguenti casi: a) dà l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio; b) trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo".

⁶⁵ Art. 21, primo comma, lett. a), CPI. In argomento v. Ricolfi, M., *I segni distintivi di impresa*, cit., pp. 129-130; Sena, G., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, Nella giurisprudenza comunitaria*, cit., p. 156. Nella giurisprudenza comunitaria, v. Corte di Giustizia, C-245/02, 16 novembre 2004, *Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, národní podnik*, Racc. 2004, I-10989, par. 81, ove si rileva che "L'eccezione prevista dall'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 può, in linea di principio, essere fatta valere da un terzo per usare un segno identico o simile ad un marchio per designare la sua ditta benché si tratti di un uso rientrante nell'art. 5, n. 1, della detta direttiva che il titolare del marchio potrebbe, in generale, vietare in forza dei diritti esclusivi che tale disposizione gli conferisce".

caratteristiche del prodotto o del servizio)⁶⁶. Tale previsione mira a salvaguardare la possibilità per tutti gli operatori economici di utilizzare indicazioni descrittive (cd. *descriptive uses*) (che peraltro non possono costituire oggetto di registrazione ai sensi dell'art. 13 CPI), in aderenza al cd. imperativo di disponibilità ("*Freihaltebedürfnis*") teorizzato dalla dottrina tedesca, secondo cui ragioni di interesse pubblico impongono di consentire il libero utilizzo di determinati segni da parte di tutti gli operatori⁶⁷;

- (iii) l'uso del marchio altrui per indicare la destinazione del proprio prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio (cd. *referential uses*)⁶⁸.

Secondo la giurisprudenza comunitaria, la disposizione in materia di cd. usi consentiti del marchio mira a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione di servizi nel mercato comune, al fine di mantenere un equilibrato assetto concorrenziale⁶⁹.

⁶⁶ Art. 21, primo comma, lett. b), CPI (in argomento v. *infra* nel testo).

⁶⁷ Sul punto, v. le conclusioni dell'avvocato generale della Corte di Giustizia Ruiz-Jarabo Colomer nel caso C-102/07, 16 gennaio 2008, *Adidas AG, Adidas Benelux BV c. Marca Mode CV e altri*, relativo alla questione se i diritti sul marchio figurativo dell'Adidas costituito da tre strisce potessero impedire l'uso, da parte di altri operatori del settore, del motivo composto da due bande, il cui uso è frequente nel settore dell'abbigliamento (in particolare, cfr. par. 33 ss., ove si ricostruisce l'evoluzione dell'istituto del cd. imperativo di disponibilità nel sistema giuridico tedesco e comunitario).

⁶⁸ Art. 21, primo comma, lett. c), CPI. V. il *leading case* Corte di Giustizia, *The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratories Ltd Oy*, cit., ove, dopo aver chiarito che l'elemento della destinazione dei prodotti in quanto accessori o pezzi di ricambio ha carattere meramente esemplificativo e, pertanto, l'applicazione della norma comunitaria sul punto non è limitata a tali situazioni (*ivi*, par. 32), si è in particolare affermato che (i) la liceità dell'uso del marchio ai sensi del criterio in questione dipende dalla circostanza se tale uso sia necessario per indicare la destinazione di un prodotto; (ii) l'uso del marchio da parte di un terzo che non ne è il titolare è necessario per indicare la destinazione di un prodotto messo in commercio da detto terzo quando tale uso costituisce in pratica il solo mezzo per fornire al pubblico un'informazione comprensibile e completa su tale destinazione al fine di preservare il sistema di concorrenza non falsato sul mercato di tale prodotto; (iii) poiché la norma comunitaria non effettua alcuna distinzione tra le destinazioni possibili dei prodotti all'atto di valutare la liceità dell'uso del marchio, i criteri di valutazione della liceità di tale uso, in particolare per quanto riguarda gli accessori o i pezzi di ricambio, non sono dunque diversi da quelli applicabili alle altre categorie di destinazioni possibili dei prodotti (*ivi*, par. 39).

⁶⁹ Cfr. Corte di Giustizia, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV c. Ronald Karel Deenik*, cit., par. 62, ove si rileva che "[L]'art. 6 della direttiva mira (...) a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione di servizi nel mercato comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intenda stabilire e conservare". L'affermazione è ricorrente nella giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 2008/95/CE.

Peraltro, si è osservato come nulla impedisce di considerare nell'ambito di tale previsione anche altre esigenze sorrette dall'interesse pubblico⁷⁰.

Va però rilevato che, secondo un'opinione diffusa in dottrina, le fattispecie in considerazione costituiscono eccezioni in senso proprio e formano un elenco tassativo, con la conseguenza per cui usi diversi da quelli contemplati integrerebbero contraffazione⁷¹. Sotto tale profilo, si è messo in luce che gli usi "scriminati" da tale norma si riferiscono ad usi che, quand'anche effettuati nel contesto di segni distintivi (essendo stato soppresso il limite dell'uso "non in funzione di marchio" di cui alla previgente normativa), siano percepiti dal pubblico come espressione di un messaggio corrispondente alle esigenze descrittive contemplate dalla norma. Pertanto, da essa non sarebbe possibile ricavare un principio generale di liceità degli usi in funzione descrittiva del marchio altrui al di là delle specifiche necessità descrittive ivi considerate⁷².

Occorre dar conto di altro orientamento secondo cui la norma sancisce una generale legittimità di ogni uso in funzione descrittiva o comunque dovrebbe essere interpretata con una certa ampiezza e, cioè, con il solo limite dell'esclusione di ogni ingiustificato agganciamento⁷³. In questa direzione, si è messa in luce la necessità di escludere dal contenuto del diritto di privativa sul marchio (e, dunque, considerare lecite in radice, senza necessità di espressa deroga) forme d'uso del segno effettuate in funzione puramente descrittiva o nominativa, sulla base di una generalità dell'atipica funzione descrittiva⁷⁴.

⁷⁰ V. le conclusioni dell'avvocato generale della Corte di Giustizia Tizzano rese nella causa *The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratories Ltd Oy*, cit., par. 30, ove si osserva che "[N]el limitare il diritto esclusivo di cui all'art. 5, l'art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104 mira ad assicurare un equilibrio tra l'interesse del titolare a che il marchio possa svolgere appieno la sua funzione di garanzia dell'origine dei prodotti che egli realizza e l'interesse degli altri operatori ad avere un pieno accesso al mercato, senza escludere peraltro (...) che possano venire in gioco anche altri interessi". In relazione alla ratio delle limitazioni ai diritti sul marchio, v. Dantas, N., op. cit., p. 5, ove si osserva come "[T]he limits to absolute trade mark protection are justified by the public interest, which dictates a balancing approach as regards the conflicting interests of the trade mark owners and those of third parties".

⁷¹ In relazione al carattere eccezionale degli usi leciti, v. Monteagudo, M., Porxas, N., *Repairs and other Specialist Services in the Light of the ECJ's BMW Ruling*, in Phillips, J., *Trade Marks at the Limit*, Edward Elgar, 2006, p. 110; Ricolfi, M., *I segni distintivi di impresa*, cit., p. 132.

⁷² Cfr. Galli, C., *Commento sub art. 21 CPI*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Galli, C., Gambino, A.M. (a cura di), Utet giuridica, Torino, 2011, p. 349.

⁷³ Si veda Mayr, C.E., *Commento sub artt. 18-28 CPI*, cit., sub art. 20 CPI, p. 176.

⁷⁴ Musso, A., "Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza", cit., p. 250 ss.

Per i fini che qui rilevano, ammettendo che l'uso del marchio rinomato altrui nell'espressione artistica – e, in particolare, nel contesto dell'*Appropriation Art* – sia incluso nel contenuto del diritto esclusivo sul segno, sembra che nessuna delle ipotesi sopra considerate sia idonea a liceizzare (*a posteriori*) tale forma d'uso.

In particolare, con riferimento all'ipotesi relativa all'uso descrittivo di cui all'art. 21, primo comma, lett. b), CPI, sopra citata, essa sembra riferirsi all'uso del marchio altrui per descrivere propri prodotti o servizi piuttosto che all'uso del marchio in funzione di un'espressione (critica o di altra natura) diretta ad altro⁷⁵. In dottrina, si è notato però che l'uso descrittivo considerato dalla norma è quello di linguaggio, in cui il marchio altrui viene pronunciato e speso come una parola o segno per comunicare qualcosa, e non per distinguere il proprio prodotto. Perciò, sulla base di tale previsione dovrebbe ritenersi lecita la rappresentazione, ad esempio, della bottiglia della *Coca-Cola* o della lattina *Campbell* nelle opere di Andy Warhol⁷⁶.

Inoltre, si è osservato che, in un giudizio di contraffazione, al di là di quanto espressamente previsto dalle norme in materia di limiti all'uso del marchio, l'imperativo di disponibilità cui si lega detta disposizione non può costituire una limitazione autonoma degli effetti del marchio che si aggiunge a quelle esplicitamente previste⁷⁷. Pertanto, si è escluso che le esigenze di libero utilizzo di cui all'imperativo di disponibilità possano costituire una categoria autonoma con rilievo giuridico al di fuori dei casi espressamente previsti.

Per altro verso, con riferimento all'ipotesi relativa all'uso del marchio per indicare la destinazione di beni o servizi, di cui all'art. 21, primo comma, lett. c), CPI, si ritiene che, per potersi ritenere giustificato, l'uso del marchio da parte del terzo deve risultare “necessario” per indicare la destinazione di un proprio prodotto o servizio (nel senso che esso costituisca il solo mezzo per tale scopo)⁷⁸. Sotto tale profilo, si è

⁷⁵ V. Sakulin, W., op. cit., p. 272.

⁷⁶ Franzosi, M., *Commento sub art. 21 CPI*, ne *Il Codice della Proprietà Industriale*, Scuffi, M., Franzosi, M., Fittante, A., Cedam, Padova, 2005, pp.161-162.

⁷⁷ Corte di Giustizia, *Adidas AG, Adidas Benelux BV c. Marca Mode CV e altri*, cit., parr. 47-48. Pertanto, l'imperativo di disponibilità non rientra tra gli elementi pertinenti per valutare il grado di somiglianza tra il marchio notorio ed il segno utilizzato dal terzo né il nesso che potrebbe essere stabilito dal pubblico interessato tra il detto marchio e il detto segno, e non può quindi costituire un fattore pertinente per verificare se l'uso del segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio oppure arrechi loro pregiudizio (*ivi*, parr. 30 e 43).

⁷⁸ Cfr. Corte di Giustizia, *The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratories Ltd Oy*, cit., par. 39 (“[L]a liceità dell'uso del marchio ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104 dipende dalla circostanza se tale uso sia necessario per indicare la destinazione di un prodotto. L'uso del marchio da parte di un terzo che non ne è il titolare è necessario per indicare la destinazione di un

osservato che mentre potrebbe definirsi come necessaria l'indicazione di un determinato marchio per esprimere un'opinione riguardo al prodotto da esso contrassegnato, non potrebbe dirsi altrettanto riguardo all'utilizzo del logo corrispondente⁷⁹. Si segnala che tale previsione è oggetto di proposte di revisione in sede comunitaria, volte a introdurre una limitazione esplicita per l'uso referenziale in generale⁸⁰.

Secondo questa impostazione, appare arduo ricomprendere istanze di libertà di espressione, anche artistica, e di critica all'interno delle fattispecie considerate, e sotto tale profilo si è censurata l'inadeguatezza della normativa comunitaria – e delle normative nazionali di recepimento – a tutelare ed incentivare tali istanze⁸¹.

Peraltro, appare utile osservare come la normativa marchi non contempli ipotesi di libere utilizzazioni simili a quelle previste in materia di diritto d'autore. Manca, infatti, una norma che consenta l'uso del marchio in funzione parodistica o critica⁸², il

prodotto messo in commercio da tale terzo quando tale uso costituisce in pratica il solo mezzo per fornire al pubblico un'informazione comprensibile e completa su tale destinazione al fine di preservare il sistema di concorrenza non falsato sul mercato di tale prodotto). Cfr. nella giurisprudenza italiana Trib. Torino, 15 giugno 2012 (ord.), GADI, 2012, p. 935 (“L'uso del marchio altrui può essere ritenuto necessario ai sensi dell'art. 21 c.p.i. quando questo uso è in pratica il solo mezzo per fornire una informazione completa e comprensibile sulla compatibilità del prodotto con quello recante detto marchio”).

⁷⁹ Cfr. Triet, G., *Interim Relief, Final Injunctions and Freedom of Speech: The French Greenpeace and Danone Litigation*, in Phillips, J., *Trade Marks at the Limit*, Edward Elgar, 2006, p. 165.

⁸⁰ Cfr. la proposta di direttiva volta a modificare la Direttiva 2008/95/CE, sopra citata, che prevede la modifica della norma in materia di cd. usi consentiti del marchio, prevedendo che “Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio (...) c) del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare del marchio, in particolare se l'uso del marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio” (cfr. art. 14, par. 1, lett. c), della proposta citata).

⁸¹ Sul punto, v. nota a Trib. Milano, 31 dicembre 2009 (ord.), *Deutsche Grammophon GmbH, Universal Music Italia S.r.l. c. Hukapan S.p.A., Sony Music Entertainment Italy S.p.A.*, in GADI, 2009, p. 1301, ove si osserva come “[L]e ipotesi di uso lecito del marchio altrui, sancite dall'art. 21.1 c.p.i. e 6 Direttiva costituiscono elenco tassativo e chiuso, che non pare dare ingresso alle istanze di libertà di espressione e critica”. Cfr. Senftleben, M., “Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics?”, cit., p. 167, “[T]he architecture of the Trademark Directive was not designed to counterbalance the current scope of protection. (...) [T]he Directive focuses on protection against confusion. Against this background, it is not surprising that the Directive specifically provides breathing space for the use of (trade) names and addresses, descriptive indications, and indications of the purpose of products in Art. 6 TMD, whereas it remains silent on other fundamental concerns, such as safeguards for freedom of expression and information”. Sempre in relazione all'inidoneità dell'art. 6 della Direttiva 2008/95/CE a ricomprendere usi del marchio nell'espressione artistica, critica o di parodia, v. Sakulin, W., op. cit., p. 272 e p. 276.

⁸² V. l'art. 5, par. 3, lett. d) e lett. k), della Direttiva InfoSoc, relative, rispettivamente, all'uso di opere protette per finalità di critica o rassegna e per finalità di caricatura, parodia o *pastiche*, nei limiti di quanto ivi previsto. In relazione alla mancanza, nella normativa sui marchi, di norme in materia di libere utilizzazioni per finalità di critica o parodia, v. Senftleben, M., “Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics?”, cit., p. 171, ove sul punto si osserva come “The EC Copyright Directive provides for limitations for the purposes of criticism and review, and caricature, parody and pastiche. However, in spite of the growing overlap between the two fields of intellectual property, copyright and trademark law are not intertwined to such an extent that copyright limitations could generally be applied

che, peraltro, porta alla conseguenza paradossale per cui un medesimo uso può essere considerato lecito dal punto di vista del diritto d'autore, e illecito secondo la normativa marchi⁸³.

5. L'uso artistico del marchio come “giusto motivo” rispetto alla tutela dei marchi rinomati

Si è fatto cenno, in precedenza, ad una pronuncia della Corte federale di giustizia tedesca (*Bundesgerichtshof*) che ha ritenuto che l'uso del marchio *Milka* ai fini della realizzazione di opere (nella specie, cartoline) che, in chiave parodistica, alludevano a tale marchio e alle sue campagne pubblicitarie, doveva ritenersi assistito da un “giusto motivo” nel quadro della norma della legge locale in materia di marchi rinomati, specularmente all'art. 5, par. 2, della Direttiva 2008/95/CE. Si ricorda che quest'ultima vieta l'uso di un segno identico o simile al marchio rinomato per prodotti o servizi anche non affini, se tale uso “senza giusto motivo” (o, secondo l'espressione utilizzata nel testo inglese della direttiva comunitaria, “*without due cause*”) consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio oppure reca pregiudizio agli stessi⁸⁴.

In tale occasione, ritenuto che l'uso in questione costituisse *uso* del marchio rinomato *Milka* in quanto idoneo a richiamare tale marchio alla mente del pubblico (secondo il criterio elaborato nella pronuncia comunitaria *Adidas c. Fitnessworld*, sopra menzionata), come del resto tipicamente avviene nel caso della parodia, la circostanza per cui (i) l'uso considerato si fondava sulla libertà di espressione costituzionalmente garantita e (ii) non aveva pertanto un carattere “puramente commerciale”, ha indotto la

analogously in trademark law”. A tal proposito, l'A. ritiene opportuna l'introduzione di norme che considerino leciti usi del marchio altrui per finalità di parodia, critica e commento (*ivi*, p. 172).

⁸³ V. sul punto Trib. Roma, Sez. IX, 23 giugno 2008 (ord.), *G.R.H. c. Newton Compton editori, GADI*, 2009, p. 443, che ha ritenuto lecita la ripresa parodistica dell'opera editoriale altrui dal punto di vista della l. autore ed illecito l'uso di un segno (nella specie, “Il Gambero Rosso”) che evocava il marchio rinomato altrui (“Il Gambero Rosso”) in quanto giudicato idoneo ad arrecare all'utilizzatore un indebito vantaggio sotto forma di agganciamento parassitario alla notorietà del marchio (v. *infra*).

⁸⁴ V. l'art. 20, primo comma, lett. c), CPI, secondo il quale il titolare del marchio ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica “*un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi*”. In merito alla mancanza della cd. *due cause defense* rispetto all'uso di marchi diversi da quelli rinomati, v. Senftleben, M., “Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law - the Need for Horizontal Fair Use Defences”, cit., p. 28.

corte a ritenere che l'uso non costituiva contraffazione, in quanto assistito da un "giusto motivo"⁸⁵.

Si è messo in luce che la cd. *due cause defense* assume un ruolo fondamentale quale "valvola di sicurezza" del sistema, imponendo all'interprete di compiere un bilanciamento di interessi ogni volta che vengano in considerazione diritti di terzi, in particolare di rango costituzionale come la libertà di espressione, confliggenti con quelli del titolare del marchio⁸⁶. Essa impiega, infatti, una dizione volutamente generica, che può funzionare da esimente generale in varie ipotesi in cui risulti necessario usare il marchio altrui oppure ciò avvenga sulla base dell'esercizio di un proprio diritto⁸⁷.

Sul punto, occorre rilevare come la necessità di un bilanciamento tra diritti esclusivi sul marchio e libertà di espressione abbia avuto modo di emergere raramente nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, mentre essa è stata a più riprese richiamata in alcune conclusioni rassegnate dagli avvocati generali. Sotto tale profilo, con riferimento alla pubblicità su internet a partire da parole chiave (cd. *keyword advertising*), l'avvocato generale della corte Poiares Maduro ha rilevato come la tutela del marchio non possa considerarsi assoluta e debba anzi essere ponderata con altri interessi, quali la libertà di espressione e la libertà di iniziativa economica⁸⁸. Tali libertà, nelle parole dell'avvocato generale,

"[S]ono particolarmente importanti in questo contesto, dato che la promozione dell'innovazione e degli investimenti presuppone anche la concorrenza e il libero accesso alle idee, alle parole e ai segni. Tale promozione è sempre il prodotto di una ponderazione tra incentivi, in forma di beni privati dati a coloro che innovano e investono, e la natura pubblica dei beni necessari per sostenere l'innovazione e gli investimenti. (...) Pertanto, pur ricollegandosi agli interessi del titolare del marchio, i diritti di marchio non possono essere interpretati quali classici diritti di proprietà, che consentono al titolare di inibire qualsiasi altro uso. La trasformazione di talune espressioni e di taluni segni – beni intrinsecamente pubblici – in beni privati è una conseguenza della legge ed è limitata agli interessi legittimi che la legge stessa considera meritevoli di tutela.

⁸⁵ Corte federale di giustizia (*Bundesgerichtshof*), *Lila Postkarte*, cit. In relazione alla pronuncia, v. Rahmatian, A., "Trade Marks and Human Rights", cit., p. 335 ss.; Senfleben, M., "Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics?", cit., p. 148.

⁸⁶ Cfr. Galli, C., "Segni distintivi e industria culturale", *AIDA*, 2008, p. 356.

⁸⁷ Cfr. Marchetti, P., Ubertazzi, L.C., *Commentario*, sub art. 20 CPI, p. 150. V. altresì per l'interpretazione di tale requisito Galli, C., *Commento sub art. 20 CPI*, cit., p. 327, e *ivi* ampi richiami alla giurisprudenza comunitaria in merito.

⁸⁸ Conclusioni del 22 settembre 2009, rese nella causa C-236/08-238/08, *Google France SARL, Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA e altri*, par. 102.

*È per tale motivo che solo alcuni usi possono essere vietati dal titolare del marchio, mentre molti altri devono essere accettati*⁸⁹.

Si fa l'esempio della pubblicità comparativa che, nonostante tragga vantaggio dall'innovazione e dall'investimento fatti in precedenza dal titolare del marchio cui si faccia riferimento per promuovere prodotti concorrenti, si ricollega alla libertà di espressione e di iniziativa commerciale, stimolando la concorrenza e arrecando benefici ai consumatori⁹⁰. Pertanto, come in precedenza già chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, la pubblicità comparativa si pone come un limite rispetto ai diritti sul marchio, a condizione che l'uso del marchio del concorrente in tale contesto rispetti taluni requisiti (in particolare, non produca un rischio di confusione con il marchio con cui si istituisce il confronto; non causi discredito o denigrazione del marchio del concorrente; non tragga alcun vantaggio dalla notorietà connessa al marchio altrui e il proprio prodotto non sia presentato come imitazione o riproduzione del prodotto originale)⁹¹. Con specifico riferimento al caso di un prestatore di servizi internet che memorizzi come parola chiave un segno identico a un marchio altrui e organizzi, a partire da tale parola chiave, la visualizzazione di annunci, si rileva che se i titolari del marchio potessero vietare tali usi in forza della tutela conferita ai marchi, essi disporrebbero di un potere assoluto di controllo sull'uso dei loro marchi come parole chiave, potere che si estenderebbe, di fatto, a tutto ciò che si possa dire e far vedere sul web in relazione al prodotto o servizio associato al marchio⁹².

Le preoccupazioni espresse dall'avvocato generale non sono state sviluppate nella successiva pronuncia della Corte di Giustizia, che, senza fare alcun accenno alla

⁸⁹ *Ivi*, par. 103.

⁹⁰ *Ivi*, par. 105.

⁹¹ Cfr. Corte di Giustizia, *O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited c. Hutchinson 3G UK Limited*, cit., par. 45, “[P]er conciliare la tutela dei marchi registrati e l’impiego della pubblicità comparativa, gli artt. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 89/104 e 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio registrato non può vietare l’uso da parte di un terzo in una pubblicità comparativa che soddisfa tutte le condizioni di liceità enunciate al detto art. 3 bis, n. 1, di un segno identico o simile al suo marchio”; *id.*, *L’Oréal c. Bellure*, cit., par. 54. Si precisa che le pronunce in questione sono state rese con riferimento alla Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, sostituita dalla Direttiva 2006/114/CE (cfr., nella legge italiana, D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, citato in precedenza). Sul punto, v. Senftleben, M., “Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics?”, cit., p. 170, il quale rileva che “[T]he rules of the EC Comparative Advertisement Directive are openly applied as an external balancing tool that is not reflected in harmonized EU trademark law itself. The explicit recognition of this new limitation in EU trademark law would give evidence of the particular importance attached to commercial freedom of speech in the context of trademark protection”.

⁹² *Ivi*, par. 108.

libertà di espressione, ha chiarito che il prestatore di servizi internet, nella situazione descritta, non fa un uso del segno identico al marchio nell'attività economica ai sensi della normativa comunitaria in materia di marchi⁹³.

Nel caso *Interflora c. Marks & Spencer*, relativo alla legittimità dell'utilizzo di un marchio altrui per la promozione di propri prodotti o servizi attraverso un servizio di *keyword advertising*, l'avvocato generale Jääskinen è tornato sulla necessità di un bilanciamento tra diritti esclusivi sul marchio e libertà fondamentali⁹⁴. Nel caso di specie, la società Marks & Spencer aveva utilizzato parole chiave corrispondenti al marchio Interflora per pubblicizzare il proprio servizio *online* di vendita e consegna di fiori a domicilio. Secondo l'avvocato generale, i diritti sul marchio non dovrebbero impedire a Marks & Spencer di offrire un'alternativa commerciale ai consumatori, ritenuta dall'avvocato come un "giusto motivo", ai sensi dell'art. 5, par. 2, della Direttiva 89/104/CE (ora Direttiva 2008/95/CE), nel contesto di un commercio moderno che fa leva su una pubblicità basata su parole chiave sul web⁹⁵.

⁹³ Corte di Giustizia, *Google France SARL, Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA e altri*, cit., par. 105. Nel caso di specie la società Google consentiva ad inserzionisti che offrivano agli utenti di internet imitazioni dei prodotti della Louis Vuitton di selezionare parole chiave corrispondenti ai marchi Louis Vuitton, associate a parole chiave quali "imitazione" e "copia". Sul punto, la corte osserva che l'uso di un segno identico o simile al marchio del titolare da parte di un terzo comporta, quanto meno, che quest'ultimo utilizzi il segno nell'ambito della propria comunicazione commerciale. Nel caso del prestatore di un servizio di posizionamento, quest'ultimo consente ai propri clienti di usare segni identici o simili a marchi, senza fare egli stesso uso di detti segni (*ivi*, par. 56). Peraltro, tale conclusione non è smentita dal fatto che detto prestatore eserciti un'attività commerciale in virtù della quale percepisca un compenso per l'uso di detti segni da parte dei suoi clienti. Infatti, la circostanza che si creino le condizioni tecniche necessarie per l'uso di un segno e si percepisca un compenso per tale servizio, non significa che colui che fornisce tale servizio faccia a sua volta uso di detto segno nei termini suesposti (*ivi*, par. 57). In senso analogo *id.*, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Ltd c. eBay International AG e altri*, cit., par. 102.

⁹⁴ V. conclusioni del 24 marzo 2011, C-323/09, *Interflora c. Marks & Spencer*. Nel caso di specie, la *High Court of Justice* inglese, investita della questione, aveva sollevato davanti alla Corte di Giustizia numerose questioni pregiudiziali aventi ad oggetto la definizione dei limiti alla tutela del marchio comunitario nelle ipotesi di sfruttamento, tramite sistema di posizionamento su Internet, di parole chiave identiche al marchio altrui (cd. doppia identità). L'avvocato generale ha suggerito alla corte di adottare un'interpretazione bilanciata del rapporto tra diritti esclusivi e libertà fondamentali.

⁹⁵ *Ivi*, par. 99: "Nel caso di prodotti o servizi identici o simili, lo scopo di presentare un'alternativa commerciale rispetto ai prodotti o ai servizi protetti da un marchio che gode di notorietà dovrebbe valere come giusto motivo nel contesto di un commercio moderno che fa leva su una pubblicità basata su parole chiave in Internet. Altrimenti, la pubblicità basata su parole chiave che utilizzi marchi noti altrui sarebbe di per sé vietata come parassitismo. Simile conclusione non può essere giustificata vista la necessità di promuovere una concorrenza non falsata e la possibilità dei consumatori di cercare informazioni su prodotti e servizi. In fin dei conti, la caratteristica dell'economia di mercato è rappresentata dal fatto che consumatori ben informati possono compiere scelte in conformità con le loro preferenze. Troverei inopportuno che il titolare del marchio potesse vietare un uso di questo tipo, a meno che abbia motivi per opporsi al messaggio pubblicitario che compare a seguito della digitazione di un termine di ricerca corrispondente ad una parola chiave". Nel caso di specie, nei suoi annunci pubblicitari la Marks & Spencer non metteva i propri prodotti e servizi a confronto con quelli della Interflora né presentava i suoi prodotti come imitazioni o copie né li presentava espressamente come alternative ad

Seguendo queste indicazioni, nella successiva pronuncia della corte si rileva come, qualora l'annuncio mostrato su internet a partire dalle menzionate parole chiave proponga un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio rinomato, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi contrassegnati da quest'ultimo, né provocare un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio, tale uso rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nell'ambito dei prodotti o dei servizi considerati ed è, quindi, assistito da un "giusto motivo" ai sensi della normativa comunitaria⁹⁶. In sostanza, in caso di contestazioni in merito all'uso del marchio, la corte lascia spazi per la possibilità di difesa della liceità dell'uso sulla base della finalità di informare gli utenti internet sulle alternative presenti nel mercato.

Peraltro, occorre dar conto come, in settori diversi da quello della tutela dei marchi d'impresa, la giurisprudenza comunitaria abbia a più riprese richiamato l'attenzione sulla necessità di bilanciare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale con quella di altri diritti fondamentali quali il diritto alla tutela dei dati personali⁹⁷, la libertà di informazione degli utenti della rete e libertà d'impresa dell'*Internet Service Provider*⁹⁸.

essi. Tuttavia, nell'opinione dell'avvocato generale, la scelta di parole chiave nella pubblicità di un motore di ricerca da parte della Marks & Spencer implicava un messaggio commerciale secondo il quale tale società offriva un'alternativa alla Interflora, che non doveva considerarsi parassitismo, *free-riding* (*ivi*, par. 104-105).

⁹⁶ Corte di Giustizia, *Interflora c. Marks & Spencer*, cit., par. 91.

⁹⁷ Corte di Giustizia, C-275/06, 29 gennaio 2008, *Productores de Música de España (Promusicae) c. Telefónica de España SAU*, par. 68, Racc. 2008, I-00271, pubblicata in *Dir. inform.*, 2008, p. 182, circa la questione se il diritto comunitario imponga la trasmissione, ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, di dati personali sul traffico delle comunicazioni concernenti l'utilizzo di internet.

⁹⁸ Corte di Giustizia, C-70/10, 24 novembre 2011, *Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*, Racc. 2011, I-11959, secondo cui un'ingiunzione nei confronti di fornitori di accesso ad internet, i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare i diritti d'autore, di predisporre, nei confronti della sua intera clientela (in astratto e a titolo preventivo, esclusivamente a spese di tale fornitore di accesso ad internet e senza limitazioni nel tempo), un sistema di filtri al traffico internet idonei a selezionare preventivamente i contenuti veicolabili in rete bloccando i contenuti diffusi in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, non rispetta l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari dei diritti d'autore, e, dall'altro, quella della libertà d'impresa degli operatori internet (*ivi*, par. 49). Inoltre, tale sistema risulta altresì idoneo a ledere i diritti fondamentali dei clienti del fornitore di accesso ad internet, segnatamente alla tutela dei dati personali e alla libertà di ricevere o di comunicare informazioni, tutelati dagli artt. 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (*ivi*, par. 50). Si veda in proposito il commento di Siano, M., *La sentenza Scarlet della Corte di Giustizia: punti fermi e problemi aperti*, in *Il caso del diritto d'autore, I diritti nella "rete" della rete*, collana diretta da F. Pizzetti, Giappichelli, Torino, 2013, p. 81 ss. In senso analogo Corte di Giustizia, C-360/10, 16 febbraio 2012, *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) c. Netlog NV*, par. 46-48; Corte di Giustizia, C-314/12, 27 marzo 2014, *UPC Telekabel Wien GmbH contro Constantin Film Verleih GmbH c. Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH*.

5.1. In particolare, la rilevanza della libertà di espressione come scriminante rispetto all'uso non consentito del marchio

La questione dell'interferenza tra i diritti di proprietà intellettuale e la libertà di espressione artistica è stata oggetto di un caso che ha visto opposta la società Louis Vuitton all'artista danese Nadia Plesner⁹⁹, in relazione all'utilizzo in opere artistiche del disegno comunitario registrato da Louis Vuitton *Multicolor Canvas* (quale raffigurato su diversi articoli di pelletteria), disegnato da Takashi Murakami¹⁰⁰.

L'artista aveva realizzato un disegno (dal titolo *Simple Living*) che ritraeva un bambino africano con un chihuahua e una borsa tra le braccia raffigurante l'ologramma in questione¹⁰¹, al fine di sensibilizzare circa la differente attenzione dei media per la situazione in Darfur e per i personaggi del mondo dello spettacolo (come Paris Hilton, cui l'immagine raffigurata dall'artista si riferiva)¹⁰². Il disegno in questione era stato riprodotto su magliette e *posters*, venduti per destinare il ricavato ad un'associazione che prestava assistenza per la crisi in Darfur. Louis Vuitton riteneva che l'illustrazione in questione costituiva contraffazione del proprio disegno registrato e arrecava pregiudizio alla propria reputazione, in quanto idonea a stabilire un'associazione tra il *brand* Louis Vuitton e la situazione in Darfur.

⁹⁹ Corte dell'Aja, pronuncia del 4 maggio 2011, 389526/KG ZA 11-294, *Nadia Plesner Joensen v. Louis Vuitton Malletier SA*. Una traduzione non ufficiale della pronuncia è disponibile sul sito dell'artista al seguente indirizzo: www.nadiaplesner.com/upl/website/simple-living--darfurnica1/VerdictEnglish.pdf. Per un commento alla pronuncia v. Guibault, L., "The Netherlands: Darfurnica, Miffy and the right to parody!", *JIPITEC*, III, 2011, p. 236 ss., disponibile all'indirizzo www.jipitec.eu/issues/jipitec-2-3-2011/3178/guibault.pdf.

¹⁰⁰ Si tratta del disegno comunitario n. 000084223-0001, registrato il 6 ottobre 2003.

¹⁰¹ Il disegno *Simple Living* può essere consultato al seguente indirizzo: www.nadiaplesner.com/simple-living--darfurnica1.

¹⁰² Cfr. Corte dell'Aja, *Nadia Plesner Joensen v. Louis Vuitton Malletier SA*, cit., par. 2.6: "Since doing nothing but wearing designer bags and small ugly dogs apparently is enough to get you on a magazine cover, maybe it is worth a try for people who actually deserve and need attention. If you can't beat them, join them! This is why I chose to mix the cruel reality with showbiz elements in my drawing "Simple Living". V. anche la pagina dedicata alle opere in questione sul sito web dell'artista all'indirizzo www.nadiaplesner.com/simple-living--darfurnica1, ove si afferma che "[S]omething happened while I was reading a newspaper. On one page there was a very small update on the situation in Darfur. On the opposite page they ran a full page story on Paris Hilton going to prison. I had felt irritated before with the way some parts of mass media prioritize between world matters and celebrity gossip, but something about seeing it like this sparked the idea of doing something. I started brainstorming on ways to express this in a drawing (...). My thought was: Since doing nothing but wearing designer bags and small dogs dressed in pink apparently is enough to get you in the news, maybe it is worth a try for people who actually deserve and need attention".

Nel 2008 Louis Vuitton ottenne un'ingiunzione dal Tribunale di Parigi, che inibì all'artista la commercializzazione di prodotti in contraffazione del disegno comunitario. A seguito di ciò l'artista cessò la vendita delle magliette e realizzò un dipinto (intitolato *Darfurnica*, che a sua volta si richiamava al noto dipinto *Guernica* di Picasso), che raffigurava il disegno *Simple Living* insieme ad altre immagini di marchi noti e riferimenti a temi d'attualità¹⁰³. Ritenendo che anche tale opera violasse i propri diritti sul disegno registrato, Louis Vuitton presentò un ricorso presso la corte distrettuale dell'Aja, che inibì la pubblicazione del dipinto. L'artista impugnò la pronuncia innanzi alla Corte dell'Aja invocando la tutela della libertà di espressione *ex art. 10* della CEDU.

La Corte dell'Aia, chiamata a pronunciarsi sul caso, ha emesso una sentenza a favore della Plesner, con condanna di Louis Vuitton alle spese legali a favore dell'artista. Nel bilanciamento tra la libertà di espressione artistica della Plesner, fondata sull'art. 10 della CEDU, e i diritti esclusivi di Louis Vuitton, fondati sull'art. 1 del Primo Protocollo alla CEDU, che tutela la proprietà e, quindi, secondo la giurisprudenza costante della corte europea dei diritti dell'uomo, anche i diritti di proprietà intellettuale¹⁰⁴, la corte ha dato prevalenza alla prima¹⁰⁵. Sul punto, di particolare interesse le motivazioni della corte, la quale, richiamandosi alla giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà d'espressione, ha affermato che

“Opposite Louis Vuitton’s fundamental right to peaceful enjoyment of its exclusive rights to the use of the design, there is, according to established case-law of the European Court of Human Rights, the fundamental right of Plesner that is high in a democratic society’s priority list to express her opinion through her art. (...) It is plausible that Plesner’s intention (...) was not to

¹⁰³ L'opera può essere consultata al seguente indirizzo: www.nadiaplesner.com/simple-living--darfurnica1.

¹⁰⁴ Corte dell'Aja, *Nadia Plesner Joensen v. Louis Vuitton Malletier SA*, cit., par. 4.2. In particolare, nella pronuncia della corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Anheuser-Busch Inc. c. Portugal*, 11 ottobre 2005, App. No. 73049/01, si è ritenuto che i marchi devono considerarsi “proprietà” ai sensi del protocollo addizionale alla CEDU.

¹⁰⁵ *Ivi*, par. 4.6, “*Under preliminary judgment, in the present circumstances the interest of Plesner to (continue to) be able to express her (artistic) opinion through the work “Simple Living” should outweigh the interest of Louis Vuitton in the peaceful enjoyment of its possession*”. La corte non ha affrontato invece la questione se la tutela dei diritti sul *design* registrato includa anche la tutela della reputazione del *design* o del titolare dei diritti (*ivi*, par. 4.7). In ogni caso, la corte ha rilevato come sia inverosimile che il pubblico possa ritenere che Louis Vuitton sia in qualche moda coinvolta nella crisi in Darfur, né la società aveva fornito alcun elemento al riguardo (*ivi*, par. 4.8).

*free ride with Louis Vuitton's reputation in a commercial sense. She rather uses Louis Vuitton's reputation to pass-on her society-critical message (...)*¹⁰⁶.

La corte ha pertanto ritenuto che l'uso in questione fosse proporzionato, funzionale all'espressione artistica e non meramente commerciale, in quanto l'artista non mirava a sfruttare la notorietà del *design* registrato di Louis Vuitton da un punto di vista commerciale quanto piuttosto a trasmettere un messaggio di rilievo pubblico¹⁰⁷. Inoltre, la circostanza per cui Louis Vuitton godeva (e gode tutt'oggi) di grande notorietà e promuoveva il proprio *brand* anche attraverso personaggi famosi, rendeva ragionevole che la società fosse fatta oggetto di un livello di critica maggiore rispetto ad altre società meno note¹⁰⁸.

La pronuncia appare interessante in quanto la corte ha realizzato un bilanciamento tra contrapposti diritti al di fuori della normativa sulla proprietà intellettuale (nella specie, la normativa a tutela del *design*), concludendo per la necessità di assicurare prevalenza alla libertà di espressione.

Nel contesto italiano, mentre non si registrano precedenti analoghi nel settore specifico dell'arte, in tempi recenti la giurisprudenza si è confrontata con la questione dell'uso del marchio altrui per finalità di critica, adottando un approccio tendenzialmente restrittivo.

Il riferimento corre, in particolare, ad un caso relativo all'uso, da parte dell'associazione Greenpeace, di marchi di titolarità della società Enel nell'ambito di una campagna diretta a denunciare la responsabilità di tale società in relazione a danni ambientali e alla salute umana causati dalle centrali a carbone da essa gestite¹⁰⁹.

¹⁰⁶ *Ivi*, par. 4.8. La corte si richiama alla giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo in relazione alla libertà d'espressione (in particolare, alla pronuncia nel caso *Vereinigung Bildender Künstler c. Austria*, 25 gennaio 2007, n. 68354).

¹⁰⁷ Peraltro, la corte osserva come “*The circumstances that Plesner has begun to increasingly use the illustration 'Simple Living' as an eye-catcher for its activities, under preliminary judgment does not make her use unlawful. Firstly, as already considered, the illustration is to be regarded as a lawful statement of the (artistic) opinion, of Plesner*” (*ivi*, par. 4.9).

¹⁰⁸ *Ivi*, par. 4.8, “*The circumstance that Louis Vuitton is a very well-known company, the products of which enjoy a considerable reputation, which it also stimulates through advertising famous people, moreover implies that Louis Vuitton must accept critical use as the present one to a stronger degree than other rightholders*”. La corte si richiama alla pronuncia della corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Steel and Morris c. The United Kingdom*, 15 febbraio 2005, n. 68416/01, par. 94 (in relazione alla distribuzione di volantini nel contesto di una campagna contro McDonald's).

¹⁰⁹ Trib. Milano, 6 maggio 2013 (ord.), *Enel S.p.A. c. Greenpeace Onlus*, *Foro it.*, 2014, I, p. 290 ss., con nota di Casaburi, G. I marchi Enel erano riprodotti su una finta bolletta Enel distribuita a mano e via internet, nonché su un finto quotidiano *Metro*.

Secondo Enel, l'uso contestato risultava idoneo ad indurre il pubblico in errore circa la provenienza effettiva dei messaggi veicolati dall'associazione, in particolare inducendo a credere che la società avesse riconosciuto la propria responsabilità rispetto all'uso di fonti di produzione di energia nocive per la salute e l'ambiente e avesse assunto l'impegno a rinunciare all'utilizzo di tali fonti.

Il Tribunale di Milano, adito in via d'urgenza da Enel, ha respinto il ricorso, ritenendo che l'uso in questione non costituiva violazione dei diritti sul marchio. In primo luogo, secondo il tribunale l'uso dei marchi Enel da parte di Greenpeace non era effettuato "nell'attività economica" come richiesto dall'art. 20, primo comma, CPI. Infatti, l'associazione, conformemente al proprio statuto, svolgeva un'attività informativa e di sollecitazione della pubblica opinione, e solo indirettamente perseguiva un'attività economica (potendo il successo delle campagne da essa realizzate determinare un aumento delle adesioni o stimolare offerte di contributi)¹¹⁰. In questo contesto, assumeva rilevanza la circostanza per cui la campagna informativa contestata non aveva determinato la percezione di alcun ricavo diretto per l'associazione (ma, come si dirà *infra*, tale argomento è stato disatteso in sede di reclamo).

Inoltre, quand'anche l'uso in questione fosse considerato effettuato nell'esercizio di un'attività economica, esso doveva ritenersi giustificato, e dunque lecito in radice, ai sensi dell'art. 20, primo comma, lett. c), CPI, norma che, come sopra chiarito, consente al titolare di un marchio rinomato di vietare a terzi l'uso del proprio segno se effettuato "senza giusto motivo". Nel caso di specie, secondo il tribunale l'uso del marchio era assistito da un giusto motivo, consistente nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita. Infatti, "*Le pur scarse analisi dottrinali in merito a questo presupposto convergono nel ritenere che a fondamento di tale giustificazione possa ritenersi ricompreso anche il rispetto della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della nostra Carta costituzionale*"¹¹¹.

Sul punto, il tribunale si richiama ad un'ordinanza del Tribunale di Roma emessa tra le medesime parti e in relazione alla stessa campagna informativa, che ha ritenuto che la campagna in questione fosse conforme ai presupposti di un corretto

¹¹⁰ Sul punto, il tribunale rileva come "[T]ale effetto indiretto non pare tale da implicare di per sé la trasformazione dell'attività dell'associazione in un'attività economico/imprenditoriale, a pena di dover inevitabilmente estendere tale criterio in maniera indifferenziata a qualsiasi organizzazione associativa che necessariamente deve ricercare nuove adesioni per mantenere la propria struttura tramite l'aumento dell'interesse e dell'apprezzamento della pubblica opinione conseguente allo svolgimento di iniziative consone ai propri fini sociali" (ivi, p. 291).

¹¹¹ *Ibidem*.

esercizio del diritto di critica¹¹². In tale occasione, il Tribunale di Roma, chiarito in termini generali che la campagna informativa contestata doveva ritenersi una forma di estrinsecazione del diritto di critica, quale espressione del principio costituzionalmente garantito della libertà di manifestazione del pensiero, piuttosto che del diritto di cronaca, ha ritenuto che l'espressione critica nel concreto realizzata fosse corretta sotto una pluralità di profili. In primo luogo, il tribunale ha ricordato che la critica, a differenza della cronaca (che è narrazione di un fatto), configura l'espressione di un'opinione, ed in quanto tale è inevitabilmente soggettiva e corrispondente al punto di vista di chi la manifesta. Proprio in ragione delle richiamate caratteristiche, nel caso dell'espressione critica l'onere del rispetto della verità si presenta più attenuato rispetto all'ipotesi di mera cronaca¹¹³. Al riguardo, il tribunale ha rilevato come il nucleo essenziale della notizia riportata da Greenpeace fosse conforme a verità, in quanto i dati riportati dall'associazione relativamente ai danni provocati dalle centrali Enel risultavano conformi agli esiti di una ricerca commissionata ad un istituto di ricerca e già noti alla comunità scientifica internazionale, né i medesimi erano stati contestati da Enel.

Sotto il profilo della continenza dell'espressione, il tribunale ha evidenziato che la critica può essere esercitata anche in modo graffiante e con toni aspri, purché vi sia proporzione tra l'importanza del fatto criticato (e dunque l'interesse pubblico del medesimo) e i contenuti espressivi con i quali la critica è esercitata, che non devono trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato. Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che le espressioni utilizzate all'interno della campagna informativa contestata erano conformi

¹¹² Trib. Roma, Sez. I, 9 luglio 2012, *Enel S.p.A., Enel Produzione S.p.A. c. Greenpeace*, *Foro it.*, 2014, I, p. 290 ss., con nota di Casaburi, G. In particolare, come esposto nel provvedimento citato, la campagna informativa in questione era stata realizzata attraverso la diffusione di un video (intitolato "La bolletta sporca"), riprodotte dei fac-simile di bolletta *Enel* (che riportavano il costo da pagare in vite umane anziché in denaro per l'inquinamento prodotto dalle suddette centrali), la creazione di un sito appositamente destinato alla denuncia di tali responsabilità (www.facciamolucesuenel.org), nonché anche attraverso attività di volantinaggio e la diffusione di *gadgets* e di un brano musicale contenente esplicite allusioni alla vicenda *Enel*. Ritenendo che tale campagna fosse lesiva del proprio onore e della propria reputazione (stante l'uso di espressioni ritenute denigratorie, quali "*Enel killer del clima*" e simili), nonché in violazione dei propri diritti sui marchi *Enel*, le società Enel S.p.A. e Enel Produzione S.p.A. avevano richiesto un'inibitoria della diffusione della campagna in questione. In particolare, si censurava il superamento da parte dell'associazione di ogni limite alla libertà di manifestazione del pensiero, evidenziando in particolare il difetto di continenza delle espressioni utilizzate nell'ambito della campagna e la mancanza di verità della notizia. Il Tribunale di Roma ha limitato la propria indagine a tale ultimo profilo, mentre non ha proceduto all'analisi della specifica domanda di inibitoria dell'uso dei marchi *Enel*, ritenendo la medesima di competenza delle allora sezioni specializzate.

¹¹³ Sul punto, il tribunale richiama l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "[L]a critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo" (Cass. pen., Sez. V, 18 giugno 2009, n. 43403).

all'importanza e all'interesse della tematica trattata nonché al contesto espressivo tipico delle campagne di denuncia ambientale realizzate dall'associazione, che si connotano generalmente per uno stile aggressivo e graffiante¹¹⁴.

Occorre precisare che la pronuncia del Tribunale di Milano, sopra richiamata, è stata successivamente ribaltata in sede di reclamo, ove si è ritenuto illecito l'uso del marchio *Enel* nel contesto della campagna informativa sopra indicata stante, da un lato, la sua natura commerciale e, dall'altro, l'assenza di un "giusto motivo" all'uso del marchio rinomato *Enel* e il suo carattere denigratorio, con conseguente pronuncia inibitoria della prosecuzione di tale campagna e ordine di sequestro del relativo materiale pubblicitario¹¹⁵. Sotto il primo profilo, contrariamente a quanto ritenuto inizialmente, secondo il tribunale l'uso del marchio *Enel* doveva ritenersi svolto nel contesto di un'attività economica, avendo Greenpeace allestito un sistema di raccolta fondi di natura imprenditoriale, tale da rendere evidente la "vocazione economica delle attività del gruppo [Greenpeace], ancorché finalizzate agli scopi di tutela ambientale che il gruppo persegue"¹¹⁶. Il provvedimento di reclamo aderisce all'interpretazione lata del requisito dell'attività economica fornita dalla giurisprudenza comunitaria che si è avuto modo di menzionare in precedenza¹¹⁷.

Inquadrato l'uso in questione nell'ambito del contenuto del diritto esclusivo sul marchio, il tribunale ha affermato che l'uso non poteva ritenersi assistito da un "giusto motivo". Sotto tale profilo, pur riconoscendo l'intento parodistico ed ironico della campagna, il tribunale ha rilevato come l'uso contestato fosse sproporzionato rispetto all'intento perseguito e come il sacrificio richiesto al marchio fosse eccessivo¹¹⁸. L'uso,

¹¹⁴ "[I]l linguaggio utilizzato appare contenente e non trasmodante in inutili aggressioni verbali ed attacchi personali, atteso che la durezza delle espressioni è giustificata dalla gravità della tematica affrontata, dal suo rilevante interesse per l'opinione pubblica (oltre che per la comunità scientifica internazionale), dalla funzione tipicamente di denuncia dell'associazione resistente, dalla tipologia di utenti/destinatari del messaggio critico ed anche infine dall'impostazione in termini satirici della campagna stessa (...). [P]roprio la menzionata impostazione satirica della campagna di Greenpeace (...) consente alla resistente l'utilizzo delle peculiari espressioni utilizzate, essendo espressione, per il tramite del paradosso e della metafora surreale, di un giudizio fortemente critico (ma in chiave ironica) finalizzato a denunciare l'operato dell'Enel circa il cospicuo ricorso al carbone quale fonte di energia elettrica, in luogo delle fonti rinnovabili come l'energia solare ed eolica" (Trib. Roma, *Enel S.p.A., Enel Produzione S.p.A. c. Greenpeace*, cit., p. 290).

¹¹⁵ Trib. Milano, 8 luglio 2013 (ord.), *Enel S.p.A. c. Greenpeace Onlus*, *Dir. ind.*, 2014, II, p. 147, con nota di Venturello, M., Paesan, F., "Libertà d'espressione e funzioni del marchio". In argomento, v. altresì Casaburi, G., "Il caso Greenpeace tra diritto di critica e tutela industrialistica", *Foro it.*, 2014, I, p. 309.

¹¹⁶ Trib. Milano, 8 luglio 2013 (ord.), *Enel S.p.A. c. Greenpeace Onlus*, p. 154.

¹¹⁷ Cfr. *supra*, par. 3.

¹¹⁸ *Ivi*, pp. 154-155.

infatti, (i) perseguiva una finalità di sfruttamento della notorietà del suddetto marchio allo scopo di favorire la raccolta di fondi da parte di Greenpeace, consentendo a quest'ultima di trarre un indebito vantaggio da tale uso, e (ii) aveva carattere denigratorio, rilevando come, nonostante la produzione di energia fossile non sia di appannaggio esclusivo di Enel, l'associazione avesse rivolto la campagna unicamente nei confronti di quest'ultima¹¹⁹. Inoltre, l'utilizzo contestato danneggiava la società nel suo complesso, nonostante la critica si riferisse ad una specifica attività svolta dalla società (ossia la produzione di energia fossile). Pertanto, si è conclusivamente ritenuto prevalente il carattere commerciale ed il carattere denigratorio dell'uso contestato rispetto alla sua finalità di critica.

In prospettiva comparata, è interessante notare come la pronuncia ora richiamata si ponga in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza europea in relazione a fattispecie simili.

Nel contesto francese, si è ad esempio ritenuto lecito l'uso del marchio *Esso* in forma modificata da parte di Greenpeace (nella specie, il logo della società era stato trasformato in "E\$\$O" ed "E££O", a voler richiamare l'idea di denaro e profitto, talvolta accompagnato dalla dicitura "Stop") nell'ambito di una campagna informativa sui danni ambientali prodotti dalle attività industriali della società, in quanto esercizio della libertà di espressione ritenuto prevalente sui diritti esclusivi sul marchio¹²⁰. In particolare, nella pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Parigi, confermata in sede di cassazione, si è messo in luce come l'uso del marchio in questione, quantunque rinomato, non perseguisse uno scopo di promozione di beni o servizi ma fosse limitato allo scopo di critica, ed in quanto tale rientrava pienamente nell'ambito del principio

¹¹⁹ Ivi, p. 155.

¹²⁰ Cfr. Cour de Cassation, 8 aprile 2008, N. 06-10.96, *Société Esso c. association Greenpeace France* (disponibile al seguente indirizzo: www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018644102&fastReqId=39990674&fastPos=1), che ha confermato in parte la pronuncia di Cour d'Appel di Parigi, 3e ch., 16 novembre 2005 (disponibile al seguente indirizzo: www.legalis.net/spip.php?page=imprimer&id_article=1526). In prima istanza, il Tribunal de Grande Instance di Parigi, con pronuncia del 30 gennaio 2004, aveva respinto le istanze di Esso, pronuncia confermata dalla sentenza della corte d'appello sopra richiamata. Il giudizio in questione era stato preceduto da un procedimento cautelare nell'ambito del quale il Tribunal de Grande Instance di Parigi, con ordinanza dell'8 luglio 2002 (disponibile al seguente indirizzo: www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=278), aveva vietato all'associazione l'uso del marchio *Esso*, ritenendo in particolare che il medesimo arrecasse un pregiudizio all'immagine della società nonché un rischio di confusione del pubblico. L'ordinanza da ultimo citata è stata ribaltata dalla corte d'appello con pronuncia del 23 febbraio 2003 (disponibile al seguente indirizzo: www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=257). In argomento, v. Triet, G., *Interim*

costituzionale della libertà di espressione¹²¹. Inoltre, si è escluso che l'uso contestato costituiva una denigrazione del marchio *Esso*, considerando che la critica operata aveva ad oggetto non i prodotti o servizi della società ma la sua condotta in materia di politiche ambientali¹²². Ad analoga conclusione si è giunti rispetto all'uso del marchio *Areva* (di titolarità dell'omonima società che gestisce l'erogazione e la distribuzione dell'energia nucleare in Francia) da parte dell'associazione, che per denunciare le politiche ambientali della società aveva lanciato due campagne pubblicitarie su internet associando il logo *Areva* ad un teschio insieme allo slogan “*Stop plutonium l'arrêt va de soi*”. La corte di cassazione, all'esito di un complesso procedimento giudiziario, ha ritenuto che l'uso in questione non aveva travalicato i confini della libertà di espressione ed era dunque proporzionato rispetto alla finalità in concreto perseguita¹²³.

Relief, Final Injunctions and Freedom of Speech: The French Greenpeace and Danone Litigation, cit., p. 161 ss.

¹²¹ Cfr. Cour d'Appel di Parigi, *Société Esso c. association Greenpeace France*, cit., “[C]onsidérant que le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression, par ailleurs reconnu tant par les traités et conventions internationales, implique que, conformément à son objet statutaire, l'association Greenpeace France puisse, dans ses écrits ou sur son site www.greenpeace.fr dénoncer sous la forme qu'elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielle. Que si cette liberté n'est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par le respect des droits d'autrui. Considérant que, dès lors, la société Esso ne saurait invoquer les dispositions des articles L 713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle, puisque les références faites aux deux marques, mêmes renommées, dont elle est titulaire, ne visent manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services, concurrents de ceux de la société appelante, au profit de l'association Greenpeace France mais relève d'un usage purement polémique étranger à la vie des affaires et à la compétition entre entreprises commerciales”.

¹²² Cfr. Cour d'Appel di Parigi, *Société Esso c. association Greenpeace France*, cit., “Considérant que, au soutien de ses prétentions, la société Esso fait d'abord valoir que le but poursuivi par Greenpeace France est bien de discréditer aux yeux du public les produits et services Esso commercialisés par la société Esso (...). Qu'il est donc pour le moins paradoxal d'invoquer des actes de dénigrement, dont au demeurant il n'est pas précisé la nature exacte, ainsi que le soulignent pertinemment les premiers juges, et d'affirmer que les produits et services de la société appelante ne font l'objet d'aucune critique; Que, en outre, il a été précédemment retenu, comme par le jugement déféré, que la critique concernant la politique de la société Esso, ouverte au public par l'association Greenpeace France sur son site internet, n'excédait pas les limites de la liberté d'expression, de sorte qu'il ne saurait y avoir dénigrement”.

¹²³ *Cour de Cassation*, 8 aprile 2008, n. 418, *Greenpeace c. SPCEA (Areva)*, disponibile al seguente indirizzo: www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arret_n_11497.html. In senso analogo, si è ritenuto lecito l'uso del marchio *Camel* nel contesto di una campagna anti-fumo da parte del *Comité national contre les maladies respiratoires et la tuberculose* (che utilizzava posters raffiguranti un dromedario, emaciato e disteso a terra, con in bocca una sigaretta esalante una nube di fumo a forma di teschio accompagnato dallo slogan “*La clope c'est pire que la traversée du desert*” - “*La sigaretta è peggio della traversata del deserto*”), rilevando che l'uso in questione perseguiva un fine di tutela della salute pubblica attraverso mezzi proporzionati (*Cour de Cassation*, n. 1601, *Comité national contre les maladies respiratoires et la tuberculose c. Société JT International GmbH et al.*, “[U]tilisant des éléments du décor des paquets de cigarettes de marque “Camel”, à titre d'illustration, sur un mode humoristique, dans des affiches et des timbres diffusés à l'occasion d'une campagne générale de prévention à destination des adolescents, dénonçant les dangers de la consommation du tabac, produit nocif pour la santé, le CNMRT, agissant, conformément à son objet,

Similmente, si è ritenuto lecito l'uso del marchio *Danone* nel contesto di un movimento d'opinione che invitava a "boicottare" la società. La vicenda ha avuto origine in seguito alla comunicazione della società dell'intenzione di attuare un piano di licenziamento che avrebbe coinvolto un considerevole numero di dipendenti. Il giornalista francese Olivier Malnuit aveva registrato il nome a dominio "jeboycottedanone.com" e aperto un sito attraverso il quale invitava il pubblico a boicottare i prodotti *Danone* (sotto lo slogan "*gli esseri umani non sono degli yogurt*"). Il sito utilizzava il logo *Danone* in forma modificata (la striscia di colore rosso che figura nel logo era stata sostituita con una striscia di colore nero). La società aveva quindi citato in giudizio, per contraffazione del marchio, Olivier Malnuit e l'associazione che ospitava il sito.

In prima istanza, il Tribunale di Parigi considerò illecito l'uso del logo *Danone* per i fini citati, in quanto esso non poteva ritenersi necessario per esprimere il giudizio critico¹²⁴. Al contrario, l'uso dell'elemento denominativo *Danone*, all'interno del sito web e come nome a dominio, fu ritenuto giustificato quale "riferimento necessario", mentre l'espressione "jeboycotte", accanto al nome *Danone*, doveva ritenersi sufficiente ad escludere un rischio di confusione¹²⁵. In sede di merito, il Tribunale di Parigi confermò la pronuncia di illiceità dell'uso, rilevando in particolare come il diritto dei marchi non preveda un'"eccezione" per la parodia simile a quella prevista dalla normativa sul diritto d'autore¹²⁶. In sede di appello, tuttavia, si ritenne lecito l'uso tanto della componente grafica del marchio quanto di quella denominativa, in quanto privo di

dans un but de santé publique, par des moyens proportionnés à ce but, n'avait pas abusé de son droit de libre expression").

¹²⁴ Tribunal de Grande Instance di Parigi, 26 aprile 2001, *Compagnie Gervais Danone c. Olivier M.*, 7 Ways, *ELB Multimédia*, disponibile al seguente indirizzo: www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=343. In particolare, si osserva che "*Attendu que la cartouche en forme de polygone qui ouvre chaque chapitre du site litigieux est la reproduction servile des marques semi-figuratives notoirement connues de la demanderesse et cette reproduction, sans l'autorisation de celle-ci, en relation avec ses produits et, alors qu'une telle référence n'est nullement indispensable à l'objectif allégué par le défendeur, constitue en revanche une contrefaçon; Attendu qu'il convient donc d'interdire à Olivier M. de faire usage de ces marques semi-figuratives (...)*".

¹²⁵ *Ivi*, "*Attendu que l'utilisation du terme "danone" dans le nom de domaine enregistré par Olivier M. correspond cependant à une référence uniquement pour indiquer la destination du site polémique et ouvert à des pétitions de l'intéressé ; qu'associé au terme très explicite "jeboycotte", il ne peut conduire, dans l'esprit du public, à aucune confusion quant à l'origine du service affecté pour ce nom ; que l'enregistrement de la marque Danone ne peut faire obstacle à une telle référence*".

¹²⁶ Tribunal de Grande Instance di Parigi, 4 luglio 2001, disponibile al seguente indirizzo www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=310 ("*Attendu que l'exception de parodie, de pastiche ou de caricature, propre à la législation des droits d'auteur, n'existe pas en droit des marques*").

carattere commerciale¹²⁷ e svolto funzionalmente all'espressione critica, tutelata dalla libertà di espressione¹²⁸. Similmente a quanto affermato nel caso *Esso c. Greenpeace* sopra richiamato, per un verso si è escluso che l'uso contestato ingenerasse confusione nel pubblico, poiché risultava chiaro che il messaggio critico non promanava da Danone¹²⁹, per altro verso si è ritenuto che l'uso non costituisse denigrazione dei prodotti di quest'ultima¹³⁰.

6. L'uso parodistico del marchio

Un caso peculiare concerne l'uso del marchio per finalità di parodia, che, come chiarito, non è disciplinato espressamente dalla normativa in materia. Sul punto, la dottrina tende a tracciare una distinzione tra la parodia intesa come genere artistico che dà luogo ad opere autonome da quelle parodiate (di cui si è in precedenza parlato), e che certamente può esercitarsi anche rispetto ai marchi, e la parodia di marchi altrui effettuata in ambito commerciale al fine di vendere prodotti o servizi¹³¹.

Con riferimento alla seconda ipotesi considerata, si tende a ritenere che lo sfruttamento commerciale del marchio altrui, quantunque in chiave parodistica, costituisca contraffazione se ricorrono le ipotesi di cui all'art. 20 CPI. Sotto tale profilo,

¹²⁷ Cour d'Appel di Parigi, 4e ch., 30 aprile 2003, *Olivier M., Réseau Voltaire c. Compagnie Gervais Danone, Groupe Danone*, disponibile al seguente indirizzo www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=253. Secondo la corte, “[L]es signes “jeboycottedanone.net” et “jeboycottedanone.com” ne visent manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services, concurrents de ceux des sociétés intimées, en faveur de l’association Réseau Voltaire et de Olivier M. mais relève au contraire d’un usage purement polémique étranger à la vie des affaires”. In argomento, v. Triet, G., *Interim Relief, Final Injunctions and Freedom of Speech: The French Greenpeace and Danone Litigation*, cit., p. 161 ss.

¹²⁸ Ivi, “[C]onsidérant que le principe à valeur constitutionnel de la liberté d’expression, par ailleurs reconnu tant par les traités et conventions internationales rappelées par l’association le Réseau Voltaire, implique que cette association et Olivier M. puissent, sur les sites internet litigieux, dénoncer sous la forme qu’ils estiment appropriée les conséquences sociales des plans de restructuration mis en place par les intimées ; que si cette liberté n’est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaire par le respect des droits d’autrui”.

¹²⁹ Ivi, “[P]ar les modifications apportées à la marque Danone par l’adjonction du pronom et du verbe “jeboycotte” et les textes qui l’accompagnent, l’association Réseau Voltaire et Olivier M. montrent clairement leur intention de dénoncer les pratiques sociales des sociétés mises en cause et les risques pour l’emploi, sans induire en erreur le public quant à l’identité des auteurs de la communication”.

¹³⁰ Ivi, “[C]ontrairement aux allégations des sociétés Groupe Danone et Compagnie Gervais Danone, leurs produits n’étaient nullement dénigrés ni même visés, puisque, sur les sites litigieux, on relève, tout au contraire, des mentions telles que ‘on aime vos produits. On a envie de continuer à les fabriquer, on a envie que les gens continuent à les acheter’”.

¹³¹ In argomento v. Galli, C., *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive, La nuova disciplina*, collana diretta da A. Vanzetti, G. Sena, Giuffrè, Milano, 2001, p. 45.

in termini generali appare difficile ritenere che l'uso parodistico possa ingenerare confusione con il segno parodiato, stante la contrapposizione ideologica rispetto a quest'ultimo¹³². Ipotesi più frequente è che l'uso parodistico miri ad agganciarsi alla notorietà del marchio parodiato (e, peraltro, i marchi rinomati costituiscono tipicamente l'oggetto della parodia, stante la loro riconoscibilità da parte del pubblico e dunque la loro idoneità ad essere utilizzati per la realizzazione dell'effetto parodistico). In tal caso, l'uso parodistico del marchio può rientrare sia nell'ipotesi dell'indebito vantaggio sia in quella del pregiudizio alla rinomanza del marchio di cui all'art. 20, comma 1, lett. c), CPI.

Infatti, si è messo in luce che la parodia instaura per definizione un collegamento con il messaggio di cui il marchio parodiato è portatore, che può consentire all'autore della parodia di trarre profitto dalla notorietà del marchio parodiato, e che talvolta può comportare anche un detrimento per quest'ultimo, il che si verifica quando la parodia sia volgare o sia comunque tale da ingenerare nella mente del pubblico associazioni tra il marchio ed elementi estranei al messaggio ad esso originariamente inerente, che possono quindi inquinare¹³³.

Un *leading case*, nella giurisprudenza italiana, ha riguardato la riproduzione non autorizzata su magliette del marchio *AGIP* (consistente nel disegno di un cane a sei zampe dalla cui bocca esce una fiamma in campo giallo delimitato da una linea scura), accompagnato dalla scritta "*Acid Self Area*" (in luogo della parola "Agip", giocando così sull'accostamento tra la dicitura "Self Area", che indica gli impianti di distribuzione di carburante, e il termine "Acid", che si riferisce ad un tipo di sostanze stupefacenti)¹³⁴. Il Tribunale di Milano, qualificato il marchio come rinomato e, dunque, inquadrato l'uso in questione nell'ambito della tutela rafforzata di cui all'art. 1, lett. c), della precedente legge marchi, corrispondente all'attuale art. 20, primo comma, lett. c), CPI, ha ritenuto sussistente la violazione dei diritti sul marchio sotto il profilo della contraffazione non confusoria. In particolare, l'uso in questione doveva considerarsi

¹³² Tuttavia, si è ritenuto sussistente un rischio di confusione in relazione all'uso parodistico del marchio *Diesel* per la realizzazione e commercializzazione di magliette contrassegnate dall'espressione *Porco Diesel*. V. Trib. Torino, 9 marzo 2006 (ord.), *Diesel S.p.A., Diesel Italia S.p.A. c. G.C. - Clever Internet Company*, *Dir. ind.*, 2007, II, p. 149, con nota di Venturello, M., "Uso del marchio in funzione parodistica e come espressione di uso comune nel linguaggio corrente" (in relazione a tale caso, v. *infra*). In senso analogo v. Trib. Roma, 16 settembre 2005 (ord.), *Hard Rock Holdings Ltd. c. BM e BG S.r.l.*, relativo all'uso del marchio *Hard Rock Café* in versione modificata su *t-shirts*.

¹³³ Galli, C., *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., p. 45.

¹³⁴ Trib. Milano, 4 marzo 1999, *Agip Petroli S.p.A. c. Dig. It. International S.r.l., Ambrosiana Serigrafica S.r.l., GADI*, 1999, p. 977.

idoneo ad arrecare un indebito vantaggio all'utilizzatore e un pregiudizio alla rinomanza del marchio (stante, in particolare, l'ambiguo riferimento del termine "Acid" ad una tendenza musicale e a sostanze allucinogene)¹³⁵. Peraltro, il tribunale ha ritenuto che l'associazione di quella dicitura al noto logo della società rendesse verosimile che quest'ultima avesse concesso in licenza l'uso del marchio per la realizzazione dell'operazione commerciale descritta¹³⁶.

Del pari, è stato ritenuto illecito un uso parodistico del noto marchio *Diesel*, registrato per prodotti di abbigliamento, per la realizzazione e commercializzazione di magliette contrassegnate dall'espressione *Porco Diesel*¹³⁷. I titolari del marchio avevano agito in via d'urgenza per contraffazione del marchio e concorrenza sleale parassitaria, evidenziando altresì la valenza dispregiativa del termine accostato al marchio, idonea ad affievolire la capacità distintiva del marchio *Diesel* e tale da configurare comunque uno sfruttamento parassitario della sua rinomanza. I convenuti affermavano che, da un lato, essi non avevano mai usato la parola *Diesel* da sola, e, dall'altro, la suddetta dicitura doveva ritenersi di uso comune, in quanto essa era parte del linguaggio giovanile anche per effetto dell'uso in un brano della *band* Elio e le Storie Tese¹³⁸.

¹³⁵ *Ivi*, p. 980: "Si ritiene (...) che proprio il carattere distintivo e la celebrità del marchio Agip siano stati il movente della operazione di distribuzione presso i frequentatori di discoteche delle magliette oggetto di causa d'onde l'indiscutibile rapporto di causalità tra la contraffazione del marchio e l'indebito uso del marchio contraffatto e l'utile commerciale della operazione". È stato invece ritenuto lecito l'uso del segno *Croco Kids*, consistente nella raffigurazione, in maniera fumettistica, di un coccodrillo umanizzato in posizione eretta e vestito come un bambino, con maglietta a righe e calzoncini corti, che richiamava il noto marchio *Lacoste*, per contraddistinguere prodotti di abbigliamento (Trib. Milano, 12 luglio 1999, *La Chemise Lacoste SA c. Crocodile Garments Ltd, GADI*, 1999, p. 4017). In tale occasione il tribunale ha escluso la sussistenza di un pericolo di confusione, in ragione delle differenze tra i due segni (il coccodrillo, nel marchio *Lacoste*, era rappresentato in maniera naturalistica, mentre quello della resistente era denotato da un carattere burlesco e giocoso, tanto da costituire secondo il tribunale un segno distintivo autonomo e dotato di una propria originalità). Inoltre, si è ritenuto che l'uso non costituisse violazione dell'art. 20, primo comma, lett. c), CPI (senz'altro applicabile alla fattispecie stante la rinomanza del marchio *Lacoste*) sulla base presupposto erroneo che la norma in questione si applichi solo all'uso di segni identici o simili per prodotti o servizi non affini, e non poteva dunque rilevare nel caso concreto in quanto i due segni venivano utilizzati all'interno della medesima classe merceologica (sul punto, v. i rilievi critici di Galli, C., "L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet", cit., p. 117-118). La Corte di Giustizia ha infatti chiarito che la tutela speciale dei marchi rinomati sussiste anche all'interno della stessa classe merceologica (Corte di Giustizia, *Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA c. Gofkid Ltd*, cit.).

¹³⁶ *Ivi*, p. 981. Critico rispetto a tale statuizione Galli, C., "L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet", cit., p. 117, ove si rileva come difficilmente i consumatori avrebbero potuto ritenere che il produttore delle magliette fosse la società Agip o comunque un soggetto legato contrattualmente a quest'ultima, con conseguente insussistenza del pericolo di confusione.

¹³⁷ Trib. Torino, *Diesel S.p.A. e Diesel Italia S.p.A. c. G.C. - Clever Internet Company*, cit., p. 149. Gli articoli in questione erano commercializzati tramite i siti web www.fuorissimo.it, www.lemagliette.com e www.lemagliette.it, gestiti dalla Clever Internet Company. Peraltro, è stato convenuto in giudizio anche il produttore delle magliette in questione (*ivi*, pp. 149-150).

¹³⁸ *Ivi*, p. 150.

Nel caso di specie, il Tribunale di Torino ravvisò la violazione dei diritti esclusivi sul marchio, innanzitutto ai sensi dell'art. 20, primo comma, lett. a), CPI, poiché l'intera parola costituente il marchio era stata riprodotta accanto ad un termine che svolgeva esclusivamente funzione parodistica¹³⁹. In ogni caso, anche a voler escludere l'identità tra i segni (che a ben vedere non sussisteva nel caso di specie, essendo il marchio registrato accompagnato da un aggettivo¹⁴⁰), l'uso doveva comunque ritenersi illecito *ex art. 20, primo comma, lett. b), CPI*, stante la forte somiglianza dell'insieme della scritta al marchio registrato e il conseguente forte richiamo a quest'ultimo, anche in considerazione della circostanza per cui la scritta contestata era stata riprodotta su merce identica a quella oggetto della registrazione. In considerazione della notorietà del marchio *Diesel*, si è ritenuto che vi fosse un fondato pericolo di confusione tra prodotti, tale da indurre i consumatori a ritenere che Diesel avesse autorizzato o consentito la commercializzazione dei prodotti medesimi. Pertanto, pur riconoscendo la "funzione parodistica" del termine usato, il tribunale ha dato rilevanza al carattere commerciale dell'uso in questione, qualificando quest'ultimo come *free-riding*.

In senso analogo è stato deciso un altro caso relativo alla commercializzazione di magliette sulle quali era riprodotto un segno molto somigliante al marchio *Hard Rock Café* (nella specie, costituito dalle denominazione *Sard Rock* e *Sard Rock Cafe*), inserito nella medesima sagoma circolare che contraddistingue tale marchio, registrato anche in relazione a prodotti d'abbigliamento¹⁴¹. Il tribunale ha ritenuto sussistente un rischio di confusione¹⁴² nonché un indebito vantaggio tratto dall'uso, ritenendo priva di pregio l'argomentazione dei resistenti relativa all'uso parodistico del marchio, in quanto

¹³⁹ *Ivi*, p. 151.

¹⁴⁰ V. in tal senso Venturello, M., "Uso del marchio in funzione parodistica e come espressione di uso comune nel linguaggio corrente", cit., p. 154, il quale rileva come nel caso di specie più correttamente si versava nell'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 20, primo comma, CPI, pur richiamata nelle motivazioni dell'ordinanza. Peraltro, trattandosi di marchio rinomato, assumeva rilevanza anche la lett. c) dell'art. 20, primo comma, CPI, che tuttavia non è richiamata nel testo dell'ordinanza (*ibidem*).

¹⁴¹ Trib. Roma, *Hard Rock Holdings Ltd. c. BM e BG S.r.l.*, cit.

¹⁴² *Ivi*: "Ad un esame sia comparato che distinto della maglietta recante il marchio *Hard Rock* e delle magliette recanti il marchio del resistente, questo Tribunale ritiene che sussista il paventato rischio di confusione dedotto dalla ricorrente, in quanto la collocazione delle parole *Sard Rock* (e in un modello anche *Cafe*) all'interno di una sagoma circolare, i colori adottati dal resistente per le parole suddette e per la sagoma circolare, le particolarità grafiche di due consonanti (R e K) delle parole *Sard Rock* sono elementi idonei a suscitare nel pubblico la (falsa) convinzione che il prodotto acquistato provenga dall'impresa titolare del marchio contraffatto, o comunque che tra l'impresa che distribuisce il prodotto acquistato e quella titolare sussista un rapporto contrattuale tale da far presumere che si tratti della medesima fonte di origine".

“[A]ppare invero improprio applicare la parodia al fenomeno della contraffazione di marchio, laddove la ipotizzata parodia (Sard al posto di Hard) presenta come oggetto di riferimento un segno distintivo, come tale destinato a individuare un determinato prodotto distinguendolo da altri”.

Il diverso regime di tutela accordato alla parodia dal diritto d'autore e dal diritto dei marchi emerge in modo netto in un caso relativo all'uso della dicitura “Gambero Rozzo” per la commercializzazione di guide eno-gastronomiche, ritenuto contraffazione del noto marchio “Gambero Rosso” utilizzato, tra l'altro, come titolo di una rivista affermata sul mercato¹⁴³. Il titolare dei diritti sul marchio “Gambero Rosso” riteneva che l'uso della dicitura in questione costituiva contraffazione di marchio, violazione dei diritti sul titolo delle opere editoriali, ex artt. 100-102 l. autore, nonché concorrenza sleale.

Per quanto concerne la tutela dei diritti sul marchio, il Tribunale di Roma ha in primo luogo escluso il rischio di confusione tra i titoli delle contrapposte opere editoriali sia per la difformità concettuale delle due espressioni (se l'una, attraverso l'uso del termine “rozzo” era intesa ad evocare volutamente gusti e modi semplici e rustici, riferendosi al settore della cucina tradizionale italiana offerta nelle osterie, trattorie e pizzerie, ad un costo contenuto per coperto, l'altra richiamava l'idea di raffinatezza) sia per la diversità delle soluzioni grafiche adottate¹⁴⁴.

Piuttosto, il tribunale ha ritenuto sussistente la violazione dei diritti sul marchio sotto il profilo della contraffazione non confusoria, ritenendo che l'accostamento al marchio rinomato “Il Gambero Rosso” consentiva ai resistenti di trarre un indebito vantaggio dalla notorietà del suddetto marchio. Sul punto, il tribunale ha rilevato che i segni in questione, pur non identici, dovevano ritenersi simili stante l'identità di uno dei

¹⁴³ Trib. Roma, *G.R.H. c. Newton Compton editori*, cit., p. 443. In particolare, la dicitura “Il Gambero Rozzo” era stata utilizzata per la pubblicazione di una guida gastronomica dal titolo “Il Gambero Rozzo”, con sottotitolo “Guida alle osterie e trattorie d'Italia”, nonché di altre guide dal titolo “Gli Agriturismi del Gambero Rozzo” e “Le Ricette ed i Vini dei Gambero Rozzo 2007” (che si riferivano a ristoranti e altri locali dai prezzi generalmente inferiori rispetto a quelli dei locali recensiti dalle guide della serie “Gambero Rosso”). Il marchio “Gambero Rosso” veniva utilizzato dal titolare per contraddistinguere servizi e prodotti nel settore editoriale, diverse guide annuali e una rivista trimestrale, un sito web, un canale televisivo (“Gambero Rosso Channel”), un immobile, adibito ad eventi e a trasmissioni televisive, denominato “La Città del Gusto dei Gambero Rosso” (*ivi*, p. 446).

¹⁴⁴ Sotto tale profilo il tribunale ha dato rilievo alle differenze nella tipologia di carattere impiegato nei due titoli, alla loro diversa collocazione e ai diversi colori delle rispettive copertine (rosso *bordeaux*, per la pubblicazione contestata, e bianco, con banda rossa, per la pubblicazione de “Il Gambero Rosso”), pure confezionate diversamente. Sulla base di tali elementi, valutati nel loro insieme, e senza entrare nella valutazione dei contenuti, doveva apprezzarsi la differenza tra le due pubblicazioni, inidonee dunque ad identificare lo stesso assetto editoriale.

due termini utilizzati (“Gambero”), avente valenza individualizzante e distintiva, seppur accostato ad aggettivi di senso ben distinto, con conseguente evocazione nel secondo segno del primo. Sotto tale profilo, il tribunale ha ritenuto sufficientemente dimostrata la sussistenza di un rischio futuro e non ipotetico di indebito vantaggio, in quanto, in coerenza con i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria, l’uso del segno anteriore e notorio aveva consentito all’iniziativa editoriale concorrente di acquisire, nell’immagine del pubblico, il prestigio, le caratteristiche e qualità positive della ben più nota collana di opere editoriali (ad esempio, in termini di serietà e competenza nella selezione dei locali)¹⁴⁵.

Alla luce di ciò doveva ritenersi che la finalità perseguita dai resistenti non fosse una finalità di manifestazione del pensiero (ossia, di parodia o di satira), bensì di sfruttamento della fama altrui a fini commerciali per creare un prodotto concorrente sul mercato, che non rappresentava affatto un sostanziale rovesciamento della prima opera¹⁴⁶.

Invece, con riferimento alla tutela del diritto d’autore, richiamandosi al filone giurisprudenziale in materia di liceità e autonomia della parodia, il tribunale ha rilevato come l’elaborazione parodistica del titolo di un’opera altrui (con apparente richiamo al titolo dell’opera parodiata ma al fine di contrapporvisi in senso comico-burlesco e rovesciarne il significato) debba ritenersi opera autonoma ed originale “*in quanto*

¹⁴⁵ *Ivi*, pp. 451-452.

¹⁴⁶ *Ivi*, p. 452: “[I]ndubbiamente il pubblico di riferimento, pur non confondendo la fonte produttiva delle distinte, ma affini, opere editoriali (...) ha subito un’influenza significativa proprio correlata alla associazione della guida “*Il Gambero Rosso*” (non a caso così denominata, anziché, ad esempio, “*L’aragosta rozza*”) alla ben più nota collana di opere dal titolo “*Il Gambero Rosso*” ed alle sue caratteristiche positive (anzitutto in termini di serietà e competenza nella selezione degli esercizi), così svelando l’intento di sfruttamento della fama altrui a fini commerciali (essendosi, nella specie, al di fuori di ipotesi di semplici manifestazioni del pensiero, ai fini dell’esercizio del diritto di critica o di satira, in quanto lo scopo delle opere contestate non è certo quello di deridere o criticare (...) le guide de “*Il Gambero Rosso*”, quanto quello di sfruttarne alcuni elementi per creare un prodotto concorrente sul mercato e che non ne rappresenta affatto un sostanziale rovesciamento) e di parassitismo ovvero di approfittamento dei valori acquisiti dall’altrui segno da parte dei resistenti”. Il tribunale ha pertanto inibito ai resistenti “*l’utilizzo e la pubblicazione di qualsiasi guida, testo, libro, opuscolo, con la dicitura “Gambero Rosso*”. I provvedimenti cautelari sono stati confermati successivamente in via definitiva con sentenza del 4 febbraio 2010, n. 2682, con cui il tribunale ha rilevato come l’operazione editoriale dei convenuti costituisse sfruttamento parassitario della notorietà e del prestigio del marchio anteriore “*Gambero Rosso*” e della relativa opera editoriale: nonostante la diversità del titolo, il lettore acquirente de “*Il Gambero Rosso*” era infatti indotto a ritenere che le opere fossero espressione di un unico progetto e della stessa volontà editoriale facente capo ad un unico editore, in considerazione della circostanza per cui (i) i prodotti erano destinati alla stessa tipologia di pubblico (amanti della buona cucina e frequentatori di pubblici esercizi); (ii) avevano analogo contenuto (selezione di locali pubblici e ristoranti); (iii) erano posti in vendita per lo più nei medesimi canali commerciali (librerie o edicole). Il tribunale ha invece escluso la sussistenza di concorrenza sleale confusoria, paventata da parte attrice, poiché l’uso della parola “*rosso*” al posto di “*rosso*” nel titolo dell’opera, pur evidenziando un intento parassitario, appariva sufficiente a diversificare i due segni.

l'agganciamento all'opera altrui, pur latamente di tipo parassitario, non è concorrenziale e dunque non le sottrae mercato, a causa dell'intrinseca contrapposizione dei contenuti delle distinte opere"¹⁴⁷. Pertanto, la medesima fattispecie è stata ritenuta lecita sotto il profilo del diritto d'autore e illecita sotto quello dei marchi.

Peraltro, va messo in luce come il tribunale non affermi che la parodia del marchio costituisce sempre un illecito se effettuata per finalità commerciali. Piuttosto, sembra che nel caso di specie sia stata dirimente la circostanza per cui l'uso del marchio si poneva al di fuori dell'esercizio di un diritto di critica o satira (che potrebbe essere ritenuto "giusto motivo" per consentire l'uso anche commerciale di un segno costituente l'effettiva parodia di un marchio rinomato). La pubblicazione contestata non mirava, infatti, a criticare o deridere il segno richiamato o i prodotti editoriali da esso designati, ma a sfruttarne la notorietà per trarne un vantaggio sul piano commerciale.

Vi sono invero dei casi in cui l'uso parodistico del marchio è stato ritenuto lecito quantunque svolto in un contesto commerciale, come nel caso *Deutsche Grammophon GmbH* in cui si è esclusa la contraffazione rispetto al richiamo parodistico del marchio della nota casa discografica nella copertina di un album della *band* musicale Elio e le Storie Tese¹⁴⁸. Nella specie, per la promozione di un album della *band* (intitolato "Gattini", raccolta di successi riarrangiati in chiave orchestrale realizzata in occasione del ventennale dell'uscita del primo album del gruppo), era stato utilizzato un logo che richiamava intenzionalmente il marchio "etichetta gialla" di titolarità della casa discografica Deutsche Grammophon GmbH, costituito da una cornice in stile neoclassico, contenente l'elemento denominativo *Deutsche Grammophon* sovrastato da una piccola composizione floreale (a differenza di quest'ultimo, il logo utilizzato dalla *band* era composto da un elemento superiore a forma di semicerchio allungato, contenente uno scudo con l'acronimo Elio e le Storie Tese circondato da simboli araldici, nella specie un pesce e un maialino). Secondo Deutsche Grammophon l'uso in questione costituiva (i) contraffazione del marchio registrato "etichetta gialla" nonché del marchio di fatto consistente nella tonalità giallo-oro del supporto musicale, e (ii) concorrenza sleale¹⁴⁹.

¹⁴⁷ *Ivi*, p. 449.

¹⁴⁸ Trib. Milano, 31 dicembre 2009 (ord.), *Deutsche Grammophon GmbH, Universal Music Italia S.r.l. c. Hukapan S.p.A., Sony Music Entertainment Italy S.p.A., GADI*, 2009, p. 1298 (l'ordinanza è pubblicata anche in *Dir. ind.*, 2010, p. 214).

¹⁴⁹ *Ivi*, p. 1303.

Il tribunale ha rilevato come la similitudine strutturale e percettiva tra i due elementi grafici fosse stata perseguita non per determinare una confusione nei potenziali acquirenti o per agganciarsi in modo parassitario alla notorietà del segno altrui, ma quale “ironica citazione” del marchio Deutsche Grammophon con finalità parodistiche (tipiche della cifra stilistica della *band*), una sorta di “autosberleffo celebrativo” che fingeva di allineare i “Best of” della *band* all’eccellenza colta della discografia di Deutsche Grammophon (come comprovato dal fatto che l’album in questione era stato pubblicizzato mostrando i componenti della *band* in *tight* da orchestrali)¹⁵⁰. L’utilizzo contestato si risolveva, pertanto, in una “rivisitazione” del marchio altrui non in funzione distintiva ma ornamentale, “*per trasmettere al pubblico un messaggio sostanzialmente diverso sotto un profilo commerciale da quello collegato al marchio della ricorrente, pur se, in qualche modo, ad esso culturalmente tributario*”¹⁵¹.

Ciononostante, il tribunale ha precisato che non può escludersi la possibilità che anche una citazione parodistica, pur se priva di intenti denigratori, possa determinare conseguenze negative sul complessivo messaggio veicolato dal segno di Deutsche Grammophon e sulla sua reputazione (rilevando conclusivamente come sia “*discutibile la liceità dell’utilizzazione dell’altrui segno registrato con intenti (auto)-parodistici, pur se in funzione non distintiva*”), rinviando l’esame di tali profili all’accertamento di merito¹⁵².

La differente considerazione giuridica tra parodia volta alla creazione di opere d’arte e “ironica citazione” del marchio effettuata nel contesto di operazioni di carattere commerciale è stata di recente ribadita dal Tribunale di Milano in relazione all’uso di marchi noti del settore della moda¹⁵³. Tali marchi erano stati riprodotti su capi di abbigliamento, a grande formato e in forma modificata, ma in modo tale da risultare

¹⁵⁰ *Ivi*, p. 1304: “*Si tratta in sintesi di una sorta di auto-sberleffo celebrativo, che finge di allineare i ‘best of’ di EELST, riorchestrati sinfonicamente, all’eccellenza colta della discografia di Deutsche Grammophon. (...) Considerate le modalità con cui nel settore merceologico in oggetto il pubblico è solito percepire il messaggio racchiuso nel segno distintivo, pare invero assai improbabile che il consumatore medio di supporti musicali, di normale intelligenza, diligenza, avvedutezza e cultura possa essere indotto in errore sulla provenienza del prodotto o compia un’associazione che consenta alle resistenti di trarre un indebito vantaggio commerciale dalla rinomanza del marchio della ricorrente (...)*”.

¹⁵¹ *Ibidem*.

¹⁵² Peraltro, in corso di causa le resistenti avevano eliminato dai prodotti e dalla comunicazione l’elemento grafico contestato, sostituendo un segno rosa al segno giallo originariamente utilizzato (*ivi*, p. 1305).

¹⁵³ Trib. Milano, 7 febbraio 2014, R.G. 5521/2014, archivio *Giur. delle Imprese*, disponibile online al seguente indirizzo: www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/20140207RG_5521-20141.pdf.

immediatamente riconoscibili ai consumatori (anzi, tale circostanza “rende[va] indubbiamente gli articoli de quibus particolarmente accattivanti e appetibili, soprattutto per i giovani”¹⁵⁴). Nel caso di specie, il tribunale ha escluso la possibilità di invocare una liceità dell’uso dei segni distintivi altrui a fini di parodia o di ironica citazione, in quanto i suddetti segni erano utilizzati “quale elemento decorativo di capi di abbigliamento a fini puramente commerciali”, mentre ad essi non poteva essere riconosciuto il valore di opera d’arte creativa. Sul punto, il tribunale ha rilevato come la fattispecie in esame si distingua dai casi in cui oggetto del contendere erano creazioni artistiche sia come fonte di ispirazione e di citazione, sia come forma espressiva dell’intento parodistico o ironico. In particolare, si fa espresso riferimento ai casi statunitensi *Mattel, Inc. v. Walking Mountain Productions*, *Art Rogers v. Koons*, *Blanch v. Koons*, in precedenza discussi (dove, rispettivamente, la bambola *Barbie* o le fotografie erano state utilizzate per creare opere pittoriche o di scultura o comunque creative e dotate di valore artistico), nonché al caso, deciso dal medesimo tribunale, *Giacometti v. Baldessari*¹⁵⁵.

Si trattava, pertanto, di “un’operazione puramente commerciale, che ha dato luogo all’utilizzo, non autorizzato, dei segni distintivi altrui, mediante offerta in vendita dei prodotti in esercizi commerciali che certo non si occupano di arte, bensì di abbigliamento”¹⁵⁶.

Tali considerazioni, unitamente al caso da ultimo richiamato, sembrano deporre nel senso della necessità di operare una distinzione tra l’uso non autorizzato di segni altrui nel contesto di operazioni meramente commerciali, e uso di tali segni nell’espressione artistica, come nell’*Appropriation Art*, ai fini della creazione di opere d’arte (indipendentemente da una finalità prettamente parodistica). Pertanto, quest’ultima forma d’uso non dovrebbe in radice rientrare nel contenuto del diritto di privativa sul marchio, anche a tutela della libertà d’espressione artistica.

¹⁵⁴ *Ivi*, p. 1.

¹⁵⁵ *Ivi*, p. 2.

¹⁵⁶ *Ibidem*.

7. L'appropriazione artistica del marchio nel contesto statunitense

Con riferimento al contesto statunitense, occorre chiarire che nel settore dei marchi non vi è una clausola generale di *fair use* analoga a quella prevista, in materia di *copyright*, dalla *Section 107 del Copyright Act*¹⁵⁷.

Con la riforma della legge marchi (cd. *Lanham Act*) di cui al *Trademark Dilution Revision Act* del 2006, sono state introdotte delle ipotesi di *fair use* (inclusi i cd. *descriptive uses* e *nominative uses* individuati dalla dottrina statunitense¹⁵⁸), ossia fattispecie di usi non autorizzati del marchio che non costituiscono contraffazione, quali (i) usi descrittivi; (ii) usi nel contesto della pubblicità comparativa; (iii) usi effettuati per finalità di critica, commento, parodia; (iv) usi effettuati nel contesto di attività di *news reporting*; nonché (v) usi privi di carattere commerciale (cd. *noncommercial uses*)¹⁵⁹.

In questo contesto, e al di là delle specifiche ipotesi sopra considerate, il valore sacrale che l'ordinamento statunitense attribuisce alla libertà di espressione nell'ambito del Primo Emendamento, cui si è in precedenza fatto cenno, si riflette nel diverso atteggiarsi del bilanciamento tra valori e interessi contrapposti anche riguardo all'appropriazione artistica del marchio.

Sotto tale profilo, sebbene la giurisprudenza statunitense abbia in diverse occasioni evidenziato la necessità di introdurre il Primo Emendamento nell'indagine

¹⁵⁷ Per l'analisi della dottrina del *fair use* con riferimento al *copyright*, v. capitolo terzo, par. 1. Per l'esclusione dell'applicazione della dottrina del *fair use* nel settore dei marchi, cfr. *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979), "It is unlikely that the fair use doctrine is applicable to trademark infringements".

¹⁵⁸ Cfr. sul punto Halpern, S.W., Nard, C.A., Port, K.L., *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*, Wolters Kluwer International, Alphen aan den Rijn, 2011. In particolare, i cd. *descriptive uses* comprendono forme d'uso di segni corrispondenti al marchio altrui al fine di descrivere prodotti o servizi, mentre i *nominative uses* si giustificano in funzione della necessità di identificare propri prodotti o servizi quando non esiste modo migliore per effettuare tale identificazione (*ivi*, p. 406).

¹⁵⁹ Cfr. *Section 43(c)(3) del Trademark Dilution Revision Act*, 2006, che ha modificato la legge marchi – cd. *Lanham Act* – del 1946 (15 U.S.C. 1125): "The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection: (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with - (i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner. (B) All forms of news reporting and news commentary. (C) Any noncommercial use of a mark". Per un'analisi della disposizione in questione cfr. Hofrichter, J.A., "Tool of the Trademark: Brand Criticism and Free Speech Problems with the Trademark Dilution Revision Act of 2006", 28 *Cardozo Law Rev.*, 2007, p. 1938 ss.

relativa alla contraffazione del marchio¹⁶⁰, un punto di svolta è stato segnato dal caso *Rogers v. Grimaldi* deciso dalla Corte d'Appello degli Stati Uniti, 2d Circuit, nel 1989, che ha cristallizzato i criteri per l'accertamento della contraffazione nel caso di appropriazione artistica del marchio¹⁶¹. Il caso concerneva l'uso del titolo "Ginger e Fred" per un film di Federico Fellini, il quale narrava la storia di due ballerini di tip tap noti in Italia come "Ginger e Fred", evocando direttamente il duo composto da Ginger Rogers e Fred Astaire noto nello show *business* di Hollywood¹⁶². Secondo Ginger Rogers, tale uso costituiva violazione, tra l'altro, dei diritti sul titolo dell'opera ed era tale da creare un'associazione tra la medesima Rogers e il film in questione. In tale occasione, la corte ha affermato il principio secondo cui

*"[T]he [Lanham] Act should be construed to apply to artistic works only where the public interest in avoiding consumer confusion outweighs the public interest in free expression. In the context of allegedly misleading titles using a celebrity's name, that balance will normally not support application of the [Lanham] Act unless the title has no artistic relevance to the underlying work whatsoever, or, if it has some artistic relevance, unless the title explicitly misleads as to the source or the content of the work"*¹⁶³.

Da ciò consegue che la tutela del marchio deve cedere di fronte all'interesse pubblico alla libertà di espressione, laddove il marchio abbia "rilevanza artistica" rispetto all'opera medesima o, pur in assenza di tale requisito, il pubblico non sia

¹⁶⁰ V. ad esempio *L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*, 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987), in relazione alla parodia di un marchio. In tale occasione la corte ha rilevato l'impossibilità di equiparare i diritti sul marchio ai diritti di proprietà secondo la comune accezione di quest'ultima e, per tale via, sacrificare la libertà di espressione (v. in particolare par. 29, "*The first amendment issues involved in this case cannot be disposed of by equating the rights of a trademark owner with the rights of an owner of real property (...). [T]rademark is not property in the ordinary sense but only a word or symbol indicating the origin of a commercial product. (...) Trademark rights do not entitle the owner to quash an unauthorized use of the mark by another who is communicating ideas or expressing points of view*", nonché par. 32, "*It offends the Constitution (...) to invoke the anti-dilution statute as a basis for enjoining the noncommercial use of a trademark by a defendant engaged in a protected form of expression*"). La corte ha dato rilevanza alla circostanza per cui l'uso in questione non presentava carattere commerciale ("*[Defendant] did not use [Plaintiff's] mark to identify or promote goods or services to consumers; it never intended to market the "products" displayed in the parody*", *ivi*, par. 32), mentre a diversa conclusione dovrebbe giungersi qualora la parodia determini confusione nel mercato ("*A parody which causes confusion in the marketplace implicates the legitimate commercial and consumer protection objectives of trademark law*", *ivi*, nota 3).

¹⁶¹ *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989). Per un approfondimento del caso, si veda Timbers, K.L., Huston, J., "The 'Artistic Relevance Test' Just Became Relevant: the Increasing Strength of the First Amendment as a Defense to Trademark Infringement and Dilution", *Trade Mark Reporter*, Vol. 93, 2003, p. 1284 ss.

¹⁶² *Rogers v. Grimaldi*, cit., parr. 996-997.

¹⁶³ *Ivi*, par. 999.

manifestamente tratto in inganno (“*explicitly misled*”) dall’uso. Pertanto, si suggerisce un’interpretazione restrittiva della normativa in materia di marchi laddove, dall’altro lato della medaglia, vi siano istanze di *free speech*¹⁶⁴. Nel caso di specie, si è esclusa la contraffazione in quanto il titolo dell’opera aveva rilevanza artistica rispetto al film e si è ritenuto che, sebbene il pubblico avrebbe potuto in linea di principio essere indotto a ritenere sussistente un “nesso” tra Rogers e il film, l’interesse del titolare dei diritti al riguardo era soccombente rispetto all’interesse pubblico alla libertà di espressione artistica¹⁶⁵.

Per tale via, la corte ha ritenuto che il test precedentemente elaborato dalla giurisprudenza in materia, volto a verificare se l’utente avrebbe potuto esprimersi per altre vie, in luogo di usare il marchio (cd. *alternative avenues test*)¹⁶⁶, non risultava idoneo a tutelare le istanze di *free speech*.

Il test elaborato in *Rogers v. Grimaldi* è stato seguito dalla copiosa giurisprudenza successiva in materia¹⁶⁷. Osservazioni interessanti emergono nel caso *Mattel v. MCA Records*, relativo all’uso del marchio *Barbie* nel brano musicale intitolato “*Barbie Girl*” (1997) del gruppo musicale Aqua¹⁶⁸. Il testo della canzone intendeva fare dell’ironia sulla nota bambola *Barbie* e sui valori iconici da essa rappresentati¹⁶⁹.

La Corte d’Appello degli Stati Uniti, 9th Circuit, facendo diretta applicazione dello standard elaborato in *Rogers v. Grimaldi*, ha ritenuto insussistente la violazione

¹⁶⁴ “*Because overextension of Lanham Act restrictions in the area of titles might intrude on First Amendment values, we must construe the Act narrowly to avoid such a conflict*” (*ivi*, parr. 998-1000).

¹⁶⁵ *Ivi*, parr. 1000-1001.

¹⁶⁶ *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd*, 604 F.2d (2d Cir. 1979), par. 206, ove si è affermato che i diritti di marchio “[N]eed not ‘yield to the exercise of First Amendment rights under circumstances where adequate alternative avenues of communication exist’”. Per un’analisi del caso v. Timbers, K.L., Huston, J., op. cit., p. 1279 ss.

¹⁶⁷ V. tra le numerose pronunce *ETW Corp. v. Jireh Publishing, Inc.*, 332 F.3d 915 (6th Cir. 2003), relativa ad un dipinto (intitolato *The Masters of Augusta*) che raffigurava il noto golfista statunitense Tiger Woods durante una delle sue vittorie. La società che rappresentava gli interessi di Woods citò in giudizio l’autore dell’opera contestando l’uso del nome di Woods nelle stampe del dipinto commercializzate dall’artista. La corte, applicando lo standard elaborato in *Rogers v. Grimaldi*, ritenne che l’opera fosse protetta dal Primo Emendamento, e che l’immagine raffigurata nel dipinto avesse rilevanza artistica rispetto all’opera e non induceva il pubblico in inganno sull’origine dell’opera medesima (*ivi*, parr. 936-37).

¹⁶⁸ *Mattel v. MCA Records*, 296 F. 3d 894 (9th Cir. 2002). Tra i numerosi commenti alla pronuncia, v. Cordero, S.M., op. cit., p. 639 ss; Timbers, K.L., Huston, J., op. cit., p. 1292.

¹⁶⁹ In particolare, il testo del brano recitava: “*I’m a Barbie girl, in my Barbie world / Life in plastic, it’s fantastic / You can brush my hair, undress me everywhere (...) / I’m a blonde bimbo girl in a fantasy world / Dress me up, make it tight, I’m your dolly / You’re my doll, rock and roll, feel the glamour in pink (...)*” (*ivi*, par. 909).

del marchio lamentata da Mattel, titolare dei diritti sul medesimo. Infatti, secondo la corte, l'uso del marchio *Barbie* all'interno del titolo del brano musicale presentava rilevanza artistica rispetto a quest'ultimo (che riguardava, appunto, la nota bambola e i valori ad essa associati) e il pubblico non era "esplicitamente" tratto in inganno ("*explicitly misled*", secondo la formula impiegata in *Rogers v. Grimaldi*) circa la sua origine (non essendovi alcun elemento che inducesse a ritenere che Mattel avesse prodotto il brano)¹⁷⁰. E' interessante notare come la corte, richiamandosi al Primo Emendamento, abbia ricordato la necessità di assicurare che la tutela conferita dai marchi non si estenda fino al punto di pregiudicare forme d'uso del marchio che abbiano una valenza *espressiva*, ossia costituiscano un mezzo per esprimere un'opinione¹⁷¹.

Inoltre, l'uso del marchio *Barbie* compiuto dalla *band* doveva considerarsi lecito anche in quanto forma d'uso "non commerciale" (*noncommercial use*) secondo la normativa marchi sopra richiamata: nonostante l'uso avesse una finalità economica (che si realizzava, in particolare, attraverso la commercializzazione dell'album in cui il brano contestato era inserito), esso perseguiva altresì scopi artistici e parodistici, e dunque non si configurava come "puramente commerciale"¹⁷². Sul punto, si fa espresso richiamo ad un precedente del medesimo 9th Circuit nel caso *Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc.*, relativo all'uso, all'interno di un articolo, di un'immagine dell'attore Dustin Hoffman tratta dal film *Tootsie* (1982) e alterata digitalmente¹⁷³. In tale occasione, nonostante l'articolo in questione perseguisse una finalità commerciale, la corte ha ritenuto insussistente la violazione dei diritti d'immagine nonché dei diritti cui al *Lanham Act*

¹⁷⁰ *Ivi*, par. 902: "Applying *Rogers* to our case, we conclude that MCA's use of *Barbie* is not an infringement of Mattel's trademark. Under the first prong of *Rogers*, the use of *Barbie* in the song title clearly is relevant to the underlying work, namely, the song itself. As noted, the song is about *Barbie* and the values *Aqua* claims she represents. The song title does not explicitly mislead as to the source of the work; it does not, explicitly or otherwise, suggest that it was produced by Mattel. The only indication that Mattel might be associated with the song is the use of *Barbie* in the title; if this were enough to satisfy this prong of the *Rogers* test, it would render *Rogers* a nullity".

¹⁷¹ La corte si richiama espressamente ad un precedente della corte distrettuale di New York, *Yankee Pub. Inc. v. News America Pub. Inc.*, 809 F. Supp. 267, 276 (S.D.N.Y. 1992), secondo cui "[W]hen unauthorized use of another's mark is part of a communicative message and not a source identifier, the First Amendment is implicated in opposition to the trademark right".

¹⁷² *Ivi*, parr. 904-906: "*Barbie Girl* is not purely commercial speech, and is therefore fully protected. To be sure, MCA used *Barbie's* name to sell copies of the song. However (...) the song also lampoons the *Barbie* image and comments humorously on the cultural values *Aqua* claims she represents. Use of the *Barbie* mark in the song *Barbie Girl* therefore falls within the noncommercial use exemption to the FTDA. For precisely the same reasons, use of the mark in the song's title is also exempted".

¹⁷³ *Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc.*, cit.

lamentata dall'attore, ritenendo che l'articolo fosse meritevole di protezione nell'ambito del Primo Emendamento in quanto perseguiva ulteriori finalità di ironia e commento in merito a film classici e noti attori¹⁷⁴.

In termini analoghi è stato giudicato l'uso del marchio *Barbie* nelle controverse fotografie della serie *Food Chain Barbie* dell'artista Thomas Forsythe, cui si è fatto cenno in precedenza, con cui si intendeva criticare, con un elemento di *humor*, l'associazione della bambola con i concetti di bellezza, ricchezza e *glamour* istituita da Mattel¹⁷⁵. In questa sede, si è chiarito che

“[W]hen marks ‘transcend their identifying purpose’ and ‘enter public discourse and become an integral part of our vocabulary,’ they ‘assume [...] a role outside the bounds of trademark law.’ (...) Where a mark assumes such cultural significance, First Amendment protections come into play. In these situations, ‘the trademark owner does not have the right to control public discourse whenever the public imbues his mark with a meaning beyond its source-identifying function’”.

Da ultimo, appare interessante richiamare una controversia che ha coinvolto alcuni dipinti dell'artista Daniel Moore raffiguranti eventi sportivi che vedevano come protagonista la squadra di *football* degli *Alabama Crimson Tide*, che rappresenta l'Università di Alabama¹⁷⁶. L'artista aveva realizzato anche alcune stampe dei dipinti e riprodotto le medesime su alcuni articoli di *merchandising*, come tazze e calendari. Nel 2002 l'Università contestò all'artista l'uso non autorizzato dei propri marchi (raffigurati, nella specie, sulle uniformi della squadra) e, stante l'impossibilità di pervenire ad un accordo, citò in giudizio Moore per violazione dei propri diritti di marchio. L'artista riteneva che l'uso contestato non richiedesse alcun consenso, in quanto esso era effettuato nell'ambito della raffigurazione, in opere d'arte, di eventi storici.

¹⁷⁴ *Ivi*, parr. 1185-1186: “[Defendant] did not use Hoffman’s image in a traditional advertisement printed merely for the purpose of selling a particular product. Insofar as the record shows, [Defendant] did not receive any consideration from the designers for featuring their clothing in the fashion article containing the altered movie stills. Nor did the article simply advance a commercial message. ‘Grand Illusions’ appears as a feature article on the cover of the magazine and in the table of contents. It is a complement to and a part of the issue’s focus on Hollywood past and present. Viewed in context, the article as a whole is a combination of fashion photography, humor, and visual and verbal editorial comment on classic films and famous actors. Any commercial aspects are ‘inextricably entwined’ with expressive elements, and so they cannot be separated out ‘from the fully protected whole’”.

¹⁷⁵ *Mattel, Inc. v. Walking Productions*, cit. Il caso è analizzato nel capitolo terzo, par. 3.3.

¹⁷⁶ *The University of Alabama Board of Trustees v. New Life Art, Inc., Daniel A. Moore*, No. 09-16412 (11th Cir. 2012). Le opere dell'artista possono essere consultate al seguente indirizzo: www.newlifeart.com/detail_pencil/Daniel_A_Moore/daniel_a_moore.html.

Sul punto, la corte distrettuale di Alabama ritenne che l'uso dei marchi in questione costituisse *fair use* e fosse protetto dal Primo Emendamento, mentre non poteva ritenersi tale la riproduzione dei medesimi su calendari, tazze e altri articoli. Tale pronuncia fu in parte confermata dalla corte d'appello, che ritenne che anche l'uso dei suddetti marchi sui calendari costituisse *fair use*. Applicando anche in questo caso lo standard elaborato in *Rogers v. Grimaldi*, ad avviso della corte d'appello “*Moore’s paintings, prints, and calendars very clearly are embodiments of artistic expression, and are entitled to full First Amendment protection*”. In particolare, nell'opinione della corte la raffigurazione delle uniformi della squadra da parte dell'artista presentava rilevanza artistica rispetto alle opere, e non risultava che l'artista avesse in qualche modo presentato al pubblico le proprie opere come “sponsorizzate da” o in altro modo collegate all'Università. Di più: secondo la corte, l'interesse all'espressione artistica doveva ritenersi prevalente rispetto al rischio eventuale che una parte del pubblico potesse essere indotta a ritenere erroneamente che l'Università fosse in qualche misura coinvolta nella realizzazione delle opere contestate¹⁷⁷.

L'analisi che precede mostra il diverso approccio delle corti nordamericane, rispetto alla giurisprudenza continentale, circa l'uso del marchio per finalità anche artistiche, e sotto tale profilo una delle differenze principali risiede certamente nell'interpretazione del concetto di “uso commerciale” del marchio, di cui si è dato conto. Interpretazione che, nell'ordinamento statunitense, è guidata dal rilievo assoluto conferito alla libertà di espressione, tale per cui utilizzi che potenzialmente possono pregiudicare i diritti del titolare del marchio devono ritenersi consentiti in ragione della necessità di tutelare e promuovere l'espressione artistica nell'interesse pubblico.

¹⁷⁷ “*Even if ‘some members of the public would draw the incorrect inference that [the University] had some involvement with [Moore’s paintings, prints, and calendars,] (...) that risk of misunderstanding, not engendered by any overt [or in this case even implicit] claim (...) is so outweighed by the interest in artistic expression as to preclude’ any violation of the Lanham Act*”, richiamando sul punto *Rogers v. Grimaldi*, par. 1001.

CONCLUSIONI

Nei capitoli che precedono, si è analizzato il fenomeno dell'Appropriation Art al fine di comprenderne la natura e di procedere a una qualificazione giuridica della medesima dal punto di vista delle categorie proprie del diritto d'autore.

Si è visto, in particolare, che alcune caratteristiche delle opere dell'Appropriation Art potrebbero indurre a considerare queste ultime come opere derivate ai sensi dell'art. 4 l. autore. Il riferimento è, in particolare, alla circostanza per cui l'artista *appropriationist* generalmente non si limita alla mera riproduzione dell'opera altrui, ma elabora quest'ultima in modo più o meno creativo, ciò che si è visto essere il tratto distintivo delle opere derivate, di cui all'art. 4 l. autore, rispetto alla mera contraffazione. Inoltre, l'opera oggetto di appropriazione è riconoscibile nell'opera successiva (anzi, l'artista spesso si richiama volutamente alla creazione precedente), e ciò potrebbe essere astrattamente idoneo a istituire un nesso di derivazione con l'opera oggetto di appropriazione. Sul piano della disciplina giuridica, la qualificazione del rapporto tra le opere dell'Appropriation Art e le opere originarie in termini di derivazione implicherebbe la necessità del consenso del titolare della creazione artistica utilizzata ai fini dello sfruttamento economico di quest'ultima. Inoltre, l'appropriazione artistica potrebbe altresì integrare una violazione dei diritti morali dell'autore, in particolare del diritto di paternità e del diritto all'integrità dell'opera di cui all'art. 20 l. autore (che costituisce il risvolto personale del diritto patrimoniale di elaborazione dell'opera, che spetta all'autore).

Tuttavia, una più approfondita analisi delle poetiche e delle logiche sottese all'Appropriation Art, da un lato, e un attento esame della nozione di derivazione tra opere, dall'altro, consente di affermare che la tesi sopra prospettata – in particolare, se generalizzata – non coglie fino in fondo l'essenza del fenomeno (senza contare, peraltro, le criticità che l'assoggettamento dell'Appropriation Art al consenso del titolare dell'opera appropriata potrebbe determinare in termini di sacrificio della libertà di espressione artistica e della creatività, che lo stesso diritto d'autore mira a promuovere).

La derivazione si sostanzia, infatti, nella possibilità di riconoscere nella seconda opera l'espressione dell'opera originaria, ossia la rappresentazione intellettuale dell'autore di questa quale oggettivata nell'opera (in altre parole, la cd. "forma interna" dell'opera originaria, che risulta in tutto o in parte riconoscibile nell'opera derivata,

mentre la cd. “forma esterna”, ossia quella immediatamente percepibile ai sensi, si presenta in tutto o in parte diversa nell’opera derivata). Di contro, si è osservato come l’artista *appropriationist* – nonostante la riconoscibilità dell’opera utilizzata all’interno dell’opera finale, e, dunque, la tendenziale aderenza alla forma esterna dell’opera originaria – non miri a essere fedele alle sensazioni, al *look and feel* che caratterizza la prima, ma, piuttosto, intenda stravolgerne e alterarne il significato, al fine di esprimere una diversa visione del mondo e dell’arte. Pertanto, opere artistiche che utilizzino creazioni artistiche altrui solo come “*raw material*”, ossia trasformandole, mutandone completamente la capacità espressiva (e, dunque, veicolando idee, sensazioni, concezioni, visioni del tutto diverse – stravolgendo in altre parole la stessa forma interna pur presentando una forma esterna simile) non dovranno qualificarsi in linea teorica come derivate, ai sensi dell’art. 4 l. autore, ma opere esse stesse autonome e originarie, “ispirate” soltanto alle precedenti.

Un caso simile, del resto, si verifica, come si è avuto modo di discutere, nelle “*variazioni musicali costituenti di per sé opera originale*” di cui all’art. 2, n. 2, l. autore che, nonostante la riconoscibilità del brano precedente nella variazione, sono tutelate come opere originarie e non derivate, meritevoli dunque di autonoma tutela, sul presupposto che la composizione musicale altrui viene rielaborata in misura talmente profonda da consentire all’autore della variazione di liberarsi dell’individualità di rappresentazione espressa nel preesistente tema ispiratore dell’opera. Analogamente, si ammette la tutela della parodia come opera autonoma e originaria in quanto, al di là della fedeltà per così dire “ontologica” all’opera di riferimento e della conseguente riconoscibilità dell’opera parodiata nell’opera parodistica (con tendenziale aderenza alla forma esterna della prima), il senso dell’opera parodiata viene completamente sovvertito nella parodia, come messo in luce nel caso *Tamaro* analizzato. Infatti, l’effetto di rovesciamento concettuale e di radicale antitesi rispetto all’opera di riferimento è tale per cui l’*impronta espressiva* di quest’ultima (ossia, la sua “forma interna”) non è più rintracciabile nella parodia.

Come chiarito, un metodo di accertamento analitico, che dia rilievo soltanto alle differenze o alle similitudini formali ed estrinseche tra le opere poste a confronto, non appare adeguato rispetto alle opere d’arte contemporanea e, in particolare, alle opere dell’*Appropriation Art*, la cui cifra caratterizzante è costituita dal significato attribuito all’opera, e non da elementi formali o esteriori. Infatti, l’adozione di un siffatto metodo di accertamento non consentirebbe di tener conto del fatto per cui, nell’apparenza di una

forma esteriore simile a quella dell'opera oggetto di appropriazione, può celarsi una diversa rappresentazione dell'autore della seconda opera, a sua volta tutelabile come opera autonoma e originaria. Si ritiene pertanto necessario adottare un metodo di analisi sintetico tra le opere poste a confronto, che potrebbe consentire di verificare se, nonostante la riconoscibilità oggettiva dell'opera utilizzata nella seconda opera, quest'ultima sia espressione di un *quid novi* meritevole di tutela quale creazione originaria e indipendente dalla prima.

La conclusione esposta è valida allorché, all'esito della rielaborazione realizzata dall'artista, l'impronta espressiva dell'opera originaria non sia più oggettivamente rintracciabile nella seconda. Pertanto, un'opera che si limitasse a riproporre l'opera altrui sotto una diversa forma (magari originale), ma nella permanenza delle stesse strutture rappresentative dell'opera utilizzata, del *significato generale* di quest'ultima, non potrà ritenersi originaria nel senso anzidetto, e si qualificherà piuttosto come derivata, con tutte le conseguenze già evidenziate.

Si è considerato, inoltre, il fenomeno della parodia, rilevante ai fini che qui interessano allorché le opere dell'Appropriation Art realizzino una trasformazione di un'opera altrui in chiave burlesca o comunque ironica (come nel caso della nota "Gioconda con i baffi" di Duchamp prima, e di Dalí, poi, o nel caso di diverse opere della Pop Art, come quelle realizzate secondo l'inconfondibile stile fumettistico di Roy Lichtenstein). In tali casi, l'appropriazione dell'opera altrui per realizzare una parodia artistica, che si espliciti nell'ambito di una cifra espressiva completamente diversa rispetto a quella propria dell'opera utilizzata, non può che condurre ad un'autonoma, e non derivata, creatività. Si è comunque precisato come la parodia non appaia uno strumento idoneo a fondare in termini generali la liceità dell'Appropriation Art. Infatti, anche se talvolta la reinterpretazione dell'opera altrui può produrre effetti umoristici, come negli esempi sopra richiamati, tale elemento non ricorre sempre.

Si è altresì analizzato se l'uso di creazioni artistiche altrui nell'ambito dell'Appropriation Art possa ritenersi lecito nell'alveo della libertà di citazione dell'opera altrui riconosciuta dall'art. 70 l. autore. L'analisi condotta consente di concludere che la previsione citata è inidonea a fondare, in termini generali, la liceità dell'appropriazione artistica. Il primo luogo, il requisito secondo cui la citazione deve riguardare solo una parte dell'opera porta a escludere in radice l'applicazione dell'art. 70 l. autore rispetto a opere d'arte figurativa. Nell'Appropriation Art, il mutamento del

significato dell'opera oggetto di appropriazione che caratterizza l'intento artistico richiede di per sé un uso integrale dell'opera altrui. Inoltre, anche a voler ammettere la possibilità di conciliare la disciplina della citazione con una riproduzione integrale dell'opera d'arte, la necessaria sussistenza degli scopi di discussione, critica, insegnamento, ricerca richiesti dalla norma rende la fattispecie inadatta a giustificare in termini generali l'appropriazione artistica, che, come si è visto, non sempre persegue una simile finalità. Infine, la circostanza per cui si richiede l'indicazione dell'autore e del titolo dell'opera utilizzata riduce ulteriormente la possibilità di giustificare l'appropriazione artistica con la norma in esame. Tipicamente, infatti, l'appropriazione non si accompagna con la menzione della fonte.

L'analisi delle principali pronunce rese dalla giurisprudenza nordamericana in relazione all'Appropriation Art ha consentito di trarre elementi utili al fine di operare una distinzione tra trasformazione di opere altrui che dà luogo a opere originarie e autonome (più precisamente, nel contesto nordamericano, lecite nell'ambito del *fair use*), e attività di trasformazione che conduce alla creazione di opere derivate. A tal fine, appare particolarmente interessante l'analisi di due casi che hanno coinvolto l'artista Jeff Koons, che hanno visto nell'uno ritenere illecita l'appropriazione di una fotografia protetta altrui ai fini della realizzazione di una scultura (*Art Rogers v. Jeff Koons*), nell'altro, considerare lecito l'uso di una fotografia da parte del medesimo artista ai fini dell'inserimento in una composizione sotto forma di *collage* (*Blanch v. Koons*). Nella prima ipotesi, si è ritenuto che Koons non avesse realizzato una trasformazione rilevante ai fini del *fair use*, né in senso materiale né in senso concettuale, in quanto la scultura – tranne alcune variazioni, ad esempio nel colore – risultava essenzialmente la riproduzione tale e quale della fotografia originaria, in dimensioni maggiori e in forma scultorea. Pertanto, in presenza di una lievissima trasformazione materiale e di una pretesa trasformazione concettuale (che tuttavia non è stata ritenuta idonea a cancellare l'impronta espressiva della prima opera), si è ritenuto che il legame tra le due opere non fosse stato reciso, e che la seconda opera recasse l'*espressione* della prima. Nella seconda ipotesi, ha assunto rilevanza la circostanza per cui alla trasformazione del significato dell'opera si accompagnava una rilevante trasformazione materiale dell'immagine originaria: Koons, infatti, ne aveva preso solo una parte e l'aveva inserita all'interno di una composizione sotto forma di *collage* molto più grande, che peraltro, oltre alla figura delle gambe con i sandali di cui alla fotografia originaria, raffigurava

altre gambe e altre immagini. Pertanto, l'opera originaria era stata utilizzata solo come “*raw material*” ai fini della creazione di un'opera completamente diversa.

Da ciò può ricavarsi la conclusione che, secondo la giurisprudenza, un certo livello di trasformazione materiale (ossia, della cd. forma esterna dell'opera) è un elemento importante al fine di apprezzare il carattere trasformativo dell'uso (e, dunque, la sua liceità) quando a confronto siano due opere dell'arte visuale. Rispetto a tale tipologia di opere, infatti, il mutamento dello scopo realizzato dalla seconda opera può non essere *self-evident*, ed è pertanto necessario che alla trasformazione “concettuale” dell'opera si accompagni un certo livello di trasformazione esteriore, come riconosciuto nel caso *Blanch v. Koons* citato. Al contrario, in fattispecie differenti da quelle ora in esame, come si è visto nei casi *Kelly v. Arriba Soft Corp.* e *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, rispetto all'uso di fotografie in formato cd. *thumbnails* da parte di un motore di ricerca, per scopi illustrativi o descrittivi e non estetici, si è ritenuto che anche la sola trasformazione “concettuale” – ossia, il mutamento dello scopo sotteso all'uso originario – fosse sufficiente al fine di ritenere sussistente il *fair use* (pertanto, nonostante il motore di ricerca avesse realizzato “*exact replications*” delle fotografie altrui, le menzionate immagini in formato cd. *thumbnails* “*served an entirely different function than [Plaintiff's] original images*”).

Nel medesimo senso sembra porsi la pronuncia resa dal Tribunale di Milano riguardo all'uso, da parte dell'artista John Baldessari, di forme scultoree (le cd. *Giacometti variations*) che richiamavano le inconfondibili *silhouette* di Alberto Giacometti, ma ingrandite e vestite con emblemi celebri del cinema e della moda. Nell'escludere la sussistenza della violazione dei diritti sulle opere di Giacometti, il tribunale ha sostanzialmente abbracciato le conclusioni cui la corte d'appello statunitense è pervenuta nel caso *Blanch v. Koons*, rilevando l'analogia tra i due casi. Infatti, si è data rilevanza alla circostanza per cui Baldessari avesse trasformato le figure femminili di Giacometti sia in senso materiale (allungandole, ingrandendole, mutandone i materiali e abbigliandole con simboli del cinema e della moda) che in senso concettuale, cambiandone totalmente il significato. Sotto tale ultimo profilo, si nota come le figure di Giacometti, esili, emaciate e sofferenti per le conseguenze della guerra, icone di un'estetica marcatamente esistenzialista, divengano nell'opera di Baldessari anoressiche rappresentazioni del mondo della moda. Sembra pertanto che nell'apprezzamento del tribunale abbia pesato la circostanza per cui Baldessari aveva realizzato un mutamento della forma interna dell'opera di Giacometti, ma aveva altresì

inciso sulla forma esterna di tale opera, apportando diverse modifiche materiali alla stessa (in modo simile a Koons nel caso sopra richiamato), nonostante come si è avuto modo di chiarire tali modifiche alla “forma esterna” delle silhouette di Giacometti – ad un confronto tra queste ultime e le omonime *variations* – non siano in realtà così evidenti.

E’ ragionevole pensare che la giurisprudenza sarà chiamata nei prossimi anni a misurarsi sul terreno dell’individuazione della linea di confine tra ispirazione lecita ed elaborazione illecita (o contraffazione) nei casi in cui la trasformazione realizzata dalle opere dell’Appropriation Art operi soltanto sul piano concettuale (mutando, come tipicamente avviene in tali tipologie di opere, il significato dell’opera utilizzata, ossia la più volte richiamata forma interna) senza, tuttavia, apportare variazioni alla forma esteriore dell’opera (o apportandone in misura minima).

Infine, con riferimento all’ultimo tema d’indagine della domanda di ricerca che si è posta, relativa all’analisi dell’appropriazione artistica rispetto alla normativa in materia di marchi, si è visto come la raffigurazione del marchio in opere d’arte, come nelle serigrafie di Andy Warhol, non essendo svolta in funzione distintiva dovrebbe considerarsi in linea di principio al di fuori del raggio della privativa del titolare del marchio raffigurato, a nulla rilevando la circostanza per cui senza dubbio l’uso in questione si colloca in un contesto imprenditoriale. Infatti, in questo e in simili casi, l’artista non usa il marchio “per” le sue opere, non contraddistingue con tale marchio la propria attività né tantomeno l’uso del marchio è in grado di influenzare in qualche misura le scelte del pubblico (che certo non acquista un’opera perché vi compare il segno “Prada” piuttosto che “Gucci” o “Campbell”). In tale circostanza, infatti, il marchio assume una funzione totalmente diversa dalla funzione distintiva o attrattivo-pubblicitaria dei beni o servizi del titolare (e dovrebbe pertanto collocarsi al di fuori della normativa in materia di marchi, dunque lecito *a priori*). Al tempo stesso, si registra una tendenza a ricomprendere nell’alveo dell’esclusiva, in particolare dei marchi qualificabili come rinomati, forme d’uso del segno di carattere ornamentale o comunque atipico (ad esempio, in funzione meramente referenziale dei prodotti o servizi altrui, come nel caso della pubblicità comparativa), allorché tali usi siano in grado di istituire un “nesso” tra il marchio e il segno usato come decorazione o comunque in modo atipico, ossia possano evocare il marchio nella mente del pubblico di riferimento. In tal caso, l’uso considerato costituisce contraffazione solo qualora ricorrano altresì i requisiti dell’indebito vantaggio o del pregiudizio previsti dalla

normativa applicabile per la tutela “rafforzata” dei marchi rinomati. Qualora tali condizioni non ricorrano, e, in particolare, possa ravvisarsi l’esistenza di un “giusto motivo” all’uso del marchio (quale, in particolare, l’uso per finalità di espressione artistica, tutelata da fonti di rango anche costituzionale), il medesimo uso dovrà essere considerato lecito *a posteriori*.

Si è altresì evidenziata la necessità di operare una distinzione tra l’uso non autorizzato di segni altrui nel contesto di operazioni meramente commerciali (come, ad esempio, l’uso di noti marchi del settore della moda su t-shirts e simili), e l’uso di tali segni nell’espressione artistica, come nell’Appropriation Art, ai fini della creazione di opere d’arte (indipendentemente da una finalità prettamente parodistica). Pertanto, quest’ultima forma d’uso non dovrebbe in radice rientrare nel contenuto del diritto di privativa sul marchio, anche a tutela della libertà d’espressione artistica.

BIBLIOGRAFIA

- Abriani, N., "Le utilizzazioni libere nella società dell'informazione: considerazioni generali", *AIDA*, 2002, 98 ss.
- Ajani, G., Donati, A. (a cura di), *I diritti dell'arte contemporanea*, Allemandi, Torino, 2011
- Algardi, Z.O., *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, Giuffrè, Milano, 1966
- Algardi, Z.O., "Note in tema di parodia e particolarmente di parodia dell'opera inedita", *Dir. aut.*, 1972, 391 ss.
- Algardi, Z.O., *La tutela dell'opera dell'ingegno e il plagio*, Cedam, Padova, 1978
- Ames, E.K., "Beyond Rogers vs. Koons: A Fair Use Standard for Appropriation", *Colum. L. Rev.*, 1993, 1473
- Are, M., *L'oggetto del diritto di autore*, Giuffrè, Milano, 1963
- Arezzo, E., "Hyperlinks and Making Available Right in the European Union: What Future for the Internet after Svensson?", 4 marzo 2014, disponibile in SSRN all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2404250
- Ascarelli, T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1960
- Auletta, G.G., Mangini, V., *Del Marchio - Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, in *Commentario al codice civile Scialoja Branca*, artt. 2569-2583, Zanichelli - Il Foro italiano, Bologna-Roma, 1977
- Auteri, P., *Diritto di autore*, in AA.VV., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012, 521 ss.
- Badin, R., "An Appropriate(d) Place in Transformative Value: Appropriation Art's Exclusion from Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.", *60 Brook. L. Rev.*, 1995, 1653-1692
- Barbour, A., "Yes, Rasta 2.0: Cariou v. Prince and the Fair Use Test of Transformative Use in Appropriation Art Cases", *Tul. J. Tech. & Intell. Prop.*, 2011, 365-384
- Barthes, R., "La morte de l'auteur", *Mantéia*, n. 5, 1968, 12 ss.
- Baudrillard, J., *La società dei consumi*, il Mulino, Bologna, 2010
- Bauman, Z., *Globalizzazione e glocalizzazione*, Armando editore, Roma, 2005

- Beebe, B., "An Empirical Study of US Copyright Fair Use", *156 U. Pa. L. Rev.*, 2008, 550-624
- Benjamin, W., *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Einaudi, Torino, 2000
- Bertani, M., "Tutela dei format di programmi televisivi", nota a Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), *AIDA*, 1997, 455
- Bonelli, G., "Il plagio di opere musicali", *Dir. aut.*, 2000, 175-198
- Bonelli, G., "Diritto di riproduzione, misure tecniche di protezione e copia privata", *Dir. Ind.*, 2010, 183 ss., nota a Trib. Milano, Sez. Spec. Prop. Ind. e Int., 1 luglio 2009, n. 8787, *T. c. Universal Pictures Italia S.r.l.*
- Briceño Moraia, L., "«Arte appropriativa», elaborazioni creative e parodia", nota a Trib. Milano, 13 luglio 2011 (ord.), *Foundation Alberto et Annette Giacometti, Stitching Fondazione Prada c. Prada S.p.A., John Baldessari, Riv. dir. ind.*, 2011, VI, 347
- Brock, L., "Osservazioni in tema di elaborazione dell'opera dell'ingegno e di libera riproduzione", *Riv. dir. ind.*, 1954, II, 4-30
- Buchloh, B.H.D., "Conceptual Art 1962-1969: From the Aesthetic of Administration to the Critique of Institutions", *October*, Vol. 55, 1990, The MIT Press, 105-143
- Burr, S., "Artistic Parody: A Theoretical Construct", *14 Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 1996, 65-78
- Buskirk, M., *The Contingent Object of Contemporary Art*, The MIT Press, Cambridge, 2005
- Butt, R.I., "Appropriation Art and Fair Use", *25 Ohio St. J. on Disp. Resol.*, 2010, 1055-1094
- Calvesi, M., *Le due avanguardie*, Vol. II, *Informale, New Dada, Pop Art*, Editori Laterza, Bari, 1971
- Calvesi, M., *Le due avanguardie. Dal Futurismo alla Pop Art*, Lerici Editori, Milano, 1996
- Carbone, V., "La satira e il diritto all'identità personale", *Danno e resp.*, 1996, 585, nota a Cass. civ., Sez. III, 29 maggio 1996, n. 4993, *Editoriale La Repubblica S.p.A., Eugenio Scalfari c. Bettino Craxi*
- Carbone, V., "Diffamazione televisiva", *Corr. giur.*, 2009, VII, 904, nota a Cass. civ., Sez. III, 10 maggio 2009, n. 10495
- Carlin, J., "Culture Vultures: Artistic Appropriation and Intellectual Property Law", *13 Colum.-VLA J.L. & Arts*, 1988, 103-143

- Caron, C., “Les exceptions, l’impact sur le droit française”, *Prop. intell.*, 2002, II, 26
- Caron, C. “Le test des trois étapes selon la Cour de Cassation”, *Com. com. électr.*, IV, 2006, 24, nota a Cour de Cassation, Sez. I civ., 28 febbraio 2006, n. 549, *Studio Canal - Universal Pictures vidéo France, SEV c. M. Perquin, UFC Que Choisir*
- Caron, C., “Conformité de l’exception pour copie privée au test des trois étapes en droit transitoire”, *Com. com. électr.*, III, étude 41, 2006
- Caron, C., “Le droit d’auteur au paradis”, *Com. com. électr.*, IX, étude 120, 2006
- Caron, C., “L’art conceptuel au paradis de la Cour suprême”, *Com. com. électr.*, I, étude 1, 2009, 23-24
- Carpenter, C.C., “Copyright Infringement and the Second Generation of Social Media Websites: Why Pinterest Users Should Be Protected from Copyright Infringement by the Fair Use Defense”, *Journal of Internet Law*, Vol. 16, No. 7, 1 aprile 2012, disponibile in SSRN all’indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2131483
- Cartella, M., “Presupposti e limiti dei riassunti (e citazioni) di opere altrui”, *Riv. dir. ind.*, I, 1980, 405-412
- Caruso, M.A., “Arrangiamento musicale e rielaborazioni creative”, nota a Trib. Messina, 11 giugno 2004, *Dir. aut.*, 2005, 108-118
- Casaburi, G., “Il caso Greenpeace tra diritto di critica e tutela industrialistica”, *Foro it.*, 2014, 1, 309
- Caso, R., *Plagio e creatività: un dialogo tra diritto e altri saperi*, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Trento, 2011
- Cauvin, M., “Les concepts du droit d’auteur dans l’enfer de l’art conceptuel”, *Com. com. électr.*, IX, étude 20, 2009
- Cavani, G., “Le intersezioni con il diritto della concorrenza”, Gambino, A.M., Falce, V. (a cura di), *Scenari e prospettive del diritto d’autore*, Art, Roma, 2009, 39 ss.
- Cherry, D., “Blanch it, mix it, mash it”, *Thomas M. Cooley Law Review*, 2012, 495-524
- Chiarolla, M., “«Il libero esercizio dell’arte» e la diffamazione”, *Foro it.*, 2010, I, 2182, nota a Cass. civ., Sez. III, 10 maggio 2009, n. 10495
- Chimienti, L., “Proprietà dell’opera d’arte e appartenenza dei diritti d’autore”, *Riv. dir. ind.*, II, 1997, 75
- Cohen, T., “The Possibility of Art: Remarks on a Proposal by Dickie”, 82 *The Philosophical Rev.*, 1973, 69-82

- Coombe, R., "Objects of Property and Subjects of Politics: Intellectual Property Laws and Democratic Dialogue", *69 Tex. L. Rev.*, 1991, 1853
- Corasaniti, G., "Libertà di sorriso", *Dir. inform.*, 1989, 528, nota a Pret. Roma, 4 marzo 1989, *Tognazzi c. Nicolazzi*
- Cordero, S.M. "Cocaine-Cola, the Velvet Elvis, and Anti-Barbie: Defending the Trademark and Publicity Rights to Cultural Icons", *8 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, 1997, 599-654
- Corgnati, M., Poli, F., *Dizionario dell'arte del Novecento. Movimenti, artisti, opere, tecniche e luoghi*, Mondadori, Milano, 2001
- Costanzo, P., *Internet (Diritto pubblico)*, in *Digesto, Disc. Pubbl.*, IV Agg., 2000
- Curtis, C., "Art Imitates Art in Exhibit at CSUP", *L.A. Times*, 18 novembre 1991, http://articles.latimes.com/1991-11-18/entertainment/ca-155_1_contemporary-art
- Danto, A.C., *Oltre il Brillo Box. Il mondo dell'arte dopo la fine della storia*, Marinotti, Milano, 2010
- Danto, A.C., *La trasfigurazione del banale. Una filosofia dell'arte*, Laterza, Roma-Bari, 2010
- De Micheli, M., *Le avanguardie artistiche del Novecento*, Feltrinelli editore, Milano, 1988
- De Roberto, F.B., "Plagio o (autonoma) revisione critica?", nota a Trib. Milano, 13 luglio 2011 (ord.), *Foundation Alberto et Annette Giacometti, Stitching Fondazione Prada c. Prada S.p.A., John Baldessari, Dir. Ind.*, 2012, III, 219
- Desbois, H., *Le droit d'auteur en France*, III edizione, Dalloz, Parigi, 1978
- De Sanctis, L., "Il diritto di satira all'esame della Pretura di Roma; ipotesi di riferibilità alla problematica della parodia dell'opera dell'ingegno", *Dir. aut.*, 1990, 146-153, nota a Pret. Roma, 16 febbraio 1989 e Pret. Roma, 4 marzo 1989, *Tognazzi c. Nicolazzi*
- De Sanctis, V.M., *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, Giuffrè, Milano, 1971
- De Sanctis, V.M., *I soggetti del diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 2000
- De Sanctis, V.M., *La protezione delle opere dell'ingegno*, Vol. II, *Le opere letterarie e scientifiche, le opere musicali e le opere informatiche*, II edizione, Giuffrè, Milano, 2003
- De Sanctis, V.M., *La protezione delle opere dell'ingegno*, Vol. I, *Le opere figurative, le opere audiovisive e le opere utilitarie*, II edizione, Giuffrè, Milano, 2004
- De Sanctis, V.M., "A proposito della protezione del format", *Dir. aut.*, 2007, 58 ss.

De Sanctis, V.M., *Il diritto di autore. Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, letterarie ed artistiche, artt. 2575-2583, ne Il codice civile, Commentario*, diretto da P. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2012

De Santis, F., “Verso una riforma del diritto d'autore. Libertà di ricerca e libera circolazione della conoscenza”, *Riv. dir. ind.*, II, 2013, 121 ss.

D'Elia, L., “Il regime della comunicazione nell'arte”, *ITINERA - Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura*, dicembre 2003, disponibile all'indirizzo www.filosofia.unimi.it/itinera/mat/saggi/delial_comunicazione.pdf

Di Giacomo, G., Zambianchi, C., *Alle origini dell'opera d'arte contemporanea*, Laterza, Bari, 2008

Donati, A., *Law and Art: Diritto Civile e arte contemporanea*, Giuffrè, Milano, 2012

Dontas, N., *Permitted Use under International Law*, in Phillips, J., *Trade Marks at the Limit*, Edward Elgar, 2006, 3 ss.

Dreier, T., “Limitations: The Centerpiece of Copyright in Distress - An Introduction”, *JIPITEC*, I, 2010, 50 ss., disponibile all'indirizzo www.jipitec.eu/issues/jipitec-1-2-2010/2604/JIPITEC%20%20-%20Dreier-Limitations.pdf

Dusollier, S., Poulet, Y., Buydens, M., *Copyright and access to information in the digital environment, UNESCO Congress on Ethical, Legal and Societal Challenges of Cyberspace*, Parigi, 17 luglio 2000, disponibile all'indirizzo <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001214/121406e.pdf>

Dusollier, S., “L'encadrement des exceptions au droit d'auteur par le test des trois étapes”, *I.R.D.I.*, 2005

Dusollier, S., “La protection de l'art contemporain en droit d'auteur”, *Art'Icle*, giugno 2005, 4-5

Dusollier, S., “Le droit d'auteur et l'appropriation artistique”, *Art'Icle*, febbraio 2006, 8

Enriquez, A.R., “The Destructive Impulse of Fair Use after Cariou vs Prince”, *DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law*, 2013, disponibile in SSRN all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2328855

Ercolani, S., *Il diritto d'autore e i diritti connessi. La legge n. 633/1941 dopo l'attuazione della direttiva n. 2001/29/CE*, *Diritto dell'economia*, collana diretta da E. Picozza, R. Lener, Giappichelli, Torino, 2004

Ercolani, S., “Una sommessa riflessione sul diritto d'autore all'epoca della convergenza (seconda parte)”, *Dir. aut.*, 2008, 1 ss.

- Ercolani, S., *Commento sub art. 4 l. autore*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Galli, C., Gambino, A.M. (a cura di), Utet giuridica, Torino, 2011, 2866 ss.
- Fabiani, M., “Plagio inconscio e reminiscenza nelle creazioni d’opere musicali”, *Dir. aut.*, 1965, 429 ss.
- Fabiani, M., “Disumanizzazione dell’arte e diritto d’autore”, *Dir. aut.*, 1970, 1-13
- Fabiani, M., *Il diritto d’autore nella giurisprudenza*, Cedam, Padova, 1972
- Fabiani, M., “La protezione giuridica della parodia con particolare riferimento a recenti orientamenti di giuristi stranieri”, *Dir. aut.*, 1985, 461 ss.
- Fabiani, M., “Protezione dell’opera d’arte figurativa: diritto di esposizione in pubblico e diritto dell’autore di riproduzione”, *Dir. aut.*, 1990, 397 ss.
- Fabiani, M., “Proprietà dell’opera d’arte figurativa e diritti di utilizzazione economica”, *Dir. aut.*, 1993, I, 42 ss.
- Fabiani, M., “Plagio parziale o camuffato di composizione musicale”, nota a Trib. Roma, 12 maggio 1993, *Dir. aut.*, 1994, 464 ss.
- Fabiani, M., “Quella sottile linea di confine tra plagio e incontro fortuito fra note musicali”, nota a Trib. Milano, 21 ottobre 2002, *Dir. aut.*, 2003, 478 ss.
- Fabiani, M., “L’armonizzazione in Europa del diritto di seguito sulle opere d’arte figurativa”, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Tomo I, Giuffrè, Milano, 2004
- Fabiani, M., “Diffamazione a mezzo opera d’arte e trasfigurazione creativa della realtà”, *Dir. aut.*, 2010, I, 69, nota a Cass. civ., Sez. III, 10 maggio 2009, n. 10495
- Falce, V., “Diritto d’autore e innovazione “derivata” nelle information technologies”, *Riv. dir. ind.*, 2003, I, 74
- Falce, V., *La modernizzazione del diritto d’autore*, Giappichelli, Torino, 2012
- Farley, C.H., “Judging Art”, 79 *Tul. L. Rev.*, 2005, 805 ss.
- Fazzini, M., “Diritto di citazione e tutela del diritto d’autore”, nota a Cass. civ., Sez. I, 15 gennaio 1992, n. 412, *Società Editrice Il Messaggero, Silvio Berlusconi Editore S.p.A., Arnoldo Mondadori Editore ed Editoriale del Corriere della Sera S.p.A., Dir. inform.*, 1993, 97 ss.
- Ferrara, L., “La protezione giuridica della parodia”, nota a Trib. Napoli, 27 maggio 1908, *Giur. it.*, 1909, II, 1-15

- Fisher, W.W. III, Cost, F., Fairey, S., Feder, M., Fountain, E., Stewart, G., Sturken, M., "Reflection on the Hope Poster Case", *25 Harvard Journal of Law and Technology*, 2012, 243-338
- Fittipaldi, O., "Monologhi televisivi e violazione della reputazione altrui: l'arte ha diritto ad aree franche?", *Corr. giur.*, 2010, I, 85, nota a Cass. civ., Sez. III, 10 maggio 2009, n. 10495
- Flood, R., Hoptman, L., Gioni, M., *Collage: The Unmonumental Picture*, Merrell, Londra, 2007
- Flynt, H., "Essay: Concept Art", *An Anthology of Chance Operations*, La Monte Young, Jackson Mac Low, 1963
- Foster, H., *The First Pop Age: Painting and Subjectivity in the Art of Hamilton, Lichtenstein, Warhol, Richter, and Ruscha*, Princeton University Press, Princeton, 2012
- Fragola, A., "Satira e diritto. Analisi dinamica di un rapporto", *Dir. aut.*, 2003, III, 416
- Franzosi, M., *Commento sub art. 21 CPI*, ne *Il Codice della Proprietà Industriale*, Scuffi, M., Franzosi, M., Fittante, A., Cedam, Padova, 2005, 161 ss.
- Frosini, V., "L'orizzonte giuridico di Internet", *Dir. inform.*, 2000, 271 ss.
- Galli, C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano, 1996
- Galli, C., *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive, La nuova disciplina*, collana diretta da A. Vanzetti, G. Sena, Giuffrè, Milano, 2001
- Galli, C., "Le utilizzazioni libere: ricerca", *AIDA*, 2002, 135 ss.
- Galli, C., "L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet", *Riv. dir. ind.*, II, 2002, 103 ss.
- Galli, C., "I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E.", *Riv. dir. ind.*, II, 2004, 137 ss., nota a Corte di Giustizia, C-408/01, 23 ottobre 2003, *Adidas c. Fitnessworld*
- Galli, C., De Angelis, D., Gelosa, A.B., Giora, N., *Conflicts between Trademark Protection and Freedom of Expression, Report Q188, Italy, AIPPI*, 2005
- Galli, C., "Segni distintivi e industria culturale", *AIDA*, 2008, 356 ss.
- Galli, C., *Commento sub art. 20 CPI*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Galli, C., Gambino, A.M. (a cura di), Utet giuridica, Torino, 2011, 259
- Galli, C., *Commento sub art. 21 CPI*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Galli, C., Gambino, A.M. (a cura di), Utet giuridica, Torino, 2011, 342

Galli, P., *Commento sub. art. 4 l. autore*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Marchetti, P., Ubertazzi, L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2012, 1348 ss.

Gambino, A.M., “Le utilizzazioni libere: cronaca, critica e parodia”, *AIDA*, 2002, 127

Gatt, L., “Le utilizzazioni libere di opere d’arte”, *AIDA*, 2002, 194 ss.

Gaudrat, P., “De l’enfer de l’addiction au paradis des toilettes: tribulations judiciaire au purgatoire du droit d’auteur”, *RIDA*, 2009, 80-171

Geiger, G., “The Three-Step Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?”, *IIC*, 2006, 683 ss.

Geiger, C., “Le rôle du test des trois étapes dans l’adaptation du droit d’auteur à la société de l’information”, *e-Bulletin du droit d’auteur, doctrine et opinions*, gennaio-marzo, 2007

Gelato, P., “Limiti alle libere utilizzazioni di brani o opere altrui”, *Giur. it.*, 1998, VI, 1191, nota a Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 1997, n. 2089, *Soc. Ed. Motta c. SIAE*

Geller, P.E., “A German Approach to Fair Use: Test Cases for TRIPs Criteria for Copyright Limitations?”, 29 novembre 2010, *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, Vol. 57, 553-571, disponibile in *SSRN* all’indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1717185

Genette, G., *L’opera dell’arte*, I, *Immanenza e trascendenza*, II, *La relazione estetica*, Clueb, Bologna, 1999

Ghidini, G. “Prospettive ‘protezionistiche’ del diritto industriale”, *Riv. dir. ind.*, I, 1995, 82 ss.

Ghidini, G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2008

Ghidini, G., “Evoluzione del diritto d’auteur e promozione di informazione e cultura. Nuove luci e nuove ombre”, Gambino, A.M., Falce, V. (a cura di), *Scenari e prospettive del diritto d’auteur*, Art, Roma, 2009, 123 ss.

Ghidini, G., *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*, Edward Elgar, 2010

Ghidini, G., Moraia, L.B., Errico, P., “Il diritto d’auteur nell’economia della conoscenza: le eccezioni al diritto d’auteur a scopo di ricerca”, *Progetto CRUI-SIAE-AIE*, 2011, <http://dirittoautore.cab.unipd.it/convegno>

Ghidini, G., “Opere dell’ingegno: più libertà per i ‘derivati culturali’”, rubrica *Diverso Avviso* a cura di Gustavo Ghidini, *Quaderni di Diritto, Mercato, Tecnologia*, n. 1, anno IV, gennaio-marzo 2014

- Ghidini, G., “Exclusion and Access in Copyright Law: The unbalanced features of the InfoSoc Directive”, in *Methods and Perspectives in Intellectual Property*, ATRIP Intellectual Property Series, edited by Graeme B. Dinwoodie, Edward Elgar, 2014
- Gilbert-Eggleston, J., “Cariou v. Prince: Painter or Prince of Thieves?”, *U. Denv. Sports & Ent. L. J.*, 2011, 117-136
- Giudici, S., “Appunti sulla protezione del format”, *Riv. dir. ind.*, 2011, II, 401 ss., nota a Trib. Roma, 21 ottobre 2011 (ord.)
- Godfrey, T., *Conceptual Art (Art and Ideas)*, Phaidon, Londra, 1998
- Goldstein, P., *Goldstein on Copyright*, 3d ed., Wolters Kluwer Law & Business, 2005
- Gorman, E.D., “Appropriate Testing and Resolution: How to Determine Whether Appropriation Art Is Transformative “Fair Use” or Merely an Unauthorized Derivative?”, *43 St. Mary’s L.J.*, 2012, 289-332
- Graziadei, F., “La Corte d’Appello americana apre la strada all’appropriazionismo”, *Diritto24*, disponibile all’indirizzo www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2013/05/la-corte-dappello-americana-apre-la-strada-allappropriazionismo.php
- Greco, P., *I diritti sui beni immateriali*, Giappichelli, Torino, 1948
- Greco, P., “Il diritto esclusivo di elaborazione e la possibilità di trasformazione tra opere letterarie ed opere figurative”, *Dir. aut.*, 1954, 481
- Greco, P., “Il diritto esclusivo di elaborazione e la possibilità della trasformazione fra opere letterarie ed opere figurative”, in *Studi in onore di G. Valeri*, I, 1955, 450
- Greco, P., “Saggio sulle concezioni del diritto d’autore”, *Riv. dir. civ.*, 1964, I, 563
- Greco, P., Vercellone, P., *I diritti sulle opere dell’ingegno*, in Trattato di diritto civile italiano Vassalli, Vol. XI., Tomo III, Utet, Torino, 1974
- Greenberg, L.A., “The Art of Appropriation: Puppies, Piracy, and Post-Modernism”, *11 Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 1992, 1-33
- Griffiths, J., “The ‘Three-Step Test’ in European Copyright Law - Problems and Solutions”, 22 settembre 2009, *Queen Mary School of Law Legal Study Research Paper* n. 31/2009, disponibile in SSRN all’indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1476968
- Guglielmetti, G., nota a Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), *Tamaro e Baldini&Castoldi S.r.l. c. Comix S.r.l. e P.D.E. S.r.l.*, AIDA, 1996, 669 ss.

- Guibault, L., “The Netherlands: Darfurnica, Miffy and the right to parody!”, *JIPITEC*, III, 2011, 236 ss., disponibile all’indirizzo www.jipitec.eu/issues/jipitec-2-3-2011/3178/guibault.pdf
- Halpern, S.W., Nard, C.A., Port, K.L., *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*, Wolters Kluwer International, Alphen aan den Rijn, 2011
- Hamilton, M.A., “Appropriation Art and the Imminent Decline in Authorial Control over Copyrighted Works”, *42 J. Copyright Soc’y*, 1994, 93 ss.
- Hariman, R., Lucaites, J.L., *No Caption Needed: Iconic Photographs, Public Culture, and Liberal Democracy*, The University of Chicago Press, 2007
- Heymann, L.A., “Everything Is Transformative: Fair Use and Reader Response”, *31 Colum. J. L. & Arts*, 2008, 445 ss.
- Hick, D.H., “Appropriation and Transformation”, *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, Vol. 23, 2013, 1155 ss.
- Hobbes, R., “Kelley Walker’s Continuum: Commodifying, Consuming and Recycling as Aesthetic Tactics”, in *Seth Price/Kelley Walker: Continuous Project*, ed. Suzanne Cotter, Oxford, Modern Art Oxford, 2007
- Hofrichter, J.A., “Tool of the Trademark: Brand Criticism and Free Speech Problems with the Trademark Dilution Revision Act of 2006”, *28 Cardozo Law Rev.*, 2007, 1923-1960
- Holland, H.B., “Social Semiotics in the Fair Use Analysis”, *24 Harvard Journal of Law and Technology*, 2011, 335 ss.
- Hugenholtz, B., Guibault, L., Westkamp, G., Rieber-Mohn, T., et al., *Study on the Implementation and Effect in Member States’ Laws of Directive 2001/29/EC on the Harmonization of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society, Final Report*, Institute for Information Law, Amsterdam, 2007
- Hugenholtz, P.B., Senftleben, M., “Fair Use in Europe. In Search of Flexibilities”, 14 novembre 2011, disponibile in SSRN all’indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1959554
- Koelman, K., “Fixing the Three-step test”, *EIPR*, 2006, n. 8, 407-412
- Kosuth, J., “Art After Philosophy”, *Studio International*, n. 915, ottobre 1969, 134 ss.
- Krauss, R., *A Voyage on the North Sea. Art in the Age of the Post-Medium Condition*, Thames Hudson, Londra, 1999
- Krauss, R., *L’originalità dell’avanguardia*, in Di Giacomo, G., Zambianchi, C. (a cura di), *Alle origini dell’opera d’arte contemporanea*, Laterza, Bari, 2008, 152 ss.

Kravitz, R.N., *Trademark, Speech and the "Gay Olympics" Case*, 69 *B.U.L. Rev.*, 1989, 131 ss.

Krieg, P.A., "Copyright, Free Speech, and the Visual Arts", 93 *Yale L. J.*, 1984, 1565 ss.

Kuenzli, R.E., Naumann, F.M., *Marcel Duchamp: Artist of the Century*, The MIT Press, Cambridge, 1989

Kur, A., "Of Oceans, Islands, and Inland Water - How much room for Exceptions and Limitations under the Three-Step Test?", 1 ottobre 2008, *Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series* n. 08-04, disponibile in *SSRN* all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1317707

Kur, A., Bently, L.A.F., Ohly, A., "Sweet Smells and a Sour Taste - The ECJ's L'Oréal decision", 17 agosto 2009, *Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper* No. 09-12, disponibile in *SSRN* all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=1492032>

Landes, W.M., "Copyright, Borrowed Images and Appropriation Art: An Economic Approach", 9 *Geo. Mason L. Rev.*, 2000, 1-24

Landes, W.M., Posner, R.A., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, Cambridge, 2003, 254 ss.

Laurent, P., "The concept of parody and the legitimate interests of parodists and copyright holders", in *Kluwer Copyright Blog*, disponibile all'indirizzo <http://kluwercopyrightblog.com/2014/09/08/the-concept-of-parody-and-the-legitimate-interests-of-parodists-and-copyright-holders/>

Lemoine, S., *Dada*, Hazan, Parigi, 1986

Leozappa, A.M., "Le collezioni d'arte contemporanea tra diritto di autore e diritto di impresa", *Giur. comm.*, 2005, I, 680-707

Leval, P., "Toward a fair use standard", 103 *Harvard L. Rev.*, 1989-1990, 1105-1136

LeWitt, S., "Paragraphs on Conceptual Art", *Artforum*, Vol. 5, n. 10, giugno 1967, 79-83

Lippard, L.R., Chandler, J., "The Dematerialization of Art", *Art International*, febbraio 1968, 31-36

Lippard, L.R., *Six Years: the Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972*, University of California Press, 1997

Lodato, M.G., "Diritto di sorridere e finalità informativa della vignetta satirica", *Dir. inform.*, 1995, 615 ss., nota a Trib. Milano, 26 maggio 1994

- Loiseau, G., “Protection par le droit d’auteur d’une œuvre conceptuelle”, *La Semaine Juridique, Édition Générale*, n. 50, 2008, II, 10204
- Loren, L.P., “Redefining the Market Failure Approach to Fair Use”, *5 J. Intell. Prop. L.*, 1997, 1
- Lucas, A., *Propriété littéraire et artistique*, Parigi, Dalloz, 2010
- Madison, M.J., “Rewriting Fair Use and the Future of Copyright Reform”, *23 Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 2005, 391-418
- Magnani, P., “Proprietà intellettuale ed esposizioni: dal *concept* al progetto”, *Dir. aut.*, 2008, II, 164-180
- Mantovani, M., “Profili penalistici del diritto di satira”, *Dir. inform.*, 1992, 295 ss.
- Mayr, C.E., “Critica, parodia, satira”, *AIDA*, 2003, 276-300
- Mayr, C.E., *Commento sub artt. 18-28 CPI*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Marchetti, P., Ubertazzi, L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2012, 132 ss.
- McKenzie, L., “Drawing Lines: Addressing Cognitive Bias in Art Appropriation Cases”, *20 UCLA Ent. L. Rev.*, 2013, 83 ss.
- McLean, W.F., “All’s not Fair in Art and War: A Look at the Fair Use Defense After *Rogers v. Koons*”, *59 Brook. L. Rev.*, 1993, 373-421
- Menozzi, L., “Il diritto di autore nell’era del post-moderno”, *Dir. aut.*, 2000, 14-29
- Merges, R.P., “Are You Making Fun of Me? Notes on Market Failure and the Parody Defense in Copyright”, *AIPLA Q.J.*, 1993, 305-312
- Metafora, V., “Satira, opera satirica e diritto d’autore”, *Contratto e impresa*, 2001, Vol. 17, II, 763-790
- Milani, G., “La tutela giuridica della parodia”, *Riv. prop. int. e ind.*, 1950, 126-131
- Millet, C., “L’art d’appropriation devant les tribunaux”, in *Copyright / Copywrong*, 2003
- Mina, E., nota a Trib. Milano, 15 novembre 1995 (ord.) e Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), *Tamaro e Baldini&Castoldi S.r.l. c. Comix S.r.l. e P.D.E. S.r.l.*, *Dir. ind.*, V, 1996, 414, “Opera parodistica: plagio di opera letteraria o autonoma opera dell’ingegno?”
- Moloff Kaplan, L., “Parody and the Fair Use Defense to Copyright Infringement: Appropriate Purpose and Object of Humor”, *26 Ariz. St. L.J.*, 1994, 855 ss.

Montagnani, M.L., “New Interface between Copyright Law and Technology: How User-Generated Content will Shape the Future of Online Distribution”, *26 Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 2009, 766 ss.

Montagnani, M.L., *Il diritto d'autore nell'era digitale. La distribuzione online delle opere dell'ingegno*, Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano, 2012

Monteagudo, M., Porxas, N., *Repairs and other Specialist Services in the Light of the ECJ's BMW Ruling*, in Phillips, J., *Trade Marks at the Limit*, Edward Elgar, 2006, 110 ss.

Monti, A., “Sull'autonomia e la liceità della parodia”, nota a Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), *Tamaro e Baldini&Castoldi S.r.l. c. Comix S.r.l. e P.D.E. S.r.l.*, *Foro it.*, 1996, I, 1426 ss.

Morretta, G., “La riproduzione fotografica dell'opera figurativa”, *Dir. ind.*, 1997, 437 ss.

Morris, G., “When Artists Use Photographs: Is it Fair Use, Legitimate Transformation or Rip Off”, *ArtNews*, 1981, 102-104

Murray, M.D., “What is Transformative? An Explanatory Synthesis of the Convergence of Transformation and Predominant Purpose in Copyright Fair Use Law”, *11 Chi.-Kent J. Intell. Prop.*, 2012, 260 ss.

Musatti, A., “La parodia e il diritto d'autore”, *Riv. dir. comm.*, 1909, I, 167 ss.

Musso, A., *Elaborazioni creative del software e programmi derivati*, in *La Legge sul software*, Quaderni di AIDA, n. 1, Ubertazzi, L.C. (a cura di), Giuffrè, Milano, 1994, 75 ss.

Musso, A., “Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche”, in *Commentario al Codice Civile Scialoja Branca*, Galgano, F. (a cura di), Bologna-Roma, Zanichelli, 2008

Musso, A., “Opere fotografiche e fotografie documentarie nella disciplina dei diritti di autore o connessi: un parallelismo sistematico con la tutela dei beni culturali”, *Aedon (Online)*, II, 2010

Musso, A., “Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza”, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca-Galgano*, De Nova, G. (a cura di), Bologna-Roma, Zanichelli, 2012

Netanel, N.W., “Making Sense of Fair Use”, *Lewis & Clark L. Rev.*, 2011, 715 ss.

Pace, A., Manetti, M., *Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero. Art. 21*, in *Commentario alla Costituzione*, Branca, G., Pizzorusso, A (a cura di), Zanichelli, Bologna, 2006

- Patry, W.F., Perlmutter, S., "Fair Use Misconstrued: Profit, Presumptions, and Parody", *11 Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 1993, 667 ss.
- Pascuzzi, G., *Il diritto nell'era digitale*, il Mulino, Bologna, 2010
- Petruzzelli, L., "Copyright Problems in Post-Modern Art", *5 De Paul-LCA J. Art&Ent. L.*, 1995, 115-145
- Phillips, J., *Trade Mark Law: a Practical Anatomy*, Oxford University Press, 2003
- Piola Caselli, E., *Trattato del diritto di autore e del contratto di edizione nel diritto interno italiano comparato col diritto straniero*, Vol IV de *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza*, Marghieri, Napoli, 1927
- Piola Caselli, E., *Codice del diritto di autore. Commentario della nuova legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633*, Utet, Torino, 1943
- Pollicino, O., *Tutela del diritto d'autore e protezione della libertà di espressione in chiave comparata. Quale equilibrio su Internet?*, in *Il caso del diritto d'autore, I diritti nella "rete" della rete*, collana diretta da F. Pizzetti, Giappichelli, Torino, 2013, 97 ss.
- Posner, R., "When is Parody Fair Use?", *21 Journal of Legal Studies*, 1992, 67 ss.
- Preta, A., *Economia dei contenuti. L'industria dei media e la rivoluzione digitale*, Vita e Pensiero, Milano, 2007
- Quentel, D.L., "Bad Artists Copy. Good Artists Steal: The Ugly Conflict Between Copyright Law and Appropriationism", *4 UCLA Ent. L. Rev.*, 1996, 39
- Rahmatian, A., "Trade Marks and Human Rights", 7 maggio 2008, *Intellectual Property and Human Rights*, 335-357, P. Torremans, ed., Wolters Kluwer, 2008, disponibile in SSRN all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=1923803>
- Ramsey, L.P., "Free Speech and International Obligations To Protect Trademarks", *35 The Yale Journal of International Law*, 2010, 405 ss.
- Reese, R.A., "Transformativeness and the Derivative Work Right", *31 Colum. J. L. & Arts*, n. 4, 2008, disponibile in SSRN all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2071439
- Regoli, F.P., "La riproduzione delle opere delle arti figurative", *Dir. aut.*, 1998, 613-622
- Resta, G., "Creazione artistica e sfruttamento economico della notorietà altrui: fin dove si estende il public domain?", *Dir. inform.*, 2000, 622, nota a Trib. Milano, 23 dicembre 1999, *C. Schiffer c. RCS Editori S.p.A., Bonanni*
- Ricketson, S., *The Three-step test, deemed quantities, libraries and closed exceptions*, Centre for Copyright Studies Ltd, Sydney, 2002

- Ricolfi, M., *Il diritto d'autore*, in Abriani, N., Cottino, G., Ricolfi, M., *Diritto industriale, Trattato di diritto commerciale*, Vol. II, Cedam, Padova, 2001, 337 ss.
- Ricolfi, M., *Le nozioni di "somiglianza" dei marchi e di "nesso" nella disciplina dei marchi notori*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, 557 ss.
- Ricolfi, M., *I segni distintivi di impresa. Marchio ditta insegna*, in AA.VV., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012, 57 ss.
- Ridolfi, C., "Creatività e plagio nelle opere d'arte figurativa", *Dir. aut.*, 1996, 109 ss., nota a Pret. Pesaro, 4 novembre 1993
- Rinaldi, S., "Marcantonio Raimondi e la firma di Dürer. Alle origini della 'stampa di riproduzione'?", *Opera Nomina Historiae*, 2009, I, 236-306
- Riout, D., *La peinture monochrome, Histoire et archéologie d'un genre*, Chambon, 1996
- Romano, R., *L'opera e l'esemplare nel diritto della proprietà intellettuale*, Ist. dir. priv. Fac. giur-Univ. Roma, Cedam, Padova, 2001
- Romano, R., *La tutela giuridica dell'innovazione. Il Diritto d'autore*, in *Diritto Civile*, Vol. IV, *Attuazione e tutela dei diritti*, I, *La concorrenza e la tutela dell'innovazione*, Pardolesi, R., Romano, R., Giuffrè, Milano, 2009
- Rütz, C., "Parody: A Missed Opportunity?", *I.P.Q.*, 2004, 284 ss.
- Sakulin, W., *Trademark Protection and Freedom of Expression : an Inquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law*, Wolters Kluwer Law & Business, 2011
- Samuelson, P., "Unbundling Fair Uses", *77 Fordham Law Review*, 2009, 2537 ss.
- Samuelson, P., "Google Book Search and the Future of Books in Cyberspace", 2010, disponibile in SSRN all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1535067
- Sanouillet, M., *Duchamp du signe*, Flammarion, Parigi, 1975
- Santini, G., *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Cedam, Padova, 1959
- Santoro, E., "Spunti in tema di riproduzione libera delle opere dell'ingegno", *Riv. dir. comm.*, 1966, I, 371-387
- Santoro, E., "Brevi osservazioni in tema di parodia", *Dir. aut.*, 1968, 1-15
- Sappa, C., *Commento sub. art. 70 l. autore*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Marchetti, P., Ubertazzi, L.C. (a cura di), Cedam, Padova, 2012, 1553

Sassatelli, R., *Consumo. Appropriazione creativa, mercificazione, circuito culturale delle merci*, Demaria, C., Nergaard, S. (a cura di), *Studi Culturali. Temi e prospettive a confronto*, McGraw-Hill, Milano, 2008

Schietinger, J., "Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films: How the Sixth Circuit Missed a Beat on Digital Music Sampling", *55 DePaul Law Review*, 2005, 209-249

Schwarz, A., *La Sposa messa a nudo in Marcel Duchamp, anche*, Einaudi, Torino, 1974

Sena, G., voce *Opere dell'ingegno*, in *Digesto, Disc. Priv. Sez. comm. IV*, Utet, Torino, 1994

Sena, G., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, IV edizione, Giuffrè, Milano, 2007

Senftleben, M., *Copyright, Limitations and the Three-Step Test. An analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law*, Kluwer Law International, The Hague, 2004

Senftleben, M., "The International Three-Step Test: A Model Provision for EC Fair Use Legislation", *JIPITEC*, I, 2010, 67 ss., disponibile all'indirizzo www.jipitec.eu/issues/jipitec-1-2-2010/2605/JIPITEC%202%20-%20Senftleben-Three%20Step%20Test.pdf

Senftleben, M., "Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law - the Need for Horizontal Fair Use Defences", 16 aprile 2010, *The Structure of Intellectual Property Law: Can One Size Fit All?*, A. Kur, V. Mizaras, eds., Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2011, disponibile in SSRN all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=1597123>

Senftleben, M., "Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics?", 30 giugno 2011, *Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives*, C. Geiger, ed., Edward Elgar Publishing, 2013, disponibile in SSRN all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=1875629>

Senftleben, M., "Quotation, Parody and Fair Use", 31 luglio 2012, *1912-2012: A Century of Dutch Copyright Law*, P.B. Hugenholtz, A.A. Quaedvlieg, D.J.G. Visser, eds., Amstelveen: deLex, disponibile in SSRN all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2125021

Shapiro, M.L., "An Analysis of the Fair Use Defense in *Dr. Seuss Enterprises v. Penguin*", *28 Golden Gate U. L. Rev.*, 1998, disponibile all'indirizzo <http://digitalcommons.law.ggu.edu/ggulrev/vol28/iss1/5>

Sherman, B., "Appropriating the Postmodern: Copyright and the Challenge of the New", *4 Social & Legal Studies*, 1995, 31 ss.

- Siano, M., *La sentenza Scarlet della Corte di Giustizia: punti fermi e problemi aperti*, in *Il caso del diritto d'autore, I diritti nella "rete" della rete*, collana diretta da F. Pizzetti, Giappichelli, Torino, 2013, 81 ss.
- Smith, M.H., "The Limits of Copyright: Property, Parody and the Public Domain", 42 *Duke L.J.*, 1993, 1233 ss.
- Sordelli, L., "L'opera d'arte figurativa nel diritto di autore", *Dir. aut.*, 1978, 14-35
- Spada, P., "Variazioni sul tema del plagio musicale", *Riv. dir. civ.*, 2003, 1-7
- Spear, R.E., "Plagiary or Reinterpretation?", *ArtNews*, 82, 1983, 121 ss.
- Spedicato, G., "La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di *keyword advertising*", *Dir. inform.*, 2010, 731 ss., nota a Corte di Giustizia, C-236/08-238/08, 23 marzo 2010, *Google France SARL, Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA e altri*
- Spedicato, G., "La forma impertinente: una riflessione sui rapporti tra arte contemporanea e diritto d'autore", *Dir. aut.*, 2011, 563-584
- Spedicato, G., "Opere dell'arte appropriativa e diritti d'autore", *Giur. comm.*, I, 2013, 118
- Spies, A., "Revering Irreverence: A fair dealing Exception", 34 *U.N.S.W.L.J.*, 2011, 1122 ss.
- Spolidoro, M.S., "Una nuova riforma per il diritto d'autore nella società dell'informazione", *Corr. giur.*, 2003, n. 7, 845 ss.
- Spolidoro, M.S., "Le eccezioni e le limitazioni", *AIDA*, 2007, 198, ss.
- Stabile, S., "Il diritto di seguito nel mercato dell'arte contemporanea", *Dir. ind.*, IV, 2003, 391
- Staples, M.C., "Kelly v. Arriba Soft Corp.", 18 *Berkeley Tech. L.J.*, 2003, 69
- Swann, J.B., Davis, T.H., "Dilution, an Idea Whose Time Has Gone; Brand Equity as Protectable Property, the New/Old Paradigm", 84 *The Trademark Reporter*, 1994, 267
- Tantillo, A., "Un'accusa di plagio nelle arti figurative", *Studi (e testi) italiani*, 1998, I, Dipartimento di Italianistica e Spettacolo – "La Sapienza" Università di Roma, 357-371
- Tavassi, M., "Tutela contro il parassitismo nel mondo della moda: gli sviluppi della giurisprudenza". *Dir. ind.*, 2013, IV, 335 ss.
- Taylor, B., *Collage: The Making of Modern Art*, London, Thames & Hudson Ltd, 2006

Timbers, K.L., Huston, J., “The ‘Artistic Relevance Test’ Just Became Relevant: the Increasing Strength of the First Amendment as a Defense to Trademark Infringement and Dilution”, *Trade Mark Reporter*, Vol. 93, 2003, 1278 ss.

Toppi, F., “Il ready made di Marcel Duchamp: teoria dell'indifferenza visiva”, *ITINERA - Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura*, ottobre 2003, disponibile all'indirizzo www.filosofia.unimi.it/itinera/mat/saggi/toppif_duchamp.pdf

Treppoz, E., “Quelle(s) protection(s) juridique(s) pout l'art contemporain?”, *RIDA*, n. 209, 2006, 51-125

Treppoz, E., “Le droit d'auteur, limite à la création contemporaine?”, *L'art contemporain confronté au droit, Actes du Séminaire tenu le Jeudi 8 Juin 2006 à l'Université Panthéon-Assas Paris III*, Institut Art et Droit, 2006, 32 ss.

Tricoire, A., “L'épreuve de droit, retour sur «l'affaire Pinoncelli»”, *Vacarme*, 15, 2001, 20 ss.

Triet, G., *Interim Relief, Final Injunctions and Freedom of Speech: The French Greenpeace and Danone Litigation*, in Phillips, J., *Trade Marks at the Limit*, Edward Elgar, 2006, 161 ss.

Ubertazzi, L.C., voce *Diritto d'autore*, in *Digesto, Disc. Priv. Sez. comm. IV*, Utet, Torino, 1989

Ubertazzi, L.C., “Le utilizzazioni libere della pubblicità”, *AIDA*, 1994, 78 ss.

Ubertazzi, L.C., *La protezione delle fotografie in Italia*, *Dir. aut.*, 1998, 50-70

Ubertazzi, L.C., *I diritti d'autore e connessi. Scritti*, Quaderni di AIDA, n. 5, Giuffrè, Milano, 2003

Van Camp, J., “Originality in Postmodern Appropriation Art”, *36 The Journal of Arts Management, Law, and Society*, IV, 2007, 247-258

Venturello, M., “Uso del marchio in funzione parodistica e come espressione di uso comune nel linguaggio corrente”, *Dir. ind.*, 2007, II, 149, nota a Trib. Torino, 9 marzo 2006 (ord.), *Diesel S.p.A., Diesel Italia S.p.A. c. G.C.-Clever Internet Company*

Venturello, M., Paesan, F., “Libertà d'espressione e funzioni del marchio”, *Dir. ind.*, 2014, II, 147 ss., nota a Trib. Milano, 8 luglio 2013 (ord.), *Enel S.p.A. c. Greenpeace Onlus*

Vivant, M., “Les métamorphoses de l'œuvre. Des mythologies aux mythes informatiques”, *Dalloz*, 2010, 776 ss.

Walker, J.A., *Art in the Age of Mass Media*, Pluto Press, Londra, 1983

Walravens, N., “La notion d’originalité et les œuvres d’art contemporain”, *RIDA*, 1999, n. 181, 96-167

Walravens, N., *L’œuvre d’art en droit d’auteur. Forme et originalité des œuvres d’art contemporaines*, Economica I.E.S.A., 2005

Walravens, N., “Le ready-made Fountain, œuvre de l’esprit?”, *RLDI*, 2007, n. 27, 13 ss.

Walravens, N., “Consécration de la protection de Paradis, œuvre d’Art conceptuel, par la Cour de cassation”, *RLDI*, 2009, n. 47, 13-18

Walravens, N., “De l’Art conceptuel comme création et sa protection par le droit d’auteur”, *RIDA*, 2009, n. 220, 4-73

Walravens, N., “Les tables d’Yves Klein, peintre de l’Immatériel, protégées par le droit d’auteur”, *RLDI*, 2011/70, n. 2293

Watson, M.E., “Unauthorized Digital Sampling in Musical Parody: a Haven in the Fair Use Doctrine?”, *21 W. New Eng. L. Rev.*, 1999, 469 ss.

Westkamp, G., *Part II: The Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States*, *Queen Mary Intellectual Property Research Institute*, febbraio 2007, disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/infosoc-study-annex_en.pdf

Yonover, G.J., “Artistic Parody: The Precarious Balance: Moral Rights, Parody, and Fair Use”, *14 Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 1996, 79 ss.

Young, J.O., *Cultural Appropriation and the Arts*, Blackwell Publishing, Oxford, 2008

Zaccaria, R., Valastro, A., Albanesi, E., *Diritto dell’informazione e della comunicazione*, Cedam, Padova, 2013

Zeno-Zencovich, V., “Diritto d’autore e libertà di espressione: una relazione ambigua”, *AIDA*, 2005, 151-160

Giurisprudenza comunitaria

Corte di Giustizia, C-1/81, 3 dicembre 1981, *Pfizer Inc. c. Eurim-Pharm GmbH*, Racc. 1981, 2913 ss.

Corte di Giustizia, C-63/97, 23 febbraio 1999, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV c. Ronald Karel Deenik*, Racc. 1999, I-905

Corte di Giustizia, C-375/97, 14 settembre 1999, *General Motors Corporation c. Yplon SA*, Racc. I-05421

Corte di Giustizia, C-206/01, 12 novembre 2002, *Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed*, Racc. 2002, I-10273, *GADI*, 2003, 1382 ss.

Corte di Giustizia, C-23/01, 21 novembre 2002, *Robelco NV c. Robeco Groep NV*, Racc. 2002, I-10913

Corte di Giustizia, C-292/00, 9 gennaio 2003, *Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA c. Gofkid Ltd*, Racc. 2003, I-00389, *Giur. it.*, 2003, 283 ss., con nota di Ricolfi, M., “La tutela dei marchi che godono di rinomanza nei confronti della registrazione ed utilizzazione per beni affini nella giurisprudenza della Corte di Giustizia”

Corte di Giustizia, C-408/01, 23 ottobre 2003, *Adidas c. Fitnessworld*, Racc. 2003, I-12537, *Riv. dir. ind.*, II, 2004, 137 ss., con nota di Galli, C., “I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E.”

Corte di Giustizia, C-100/02, 7 gennaio 2004, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. c. Putsch GmbH*, Racc. 2004, I-00691

Corte di Giustizia, C-245/02, 16 novembre 2004, *Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, národní podnik*, Racc. 2004, I-10989

Corte di Giustizia, C-228/03, 17 marzo 2005, *The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratories Ltd Oy*, Racc. 2003, I-02337, *Foro it.*, 2005, IV, 309

Corte di Giustizia, C-53/05, 6 luglio 2006, *Commissione c. Portogallo*, Racc. 2006, I-06215, *AIDA*, 2007, 1126 ss., con nota di Sarti, D., “Il prestito bibliotecario fra diritti esclusivi, compensi e obiettivi di promozione culturale”

Corte di Giustizia, C-17/06, 11 settembre 2007, *Céline SARL contro Céline SA*, Racc. 2007, I-7041, *Foro it.*, 2007, IV, 602

Corte di Giustizia, C-275/06, 29 gennaio 2008, *Productores de Música de España (Promusicae) c. Telefónica de España SAU*, Racc. 2008, I-00271, *Dir. inform.*, 2008, 182

Corte di Giustizia, C-102/07, 10 aprile 2008, *Adidas AG, Adidas Benelux BV c. Marca Mode CV e altri*, Racc. 2008, I-02439, *GADI*, 2009, 1357; *Foro it.*, 2008, IV, 297, con nota di Casaburi, G.

Corte di Giustizia, C-533/06, 12 giugno 2008, *O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited c. Hutchinson 3G UK Limited*, Racc. 2008, I-4231, *AIDA*, 2009, 362

Corte di Giustizia, C-252/07, 27 novembre 2008, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd*, Racc. 2008, I-08823, *Dir. ind.*, 2009, 108

Corte di Giustizia, C-487/07, 18 giugno 2009, *L'Oréal c. Bellure*, Racc. 2009, I-05185, *GADI*, 2009, 1425

Corte di Giustizia, C-5/08, 16 luglio 2009, *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*, Racc. 2009, I-06569

Corte di Giustizia, C-301/07, 6 ottobre 2009, *PAGO International GmbH c. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH*, Racc. 2009, I-09429

Corte di Giustizia, C-236/08-238/08, 23 marzo 2010, *Google France SARL, Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA e altri*, Racc. 2010, I-2417, *Dir. inform.*, 2010, 731, con nota di Spedicato, G., “La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di *keyword advertising*”

Corte di Giustizia, C-467/08, 21 ottobre 2010, *Padawan SL c. SGAE*, Racc. 2010, I-10055

Corte di Giustizia, C-324/09, 12 luglio 2011, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Ltd c. eBay International AG e altri*, Racc. 2011, I-6011, *AIDA*, 2011, 480

Corte di Giustizia, C-323/09, 22 settembre 2011, *Interflora c. Marks & Spencer*, Racc. 2011, I-8625, *Giur. it.*, 2012, 1065; *Riv. dir. ind.*, 2012, II, 81

Corte di Giustizia, C-403/08-C-429/08, 4 ottobre 2011, *Football Association Premier League Ltd & altri c. QC Leisure & altri, Karen Murphy c. Media Protection Services Ltd*, Racc. 2011, I-09083

Corte di Giustizia, C-70/10, 24 novembre 2011, *Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*, Racc. 2011, I-11959

Corte di Giustizia, C-145/10, 1 dicembre 2011, *Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH et al.*, *AIDA*, 2012, 471

Corte di Giustizia, C-302/10, 17 gennaio 2012, *Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening*

Corte di Giustizia, C-360/10, 16 febbraio 2012, *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) c. Netlog NV*

Corte di Giustizia, C-604/10, 1 marzo 2012, *Football Dataco Ltd et al. C. Yahoo! UK Ltd et al.*

Corte di Giustizia, C-466/12, 13 febbraio 2014, *Svensson et al. c. Retriever Sverige AB*

Corte di Giustizia, C-360/13, 5 giugno 2014, *Public Relations Consultants Association Ltd c. Newspaper Licensing Agency Ltd e altri*

Corte di Giustizia, C-201/13, 3 settembre 2014, *Johan Deckmyn e Vrijheidsfonds VZW c. Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH e WPG Uitgevers België*

Corte di Giustizia, C-314/12, 27 marzo 2014, *UPC Telekabel Wien GmbH contro Constantin Film Verleih GmbH c. Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH*

Giurisprudenza CEDU

Corte europea dei diritti dell'uomo, 24 febbraio 1994, n. 8/1993/403/481, *Casado Coca c. Spain*

Corte europea dei diritti dell'uomo, 15 febbraio 2005, n. 68416/01, *Steel and Morris c. The United Kingdom*

Corte europea dei diritti dell'uomo, 11 ottobre 2005, n. 73049/01, *Anheuser-Busch Inc. c. Portugal*

Corte europea dei diritti dell'uomo, 25 gennaio 2007, n. 68354, *Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche*

Corte europea dei diritti dell'uomo, 20 ottobre 2009, n. 41665, *Alves da Silva c. Portugal*

Giurisprudenza nazionale

Corte cost., 26 marzo 1993, n. 112, *Foro it.*, 1993, 1339

Corte cost., 6 aprile 1995, n. 108, *AIDA*, 1995, 348

Trib. Napoli, 27 maggio 1908, *Giur. it.*, 1909, II, 1, con nota di Ferrara, L., "La protezione giuridica della parodia"

App. Roma, 19 agosto 1958, *Dir. aut.*, 1958, 428

Cass. 10 febbraio 1960, *Foro it.*, 1960, voce *Diritti d'autore*

Cass. 1 febbraio 1962, n. 190, *Dir. aut.*, 1975, 387

Trib. Padova, 27 novembre 1963, *Perego c. Soc. Ceramica Canova*, *Riv. dir. ind.*, II, 1963, 213

Pret. Roma, 18 novembre 1966, *Foro it.*, 1967, I, 412; *Dir. aut.*, 1967, 534

Pret. Roma, 16 gennaio 1968, *Giust. civ.*, 1968, I, 1531

Trib. Venezia, 8 maggio 1968, *Dir. aut.*, 1970, 58

Trib. Milano, 24 marzo 1969, *Dir. aut.*, 1970, 68

App. Milano, 18 ottobre 1974, *Dir. aut.*, 1975, 387

Pret. Roma, 2 aprile 1975, *Dir. aut.*, 1975, 419

Cass. civ., Sez. I, 24 febbraio 1977, n. 826, *Dir. aut.*, 1977, 192

Pret. Roma, 29 agosto 1978 (ord.), *Dir. aut.*, 1979, 967

Cass. civ., Sez. I., 4 febbraio 1980, n. 773, *Dir. aut.*, 1980, 288

Trib. Roma, 30 ottobre 1980, *Riv. dir. ind.*, II, 1980, 287

App. Milano, 25 maggio 1985, *Dir. aut.*, 1985, 393, con nota di Fabiani, M., “Elaborazioni successive e pregiudizio per l’opera originaria”

App. Milano, 8 luglio 1988, *Nuova giur. civ. comm.*, 1989, I, 795

Pret. Verona, 26 gennaio 1989, *Dir. aut.*, 1980, 300

Pret. Roma, 16 febbraio 1989, *Vanzina c. Videotime S.p.A., Salvi e Reteitalia S.p.A.*, *Dir. aut.*, 1990, 127, con nota di De Sanctis, L., “Il diritto di satira all’esame della Pretura di Roma; ipotesi di riferibilità alla problematica della parodia dell’opera dell’ingegno”

Pret. Roma, 4 marzo 1989, *Tognazzi c. Nicolazzi*, *Dir. aut.*, 1990, 136, con nota di De Sanctis, L., “Il diritto di satira all’esame della Pretura di Roma; ipotesi di riferibilità alla problematica della parodia dell’opera dell’ingegno”; *Dir. inform.*, 1989, 528, con nota di Corasaniti, G., “Libertà di sorriso”

Trib. Roma, 7 marzo 1989, *Foro it.*, 1990, 2998

Trib. Roma, 20 luglio 1989, *Foro it.*, 1990, 2997

Trib. Verona, 13 ottobre 1989, *Dir. aut.*, 1990, 397, con nota di Fabiani, M., “Protezione dell’opera d’arte figurativa: diritto di esposizione in pubblico e diritto dell’autore di riproduzione”

Cass. civ., Sez. I, 5 settembre 1990, n. 9139, *Dir. aut.*, 1991, 542

Pret. Roma, 29 ottobre 1990, *Temi Romana*, 1991, 558

Trib. Bologna, 21 ottobre 1991, *Dir. aut.*, 1994, 89

Cass. civ., Sez. II, 12 dicembre 1991, n. 13399, *AIDA*, 1992, 17/2; *Giur. it.*, 1992, I, 1946

Cass. civ., Sez. I, 15 gennaio 1992, n. 412, *Società Editrice Il Messaggero, Silvio Berlusconi Editore S.p.A., Arnoldo Mondadori Editore ed Editoriale del Corriere della Sera S.p.A.*, *Dir. inform.*, 1993, 97

Cass. pen., Sez. V, *Carrubba*, 20 gennaio 1992, *Giur. it.*, 1992, II, 704

Trib. Roma, 13 febbraio 1992, *Carrisi c. Arbore*, *Dir. inform.*, 1992, 844

Cass. civ., Sez. I., 4 luglio 1992, n. 8186, *AIDA*, 1992, 559

Trib. Roma, 12 maggio 1993, *Branduardi e altri c. Soc. Perugina ind. e altri*, *Dir. aut.*, 1994, 459, con nota di Fabiani, M., “Plagio parziale o camuffato di composizione musicale”

Trib. Milano, 28 giugno 1993, *AIDA*, 1993, 196

Pret. Pesaro, 4 novembre 1993, *Dir. aut.*, 1996, 109, con nota di Ridolfi, C., “Creatività e plagio nelle opere d’arte figurativa”

Cass. civ., Sez. I, 2 dicembre 1993, n. 11953, *Soc. Tecnodid c. Selva*, *Dir. aut.*, 1995, IV, 593

Trib. Roma, 7 gennaio 1994, *Nuovo Diritto*, 1994, I, 175, con nota di Santarsiere, V.

Trib. Milano, 26 maggio 1994, *Dir. inform.*, 1995, 615, con nota di Lodato, M.G., “Diritto di sorridere e finalità informativa della vignetta satirica”

Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 1994, n. 10514, *GADI*, 1995, 58

Trib. Milano, 15 novembre 1995 (ord.), *Dir. ind.*, V, 1996, 407, con nota di Mina, E., “Opera parodistica: plagio di opera letteraria o autonoma opera dell’ingegno?”

Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), *Tamaro e Baldini&Castoldi S.r.l. c. Comix S.r.l. e P.D.E. S.r.l.*, *Foro it.*, 1996, I, 1426, con nota di Monti, A., “Sull’autonomia e la liceità della parodia”; *Dir. ind.*, 1996, 407; *AIDA*, 1996, 669, con nota di Guglielmetti, G.

Trib. Milano, 29 gennaio 1996 (ord.), *AIDA*, 1997, 455, con nota di Bertani, M., “Tutela dei format di programmi televisivi”

Cass. civ., Sez. III, 29 maggio 1996, n. 4993, *Editoriale La Repubblica S.p.A., Eugenio Scalfari c. Bettino Craxi*, *AIDA*, 1997, 632, con nota di Fazzini, M.; *Danno e resp.*, 1996, 585, con nota di Carbone, V., “La satira e il diritto all’identità personale”

Cass. civ., Sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343, *Nuove Ediz. Gabriele Mazzotta c. SIAE*, *Dir. ind.*, 1997, 437, con nota di Morretta, G., “La riproduzione fotografica dell’opera figurativa”; *Riv. dir. ind.*, II, 1997, 75, con nota di Chimienti, L., “Proprietà dell’opera d’arte e appartenenza dei diritti d’autore”

Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 1997, n. 2089, *Soc. Ed. Motta c. SIAE*, *Giur. it.*, 1998, VI, 1191, con nota di Gelato, P., “Limiti alle libere utilizzazioni di brani o opere altrui”

Trib. Milano, 7 aprile 1997, *Scotti c. Soc. R.C.S. ed. e al.*, *Dir. inform.*, 1997, 752

Cass. pen., Sez. V, 22 dicembre 1998, n. 13563, *Senesi, Frau*, *AIDA*, 1999, 391, con nota di Mayr, C.E.

Trib. Milano, 4 marzo 1999, *Agip Petroli S.p.A. c. Dig. It. International S.r.l., Ambrosiana Serigrafica S.r.l.*, *GADI*, 1999, 977

Trib. Biella, 15 maggio 1999, *Giur. it.*, 1999, 2338; *AIDA*, 2000, 685

Trib. Milano, 31 maggio 1999, *Warner Chappell Music Italiana S.p.A. c. New Music International S.r.l., Leone Di Lernia*, *AIDA*, 2000, 732

Trib. Milano, 12 luglio 1999, *La Chemise Lacoste SA c. Crocodile Garments Ltd, GADI*, 1999, 4017

App. Milano, 24 novembre 1999, *A. Carrisi c. M. Jackson e altri*, *Giur. it.*, 2000, I, 777, con nota di Crosignani, M.; *Dir. aut.*, 2000, 127

Trib. Milano, 23 dicembre 1999, *C. Schiffer c. RCS Editori S.p.A., Bonanni*, *Dir. inform.*, 2000, 622, con nota di Resta, G., “Creazione artistica e sfruttamento economico della notorietà altrui: fin dove si estende il public domain?”

Trib. Napoli, 15 febbraio 2000, *De Filippo c. Altieri, Martino*, *Dir. inform.*, 2001, 457-463; *Dir. aut.*, 2001, IV, 471, con nota di Savini, A., “*Fiat parodia, pereat mundus*: qualche considerazione sui limiti di liceità della parodia”, 477

Trib. Roma, 18 febbraio 2000, *Dir. aut.*, 2000, 91

Trib. Roma, 16 marzo 2000, *AIDA*, 2000, 927

Trib. Milano, 9 novembre 2000, *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Diritti d'autore*, 97

Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 2001, n. 559, *Dir. aut.*, 2001, IV, 459; *Riv. dir. ind.*, II, 2002, 239

Trib. Roma, 22 gennaio 2001, *S. Endrigo, Del Turco e altri c. L. Bacalov, CAM S.r.l. e altri*, *Dir. aut.*, 2002, 75

Trib. Milano, 1 febbraio 2001, *Aldo, Giovanni e Giacomo c. Class Editori S.p.A.*, *AIDA* 2001, 658, con nota di Guglielmetti, G.

Trib. Milano, 11 giugno 2001 (ord.), *AIDA*, 2003, 720, con nota di Angelicchio, G.

Trib. Roma, Sez. IX, 6 marzo 2001, *Dir. aut.*, 2001, IV, 493, con nota di De Angelis, M., “Appunti circa l'identificazione di un sequel”

App. Milano, 26 marzo 2002, *AIDA*, 2003, 912

Trib. Roma, Sez. I, 23 maggio 2002, *NMG Ricordi S.p.A. e altri c. De Gregori e Sony Music Entertainment S.p.A.*, *Dir. aut.*, 2002, 452; *Corr. giur.*, 2003, 11, 1475, con nota di Jarach, A., “Plagio di una composizione musicale: il caso De Gregori”

Trib. Milano, 27 maggio 2002, *AIDA*, 2003, 862, con nota di Bertani, M., “Diritto d'autore e personaggi di fantasia”

Trib. Milano, 21 ottobre 2002, *Dir. aut.*, 2003, III, 478, con nota di Fabiani, M., “Quella sottile linea di confine tra plagio e incontro fortuito fra note musicali”, 480

Trib. Roma, 18 novembre 2002 (ord.), *Aiello c. Costa*, *AIDA*, 2003, 925, con nota di Valenti, R.,

Trib. Milano, 28 ottobre 2002, *Dir. aut.*, 2003, III, 486, Fabiani, M., “Quella sottile linea di confine tra plagio e incontro fortuito fra note musicali”, 480

Trib. Milano, 2 aprile 2003, *AIDA*, 2004, 720, con nota di Testa, P.

Cass. civ., Sez. I, 29 maggio 2003, n. 8597, *R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A. c. Edizioni Chappell S.r.l.*, *Foro it.*, 2003, 2659

App. Milano, 10 ottobre 2003, *Foro Pad.*, 2005, I, 129

Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2004, n. 5089, *C. Giuliano c. Videolina S.p.A. e Reg. autonoma Sardegna*, *Foro it.*, I, 2441

Trib. Milano, 22 aprile 2004, *GADI*, 2004, 1064

App. Milano, 1 giugno 2004, *AIDA*, 2004, 891, con nota di De Angelis, D.

Trib. Messina, 11 giugno 2004, *Dir. aut.*, 2005, 105, con nota di Caruso, M.A., “Arrangiamento musicale e rielaborazioni creative”, 108

Trib. Milano, 28 giugno 2004, *AIDA*, 2005, 504

Cass. civ., Sez. I, 11 agosto 2004, n. 15496, *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Diritti d'autore*, 102

Trib. Milano, 13 settembre 2004 (ord.), *AIDA*, 2005, 550, con nota di Sarti, D.

Trib. Milano, 30 novembre 2004 (ord.), *AIDA*, 2005, 590

Trib. Roma, 11 gennaio 2005, *Dir. aut.*, 2008, n. 2, 244

Trib. Roma, 16 settembre 2005 (ord.), *Hard Rock Holdings Ltd. c. BM e BG S.r.l.*

Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2005, n. 20925, *R.L. c. Touring Club Italiano*, *Foro it.*, 2006, I, 2080, con nota di Casaburi, G.

Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2005, n. 21086, *Foro it.*, 2006, I, 94

Cass. civ., Sez. I, 23 novembre 2005, n. 24594, *Dir. aut.*, 2006, 213, con nota di Mari, G., “Plagio musicale e requisiti di creatività dell’opera oggetto di plagio”; *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2006, 11, I, 1152, con nota di De Angelis, D., “Opera musicale e plagio parziale”

Trib. Bologna, 9 febbraio 2006, *Dir. aut.*, 2007, 79

Trib. Torino, 9 marzo 2006 (ord.), *Diesel S.p.A., Diesel Italia S.p.A. c. G.C.- Clever Internet Company*, *Dir. ind.*, 2007, II, 149, con nota di Venturello, M., “Uso del

marchio in funzione parodistica e come espressione di uso comune nel linguaggio corrente”

Trib. Milano, 27 dicembre 2006 (ord.), *Foro it.*, 2007, I, 619, con nota di Casaburi, G.; *Dir. aut.*, 2007, 264, con nota di Dell’Arte, S., “Opere fotografiche e plagio trasversale. Tutela cautelare”, 266-278

Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2007, n. 581, *Dir. aut.*, 2007, 510

Trib. Napoli, 2 febbraio 2007, *Foro it.*, 2007, I, 958

Cass. civ., Sez. III, 8 novembre 2007, n. 23314, *Corr. giur.*, 2008, 945

Trib. Roma, 22 aprile 2008, *Dir. aut.*, 2008, 146

Trib. Torino, 24 aprile 2008, *Dir. aut.*, 2009, 629

Trib. Milano, 24 aprile 2008, *GADI*, 2008, 896

Trib. Catania, 15 maggio 2008, *GADI*, 2009, 410

Trib. Roma, Sez. IX, 23 giugno 2008 (ord.), *G.R.H. c. Newton Compton editori*, *GADI*, 2009, 443

Trib. Roma, 29 settembre 2008, *AIDA*, 2010, 760

Cass. civ., Sez. III, 28 novembre 2008, n. 28411, *Danno e resp.*, 2009, 175, con nota di Foffa, R.

Cass. civ., Sez. III, 10 maggio 2009, n. 10495, *Dir. aut.*, 2010, I, 69, con nota di Fabiani, M., “Diffamazione a mezzo opera d’arte e trasfigurazione creativa della realtà”; *Foro it.*, 2010, I, 2182, con nota di Chiarolla, M., “«Il libero esercizio dell’arte» e la diffamazione”; *Corr. giur.*, 2009, VII, 904, con nota di Carbone, V., “Diffamazione televisiva”; *Corr. giur.*, 2010, I, 85, con nota di Fittipaldi, O., “Monologhi televisivi e violazione della reputazione altrui: l’arte ha diritto ad aree franche?”

Cass. pen., Sez. V, 18 giugno 2009, n. 43403

Trib. Milano, Sez. Spec. Prop. Ind. e Int., 1 luglio 2009, n. 8787, *T. c. Universal Pictures Italia S.r.l.*, *Dir. Ind.*, 2010, 183 ss., con nota di Bonelli, G., “Diritto di riproduzione, misure tecniche di protezione e copia privata”

Trib. Milano, 23 ottobre 2009, *GADI*, 2009, 1274

Trib. Milano, 31 dicembre 2009 (ord.), *Deutsche Grammophon GmbH, Universal Music Italia S.r.l. c. Hukapan S.p.A., Sony Music Entertainment Italy S.p.A.*, *GADI*, 2009, 1298; *Dir. ind.*, 2010, 214

Corte di Appello di Milano, n. 2564/2010, *Dir. aut.*, 2011, 114

Trib. Roma, 4 febbraio 2010, n. 2682, *G.R.H. c. Newton Compton editori*

Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 2010, n. 3817, *Dir. aut.*, 2010, 283

Trib. Milano, 2 maggio 2011, *Dir. aut.*, 2011, 408

Trib. Milano, 14 aprile-29 giugno 2011, n. 8650, *Fondazione E. e A. Vedova c. P. De Lutti, Arte Moderna F.lli O. di Ermanno O. e C. s.n.c.*, *Dir. aut.*, 2011, 563, con nota di Spedicato, G., “La forma impertinente: una riflessione sui rapporti tra arte contemporanea e diritto d’autore”

Trib. Torino, Sez. IX, 27 maggio 2011, *Esquire S.r.l. c. Sutter S.p.A.*, *Juris Data Giuffrè*

Trib. Milano, 13 luglio 2011 (ord.), *Foundation Alberto et Annette Giacometti, Stitching Fondazione Prada c. Prada S.p.A., John Baldessari*, *Riv. dir. ind.*, 2011, VI, 347, con nota di Briceño Moraia, L., “«Arte appropriativa», elaborazioni creative e parodia”

Trib. Milano, 29 settembre 2011 (ord.)

Trib. Roma, 23 settembre 2011 (ord.), *Riv. dir. ind.*, VI, 2011, 393

Trib. Roma, 21 ottobre 2011 (ord.), *Riv. dir. ind.*, VI, 2011, 393, con nota di Giudici, S., “Appunti sulla protezione del format”, 401

Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2011, n. 25173, *Foro it.*, 2012, I, 74

Cass. civ., Sez. I, 15 giugno 2012, n. 9854, *Dir. ind.*, V, 2013, 459

Trib. Torino, 15 giugno 2012 (ord.), *GADI*, 2012, 935

Trib. Roma, Sez. I, 9 luglio 2012, *Enel S.p.A., Enel Produzione S.p.A. c. Greenpeace*, *Foro it.*, 2014, I, 290, con nota di Casaburi, G.

Trib. Milano, 6 maggio 2013 (ord.), *Enel S.p.A. c. Greenpeace Onlus*, *Foro it.*, 2014, I, 290, con nota di Casaburi, G.

Trib. Milano, 8 luglio 2013 (ord.), *Enel S.p.A. c. Greenpeace Onlus*, *Dir. ind.*, 2014, II, 147 ss., con nota di Venturello, M., Paesan, F., “Libertà d’espressione e funzioni del marchio”

Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2013, n. 26498, *Ferrari S.p.A. c. Associazione F.C.M.*, *Juris Data Giuffrè*

Trib. Milano, 7 febbraio 2014, R.G. 5521/2014, archivio *Giur. delle Imprese*

Trib. Napoli, 27 febbraio 2014, n. 3085, *Juris Data Giuffrè*

Giurisprudenza europea

Cour d’Appel di Parigi, 13 marzo 1986, *Rec. Dalloz*, 1987, *Somm.*, p. 150, con nota di Colombet, C.

Tribunal de Grande Instance di Parigi, 26 maggio 1987, *Rec. Dalloz*, 1988, 201, con nota di Colombet, C.

Tribunal de Grande Instance di Parigi, 3 giugno 1998, *Gaz Pal.*, 2nd sem., 1998, somm., 689-690

Tribunal de Grande Instance de Tarascon, 20 novembre 1998, *État Français c. Pinoncely*: D. 2000, jurispr., 128, con nota di Edelman, B., “De l’urinoir comme un de braux – arts, de la signature de Duchamp au geste de Pinoncely”, *Rec. Dalloz*, 2000, *Chron.*, 98

Cour de Cassation, 12 luglio 2000, *Guignols de l’info*, *Dalloz*, 2000, 463

Cour d’Appel di Parigi, 26 settembre 2001, *Réunion des Musées Nationaux c. Wofsy et a.*, *Jurisdata* n. 2001-159279, con nota di Caron, C., *La Semaine Juridique*, Edition Entreprise, n. 5, 31 gennaio 2002, 224

Corte Federale di Giustizia, 24 gennaio 2002, *RIDA*, 2003, n. 198, 317-363, con nota di Walravens, N.

Tribunal de Grande Instance di Parigi, 8 luglio 2002, *S.A. Societé Esso v. Societé Greenpeace France et Societé Internet FR*

Cour d’Appel di Parigi, 26 febbraio 2003, *Societé Greenpeace France v. S.A. Societé Esso*

Cour d’Appel di Parigi, 30 aprile 2003, *Oliver Malnuit v. Societé Compagnie Gervais Danone*

Cour d’Appel di Parigi, 3 dicembre 2004, *Sorbelli c. Mlle Yoshida*, *Dalloz*, 2005, n. 18, 1237, con nota di Treppoz, E.

Cour de Cassation, 15 novembre 2005, con nota di Baecque, O., “Spoerri: petit déjeuner de travers... Des difficultés des juridictions à déterminer l’authenticité de création contemporaines par la simple application des règles de droit”, *Le Journal des Arts*, 2006, n. 228, 26

Cour d’Appel, 3e ch., 16 novembre 2005, *Societé Esso c. association Greenpeace France*

Tribunal de Grande Instance di Parigi, 23 novembre 2005, *RIDA*, 2006, 255, con nota di Kéréver, A.; *Dalloz*, 2006, n. 15, con nota di Treppoz, E., “«La nouvelle Eve» au «Paradis du droit d’auteur»”, 1051-1055

Cour de Cassation, Sez. I civ., 28 febbraio 2006, n. 549, *Studio Canal - Universal Pictures vidéo France, SEV c. M. Perquin, UFC Que Choisir*, con nota di Caron, C., “Le test des trois étapes selon la Cour de Cassation”, *Com. com. electr.*, 4, 2006, 24 ss

Cour de Cassation, 19 ottobre 2006, *CNMRT c. JT International*

Cour de Cassation, 8 aprile 2008, n. 418, *Greenpeace c. SPCEA (Areva)*

Cour de Cassation, 8 aprile 2008, N. 06-10.96, *Société Esso c. association Greenpeace France*

Cour de Cassation, 13 novembre 2008, *Jakob Gautel v. Bettina Rheims*, con nota di Caron, C., “L’art conceptuel au paradis de la Cour suprême”, *Com. com. électr.*, n. 1, 2009, con nota di Caron, C., “L’art conceptuel au paradis de la Cour suprême”, 24; *Dalloz*, 2008, n. 42, con nota di Daleau, J., “La consécration de l’Art conceptuel”, 2933-2934

Tribunal de Grande Instance di Parigi, 7 maggio 2010, n. 08/178884

Tribunal de Grande Instance di Parigi, 3e ch., 1re sect., 9 novembre 2010

Tribunal de Grande Instance di Parigi, 3e ch., 3 dicembre 2010, *M. Abramovic*

Cour d’Appel di Parigi, pôle 5, ch. 2, 7 gennaio 2011, *RLDI 2011/68*, n. 2224

Cour d’Appel di Parigi, 18 febbraio 2011, n. 09/19272, *SAS Arconsil c. Sté de droit belge Moulinsart SA prise en la personne de son administrateur en exercice, M. Nick Rodwell, Mme Fanny Vlamynck épouse Rodwell légataire universelle de M. Georges Rémi Alias Hergé*, *JurisData* n. 2011-011965, *Com. com. électr.*, 1, 2012, 36, con nota di Caron, C., “Exception de parodie: quid novi?”

Corte dell’Aja, 4 maggio 2011, 389526/KG ZA 11-294, *Nadia Plesner Joensen v. Louis Vuitton Malletier SA*

Giurisprudenza nordamericana

American Geophysical Union v. Texaco Inc., 60 F.3d 913 (2d Cir. 1994)

Arica Inst., Inc. v. Palmer, 970 F.2d 1067 (2d Cir. 1992)

Art Rogers v. Jeff Koons, Sonnabend Gallery, Inc., 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992)

Berlin v. E.C. Publications, Inc., 329 F.2d 541, 545, 379 U.S. (2d Cir. 1964)

Bill Diodato Photography, LLC v. Kate Spade, LLC, 388 F. Supp. 2d 382 (S.D.N.Y. 2005)

Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Limited, Dorling Kindersley Publishing, Inc. and RR Donnelley & Sons Company, 448 F.3d 605 (2d Cir. 2006)

Black Dog Tavern Co., Inc. v. Hall, 823 F. Supp. 48 (U.S. District Court, Massachusetts, 1993)

Blanch v. Koons, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006)

Bleistein v. Donaldson Lithographing Co., 188 U.S. 239, 251 (1903)

Brancusi v. United States, 54 Treas Dec, 428 (Cust. Ct. 1928)

Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films, 410 F.3d 792 (6th Cir. 2005)

Bright Tunes Music v. Harrisongs Music, 420 F. Supp. 177 (S.D.N.Y. 1976)

Brownmark Films LLC v. Comedy Partners, 682 F.3d 687 (7th Cir. 2012)

Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994)

Campbell v. Koons, No. 91 Cir. 6055, 1993 WL 97381, 1993 U.S. Dist. LEXIS 3957 (S.D.N.Y. 1993)

Cariou v. Prince, 784 F. Supp. 2d 337 (S.D.N.Y. 2011)

Cariou v. Prince, 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013)

Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group, Inc., 150 F.3d 132 (2d Cir. 1998)

CCH Canadian Limited v. Law Society of Upper Canada, (2004) 1 SCR 339, 2004 SCC 13, 236 DLR (4th) 395

Chapman Kelly v. Chicago Park District, Nos 08-3701, 08-3712 (7th Cir. 2011)

Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., U.S. District Court, New York, 346 F. Supp. 1183 (1972)

Columbia Pictures Industries, Inc. v. Miramax Films Corp, 11 F. Supp. 2d 1179 (C.D. Cal. 1998)

Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd, 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979)

Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Scoreboard Posters, Inc., 600 F.2d 1184, 203 U.S.P.Q. 321 (5th Cir. 1979)

David Wojnarowicz v. American Family Association and Donald E. Wildmon (S.D.N.Y. 1990)

Davis v. The Gap, Inc., 246 F.3d 152 (2d Cir. 2001)

Dellar v. Samuel Goldwyn, Inc., 104 F.2d 661 (2d Cir. 1939)

DC Comics, Inc. v. Crazy Eddie, Inc., 205 U.S.P.Q. 1177 (S.D.N.Y. 1979)

Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books USA, Inc., 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997)

Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186 (2003)

Elsmere Music, Inc. v. National Broadcasting Co., 623 F.2d 252 (2d Cir. 1980)

Elvis Presley Enters., Inc. v. Passport Video, 349 F.3d 622 (9th Cir. 2003)

Emerson v. Davies, 8 F. Cas. 615, 619 (No. 4,436) (CCD Mass. 1845)

ETW Corp. v. Jireh Publishing, Inc., 332 F.3d 915 (6th Cir. 2003)

Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991)

Fisher v. Dees, 794 F.2d 432 (9th Cir. 1986)

Folsom v. Marsh, 9 F. Cas. 342 (CCD Mass. 1841)

Gaylord v. United States, 595 F.3d 1364 (2010)

Glen E. Friedman v. Thierry Guetta (C.D. Cal. 2011)

Gordon v. McGinley, No. 11-CV-1001, 2011 WL 3648606 (S.D.N.Y. 2011)

Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985)

Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc., 255 F.3d 1180 (9th Cir. 2001)

Hofheinz v. A & E Television Networks, Inc., 146 F. Supp. 2d 442 (S.D.N.Y. 2001)

Hofheinz v. AMC Productions, Inc., 147 F. Supp. 2d 127 (E.D.N.Y. 2001)

International Biotical Corp. v. Associated Mills, Inc., 239 F. Supp. 511 (N.D.Illinois, 1964)

Kelly v. Arriba Soft Corp., 336 F.3d 811 (9th Cir. 2003)

Kienitz v. Sconnie Nation LLC, Underground Printing - Wisconsin LLC, No. 13--3004 (2d Cir. 2014)

Kisch v. Ammirati & Puris Inc., 657 F. Supp. 380 (S.D.N.Y. 1987)

L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987)

Leibovitz v. Paramount Pictures Corp., 137 F.3d 109 (2d Cir. 1998)

Mattel, Inc. v. Pitt, 229 F. Supp. 2d 315 (S.D.N.Y. 2002)

Mattel v. MCA Records, 296 F. 3d 894 (9th Cir. 2002)

Mattel, Inc. v. Walking Productions, 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003)

Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, 217 (1954)

MCA, Inc. v. Wilson, 677 F.2d 180 (2d Cir. 1981)

Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., v. Showcase Atlanta Cooperative Productions, Inc., 479 F. Supp. 351 (1979)

Morris v. Thierry Guetta, No. LA CV12-00684, 2013 WL 440127 (C.D. Cal. 2013)

Morrissey v. Procter & Gamble Co., 379 F.2d 675 (1st Cir.1967)

Mutual of Omaha Insurance Company v. Novak, 836 F.2d 397 (8th Cir. 1987)

Nichols v. Universal Pictures Corporation et al., 45 F.2d 119 (2d Cir.1930)

Nike, Inc. v. .Just Did It. Enterprises, 6 F. 3d, 1993 (7th Cir. 1993)

Núñez v. Caribbean v. Caribbean International News Corp., 235 F.3d 18 (1st Cir. 2000)

NXIVM Corp. v. Ross Institute, 364 F.3d 471 (2d Cir. 2004)

Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007)

Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)

Seltzer v. Green Day, Inc. et al., No. 11-56573 (9th Cir. 2013)

Showcase Atlanta Cooperative Productions, Inc., 479 F. Supp. 351 (US District Court, 1979)

Smith v. Wal-Mart, 537 F. Supp. 2d 1302 (U.S. District Court, Georgia, 2008)

SOFA Entertainment, Inc. v. Dodger Productions, Inc., 709 F.3d 1273 (9th Cir. 2013)

Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984)

Starbucks Corp. v. Dwyer (U.S. District Court, N.D. California, 2000)

Steinberg v. Columbia Pictures, 663 F. Supp. 706 (S.D.N.Y. 1987)

Stewart v. Abend, 495 U.S. 207, 236 (1990)

Straus v. DVC Worldwide, Inc., 484 F. Supp. 2d 620 (S.D. Tex. 2007)

SunTrust Bank v. Houghton Mifflin Co., 268 F.3d 1257 (11th Cir. 2001)

The Authors Guild, Inc. et al. v. Google, Inc., No. 05-08136 (S.D.N.Y. 2013)

The Authors Guild v. HathiTrust, 902 F.Supp.2d 445, 104 (2d Cir. 2014)

The University of Alabama Board of Trustees v. New Life Art, Inc., Daniel A. Moore, No. 09-16412 (11th Cir. 2012)

Ty, Inc. v. Publications International Ltd., 292 F.3d 512 (7th Cir. 2002)

Twentieth Century Music Corp. v. Aiken, 422 U.S. 151, 156 (1975)

United Feature Syndicate v. Koons, 817 F. Supp. 370 (S.D.N.Y. 1993)

Universal Music Australia Pty Ltd v. Miyamoto 62 IPR 605 (2005)

Walt Disney Productions v. Air Pirates, 581 F.2d 751 (9th Cir. 1978)

Warner Bros, Inc. v. American Broadcasting Cos., Inc., 720 F.2d 231 (2d Cir. 1983)

Worldwide Church of God v. Philadelphia Church of God, Inc., 227 F.3d 1110, 1117 (9th Cir. 2000)

Yankee Pub. Inc. v. News America Pub. Inc., 809 F. Supp. 267, 276 (S.D.N.Y 1992)