

## Copyright e protezione delle opere intellettuali



**Avv. Bruno Telchini**  
Studio Legale Telchini & Mayr  
Presidente d'Onore dell'Unione Avvocati Europei

# COPYRIGHT E PROTEZIONE DELLE OPERE INTELLETTUALI

## CENNI INTRODUTTIVI

- **Diritti di proprietà industriale (Marchi, design, brevetti, segreti industriali)**  
Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005)
- **Copyright (Diritto d'autore)**  
Legge sul diritto d'autore (Legge 633/1941)

## CENNI INTRODUTTIVI

### ➤ **Marchi**

- Novità e capacità distintiva
- Connessi ad attività imprenditoriale
- Soggetti a registrazione
- Diritti esclusivi competono al titolare
- Durata rinnovabile
- La validità si presume

### ➤ **Diritto d'autore**

- Opera creativa dotata di originalità
- Apporto personale dell'autore
- Non soggetto a registrazione
- Diritti morali e diritti economici
- Durata predefinita
- La qualità di autore va provata

## DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

### ➤ Definizione marchio d'impresa (art. 7 D.Lgs. 30/2005)

*Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:*

*a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e*

*b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.*

### ➤ Diritto alla registrazione del marchio (art. 19 D.Lgs. 30/2005)

*Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.*

*Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.*

## DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

### → **Registrazione del marchio in malafede**

- Sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in materia di Impresa del 14 luglio 2014

*L'ipotesi di registrazione in malafede, contemplata dall'art. 19 c.p.i., è un rimedio che tutela la legittima aspettativa del soggetto rispetto ad un determinato marchio, pregiudicata dalla più tempestiva registrazione del medesimo segno compiuta da altro soggetto (consapevole delle intenzioni del primo) che agisca allo scopo proprio di ostacolare il progetto del concorrente. Lo strumento può essere esperito dunque quando si pregiudichino le altrui aspettative di tutela, abusando ad esempio del rapporto di collaborazione o fiducia ovvero precedendo nel tempo chi stia ponendo in essere un'attività preparatoria alla registrazione.*

- Clausole contrattuali per riservarsi i diritti esclusivi sull'idea creativa
- Registrazione preventiva dell'idea creativa → concessione in licenza

## DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

### → Tutela dello slogan

#### Marchio denominativo

- «I'M LOVIN' IT» (McDonald's, marchio UE del 2003)
- «JUST DO IT» (Nike, marchio UE del 1997)
- « I GATTI COMPREREBBERO WHISKAS» (Masterfood, marchio italiano del 1992)
- «DOVE C'E' BARILLA C'E' CASA» (Barilla, marchio italiano del 1996)

## DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

### → Tutela dello slogan > Capacità distintiva

➤ Sentenza Corte di Giustizia UE del 21.1.2010 resa nel giudizio C-398/08 P (Audi AG)

*Tutti i marchi composti da segni o da indicazioni che sono peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano all'acquisto dei prodotti o dei servizi designati da tali marchi veicolano per definizione, in maggiore o minore misura, un messaggio obiettivo.*

*Tale situazione può in particolare riscontrarsi quando questi marchi non si riducono ad un messaggio pubblicitario ordinario, ma possiedono una certa originalità o ricchezza di significato, rendono necessario un minimo sforzo interpretativo o innescano un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento.*

*Anche supponendo che lo slogan «Vorsprung durch Technik» veicoli un messaggio obiettivo, secondo il quale la superiorità tecnologica permette la fabbricazione e la fornitura di prodotti e servizi migliori, tale circostanza non consente di concludere che il marchio richiesto sia del tutto privo di carattere distintivo intrinseco.*

## DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

### → Tutela dello slogan > Secondary meaning

➤ Sentenza Corte di Giustizia UE del 21.1.2010 resa nel giudizio C-398/08 P (Audi AG)

*Per quanto sia semplice un tale messaggio, esso non potrebbe essere qualificato ordinario al punto da poter escludere immediatamente e senza alcuna ulteriore analisi che detto marchio possa indicare al consumatore l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi in parola.*

*Inoltre questo slogan possiede una certa originalità e ricchezza di significato che lo rendono facilmente memorizzabile. Infine, dal momento che si tratta di uno slogan rinomato e utilizzato dall'Audi da diversi anni, non si può escludere che il fatto che il pubblico di riferimento sia abituato a stabilire un nesso tra questo slogan e le automobili fabbricate da detta società faciliti anch'esso l'identificazione da parte di tale pubblico dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi designati.*



## DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

### → Carattere distintivo dello slogan > Criteri forniti dalla Corte di Giustizia UE



- Lo slogan pubblicitario ha carattere distintivo se va oltre la semplice promozione dei prodotti o dei servizi, ovvero se, ad esempio:
  - *costituisce un gioco di parole*
  - *introduce elementi di intrigo concettuale o sorpresa, in modo che possa essere percepito come segno fantasioso, sorprendente o inaspettato*
  - *ha qualche particolare originalità o risonanza*
  - *innesca nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiede uno sforzo interpretativo*
  - *possiede strutture sintattiche insolite*
  - *vengono usati artifici linguistici e stilistici, come ad esempio allitterazioni, metafore, rima, paradosso*

Fonte: Linee Guida EUIPO sull'esame dei marchi

## DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

### → Tutela del messaggio pubblicitario

#### Marchio sonoro

-  (Ricola, marchio svizzero del 2004)  
The musical notation shows a treble clef with a key signature of one flat. The melody consists of a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, a quarter note A4, a quarter note G4, a quarter note F4, a quarter note E4, and a quarter note D4. The lyrics "RI CO LA" are written below the notes.
-  (McDonald's, marchio UE del 2004)  
The musical notation shows a treble clef with a key signature of one flat. The melody consists of a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, a quarter note A4, a quarter note G4, a quarter note F4, a quarter note E4, a quarter note D4, a quarter note C4, a quarter note B3, a quarter note A3, and a quarter note G3. The lyrics "Ba da ba ba bu" and "I'm lov-in' it." are written below the notes, with the corresponding notes A B C E D and C B A A written below the lyrics.

## DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

### → Tutela del messaggio pubblicitario

#### Marchio di movimento

- Vodafone, marchio UE del 2018

<https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFSCMH2SD4KY7WU4YJAAKRUTPKI63B4FTY7SAJGV MVSGC62BVJ73WU>

- ENEL, marchio UE del 2018

<https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFQM2UL6A2PXGK7F77BWO2CQBYFUKNG3UGRVZ CQYOSVM3SBRK3D4ZG>

- YAM112003 S.r.l., marchio UE del 2020


<https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFTOGGQE5XYMOC6V76KLTNTCNZDG2VZ2ISC3IO WMMU22T73LRSXYBY>

## DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

### → Tutela dell'idea grafica

#### Disegno o modello

- *Intesa Sanpaolo Script Regular: benvenuti in filiale, come possiamo aiutarvi? Mole Antonellianna o il Duomo di Torino. Entrate a scoprirli! 30/03/2015 Alessio D'Ellema in collaborazione con Frog Design agency, Milano.* (Intesa Sanpaolo, modello UE del 2016)

-  (LM Art Licensing Limited, modello UE del 2020)

- I diritti esclusivi sul design competono all'autore, salvo diverso accordo

## CAMPAGNA PROMOZIONALE

- Composizione di plurimi messaggi espressivi in forma:
  - Testuale
  - Grafica
  - Sonora
  - Visiva
  
- Ognuno di tali messaggi può costituire un'opera tutelabile dal diritto d'autore se dotata di creatività e originalità

## CAMPAGNA PROMOZIONALE

### → Opera a sé stante proteggibile

- Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24062 depositata il 12 ottobre 2017

L'idea portante della campagna pubblicitaria, declinata nella sua forma espressiva, può essere considerata un'opera dell'ingegno ai sensi della Legge sul diritto d'autore se dotata di creatività e originalità, ovvero se è in grado di veicolare «un messaggio facilmente riconoscibile e immediatamente comprensibile da parte del pubblico e quindi a catturare l'attenzione del consumatore».

*La creatività e l'originalità sussistono anche quando l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, **purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.***

## CAMPAGNA PROMOZIONALE

### → Tutela del bozzetto pubblicitario

- Corte di Cassazione, sentenza 11 novembre 2003, n. 16919

La giurisprudenza riconosce l'autonoma proteggibilità del bozzetto pubblicitario quale opera dell'ingegno, purché si tratti di una creazione originale scindibile da altra opera.

*In via di principio deve essere distinta, ai fini di una eventuale proteggibilità, la attività di pubblicità genericamente intesa e comportante una serie di atti astrattamente anche producenti opere dell'ingegno, dalla produzione di un bozzetto pubblicitario, **opera questa che la giurisprudenza della Corte Suprema, dalla quale il collegio non ha motivo per discostarsi, considera proteggibile ai sensi e sui presupposti di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 633 del 1941 (Cass n. 3390 del 2003).***

## IMMAGINI FOTOGRAFICHE

### → Fotografia «semplice» vs Opera fotografica

#### ➤ Definizione di fotografia «semplice» (art. 87 L. 633/1941)

*Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.*

*Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. → Prive di protezione se aventi mera finalità «riproduttivo-documentale»*

#### ➤ Opera fotografica (art. 2 L. 633/1941)

Protette dal diritto d'autore *«le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II».*



## IMMAGINI FOTOGRAFICHE

### → Fotografia «semplice»

- Requisiti per la tutela (art. 90 L. 633/1941)

*Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:*

- 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;*
- 2) la data dell'anno di produzione della fotografia;*
- 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.*

*Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.*

- Interpretazione evolutiva per i nuovi mezzi di comunicazione (Tribunale di Roma, sentenza 1.6.2015)

## IMMAGINI FOTOGRAFICHE

### → Diritti sulla fotografia «semplice»

#### ➤ Diritti esclusivi limitati (artt. 88 e 92 L. 633/1941)

- Riproduzione, diffusione e distribuzione della fotografia
- Durata di vent'anni dalla produzione della fotografia
- Eventuali tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia
- Competono al fotografo

*Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.*

## IMMAGINI FOTOGRAFICHE

### → **Fotografia realizzata su incarico del committente**

- Contratto di lavoro autonomo (art. 88 c. 3 L. 633/1942)
  - Diritti esclusivi competono al committente se:
    - Sussiste uno specifico obbligo contrattuale di realizzare fotografie → esclusa mera «occasione di lavoro» (Cass. civ. sentenza n. 4557 del 6.5.1998)
    - Le cose fotografate sono in possesso del committente
  - Diritto del fotografo a equo compenso
- Ritratto su commissione (art. 98 L. 633/1942) → Persona fotografata può riprodurre immagine
- Prevale sempre la volontà delle parti → Contratto per delimitare oggetto del contratto e gestione diritti

## IMMAGINI FOTOGRAFICHE

### → Cessione dei diritti sulla fotografia «semplice»

#### ➤ Art. 89 Legge 633/1941

*La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.*

- Deroga ai principi generali (art. 109 c. 2 e art. 110 L. 633/1941)
- Patto di unica riproduzione → Prova a carico del fotografo
- Limiti ai mezzi di pubblicazione vanno espressamente pattuiti (Trib. Milano, Sez. Imprese, 23.3.2017)

## IMMAGINI FOTOGRAFICHE

### → Opera fotografica

- Sussistenza di un minimo carattere creativo (Cass. civ., sentenza n. 5089 del 12.3.2004)

*Affinché un'opera dall'ingegno riceva protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore; con la conseguenza 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.*

- Originale interpretazione personale dell'autore (Trib. Milano, Sez. Imprese, sentenza del 19.5.2017).
- Diritti patrimoniali (art. 12 e ss. L. 633/1941)
- Diritti morali d'autore (divieto di modifica non autorizzata)
- Durata della protezione fino a 70 anni dalla morte dell'autore

## IMMAGINI FOTOGRAFICHE

### → Licenza Creative Commons

➤ Autorizzazione all'utilizzo di contenuti protetti da diritto d'autore o diritti connessi

- La titolarità dei diritti resta in capo all'autore
- Concessione limitata alle condizioni previste dalla licenza (es.: no utilizzo commerciale)
- Violazione delle condizioni di licenza comporta lesione dei diritti dell'autore

➤ Tribunale di Milano, Sez. Impresa, sentenza del 26.5.2016

*Era consentito ai terzi il diritto di condividere, copiare e modificare liberamente l'immagine, a condizione che venisse indicata la paternità dell'opera, insieme ad un link al sito del titolare dei diritti, e che l'utilizzo dell'immagine non avesse finalità promozionale.*

*Ciò è sufficiente dunque, a ritenere integrata la violazione del diritto connesso d'autore da parte della convenuta, che ha illecitamente utilizzato l'immagine per fini pubblicitari e per finalità promozionali.*

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**Intervento: Avv. Bruno Telchini**  
**Supporto scientifico: Avv. Mirko Guarienti**