



UNIVERSITY
OF TRENTO - Italy
Faculty of Law
Department of Legal Sciences

Trento Law and Technology Research Group Research Paper n. 17

**Copyright, contratto
e accesso alla conoscenza:
un'analisi comparata**

Valentina Moscon | December/2013

**Copyright, contract
and access to knowledge:
a comparative analysis.**

Valentina Moscon | December/2013

lawtech

ISBN: 978-88-8443-521-7

ISSN: 2038-520X

COPYRIGHT © 2013 VALENTINA MOSCON

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group Research Papers Series

Index

<http://www.lawtech.jus.unitn.it>

Unitn-eprints:

<http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4246/>

Questo paper © Copyright 2013 di Valentina Moscon è pubblicato con
Licenza

Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo
3.0 Italia. Testo completo della licenza:

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/legalcode>

ABSTRACT

Along with a comparative perspective that takes account of the U.S. and Italian law, this work aims to explore the interface between copyright and contract law in publishing process.

In the current publishing environment, contracts and technology play a dominant role in the exploitation of copyrighted works. Publishers are granted by assignment of all copyright rights to reproduce and publish the work, but also to exercise control over its contents through technological protection measures. At the same time, mass digitization allows libraries and other organizations to make contents available online, which it entails a redefinition of the traditional publishing process and introduces new players to the scene (e.g., Google Books).

Hence, technology proves to be a powerful instrument for the spread of knowledge and it is on this pattern that Open Access (OA) is rapidly gaining ground.

Mostly based on a bottom-up approach that is on soft law, institutional policies and contracts, OA designs a new legal environment targeting the objectives of free accessibility, further distribution, and proper archiving of publications. These aims can be achieved through the creation of new open access business models to publish on OA journals (gold road) or to self-archive in institutional or disciplinary repositories works that have been originally published in conventional journals (green road).

However, in order for OA to be fully developed it is necessary to devise a principled and feasible approach to the dissemination of scholarly works against the current social, economic and legal background.

Indeed, the importance of OA is steadily recognized by legislators who integrate OA provisions into their legal system. This is an innovation of great significance, which was first fostered in the USA, and then extended in some European countries such as Italy and Germany in the European framework. Nevertheless, considering the different law systems, the formal law need to be combined with national strategies and institutional policies providing adequate incentives to the authors, while also promoting academic freedom and the right to knowledge access.

CONTENTS

1.0 Introduction. 2.0 Fundamentals of the U.S. and Italian copyright law. 3.0 Copyright ownership. 3.1. “Works made for hire”. 3.2. Copyright ownership in the academic scenario. 3.2.1 USA 3.2.2 Italy. 4.0 Copyright transfer agreements and «the right to terminate». 5.0 Copyright and *new media*: looking through the case law. 5.1. Scope of copyright law and new rights. 5.2 The *Google Books* case. 6.0 Access to scientific knowledge between copyright and contract law. 6.1 Favouring Open Access through legal and strategic tools. 6.2 The law opens the doors to Open Access. 7.0 Bibliography.

KEYWORDS

Copyright - Diritto d’Autore – Contracts -Technological Measures –
Open Access – Policy

About the Author

Valentina Moscon - (valentina.moscon@unitn.it) Personal Web Page:
<http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/valentina-moscon>
holds a PhD in Private Comparative Law and currently a fellowship at the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law. Her research interests include Private Law and Comparative Intellectual Property Law. She teaches Copyright Law in Music and Contract Law.

ABSTRACT

Il processo di digitalizzazione e lo sviluppo dei *media*, stravolgendo il paradigma tradizionale del copyright/diritto d'autore conducono a reazioni opposte. Da un lato, estendendo in vario modo l'ampiezza dell'esclusiva autorale favoriscono l'adozione di regole restrittive di accesso e uso dei contenuti; dall'altro, alimentano le logiche di condivisione, specie in alcune aree di produzione del sapere.

Il contratto, pur mutata la propria natura nella dimensione digitale, rappresenta la prima leva per l'affermazione di tali divergenti dinamiche, che, in entrambe le direzioni, riguardano anche la circolazione della conoscenza scientifica. Nel senso dell'apertura, lo strumento negoziale consente di perseguire i principi affermati dal movimento dell'Open Access (OA), abbattendo le barriere economiche e giuridiche all'accesso e utilizzo dei contenuti.

Dal deposito e pubblicazione su archivi istituzionali e disciplinari di opere transitate già attraverso i canali editoriali convenzionali, comunemente definita *green road*, alla pubblicazione su riviste ad accesso aperto, *gold road*, il fenomeno si sviluppa dal basso verso l'alto grazie alle dichiarazioni di principio e alle norme informali che hanno sin ora guidato le comunità accademiche nell'affermazione dell'OA. Di recente, tuttavia, i principi dell'OA sono oggetto di attenzione da parte del decisore pubblico che, pur timidamente, ne "impone" l'attuazione a tutte le comunità accademiche. Eppure, il diritto formale non sembra da solo sufficiente: è soltanto il primo tassello di una disciplina organica tesa a definire regole e incentivi per la produzione e la disseminazione della conoscenza scientifica, allo scopo di bilanciare la libertà "accademica" con il diritto di accesso alla conoscenza.

SOMMARIO

1.0 Cenni introduttivi. 2.0 Copyright statunitense e diritto d'autore: tratti essenziali. 3.0 La titolarità dei diritti. 3.1. "Works made for hire". 3.2. La titolarità nel contesto accademico: tra diritto formale e consuetudine. 3.2.1 USA 3.2.2 Italia. 4.0 Circolazione dei diritti e *right to terminate*. 5.0 Copyright e *new media* nel diritto giurisprudenziale. 5.1 Nuove forme di fruizione e ampiezza dell'esclusiva. 5.2 Il caso Google Books. 6.0 Copyright, circolazione e accesso ai contenuti scientifici. 6.1 Strategie e *policy* istituzionali. 6.2

Il diritto formale apre le porte all'accesso aperto. 7.0 Riferimenti bibliografici.

PAROLE-CHIAVE

Copyright - Diritto d'Autore – Contratto – Misure tecnologiche – Open Access - *Policy*

Notizie sull'autore

Valentina Moscon - (valentina.moscon@unitn.it) Pagina Web personale: <http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/valentina-moscon> è dottore di ricerca in Diritto Privato e Privato Comparato, membro del gruppo LawTech e assegnista presso l'Istituto di ricerca per la proprietà intellettuale e il diritto della concorrenza Max Planck di Monaco (Baviera). I suoi interessi di ricerca confluiscono nell'area del Diritto Privato e del Diritto Comparato della Proprietà intellettuale. Insegna Diritto d'autore e Musica e Diritto dei contratti.

Copyright, contratto e accesso alla conoscenza: un'analisi comparata *

Valentina Moscon

1. Cenni introduttivi.

Nelle pagine che seguono, con un approccio comparatistico, ci si propone di offrire una panoramica delle regole e prassi che governano la circolazione delle opere protette dal diritto d'autore, in particolare, quelle in forma di testo scritto, con un'attenzione specifica al tema dell'accesso ai contenuti scientifici.

Partendo dai fondamenti della disciplina del copyright, la cui struttura forgia i meccanismi contrattuali attraverso i quali le opere coperte dal "diritto d'autore" transitano nel mercato dell'intrattenimento, dell'informazione, della ricerca e dell'insegnamento; si passerà all'analisi dei principi che connotano il copyright d'Oltreoceano. La disciplina di tali aspetti si caratterizza per i numerosi punti di divergenza che ancora contraddistinguono il

* Questo scritto raccoglie i primi risultati di una ricerca condotta presso il Max-Planck-Institut für Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht - Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law e si basa anche sul lavoro svolto nell'ambito del progetto "Diritto d'autore e autonomia negoziale", finanziato dal Comitato Paritetico fra CRUI, SIAE, editori ed autori (<http://www.dsgpriv.unifg.it/Ricerca/Progetti-di-ricerca/progetto-crui-siae/596/>).

sistema del copyright rispetto al *droit d'auteur* continentale, così come recepito nell'ordinamento italiano¹.

Le differenze tra i paradigmi del copyright e del diritto d'autore tendono, tuttavia, a ridursi sempre più, soprattutto grazie alle norme internazionali che, specie a fronte della digitalizzazione dei contenuti, danno un forte impulso al processo di convergenza iniziato con la Convenzione di Berna del 1886, rivista a Parigi nel 1971: la disciplina nazionale di "digital copyright" deriva dal recepimento dei Trattati OMPI del 1996, ratificati negli Stati Uniti con l'adozione del Digital Millennium Copyright Act (DMCA) del 1998 e successivamente dall'Unione Europea con la direttiva 2001/29CE.

La tecnologia esercita da sempre una forte influenza sui modelli economici e sulle relative regole. Tale rapporto, intrinseco al diritto d'autore, la cui origine è inscindibilmente connessa a una rivoluzione tecnologica, manifesta oggi la sua travolgente vitalità. I passi che il progresso tecnologico ha mosso negli anni recenti se, da un lato, minacciano i diritti di sfruttamento economico dell'esclusiva², dall'altro, aumentano e migliorano le possibilità di utilizzo delle opere, accrescendo il valore del diritto d'autore. Le medesime tecnologie, in altri termini, possono mettere in pericolo il diritto d'autore e i

¹ Sulle convergenze e divergenze tra i sistemi di copyright/diritto d'autore statunitense e italiano v. G. PASCUZZI e R. CASO (a cura di), *I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano*, Padova, 2002, 165 ss.

² Si pensi, nel campo dell'editoria, alle problematiche inerenti alla natura delle opere digitali in relazione ai diritti di sfruttamento riconosciuti dall'autore del copyright all'editore, sollevate ed affrontate dalla giurisprudenza nordamericana nei casi *Tasini v. New York Times* e *Random House v. Rosetta Books*.

suoi equilibri, ma, al contempo, garantirgli nuove forme di attuazione.

Sotto il primo profilo, l'avvento del digitale influisce in un duplice senso sull'effettivo esercizio del diritto esclusivo da parte dei legittimi titolari: per un verso, permette l'infinita e perfetta riproduzione dell'opera a costi prossimi allo zero; per l'altro, consente la trasmissione e messa in circolazione di un numero infinito di copie attraverso la Rete. Qualsiasi "possessore" di un'opera in formato digitale è in grado di concorrere direttamente con il fornitore ufficiale di quel bene, con il solo ausilio di pochi ed economici strumenti di riproduzione³. Non solo, la digitalizzazione delle opere e l'avvento di Internet e in particolare del Web⁴, hanno consentito diverse modali-

³ Sulle problematiche sollevate dalla digitalizzazione in riferimento al diritto d'autore si rinvia a G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, III ed., Bologna, 2012. Altri riferimenti bibliografici in V. MOSCON, *La rappresentazione informatica dei diritti tra contratto e diritto d'autore*, in *Cyberspazio e diritto*, 2010, 587; ID., *Rappresentazione informatica dei diritti e diffusione della conoscenza*, in R. CASO (a cura di), *Accesso aperto alla conoscenza scientifica e sistema trentino della ricerca: atti del convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 5 maggio 2009*, Trento, 2010, liberamente scaricabile all'URL <<http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00001821/>>.

⁴ Originariamente il Web (Web 1.0) è stato concepito quale metodo per visualizzare documenti ipertestuali statici. In seguito, grazie all'integrazione con *database* e all'utilizzo di sistemi di gestione dei contenuti Internet si è evoluta con siti dinamici che consentono all'utente un'interazione attiva (Web 2.0). Da un punto di vista strettamente tecnologico, le due forme di Web sono equivalenti: l'infrastruttura di rete continua a essere costituita da TCP/IP e HTTP e l'ipertesto è ancora il concetto base delle relazioni tra i contenuti. La differenza si pone essenzialmente nell'approccio con il quale gli utenti si rivolgono al Web, che passa

fondamentalmente dalla semplice consultazione alla possibilità di contribuire popolando e alimentando il Web con propri contenuti. Lo scenario attuale del Web, in ogni caso, è quello di un enorme insieme di testi collegati tra loro. Il potere di un *link* ipertestuale deriva dal fatto che qualunque cosa può essere collegata a qualunque altra cosa da chiunque. Con il termine Web 2.0, si identifica dunque una serie di applicazioni online che permettono un elevato grado di interazione e collaborazione tra gli utenti. Il contenuto del Web, in altri termini, è creato in modalità *bottom-up* piuttosto che *top-down*. Tra le applicazioni pratiche del Web 2.0 possiamo annoverare almeno cinque categorie principali di servizi Web: Blogs, Wiki, sistemi di “collaborative tagging” e “social bookmarking”, sistemi di social networking e mashups.

L'evoluzione del Web è continua e la nuova frontiera è rappresentata oggi dal Web semantico, un'evoluzione del Web 2.0 rispetto alle metodologie di organizzazione delle informazioni per migliorare la fruibilità dei contenuti. Si basa su regole sintattiche e semantiche per la redazione dei documenti allo scopo di consentire non solo alle persone, ma anche alle macchine di “comprendere” i significati dei contenuti sul Web. Gli standard proposti iniziano dalla rappresentazione dei caratteri, passando attraverso l'identificazione e la concettualizzazione formale (ontologie) delle risorse. L'obiettivo non è più solamente la lettura informatizzata dei dati, bensì la loro organizzazione in modo da consentire alle macchine di trattarli in maniera organica. Assume fondamentale rilevanza, dunque, l'impiego di tecnologie cosiddette di *knowledge management* e di intelligenza artificiale, temi tanto affascinati quanto dibattuti, non solo tra gli informatici ma anche, per quanto concerne la formalizzazione dei dati, anche in ambito giuridico. Una delle promesse del Web Semantico è, infatti, quella di superare i limiti del Web attuale, facilitando l'accesso all'informazione in Rete ma anche automatizzando l'esercizio di diverse operazioni, tra cui la gestione dei diritti sull'informazione. In argomento si vedano, *ex multis*: T. B. LEE, J. HENDLER, O. LASSILA, *The Semantic Web* 284 (5) *Scientific American*, 34 (2001); T.B. LEE., *L'architettura del nuovo Web*, trad. di G. CARLOTTI, Milano, 2001; F. HEYLIGHEN, J. BOLLEN, *The World Wide Web a super Brain: from Metaphor to Model*,

tà di sfruttamento e dunque nuovi modelli di *business*. Si pensi, ad esempio, alla fruizione via Rete, attraverso le architetture di *file sharing* denominate *peer to peer* (P2P), delle opere musicali o cinematografiche o, per quanto riguarda le opere letterarie, ai sempre più numerosi sistemi di diffusione, quali *databases*, riviste online, siti Web, wiki, o *Blogs*; che non solo favoriscono la circolazione delle opere, ma addirittura, propiziano lo sviluppo di nuovi generi letterari e nuove forme di mercato.

Tale evoluzione ha avuto un forte impatto sulla creazione e circolazione di tutte le opere e, in generale, sull'industria dell'intrattenimento⁵, incluso il contesto dell'editoria.

Gli editori, primi intermediari nel mercato delle opere dell'ingegno, rimangono ancora oggi il cardine attorno al quale ruota la diffusione e fruizione dei contenuti; nella concezione generale, infatti, l'opera, pur se nativa digitale, passa attraverso i canali tradizionali di distribuzione, rappresentando la Rete, idealmente, uno strumento sussi-

in *Cybernetic and System*, 917 (1996); F. HEYLIGHEN, *Towards a global brain. Integrating individuals into the world wide electronic network*, in *Der Sinn der Sinne*, Steidl Verlag, 1997; D. C. NAIK, *Internet, standard e protocolli*, Foggia, 1999, 207; The Economist, *User-generated science. Web 2.0 tools are beginning to change the shape of scientific debate*, The Economist, 18 Settembre 2008; T. O'REILLY, *What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software*, *International Journal of Digital Economics*, 65, 2007, 17-37; M. LEVY, *WEB 2.0 implications on knowledge management Export*, *Journal of Knowledge Management*, 13(1), 2008; AA.VV, *Web 2.0, The Business Model*, Springer-Verlag GmbH, 11/2008.

⁵ Sugli effetti della digitalizzazione nel particolare settore della musica, v.: V. MOSCON, *Le regole della musica nell'era digitale. Tecnologie, modelli di business e paradigmi giuridici*, in A. VALENTI (cur.) *Musica e diritto. La legislazione per le attività musicali*, Torino, 2012.

diario e funzionale, alternativo alla diffusione e archiviazione cartacea della conoscenza. Ciò è vero anche nel contesto scientifico, ove l'intermediario assume, tra l'altro, il ruolo di certificatore della priorità della "scoperta" e della qualità dei contributi scientifici.

Il solco, tuttavia, pare ormai tracciato e il modello tradizionale basato sulla presenza di intermediari quali editori e biblioteche sembra destinato a scomparire, o comunque a trasformarsi, per lasciare il passo all'accesso alla conoscenza secondo nuovi sistemi di gestione dell'informazione. Le opportunità offerte dalla tecnologia potrebbero spingere, infatti, a riconsiderare l'intero sistema di creazione e diffusione delle opere nelle sue diverse fasi, fino alla trasformazione dei vari attori coinvolti nella filiera⁶.

D'altra parte, pur assistendo alla nascita di movimenti che aspirano alla libera e aperta circolazione dell'informazione, molte iniziative nel settore editoriale sono ancora prevalentemente guidate da imprese private, da sempre detentrici di un forte potere contrattuale. Così, nel settore dell'intrattenimento come in quello del sapere scientifico, ci si confronta con forme di gestione dell'informazione totalmente privatizzate e nelle mani di pochi attori.

Si tratta di un profilo tanto delicato quanto decisivo: in un sistema eccessivamente sbilanciato verso l'oligopolio, il governo del sapere, inclusa la sua selezione, anziché essere nella sfera pubblica, è demandato a poche *major*. Poiché il diritto d'autore garantisce un elevato ritorno monetario, quando il prodotto ha successo, il mercato diventa il selettore delle opere: è il mercato dominato da pochi e

⁶ Basti in questo senso pensare al potere di Google (Google Scholar e Google Books) che offre nuovi strumenti di archiviazione e circolazione della conoscenza. Sull'argomento si ritornerà nel prosieguo della trattazione.

non la collettività a giudicare la qualità delle opere dell'ingegno. Eppure, posta la priorità della salvaguardia dell'interesse pubblico su quello privato, consentire che il mercato, ispirato esclusivamente alla logica del profitto, conduca la produzione del sapere può rappresentare un pericoloso crinale. Ciò soprattutto rispetto alla conservazione del pluralismo.

In tale contesto, le decisioni giudiziali rappresentano il fondamentale anello di congiunzione tra l'assetto regolatorio delineato dal legislatore e le molteplici possibilità di sfruttamento e fruizione delle opere dell'ingegno, oltre che luogo ideale in cui perseguire il bilanciamento dei diritti che ruotano attorno all'esclusiva autorale.

Prendendo le mosse da tali premesse, la trattazione intende approfondire le questioni connesse alla circolazione dei diritti d'autore nel mercato tradizionale e "digitale", toccando le problematiche connesse, incluso il tema della titolarità dei diritti di esclusiva autorale.

Particolare attenzione sarà rivolta al contesto della disseminazione del sapere scientifico: le problematiche sollevate dall'avvento della digitalizzazione dei contenuti e dei nuovi *media* stravolgono il paradigma tradizionale favorendo lo sviluppo di fenomeni opposti. Da un lato si assiste all'adozione di regole restrittive di accesso e uso dei contenuti; dall'altro lato, alla crescita di logiche virtuose che confluiscono nel movimento dell'accesso aperto alla ricerca scientifica.

Il contratto, pur mutata la propria natura nel contesto digitale, rappresenta la prima leva per l'affermazione delle dinamiche di apertura, che nell'ambito accademico si indentificano con l'Open Access (OA). Dal deposito su archivi istituzionali e disciplinari di opere già pubblicate attraverso i canali editoriali convenzionali, comunemente

definita *green road*, alla pubblicazione su riviste ad accesso aperto, *gold road*, il fenomeno si sviluppa procedendo dal basso verso l'alto.

Tra i motivi che ne ostacolano lo sviluppo, specie con riguardo alla *green road*, spicca l'assenza di una regolamentazione organica in grado di favorire il deposito delle opere già pubblicate.

Se per lungo tempo, tuttavia, l'OA ha potuto far leva solo su dichiarazioni di principio e *policy* istituzionali, spesso tra loro disallineate, l'attenzione che oggi il legislatore rivolge alla problematica, rafforza il percorso di attuazione dell'OA in tutte le comunità accademiche.

Nello scenario attuale, dunque, l'attenzione dovrebbe essere primariamente rivolta all'elaborazione di strumenti giuridici tesi a una regolamentazione organica, che possano definire le regole e gli incentivi per la produzione e la disseminazione della conoscenza scientifica.

2. Copyright statunitense e diritto d'autore: tratti essenziali.

Il copyright è disciplinato Oltreoceano a livello federale con il Copyright Act del 1976, che ha riscritto la precedente regolamentazione federale⁷, integrandola nel *title 17* dell'*United States Code (U.S.C.)*⁸.

⁷ Per un'introduzione al copyright statunitense anche in chiave storica v. C. JOYCE, M. LEAFFER, P. JASZI, T. OCHOA, *Copyright Law*, San Francisco, 2006; P. GOLDSTEIN, *On Copyright*, voll. 1 – 4, III ed. New York, 2005.

⁸ Punto di riferimento nella letteratura statunitense in materia di copyright M. NIMMER, D. NIMMER, *Nimmer on copyright: a treatise on the law of literary, musical and artistic property, and the protection of ideas*, New York, voll. 1 – 11, 1976 – 2006; JOY-

Si tratta di una legge più volte novellata, sia, dapprima, con l'adesione alla Convenzione di Berna (*Bern Implementation Act* del 1988), sia, successivamente, “adeguando” l'apparato normativo all'evoluzione tecnologica, economica e sociale⁹. Tra gli interventi legislativi più significativi si possono ricordare il *Computer Software Copyright Act* del 1980, che annovera il *software* tra le opere dell'ingegno, l'*Audio Home Recording Rights Act* del 1992, che disciplina le misure contro la pirateria digitale delle opere musicali e, infine, il *Digital Millennium Copyright Act* del 1998¹⁰, che dà attuazione al *WIPO Copyright Treaty* del 1996¹¹.

La disciplina statunitense, pur basandosi su diversi presupposti storici e teorici, presenta numerosi punti di convergenza rispetto al diritto d'autore continentale, specie in seguito ai più recenti interventi normativi che recepiscono gli accordi internazionali¹². Da esso, tuttavia, si distingue, tra l'altro, per un dato fondamentale e cioè per il fatto di trovare espresso riconoscimento e definizione nella Costitu-

CE, LEAFFER, JASZI, OCHOA, op. cit.; GOLDSTEIN, op. cit.. Si veda anche S. FISHMAN, *The copyright handbook*, Berkeley, 2011.

⁹ Sulle novelle al Copyright Act del 1976 ed una relativa lettura ragionata si vedano, tra gli altri, D. NIMMER, *Copyright Illuminated: refocusing the diffuse U.S. Statute*, The Netherlands, 2008; JOYCE, LEAFFER, JASZI, OCHOA, op. cit.

¹⁰ Per un'analisi di tale provvedimento normativo nella letteratura italiana cfr. R. CASO, *Digital Rights Management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore*, Padova, 2004, 125 ss.

¹¹ V. P. GOLDSTEIN, *International copyright: principles, law, and practice*, New York, 2001. L'opera prende in esame le più importanti convenzioni internazionali in materia di copyright.

¹² Sul punto v. V. MOSCON, *Misure tecnologiche di protezione (diritto d'autore)*, in *Digesto discipline privatistiche*, Agg. VIII, Torino, 2013, 351 ss..

zione federale¹³. Nell'enunciare i poteri conferiti al governo federale in materia di copyright, la Costituzione prevede che il Congresso, assicurando ad autori e inventori il diritto di esclusiva sulle proprie opere o invenzioni per periodi limitati di tempo, debba promuovere il progresso della scienza e delle arti ("To promote the progress of science and useful Arts, by securing for limited time to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries")¹⁴. La formulazione della menzionata IP Clause della Costituzione nordamericana fissa, dunque, tre concetti basilari: la tutela riconosciuta ad autori e inventori (a) è strumentale all'obiettivo del progresso scientifico e culturale; (b) deve consistere in diritti di esclusiva; (c) proprio al fine di perseguire il fine generale del copy-

¹³ Nell'ordinamento italiano il diritto d'autore non trova un esplicito riferimento costituzionale, ma certamente in essa, trova sicuro ancoraggio. Le disposizioni costituzionali possono, infatti, in linea generale essere di ausilio ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul diritto d'autore. In argomento v. V. DE SANCTIS, voce *Autore (diritto di)*, in *Encicl. Dir.*, Aggiornamento, II Milano, 1998, 115.117; L. C. UBERTAZZI, voce *Diritto d'autore: Introduzione*, in *Dig. Comm.*, Torino, IV, 1989, 370-371; M. FABIANI, *Il diritto di autore*, in *Trattato di diritto privato* (P. RESCIGNO dir.), vol. 18, t. 4, Torino, 1983, 128-129; R. CASO, R. ROMBOLI, note a Corte Cost., 6 aprile 1995, n. 108, in *Foro it.*, 1995, I, 1724; V. DE SANCTIS, *La Corte costituzionale e il diritto di autore*, in *Dir. Autore*, 1995, 428 ss. Si vedano anche, sebbene risalenti, le decisioni della Corte Costituzionale in M. DE DOMINICIS, G. M. RUGGIERO, *La giurisprudenza costituzionale in materia di diritto di autore*, Napoli, 1977.

¹⁴ U.S. Const., Art. I, Sec. 8, Cl 8. Per una trattazione esaustiva della disciplina federale del copyright statunitense ed in particolare degli aspetti costituzionali e dei criteri della *federal preemption* si veda M. NIMMER, *Nimmer On Copyright*, vol. I, New York, 1984.

right, sottolineato nel primo punto, l'esclusiva deve essere sottoposta a limiti.

Si tratta di una disposizione estremamente pregnante che offre al legislatore, ma soprattutto all'interprete, una cartina tornasole che pone al centro dell'attenzione il bilanciamento tra interessi privati e interesse pubblico, un equilibrio tanto importante quanto difficile da perseguire. Le declamazioni che accompagnano le regole servono da motore, non solo nell'ambito del *legal process*, ma anche nell'applicazione giudiziale, che rappresenta quasi sempre il ponte tra passato, presente e futuro.

Sotto il profilo comparatistico, si manifesta la peculiarità del sistema statunitense, dove la dinamica dei formanti è in grado di condurre a esiti differenti rispetto al sistema italiano pur a fronte di norme simili: le Corti nordamericane giocano un ruolo di primordine nel delineare i tratti del *copyright* federale. Tale ruolo, difatti, è fortemente condizionato dall'esistenza della clausola costituzionale e dal controllo di costituzionalità diffuso che caratterizza l'ordinamento statunitense¹⁵.

Prima di entrare nel merito delle problematiche legate alla circolazione dei diritti nell'era dell'informazione, vale la pena soffermarsi sugli aspetti generali e quindi sulle fonti, sul relativo ambito di applicazione e i presupposti della tutela garantita dal Copyright Act del 1976, in vigore a partire dal 1 gennaio 1978¹⁶. Rispetto

¹⁵ Sul metodo comparatistico e le peculiarità del sistema statunitense v. A. GAMBARO, R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, Torino, 2008.

¹⁶ In via generale si può affermare che il Copyright Act del 1976 disciplina le regole inerenti la titolarità sulle opere ed trasferimento del copyright a partire dall'entrata in vigore della norma stessa. Di conseguenza il Copyright Act del

all'antesignana disciplina d'autore il Copyright Act del 1976 ha notevolmente modificato la regolamentazione federale, ridisegnando, tra l'altro, i rapporti con il diritto statale e quindi i criteri della cosiddetta *federal preemption*¹⁷, integrati nel *title 17* del *United States Code (U.S.C.)*¹⁸ e codificando alla *sec. 107* una delle dottrine emblematiche del copyright statunitense: il *fair use*.

Il copyright statunitense si connota per essere tradizionalmente fonte di diritti di natura patrimoniale¹⁹, sennonché l'atto di adesione alla

1909 continua sotto molti profili a trovare applicazione con riguardo alle opere create e trasferite prima del 1 gennaio 1978. Per una comparazione delle regole disposte dai due atti legislativi e la disciplina transitoria si veda P. GOLDSTEIN, *Copyright, principles, law, and practice*, vol. 1, New York, 1989, 369 ss.

¹⁷ Per i primi ragguagli v. GOLDSTEIN, *Copyright, principles, law, and practice*, vol. 2, cit., 469 ss. La *Federal preemption* è prevista nella *sec. 301* del *title 17* dell'U.S.C., in base a tale disciplina la legge statale può considerarsi *preempted* laddove ricorrano alcune condizioni: 1) il diritto posto dalla legge statale deve essere "equivalent" ad uno dei diritti esclusivi che ricadono nelle finalità del copyright specificate nella *section 106* del *title 17* dell'U.S.C.; 2) lo stesso diritto deve riguardare un'opera dell'ingegno fissata in un "tangible medium of expression"; 3) l'opera dell'ingegno deve ricadere nell'ambito di applicazione del copyright disciplinato dalle *sections 102* e *103*.

¹⁸ Il *title 17* dell'U.S.C. si struttura su tredici capitoli e sette appendici. I più rilevanti ai nostri fini sono i primi cinque: il primo capitolo fissa i concetti usati nella normativa, regola il campo di applicazione, i presupposti per la tutela e i diritti di esclusiva con i relativi limiti; il secondo disciplina la titolarità dei diritti ed il loro trasferimento; il terzo si occupa della durata dei diritti; il quarto delle formalità ed il quinto della violazione del copyright e dei rimedi.

¹⁹ Se nel continente europeo i diritti morali d'autore (ad eccezione naturalmente del sistema inglese) erano stabilmente accettati fin dai primi decenni del XX secolo, gli Stati Uniti, erano invece decisamente riluttanti a seguire tale

Convenzione di Berna²⁰, nel 1988, e alcune leggi successive introducono il riconoscimento dei diritti morali ai titolari di diritti ma in mi-

impostazione, e ciò è principalmente dovuto al diverso approccio alla materia del diritto d'autore in genere: infatti, le esigenze e le priorità sin dal principio sono state indiscutibilmente più pragmatiche; e se a ciò si aggiunge la diffidenza verso la legislazione internazionale (alludendo *in primis* alla Convenzione di Berna), non si fatica a comprendere le ragioni di tale riottosità. Non solo, in relazione alla riluttanza verso il diritto morale, non possono non essere ricordate anche le ragioni economiche, più che evidenti, legate alla forza e l'ampia influenza esercitata dai soggetti intermediari sul mercato della creatività e la tendenziale ritrosia del legislatore a fare proprie prerogative internazionali che non siano semplici principi generali e in quanto tali non vincolanti. Cfr. E. ADENEY, *The moral rights of authors and performers*, New York, 2006, 282. Come ricordato da Adeney, in ragione di tali condizioni, si preferì riconoscere all'autore la libertà di assicurarsi, per via contrattuale, il diritto di paternità (*right of attribution*) sull'opera, ma niente vietava allo stesso autore di cedere o rinunciare a tale diritto.

²⁰ L'art. 6 della convenzione di Berna impone agli Stati firmatari di di attribuzione e di integrità degli autori delle opere d'autore. In particolare così si esprime il legislatore internazionale all'art. 6 della Convenzione: "*Independently of the authors economic rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and the object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation*". Il Congresso ha giustificato la propria decisione di non recepire integralmente l'art 6 citato, assumendo che il sistema statunitense già dà riconoscimento *de facto* ai diritti morali. Tale argomento invero non ha persuaso tutti, molti ritengono che sarebbe necessario un ulteriore emendamento del Copyright Act, riconoscendo esplicitamente i diritti morali. In questa prospettiva il *Visual Artists Rights Act* del 1990 è visto come un adempimento parziale alla Convenzione di Berna.

sura assai limitata, in particolare rispetto alle opere d'arte figurativa²¹.

²¹ Nel federal copyright law statunitense pur dopo la formale adesione alla Convenzione di Berna, non esiste un sistema di diritti morali che abbia portata generale. Il Bern Convention Implementation Act ha assunto, infatti, un approccio che potremmo definire minimalista: il riconoscimento da parte del *Visual Artists Rights Act* (VARA) del 1990 di diritti di paternità e di integrità ha una portata quanto mai limitata. Similmente all'ordinamento inglese, esso si caratterizza per un'evidente limitazione *ratione materiae*, in quanto oggetto di protezione sono solo talune specifiche categorie di opere (le opere d'arte figurativa). Inoltre, pur essendo connesso al diritto patrimoniale d'autore [difatti la tutela in base alle norme sul diritto patrimoniale d'autore, rappresenta una condizione imprescindibile affinché l'opera dell'ingegno sia in tal senso protetta. Da ciò il necessario riferimento al Titolo 17 *USC*, il quale al paragrafo §106 (A) regola i diritti di paternità e integrità ("rights of attribution and integrity"), stabilendo che "the author of a work of visual art: (1) shall have the right (a) to claim authorship of that work, and (b) to prevent the use of his or her name as the author of any work of visual art which he or she did not create"], rispetto a quest'ultimo è nitidamente distinto, sia in termini di durata delle facoltà incluse, sia di tutela. Oggetto dei diritti sono, infatti, solo le *works of fine arts* in unico esemplare, o riprodotte in non più di duecento edizioni numerate e firmate. I diritti, inoltre, sono soggetti a limitazioni che legittimano usi commerciali delle opere protette, come riproduzioni su libri, riviste, giornali, opere cinematografiche e *works for hire*.

La definizione di autore, infatti, come vedremo nei successivi paragrafi, interviene a complicare ulteriormente il quadro: il sistema statunitense include nella nozione di autore sia il vero e proprio creatore dell'opera sia il datore di lavoro o il committente. La nozione di autore e di *authorship* è ampia, ma si esclude espressamente che si possano esercitare i diritti morali derivanti da opere realizzate su commissione o nel corso di un rapporto di lavoro. Il diritto morale,

Quanto ai presupposti di tutela del copyright, come la legge italiana sul diritto d'autore (n. 633 del 1941)²², anche il Copyright Act presenta un elenco, non tassativo, di categorie di opere protette ed un riferimento espresso al criterio dell'originalità²³, quale premessa necessaria per la tutela dell'opera creativa.

in ogni caso, non può essere oggetto di trasferimento *inter vivos*. Al contrario, il diritto può essere oggetto di rinuncia, con o senza remunerazione. Infine, parallelamente a quanto accade nel Regno Unito, gli strumenti di tutela offerti in caso di violazione sono esclusivamente di natura civile e non penale, giacché le sanzioni penali non si applicano ad alcuno dei diritti protetti dal VARA. Tuttavia, al di fuori delle ipotesi di tutela disciplinate nell'ambito del VARA, nel sistema nordamericano, è possibile garantire all'autore una tutela rafforzata, assimilabile a quella discendente dal sistema dei diritti morali, facendo leva sulle norme dell'ordinamento giuridico poste al di fuori del copyright federale (si pensi alle regole rintracciabili nel diritto legislativo e di *common law* statale, a quelle attinenti alla *defamation*, alla *privacy* e all'*unfair competition*). Cfr. JOYCE, LEAFFER, JASZI, OCHOA, op. cit., 548 ss.

²² Per una prima lettura ragionata della legge italiana sul diritto d'autore ed approfondimenti sul campo di applicazione della stessa ed i presupposti di tutela autoriale si veda, tra gli altri: P. MARCHETTI, L. C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve al diritto della concorrenza*, III ed., Padova, 2004, 1237 ss.e relativa appendice di aggiornamento 2008.

²³ La legge italiana sul diritto d'autore all'art. 1 nell'individuare i presupposti di tutelabilità dell'opera non parla, come il legislatore statunitense, di "originalità", bensì di "carattere creativo" dell'opera. L'ingresso del requisito della creatività nell'ordinamento italiano, invero, ha luogo con l'emanazione della legge 633 del 1941 non comparando affatto nelle precedenti leggi del 1865 e del 1925. Secondo la ricostruzione di Algardi (Z. ALGARDI, *La tutela dell'opera dell'ingegno e il plagio*, Padova, 1978) dai lavori preparatori della legge si evince come secondo molti la formula in oggetto fosse eccessivamente impegnativa, col timore che in essa

venisse compresa un'accezione di originalità assoluta riferita sia alla sostanza che alla forma. La nozione di creatività inserita nella legge del 1941 ha subito nel tempo una notevole evoluzione, anche e soprattutto in considerazione delle opere di volta in volta prese in considerazione. Si tende oggi a fornirne un'interpretazione tutt'altro che univoca, in particolare quando ad essere controverso è il c.d. *minimum*, ovvero il livello di creatività richiesto per ritenere l'opera prodotto dell'ingegno (si veda, fra gli altri, M. FABIANI, *Sul "minimum" di creatività richiesto per la protezione dei testi normativi commentati*, nota a Cass. 2 dicembre 1993, n. 11953, in *Dir. autore*, 1994, 599; A. FERRETTI, *Diritto d'Autore. La tutela delle opere dell'ingegno nel diritto interno ed internazionale*, Napoli, 2007). In ogni caso, dottrina e giurisprudenza maggioritarie, pur con consistenti variabili, precisano che il requisito della creatività vada inteso nel senso di una creatività modesta o minima e non di alto grado. Allo stesso tempo, tuttavia, la creatività non va interpretata unicamente come espressione di pura fantasia creatrice, ammettendo altresì che essa possa esprimersi in una creativa e originale organizzazione o composizione di elementi che siano già noti. È importante che l'esito di tali operazioni sia frutto del lavoro personale (e in tal senso creativo) dell'autore. Il requisito della creatività viene dunque interpretato non già in senso stretto, quale creazione di qualcosa di nuovo, che non esisteva prima dell'atto creativo, ovvero quale specifico apporto artistico culturale soggettivo; bensì alla stregua del concetto di originalità. Avvicinandosi così all'impostazione nordamericana il presupposto della tutela del diritto d'autore consisterebbe in un sufficiente grado di valore aggiunto. Anzi, i due termini vengono spesso impiegati come sinonimi (v. FRASSI, *Creazioni utili e diritto d'autore*, Milano, 1997, 81). Su tale posizione si è assestata anche la Corte di Cassazione, la quale, assimilando il requisito della creatività all'originalità, ha accordato piena tutela da diritto d'autore ad opere dal carattere creativo anche modesto, sostenendo che la creatività di fatto si concreta nell'individualità idonea a distinguere l'opera nuova da quelle che l'hanno preceduta (v. *ex multis*, Cass. 23 novembre 2005, n. 24594, in *Foro it.*, Rep. 2005, voce *Diritti d'autore*, n. 181; 27 ottobre 2005, n. 20925, *id.*, 2006, I, 2080, con nota di CASABURI; 12 marzo 2004, n. 5089, *id.*, 2004, I, 2441; 2 dicembre 1993, n.

Non è certo questa la sede per affrontare la complessa tematica dell'originalità delle opere d'autore che, rappresentando il lato positivo della medaglia rispetto alla definizione del plagio e definendo così i confini della tutela dell'interesse privato rispetto a quello collettivo, richiederebbe un'autonoma trattazione²⁴. Basti qui ricordare, per sommi cenni, alcuni dei principali punti fermi delineati dalla giurisprudenza nordamericana, chiamata più volte a pronunciarsi su quello che costituisce uno dei principali limiti interni del diritto d'autore/copyright, a garanzia e tutela di quell'interesse pubblico proverbialmente protetto dalla Costituzione nordamericana.

11953, *id.*, 1994, I, 2416, con nota di MASTRORILLI, *Originalità nelle opere compilative e informazione*; la sentenza è pubblicata anche in *Riv. dir. ind.*, 1994, II, 157, con nota di FRASSI, *La tutela delle compilazioni di informazioni attraverso il diritto d'autore*). Il concetto di creatività/originalità ha subito un'evoluzione significativa a fronte dell'inserimento nella legge italiana delle nuove categorie di opere, codificate utili, quali il *software* e le banche dati. Il principio evocato nella novella sulla protezione del *software* è quello, pacifico del copyright statunitense, in base al quale originale è l'opera che non sia la copia di altra opera di terzi. L'impronta della personalità creativa dell'autore, quale presupposto per la tutelabilità dell'opera, tende dunque verso forme che la identificano nella semplice attività individuale purché originale rispetto a opere precedenti. Per una trattazione dell'argomento con particolare riguardo al *software* v. V. MOSCON, *Diritto d'autore e protezione del software: l'irrisolta questione dell'originalità*, in *Diritto dell'Internet*, 4, 2007, 349. Ivi riferimenti bibliografici.

²⁴ In tema di plagio e originalità v.: G. DORE, *Plagio mascherato dell'opera letteraria inedita: la prima linea di difesa del diritto d'autore*, in *Danno e responsabilità*, 2013, 723 ss.; ID., *Il plagio e le norme sociali*, in R. CASO (cur.) *Plagio e Creatività: Un dialogo tra diritto e altri saperi*, Università degli Studi di Trento, Collana Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Vol. 98, 2011, 215.

È bene anzitutto chiarire che si tratta di uno *standard* distinto dal concetto di novità o di merito estetico: nell'elaborazione della giurisprudenza nordamericana è opera originale quella creata in maniera indipendente, senza che rilevi l'unicità o novità in termini brevettuali²⁵. Secondo le Corti statunitensi, in estrema sintesi, trovano applicazione due principali parametri, quello della "independent creation" (in base al quale si richiede solo che l'autore non abbia copiato l'opera creata da altri, per cui il titolare non può reclamare una violazione se un altro autore crea in modo indipendente un'opera identica) e quello cosiddetto del "modicum of creativity". In base a quest'ultimo, il livello della soglia di creatività minima è molto basso²⁶: si richiede soltanto che l'autore abbia apportato poco più di una banale variazione, che abbia cioè aggiunto qualcosa di proprio. In altri termini, si riscontra originalità qualora vi sia un *quid pluris* rispetto alla copiatura pedissequa; il giudizio estetico o artistico sull'opera non ha alcuna influenza nella determinazione del requisito

²⁵ Cfr. Alfred Bell & Co. v. Catalda Fine Arts, 191 F.2d 99 (2d Cir. 1951) 102. Il tema dell'originalità è di fondamentale importanza nella disciplina del copyright poiché costituisce presupposto dell'*authorship* e quindi della protezione legislativa federale. Ad essere controverso, come del resto anche nell'ordinamento italiano, è, soprattutto, il c.d. *minimum*, ovvero il livello di creatività richiesto per ritenere l'opera prodotto dell'ingegno. Per approfondimenti e riferimenti giurisprudenziali rispetto al sistema statunitense si rinvia a GOLDSTEIN, *Copyright*, cit., vol. I, 62 ss.; JOYCE, LEAFFER, JASZI, OCHOA, op. cit., 80 ss. Nel panorama italiano la letteratura in argomento è ampia. Per i primi ragguagli e riferimenti bibliografici v. MARCHETTI, UBERTAZZI, op. cit., 1487 ss.

²⁶ V. Bleistein v. Donaldson Lithografing Co. 188 U.S. 239 (1903).

dell'originalità²⁷. Emerge in tal senso la netta divergenza rispetto al requisito della novità, proprio della tutela brevettuale²⁸.

Il legislatore statunitense, inoltre, afferma espressamente un principio che nel nostro ordinamento ha trovato per lungo tempo riconoscimento soltanto dottrinale e giurisprudenziale²⁹, e cioè la limitazione della privativa alla sola forma espressiva dell'opera dell'ingegno³⁰. Le idee contenute nell'opera, infatti, sono lasciate al

²⁷ La nozione di originalità è stata ulteriormente precisata nel 1991 nel celebre caso *Feist Publications v. Rural Telephone Service Co.*, (499 U.S. 340 (1991)), in cui il giudice O'Connor ha sottolineato che un lavoro, per ottenere la tutela da parte dell'ordinamento, non necessariamente deve contenere qualcosa di nuovo, si parla infatti di "originalità": "the sine qua non of copyright is originality". Tuttavia, non è sufficiente la semplice attività lavorativa dell'autore, essendo richiesto un minimo apporto creativo che distingua l'opera dalle precedenti.

²⁸ Le Corti raramente raramente hanno negato originalità ad opere letterarie e artistiche. È difficile, dunque, avere successo in un'azione (*claim*) per violazione del copyright (*copyright infringement*) derivante da plagio. Gran parte della tensione si scarica sulle fattispecie riguardanti opere funzionali (che non hanno cioè contenuto artistico) come le Banche Dati (l'autore crea l'opera in modo meccanico o funzionale, ma investendo denaro, energie e tempo ovvero mettendoci *sweat of the brow*, sudore della fronte) o il *Software* (cfr. v. LEMLEY, MENELL, MERGES, SAMUELSON, *Software and Internet Law*, cit., 33 ss.).

²⁹ Sulla dicotomia idea espressione nell'ordinamento italiano v. MARCHETTI, UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, cit., 1241 ss.

³⁰ Sec. 102 a) dell'U.S.C.: "(a) Copyright protection subsists, in accordance with this title, 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. Works of authorship include the following categories: (1) literary works; (2) musical works, including any accompanying words; (3) dramatic

pubblico dominio³¹. Si tratta della distinzione (la cosiddetta *idea-expression dichotomy*) attorno alla quale ruota la tutelabilità dell'opera medesima: mentre la tutela brevettuale è apprestata solo per la protezione del contenuto tecnico-scientifico delle creazioni umane, quella di diritto d'autore investe solo l'espressione formale dell'opera.

Si tratta di un principio fondamentale del copyright/diritto d'autore, tanto importante, quanto discusso³², e, in ogni caso, condiviso da tutti i moderni modelli di tutela delle opere dell'ingegno: è estremamente complesso, infatti, scindere all'interno di un'opera ciò che è forma espressiva da ciò che è contenuto/idea. La questione è ancora più controversa con riguardo alle opere utili, che presentano caratteristiche peculiari e diverse rispetto alle creazioni intellettuali con prevalente natura artistica. Si pensi, per esempio, alla difficoltà di di-

works, including any accompanying music; (4) pantomimes and choreographic works; (5) pictorial, graphic, and sculptural works; (6) motion pictures and other audiovisual works; (7) sound recordings; and (8) architectural works. (b) 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”.

³¹ Il caso *Baker v. Selden* [101 U.S. 99, 25 L. Ed. 841 (1880)] è tradizionalmente conosciuto per essere il *leading case* ed anzi la prima affermazione del principio in parola. Anche recentemente la Suprema Corte ha identificato la dicotomia idea/espressione come una delle principali dottrine del copyright, che, insieme al *fair use*, garantisce il perseguimento dei valori affermati dalla Costituzione. Cfr. *Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186, 219 (2003).

³² Per una trattazione interdisciplinare della tematica, v. D. BURK, *Expression, Selection, Abstraction: Copyrights Golden Braid*, 55 *Syracuse L. Rev.* 593 (2005).

stinguere in un *software* l'idea non proteggibile e la forma espressiva tutelabile³³.

Il tema più volte è giunto al vaglio della giurisprudenza statunitense³⁴, che ha saputo rispondere secondo l'approccio pragmatico che contraddistingue tipicamente le decisioni giudiziali delle Corti nordamericane. Partendo dall'eterogeneità delle creazioni protette dal copyright, hanno rielaborato gli originari requisiti d'accesso alla tutela, interpretandoli in relazione al tipo di creazione di volta in volta considerato.

Alla nozione di idea, in quanto tale non soggetta a protezione autorale, sono ascrivibili anche i fatti, siano essi scientifici, storici, biografici e così via. È evidente, infatti, che se ne fosse garantito il monopolio, la diffusione dell'informazione e della conoscenza sarebbe ingiustificatamente impedita: i fatti non sono oggetto di creazione, ma, al più, di scoperta e, com'è noto, il Copyright Act protegge soltanto creazioni. Ciò che è protetto dal diritto d'autore, dunque, è eventualmente l'espressione originale dei fatti o delle idee.

Vi sono casi, peraltro non infrequenti, tuttavia, in cui le modalità di espressione dei contenuti sono limitate, per cui, di fatto, riconoscendo il diritto di esclusiva in tali ipotesi si conferirebbe all'autore un ingiustificato monopolio sull'idea o sui fatti rappresentati nell'opera. Laddove i contenuti e la loro particolare espressione siano inscindibili fondendosi in un *unicum*, automaticamente cadono in pubblico dominio. Si tratta della cosiddetta *merger doctrine*. Con riguardo alle *written works* essa può trovare applicazione, per esempio,

³³ V.: LEMLEY, MENELL, MERGES, SAMUELSON, *Software and Internet Law*, cit.

³⁴ Alcuni riferimenti bibliografici e giurisprudenziali in MOSCON, *Diritto d'autore e protezione del software: l'irrisolta questione dell'originalità*, cit.

rispetto a opere biografiche, storiche o scientifiche; più difficilmente, invece, a opere di fantasia come novelle, poemi, opere teatrali, ecc.

Per la tutela federale dell'opera dell'ingegno è richiesto poi un ulteriore presupposto, sconosciuto nel nostro ordinamento: la fissazione dell'opera su supporto tangibile. Il "work of authorship" deve essere fissato "in any tangible medium of expression"³⁵. Ciò significa, in altri termini, che mentre la legge italiana, identifica nel semplice atto creativo l'unico presupposto per la nascita del diritto d'autore (art. 1 e art. 6), salva l'eccezione delle opere coreografiche e pantomimiche, la cui tutela presuppone la fissazione su una traccia per iscritto o in altra forma³⁶; il copyright federale non protegge la mera espressione dell'opera fintanto che questa non sia fissata su un supporto. Un'opera tramandata in forma orale, per esempio, non troverebbe tutela nel copyright federale.

Le opere dell'ingegno in forma effimera, non fissate cioè su supporto tangibile, possono al più trovare tutela nel diritto statale legislati-

³⁵ La sec. 101 specifica che "a work is fixed in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonorecord, by or under authority of the author, is sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced, or otherwise communicated for a period for more than transitory duration [...]". Sul punto v. Goldstein, *Copyright*, cit., vol. I, 82 ss.; Joyce, Leaffer, Jaszi, Ochoa, *Copyright Law*, cit., 80 ss.

La legge italiana, come è noto, identifica, invece, nel semplice atto creativo l'unico presupposto per la nascita dei diritti di autore (art. 1 e art. 6), salva l'eccezione delle opere coreografiche e pantomimiche, la cui tutela presuppone la fissazione su una traccia per iscritto o di altra forma (v. n. 3 dell'art. 2 della legge 633 del 1941).

³⁶ V.: n. 3 dell'art. 2 della legge 633 del 1941.

vo e di *common law*. Alcuni Stati, come per esempio la California, riconoscono tutela alle opere originali d'autore, a prescindere dalla fissazione su supporto tangibile³⁷. Sebbene, inoltre, le caratteristiche e i contorni della protezione di *common law* siano poco definiti, in alcuni casi le Corti, anche in assenza di specifiche previsioni legislative, ne hanno fatto applicazione riconoscendo protezione all'espressione autorale non fissata su supporto tangibile³⁸.

D'altra parte, l'identificazione del *dies a quo* della tutela d'autore nel momento della creazione, è una regola recente nel copyright federale: solo con l'Act del 1976 comincia a ridursi, infatti, il peso delle

³⁷ Cal. Civil Code § 980

³⁸ Proprio per via di tale indeterminatezza, molte Corti statali sono state restie a darne applicazione. Una Corte di New York, per esempio, ha negato protezione alla conversazione tra Ernest Hemingway e il suo biografo Hotchner, che qualche anno dopo la scomparsa di Hemingway l'ha riprodotta nel libro "Papa Hemingway". A fondamento del diniego di tutela, la Corte ha sostenuto che affinché un discorso orale possa trovare protezione, l'oratore dovrebbe "mark off the utterance in question from the ordinary stream of speech" e indicare che egli vuole esercitare il proprio controllo sulla pubblicazione [Hemingway v. Random House, 296 N.Y.S. 2d 771]. Per garantire protezione alle affermazioni pronunciate in una conversazione, in altri termini, dovrebbe esserne manifestata l'intenzione, riservandosi espressamente i diritti di copyright. D'altra parte le Corti statali sembrano, invece, propense a garantire la tutela offerta dal common law copyright rispetto a discorsi pronunciati al di fuori dell'ordinaria conversazione – si pensi a lezioni o discorsi pubblici –. Una Corte statale, per esempio, ha affermato la tutelabilità di una lezione [Williams v. Weisser, 273 Cal. App.2d 726 (1969)]. Altre Corti, al contrario, hanno negato *tout court* protezione qualora non sia integrato il requisito della fissazione su supporto tangibile [Rowe v. Golden West Television Prod., N. Y. S. 264 (1982)].

formalità (menzione di riserva, pubblicazione, registrazione presso il *Copyright Office* e deposito di due esemplari presso la *Library of Congress*) che sotto la vigenza del Copyright Act del 1909 rappresentavano, invece, elementi costitutivi del diritto di esclusiva³⁹. Nella legislazione vigente, adeguata alla Convenzione di Berna mediante il *Bern Implementation Act* del 1988⁴⁰, le formalità mantengono valore soltanto processuale. Per le opere pubblicate negli Stati Uniti, in particolare, la registrazione costituisce presupposto per l'esperimento dell'azione per violazione del copyright⁴¹.

³⁹ In caso di mancato adempimento delle formalità necessarie l'opera, secondo il copyright federale era in pubblico dominio non essendo integrati i presupposti di tutela.

⁴⁰ GOLDSTEIN, *Copyright*, cit., vol. I, 228 ss.

⁴¹ La registrazione pubblica non è più elemento costitutivo della tutela, a partire dal primo gennaio 1978. Tuttavia, tale formalità dà all'autore preziosi vantaggi di tipo legale e processuale nel caso di plagio e violazione del diritto. La registrazione, anzitutto, è una *prima facie evidence*: se il certificato è ottenuto entro cinque anni dalla prima pubblicazione, l'onere della prova relativa alla validità (o invalidità) del copyright ricade sul convenuto. In secondo luogo, il detentore di copyright "certificato" può rivendicare la violazione dello stesso e chiedere *statutory damages* senza essere gravato dell'onere di provare le perdite derivanti dalla violazione. Il rispetto di tale formalità consente, la condanna del plagiatore al pagamento di tutte le spese procedurali al titolare del diritto dell'opera oggetto di violazione.

Nell'ordinamento italiano, invece, la legge n. 633 del 1944 prevede la possibilità di registrazione delle opere dell'ingegno, tuttavia, quand'anche obbligatoria, non costituisce presupposto né per l'acquisto del diritto, né per il suo esercizio. Essa ha soltanto valore probatorio operando tecnicamente come presunzione semplice. Si veda sul punto l'art. 103 della legge medesima.

Quanto all'ampiezza della tutela, similmente al diritto d'autore italiano, il copyright nordamericano include nel diritto di utilizzazione dell'opera protetta un fascio di diritti esclusivi "a bundle of exclusive rights". In particolare, "the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following: 1) to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords; 2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work; 3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending; 4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual images of a motion pictures or other audiovisual work, the display the copyrighted work publicly; and 6) in the case of sound recordings, to perform the copyrighted work publicly by means of a digital audio transmission"⁴². Ciascuno dei sei diritti enucleati nella *section* 106 può essere alienato o licenziato, singolarmente o congiuntamente ad altri; il "principio di indivisibilità", che caratterizzava la legislazione previgente, è stato nettamente superato con l'*Act* del 1976⁴³.

Ciò posto, in linea con i principi costituzionali, il *bundle* di diritti esclusivi ascrivibili all'esclusiva autorale, è limitato sia sotto il profilo dei presupposti di proteggibilità dell'opera, sia per quanto riguarda l'estensione della tutela. Le due principali caratteristiche del copyright così come definito nella Carta costituzionale, infatti, sono, da un lato, la sua natura di diritto esclusivo dell'autore di autorizzare o

⁴² Cfr. *sec.* 106 dell'U.S.C. Per una lettura ragionata, alla luce della casistica giurisprudenziale v. JOYCE, LEAFFER, JASZI, OCHOA, op. cit., 435 ss.

⁴³ Sul punto vi sarà modo di ritornare più diffusamente nei successivi paragrafi.

proibire la riproduzione di un'opera e la sua comunicazione al pubblico; dall'altro, il riconoscimento di una serie di limiti all'esclusiva dell'autore.

Tali restrizioni, che, assicurando la tutela del pubblico dominio (in senso lato), mirano a garantire la circolazione dell'informazione e della conoscenza, la libera manifestazione del pensiero, la concorrenza, l'innovazione tecnologica e, in generale, lo sviluppo della creatività⁴⁴, possono avere diversa natura e sono conosciuti come "limiti interni" al copyright. Attraverso tali limiti si manifesta la *ratio* del riconoscimento dell'esclusiva, quale strumento per la promozione del progresso culturale della collettività. Vi sono, tuttavia, anche limiti esterni alla legge sul diritto d'autore, previsti da altre fonti dell'ordinamento. Si tratta di diritti ritenuti di valore equivalente o sovraordinato al copyright⁴⁵, quali, ad esempio, la tute-

⁴⁴ L'essenzialità dei limiti non è solo un portato della tradizione giuridica, ma si fonda su ragioni economiche teorizzate compiutamente in epoca relativamente recente. Sull'analisi economica della proprietà intellettuale v. P. S. MENELL, *Intellectual Property: General Theories*, in *Encyclopedia of Law and Economics*, Cheltenham, 1999, § 1600, 129, disponibile sul sito Web <<http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest/generali.htm>>; sull'analisi economica del *copyright* v. W. J. GORDON E R. G. BONE, *Copyright*, *ibid.*, § 1610, 189. Nella letteratura italiana v. R. PARDOLESI, C. MOTTI, «L'idea è mia!»: *lusinghe e misfatti dell'economics of information*, *Dir. informazione e informatica*, 1990, 345; F. SILVA E G. RAMELLO, *Il mercato delle idee*, in *Economia e politica industriale*, 1999, 291.

⁴⁵ Nella letteratura italiana in argomento v. A. PALMIERI, *DRM e disciplina della protezione dei dati personali*, in CASO (cur.), *Digital Rights Management. Problemi teorici e prospettive applicative*, 197, cit.; J. MONDUCCI, *DRM e privacy*, in BISI, DI COCCO (a cura di), *La gestione e la negoziazione automatica dei diritti sulle opere dell'ingegno digitali: aspetti giuridici e informatici*, Bologna, 2006, 287 e ss.; R. LATTANZI, *Protezione dei dati*

la della *privacy* e della concorrenza, o, comunque, posti a salvaguardia del corretto funzionamento del sistema giuridico⁴⁶.

Il carattere circoscritto della tutela, che pur a fronte delle forti spinte di segno contrario, ha resistito nel tempo, costituisce un tratto riscontrabile – pur con differenze rilevanti – sia nel copyright anglosassone⁴⁷, sia nel diritto d'autore continentale. Nonostante le recenti

personali e diritti di proprietà intellettuale: alla ricerca di un difficile equilibrio, in *Jus*, 2005, 233.

⁴⁶ Sulle ragioni economiche dei limiti al diritto d'autore v. CASO, *Digital rights management*, cit. 84 ss. A tali limiti, che talvolta coincidono con le diverse declinazioni dei diritti fondamentali, fa spesso riferimento la giurisprudenza. Anche nel contesto europeo il bilanciamento dei diversi diritti in gioco è un tema che acquisisce sempre maggiore rilevanza. Nella società dell'informazione vengono sempre più spesso in gioco, in contrapposizione al copyright/diritto d'autore, diritti fondamentali come la *privacy* degli utenti e il diritto alla libera manifestazione del pensiero. Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto più volte occasione di esprimersi su tematiche concernenti la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, enfatizzando la necessità di individuare il bilanciamento tra le esigenze di protezione del diritto d'autore dei diritti fondamentali e del mercato su cui incide la protezione autorale anche con le misure tecnologiche di protezione. Sul punto si vedano C. Giust. CE, 18-7-2007 C-275/06 (*Promusicae*); C. Giust. CE, 24-11-2011 C-70/10 (*Scarlet*); C. Giust. CE, 16-2-12 C-360/10 (*Netlog*). Di rilievo appare in tal senso anche il recente caso *UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH*, nella Causa C 314/12.

⁴⁷ Per una ricostruzione sulle divergenze e convergenze tra i vari sistemi di proprietà intellettuale interni alla tradizione giuridica occidentale v. R. CASO, *L'evoluzione del copyright statunitense e del diritto d'autore italiano*, in PASCUZZI, CASO, *I diritti sulle opere digitali*, cit., 21 ss.

tendenze legislative puntate sempre più a estendere l'ampiezza e la durata della tutela delle opere dell'ingegno⁴⁸, i limiti permangono⁴⁹.

Tra i limiti interni al copyright, anche nel sistema d'oltreoceano possiamo ricordare in primis quello temporale, quello connessi alle cosiddette "compulsory license" il *fair use* e le altre limitazioni.

La disciplina della durata ha seguito per lungo tempo l'impronta del modello britannico, ovvero della *Statute of Anne*⁵⁰. La legge americana, infatti, si caratterizzava per un termine breve di tutela, suscettibile di rinnovo (*renewal*) a iniziativa del titolare, ovvero mediante una nuova registrazione⁵¹. Tale impianto si è modificato con l'entrata in vigore dell'*Act* del 1976 che ha mutato l'individuazione del *dies a quo*, eliminato il meccanismo del rinnovo e allungato la durata del termine⁵². In particolare, la regolamentazione dei termini per le opere create dopo il primo gennaio 1978 (data in cui il nuovo *Statute* entrava in vigore) è contenuta nelle *secc.* 302 ss. dell'*U.S.C.*, in cui si stabilisce che il termine di protezione decorre dal momento della creazione e fissazione su supporto tangibile e si estingue settanta

⁴⁸ Per una ricostruzione della recente evoluzione dei modelli legislativi continentali (europeo e nordamericano) v. F. RONCONI, *Trapianto e rielaborazione del modello normativo statunitense: il diritto d'autore di fronte alla sfida digitale*, in Pascuzzi, Caso, *I diritti sulle opere digitali*, cit., 195 ss.

⁴⁹ Cfr. J. LITMAN, *The Public Domain*, 39 *Emory Law Journal*, 975 (1990).

⁵⁰ Cfr. U. IZZO, *Alle origini del copyright e del diritto d'autore, tecnologia, interessi e cambiamento giuridico*, Roma, 2010.

⁵¹ Cfr. GOLDSTEIN, *Copyright*, cit., vol. I, 436 ss.; JOYCE, LEAFFER, JASZI, OCHOA, op. cit., 313 ss.

⁵² Ulteriori dilatazioni dei termini sono il frutto del *Sonny Bono Copyright Term Extension Act* del 1998.

anni dopo la morte dell'autore⁵³. Vi sono poi casi peculiari in cui il termine decorre a partire da momenti diversi: nell'ipotesi di *joint*

⁵³ In realtà, in considerazione delle numerose modifiche, la durata del copyright nel sistema statunitense è una materia complessa; essa presenta infatti delle differenze in relazione a diverse circostanze. La durata del diritto nel primo Copyright Act federale era di quattordici anni (più, eventualmente, altri quattordici), portati a ventotto (più quattordici) nel 1831. Durante tutto il secolo scorso gli interventi in senso ampliativo della durata sono stati numerosi (1909, 1976 e per ultimo il c.d. *Copyright Term Extension Act* del 1998, noto anche come *Sonny Bono Act*) fino al risultato di garantire una tutela di settanta anni oltre la vita dell'autore. Nel 1909 il Copyright Act estese la durata del rinnovo da quattordici a ventotto anni, portando dunque la durata della protezione ad un massimo di cinquantasei anni. Le ragioni che portarono a questa estensione temporale erano legate soprattutto all'idea che l'aspettativa di vita nella società americana nel corso del secolo precedente era aumentata notevolmente. Si poteva ritenere logica, dunque, un'estensione volta a garantire, oltre alla protezione, i vantaggi economici derivanti dalla titolarità del copyright. Nel 1976 il nuovo Copyright Act abolì le formalità per ottenere la tutela, concedendola ad ogni lavoro originale fissato in un mezzo di espressione tangibile e la tutela venne estesa fino a cinquant'anni dopo la vita dell'autore (settantacinque nel caso di corporate authorship). La riforma del 1976 ha abolito anche il meccanismo del rinnovo, concedendo da subito a tutte le opere, il termine massimo di protezione. La decisione di rinnovare il copyright spettava all'autore e riguardava soprattutto rispetto alle opere con un valore commerciale anche dopo i primi ventotto anni, cioè rispetto ad una parte ridotta di opere creative. Negli anni successivi la durata del copyright sui lavori già pubblicati venne ampliata retroattivamente, finché nel 1992 il Congresso modificò la disciplina non richiedendo più, per i lavori creati prima del 1978, che gli autori presentassero la richiesta di rinnovo.

Nel 1998 venne infine approvato dal parlamento americano il *Sonny Bono Copyright Term Extension Act* (CTEA), che aggiunse vent'anni di tutela ai cinquanta dell'Act

del 1976. Le ragioni per le quali il Congresso ha approvato l'estensione del termine sono molteplici. Sul punto nel panorama dottrinale americano si riscontrano diverse posizioni, che differiscono in base all'ideologia degli *scholars*. Da una parte i detrattori della rigida disciplina del copyright sostengono che l'*Act* sia frutto solamente di una pressante attività di *lobbying* da parte delle *majors* presso il Congresso, in particolare della Disney. Questa, infatti, aveva l'interesse economico di prolungare la durata del copyright soprattutto per impedire che il celebre Mickey Mouse, icona dell'azienda e primo tra i *cartoons* di successo, cadesse in pubblico dominio e fosse dunque liberamente utilizzabile da chiunque. In effetti, desta qualche sospetto che la legge sia stata promulgata poco prima di questo potenziale drammatico evento per la company di Burbank, California (L. LESSIG, *Cultura libera*, Milano, 2005, 128). Un argomento molto forte sostenuto dai sostenitori di un copyright più severo e restrittivo riguarda direttamente la Comunità Europea. Nel 1993, infatti, il Consiglio emanò la direttiva 93/98 concernente la durata di protezione del diritto d'autore allo scopo di armonizzare le differenti discipline degli Stati membri. Se da un lato molti di essi facevano parte della Convenzione di Berna, dall'altro questa vincolava gli Stati firmatari ad apprestare una durata minima corrispondente alla vita dell'autore più cinquant'anni: questa soglia, con l'intervento della CEE, venne portata a 70 anni. Il Congresso dunque aveva ottime ragioni per conformarsi a questa scelta, per non rischiare di vedere la protezione delle opere dell'ingegno statunitensi compromessa dalle differenze con le regole europee.

Il problema dell'eccessiva durata del copyright è stato oggetto di una nota sentenza della Corte Suprema nel caso *Eldred v. Ashcroft* (*Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186 (2003)). Eric Eldred, programmatore in pensione, decise di pubblicare su internet delle edizioni di classici della letteratura con l'aggiunta di *link*, immagini e altre informazioni, in modo da renderle più appetibili per le giovani generazioni. Quando però venne approvato il Sonny Bono Act egli comprese che non avrebbe più potuto pubblicare su internet alcuna opera successiva al 1923, in quanto la durata del copyright per tali opere era stata retroattivamente ampliata. Convinto dell'ingiustizia ed incostituzionalità di questa

works il diritto dura fino a settanta anni dopo la morte dell'ultimo autore sopravvissuto. Nel caso di opere anonime, pseudonime o *works for hire* il diritto dura novantacinque anni dalla data di pubblicazione o centoventi anni dalla data di creazione, con prevalenza del termine che spira per primo⁵⁴.

Alla materia dei limiti dei diritti esclusivi il *title 17* dell'*U.S.C.* dedica specificatamente le *sections* dalla 107 alla 122. La maggior parte di queste norme ha trovato ingresso nel processo legislativo mediante l'azione di gruppi di pressione con regole, pertanto, spesso ritagliate su interessi specifici.

Vi è però un tratto peculiare del copyright nordamericano, che lo differenzia profondamente dal sistema europeo⁵⁵, si tratta della *fair use doctrine*⁵⁶.

operazione, venne affiancato da Lawrence Lessig nel tentativo di ottenere un parere sul punto della Corte Suprema. Fu così che presentarono un'istanza legale presso il tribunale distrettuale federale di Washington D.C., chiedendo un giudizio di incostituzionalità del Copyright Term Extension Act in quanto, secondo i promotori, l'estensione dei termini correnti violava il dettato costituzionale della durata illimitata ("...for limited times...") e l'estensione della durata dei diritti di ulteriori vent'anni violava il Primo Emendamento. Ma le prime risposte che ottennero furono del tutto negative. Il parere dei giudici non premiò l'impegno di Eldred e Lessig, la Corte Suprema ritenne che la previsione ampliativa dei termini non si potesse ritenere contraria alla Costituzione poiché conforme alla linea che il Congresso seguiva da sempre.

⁵⁴ La legge 633 del 1941 alla durata dei diritti dedica gli artt. 25 ss.

⁵⁵ Anche la legge n. 633 del 1941, espressione del modello continentale di diritto d'autore, non presenta una regola equiparabile, formulata con lo stesso grado di astrazione, ma si affida unicamente alla tecnica dell'individuazione di singole fattispecie di libera utilizzazione.

La prima espressa formulazione giurisprudenziale di tale dottrina si fa tradizionalmente risalire a un caso del 1841 (Folsom v. Marsh⁵⁷) e la sua prima definizione legislativa avviene con il Copyright Act del 1976.

Il *fair use* può essere descritto come il privilegio di usare materiale protetto, in modo ragionevole, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, per ragioni che rispondono all'interesse pubblico e, in particolare, al bilanciamento imposto dall'*IP Clause* costituzionale. La *sec. 107* in quanto formula aperta non fornisce una definizione di *fair use*. La norma si apre esplicitando che il *fair use* include qualsiasi forma di utilizzazione, compresa la riproduzione in copie per scopi di critica, commento, cronaca, insegnamento, studio e ricerca. La disposizione continua poi con un'elencazione, esemplificativa, dei fattori che il legislatore – ispirandosi alla giurisprudenza pregressa – ritiene debbano essere presi in considerazione per determinare se un'utilizzazione possa essere considerata *fair*: “a) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is a non profit educational purposes; b) the nature of copyrighted work; c) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; d) the effect of use upon the potential market for or value of the copyrighted work”. I fattori caratterizzanti il *fair use* sono dunque quattro, ossia lo scopo e

⁵⁶ L'argomento verrà in parte ripreso nell'ultima parte del presente lavoro nel trattare delle problematiche legate alla protezione delle opere in relazione ai nuovi *media*. Nel caso *Google books*, per esempio, la *doctrine* è stata evocata dalla multinazionale per legittimare la propria attività di raccolta ed archiviazione delle opere letterarie e la Corte ha accolto tale impostazione.

⁵⁷ Folsom v. Marsh, 9 F. Cas. 342 – C.C.D. Mass. 1841.

la natura dell'uso, la natura del materiale soggetto a copyright, la quantità di materiale utilizzato in relazione all'opera intera e l'effetto dell'uso su un mercato potenziale o sul valore dell'opera⁵⁸.

Il *fair use* comprende, pertanto, sia fattispecie di utilizzazione privata, come la riproduzione per fini di studio o di ricerca, sia pubblica, come la parodia, o la riproduzione per fini didattici⁵⁹.

Accanto a tale *doctrine*, che rappresenta un significativo punto di divergenza rispetto al sistema continentale, i paragrafi dal 108 al 112 contengono la disciplina relativa ad alcuni limiti specifici posti all'esercizio del diritto di copyright in relazione alle riproduzioni di

⁵⁸ Ognuno dei fattori indicati ha uno scopo preciso anche se il primo ha un ruolo più rilevante e merita qualche approfondimento: serve a verificare che la nuova opera non sostituisca o soppianti quella originale, ma che invece aggiunga qualcosa di nuovo attribuendole un diverso significato. Pertanto, la finalità di questo primo criterio di analisi è la verifica della natura "trasformativa" del nuovo lavoro. Non sempre, tuttavia, è necessaria: l'uso del materiale protetto può essere ritenuto *fair* anche a prescindere da quest'aspetto. L'uso trasformativo di opere dell'ingegno, inoltre, consente una fruttuosa utilizzazione dei lavori coperti da copyright per la realizzazione di opere derivate, incarnando così il progresso della scienza e delle arti indicato dai Padri Fondatori nella clausola costituzionale. Ovviamente più è presente l'intento di trasformazione dell'opera originale e meno saranno decisivi gli altri fattori.

Il quarto indicatore sollecita il giudice ad un'operazione piuttosto complessa, egli dovrà valutare l'estensione del danno al mercato causato dal secondo lavoro. Ovviamente tale giudizio non è mai facile; il caso della parodia di un'opera protetta, per esempio, rende poco agevole la giusta comprensione degli effetti negativi che lo scherno e la "presa in giro" possono avere sul mercato, e quelli positivi che invece possono derivare da una pubblicità indiretta ma efficace.

⁵⁹ Cfr. JOYCE, LEAFFER, JASZI, OCHOA, op. cit., 773 ss.

biblioteche e archivi (§ 108) o al trasferimento di una particolare copia o *phonorecord*, cosiddetta *first sale doctrine*(§ 109). Eccezioni sono previste, inoltre, in relazione a particolari *performance* o *display* (§ 110), alla c.d. *secondary transmission* (trasmissione secondaria di una *performance* o *display* di un'opera contenuta in una trasmissione, solo però a certe condizioni; § 111) e alle registrazioni effimere (*ephemeral recording*, § 112).

Sempre nell'ottica del bilanciamento degli interessi, il legislatore d'oltreoceano, tradizionalmente non incline a intervenire limitando la libertà contrattuale delle parti⁶⁰, prevede nel *title 17* dell'*U.S.C.* alcune ipotesi di licenza non volontaria. Si tratta di un meccanismo che, pur non consumando completamente il diritto esclusivo del titolare, ne degrada più o meno il contenuto. Possiamo distinguere due tipi di licenze non volontarie: legali e obbligatorie. Le prime implicano che il titolare del diritto esclusivo sia obbligato ad acconsentire a un determinato uso dell'opera a fronte del pagamento da parte dell'utilizzatore di una somma di denaro stabilita per legge; le licenze obbligatorie implicano, invece, che il titolare sia obbligato a negoziare – o accettare i termini contrattuali stabiliti per via giudiziale o amministrativa – la concessione della licenza per un determinato uso, con chiunque ne faccia richiesta⁶¹.

⁶⁰ In questo senso si pronuncia M. O'ROURKE, *Reflections on Tasini and Beyond: Bargaining in the Shadow of Copyright Law After Tasini*, 53 *Case W. Res.* 605 (2003).

⁶¹ Qualcuno evidenzia come negli anni recenti l'interpretazione del *fair use* sia sempre più restrittiva e si denuncia il relativo svuotamento di significato. Con la rivoluzione digitale e l'avvento della società dell'informazione si sono presentati numerosi ostacoli nella difesa legale di usi che prima del passaggio al *bit* erano possibili. Tali ostacoli non sarebbero legati tanto ad interventi legislativi quanto,

Tra i limiti al diritto di esclusiva contemplati dalla legge federale, un breve approfondimento deve essere dedicato alla cosiddetta *first sale doctrine*, così come descritta nella già menzionata sec. 109. Benché simile, dal punto di vista funzionale, al principio, nostrano, dell'esaurimento, per alcuni aspetti da esso si distingue⁶².

piuttosto, alla “minaccia” di azioni legali per l'utilizzo di opere protette senza il pagamento di *royalties* o comunque senza permesso. Questo fenomeno si traduce nello scarso utilizzo di questo strumento che è il più importante a tutela dell'interesse pubblico. Cfr. J. REYMAN, *The reboric of intellectual property – copyright law and the regulation of digital culture*, New York, 2010, 50.

⁶² Il tema della *first sale doctrine* è oggetto di particolare attenzione nella dottrina statunitense in relazione alla pratica invalsa con l'avvento dell'era digitale di distribuire contenuti digitali mediante licenze che mirano ad aggirare questo limite, cfr. M. A. LEMLEY, *Intellectual Property and Shrink wrap Licenses*, 68 *S. Cal. L. Rev.* 1239 (1995); E. I. WINSTON, *Why Sell What You Can License? Contracting Around Statutory Protection of Intellectual Property*, 14 *George Mason L. Rev.* 1 (2006); M. J. MADISON, *Reconstructing the Software License*, 38, *Loy U. Chi. L. J.* 275 (2003). Come meglio si approfondirà nella parte dedicata ai contratti, il titolare di diritti di proprietà intellettuale ha diversi modi per disporre delle proprie prerogative esclusive: può farle oggetto di una cessione piena e definitiva, oppure effettuare un trasferimento condizionato e selettivo del controllo sull'utilizzo delle informazioni attraverso la licenza, mantenendo la titolarità dei propri diritti di proprietà intellettuale. Le utilizzazioni del licenziatario interferiscono con un diritto esclusivo non esaurito e possono pertanto essere sottoposte a restrizioni. In particolare, l'archetipo negoziale sul quale si basano le differenti forme del controllo dell'informazione digitale, anche in spregio, talvolta, ai principi che informano il sistema del diritto d'autore, è la licenza d'uso (o *End User License Agreement* - EULA). L'*End User License Agreement* è un modello contrattuale sorto a partire dagli anni Ottanta negli Stati Uniti, in seguito alla trasformazione delle modalità di distribuzione del programma per elaboratore. È un contratto finalizzato a mantene-

In base alla sec. 109 (a) l'acquirente di una copia dell'opera può liberamente disporre senza chiedere l'autorizzazione del titolare del *distribution right*. Nel 1984 il legislatore statunitense ha compreso, in favore dei titolari dei diritti, tale prerogativa, ponendo quale eccezione alla *first sale doctrine* il mantenimento in capo al titolare del diritto di distribuzione della facoltà esclusiva di autorizzare rispetto a fonogrammi e programmi per elaboratore "rental, lease, or lending" per "purposes of direct or indirect commercial advantage"(v. sec. 109 (b))⁶³.

re il maggior controllo possibile sul prodotto digitale immesso nel mercato di massa. Per mezzo di tale schema negoziale, il produttore del *software* ed in genere di contenuti digitali pretende di regolare non soltanto alcune delle facoltà di utilizzo ricomprese nel suo diritto esclusivo, ma anche il contenuto nella sua consistenza fisica e materiale. Il licenziante dichiara infatti di conservare la titolarità sull'informazione, quindi non semplicemente dei diritti d'autore sullo stesso, ma sulla particolare copia che l'utente acquista. Questo tipo di licenza, che rappresenta oggi il principale strumento di distribuzione di massa dei contenuti digitali, mira a conferire il controllo totale sul contenuto digitale, nel tentativo di superare i limiti che invece la legge sul diritto d'autore impone per garantire il congruo bilanciamento degli interessi in gioco. Nella letteratura italiana v. MOSCON, *La rappresentazione informatica dei diritti tra contratto e diritto d'autore*, cit.; CASO, *Digital Rights Management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore*, cit.; M. RICOLFI, *Software e limitazioni delle utilizzazioni del licenziatario*, in *AIDA*, 2004, I, 358; ID., *Il diritto d'autore*, in ABRIANI, COTTINO, RICOLFI, *Diritto Industriale*, Padova, 2001; MARCHETTI, UBERTAZZI, op. cit., 1363 ss.; B. MUSTI, *Il contratto di licenza d'uso del software*, in *Contratto e impr.*, 1998, 1289.

⁶³ Per quando concerne il principio dell'esaurimento nell'ordinamento italiano v. artt. 17 e 18 bis legge n. 633 del 1941.

3.0 La titolarità dei diritti.

L'opera che soddisfa i criteri di proteggibilità richiesti dal Copyright Act è protetta automaticamente e il suo autore è considerato titolare dei diritti di esclusiva. Infatti, quando un soggetto crea un'opera di propria iniziativa, sostenendo le spese per la realizzazione del lavoro, è considerato da solo autore.

Spesso, tuttavia, le opere, sono create in situazioni complesse: attraverso la collaborazione di uno o più autori, nell'ambito di un rapporto di lavoro, o su commissione. In tali ipotesi trovano applicazione discipline peculiari previste ad hoc dal Copyright Act, tra cui quella relativa alle *joint works* e alle *works made for hire*. Un caso particolare è, infine, quello che riguarda le opere collettive, *collective works*, cioè la raccolta di singoli contributi individuali (per esempio, periodici, antologie, enciclopedie, ecc.).

Quanto alla prima delle menzionate opere complesse, la Sec. 201(a) del Copyright Act dispone che “[t]he authors of a joint work are coowners of copyright in the work” e la sec. 101 definisce la *joint work* come “a work prepared by two or more authors with the intention that their contributions be merged into inseparable or interdependent parts of a unitary whole”. Sono considerati coautori, dunque, coloro che realizzano il proprio contributo con l'intento di farlo confluire in un'opera complessa⁶⁴.

⁶⁴ La disciplina delle *joint works* persegue due principali finalità: anzitutto individuare una disciplina chiara nell'allocazione di diritti e responsabilità tra coautori di opere collaborative. Partendo, infatti, dal presupposto che coloro che contribuiscono alla creazione di un'opera difficilmente identificano e valutano i

Nel diritto vivente⁶⁵, i rapporti tra cotitolari del copyright sono equiparabili a quelli tra comproprietari: ciascuno può godere del be-

contributi che ciascuno ha apportato all'opera, la disciplina delle *joint works* pone una presunzione di uguaglianza, conferendo ai coautori la possibilità di rivendicare i diritti sull'opera e i profitti derivanti dalla commercializzazione della medesima e così a ciascuno la relativa licenza non esclusiva. In secondo luogo, la disciplina normativa delle *joint works* consente di identificare gli autori dell'opera in relazione all'applicazione di tutte le previsioni dell'Act, come, per esempio, la sec. 104 (b) sulla nazionalità e il domicilio dell'autore e la sec. 302(a) sulla durata temporale del copyright.

⁶⁵ La sec. 201(a) non descrive in maniera specifica diritti e doveri dei contitolari del copyright sui joint works; le regole sono individuate dalla giurisprudenza. Ciò è sottolineato nell' House Report, "court made law [regarding such matters] is left undisturbed". There is also no need for a specific statutory provision concerning the rights and duties of the coowners of a work; court-made law on this point is left undisturbed. Under the bill, as under the present law, coowners of copyright would be treated generally as tenants in common, with each coowner having an independent right to use (sic) license the use of a work, subject to a duty of accounting to the other coowners for any profits". House Report, 121.

Le regole elaborate dalla giurisprudenza sotto la vigenza del Copyright Act del 1909 sono riprese anche dalla giurisprudenza successiva all'entrata in vigore del vigente Copyright Act: "[j]oint authorship entitles the co-authors to equal undivided interests in the whole work – in other words, each joint author has the right to use or to license the work as he or she fiche, subject only to the obligation to account to the other joint owner for any profits that are made [...]" V. Thomson v. Larson, 147 F.3d 195 (2d Cir. 1998); si veda anche Oddo v. Ries, 743 F.2d 630 (9th Cir. 1984).

ne⁶⁶, anche, eventualmente, concedendolo in licenza (non esclusiva) a terzi, condividendo, in ogni caso, i profitti con gli altri *joint authors*⁶⁷. Ciascuna quota, inoltre, può essere ceduta a terzi, che subentrano, a loro volta, nella titolarità dei diritti⁶⁸.

L'applicabilità di tale disciplina presuppone la qualificazione dell'opera come *joint work*; operazione non sempre agevole vista la molteplicità di situazioni riscontrabili nella prassi.

Dalla definizione legislativa si evince che il cuore giuridico della fattispecie è rappresentato dall'intenzione dei coautori di integrare le singole parti in un unico lavoro⁶⁹. Tale presupposto riflette il ragio-

⁶⁶ Ciò significa che se non è diversamente pattuito tra le parti, ciascuno contitolare ha il diritto di esercitare i diritti conferiti dal copyright sull'opera, quindi per esempio, riprodurre e distribuire l'opera, preparare opere derivate ecc.

⁶⁷ *Richmond v. Weiner*, 353 F. 2d 41, 46, 147 U.S.P.Q. 8 (9th Cir. 1965); *McKay v. Columbia Broadcasting Sys., Inc.*, 324 F.2d 762, 763, 139 U.S.P.Q. 400 (2d Cir. 1963)

⁶⁸ Dal coordinamento delle sec. 201(a) con la sec. 101, emergono regole simili a quelle dell'ordinamento italiano a proposito delle opere in comunione (art. 10 della legge 633 del 1941). La differenza più evidente tra le due formulazioni sembra essere il fatto che la disciplina statunitense alla sec. 101 si concentra sull'intenzione delle parti quale elemento portante della *co-ownership*, mentre la norma italiana all'art. 10 comma 1, fa riferimento a criteri esclusivamente oggettivi.

⁶⁹ Ciò emerge chiaramente dall'House Report sul Copyright Act del 1976, secondo cui "work is joint if the authors collaborated with each other, or if each of the authors prepared his or her contribution with the knowledge and intention that it would be merged with the contributions of other authors as inseparable or interdependent parts of a unitary whole. The touchstone here is the intention at the time the writing is done, that the parts themselves may be either «inseparable»

namento elaborato più di un secolo fa dalle Corti, secondo cui “to constitute joint authorship, there must be a common design”⁷⁰. Perché un’opera a più mani possa essere definita *joint work*, dunque, ciascun autore deve partecipare consapevolmente alla creazione dell’opera complessa. Tale intenzione è più facilmente accertabile nei casi in cui i coautori lavorino contestualmente⁷¹; ma ai fini della *joint work* la contestualità dell’opera non è necessaria. Nel caso *Marks Music Corp. v. Jerry Vogel Music Co.*⁷², per esempio, l’autore delle parole di un brano musicale ha ceduto i diritti all’editore, il quale, a sua volta, ha affidato a un compositore l’incarico di realizzare la musica. Entrambi gli autori lavoravano per concretizzare un’opera unica e la Corte, infatti, ha concluso che il brano composto di musica e parole fosse una *joint work*. In *Bernstein & Co. v. Jerry Vogel Music Co.*⁷³, dopo che A, compositore, e B, paroliere, han-

(as [in] the case of a novel or painting) or «interdependent» (as in the case of motion picture, opera, or the words and music of a song) House Report, No. 1476, 94th Cong., 2d Sess. 120 (1976).

⁷⁰ *Levy v. Rutely*, 6 L.R.-C.P. 523, 529 (Heating, J.) (1871).

⁷¹ Cfr. per esempio *Richmond v. Weiner*, 353 F.2d 41, 147 U.S.P.Q. 8 (9th Cir. 1965).

⁷² *Edward B. Marks Music Corp. V. Jerry Vogel Music Co.*, 140 F.2d 266, 267, 60 U.S.P.Q. 257 (2th circ 1944) (“It makes no difference whether the authors work in concert, or even whether they know each other; it is enough that they mean their contribution to be complementary in the sense that they are to be embodied in a single work to be performed as such”)

⁷³ *Shapiro, Bernstein & Co. V. Jerry Vogel Music Co.*, 161 F. ed 406, 409, 71 U.S.P.Q. 286 (2th Cir. 1946) (“The words and music of [a] song constitute a “musical composition” in which the two contributions merge into a single work to be performed as a unit for the pleasure of the hearers; they are not a “composite”

no scritto un brano insieme, C, per volontà di A, crea una nuova lirica. Anche in questo caso A e C sono considerati *joint authors*, essendo accertata l'intenzione delle parti di lavorare per la realizzazione di un'opera complessa.

Un altro caso peculiare, in cui certamente manca l'elemento della contestualità nella creazione ma l'intenzione delle parti è evidente, è quello in cui A scrive racconti destinati a un'opera collettiva e B incaricato di realizzare le illustrazioni non concluda l'opera. Qualche anno più tardi C realizza le immagini per completare il libro. Sebbene A e C non abbiano deciso né tanto meno realizzato contestualmente le singole parti, l'opera è considerabile *joint work*. Entrambi gli autori, infatti, hanno operato con il preciso intento di collaborare nella creazione della raccolta di testi e illustrazioni.

Diversamente, se un poeta si dedica autonomamente a un componimento riconducibile esclusivamente al suo autore, qualora successivamente l'opera dovesse trasformarsi nella lirica di un brano musicale, il brano, fatto di musica e parole, non potrebbe essere considerato *joint work*, nonostante il poeta abbia prestato il consenso alla realizzazione del brano, che in questo caso è considerabile piuttosto come opera derivata (“a derivative work”)⁷⁴.

work, like the articles in an encyclopedia, but are as little separable for purposes of the copyright as are the individual musical notes which constitute the melody”).

⁷⁴ “The definition of joint works has prompted some concern lest it be construed as converting the authors of previously written works, such as plays, novels and music, into co-authors of a motion picture in which their work is incorporated. It is true that motion picture would normally be a joint rather than a collective work with respect to those authors who actually work on the film, although their usual

Similmente, l'editore insieme all'autore lavora per la realizzazione e il successo dell'opera e la sua ingerenza nella creazione dell'opera è in alcuni casi molto evidente. È chiaro che entrambi intendono destinare i propri contributi personali alla riuscita della medesima opera. Raramente, tuttavia, l'editore acquisisce la contitolarità dell'opera, quale *joint author*. Ciò che distingue la relazione tra autore e editore dal rapporto di *joint authorship* è, anche in questo caso, l'assenza dell'elemento soggettivo, dell'intenzione, cioè, di creare un'opera in cui il contributo dell'uno si unisca a quello dell'altro realizzando un'opera riconducibile a entrambi⁷⁵.

Al di fuori dei casi in cui vi è l'esplicito riconoscimento della coautorialità o comunque la situazione sia di per sé inequivoca, le Corti potranno avvalersi di presunzioni. Un primo elemento a favore della *joint authorship* è la presunzione di validità e autenticità che la sec. 410 (c) del Copyright Act attribuisce al certificato di registrazione dell'opera. Qualora un coautore non sia identificato come autore nel certificato di registrazione, egli ha l'onere di provare la coautorialità.

status as employees for hire would keep the question of co-ownership from coming up. On the other hand, although a novelist, playwright, or songwriter may write a work with the hope or the expectation that it will be used in a motion picture, this is clearly a case of separate or independent authorship rather than one where the basic intention behind the writing of the work was for motion picture use. In this case, the motion picture is a derivative work within the definition of that term, and section 103 makes plain that copyright in a derivative work is independent of, and does not enlarge the scope of rights in, any pre-existing material incorporated in it". House Report, 120.

⁷⁵ Un'attenta indagine sull'intento delle parti è stata condotta dal giudice Haight nel caso *Childress v. Taylor*, 945 F.2d 500 (1991).

Inoltre, il fatto che uno degli autori abbia fornito un contributo minimo, ne esclude presuntivamente la coautorialità⁷⁶.

Non è raro, tuttavia, che dopo la creazione di un'opera in origine autonoma, vi sia la volontà degli autori di unire i diversi contributi (come nell'esempio della composizione letteraria e il brano musicale). Si configurerebbe in questo caso un'ipotesi di mera *jointly owned work*. Se l'opera non integra le caratteristiche di una *joint work*, infatti, non potrà acquisirle successivamente. Pur essendovi contitolarità, non troverà applicazione la disciplina delle *joint works* e ciò si riflette sulla disciplina applicabile, in relazione, per esempio, all'individuazione del *dies a quo* nella durata dell'esclusiva o alla nazionalità e domicilio dell'autore. I *joint authors*, inoltre, diversamente dai *joint owners*, godono di tutti i diritti derivanti dall'*authorship*, incluso, per esempio, il diritto di rinnovare il copyright (*renewal*) applicabile alle opere protette da copyright prima dell'entrata in vigore dell'Act del 1976.

Rispetto alle *joint works*, un'altra questione dibattuta è relativa alle caratteristiche di ciascun contributo e, in particolare, alla tutelabilità dello stesso, quale parte di una *joint work*. Secondo alcuni non sarebbe necessario che ciascun contributo rivesta in sé i presupposti di tutelabilità, essendo sufficiente che le parti contribuiscano alla crea-

⁷⁶ È stato osservato, in tal senso: “[w]hile a coauthor’s contribution need not equal the other author’s, at least when the authors are not immediately and obviously collaborating, the coauthor’s contribution must be significant both in quality and quantity to permit an inference that the parties intended a joint work”. Cfr. *Eckert v. Hurley Chicago co., Inc.*, 638 F. Supp. 699, 704, 230 U.S.P.Q. 612 (N.D. Ill. 1986).

zione di un'opera tutelabile nel suo complesso⁷⁷. Altri, al contrario, in linea con la lettura giurisprudenziale, ritengono che colui che collabora alla realizzazione di un'opera con un contributo non originale non potrà essere considerato *joint author*⁷⁸. Secondo tale impostazione, un contributo che non presenta in sé i requisiti di proteggibilità è in pubblico dominio e chiunque potrebbe utilizzarlo per la creazione della propria opera. Secondo tale impostazione, in altri termini, non può essere considerato *joint author* colui che abbia fornito un contributo non proteggibile. Si è osservato, per esempio, che il committente di un'opera architettonica, che pure abbia fornito le idee, indicato le modifiche da apportare ed esercitato un potere di approvazione in ogni fase di elaborazione, non possa essere considerato coautore⁷⁹. D'altra parte, un collaboratore che, oltre alle idee, fornisca concreti suggerimenti originali potrà essere considerato *joint author*, sebbene il suo contributo sia minimo rispetto a quello degli altri⁸⁰.

Anche l'ufficio del Registro del copyright accoglie tale linea interpretativa, osservando che la legge e la stessa Costituzione pongono

⁷⁷ NIMMER, *Nimmer on Copyright*, cit., vol. 1, § 6.01

⁷⁸ GOLDSTEIN, *Copyright*, cit., vol. 1, § 4.2.1.2

⁷⁹ Aitken, Hazen, Hoffman, Miller, P.C. v. Empire Constr. Co., 542 F. Supp. 252, 259, 218 U.S.P.Q. 409 (D. Neb. 1982).

⁸⁰ Cfr. *Maurel v. Smith*, 271 F. 211, 215 (2d Cir. 1921) (“[i]t is not essential that the execution of the work should be equally divided; as long as the general design and structure was agreed upon, the parties may divide their parts and work separately”).

presupposti chiari perché possa riconoscersi l'*authorship*⁸¹. La lettura accolta dalla giurisprudenza con l'avallo dell'ufficio del Registro del copyright mira a prevenire rivendicazioni da parte di coloro che hanno apportato un contributo, anche minimo, alla realizzazione dell'opera. Del resto, il legislatore bilancia le regole sull'autorialità con il diritto dei contratti. Attraverso il contratto, infatti, è possibile commissionare la creazione di un'opera e il Copyright Act riconosce in questo caso la titolarità al committente e al datore di lavoro⁸².

Rimanendo nell'ambito delle opere complesse, il Copyright Act distingue dalle *joint works* le *collective works*⁸³, che, pur essendo frutto della collaborazione tra più autori, si differenziano sia sotto il profilo ontologico che per la disciplina applicabile. Mentre le *joint works* sono opere in cui le creazioni confluiscono in un unicum divenendo parti inseparabili o interdipendenti; nelle opere collettive (ad esempio, antologie o periodici) non vi sono elementi di fusione tra i singoli contributi⁸⁴.

⁸¹ I termini del dibattito sono ben riassunti in JOYCE, LEAFFER, JASZI, OCHOA, op. cit., 279-287.

⁸² Si deve tuttavia dar conto, nella casistica giurisprudenziale, di qualche eccezione a tale principio. Si veda, in particolare, il caso *Gaiman v. McFarlane*, 360 F.3d 644 (7th Cir. 1989). Il giudice Richard Posner, in questo caso, ha posto un'eccezione alla regola generale per le situazioni nelle quali i contributi che singolarmente non presentano i requisiti di proteggibilità un'opera tutelabile nel loro complesso. Cfr. JOYCE, LEAFFER, JASZI, OCHOA, op. cit., 281.

⁸³ M. NIMMER, D. NIMMER, *Nimmer On Copyright*, cit. Vol. 1 § 3.2

⁸⁴ La regola corrisponde nella sostanza a quanto disposto in via generale all'art. 3 e specificato nell'art. 38, comma 2, della legge 633 del 1941. La prospettiva dell'art. 38, comma 2, è però rovesciata, guarda cioè alla posizione di collaboratori dell'opera collettiva, stabilendo che ad essi "è riservato il diritto di utilizzare la

Si tratta di opere soggettivamente complesse riconducibili alla più generale e estesa nozione di *compilation*⁸⁵, che include non solo *collective works* ma anche *databases*⁸⁶.

L'autore di un'opera collettiva cura la raccolta dei singoli contributi e gode di protezione, in quanto frutto di uno sforzo creativo nella selezione e accostamento delle singole opere, che godono a loro

propria opera separatamente...". Vi è da aggiungere, tuttavia, che la regolamentazione italiana delle opere soggettivamente complesse è più articolata di quella statunitense. Infatti, oltre alle opere in comunione, derivate e collettive, la legge n. 633 del 1941 presenta per le opere drammatico musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche, nonché per le opere cinematografiche, discipline specifiche, che la dottrina riconduce alla categoria delle opere composte. Tale categoria intende mettere in evidenza la differenza che separa tali opere, composte appunto, da contributi che appartengono a differenti campi della creatività, dalle opere in comunione, le quali sono il risultato di contributi omogenei. Da questo dato di fatto prende le mosse la disciplina che, nell'ambito delle opere composte, tende ad affidare ad uno dei coautori l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica. In particolare nell'ambito delle opere cinematografiche al produttore viene riservato l'esercizio dei diritti patrimoniali di sfruttamento cinematografico. Cfr. MARCHETTI, UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, cit., 1321 ss., ivi ampi riferimenti bibliografici.

⁸⁵ La sec. 101 stabilisce che: "A «compilation» is a work formed by the collection and assembling of preexisting materials or of data that are selected, coordinated, or arranged in such a way that the resulting work as a whole constitutes an original work of authorship. The term 'compilation' includes collective works".

⁸⁶ Con l'espressione *compilation* il legislatore federale fa riferimento ad un'opera creata selezionando, coordinando e sistemando materiale in pubblico dominio in modo tale che il risultato nel suo complesso sia originale. Differisce dall'opera derivata poiché l'autore della *compilation* non modifica il materiale impiegato, ma si limita ad organizzarlo.

volta di autonoma protezione. Il curatore della *collective work* non modifica il materiale raccolto, ma crea un'opera composta che gode di protezione se il suo contributo creativo possiede i requisiti di originalità richiesti dalla legge.

La sec. 201(c) regola la titolarità delle *collective works* e delle opere che le compongono. Da tale norma, e dalla sec. 404 (a) in tema di *notice* sulle *collective works*, traspare chiaramente l'intenzione legislativa di limitare le prerogative dell'autore del lavoro collettivo (*editor*) rispetto ai titolari dei singoli contributi⁸⁷, che, al contrario, sotto la vigenza del Copyright Act del 1909, cadevano in pubblico dominio⁸⁸. In particolare, in assenza di una specifica diversa previsione contrattuale la sec. 201(c) stabilisce che la titolarità dei diritti sul singolo contributo si presume in capo all'autore: l'autore dell'opera collettiva acquista solo il diritto di riprodurre e distribuire il contributo come parte dell'opera collettiva (“the owner of copyright in the collective work is presumed to have acquire only the privilege of reproducing and distributing the contribution as part of that particular collective

⁸⁷ “[i]n the absence of an express transfer of the copyright or of any rights under it, the owner of copyright in the collective work is presumed to have acquired only the privilege of reproducing and distributing the contribution as part of that particular collective work, any revision of that collective work, and any later collective work in the same series”.

⁸⁸ “The Bill does nothing to change the rights of the owner of copyright in a collective work under the present law. These exclusive rights extend to the elements of compilation and editing that went into the collective work as a whole, as well as the contributions that were written for hire by employees or the owner of collective work, and those copyrighted contributions that have been transferred in writing to the owner by their authors”. House Report, 122.

work, any «revision» that collective work^[89], and any later collective work in the same series”⁹⁰).

Rientra nella nozione di opera complessa, in relazione alla titolarità del copyright, anche l’opera derivata che rappresenta il risultato di un processo di trasformazione di un’opera già protetta, autorizzato dal titolare. Tutte le opere sono, in qualche misura, “derivate” da opere già esistenti, tuttavia, solo se l’autore utilizza la parte sostanziale di un’opera per elaborarne una nuova, si potrà parlare, ai fini del copyright, di opera derivata⁹¹. Essa si distingue dalle altre tipolo-

⁸⁹ L’enfasi all’espressione *revision* è volta ad evidenziarla. Attorno al significato di tale espressione si è a lungo discusso. Sul punto, si rinvia alla lettura del caso *New York Times v. Tasini* (533 U.S. 483 (2001)), che si verrà nel prosieguo analizzato. Nel caso di specie la rivista *New York Times* attribuendo al sostantivo un significato ampio, intendeva come “revision” anche la trasposizione degli articoli del giornale in formato digitale, per essere archiviati nella banca dato online Lexis/Nexis.

⁹⁰ In argomento si veda anche l’House Report, 122-123 “The basic presumption of section 201 (c) is fully consistent with present law and practice, and represents a fair balancing of equities. At the same time, the last clause of the subsection, under which the privilege of republishing the contribution under certain limited circumstances would be presumed, is an essential counterpart of the basic presumption. Under the language of this clause a publishing company could reprint a contribution from one issue in a later issue of its magazine, and could reprint an article from a 1980 edition of an encyclopedia in a 1990 revision of it; the publisher could not revise the contribution itself or include it in a new anthology or an entirely different magazine or other collective work”. House Report, 122-123

⁹¹ La Sec. 103 del Copyright Act annovera questa tipologia di opere tra quelle protette dal copyright ed è completata dalla definizione fornita nella sec. 101 del Copyright Act. La sec. 101 definisce l’opera derivata come “a work based upon one or more preexisting works, such as a translation, musical arrangement,

gie di opere complesse e in particolare dalle cosiddette *compilations* poiché richiede un processo di rielaborazione, trasformazione o adattamento. D’altro lato, tuttavia, sono numerosi i punti di contatto con la *compilation*: per entrambe le tipologie di opere è prevista un’estensione della protezione rispetto ad opere preesistenti, lasciando impregiudicata la protezione delle medesime in originale. Il copyright sulle opere derivate e sulle *compilations* è indipendente e non influenza affatto ampiezza, durata e titolarità del copyright sul materiale oggetto di elaborazione.

3.1 “*Works made for hire*”.

Il Copyright Act codifica una delle pietre angolari del modello normativo nordamericano, la *work made for hire doctrine*⁹², un’eccezione alla regola generale che pone la titolarità dei diritti in capo a chi ha creato l’opera⁹³.

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. A work consisting of editorial revision, annotation, elaboration, or other modification which as a whole, represent an original work of authorship, is a ‘derivative work’.

⁹² Il Copyright Act usa l’espressione *works made for hire*, nelle pronunce giudiziali e nei contributi dottrinali tuttavia non è inusuale l’utilizzo della locuzione abbreviata *work for hire*, che impiegheremo anche nel presente scritto.

⁹³ Per approfondimenti sulla tematica, in relazione all’ordinamento italiano si veda in dottrina: P. G. GRECO, P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell’ingegno*, Torino, 1974, 253; G. PELLACANI, *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, To-

La *work for hire doctrine*, disciplinata nella § 201 (b) del Copyright Act del 1976 e, prima, nella § 26 dell'Act del 1909, cristallizza un principio riconosciuto dalla giurisprudenza, per la prima volta dalla Corte Suprema federale nel caso *Bleistein v. Donaldson Lithographing Co.*⁹⁴ Nel 1903 il giudice Holmes affermava il diritto del datore di lavoro, attore nella controversia, di rivendicare la violazione del copyright rispetto all'opera creata dal dipendente, nell'ambito dell'attività per cui era stato retribuito, utilizzando le strutture messe a disposizione dal datore di lavoro.

Classificare un'opera come *work made for hire* ha effetti sul piano della titolarità dei diritti sull'opera e quindi sulla disciplina applicabile (durata della protezione (§302 (c))⁹⁵, *right to termination* (§ 203 (a))⁹⁶, drit-

rino, 1999); L. C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2007, 1526.

⁹⁴ Il *leading case* dei primi anni del Novecento è noto per avere affrontato il tema dell'originalità dell'opera, ma può essere altresì ricordato poiché in esso per la prima volta il giudice Holmes fa riferimento al principio in parola, secondo cui autore dell'opera realizzata dal lavoratore dipendente nell'ambito delle proprie mansioni dovrebbe essere riconosciuto il datore di lavoro. V. D. L. ZIMMERMAN, *The Story of Bleistein v. Donaldson Lithographing Co.*, in J. GINSBURG & R. DREYFUSS (eds.), *Intellectual Property Stories*, U.S., 2005, 77, 91-92. In sintesi, anche JOYCE, LEAFFER, JASZI, OCHOA, op. cit., 94 - 100 e 263 ss.

⁹⁵ § 302. Duration of copyright: Works created on or after January 1, 1978

[...] (c) Anonymous Works, Pseudonymous Works, and Works Made for Hire. — In the case of an anonymous work, a pseudonymous work, or a work made for hire, the copyright endures for a term of 95 years from the year of its first publication, or a term of 120 years from the year of its creation, whichever expires first. If, before the end of such term, the identity of one or more of the authors of an anonymous or pseudonymous work is revealed in the records of a

to di importare beni coperti da copyright (§601 (b))⁹⁷, ecc.. I contorni di tale dottrina rilevano, dunque, per gli autori – artisti, scrittori,

registration made for that work under subsections (a) or (d) of section 408, or in the records provided by this subsection, the copyright in the work endures for the term specified by subsection (a) or (b), based on the life of the author or authors whose identity has been revealed. Any person having an interest in the copyright in an anonymous or pseudonymous work may at any time record, in records to be maintained by the Copyright Office for that purpose, a statement identifying one or more authors of the work; the statement shall also identify the person filing it, the nature of that person's interest, the source of the information recorded, and the particular work affected, and shall comply in form and content with requirements that the Register of Copyrights shall prescribe by regulation.

⁹⁶ § 203. Termination of transfers and licenses granted by the author

(a) Conditions for Termination. — In the case of any work other than a work made for hire, the exclusive or nonexclusive grant of a transfer or license of copyright or of any right under a copyright, executed by the author on or after January 1, 1978, otherwise than by will, is subject to termination under the following conditions [...]

⁹⁷ § 601. Manufacture, importation, and public distribution of certain copies

(a) Prior to July 1, 1986, and except as provided by subsection (b), the importation into or public distribution in the United States of copies of a work consisting preponderantly of nondramatic literary material that is in the English language and is protected under this title is prohibited unless the portions consisting of such material have been manufactured in the United States or Canada.

(b) The provisions of subsection (a) do not apply

(1) where, on the date when importation is sought or public distribution in the United States is made, the author of any substantial part of such material is neither a national nor a domiciliary of the United States or, if such author is a national of the United States, he or she has been domiciled outside the United

fotografi, *designers*, compositori, programmatori di *software*, etc. – ma anche per gli intermediari della creatività, quali editori, produttori musicali e cinematografici, enti pubblicitari e, in genere, per tutti i soggetti la cui attività ruota attorno ai beni oggetto della creatività, siano essi realizzati nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o su commissione⁹⁸.

Nella legislazione federale vigente l’opera è considerata *work for hire* in due circostanze: a) quando realizzata da un lavoratore subordinato nell’ambito del rapporto di lavoro (“employee within the scope of his or her employment”); b) quando commissionata quale contributo a un’opera collettiva, e le parti abbiano espressamente concordato in forma scritta che l’opera dovrà essere considerata *work made for hire* (“specially ordered or commissioned for use as a contribution to a collective work, as a part of motion picture or other audiovisual work as a sound recording, as a translation, as a supplementary work, as a compilation, as instructional text, as a test, as answer material for a test, or as an atlas, if the parties expressly agree

States for a continuous period of at least one year immediately preceding that date; in the case of a work made for hire, the exemption provided by this clause does not apply unless a substantial part of the work was prepared for an employer or other person who is not a national or domiciliary of the United States or a domestic corporation or enterprise [...].

⁹⁸ Secondo uno studio del Copyright Office, nel 1955 circa il 40% delle registrazioni presso il Registro del Copyright erano works-for-hire. Cfr. VARMER, *Works Made for Hire and On Commission*, in *Studies Prepared for the Subcommittee On Patents, Trademarks, and Copyrights of the Senate Committee on the Judiciary*, Study no. 13, 86th Cong. 2d Sess. 139, n. 49.

in a written instrument signed by them that the work shall be considered a work made for hire”⁹⁹.

Per comprendere la portata applicativa dell’istituto sembra opportuno partire dalla lettura teleologica della norma. La sec. 201 (b) dell’Act del 1976¹⁰⁰, attribuisce la titolarità dei diritti a colui che abbia assunto l’iniziativa economica dell’attività creativa (sebbene in dottrina sia ancora discussa la natura originaria o derivata dell’acquisto). È al cosiddetto *employer* o alla “person for whom the work was prepared”, infatti, che spettano tutti i diritti di copyright¹⁰¹. La scelta legislativa, in termini di analisi economica del diritto promuoverebbe l’efficienza nel mercato delle opere dell’ingegno,

⁹⁹ § 101. Definitions

[...]

A “work made for hire” is

(1) a work prepared by an employee within the scope of his or her employment;
or

(2) a work specially ordered or commissioned for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion picture or other audiovisual work, as a translation, as a supplementary work, as a compilation, as an instructional text, as a test, as answer material for a test, or as an atlas, if the parties expressly agree in a written instrument signed by them that the work shall be considered a work made for hire [...].

¹⁰⁰ § 201. Ownership of copyright [...] (b) Works Made for Hire. — In the case of a work made for hire, the employer or other person for whom the work was prepared is considered the author for purposes of this title, and, unless the parties have expressly agreed otherwise in a written instrument signed by them, owns all of the rights comprised in the copyright [...].

¹⁰¹ M. NIMMER, P. GELLER, *International Copyright Law and Practice*, U.S., 2003, § 2.2(c)

abbassando i costi di transazione legati alla negoziazione dei diritti. Inoltre, stabilire con certezza la titolarità dei diritti sulle opere, pur favorendo una parte (il committente), facilita il mercato della creatività, garantendo la massimizzazione dei profitti connessi allo sfruttamento economico delle opere. Secondo tale approccio, evidentemente, l'assunto di partenza è che tra dipendente, o lavoratore *freelance*, e datore di lavoro, o committente, i secondi siano nella posizione migliore per valorizzare l'opera dal punto di vista commerciale¹⁰².

I maggiori problemi interpretativi della *doctrine* riguardano l'ampiezza delle espressioni *employer* e "person for whom the work was prepared", rispetto alla nozione di *work for hire*, contenuta nel Copyright Act.

Nella tassonomia nordamericana la coppia *employer – employee* indica un rapporto non ben delineato; è stato onere della giurisprudenza chiarire se l'espressione individui un rapporto più ampio di quello di lavoro subordinato e quale sia, dunque, l'esatta accezione di *employee*¹⁰³. La categoria di opere rientranti invece nella seconda qualificazione di *work of hire*, così come tratteggiata nel numero (2), invece, appare più circoscritta, avendo il legislatore fornito un elenco di nove fattispecie, rispetto alle quali le parti devono espressamente pat-

¹⁰² HARDY, *An Economic Understanding of Copyright Law's Work-Made-For-Hire Doctrine*, 12 *Colum.-VLA J.L. & Arts* 181 (1988); In senso diverso R. C. DREYFUSS, *The Creative Employee and the Copyright Act of 1976*, 54 *U. Chi. L. Rev.* 590 (1987).

¹⁰³ Cfr. CASO, PASCUZZI, *I diritti sulle opere digitali*, cit., 177-178.

tuire per iscritto la volontà di assoggettare il rapporto alla *work for hire doctrine*¹⁰⁴.

Un punto di riferimento è rappresentato in tale contesto dalla sentenza della Suprema Corte nella decisione CCNV v. Reid¹⁰⁵.

Il caso, al vaglio dei giudici nel 1985, vedeva contrapposti un'organizzazione a tutela dei senzatetto in America (Community for Creative Non-Violence (CCNV)) e l'artista, scultore Reid. CCNV decideva di partecipare a una mostra con una scultura che avrebbe rappresentato la situazione dei senzatetto in America. L'idea dell'ente era specifica e dettagliata: la scultura avrebbe dovuto rappresentare una scena della Natività chiamata "Third World America" raffigurante l'icona della Sacra Famiglia come *clochard* rannicchiati sul bordo della strada. I protagonisti dell'immagine avrebbero dovuto essere di pelle nera (poiché la maggior parte dei senzatetto a Washington erano di colore) e la statua posta su un piedistallo con la scritta "and still there is no room at the inn". L'associazione proponeva la realizzazione dell'opera a uno scultore di Baltimora, Reid, che prestava gratuitamente il proprio lavoro per il progetto. L'artista avrebbe realizzato la scultura pensata da CCNV, che avrebbe sostenuto le spese per l'acquisto del materiale e la realizzazione del ma-

¹⁰⁴ Sulla problematica v. FIDLOW, *The "Works made for hire" Doctrine and the Employee/Independent Contractor Dichotomy: The Need for Congressional Clarification*, 10 *Hastings Comment L.J.* 591, 597, 619-20 (1988); HAMILTON, *Commissioned Works as Works Made for Hire Under the 1976 Copyright Act: Misinterpretation and Injustice*, 135 *U. PA. L. Rev.* 1281, 1306-20 (1987); OSSOLA, *Work For Hire: a Judicial Quagmire and a Legislative Solution*, 17 *J. Arts Mgmt. & L.*, Fall 1987, at 23, 26-27.

¹⁰⁵ CCNV v. Reid

nufatto. Nell'accordo, in ogni caso, non vi era alcuna previsione dei diritti di copyright¹⁰⁶.

Una volta che l'opera "Third World America" fu completata e presentata a Washington, Reid e CCNV non riuscivano ad accordarsi sulla gestione dei diritti di copyright rivendicandone entrambi la titolarità. CCNV citava così in giudizio Reid perché la questione fosse accertata giudizialmente.

Secondo la Corte distrettuale, in primo grado, l'opera aveva le caratteristiche di una *work made for hire* e affermava, pertanto, la titolarità dei diritti di copyright in capo alla committente. La decisione veniva successivamente confermata in appello ma ribaltata in terza istanza dalla Corte Suprema. Adottando un'interpretazione letterale della legge e, in particolare, dell'espressione *employee*, la Corte Suprema applicava i criteri elaborati dall'*agency law* per determinare se Reid fosse considerabile *employee*. Il giudice Ginsburg concludeva che Reid aveva operato come *independent contractor* (lavoratore autonomo). La Corte rimetteva quindi la vertenza ai giudici di merito per accertare l'eventuale contitolarità del copyright in virtù della disciplina delle *joint works*¹⁰⁷.

Nelle sue argomentazioni la Corte Suprema considerava l'iter legislativo di affermazione della *work made for hire doctrine*.

¹⁰⁶ Per una ricostruzione più dettagliata dei fatti di causa v. M. Nimmer, P. Marcus, D. A. MYERS, D. NIMMER, *Cases and Material On Copyright and Other Aspects of Entertainment Litigation Including Unfair Competition, Defamation, Privacy*, U.S., 2000, 349 ss.

¹⁰⁷ Per accertare cioè se l'opera è stata realizzata "with the intention that their contributions be merged into inseparable or interdependent parts of a unitary whole".

La *doctrine* originariamente applicata a livello giurisprudenziale veniva riconosciuta dal legislatore con l'Act del 1909 che con una semplice disposizione considerava il datore di lavoro titolare dei diritti sull'opera. Lo sviluppo e i contenuti precisi di tale norma, estremamente sintetica, erano lasciati all'interpretazione giurisprudenziale¹⁰⁸. Il successivo Act del 1976, modificava l'impostazione legislativa ponendo una regola più dettagliata, ma non per questo più chiara. La norma, quale risultato di un chiaro compromesso, alla sec. 101, (1) stabilisce che *employer* è l'autore di una *work made for hire*¹⁰⁹. La norma parla di *work made for hire* come “*a work prepared by an employee within the scope of his or her employment*”. Così come il Copyright Act del 1909, nemmeno l'Act del 1976, tuttavia, definisce il significato e l'ampiezza di tali espressioni attorno alle quali ruota l'affermazione della titolarità.

All'entrata in vigore dell'Act del 1909, le Corti applicavano la dottrina *work for hire* soltanto alle opere create nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, un rapporto, cioè, in cui il lavoratore percepiva uno stipendio. Le opere realizzate su commissione erano assoggettate a regole diverse: il copyright era considerato inizialmente nella titolarità del creatore e in base a una presunzione, si riteneva passare automaticamente nella sfera giuridica del committente. L'autore, in altri termini, cedeva automaticamente la titolarità del

¹⁰⁸ LITMAN, *Copyright, Compromise, and Legislative History*, 72 *Cornell L. Rev.* 857 (1987); B. KAPLAN, *An Unhurried view of Copyright* 49 (1947).

¹⁰⁹ La legge del 1976 è il risultato di un ventennio di negoziazione tra enti rappresentativi degli autori ed industria dell'intrattenimento. Cfr. *Mills Music, Inc. v. Snyder*, 469 U.S. 153, 159 (1985).

copyright al committente. Si trattava di una presunzione, rispetto alla quale era possibile, per l'autore, fornire prova contraria¹¹⁰.

Nel 1966 la Corte d'appello del secondo circuito federale applicava per la prima volta la *doctrine* rispetto a un rapporto tra lavoratore autonomo e committente¹¹¹, superando il precedente orientamento che faceva leva sulla presunzione di cessione e assumendo quale elemento chiave per l'applicabilità della *doctrine* in tali rapporti l'esercizio del potere di controllo ("right to control") da parte del committente. Potere che si riteneva sussistere ogniqualvolta il committente versasse un corrispettivo per la realizzazione dell'opera, circostanza che lo metteva nella condizione di accettare o rifiutare il lavoro.

In quegli anni erano in corso i lavori per la redazione del nuovo Copyright Act che introduceva, forse, recependo l'impostazione giurisprudenziale, il principio in base al quale il trasferimento dei diritti di copyright non può essere tacito¹¹². Di conseguenza, se rispetto alle opere create su commissione non trovasse applicazione la *work for hire doctrine*, il creatore rimarrebbe titolare del copyright, po-

¹¹⁰ Hartfield v. Herzfeld, 60 F. 2d 599, 600 (S.D.N.Y. 1932); W.H. Anderson Co. V. Baldwin Law Publishing Co., 27 F. 2d 82, 88 (6th Cir. 1928). Cfr. FIDLOW, op. cit..

¹¹¹ Brattleboro Publishing Co. V. Winmill Publishing Corp., 369 F2d 565, 567-68 (2d Cir. 1966). Nello stesso senso, Picture music, Inc., 457 F.2d 1213, 1216-17 (2d Cir.), cert. denied, 409 U.S. 997 (1972).

¹¹² V. Sec. 204 (a).

tendo egli eventualmente cedere i propri diritti solo con un contratto scritto¹¹³.

Il Copyright Act del 1976 nel disciplinare la *doctrine* distingue, come ricordato poc'anzi, due categorie di opere: realizzate dal lavoratore dipendente e dal lavoratore autonomo¹¹⁴. In questa seconda ipotesi

¹¹³ È importante notare, come meglio vedremo in prosieguo, che per l'impresa, o comunque per chi economicamente sfrutta l'opera, vi è una differenza sostanziale tra l'essere titolare del copyright in virtù della *work for hire* ed esserlo in forza di una cessione. Nel secondo caso, infatti, il creatore ed i suoi eredi possono esercitare dopo un determinato numero di anni il c.d. *right to termination*, che rappresenta un diritto irrinunciabile volto a controbilanciare il potere contrattuale dell'impresa rispetto all'autore. In base a questo diritto, infatti il cedente, creatore dell'opera, può revocare la propria cessione, ovvero modificare i termini del contratto.

¹¹⁴ Già nel 1961 la prima proposta legislativa tracciava la distinzione tra “works by employee e works by independent contractors”. Si veda in tal senso il “Report of the Register of Copyrights on the General Revision of the U.S. Copyright Law”, 87th Cong., 1st Sess., Copyright Law Revision 86-87 (H. Judiciary Comm. Print 1961). Il processo che ha successivamente condotto alla configurazione della legge attuale è stato particolarmente articolato, mettendo in evidenza le dinamiche di pressione che caratterizzavano la formazione del testo legislativo. La questione era infatti particolarmente delicata essendo in gioco gli interessi di coloro che sostenevano economicamente l'opera e che per tale ragione avrebbero voluto essere riconosciuti come titolari. Il primo Bill del 1963 definiva la *work made for hire* come “a work prepared by an employee within the scope of the duties of his employment, but not including a work made on special order or commission”. Rispetto a tale bozza legislativa, vi fu l'opposizione degli editori e nel 1964 si estendeva dunque l'applicazione della *doctrine* alle opere realizzate su commissione. Il Bill, in particolare, riconfermando l'iniziale definizione, aggiungeva una clausola che contemplava le opere commissionate tra quelle assogettate alla *doctrine* solo nel caso di

la titolarità al committente è riconosciuta solo rispetto ad alcune categorie specifiche di opere e, comunque, sul presupposto di un accordo scritto tra le parti.

All'indomani dell'entrata in vigore della legge l'attenzione degli interpreti si è concentrata sulla portata dell'espressione *employee*; chiedendosi, cioè, che ampiezza avrebbe dovuto attribuirsi a tale espressione. Nel caso CCNV la Corte Suprema, ripercorrendo i principali orientamenti¹¹⁵, ha accolto un'interpretazione letterale attribuendo

accordo scritto (“a work prepared on special order or commission if the parties expressly agree in writing that it shall be considered a work made for hire”). Le associazioni rappresentative degli autori si opposero a una formulazione legislativa così ampia osservando che tale previsione avrebbe di fatto consentito agli editori di utilizzare il loro potere contrattuale nella sottoscrizione di tali accordi, ponendo l'acquisizione di tutti i diritti di copyright come condizione per la pubblicazione dell'opera.

Il dibattito in seno al processo legislativo portava, dunque, al compromesso confluito nel testo vigente, per cui solo alcune specifiche categorie di opere realizzate su commissione rientrano nella categoria *work for hire*. Confermata la prima parte, relativa alle opere realizzate dal lavoratore dipendente, vi fu una sorta di scambio di concessioni rispetto alle opere create da *freelance*: da un lato gli autori hanno acconsentito all'inserimento della § 101 (2), limitando, tuttavia, la prerogativa dei committenti a poche categorie di opere, fermo restando il presupposto dell'accordo scritto. Dall'altro lato, rispetto al trasferimento dei diritti di copyright, gli editori concedevano il riconoscimento legislativo agli autori del c.d. right to termination (diritto di revoca).

¹¹⁵ Secondo una prima impostazione (“conservative interpretation”), l'Act del 1976 non si discosterebbe dalla lettura ampia del concetto di *employee*, così come sviluppatasi negli anni tra il 1966 ed il 1976, strettamente connessa cioè al “right to control”, che rimarrebbe il principale elemento indicatore nello stabilire la relazione *employer - employee*. Stando a tale lettura, laddove vi sia un potere di

controllo del committente, l'opera ricadrebbe nell'ambito di applicazione della sec. 201, numero (1) (b) (opera realizzata da un "employee within the scope of his or her employment") (v. in tal senso, *Peregrine v. Lauren Corp.*, 602 F. Sipp. 828, 829 (D. Colo. 1985); *Clarkstown v. Reeder*, 566 F.Supp. 137, 142 (S.D.N.Y. 1983). La clausola numero (2) (quando l'opera è "specially ordered or commissioned for use as a contribution to a collective work, as a part of motion picture or other audiovisual work as a sound recording, as a translation, as a supplementary work, as a compilation, as instructional text, as a test, as answer material for a test, or as an atlas, if the parties expressly agree in a written instrument signed by them that the work shall be considered a work made for hire") costituirebbe, invece, un'ipotesi eccezionale, riguardante alcuni specifici tipi di opere realizzate su commissione, le quali possono essere eccezionalmente considerate *works for hire* se le parti raggiungono un accordo scritto. Secondo una diversa interpretazione, letterale ("literal interpretation"), la clausola di cui alla § 101 (1) si riferirebbe soltanto alle opere create nell'ambito di un rapporto di lavoro per cui sarebbero esclusi altri rapporti contrattuali, pur se di fatto sussistente un potere di controllo.

D'altra parte, pur accogliendo l'interpretazione letterale, si riscontrano opinioni discordanti sulla definizione di *employee*. Guardando alla "formal employee version of the literal interpretation" il termine *employee* si riferirebbe ai "formal, salaried employees"; secondo l' "agency law version of the literal interpretation", invece, l'espressione andrebbe letta alla luce dei principi generali del common agency law (v.: *Easter Seal Soc'y for Crippled Children & Adults v. Palyboy Enters*, 815 F.2d 323, 327 (5th Cir. 1987), cert denied, 108 S. Ct. 1280 (1988)). La Corte del Secondo Circuito nel caso *Aldon Accessories Ltd. V. Spiegel, Inc. (Aldon Accessories Ltd. V. Spiegel, Inc 738 F.2d at 548, 552 (2d Cir.), cert. Denied, 469 U.S. 982 (1984))* considera un *independent contractor employee* se "the contractor [is] so controlled and supervised in the creation of the particular work by the employing party that an employer-employee relationship exist". Secondo quest'impostazione l'elemento qualificante sarebbe, dunque, l'effettivo esercizio del potere di supervisione: se è esercitato un ampio controllo, l'opera di un *independent contractor* sarebbe

all'espressione *employee* il significato delineato dall' "agency law version of the literal interpretation". Nel caso di specie, dunque, Reid non era considerato *employee* ma *independent contractor*, non potendo pertanto applicarsi la disciplina di cui alla § 101 (1)¹¹⁶.

I giudici supremi sottolineano, in particolare, che le ragioni di tale decisione sono il risultato di un'interpretazione aderente al testo normativo: il legislatore nel Copyright Act utilizza l'espressione "scope of employment", la stessa impiegata dall'*agency law*¹¹⁷.

riconducibile al committente alla luce della prima clausola ("work prepared by an employee"). Se, invece, il *freelance* opera in modo effettivamente indipendente, la sua opera potrà essere considerata *work for hire* solo in applicazione della seconda clausola, la cosiddetta "commissioned works clause".

Sebbene tale soluzione di compromesso sia stata posta alla base di diverse decisioni successive al caso Aldon Accessories Ltd. (per esempio, *Evans Newton, Inc. v. Chicago Sys. Software*, 793 F.2d 889, 894 (7th Cir.), *cert. denied*, 479 U.S. 949 U.S. 949 (1986); *Marshall v. Miles Laboratories, Inc.*, 647 F. Supp. 1326, 1331 (N.D. Ill. 1986)), le critiche ad essa rivolte sono molte. Tra queste, quella di coloro che sottolineano che la ricerca di un simile compromesso non sia necessaria, poiché l'apporto creativo dei soggetti coinvolti sarebbe, in realtà, in sé proteggibile, potendosi qualificare l'opera come *joint work*. Colui che esercita il potere direttivo e di controllo, infatti, potrebbe essere considerato *joint author*.

In argomento si vedano, tra gli altri, O'MEARA, *Works Made For Hire Under the Copyright Act of 1976 – Two Interpretations*, 15 *Creighton L. Rev.* 523, 527-28, 532-39 (1982); HAMILTON, *op. cit.*, 1302.

¹¹⁶ La stessa Corte rilevò che sarebbe giunta a una conclusione diversa se avesse avallato l'impostazione Aldon Accessories, alla luce della quale, infatti, avendo l'ente CCNV esercitato un forte controllo sulla realizzazione del manufatto, il loro rapporto sarebbe stato ascrivibile alla prima clausola (*employer/employee*).

¹¹⁷ V. Restatement (Second) of Agency § 228 (1958).

La Corte osserva, inoltre, che il legislatore ha voluto tracciare una distinzione netta tra opere realizzate da un *employee* e da un *independent contractor*: nessun riferimento normativo potrebbe indurre, secondo la Corte, a individuare un'applicazione estensiva della nozione di *employee* e dunque un'ulteriore distinzione, come voluta da alcuni interpreti, in relazione al potere di controllo del committente¹¹⁸. In sintesi, alla luce di un'interpretazione letterale e sistematica della norma è possibile, secondo i giudici, tracciare una distinzione netta tra opere commissionate e opere realizzate nell'ambito del rapporto di lavoro, valutando quest'ultimo secondo i criteri sanciti dall'*agency law*¹¹⁹. Tale lettura secondo la Corte Suprema, troverebbe conforto anche nel processo di formazione della legge del 1976. Le disposizioni in essa contenute sono il frutto di un delicato compromesso; applicare un'interpretazione estensiva, riconducendo, in via interpre-

¹¹⁸ Tratteggiata nel caso *Aldon Accessories*, cit.

¹¹⁹ "In determining whether a hired party is an employee under the general common law of agency, we consider the hiring party's right to control the manner and means by which the product is accomplished. Among the other factors relevant to this inquiry are the skill required; the source of instrumentalities and tools; the location of the work; the duration of the relationship between the parties; whether the hiring party has the right to assign additional projects to the hired party; the extent of the hired party's discretion over when and how long to work; the method of payment; the hired party's role in hiring and paying assistants; whether the work is part of the regular business of the hiring party; whether the hiring party is in business; the provision of employee benefits; and the tax treatment of the hired party". Cfr. *Restatement of Agency* § 122(2).

tativa le opere realizzate da un *freelance*, alla §101 (1), sbilancerebbe l'equilibrio voluto dalle parti sociali e accolto dal legislatore¹²⁰.

La diversa lettura prospettata da parte attrice, inoltre, pregiudicherebbe la certezza del diritto, svuotando la portata applicativa della norma. Infatti, se si ammettesse che un committente senza stipulare un contratto scritto, potesse essere considerato autore dell'opera in base alla § 101(1), solo in virtù dell'accertamento di fatto ex post circa l'esercizio del potere di supervisione, si fornirebbe un facile *escamotage* per aggirare la previsione legislativa.

I criteri delineati nel caso CCNV v. Reid rappresentano un punto di riferimento essenziale, cionondimeno la portata applicativa dei criteri posti dall'*agency law* nel definire il concetto di *employee*, rimane ancora oggi discussa¹²¹.

Altrettanto dibattuto è il campo di applicazione della *work for hire doctrine*, pur di fronte a un'accertata situazione di *employment*, rispetto al significato dell'espressione "within the scope of employment"¹²².

¹²⁰ "In sum, we must reject petitioner's argument. Transforming a commissioned work into a work by an employee on the basis of the hiring party's right to control, or actual control of, the work is inconsistent with the language, structure and legislative history of the work for hire provision. To determine whether a work is for hire under the Act, a court first should ascertain, using principles of the general common law of agency, whether the work was prepared by an employee or an independent contractor. After making this determination, the court can apply the appropriate subsection of § 101" v. CCNV v. Reid.

¹²¹ Cfr. Carter v. Helmsley-Spear, Inc., 71 F.3d 77 (2d Cir. 1995); Aymes v. Bonelli, 980 F. 2d 857 (2d Cir. 1992); Kirk v. Harter, 188 F. 3d 1005 (8th Cir. 1999).

¹²² Molte pronunce giurisprudenziali si sono interrogate sul significato dell'espressione legislativa "*within the scope of employment*". Esse, facendo riferimento

3.2 La titolarità nel contesto accademico: tra diritto formale e consuetudine.

Nell'economia del presente lavoro, attento più da vicino alla circolazione delle opere scritte, particolare attenzione deve essere riservata alla disciplina di quelle realizzate nel contesto scientifico e quindi delle pubblicazioni accademiche, in quanto protette dal diritto d'autore.

Se, infatti, l'impostazione del diritto d'autore e specie del copyright, è espressione di un bilanciamento di interessi teso a produrre incentivi di natura economica per lo sviluppo della creatività e ciò emerge chiaramente dalle regole che disciplinano la titolarità dei diritti (per

anche in questo caso al *Restatement of Agency* hanno quasi sempre applicato il cosiddetto *tripartite test*: 1) whether the work is of the type that the employee is employed to perform; 2) whether the work occurs substantially within authorized time and space limits of the employee's job; 3) whether the employee was "actuated, at least in part, by a purpose to serve" the employer's purpose. Cfr., per esempio, *Avtec Systems v. Peiffer*, 67 F. 3d 293 (4th Cir. 1995). In questo caso la Corte ha sostenuto che un *software* sviluppato dal lavoratore dipendente, a casa, al di fuori dell'orario di lavoro non poteva essere considerato "within the scope of employment". Si affermava in tal senso che "at the time of fixation, Peiffer was not being compensated for the Program by either a salary, hourly, wages, or bonus; the Program was not related to any particular project that Peiffer was charged with performing for Avtec; he was not working on a way to improve the efficiency of his job or Avtec's business; and he was not receiving any directions from Avtec". Per una più recente applicazione del concetto "scope of employment" v. *Genzmer v. Public Health Trust*, 219 F. Supp. 2d 1275 (S.D. Fla. 2002); *McKenna v. Lee*, 318 F. Supp. 2d 296 (W. D. N. C. 2002).

cui normalmente la titolarità è attribuita a chi sopporta l'investimento economico); le peculiarità delle pubblicazioni scientifiche e delle motivazioni che stimolano la creatività in questo settore, giustificano l'applicazione di norme informali, che, talvolta, si pongono anche in contrasto con le regole formali. Gli incentivi che muovono il ricercatore a svolgere la propria attività, pubblicandone i risultati sono in parte diversi da quelli che il legislatore ha posto alla base della disciplina autorale.

Nell'ambito della ricerca scientifica, il diritto di accesso all'informazione è in equilibrio con la libertà scientifica e di manifestazione del pensiero, che ruotano attorno al tema della gestione dei diritti di proprietà intellettuale. Sono molti, difatti, i fattori che possono, anche in forma subliminale, condizionare la ricerca, rispetto alla quale il mero perseguimento di interessi particolari rischia di pregiudicare quelli pubblici, con il pericolo di quella che qualcuno definisce come "corporativizzazione" della ricerca¹²³.

La questione dell'allocazione delle prerogative autorali è al centro dell'attenzione soprattutto nell'ultimo ventennio. La necessità di una rielaborazione organica della materia nel sistema giuridico statunitense, così come nel vecchio continente, che pur con storie e tradizioni diverse, tendono ad allinearsi nel recepimento degli accordi internazionali, è testimoniata anche dalla nascita di movimenti spontanei, quali l'Open Access¹²⁴, tesi a favorire la libera diffusione della conoscenza scientifica.

¹²³ In questi termini v. H. PINXTEN, op. cit., 25 ss.

¹²⁴ V., tra gli altri, J. C. GUEDON, *La lunga ombra di Oldenburg: i bibliotecari, i ricercatori, gli editori e il controllo dell'editoria scientifica*, disponibile all'URL: <<http://eprints.rclis.org/archive/00002573/01/oldenburg.htm>>, trad. it. a cura

Fino agli anni Ottanta del secolo scorso la realizzazione delle opere di carattere creativo, scientifico e tecnologico non suscitava l'interesse "imprenditoriale" delle università, o quantomeno in misura minore rispetto a oggi¹²⁵. È in quel periodo, infatti, che inizia a

di M. C. PIEVATOLO, B. CASALINI, F. DI DONATO (edizione originale *In Oldenburg's Long Shadow: Librarians, Research Scientists, Publishers, and the Control of Scientific Publishing*, Washington, DC: The Association of Research Libraries, 2002, disponibile all'URL: <http://eprints.rclis.org/archive/00003951/01/ARL_Proceedings_138_In_Oldenburg's_Long_Shadow%2C_by_Guedon.htm>). Nel contesto italiano, A. DE ROBBIO, *Accesso Aperto e copyright: il copyright scientifico nelle produzioni intellettuali di ricerca*, in *Bibliotime*, 2007, rinvenibile all'URL: <<http://didattica.spbo.unibo.it/bibliotime/num-x-2/derobbio.htm>>; R. CASO, *Relazione introduttiva. L'Open Access alle pubblicazioni scientifiche: una nuova speranza*, in ID. (a cura di), *Pubblicazioni scientifiche, diritto d'autore e Open Access. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008*, 17, ivi ampi riferimenti.

¹²⁵ Il sistema universitario nordamericano, in realtà, a differenza di quello italiano ma più in generale del vecchio continente, ha mostrato sempre una maggiore vocazione al mercato dell'informazione. Quasi sempre si punta l'attenzione sull'impatto che il Bayh-Dole Act ha esercitato sulla ricerca universitaria negli Stati Uniti, bisogna tuttavia guardare ancora più indietro, sino al 1862 e cioè al Morrill Act, in cui si attribuiva all'Università il compito di favorire lo sviluppo socio economico del Paese ("The classical view of knowledge for knowledge's sake was supplanted by the public – service mission of knowledge for use" S. ANDERSEN, *IP 101 Research Partners Face Cultural Clash*, *Corporate Legale Times*, Oct. 1999, 2). Per incoraggiare ulteriormente l'Università a stringere legami con il mondo economico dell'industria e dell'agricoltura il legislatore è giunto nel 1980 a promulgare il ben noto Bayh-Dole Act, che consente all'Università di essere titolare di brevetti anche rispetto a ricerche finanziate con fondi pubblici. Sul

mutare lo scenario generale e, particolarmente nella realtà statunitense, ad aumentare l'attenzione per i temi del trasferimento tecnologico, dell'incentivazione della ricerca e della tutela della proprietà intellettuale¹²⁶. Il legislatore si concentra inizialmente sul sistema brevettuale¹²⁷, mentre le problematiche legate alla gestione dei diritti di copyright sulle pubblicazioni si manifestano successivamente, in relazione all'introduzione dei sistemi di valutazione della qualità della ricerca, basati su standard di misurazione delle citazioni elaborati da soggetti privati e al contestuale affermarsi del concetto di *core journals* (riviste fondamentali)¹²⁸, e all'avvento dell'era digitale.

tema della “commercializzazione” del sapere universitario, con particolare riferimento al sistema nordamericano v. E. TOWNSEND, *Legal and Policy Responses to the Disappearing “teacher Exception”, or Copyright Ownership in the 21st Century University*, 4 *Minn. Intell. Prop. Rev.* 209 (2003). Sull'impatto della “commercializzazione” nella ricerca universitaria v. E. PRESS, J. WASHBURN, *The Kept University*, *Atlantic Monthly*, Mar. 2000, 39.

¹²⁶ Un'attenta ricostruzione del percorso evolutivo (o involutivo) dell'approccio alla ricerca scientifica nell'ordinamento statunitense è tracciato da PINXTEN, op. cit.

¹²⁷ Per approfondimenti sul Bayh-Dole Act, in comparazione col sistema di trasferimento tecnologico italiano v. M. GRANIERI, *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, Bologna, 2010, 47 ss.; R. CASO, *La commercializzazione della ricerca scientifica pubblica: regole e incentivi*, in ID. (a cura di), *Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale*, Bologna, 2005, 9 ss.

¹²⁸ Il riferimento è alla nascita di quella che potremmo definire “industria della citazione”, condotta, in particolare, da Thomson che ha elaborato un sistema di riconoscimento della qualità della ricerca scientifica, il noto *International Science Index* (ISI), che si basa sul calcolo del numero delle citazioni rispetto a un selezionato

Pur riconoscendo la rilevanza della protezione brevettuale e delle opere utili (come banche dati e software) nel contesto accademico, ci si concentrerà in questo lavoro su alcune delle problematiche connesse alla gestione dei diritti di copyright sulle pubblicazioni scientifiche, affrontando, rispetto al contesto statunitense, anzitutto il tema relativo all'applicabilità della *work for hire doctrine* alle opere accademiche¹²⁹.

Il punto di partenza, infatti, è senza dubbio rappresentato dalla disciplina delle problematiche inerenti alla titolarità dei diritti di esclusiva sulle opere accademiche e quindi alla gestione dei diritti di copyright. L'acquisto da parte degli intermediari di tutti i diritti di esclusiva, rappresenta, infatti, il primo, essenziale, passo verso la privatizzazione dell'informazione. È pratica diffusa di molti editori quella di condizionare la pubblicazione nella "prestigiosa" rivista alla cessione di tutti i diritti¹³⁰. L'acquisto della titolarità esclusiva del copyright sul contributo scientifico pubblicato nella rivista è una delle principali leve di potere, che consente di aumentare i costi delle rivi-

campione di riviste. In senso critico v. H. PINXTEN, op. cit., 31. L'autore si chiede come possa essere giustificabile valutare la qualità della ricerca in relazione alle esigenze di guadagno di un soggetto privato.

¹²⁹ Sulla titolarità delle pubblicazioni scientifiche nell'ordinamento italiano v. F. LORENZATO, *Titolarietà e contratti sulle pubblicazioni scientifiche*, in CASO (a cura di), *Pubblicazioni scientifiche, diritto d'autore e Open Access. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008*, cit., 47, 50, ivi ampi riferimenti.

¹³⁰ La ragione per la quale gli autori sono disposti a rinunciare a tutti i diritti di copyright sui propri contributi è semplice: il sistema universitario è tale per cui gli accademici sono incentivati a pubblicare nelle più prestigiose riviste, le quali dunque si trovano nella posizione di pretendere dagli autori la cessione del copyright.

ste limitando, attraverso il contratto, l'accesso e l'utilizzo dei contenuti.

3.2.1 USA

Nel panorama statunitense, così come, del resto, in quello italiano, il Copyright Act non fornisce una regolamentazione specifica e organica rispetto alle opere accademiche o scientifiche. Ci si è interrogati, pertanto, sull'ambito di applicazione della *work for hire doctrine*, se cioè applicando la *doctrine*, i diritti sull'opera del ricercatore, sia esso un articolo, un saggio monografico o materiale didattico, siano acquistati direttamente dall'autore ovvero dall'istituto di ricerca¹³¹.

Se si considerassero le opere realizzate nel contesto dell'attività accademica, di ricerca o insegnamento, quali *work for hire*, infatti, troverebbe applicazione la regola generale in base alla quale i diritti d'autore sono acquistati direttamente dall'istituzione cui il ricercatore afferisce¹³².

¹³¹ Una ricostruzione della problematica nel contesto USA, con riferimenti specifici alla casistica giurisprudenziale sull'argomento in N. S. STRAUSS, *Anything but Academic: How Copyright's Work-for-Hire Doctrine Affects Professors, Graduate Students, and K-12 Teachers in the Information Age*, 18 *Rich. J.L. & Tech.* 4 (2011), disponibile all'URL: <<http://jolt.richmond.edu/v18i1/article4.pdf>>.

¹³² La tematica è particolarmente discussa negli ultimi anni, specie con riguardo alle opere destinate all'insegnamento, che possono avere maggiore impatto per l'istituzione di ricerca sotto il profilo economico. In termini ricostruttivi sull'argomento si vedano anche E. TOWNSEND, op. cit..

Se così fosse, il modello su cui si basa il mercato dell'editoria scientifica avrebbe verosimilmente connotazioni diverse. Ottimisticamente, potremmo immaginare scenari in cui gli enti di ricerca, attraverso politiche e *policy* condivise di gestione dei diritti¹³³, riuscirebbero, meglio del singolo, a perseguire l'interesse pubblico all'accesso (a) e uso dell'informazione. D'altra parte, potrebbe invece intravedersi una minaccia alla libertà accademica.

Guardando al diritto positivo, nell'ordinamento statunitense sono ravvisabili, in linea generale, tre categorie di opere: "1) works prepared by an employee within the scope of employment; 2) works specially commissioned".

Alla luce del Copyright Act, se l'opera del ricercatore fosse riconducibile alle prime due situazioni, l'ente di ricerca sarebbe titolare del copyright. È certo, tuttavia, che la maggior parte delle opere accademiche non sono realizzate su commissione, non integrando le condizioni poste dal legislatore a tal fine (ai sensi della §101 (2)).

Dal momento che la maggior parte delle opere in ambito accademico non sono "specially ordered or commissioned", si deve considerare l'applicabilità della §101 (1); se, cioè, le opere realizzate nel contesto dell'attività scientifica e, in particolare, da autori formalmente incardinati nelle istituzioni di ricerca, siano "prepared by an employee within the scope of his or her employment". Ciò alla luce dei criteri di valutazione posti nel *leading case* CCNV v. Reid, e quindi qualificando la nozione di *employment* alla luce dell'*agency law*,

¹³³ Sulla basilare distinzione tra politica (nel suo significato più nobile) e *policy* rispetto alla gestione della ricerca e alla libertà scientifica si rinvia a H. PINXTEN, op. cit., 28.

che si basa su un test di valutazione, cosiddetto, *multi-factor balancing test*.

Il test può essere applicato alle opere accademiche secondo le linee guida elaborate nel caso CCNV.

La prima domanda cui è necessario rispondere è se il ricercatore possa essere considerato *employee* e, successivamente, se l'opera sia stata creata *within the scope of his or her employment*. Sotto il primo profilo, gli elementi rilevanti secondo il *multi-factor balancing test*, sono “1) the skill required; 2) the source of instrumentalities and tools; 3) the location of the work; 4) the duration of the relationship between the parties; 5) whether the hiring party has the right to assign additional projects to the hired party; 6) the extend of the hired party discretion over when and how long to work; 7) the method of payment; 8) the hired party's role in hiring and paying assistants; 9) whether the work is part of the regular business of the hiring party; 10) whether the hiring party is in business; 11) the provision of employee benefits; 12) and the tax treatment of the hired party”.

L'indagine richiede l'analisi attenta della natura e delle caratteristiche del rapporto tra ricercatore e università ed è per molti aspetti più complessa di quella che la Corte ha effettuato nel caso CCNV. In quella fattispecie, era oggetto di discussione un'opera ben definita nelle sue caratteristiche essenziali e destinazione; nel caso in esame, al contrario, ci si riferisce a opere eterogenee realizzate da una categoria ampia di autori.

In ogni caso, operando una semplice schematizzazione, possono annoverarsi due generi di opere: quelle attinenti alla ricerca e quelle dedicate all'insegnamento. Si valuta, dunque in tal modo, la natura del lavoro del ricercatore (se sia svolto, cioè, “within the scope of

employment”) applicando i criteri indicati dalla Corte Suprema, che fa riferimento al *Restatement (Second) of Agency*.

Certamente, per la realizzazione di opere a contenuto scientifico può intendersi integrata la prima condizione, che richiede abilità specifiche del lavoratore. Le condizioni di cui ai punti (2), (3), e (6) sono invece connesse al contesto e al tipo di opera in esame. Per la ricerca di laboratorio, l’insegnamento e molte altre attività connesse a quella accademica (come, per esempio, la partecipazione a commissioni di esame), ricercatori si avvalgono degli strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro (risorse come computers, uffici, aule, assistenza tecnica, informatica, e amministrativa, accesso alla biblioteca, ecc.). Anche la messa a disposizione delle aule, la programmazione dell’attività di insegnamento e di altre attività istituzionali, sono generalmente gestiti dall’istituzione. Al contrario, rispetto all’attività di ricerca e di preparazione del materiale di insegnamento, i ricercatori hanno ampia discrezionalità nell’uso delle strutture, nella gestione dei tempi e dei luoghi di lavoro, che spesso è svolto in luoghi diversi dall’università e utilizzando strumenti di lavoro personali.

La durata del rapporto di lavoro “((4) the duration of the relationship between the parties”), d’altra parte, può anche essere limitata a brevi periodi di tempo o connessa a progetti di ricerca. Nel contesto statunitense, in particolare, le università possono assegnare a ricercatori e professori più progetti di lavoro, soddisfacendo, in tal senso, anche il quinto requisito posto dall’*agency law* “(5) the hiring party has the right to assign additional projects to the hired party”). Per quanto riguarda le decisioni inerenti al personale, queste sono spesso connesse al tipo di lavoro da svolgere:

normalmente, in ogni caso, spetta all'istituzione la decisione finale. Il professore potrebbe avere una certa discrezionalità nella selezione di collaboratori di ricerca, ma ben poco potrebbe dire sull'assunzione del personale amministrativo. È certo, in ogni caso, che la retribuzione è corrisposta dall'ente (sebbene talvolta accada che anche i ricercatori e professori possano disporre di fondi per la ricerca).

Da una rapida carrellata emerge che, mentre alcuni criteri, quelli menzionati, possono condurre a esiti diversi a seconda del tipo di opera in esame, gran parte di essi ((7) “the method of payment; 9) whether the work is part of the regular business of the hiring party; 10) whether the hiring party is in business; 11) the provision of employee benefits; 12) the tax treatment of the hired party”), fanno invece propendere per la qualificazione del rapporto di lavoro tra ricercatore e istituzione come subordinato (*employer/employee*). Nella maggior parte dei casi, peraltro, coloro che svolgono attività di ricerca e insegnamento nel contesto accademico percepiscono una remunerazione periodica e regolare.

Occorre, poi, un'analisi dell'oggetto del rapporto di lavoro per valutare se le opere di professori e ricercatori siano svolte *within the scope of employment* ed essa va effettuata, secondo la giurisprudenza, facendo riferimento al *Restatement of Agency* e al cosiddetto *tripartite test*, che pone tre principali elementi di valutazione “1) whether the work is of the type that the employee is employed to perform; 2) whether the work occurs substantially within authorized time and space limits of the employee's job; 3) whether the employee was “actuated, at least in part, by a purpose to serve” the employer's purpose”.

Prima facie, parrebbe verosimile che, pure applicando il *tripartite test*, i contributi scientifici siano qualificabili come *work for hire*.

Qualche argomento potrebbe far propendere per il contrario (l'attività del ricercatore è variegata e la produzione scientifica, in particolare, è volta a migliorare il curriculum accademico personale, a ottenere finanziamenti e avanzamenti di carriera), ma rimane il fatto che i prodotti dell'attività di ricerca non possono dirsi estranei all'attività del ricercatore, che rientra pur sempre nell'oggetto del lavoro svolto per conto dell'ente¹³⁴.

L'interpretazione della legge formale sembra condurre in tale direzione ma prassi accademica, avallata da dottrina e giurisprudenza, va nel senso opposto¹³⁵.

¹³⁴ Nel caso *Marshall v. Miles Laboratories, Inc.*, cit., la Corte distrettuale ha sostenuto che il copyright su un articolo scritto da un dipendente fuori dall'orario di lavoro a casa propria, con il proprio computer, sia imputabile secondo la *work for hire doctrine* al datore di lavoro poiché *within the scope of employment*. Ciò sebbene il creatore dell'opera abbia osservato che non solo il lavoro è stato realizzato a casa e di propria iniziativa, ma anche che per la redazione dell'articolo non ha ricevuto alcun compenso aggiuntivo. La Corte, tuttavia, ha evidenziato che la ricerca preliminare alla redazione dell'articolo è stata fatta al lavoro e discussa con un collega ricercatore, non solo, il datore di lavoro ha pagato per la presentazione dell'articolo ad un convegno. La Corte ha dunque concluso che la titolarità del copyright spetta al datore di lavoro.

¹³⁵ Per una ricognizione della giurisprudenza in argomento v. N. S. STRAUSS, *Anything but Academic: How Copyright's Work-for-Hire Doctrine Affects Professors, Graduate Students, and K-12 Teachers in the Information Age*, cit.. Si vedano anche J. SCULLY, *The Virtual Professorship: Intellectual Property Ownership of Academic Work in a Digital Era*, 35 *McGeorge L. Rev.* 227, 257 (2004) TOWNSEND, op. cit.; V. A. PACKARD, *Copyright or Copy Wrong: An Analysis of University Claims to Faculty Work* 7 *Comm. L.*

Anche successivamente al Copyright Act del 1976 e al caso CCNV¹³⁶ la giurisprudenza in alcuni precedenti afferma l'operatività di un'eccezione alla *work for hire doctrine* rispetto alle opere create nel contesto scientifico e dell'insegnamento¹³⁷. Si tratta della cosiddetta *teacher exception*, che assume rilevanza come norma informale della tradizione accademica¹³⁸. Essa opererebbe sia in deroga delle norme

© Pol'y 275 (2002); A. CENTIVANY, *Paper Tigers: Copyright and Scholarly Publishing*, in 17 *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, (2011) 385, disponibile all'URL: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1893590>.

¹³⁶ In termini ricostruttivi v. STRAUSS, *Anything but Academic: How Copyright's Work-for-Hire Doctrine Affects Professors, Graduate Students, and K-12 Teachers in the Information Age*, cit..

¹³⁷ Si vedano in particolare i casi: *Weinstein v. Univ. of Ill.*, 811 F.2d 1091, 1094 (7th Cir. 1987); *Hays v. Sony Corp. of Am.*, 847 F.2d 412, 416-17 (7th Cir. 1988). Più di recente, *Shaul v. Cherry Valley-Springfield Cent. Sch. Dist.*, 363 F.3d 177, 186 (2d Cir. 2004); *Bosch v. Ball-Kell*, 80 U.S.P.Q.2d (BNA) 1713, 1719-20 (C.D. Ill. 2006). Un caso particolare, riguardante l'ambito di applicazione della *teacher exception* anche ai docenti di istituti di formazione scolastica, è *Pavlica v. Behr*, 397 F. Supp. 2d 519 (2005). Contra: *Vanderhurst v. Colo. Mountain Coll. Dist.*, 16 F. Supp. 2d 1297 (D. Colo. 1998); *Univ. of Colo. Found. v. Am. Cyanamid*, 880 F. Supp. 1387 (D. Colo. 1995), 902 F. Supp. 221 (D. Colo. 1995); *Rouse v. Walter & Assocs.*, 513 F. Supp. 2d 1041 (S.D. Iowa 2007).

¹³⁸ Sull'applicazione di tale eccezione nelle Corti statunitensi si veda la ricostruzione di M. B. NIMMER, D. NIMMER, *Nimmer on copyright*, § 5.03[B][1][b][i] & n. 94 (David Nimmer ed., Matthew Bender & Co. 2011), disponibile in LexisNexis Nimmer.

L'applicabilità di tale eccezione è sostenuta da diversi autori, tra cui P. T. K. DANIEL & P. D. PAUKEN, *The Impact of the Electronic Media on Instructor Creativity and Institutional Ownership Within Copyright Law*, 132 *Educ. L. Rep.* 1 (1999); L. LAPE, *Ownership of Copyrightable Works of University Professors: The Interplay Between the*

formali, sia quale canone di interpretazione dei contratti che, direttamente o indirettamente¹³⁹, disciplinano il flusso delle pubblicazioni accademiche¹⁴⁰.

Anche sotto la vigenza del copyright Act del 1909 non vi era alcuna specifica disciplina rispetto alle opere realizzate nel contesto dell'attività accademica, tuttavia, dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere che la *doctrine* non fosse applicabile alle opere

Copyright Act and University Copyright Policies, 37 *Vill. L. Rev.* 223, 246 (1992); K. LAUGHLIN, *Who Owns the Copyright to Faculty-Created Web Sites?: The Work For Hire Doctrine's Applicability to Internet Resources Created for Distance Learning and Traditional Classroom Uses*, 41 *B. C. L. Rev.* 549, 567 (2000); R. VERSTEEG, *Copyright and the Educational Process: The Right of Teacher Inception*, 75 *Iowa L. Rev.* 381, 407 (1990).

¹³⁹ In alcuni casi nei contratti di assunzione del personale docente e ricercatore delle istituzioni americane si fa espresso riferimento o rinvio alle policy di gestione dei diritti di copyright.

¹⁴⁰ Nel contesto statunitense è prassi diffusa che le istituzioni accademiche disciplinino la gestione dei diritti di proprietà intellettuale mediante policy che talvolta prevedono anche il trasferimento dei diritti di copyright. Si tratta di una questione in sé problematica approfondita anche recentemente da alcuni esponenti della dottrina con particolare riferimento al meccanismo previsto nella policy dell'Università di Harvard, ove, presumo la titolarità dei diritti in capo agli autori, se ne prevede la cessione automatica all'Università, fermo restando un meccanismo di *opt-out* azionabile dal ricercatore. Essendo necessario, infatti, per il trasferimento dei diritti di copyright, un contratto a forma scritta, si dubita che la policy possa rappresentare uno strumento in tal senso equiparabile a un contratto scritto. La tematica verrà in ogni caso più avanti ripresa. Si rinvia per il momento alla lettura di E. PRIEST, *Copyright and the Harvard Open Access Mandate*, in 10 *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* (2012) 377, disponibile all'URL: <<http://ssrn.com/abstract=1890467>>.

realizzate nell'ambito dell'attività accademica¹⁴¹. Anche nell'interpretazione di Nimmer, una delle voci più autorevoli nel panorama dottrinale statunitense, professori e ricercatori sono considerati titolari originari del copyright sulle proprie opere proprio in applicazione della cosiddetta *teacher exception*. L'esistenza di tale norma consuetudinaria è riconosciuta in almeno due precedenti: *Sherill v. Grieves*¹⁴² e *Williams v. Weisser*¹⁴³.

Sherill v. Grieves rappresenta la prima decisione in cui si deroga alla *doctrine* rispetto a un'opera accademica. Nel secondo caso, *Williams v. Weisser*, si attribuisce a un docente, professore di antropologia, la titolarità dei diritti su una raccolta di lezioni accademiche. La Corte d'appello, riportandosi al precedente *Sherill v. Grieves*, nel confermare la decisione dei giudici di primo grado, riconosce al docente la titolarità del copyright sul proprio lavoro. Tra gli argomenti impiegati la Corte motiva tale conclusione concentrandosi sulla nozione di "libertà accademica e sulla necessità di garantire ai docenti la libertà di muoversi da un'istituzione all'altra: "[p]rofessors are peripatetic lot, moving from campus to campus. The courses they teach begin to take shape at one institution and are developed and embellished at another [...] University lectures are sui generis. Absent

¹⁴¹ "...court and commentators regarded the work for hire doctrine as largely inapplicable to teachers" DREYFUSS, op. cit., 591.

¹⁴² *Sherill v. Grieves* 57 Wash. L. Rep. 286 (Dist. Of Columbia Supreme Court 1929). Questa Corte è stata soppressa, le sue funzioni sono state trasferite alla U.S. District Court of Columbia.

¹⁴³ *Williams v. Weisser* 78 Cal. Rptr. 542 (Ct. App. 1969)

compulsion by statute or precedent, they should not be blindly throw into the same legal hopper with valve designs”¹⁴⁴.

La Corte mette altresì in evidenza che tale impostazione riflette la tradizione accademica e si impone in un contesto in cui non vi sono leggi o precedenti giurisprudenziali che, rispetto alle opere degli accademici stabiliscano una disciplina diversa.

Si tratta di pronunce significative non solo per aver accertato nel contesto scientifico l'esistenza di un'eccezione alla regola generale, ma anche per aver recepito norme consuetudinarie proprie della comunità scientifica e della tradizione accademica¹⁴⁵. Pur disallineandosi rispetto alla legge federale, infatti, l'eccezione continuerebbe a essere applicata, giustificata dalle stesse ragioni che hanno condotto alla sua elaborazione¹⁴⁶.

L'applicabilità di tale eccezione è posta in dubbio successivamente all'entrata in vigore del Copyright Act del 1976, non avendo il legislatore recepito nel testo legislativo tale norma consuetudinaria. Alcuni precedenti giurisprudenziali successivi, tuttavia, nel silenzio legislativo, confermano ancora l'operatività della *teacher exception*. Si ricordano in particolare i casi Weinstein e Hays.

La prima controversia, tra l'Università dell'Illinois e un suo membro, riguardava la titolarità di un articolo accademico pubblicato per volere dell'università sull'“American Journal of Pharmaceutical

¹⁴⁴ Williams 78 Cal. Rptr. 546.

¹⁴⁵ Sulle regole che governano la scienza, secondo un'impostazione sociologica, v. R. MERTON, *The normative structure of science. In The sociology of science: Theoretical and empirical investigations*, Chicago, 1973.

¹⁴⁶ R. VERSTEEG, *Copyright and the Educational Process: The Right of Teacher Inception*, 75 *Iowa L. Rev.* 381, 392 (1990).

Education”. Il professor Weinstein lamentava la violazione dei diritti di esclusiva sull’opera, che l’università rivendicava invece come propri, anche in ragione della *policy* istituzionale espressamente richiamata nel contratto di lavoro. Tale *policy* definiva *work for hire* tutte le opere realizzate “for purposes of its employees”¹⁴⁷. La Corte nella decisione si riportava alla tradizione accademica, che, osservava, pende significativamente a favore dell’applicabilità della *teacher exception*, la quale opera sia come regola derogatoria alla disciplina generale, che come canone interpretativo dei contratti di lavoro e delle *policy*.

Anche successivamente, nel caso Hays tale impostazione è confermata da giudice Posner il quale osserva che vi sono fondate ragioni per ritenere non abolita tale eccezione con l’entrata in vigore del Copyright Act del 1976¹⁴⁸. Il giudice sottolinea che l’eccezione è

¹⁴⁷ Nel caso di specie, si faceva espressa menzione della *policy* derogatoria nel contratto di assunzione. In molti casi, invece, nel contratto non vi è il riferimento a tali regolamenti istituzionali, mentre il legislatore prevede che perché si possa validamente derogare alle disposizioni del copyright Act sulla titolarità, è necessario l’accordo scritto delle parti. Laddove, dunque, vi sia un regolamento derogatorio, ma questo non sia menzionato nel contratto, quel regolamento, secondo un’interpretazione più restrittiva, potrà tuttalpiù essere considerato dalla Corte nel valutare la natura del rapporto di lavoro (employee) e se l’opera rientri nell’oggetto del contratto (“scope of employment”).

¹⁴⁸ Sul punto Posner osserva che “Until 1976, the statutory term ‘work made for hire’ was not defined, and some courts had adopted a ‘teacher exception’ whereby academic writing was presumed not to be work made for hire. The authority for this conclusion was in fact scanty [...] but it was scanty not because the merit of the exception was doubted, but because, on the contrary, virtually no one questioned that the academic author was entitled to copyright in his writings. Alt-

radicata nella tradizione accademica per la natura dell'attività svolta dal ricercatore, che deve essere “libera” e¹⁴⁹, secondo Posner, tali

though college and university teachers do academic writing as a part of their employment responsibilities and use their employer's paper, copier, secretarial staff and (often) computer facilities in writing, the universal assumption and practice was that (in the absence of an explicit agreement as to who had the right to copyright) the right to copyright in such writing belonged to the teacher rather than to the college or university [...]. Until the Copyright Act of 1976, the United States had a dual system of property rights in expression. Until published, a work was protected by state common law principles; the author had a common law copyright. Upon publication, the author's common law copyright terminated; to preserve his property right, he had to obtain a federal copyright. In order to simplify the law without diminishing the rights of authors, the 1976 Act abolished common law copyright as of January 1, 1978, but made federal copyright attach at the moment of creation, not publication, of any work within scope of the statute [...]“Nevertheless it is widely believed that the 1976 Act abolished the teacher exception [...] though, if so, probably inadvertently [...]. To a literalist of statutory interpretation, the conclusion that the Act abolished the exception may seem inescapable [...] But Considering the havoc that such a conclusion would wreak in the settled practices of academic institutions, the lack of fit between the policy of the work for hire doctrine and the conditions of academic production, and the absence of any indication that Congress meant to abolish the teacher exception, we might, if forced to decide the issue, conclude that the exception has survived”. V. Hays and Macdonald v. Sony Corp. of America, cit.

¹⁴⁹ Sul tema della libertà scientifica si veda, per esempio, S. STERCKX, *Enclosing the Academic Commons – Increasing Knowledge Transfer or Eroding Academic Values?*; J. VAN BOUWEL, *What Is There Beyond Mertonian and Dollar Green Science? Exploring the Contours of Epistemic Democracy*; PINXTEN, op. cit.; J. DUPRÉ, *Human nature and the limits of science*, Oxford, 2001; J. P. BYRNE, *Academic Freedom: A “Special Concern of the First Amendment”*, 99 *Yale L. J.* 251, 259-260 (1989).

esigenze sono più che mai necessarie da perseguire “are forceful today as they ever were”¹⁵⁰.

Infatti, anche l’American Association of University Professors: ricorda che “teachers are entitled to full freedom in research and in the publication of their results, [...] to freedom in the classroom in discussing their subject” e “to be free from institutional censorship or discipline”¹⁵¹.

L’associazione, nata in America nel 1915, da sempre sostiene la necessità di garantire l’*academic freedom*, interpretandola come una garanzia di autonomia della ricerca e dell’insegnamento, che dovrebbero sottrarsi a qualsiasi forma di controllo.

Applicare la *work for hire doctrine* alle opere accademiche, in questa prospettiva, rischierebbe di limitare la libertà del ricercatore ponendola nelle mani dell’amministrazione dell’ente di ricerca, sia esso di natura privata o pubblica.

È proprio grazie all’esclusiva dei diritti di copyright sulle opere che il titolare ha il potere di controllare autonomamente la circolazione e l’uso dei risultati della ricerca e anche, a monte, l’oggetto e il contenuto dei suoi studi.

Se i diritti di esclusiva fossero, invece, in capo a un soggetto diverso, questo sarebbe nella posizione di decidere l’oggetto e il contenuto della ricerca, la sua destinazione, potendo anche limitare, per qualsiasi ragione, la circolazione di alcuni studi. L’ente potrebbe anche

¹⁵⁰ Hays and Macdonald v. Sony Corp. of America, cit.

¹⁵¹ American Association of University professors, 1940 *Statement of principles on Academic freedom and Tenure*. Per approfondimenti v. W. METZGER, *Profession and Constitution: Two Definitions of Academic Freedom*, 66 *Tex. L. Rev.* 1265, 1279.

stabilire se un'opera può essere modificata o trasformata in un'opera derivata.

Secondo alcuni autori, dunque, attribuire all'istituzione universitaria la possibilità di esercitare il controllo sull'espressione accademica potrebbe rappresentare una minaccia alla libertà scientifica e quindi all'interesse comune¹⁵².

In ciò troverebbe la sua principale ragione la *teacher exception*.

Se, al contrario, dovesse prevalere l'opinione di coloro che, facendo leva sul diritto formale, sostengono l'abolizione della *teacher exception*, assumerebbero rilievo centrale le *policies* e i contratti, che nel contesto USA regolamentano, tra l'altro, la gestione dei diritti di proprietà intellettuale. Le *policy* delle singole istituzioni accademiche garantiscono quasi sempre la titolarità dei diritti sulle pubblicazioni scientifiche in capo all'autore (ci si riferisce, in particolare, a opere umanistiche, come libri o articoli accademici, che si caratterizzano, del resto, per non essere particolarmente remunerativi¹⁵³)¹⁵⁴. In alcune *policy*, in linea con la tradizione accademica, si afferma espressamente l'applicabilità dell'eccezione o comunque si dà per presupposto che la titolarità sia in capo all'autore¹⁵⁵.

¹⁵² PAUKEN, op. cit., 139.

¹⁵³ PAUKEN, op. cit., 140. L'autore sottolinea che le spese per gestire il copyright di tutti gli articoli, libri e monografie prodotti ogni anno supererebbero i profitti derivanti dalla distribuzione di tali opere. Maggior potenziale in termini di profitto deriva da opere quali il *software*, audiovisivi o altro materiale destinato per esempio all'*e-learning*.

¹⁵⁴ LAPE, op. cit.

¹⁵⁵ Similmente, si veda la *policy* dell'Università di Harvard per la quale gli autori sono "entitled to own the copyright and retain any revenue derived therefrom in

In altri casi, invece, si prevede il trasferimento dei diritti dall'Università al ricercatore¹⁵⁶. Partendo dall'affermazione del copyright in capo all'università mediante la *policy* si trasferisce il copyright al ricercatore¹⁵⁷.

books, films, video cassettes, works of art, musical works and other copyrightable materials of whatever nature or kind and in whatever format developed, except that computer software and databases shall be subject to Section III ("Computer Software") of this policy. Disponibile all'URL: <<http://www.techtransfer.harvard.edu/resources/policies/IP/>>. L'università di Stanford stabilisce che "In accord with academic tradition, except to the extent set forth in this policy, Stanford does not claim ownership to pedagogical, scholarly, or artistic works, regardless of their form of expression. Such works include those of students created in the course of their education, such as dissertations, papers and articles. The University claims no ownership of popular nonfiction, novels, textbooks, poems, musical compositions, unpatentable software, or other works of artistic imagination which are not institutional works and did not make significant use of University resources or the services of University non-faculty employees working within the scope of their employment". Disponibile all'URL <<http://doresearch.stanford.edu/policies/research-policy-handbook/intellectual-property/copyright-policy#anchor-533>>.

¹⁵⁶ La riduzione a queste due tipologie è evidentemente una semplificazione. Le *policies* adottate dalle varie università sono tra loro differenti sotto diversi profili. Per un'interessante ricognizione sul punto si veda LAPE, op. cit.; più sinteticamente anche PAUKEN, op. cit.

¹⁵⁷ Così, per esempio, l'università del Michigan: " A. The Default: Under U.S. copyright law, the University holds the copyright (as "works made for hire") in copyrighted works authored by its employees who are acting within the scope of their employment. Otherwise, the University does not hold copyright in a work, unless the copyright has been transferred legally to it by written assignment or other process of law. B. Transfer of scholarly works: In light of the default, the

È evidente che tali meccanismi giuridici sono profondamente diversi, divergenza che si riflette anche sulla disciplina. Si pensi, per esempio, al “right to terminate” che spetta all’autore e che non opera, tuttavia, come meglio si vedrà nel prossimo paragrafo, nel caso di titolarità acquisita in virtù della *work for hire doctrine*¹⁵⁸.

Entrambi gli approcci, inoltre, pongono dubbi sull’adeguatezza dello strumento: potrebbero infatti ritenersi mancanti i requisiti di forma imposti dal Copyright Act sia nel caso in cui le *policy* deroghino alla *work for hire doctrine*, affermando la titolarità in capo al ricercatore, sia nell’ipotesi in cui mirino a trasferire i diritti¹⁵⁹.

University, hereby, transfers any copyright it holds in scholarly works to the faculty who authored those works—with the following conditions and exceptions”.

<<http://www.lib.umich.edu/files/services/copyright/601.28%20%281%29.pdf>>

¹⁵⁸ Se l’università è titolare dei diritti in virtù della *work for hire doctrine* viene chiaramente meno la possibilità di esercitare il diritto di revoca.

¹⁵⁹ Come meglio si vedrà nei prossimi paragrafi, il Copyright Act del 1976 prevede che per il trasferimento dei diritti di copyright è necessaria la sottoscrizione di un contratto scritto. Lo stesso vincolo di forma è previsto per derogare alle regole poste dalla *work for hire doctrine*, diversamente il datore di lavoro rimane titolare dei diritti. Ciò è vero non solo nell’ambito della specifica disciplina dei *works-made-for-hire*: il copyright Act prevede in generale per la validità della cessione dei diritti di copyright che il contratto di trasferimento deve necessariamente essere a forma scritta e sottoscritto da tutte le parti coinvolte nella cessione”. La carenza di questo requisito nelle *university policy* è pacifico. Si vedano: E. G. Rouse and Wilson v. Walter & Associates, 513 F. Supp. 2d 1041, 1063 (2007): “An employee policy is insufficient to alter the statutory presumption under the Copyright Act.”; Foraste v. Brown University and Laura Freid, 290 f. Supp. 2d 234 (2003); Baltimore Orioles, Inc v. Major League Baseball Players Assn, 805 F.2d 663, 671 (1986): “the employer owns the copyright in a work made for hire

Il tema della titolarità dei diritti di copyright sulle opere accademiche, dunque, privo di una disciplina legislativa chiara, è dominato, piuttosto, da regole consuetudinarie, spesso recepite dalla giurisprudenza, che deve, tuttavia, chiarire l'ambito di operatività dell'eccezione¹⁶⁰.

In ogni caso, se anche si riconoscesse la titolarità dei diritti in capo all'istituzione, rimarrebbe nella loro disponibilità il diritto di esercitarne l'*enforcement*. D'altra parte, invece, tale posizione potrebbe essere piuttosto valorizzata nella prospettiva negoziale con i terzi¹⁶¹.

'unless the parties have expressly agreed otherwise in a written instrument signed by them.' ... [this requirement] represents a substantial change in the "work made for hire" doctrine. Under prior law, 'such an agreement could be either oral or implied' (emphasis in original). DREYFUSS, op. cit., 590, 597: "while many faculty handbooks announce policies favoring faculty retention of copyright, handbooks are unlikely to be considered a signed writing within the meaning of the Act". Rothman, 93 *Va. L. Rev.* 1899, 1924 (2007): "These policies and practices, however, do not generally meet the requirements of Section 201 of the Copyright Act, which requires that any exception from the work-for hire rules be set forth in a writing signed by both parties".

Nel *case law*, sui requisiti dei contratti di trasferimento dei diritti di copyright, v. *Effects Assocs., Inc. V. Cohen* 908 F. 2d 555, 557 (1990); *Seanger Organisation, Inc. V. Nationwide Ins. Lis. Assocs., Inc.* 864 F. Supp. 246, 250 (D. Mass. 1994) *aff'd*, 119 F.3d 55 (First Cir. 1997). Con riguardo allo specifico ambito di discussione, quello dei contratti tra ricercatore/professore e università si veda *Foraste v. Brown University*, 290 F. Supp. 2D 234 (2003).

¹⁶⁰ Se sia applicabile, per esempio, solo ai risultati della ricerca scientifica, ovvero anche alle opere a carattere divulgativo o al materiale didattico. In argomento v.: STRAUSS, op. cit., 36 ss.

¹⁶¹ DREYFUSS, *The Creative Employee and the Copyright Act of 1976*, cit., 611. Se l'istituzione esercitasse i diritti di copyright potrebbe anche "be tempted to pre-

3.2.2 Italia

Il quadro normativo italiano non appare più confortante e nitido di quello statunitense e nemmeno le regole che disciplinano il diritto dei contratti chiariscono la tematica della titolarità sulle pubblicazioni accademiche. Il panorama presenta, inoltre, profili di ulteriore complessità se si considera che gravitano nell'ambito accademico figure diverse (non solo strutturati ma anche assegnisti, dottorandi, tesisti, collaboratori, ecc.) a cui si applicano regimi giuridici diversi, sia con riguardo alla disciplina del rapporto di lavoro, che rispetto alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale¹⁶².

Con riferimento, in generale, all'allocatione dei diritti d'autore sulle opere create in pendenza di un rapporto di lavoro subordinato persistono incertezze dovute al fatto che la l. 22 aprile 1941, n. 633 ancora oggi, nella formulazione derivante da numerose novelle che si sono succedute nel tempo, non detta una disciplina chiara riguardo alle opere prodotte all'interno delle università.

vent the creative professor from undertaking fallow periods. If less work is produced, there is less to sell ... The creative benefits of these seemingly unproductive periods may disappear if the copyrights of scholars' works [...] are given to universities". V. anche, CENTIVANY, op. cit.

¹⁶² In tema di attività inventiva e creativa del ricercatore universitario, si v. M. BORZAGA, *Ricerca scientifica pubblica, proprietà intellettuale e rapporti di lavoro*, in R. CASO (a cura di), *Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale*, Bologna, 2005, 125.

Secondo la regola generale, qualora l'attività creativa del dipendente costituisca l'oggetto del rapporto di lavoro, e sia, dunque, svolta nell'adempimento degli obblighi contrattuali, i diritti patrimoniali derivanti da detta attività creativa spettano al datore di lavoro; mentre all'autore competono i diritti morali. Se, invece, l'attività creativa non costituisce oggetto del rapporto di lavoro, si ritiene che i diritti patrimoniali appartengano all'autore.

L'interesse delle università all'acquisizione delle più tradizionali opere dell'ingegno realizzate dai propri dipendenti – dalle opere letterarie, scientifiche o didattiche in generale, alle opere figurative e musicali, ecc. – può venire in rilievo in relazione alle possibilità di sfruttamento economico delle stesse, nell'odierna ottica di autonomia finanziaria e in relazione all'interesse a rappresentare una sorta di centro unitario di imputazione della titolarità sulle opere culturali, ottenute nel proprio ambito da docenti e ricercatori, per la pubblicazione in proprio o per la negoziazione con i terzi.

Una prima regolamentazione è contenuta nell'art. 11, co 2, della legge n. 633 del 1941 (l.d.a.), che attribuisce alle università i diritti d'autore sulle raccolte degli atti o delle pubblicazioni realizzate a loro nome e spese. È fatto salvo, in ogni caso, un diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate. Tale norma deve essere coordinata con quanto previsto dal successivo art. 29 l.d.a., che, a tal proposito, prevede due distinte fattispecie. Nel caso di atti e pubblicazioni che concernono la normale vita dell'ente (comunicazioni sull'andamento dell'attività, relazioni su certi risultati conseguiti collettivamente, resoconti di congressi), i diritti patrimoniali di quest'ultimo si protraggono per un periodo di vent'anni dalla prima pubblicazione. Qualora, diversamente, l'università curi, a proprie spese, la pubblicazione

di opere dell'ingegno create autonomamente da soggetti aderenti alla stessa – e, quindi, in primo luogo, da ricercatori e docenti da quest'ultima dipendenti – l'art. 29 prevede che i relativi diritti patrimoniali rimangano in capo all'ente per soli due anni “trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti”. Quest'ultima previsione trova applicazione soltanto nel caso in cui l'ente di appartenenza curi la pubblicazione e ne sostenga le spese: diversamente, la titolarità dei diritti derivanti dall'opera dell'ingegno prodotta dal dipendente rimane in capo all'autore .

La disciplina appena descritta, coerente anche con l'impostazione adottata in altri Paesi europei, dimostra che l'attribuzione della titolarità in favore delle università delle opere di carattere “umanistico” si realizza unicamente in presenza della duplice condizione sopra richiamata (pubblicazione a cura e a spese dell'università)¹⁶³.

Nel campo delle pubblicazioni scientifiche, dunque, anche se il docente e ricercatore universitario nella redazione del contributo – saggio, monografia, trattato ecc. – si avvale della sua esperienza di docente universitario e delle strutture dell'università, l'opera rimane nella titolarità dell'autore. La pubblicazione scientifica, infatti, è espressione dell'individualità, dello studio dell'autore e l'università gioca in questo processo un ruolo marginale. Si parla in tal senso di “privilegio umanistico”. Le norme menzionate, infatti, sembrano rappresentare regole eccezionali di attribuzione della titolarità dei diritti all'ente; da esse si può a contrario desumere che il legislatore

¹⁶³ In generale v. Cfr. P. GRECO, P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, 209; G. PELLACANI, *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, Torino, 1999.

ha inteso precisare la titolarità in capo all'università per sottrarle dal regime naturale delle opere umanistiche¹⁶⁴.

Giova, peraltro, qui soltanto ricordare, per completezza, che le opere utili, come il *software* e le *banche dati*, che pur godendo di una disciplina autoriale si avvicinano alle invenzioni, sono assoggettate a un diverso regime, che riflette il diverso procedimento creativo: l'autore esprime (forse) meno la sua personalità e certamente si avvale maggiormente delle strutture messe a disposizione dal datore di lavoro¹⁶⁵.

¹⁶⁴ In questo senso, F. LORENZATO, op. cit., 47.

¹⁶⁵ Sul tema della titolarità del *software* nel contesto accademico si rinvia la lavoro di P. GUARDA, *Creation of Software Within the Academic Context: Knowledge Transfer, Intellectual Property Rights and Licences*, in 44 (5) *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, (2013) 494 ss..

Sulla gestione dei diritti di proprietà intellettuale rispetto alle opere brevettabili si vedano, A. BELLAN, *Prospettive di modifica per la disciplina delle invenzioni universitarie*, in *Dir. ind.*, 2009, 213; A. BAX, *Le invenzioni dei ricercatori universitari: la normativa italiana*, *Dir. ind.*, 2008, 205; G. FLORIDIA, *Le invenzioni universitarie*, *id.*, 2007, 313; M. LIBERTINI, *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel Codice della Proprietà Industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, 49; M. GRANIERI, *La disciplina delle invenzioni accademiche nel Codice della proprietà intellettuale*, in *Dir. ind.*, 2005, 29; V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle Università. Regole di attribuzione di diritti, regole di distribuzione di proventi e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 337; G. FLORIDIA, *Le invenzioni universitarie secondo il pacchetto Tremonti*, in *Dir. ind.*, 2002; M. LIBERTINI, *Appunti sulla nuova disciplina delle "invenzioni universitarie"*, *Foro it.*, 2002, I, 2170; G. FLORIDIA, *Ricerca universitaria e invenzioni brevettabili*, in *Dir. ind.*, 1996, 447.

4.0 Circolazione dei diritti e *right to terminate*.

I diritti di copyright possono essere ceduti o fatti diversamente circolare, nella loro totalità o parzialmente, attraverso il contratto¹⁶⁶. L'accordo è rimesso all'autonomia negoziale delle parti. Nell'ordinamento statunitense, in particolare, la circolazione dei diritti, sia rispetto all'intero fascio che soltanto a una parte di essi, può avvenire attraverso due vie, *assignment* o *exclusive license*¹⁶⁷. Ciò grazie al superamento della cosiddetta *doctrine of indivisibility*. Sotto la vigenza del Copyright Act del 1909, infatti, il trasferimento dei diritti di copyright poteva avere a oggetto soltanto l'intero fascio di diritti esclusivi; qualsiasi altro atto di disposizione che riguardasse una parte di tali diritti era considerato una licenza¹⁶⁸.

¹⁶⁶ La circolazione dei diritti può avvenire invero anche per successione mortis causa, testamentaria o ab intestato.

¹⁶⁷ La cessione potrebbe altresì avvenire per l'escussione di un'ipoteca o comunque nell'ambito di una procedura esecutiva.

¹⁶⁸ Pur superato, il principio dell'indivisibilità continua a produrre effetti rispetto alle opere che hanno ricevuto protezione sotto la vigenza del Copyright Act del 1909. La validità e gli effetti del trasferimento del copyright, infatti, sono regolati dalle norme in vigore al momento del trasferimento. La *ratio* sottesa si ravvisava nella volontà del legislatore di disincentivare diverse azioni giudiziarie aventi ad oggetto la medesima opera: solo il titolare del copyright (cioè un *assignee*) avrebbe potuto esperire un'azione per violazione del copyright. Il licenziatario, semmai, si sarebbe unito al titolare. La regola dell'indivisibilità, inoltre, semplificava l'assolvimento delle formalità e, in particolare, della menzione di riserva, che si limitava a indicare il titolare originario o il "cessionario" del copyright.

Per approfondire le considerazioni che attengono alla *ratio* della *doctrine* si rinvia alla *dissenting opinion* del giudice Frankfurter, in *Commissioner v. Wodehouse*, 337

Tale dottrina, la cui portata era comunque limitata dalla giurisprudenza¹⁶⁹, è completamente superata con il nuovo Copyright Act¹⁷⁰. La sec. 201 (d) dell'U.S.C., infatti, consente al titolare del copyright di trasferire in tutto o in parte ciascuno dei diritti esclusivi di copyright (sec. 106 (1))¹⁷¹.

Il copyright federale chiarisce (alla sec. 101) che il trasferimento dei diritti di copyright (*copyright ownership*) può avvenire anche mediante la concessione di una licenza esclusiva¹⁷² e equipara la posizione del licenziatario a quella di *copyright owner*, conferendogli anche la legitti-

U. S. 369, 491 (1949). In dottrina v. M. NIMMER, M. NIMMER, *Cases and Material On Copyright and Other Aspects of Entertainment Litigation Including Unfair Competition, Defamation, Privacy*, cit., 359 ss

¹⁶⁹ Per approfondimenti sul punto v. GOLDSTEIN, *Copyright, principles, law, and practice*, cit. vol. 1, 411-412.

¹⁷⁰ Cfr. *Goodis v. United Artists Television, Inc.* United States Court of Appeals, 424 F.2d 397 (second Circuit, 1970).

¹⁷¹ Il trasferimento del copyright riguarda il trasferimento dei diritti, dovendosi perciò rimarcare la netta separazione tra titolarità del copyright e proprietà del bene materiale inteso come supporto fisico in cui l'opera è fissata: la vendita della copia di un libro, o altra opera protetta non trasferisce il diritto esclusivo sul copyright. Se, per esempio, un collezionista acquisisse la proprietà del manoscritto originale dei "Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni, egli diverrebbe proprietario solo dell'oggetto. Al contrario, in ragione della first sale doctrine la vendita del supporto consente all'acquirente di rivenderlo essendosi esaurito il diritto del titolare di distribuire la copia già venduta.

¹⁷² La sec. 101 recita: "a transfer of copyright ownership is an assignment, mortgage, exclusive license, or any other conveyance, alienation, or hypothecation of a copyright or of any of the exclusive rights comprised in a copyright, whether or not it is limited in time or place of effect, but not including a nonexclusive license".

mazione attiva per le azioni a tutela del copyright rispetto al diritto di cui è licenziatario. Considerare entrambe le operazioni come trasferimento di diritti¹⁷³, si riflette sulla disciplina applicabile: il trasferimento dei diritti, anche nella forma della licenza esclusiva, deve avvenire mediante contratto a forma scritta, secondo lo schema della *conveyance*¹⁷⁴.

Tale equiparazione della posizione del titolare di licenza esclusiva con il cessionario, appare, in realtà, di dubbia interpretazione: la giurisprudenza, infatti, ha limitato il potere del licenziatario di trasferire o concedere in sublicenza il medesimo diritto, subordinandolo all'autorizzazione del titolare del diritto stesso¹⁷⁵. Ciò significa che

¹⁷³ Premesso che anche nell'ordinamento statunitense la natura e gli effetti di un contratto sono determinati dall'interprete non tanto alla luce del *nomen iuris* attribuito dalle parti bensì dal contenuto dell'accordo, i termini *assignment*, *exclusive license* e *non exclusive license* sono utilizzati per indicare rispettivamente: la cessione di tutti i diritti esclusivi; il trasferimento su basi esclusive di uno o più diritti ma non di tutti; la concessione del diritto di esercitare uno o più diritti che comunque rimangono in capo al titolare del copyright.

¹⁷⁴ Sec. 204 (a): "A transfer of copyright ownership, other than by operation of law, is not valid unless an instrument of conveyance, or a note or memorandum of the transfer, is in writing and signed by the owner of the rights conveyed or such owner's duly authorized agent".

¹⁷⁵ In questo senso v. *Gardner v. Nike, Inc.*, 279 F. 3d 774, 777-80 (9th Cir. 2002). Nel caso di specie un fumettista conferiva a Sony Music Entertainment una licenza esclusiva per l'utilizzo a fini di *merchandising* di un personaggio di fantasia, MC Teach. Successivamente, la licenziataria Sony stipulava un contratto di sub licenza che conferiva a un terzo il diritto di usare il medesimo personaggio per la realizzazione di materiale didattico. L'autore citava in giudizio la licenziataria, sostenendo che la società non fosse titolata a sublicenziare il diritto senza il

laddove nella licenza non vi sia la previsione espressa, la prerogativa rimane nella sfera giuridica del licenziante. Tale posizione è stata oggetto di critica, in dottrina, ritenendo chiara la volontà legislativa di superare l'assetto previgente e concedere dunque al titolare di licenza esclusiva tutte le prerogative del titolare pur limitate al diritto acquisito. Secondo questa impostazione la volontà legislativa sarebbe inequivoca nel qualificare la licenza un "transfer of copyright ownership"¹⁷⁶.

Dall'altra parte, aa licenza non esclusiva, che chiaramente non è una cessione, conferisce a un soggetto il diritto di esercitare uno o più diritti d'autore, senza impedire al titolare del copyright di licenziare il medesimo diritto a un terzo. Anche tale licenza potrebbe essere soggetta a limiti temporali, territoriali, o di altra natura. Rispetto alla *non exclusive licenses*, tuttavia, vige il principio di libertà delle forme,

premesso della società titolare del copyright. La Corte accogliendo la domanda dell'attrice, concludeva che il legislatore non ha inteso equiparare completamente il contratto di licenza con l'*assignment*: secondo la Corte il fatto che la legge abbia esteso al licenziatario i rimedi del titolare non significa che gli abbia conferito tutti i poteri del titolare: "the power of transfer does not fall within the category of «protection and remedies» so accorded". V.: Id, 780. La Corte sottolinea, ancora, che l'espressione "licenza", che significa letteralmente "permesso", delinea in sé una situazione giuridica diversa dall' "ownership" dei diritti, mettendo dunque in evidenza la non trasferibilità.

In senso contrario v. *Golden Books Family Ent., Inc.*, 269 B.R. 311 (Bankr. D. Del. 2001).

¹⁷⁶ Sulla complessa distinzione tra *assignment* e *exclusive license* si veda la recente ricostruzione di C. M. NEWMAN, *An exclusive license is not an assignment: disentangling divisibility and transferability of ownership in copyright*, 74 (1) *Louisiana Law Review* (2013) 59 ss. Ivi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.

nonostante la forma scritta garantisca al licenziatario la priorità della licenza.

Non essendovi vincoli di forma, infatti, la licenza non esclusiva può essere anche implicita (*implicit license*), deducibile cioè da circostanze di fatto che inducano, inequivocabilmente, alla prova dell'esistenza della licenza. Si pensi, per esempio, al caso in cui un soggetto invii un pezzo all'editore di una rivista senza un preventivo accordo e la rivista proceda dunque alla pubblicazione. In questa ipotesi si ritiene che mediante tale atto l'autore conferisca implicitamente all'editore la licenza di pubblicare l'opera.

A prescindere dalla natura della licenza (esclusiva o non), essa può avere ad oggetto uno o più diritti ma anche anche soltanto un particolare aspetto di ciascun diritto, si pensi al caso dell'autore che concede il diritto di prima pubblicazione rispetto a una determinata area geografica, conservando il diritto di ripubblicarlo e di distribuirlo in altri Paesi.

La cessione dei diritti rispetto alla licenza rappresenta un'operazione economica particolarmente rischiosa per l'autore dell'opera, il cui valore è difficilmente stimabile a monte. Nell'intento di tutelare la sua posizione, il legislatore pone, dunque, un limite significativo alla cessione definitiva dei diritti d'autore, che si identifica con il cosiddetto "*right to termination*"¹⁷⁷, traducibile in italiano con l'espressione

¹⁷⁷ Cfr. § 203. Termination of transfers and licenses granted by the author.

(a) Conditions for Termination. — In the case of any work other than a work made for hire, the exclusive or nonexclusive grant of a transfer or license of copyright or of any right under a copyright, executed by the author on or after January 1, 1978, otherwise than by will, is subject to termination under the following conditions:

(1) In the case of a grant executed by one author, termination of the grant may be effected by that author or, if the author is dead, by the person or persons who, under clause (2) of this subsection, own and are entitled to exercise a total of more than one-half of that author's termination interest. In the case of a grant executed by two or more authors of a joint work, termination of the grant may be effected by a majority of the authors who executed it; if any of such authors is dead, the termination interest of any such author may be exercised as a unit by the person or persons who, under clause (2) of this subsection, own and are entitled to exercise a total of more than one-half of that author's interest.

(2) Where an author is dead, his or her termination interest is owned, and may be exercised, as follows:

(A) The widow or widower owns the author's entire termination interest unless there are any surviving children or grandchildren of the author, in which case the widow or widower owns one-half of the author's interest.

(B) The author's surviving children, and the surviving children of any dead child of the author, own the author's entire termination interest unless there is a widow or widower, in which case the ownership of one-half of the author's interest is divided among them.

(C) The rights of the author's children and grandchildren are in all cases divided among them and exercised on a per stirpes basis according to the number of such author's children represented; the share of the children of a dead child in a termination interest can be exercised only by the action of a majority of them.

(D) In the event that the author's widow or widower, children, and grandchildren are not living, the author's executor, administrator, personal representative, or trustee shall own the author's entire termination interest.

(3) Termination of the grant may be effected at any time during a period of five years beginning at the end of thirty-five years from the date of execution of the grant; or, if the grant covers the right of publication of the work, the period begins at the end of thirty-five years from the date of publication of the work under the grant or at the end of forty years from the date of execution of the grant, whichever term ends earlier.

(4) The termination shall be effected by serving an advance notice in writing, signed by the number and proportion of owners of termination interests required under clauses (1) and (2) of this subsection, or by their duly authorized agents, upon the grantee or the grantee's successor in title.

(A) The notice shall state the effective date of the termination, which shall fall within the five-year period specified by clause (3) of this subsection, and the notice shall be served not less than two or more than ten years before that date. A copy of the notice shall be recorded in the Copyright Office before the effective date of termination, as a condition to its taking effect.

(B) The notice shall comply, in form, content, and manner of service, with requirements that the Register of Copyrights shall prescribe by regulation.

(5) Termination of the grant may be effected notwithstanding any agreement to the contrary, including an agreement to make a will or to make any future grant.

(b) Effect of Termination. — Upon the effective date of termination, all rights under this title that were covered by the terminated grants revert to the author, authors, and other persons owning termination interests under clauses (1) and (2) of subsection (a), including those owners who did not join in signing the notice of termination under clause (4) of subsection (a), but with the following limitations:

(1) A derivative work prepared under authority of the grant before its termination may continue to be utilized under the terms of the grant after its termination, but this privilege does not extend to the preparation after the termination of other derivative works based upon the copyrighted work covered by the terminated grant.

(2) The future rights that will revert upon termination of the grant become vested on the date the notice of termination has been served as provided by clause (4) of subsection (a). The rights vest in the author, authors, and other persons named in, and in the proportionate shares provided by, clauses (1) and (2) of subsection (a).

(3) Subject to the provisions of clause (4) of this subsection, a further grant, or agreement to make a further grant, of any right covered by a terminated grant is valid only if it is signed by the same number and proportion of the owners, in whom the right has vested under clause (2) of this subsection, as are required to

“diritto di revoca”, volto a garantire all’autore la possibilità di rinegoziare il proprio diritto di copyright. Si pensi all’ipotesi in cui un’opera abbia un inaspettato successo commerciale, che l’autore non avrebbe potuto prevedere al momento della cessione. Tale forma di tutela poggia sulla considerazione che la posizione contrattuale dell’autore soffre di un’intrinseca debolezza, anche a causa dell’asimmetria informativa che caratterizza la negoziazione, a scapito, quasi sempre, dell’autore¹⁷⁸. Il valore economico di un’opera, inoltre, spesso emerge dopo la sua commercializzazione¹⁷⁹.

terminate the grant under clauses (1) and (2) of subsection (a). Such further grant or agreement is effective with respect to all of the persons in whom the right it covers has vested under clause (2) of this subsection, including those who did not join in signing it. If any person dies after rights under a terminated grant have vested in him or her, that person's legal representatives, legatees, or heirs at law represent him or her for purposes of this clause.

(4) A further grant, or agreement to make a further grant, of any right covered by a terminated grant is valid only if it is made after the effective date of the termination. As an exception, however, an agreement for such a further grant may be made between the persons provided by clause (3) of this subsection and the original grantee or such grantee's successor in title, after the notice of termination has been served as provided by clause (4) of subsection (a).

(5) Termination of a grant under this section affects only those rights covered by the grants that arise under this title, and in no way affects rights arising under any other Federal, State, or foreign laws.

(6) Unless and until termination is effected under this section, the grant, if it does not provide otherwise, continues in effect for the term of copyright provided by this title.

¹⁷⁸ House Report on the 1976 Act, 124: “provision of this sort is needed because of the unequal bargaining position of authors, resulting in part from the impossibility of determining a work's value until it has been exploited”. Una

L'approccio del legislatore statunitense si caratterizza notoriamente per la tendenza a non ingerirsi nella contrattazione privata e quindi nella riluttanza a prevedere vincoli nella determinazione del conte-

finalità simile animava il legislatore del 1909 nel disciplinare la cosiddetta "renewal provision". Sul punto v. GOLDSTEIN, *Copyright, principles, law, and practice*, vol. 1, cit., 481.

¹⁷⁹ Il *gap* informativo fa sì che spesso gli autori cedano tutti i diritti per corrispettivi esigui. Così, nei primi anni Trenta (1934) Jerome Siegel, uno scrittore, e il giovane disegnatore canadese Joseph Shuster creano il noto personaggio "Superman". Nel 1938 gli autori cedono i diritti di copyright alla "CD Comics" al prezzo di 130 dollari. "Superman" diventa l'archetipo del supereroe, un fenomeno di costume che la la CD Comics può sfruttare in ogni modo, fruttando quindi milioni di dollari. Gli autori, d'altra parte, rispetto a un'opera dal valore inestimabile hanno ricevuta una irrisoria remunerazione: nessuno avrebbe prima immaginato il suo successo di Superman. La necessità di porre rimedio a tale *gap* tra autori e editori fu, dunque, uno dei principali obiettivi del Congresso. Si legge in un report del Registro del Copyright del 1961 che "authors are often in a relatively poor bargaining position". Il Congresso, riferisce ancora il Report, dovrebbe "permit them to renegotiate their transfers that do not give them a reasonable share of economic returns from their works".

Per la protezione degli autori, nella fase di redazione del copyright Act del 1976 il Registro del Copyright proponeva in prima istanza che gli effetti delle cessioni effettuate dagli autori cessassero automaticamente dopo venti anni. A fronte di tale mozione vi fu, tuttavia, l'opposizione degli editori che condusse all'elaborazione di un sistema alternativo di compromesso che prevedeva il riconoscimento del *right to terminate* dopo un determinato periodo di tempo, proposta che confluì di fatto nel testo definitivamente approvato dal Congresso. H.R. Comm. On the Judiciary, 87th Cong., Register's Report on the General Revision of the U.S. Copyright Law 92 (Comm. Print 1961).

nuto negoziale¹⁸⁰. La protezione della parte debole, si manifesta pertanto, attraverso altri strumenti, quali, per l'appunto, il diritto di revoca, grazie al quale, l'autore e i suoi eredi (salvo che si tratti di *work*

¹⁸⁰ Sul punto nella letteratura italiana v. A. PALMIERI, *Autonomia contrattuale e disciplina della proprietà intellettuale*, Milano, 2009.

Il sistema italiano, in linea con gli altri ordinamenti continentali predispone invece limiti penetranti alle modalità ed al contenuto degli atti dispositivi sulle opere dell'ingegno, che si vanno ad aggiungere all'inalienabilità dei diritti morali. Basti pensare alle norme sul contratto di edizione che conferiscono delle prerogative all'autore e che, proprio in quanto norme a favore di quest'ultimo, sono ritenute applicabili a tutti i contratti traslativi dei diritti sulle opere dell'ingegno e non hanno paralleli nella legge statunitense. Per esempio, nel Nostro ordinamento è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare senza limiti di tempo (art. 12 n. 1 L. n. 633 del 1941). Nel sistema nordamericano non vi sono norme equivalenti per cui un contratto che obblighi l'autore all'esecuzione di opere future è in linea di massima valido, pur se soggetto ad alcune limitazioni elaborate dal *common law* nel diritto dei contratti. V.: N. NETANEL, *Alienability Restrictions and the Enhancement of Author Autonomy in United States and Continental Copyright Law*, 12 *Cardozo Arts & Ent. L. J.* 1 (1994). L'ordinamento italiano, in linea con gli altri sistemi continentali, predispone altri particolari limiti a tutela dell'autore. Si pensi, per esempio, all'esclusione dalla trasmissione dei "futuri diritti attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto d'autore più lunga nel suo contenuto o di maggiore durata" (art. 119 comma 3, dettato in materia di contratto di edizione, ma ritenuto applicabile ad ogni contratto traslativo di diritti d'autore). Nel sistema statunitense non vi sono norme equivalenti, anzi, nella prassi americana, specie dopo il caso *Tasini v. New York Times*, vi è sempre più la tendenza ad attribuire al cessionario dei diritti d'autore anche le eventuali nuove forme di sfruttamento dell'opera dell'ingegno.

made for hire) hanno il diritto, inalienabile¹⁸¹, di revocare l'atto di trasferimento dei diritti, acquisendo nuovamente la titolarità del copyright dopo un periodo di tempo determinato dal legislatore¹⁸².

L'introduzione del *right to terminate* nel Copyright Act del 1976 si colloca in un quadro complessivo teso a valorizzare la figura dell'autore, intento che si concretizza, anzitutto, nel passaggio da un "opt-in copyright system" (rimasto in vigore dal 1790 al 1977) – in cui le opere godono di protezione solo se l'autore pone in essere le attività necessarie per garantirsi la tutela autorale, comunemente note come "formalities"¹⁸³ – a un "opt-out copyright system" – in cui la protezione federale del copyright è automatica e decorre dal momento in cui l'opera originale è creata e fissata su un mezzo di espressione tangibile ("fixed in a tangible medium of expression")-

¹⁸⁴.

¹⁸¹ Qualche autore ha messo in evidenza alcune problematiche connesse all'irrinunciabilità di tale diritto da parte dell'autore, specie con riguardo a licenze cosiddette "open content", in cui tale previsione legislativa potrebbe costituire un impedimento per l'effettiva garanzia dei diritti ai beneficiari delle licenze. Gli utilizzatori dell'opera distribuita sotto licenza *open content* (come, per esempio, GNU GPL o Creative Commons) devono confrontarsi con la possibilità che la licenza possa essere in futuro revocata, con conseguenze potenzialmente caotiche. Cfr. T. K. ARMOSTRONG, *Shrinking the Commons: Termination of Copyright Licenses and Transfers for the Benefit of the Public*, 47 *Harv. J. on Legis* 359 (2010).

¹⁸² Title 17 U. S. C., sections 304(c), 304(d) and 203. Si tratta di un periodo di 35 anni. Il 2013 rappresenta, infatti, la prima data utile per esercitare il diritto di revoca, per i contratti stipulati nel 1978, dopo l'entrata in vigore del Copyright Act.

¹⁸³ Sul ruolo delle formalità nel sistema vigente dal 1909 al 1977 v. GOLDSTEIN, *Copyright, principles, law, and practice*, vol. 1, cit., 227 ss.

¹⁸⁴ Cfr. ARMOSTRONG, op. cit.

Tale impostazione, che si allinea ai principi della Convenzione di Berna, evita che l'autore, non adempiendo agli oneri formali per la protezione dell'opera, pregiudichi i propri interessi¹⁸⁵. Nella medesima ottica, quindi, il diritto di revoca¹⁸⁶, basato sul menzionato meccanismo di *opt-out*, sostituisce il diritto di rinnovo (*renewal right*), che era invece garantito all'autore dal Copyright Act del 1909 e che

¹⁸⁵ D'altro lato qualcuno sottolinea che tale sistema di protezione automatica pone dubbi circa la possibile rinunciabilità ai diritti di copyright Cfr. ARMOSTRONG, op. cit. 371–372.

¹⁸⁶ Il *right to terminate*, nella stessa ottica, prende il posto del cosiddetto *renewal system*, il quale prevedeva che l'autore durante il ventottesimo anno di protezione del copyright potesse chiedere un rinnovo. L'House Report all'Act del 1909 esprimeva sul punto i propri propositi in questi termini "It not infrequently happens that the author sells his copyright out right to a publisher for a comparatively small sum. If the work proves to be a great success and lives beyond the term of twenty-eight years, your committee felt that it should be the exclusive right of the author to take the renewal term, and the law should be framed as is the existing law, so that he could not be deprived of that right" H. R. Rep. No. 2222, 60th Cong. 2d Sess. 14.

Una dimenticanza dell'autore o qualche errore nella presentazione della domanda di rinnovo avrebbe comportato la perdita di protezione e la caduta dell'opera in pubblico dominio. A causa di disattenzione o mancata conoscenza della regola accadeva infatti che molti autori non evitassero la caduta in pubblico dominio dell'opera. L'attuale impostazione, invece, mira a tutelare l'autore anche sotto questo profilo prevedendo una durata base del copyright e attraverso il meccanismo della revoca conferisce comunque all'autore la possibilità di rinegoziare la cessione del copyright, senza tuttavia il rischio che l'opera cada in pubblico dominio. Più approfonditamente sul tema, specie con riguardo al *case law*, v. JOYCE, LEAFFER, JASZI, OCHOA, *Copyright Law*, cit., 313 ss.

presupponeva, nella medesima ottica di *opt-in*, l'iniziativa dell'autore¹⁸⁷.

5.0 Copyright e new media nel diritto giurisprudenziale.

Il problema del rapporto tra prerogative dell'autore, in quanto tale, fruitore dell'informazione e intermediario, si enfatizza in relazione all'evoluzione tecnologica. Con le recenti riforme¹⁸⁸, infatti, il legislatore si muove verso l'espansione dell'ampiezza dell'esclusiva, mo-

¹⁸⁷ Per comprendere la portata della problematica e della previsione legislativa si ricorda un caso nel quale il contratto stipulato dagli autori si è mostrato nel corso del tempo del tutto inadeguato rispetto al valore economico assunto dalla creazione divenuta fonte di elevati guadagni per il titolare dei diritti. Nei primi anni Trenta (1934) Jerome Siegel, scrittore, e il giovane disegnatore canadese Joseph Shuster creano il personaggio di fantasia conosciuto con il nome di "Superman". Nel 1938 gli autori cedono i diritti di copyright alla "CD Comics" al prezzo di 130 dollari, senza immaginare che "Superman" sarebbe diventato l'archetipo del supereroe, un fenomeno di costume che la CD Comics ha potuto sfruttare in ogni modo, con guadagni di milioni di dollari.

Gli autori, d'altra parte, rispetto a un'opera dal valore inestimabile ricevevano una remunerazione irrisoria: nessuno avrebbe prima immaginato il suo successo di Superman. Il *gap* informativo fa sì che spesso gli autori cedano tutti i diritti per corrispettivi esigui.

¹⁸⁸ Nel contesto internazionale v. Trattati OMPI sul dir. d'autore e sul dir. connesso firmati a Ginevra il 20-12-1996. Nel contesto USA: Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860, 1998. In Europa direttiva 91/250/CEE del 14-3-1991; direttiva 2001/29CE del 22-5-2001; direttiva 2009/24/CE del 23-4-2009.

strandosi attento agli interessi dell'intermediario più che direttamente a quelli dell'autore, sottostimando, d'altra parte, la necessità di garantire i diritti del fruitore¹⁸⁹.

Le trasformazioni tecnologiche esplicano i propri effetti in tutti gli ambiti del diritto¹⁹⁰, ma il *copyright*¹⁹¹, è particolarmente condizionato dai rapidi sviluppi dei mezzi di produzione delle opere dell'ingegno e di comunicazione. Il rapporto "simbiotico" tra copyright e tecnologia, in realtà, è un "peccato originale": la protezione autorale nasce e si sviluppa con l'avvento di una rivoluzione tecnologica, la stampa

¹⁸⁹ Considerata in ogni caso la natura trasformativa e incrementale dell'informazione, per promuovere la creatività, l'innovazione tecnologica e, a monte, la circolazione dell'informazione, la concorrenza e la libera manifestazione del pensiero, e' la stessa logica economica ad imporre di circoscrivere le prerogative dei titolari dei diritti, preservando un'area di libera fruizione dell'informazione.

¹⁹⁰ Per un approfondimento di questi temi, inerenti al rapporto tra diritto ed evoluzione tecnologica, v. G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, II ed., Bologna, 2006; V. MOSCON, *Diritto d'autore, contratto e tecnologie per la traduzione delle regole in codice informatico*, tesi di dottorato, Trento, 2009.

¹⁹¹ Sulla peculiarità del bene informazione, anche dal punto di vista dell'analisi economica v. R. CASO, *Digital Rights Management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore*, Padova, 2004, 78 ss Si veda anche sulle caratteristiche dell'informazione in quanto bene pubblico R. COOTER, U. MATTEI, P. G. MONATERI, R. PARDOLESI, T. ULEN, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*, Bologna, 1999.

a caratteri mobili¹⁹². È grazie alla stampa, infatti, che nasce un nuovo mercato che necessita di essere regolamentato.

La digitalizzazione dei contenuti, l'avvento di Internet e del Web, similmente, rivoluzionano il modo di creare, fruire e far circolare le opere, rendendo inadeguati alcuni paradigmi giuridici. Come due lati della stessa medaglia, le tecnologie minacciano i diritti di sfruttamento economico dell'autore, aumentando però, dall'altro lato, le possibilità di sfruttamento dell'opera. Si impone, dunque, un'analisi sull'adeguatezza delle "vecchie" categorie giuridiche rispetto a concetti completamente nuovi, che riguardano tutti i campi del sapere. Le prime rivoluzioni tecnologiche a scuotere le fondamenta della protezione autorale si sono affacciate nel campo della musica, in cui si è passati dalla *performance* dal vivo, come unica forma di fruizione dell'opera, all'invenzione e sviluppo della fonografia: dal grammo-fono, al nastro magnetico, fino al digitale¹⁹³. Anche la cinematografia ha, similmente, attraversato ere scandite dall'evoluzione tecnologica: dall'introduzione della pellicola cinematografica passando per il cinema muto, si è giunti al sonoro e in anni recenti al cinema digitale. La parabola evolutiva tracciata dalla giurisprudenza, prima, e dal legislatore, poi, riflette nei diversi ambiti l'espansione del diritto d'autore. Si pensi, per esempio, nel panorama statunitense, al caso *Manners v. Morosco*, del 1920¹⁹⁴, che ha chiamato la Corte a giudi-

¹⁹² Per un'attenta ed approfondita ricostruzione storica sulla nascita del copyright/diritto d'autore v. IZZO, op. cit.

¹⁹³ V. MOSCON, *Le regole della musica nell'era digitale. Tecnologie, modelli di business e paradigmi giuridici* in A. VALENTI op. cit.

¹⁹⁴ *Manners v. Morosco*, 252 U.S. 317 (1920). In questo caso la risposta della Corte fu negativa.

care sulla sussistenza in capo all'attore del diritto di realizzare un film muto su un'opera i cui diritti di *"produce, perform and represent"* erano stati ceduti senza contemplare espressamente il diritto di utilizzare l'opera per fini cinematografici. Sempre in materia cinematografica, nei primi anni Trenta a una Corte è stato chiesto di chiarire se un *"exclusive motion picture right"* ceduto dall'autore nel 1923, prima che fosse introdotto il cinema sonoro¹⁹⁵, fosse inclusivo del diritto di produrre un film con parole¹⁹⁶. Ancora, ci si è domandati se l'espressione *"photoplay"* utilizzata nel contratto di cessione dei diritti di copyright sia abbastanza ampia per comprendere la fissazione dell'opera su videocassetta¹⁹⁷ e se il diritto di sincronizzazione delle composizioni musicali garantito negli anni Trenta del secolo scorso, consentisse, successivamente, anche la fissazione della sincronizzazione su videocassetta¹⁹⁸.

Nel campo dell'editoria è l'era della digitalizzazione a mettere per la prima volta fortemente in crisi le categorie tradizionali. Ci si è chiesti, per esempio, se un editore che abbia acquistato il diritto di *"print, publish and sell work in book form"*, in forza di un contratto di edizione stipulato negli anni Sessanta, possa riprodurre e distribuire l'opera in formato digitale; se con l'espressione *"libro"*, si intenda il libro in versione cartacea ovvero in tutte le forme che può assumere, incluso il formato digitale, sconosciuto al momento della conclusione del contratto. Queste e altre simili questioni sono giun-

¹⁹⁵ Il primo film parlato risale proprio al 1923, si tratta di *"The Jazz Singer"*.

¹⁹⁶ *L.C. Page & Co. V. Fox Film Corp.*, 83 F2d 196 (2d Cir. 1936).

¹⁹⁷ *Muller v. Walt Disney Prods.*, 871 F. Supp. 678 (S.D.N.Y. 1994).

¹⁹⁸ *Bourne v. The Walt Disney Company*, 68 F. 3d 621 (2d Cir. 1995). La Corte rispose affermativamente anche in questo caso.

te al vaglio delle Corti, prima, e sul tavolo del decisore pubblico, poi, ove si assiste al tentativo degli intermediari di conservare un modello economico basato su concetti giuridici legati a una diversa epoca tecnologica. Tuttavia, se il mercato digitale delle opere dell'ingegno tendeva inizialmente a riprodurre il modello tradizionale analogico; l'espansione degli strumenti di comunicazione telematica e dei contenuti digitalizzati sta orientando il mercato verso la convergenza dei supporti e degli strumenti di riproduzione, incorporando in un unico apparato il contenuto e il riproduttore (personal computer, dispositivi mobili come smartphone e tablet, ecc.) sino a spogliare l'utente del "possesso" dei contenuti, custoditi a distanza sotto il controllo di terzi intermediari o del titolare dei diritti.

In questo scenario, la Rete, da strumento ancora in parte concorrente con la diffusione e archiviazione cartacea della conoscenza, conduce, gradualmente, alla scomparsa del paradigma basato sulla creazione dell'originale e della sua distribuzione in copie. Nascono nuovi intermediari che si affiancano a quelli tradizionali, come l'editore, la cui originaria funzione a soddisfare l'interesse preminente dell'autore stesso a pubblicare l'opera, entra inevitabilmente in crisi. Così, il tentativo di inseguire modelli di *business* superati, è destinato a fallire imponendosi una radicale trasformazione del ruolo degli intermediari tradizionali.

Nella fase di transizione, che da qualche decennio e ancora oggi caratterizza il mercato dell'editoria, è il contratto e, più in generale, la regolamentazione privata a dettare le regole di fruizione del sapere.

In questo scenario, un ruolo cruciale è esercitato dall'interprete¹⁹⁹.

5.1 Nuove forme di fruizione e ampiezza dell'esclusiva.

Nel contesto dell'editoria, uno dei casi emblematici è Tasini v. New York Times. La fattispecie riguarda il rapporto tra un autore, *freelance*, e l'editore di un'opera collettiva (*collective work*) e ha ad oggetto alcune problematiche interpretative inerenti all'ampiezza del diritto dell'editore, rispetto a forme di fruizione nuove non immaginabili al momento della realizzazione dell'opera e rese possibili dalla tecnologia digitale.

La titolarità dei diritti d'autore in queste opere, come detto, si sviluppa su due livelli: da un lato, l'autore del singolo contributo individuale detiene il copyright sul proprio lavoro; dall'altro, il curatore (*editor*), cioè colui che ha raccolto e sistemato in modo creativo i diversi apporti è considerato autore dell'opera collettiva. In assenza di un'espressa cessione del copyright (che, si ricorda, deve avvenire in forma scritta), i diritti di utilizzazione economica dell'opera collettiva, che si presumono acquisiti, sono il diritto di riprodurre e distribuire ciascun contributo come parte dell'opera collettiva, salvo il diritto, codificato alla sec. 201 (c), cosiddetto di "*revision*" dell'opera. Diversamente, quando l'articolo è realizzato nell'ambito di un rap-

¹⁹⁹ Il tema del bilanciamento degli interessi fondamentali che ruotano attorno al copyright/ diritto d'autore diviene centrale nel momento in cui lo stesso subisce la minaccia legata alla sua stessa espansione. In tal senso v. V. Z. ZENCOVICH, *Diritto d'autore e libertà di espressione: una relazione ambigua*, in *Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo*, 2005, 151 ss.

porto di lavoro o comunque su commissione esso può essere considerato *work for hire* e la titolarità del copyright spetta, dunque, al curatore (*editor*) della rivista.

Nel caso Tasini la controversia concerne il problema dell'ampiezza dei diritti esclusivi. La Corte, in particolare, è stata chiamata ad affrontare la questione se la ripubblicazione digitale non autorizzata da parte dell'autore dell'opera collettiva pubblicata in forma analogica, violi il copyright dell'autore del singolo contributo o sia, invece, espressione del diritto di revisione di cui alla sec. 201 (c).

Nello specifico, il New York Times inviava tutti i pezzi già pubblicati in versione cartacea alla banca dati "Lexis-Nexis", al fine di garantire al pubblico l'accessibilità online dei contributi pubblicati sulla rivista cartacea. Allo stesso scopo, il New York Times consegnava gli articoli anche alla University Microfilms International (UMI). Il contenuto veniva trasferito in formato elettronico nella versione finale ma priva del *layout* editoriale.

I gestori dei *databases* indicizzavano i contenuti rendendoli agevolmente rintracciabili e fruibili in modalità diverse rispetto alla rivista cartacea.

Tasini citava così in giudizio l'editore per violazione del copyright, assumendo che, mediante licenza, avrebbe illegittimamente alienato i diritti di utilizzazione a Lexis Nexis e UMI, consentendo loro di copiare e mettere a disposizione del pubblico le opere in formato elettronico, senza l'autorizzazione dell'autore. I *freelances* sostenevano, in particolare, che tra i diritti acquistati dall'editore non era compreso quello di ripubblicare l'articolo in formato digitale. Gli editori affermavano, invece, di avere agito nel rispetto della legge, dando applicazione, in particolare, a quanto disposto dalla Sec. 201

(c), che consente la *revision* del pezzo. La ripubblicazione in versione digitale rientrerebbe, secondo questa lettura, nella nozione di *revisione*.

La controversia, pertanto, pone in discussione soltanto la lettura di tale norma e la portata del diritto di *revisione* ivi previsto.

In primo grado, la Corte distrettuale concludeva che la sec. 201 (c) autorizzerebbe anche la pubblicazione elettronica in quanto riflesso dell'originaria attività creativa del collettore che consiste, tra l'altro, nella selezione dei singoli contributi.

La Corte d'appello, al contrario, sostiene che la collocazione dei contributi nella banca dati elettronica non rientra nel concetto di *revisione* dell'opera. Nel trasferire il contenuto dei periodici in formato elettronico, infatti, “a substantial portion of what appears in that particular [collective work] is not made part of [the] file transmitted [...] including formatting decision, pictures, maps and tables, and obituaries”²⁰⁰. L'eliminazione di tali elementi avrebbe reso impercettibile il contributo dell'autore dell'opera collettiva, al punto che nella versione elettronica il suo apporto creativo e di organizzazione non sarebbe più riconoscibile. La Corte sottolineava, inoltre, che nella versione digitale i contributi degli autori sono rintracciabili individualmente, come fossero licenziati singolarmente, e inseriti in un'opera completamente nuova²⁰¹. La redistribuzione dei pezzi, separatamente, o l'uso degli stessi in altre opere collettive esula, secondo la Corte, dal “privilegio” previsto nella § 201 (c).

²⁰⁰ *Tasini v. N.Y. Times Co.*, 206 F.3d 161, 164 (2d Cir. 1999).

²⁰¹ *Tasini v. N.Y. Times Co.*, cit.

La Corte Suprema, in terza istanza, conferma la decisione del giudice d'appello, osservando che nel caso di specie i singoli contributi sono ripubblicati come fossero opere nuove e indipendenti, anche rispetto all'originaria opera collettiva²⁰².

La Corte riconosce, inoltre, che lo sviluppo della tecnologia digitale comporta la nascita di un mercato secondario per la distribuzione dei contributi e osserva che i beneficiari di tale nuovo mercato non possono che essere gli autori delle singole opere. Il diritto di ripubblicare i contributi sulla banca dati spetta, dunque, agli autori dei singoli contributi: opinando diversamente si ammetterebbe l'usurpazione del mercato secondario della ripubblicazione da parte degli editori²⁰³.

²⁰² N.Y. Times Co. v. Tasini, 533 U.S. 483, 495 (2001). Diversamente, la redistribuzione in microscheda sarebbe accettabile poiché “articles appear [...] writ very small, in precisely the position in which the articles appeared in the newspaper, [whereas Lexis/Nexis does not] perceptibly reproduce articles as part of the collective work to which the author contributed or as part of any ‘revision’ thereof”.

²⁰³ Cfr. Tasini, 533 U.S. at 497-500: “Essentially, 201(c) adjusts a publisher’s copyright in its collective work to accommodate a freelancer’s copyright in her contribution [...]. [It would scarcely] preserve the author’s copyright in a contribution’ as contemplated by Congress if a newspaper or magazine publisher were permitted to reproduce or distribute copies of the author’s contribution in isolation or within new collective works [...]. The three Databases present articles to users clear of the content provided either by the original periodical editions or by any revision of those editions. The Databases first prompt users to search the universe of their contents: thousands or millions of files containing individual articles from thousands of collective works [...], either in one series (the Times, in NYTO) or in scores of series (the sundry titles in NEXIS and GPO). When the

I convenuti, d'altra parte, non hanno offerto altri argomenti a difesa della propria posizione, mentre, invece, come alcuni hanno osservato, si sarebbe potuto richiamare l'applicazione del *fair use*²⁰⁴. Nella decisione della Corte Suprema, l'opinione di maggioranza, sostenuta dal giudice Ginsburg, si concentra sulla tutela degli autori; il giudice Stevens, d'altra parte, pur perseguendo il medesimo obiettivo,

user conducts a search, each article appears as a separate item within the search result [...]. In either circumstance, we cannot see how the Database perceptively reproduces and distributes the article as part of either the original edition or a 'revision' of that edition”.

²⁰⁴ Molti commentatori hanno osservato che la difesa dei convenuti avrebbe avuto un forte argomento di difesa di fronte alla Corte Suprema se avesse fatto riferimento alla *fair use doctrine*. Il *fair use* rappresenta, infatti, una clausola generale del sistema, tale da consentire il perseguimento degli obiettivi posti dalla Costituzione attraverso l'adeguamento della disciplina positiva anche a fronte dell'avvento di nuovi *media*. Come evidenzia Goldstein, “At the highest level of generalization, [fair] uses characteristically involve situations in which the social, political and cultural benefits of the use will outweigh any consequent losses to the copyright proprietor, and in which the time and expense of negotiations - or, in [certain cases], the unwillingness of the copyright owner to permit these uses at an acceptable price - will often foreclose a negotiated transaction” (Goldstein, Copyright, cit. 1.14). Anche Samuelson sottolinea che “Fair use has historically served as a flexible and adaptable mechanism for balancing the interests of copyright owners, their competitors or potential competitors, and the public to fulfill the larger purposes of copyright law which have traditionally been understood to be promoting the production and dissemination of knowledge”. Per l'analisi di alcuni casi di applicazione della *fair use doctrine* rispetto a problematiche poste dall'uso non autorizzato di opere in formato elettronico v. L. MTIMA, *Trademarks, Copyrights and the Internet*, in *Trademarks, Copyrights, and Unfair Competition for the General Practitioner and the Corporate Counsel* 387 (Apr. 2003).

esprime la propria opinione dissenziente, enfatizzando la necessità di interpretare la legge in senso “evolutivo”. In questa prospettiva, secondo la *dissenting opinion*, la decisione della maggioranza rischia di raggiungere il risultato opposto a quello voluto. Gli editori, infatti, sarebbero incentivati a ottenere contrattualmente l’integrale trasferimento dei diritti di utilizzazione economica. Sostiene, inoltre, il giudice Stevens che la posizione della maggioranza viola il fondamentale principio di neutralità dei *media* (“principles of media neutrality”²⁰⁵). Il fatto che la banca dati elettronica consenta la ricerca e la fruizione dei contributi singolarmente, infatti, sarebbe, secondo il giudice dissenziente, una caratteristica del mezzo di comunicazione: escludere la ripubblicazione digitale dal concetto di “*revision*” integrerebbe un’irragionevole ipotesi di discriminazione dei mezzi di comunicazione elettronici²⁰⁶.

²⁰⁵ Cfr. NIMMER, *Nimmer on Copyright*, cit. Vol. 1 20.2, 94 (1976): “The mere reproduction of a work of art in a different medium should not constitute the required originality, for the reason that no one can claim to have independently evolved any particular medium”. Si vedano anche *CRC Press, LLC v. Wolfram Research, Inc.*, 149 F. Supp. 2d 500, 509-10 (C.D. Ill. 2000) (“Changing the medium in which a copyrightable work is displayed is not a sufficient change to give rise to a derivative work [...]. By moving the content of [a copyrightable] website to [a written encyclopedia], [...] plaintiff could not have created a copyrightable derivative work”); *L. Batlin & Son, Inc. v. Snyder*, 536 F.2d 486, 491 (2d Cir. 1976).

²⁰⁶ Cfr. *Tasini*, 533 U.S., 512-15: “No one doubts that the New York Times has the right to reprint its issue in Braille [...] or in microform, even though such revisions might look and feel quite different from the original. Such differences, however, would largely result from the different medium being employed. Similarly, the decision to convert the single collective work newspaper into a

Similmente, nel caso *Greenberg v. National Geographic Society*²⁰⁷, l'editore National Geographic Society riutilizzava le fotografie del fotografo *freelance* Greenberg in un CD-ROM che riproduceva opere fotografiche e articoli già pubblicati in versione cartacea. Il CD, non soltanto riprendeva le stesse immagini, ma le inseriva in una sequenza animata, realizzata con fotografie precedentemente pubblicate sulle copertine della rivista. La struttura dell'opera contenuta nel CD rendeva inoltre possibile il reperimento degli articoli singolarmente. La difesa della National Geographic riflette la linea seguita in *Tasini*: anche in questo la Corte concludeva che la realizzazione del CD andava ben oltre il diritto consentito dalla sec. 201 (c). Secondo la Corte il CD rappresentava un'opera nuova e indipendente da quella cartacea.

collection of individual ASCII files can be explained as little more than a decision that reflects the different nature of the electronic medium [...]. The bare-bones nature of ASCII text would make trying to wade through a single ASCII file containing the entire content of a single edition of the New York Times an exercise in frustration [...]. Once one accepts the premise that a disk containing all the files from [a given issue of the New York Times] can constitute a revision, there is no reason to treat any differently the same set of files, stored in a folder on the hard disk of a computer at the New York Times. Thus, at least before it is republished by the electronic databases, the collection of files that the New York Times transmits to them constitutes a revision, in electronic form, of a particular edition of the New York Times". Scrive, infine, il giudice Stevens "the mere fact that an individual articles stored on the Electronic Databases does not change the nature of the revision contained within those databases".

²⁰⁷ *Greenberg v. Nat'l Geographic Soc'y*, 244 F.3d 1267, 1269 (11th Cir. 2001)

Anche nel caso *Random House v. Rosetta Books*²⁰⁸, è posta in contestazione l'ampiezza dei diritti di utilizzazione economica di un'opera, ceduti, questa volta, a un editore. Il caso pone dubbi interpretativi riguardanti, insieme, il copyright e il diritto dei contratti. Il contratto di edizione, stipulato negli anni Sessanta, infatti, aveva ad oggetto un'opera "in book form". A distanza di un quarantennio la nozione di ebook si affianca a quella di book, ponendo dubbi circa la sovrapposibilità delle due categorie.

Nel caso di specie, i tre autori negli anni Sessanta avevano stipulato con la casa editrice Random House un contratto di edizione per la pubblicazione di alcune opere letterarie²⁰⁹. I tre contratti differivano sotto vari profili, ma coincidevano per un aspetto: alla casa editrice era garantito il diritto esclusivo di "print, publish and sell the work in book form". Nel 2000 e 2001 gli stessi autori stipulavano un contratto con l'editore Rosetta Books, conferendo a quest'ultimo il diritto di pubblicare in versione *e-book* le opere già precedentemente concesse per la stampa a Random House. Quest'ultima agiva, dunque, contro i tre autori per la violazione dei diritti di copyright di cui si affermava titolare in virtù delle licenze stipulate qualche decennio prima. Random House riteneva, in particolare, che il suo diritto di pubblicare in forma di libro comprendesse il diritto di pubblicare lo stesso libro in formato elettronico.

La Corte di New York, concentrandosi sull'interpretazione del contratto, osservava che dal tenore letterale non potesse ritenersi anno-

²⁰⁸ *Random House v. Rosetta Books* 150 F. Supp. 2d 613, 613-15 (S.D.N.Y. 2001), *aff'd*, 283 F.3d 490 (2d Cir. 2002).

²⁰⁹ Il contratto di Styron era stato sottoscritto nel 1961, quello di Vonnegut nel 1967, e quello di Parker nel 1982.

verato tra i diritti ceduti anche quello di pubblicare l'opera in versione elettronica. Infatti, se vi fosse stata la volontà delle parti, il contratto avrebbe potuto fare riferimento al diritto di pubblicare e distribuire l'opera anche con mezzi tecnologici sviluppati successivamente alla stipulazione del contratto²¹⁰. I giudici nell'interpretare il contratto si concentrano sulla nozione di "book", che nel suo significato letterale non veniva considerato assimilabile al concetto di "e-book"²¹¹. Dall'interpretazione del testo dell'accordo, secondo i giudici, sarebbe stato escluso dal novero dei diritti ceduti quello di pubblicare in forma elettronica²¹².

In tutti e tre i casi menzionati, il problema centrale è sostanzialmente stabilire chi sia titolare del diritto di godere delle nuove possibilità di utilizzo dell'opera rese possibili dalla tecnologia.

L'interpretazione restrittiva della Corte collima con l'intento più volte manifestato nella legislazione di proteggere la parte più debole del

²¹⁰ Cfr. *Random House v. Rosetta Books* 150 F. Supp. 2d 619 (S.D.N.Y. 2001). Sul punto si veda anche, in generale, *Boosey & Hawkes Music Publishers v. Walt Disney Co.*, 145 F.3d 481, 488 (2d Cir. 1998) ("If the broad terms of the license are more reasonably read to include the particular future technology in question, then the licensee may rely on that language"); *Bartsch v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.*, 391 F.2d 150 (2d Cir. 1968).

²¹¹ Definizione del *Random House Webster's Unabridged Dictionary*, cui fa riferimento la Corte: "a written or printed work of fiction or nonfiction, usually on sheets of paper fastened or bound together within covers".

²¹² Ad ulteriore conferma, la Corte rilevava che nel contratto era specificato che la cessione all'editore *Random House* riguardava i "rights to publish book club edition, reprint editions, abridged forms, and edition in Braille. Queste precisazioni, secondo i giudici, non sarebbero state necessarie se in sé l'espressione "in book form" comprendesse tutte le possibili forme di libro.

contratto, garantendo all'autore lo sfruttamento dei nuovi mercati dell'opera, sconosciuti al momento della stipula del contratto.

Nell'ordinamento italiano, sotto questo profilo, la disciplina del contratto di edizione contenuta nella l.d.a., all'art. 109, stabilisce espressamente al terzo comma che nel contratto di edizione non possono essere compresi futuri diritti "eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata". La *ratio* alla base di tale disposizione può essere sintetizzata nell'intento di tutelare gli interessi dell'autore, dal momento che i contraenti non possono avere una prospettiva precisa e certa del valore di tali diritti futuri. Autorevoli voci in dottrina osservano, peraltro, che la norma riguarda non solo il caso in cui vi sia stato un intervento legislativo, ma anche l'ipotesi in cui un'innovazione tecnologica renda possibile un'utilizzazione economica non prevista al momento del contratto, anche se nella fattispecie l'esclusiva non sia ampliata da una legge successiva²¹³.

La tematica inerente all'ampiezza dei diritti di esclusiva appare in sé estremamente complessa e controversa e riflette il bilanciamento dei diritti fondamentali che il copyright tutela attraverso il gioco di equilibri che lo caratterizza. Sia nel contesto del copyright, che del diritto d'autore continentale, in tal senso, vi sono forme di utilizzo, perlopiù di natura privata, che rimangono in pubblico dominio²¹⁴, in quanto sottratte all'esclusiva autorale.

²¹³ P. G. GRECO, P. VERCELLONE, op. cit., 277.

²¹⁴ Sul punto, ex multis, nella dottrina italiana v. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore*, Torino, 1943, 283; in quella USA, v.: J. LITMAN, *The Exclusive Right to Read*, 13 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 29, 43 (1994). Nella giurisprudenza USA si veda,

Posto che chi voglia utilizzare l'opera in uno dei modi qualificati dal legislatore come esclusivi deve ottenere l'autorizzazione dell'autore²¹⁵, che potrà licenziare o cedere il diritto dietro corrispettivo di un prezzo; l'individuazione del confine del diritto di esclusiva e del pubblico dominio è decisiva. Pure alla luce delle nuove possibilità di fruizione dell'opera, in ogni caso, dovrebbe riflettere la funzione sociale dell'istituto²¹⁶.

Tale lettura è particolarmente pregnante nel contesto statunitense, ove la Costituzione chiarisce nitidamente la questione, ponendo nelle mani dell'interprete l'obbligo di perseguire le finalità cui l'istituto è preordinato: da un lato promuovere adeguati incentivi alla creatività; dall'altro, garantire l'accesso alle opere per favorire lo sviluppo delle scienze e delle arti.

A fronte di questioni radicalmente nuove, legate ai frequenti *revirement* tecnologici, la fantasia dell'interprete potrebbe considerare percorsi inesplorati²¹⁷, valutando i molteplici fattori nella determinazio-

per esempio, il caso *Fortnightly*, 392 U.S. p. 395; *Teleprompter*, 415 U.S. p. 396-97. In una *dissenting opinion* il giudice Blackmun sosteneva che la ritrasmissione via cavo costituiva una manifestazione del diritto esclusivo di riproduzione: "A [cable operator] that builds an antenna to pick up telecasts in Area B and then transmits it by cable to Area A is reproducing the copyrighted work, not pursuant to a license from the owner of the copyright, but by theft" 415 U.S. at 417 (Blackmun, J., dissenting).

²¹⁵ V.: *ProCD, Inc. v. Zeidenberg*, 86 F.3d 1447, 1454 (7th Cir. 1996) ("Copyright law forbids duplication, public performance, and so on, unless the person wishing to copy or perform the work gets permission").

²¹⁶ HILTY, *Five Lessons about Copyright in the Information Society*, cit.

²¹⁷ Sulla funzione creativa del giurista si veda il recente lavoro di G. PASCUZZI, *La creatività del giurista*, Bologna, 2013.

ne dell'esclusiva: dalla natura dell'uso, all'effetto che la sottrazione di tale utilizzo al pubblico dominio può determinare sul bilanciamento degli interessi.

La giurisprudenza statunitense nel rispondere alle istanze sollevate dalle varie tappe evolutive della tecnologia si è mostrata quasi sempre attenta a considerare i diversi interessi in gioco²¹⁸, individuando soluzioni di volta in volta diverse. Nel caso della ritrasmissione via cavo, per esempio, resa possibile dalla corrispondente tecnologia e in qualche misura avvicinata al "right to public performance", la Corte Suprema, riscontrando che tale forma di fruizione presentava caratteristiche tali da non poterla ricondurre a un diritto esclusivo ma nemmeno a un utilizzo libero, la qualificava come attività *sui generis*. Ricondurla a un diritto esclusivo e in particolare al *right to perform* avrebbe limitato la fruizione delle opere mediante quella tecnologia. Il legislatore, sollecitato dalla giurisprudenza, inquadrando il diritto alla ritrasmissione via cavo come diritto esclusivo, garantiva l'interesse del pubblico imponendo una "compulsory license"²¹⁹. Ciò

²¹⁸ Emblematiche in tal senso sono le vicende legate alla protezione del *software* cfr. MOSCON, *Diritto d'autore e protezione del software: l'irrisolta questione dell'originalità*, cit., così come quelle affrontate nel caso Sony Corp. Of Am. V. Universal City Studios, Inc., 464 U.S., 421 (1984)], v. G. PASCUZZI, *Videoregistrazione e copyright statunitense: violazione, «fair use» o terza via?*, in *Foro it.*, 1984, IV, 22 ss.

²¹⁹ Cfr. U.S. Copyright Office, *A Review of the Copyright Licensing Regimes Covering Retransmission of Broadcast Signals* i, iv (1997) ("A compulsory license is a statutory copyright licensing scheme whereby copyright owners are required to license their works to users at a government-fixed price and under government-set terms and conditions [...]. Compulsory licenses are an exception to the copyright principle of exclusive ownership for authors of creative works, and, historically, the Copyright Office has only supported the creation of compulsory li-

implica che benché sia garantito al titolare del copyright il diritto di esclusiva sulla ritrasmissione via cavo, egli non ha il diritto di controllare e limitare tale utilizzo²²⁰.

Quelle davanti alle Corti, tuttavia, sono solo singole battaglie poiché la guerra si gioca sul fronte contrattuale²²¹. Gli editori oggi più che

censes when warranted by special circumstances. With respect to the cable and satellite compulsory licenses, those special circumstances were initially seen as the difficulty and expense of clearing all rights on a broadcast signal”), reperibile all’URL <<http://www.copyright.gov/reports/>>.

²²⁰ Cfr. B. H. FAN, *When Channel Surfers Flip to the Web: Copyright Liability for Internet Broadcasting*, 52 (3) *Federal Communications Law Journal* 11 (2000), disponibile all’URL: <<http://www.repository.law.indiana.edu/fclj/vol52/iss3/11>>.

“A fundamental principle of copyright is that copyrighted works should not be exploited without the consent of the copyright owners. The cable and satellite compulsory licenses are exceptions to this principle. A compulsory license ‘represents a derogation from the basic copyright principles embodied in the Copyright Act that ensure to copyright owners the right to control the use of their creations’. The cable and satellite compulsory licenses comprise a statutory copyright licensing scheme whereby copyright owners are required to license their works to cable systems and satellite carriers at a government-fixed price and under government-set terms and conditions”.

²²¹ In precedenza la prassi contrattuale era di norma molto informale, per cui molto spesso nemmeno si procedeva alla sottoscrizione di un vero e proprio contratto, ma si formulava un accordo orale. In argomento cfr. J. C. GINSBURG, *Authors as “Licensors” of “Informational Rights” Under U.C.C. Article 2B*, 13 *Berkeley Tech. L.J.* 945, 949-54 (1998); M. HOFF, *Tasini v. New York Times: What the Second Circuit Didn’t Say*, 10 *Alb. L.J. Sci. & Tech.* 125, 128 (1999); S. A. ROSENZWEIG, *Comment, Don’t Put My Article Online!: Extending Copyright’s New-Use Doctrine to the Electronic Publishing Media and Beyond*, 143 *U. Pa. L. Rev.* 905, 906 (1995) (“Although publishers ordinarily have the rights to use preexisting content produced by their staff

mai sono attenti ai contenuti negoziali e tendono così ad acquistare tutti i diritti di esclusiva mediante formulazioni standard cui l'autore può di fatto solo aderire²²². Si tratta di contratti cosiddetti “All

writers under the work-made-for-hire doctrine, the usage of works by freelancers is subject solely to interpretation of the underlying contract between the two parties. Historically, however, parties have been lax in creating written, let alone unambiguous, contracts. Until recently, magazines and newspapers bought articles ‘simply on the basis of oral agreements’, and the freelance contracts that did exist did not expressly address the parties’ rights in electronic media”). Anche quando redatti in forma scritta tali contratti utilizzano una terminologia normalmente impiegata nel mercato editoriale, come “to publish” o “to print”, attività che non sono espressamente annoverate dal legislatore nella sec. 106 come invece “to reproduce, to distribute, to prepare derivative version of a copyrighted work”. Spetta dunque all'interprete definire poi l'ampiezza effettiva dei diritti ceduti.

In assenza di un contratto scritto, in ogni caso, l'editore è titolare soltanto di una licenza non esclusiva (essendo necessario per il trasferimento del diritto un contratto scritto) di pubblicare il pezzo sulla rivista.

²²² Per quanto riguarda la pubblicazione di opere librarie, per vero, la prassi contrattuale è diversa e lo era anche precedentemente alla svolta portata dall'avvento dell'era digitale; normalmente infatti i contratti tra autori e case editrici sono redatti in forma scritta. I diritti ceduti agli editori, in estrema semplificazione, possono essere divisi in due categorie: “primary publication rights” e “subsidiary (sub) rights”. Il diritto esclusivo di pubblicare un'opera per la prima volta in lingua inglese è detto, appunto, “primary right”; un contratto di edizione può variare a seconda anche del territorio in riferimento al quale il diritto di pubblicazione è concesso. La licenza che dà maggiori garanzie in tal senso all'editore è quella cosiddetta “all word rights”, che conferisce il diritto di pubblicare il libro a livello mondiale, in tutte le lingue. Gli editori chiedono normalmente di ottenere il diritto esclusivo di pubblicare un'opera per l'intera durata del copyright, ma in alcuni casi può essere anche concordato un periodo

rights”²²³. Le case editrici adottano tale tipologia negoziale, sia per le opere parte di lavori collettivi, sia per le opere librarie. Difficilmente gli autori da soli sono in grado di negoziare accordi equilibrati²²⁴.

più breve. In passato, inoltre, vi erano editori specializzati nella vendita di libri cd. *hardcover* e *softcover*, per cui i diritti di pubblicare l'opera nelle due diverse modalità erano ceduti separatamente. Oggi, tuttavia, molti editori distribuiscono entrambi i formati per cui i diritti vengono ceduti ad un unico editore. Tutti gli altri diritti sul libro sono detti *subsidiary rights* ed includono, per esempio, i diritti di pubblicare tutta o parte dell'opera su riviste, di realizzare opere cinematografiche, di rappresentazione dell'opera, di recitazione, di pubblicare il libro in formati particolari, per esempio per persone disabili ecc.

Dal punto di vista dell'autore, l'interesse è quello di conservare quanti più diritti possibili, a meno che l'editore non sia effettivamente disposto a pagare una cifra cospicua per ottenere tutti i diritti, ciò dipende dal potere contrattuale dell'autore. Per quest'ultimo, in ogni caso, potrebbe essere vantaggioso cedere i diritti a un editore in cambio della corresponsione di *royalties* in percentuale alle vendite - prassi abbastanza diffusa - se quest'ultimo è in grado di distribuire l'opera meglio dell'autore o dei suoi agenti. Per una trattazione completa della prassi contrattuale con riguardo alle opere letterarie, si veda NIMMER, *Nimmer On Copyright*, cit. vol. 5., 26-1 ss.

²²³ In argomento v.: O'ROURKE, op. cit. L'autore si sofferma sulla prassi contrattuale invalsa all'indomani del caso Tasini e si concentra, in particolare, sulle strategie contrattuali adottate dagli editori e dagli autori, anche per mezzo delle associazioni rappresentative dei loro interessi. Valuta inoltre l'opportunità e i termini di un intervento legislativo.

²²⁴ La pratica invalsa dopo il caso Tasini è quella di chiedere ai *freelances* la sottoscrizione di contratti che garantiscano la titolarità dei diritti di ripubblicazione digitale delle opere, addirittura con effetti retroattivi, senza, peraltro, riconoscere agli autori alcuna retribuzione aggiuntiva. Essi ottengono la sottoscrizione del contratto facendo leva sulla possibilità di intimare,

A seconda del tipo di opera possono essere impiegate anche altre opzioni contrattuali. Si pensi, per esempio, ai cosiddetti “Time period Contracts”, che garantiscono all’editore i diritti esclusivi sulle opere dell’autore per un periodo di tempo determinato, trascorso il quale i diritti rientrano nella sfera giuridica dell’autore²²⁵. Un quotidiano, per esempio, potrebbe avere interesse a chiedere agli autori la licenza di tutti i diritti di copyright per un certo numero di giorni, trascorsi i quali i diritti ritornano all’autore²²⁶.

Cionondimeno, pur assumendo che la contrattazione sia equilibrata, la sopravvenienza di nuove possibili forme di utilizzo comporta difficoltà nel determinare le intenzioni o, comunque, le ragionevoli aspettative delle parti: l’operazione ermeneutica, infatti, non si limita al testo contrattuale ma richiede di considerare i diritti oggetto di contratto, che sono intrinsecamente limitati in ragione della natura

diversamente, all’autore la cessazione del rapporto contrattuale. Sul punto v. *Marx v. Globe Newspaper Co.*, 2002 WL 31662569, at *1 (Mass. Super. 2002). Le problematiche legate alla devoluzione della regolamentazione dei rapporti tra autori ed editori in relazione alla cessione dei diritti di copyright sono molteplici. Per una prima analisi si veda O’ROURKE, op. cit.

M. A. FORHAN, *Tasini v. New York Times: The Write Stuff for Copyright Law?*, 27 *Cap. U. L. Rev.* 863, 884 (1999) (“Most writers will ‘bargain’ away their rights out of necessity in order to be published and paid”).

²²⁵ FORHAN, op. cit., 279

²²⁶ Le pratiche contrattuali variano anche a seconda della tipologia di articoli e di riviste, infatti, per i periodici a contenuto scientifico, le esigenze di autori ed editori saranno differenti rispetto a quelli di intrattenimento. Per un’analisi delle diverse pratiche editoriali e dei modelli di *business* delle due tipologie menzionate v. G. BLOCH, *Transformation in Publishing: Modeling the Effect of New Media*, 20 *Berkeley Tech. L.J.* 647 (2005).

degli stessi. Il problema di ricostruire i termini di una licenza alla luce dell'avvento di nuove applicazioni tecnologiche è per certi versi inevitabile²²⁷: qualsiasi contratto è vulnerabile rispetto allo sviluppo tecnologico e al problema di determinare quale parte abbia la titolarità di un utilizzo che non esisteva quando la licenza era stata predisposta. Il problema può essere, però, mitigato attraverso l'impiego di una terminologia conforme e precisa, relativamente ai diritti esclusivi assegnati al licenziatario e alla predisposizione di regole di interpretazione nella stesura della licenza, che possano essere di ausilio per l'applicazione della stessa anche, eventualmente, nel contenzioso giudiziale²²⁸.

La questione inerente alla disparità di potere contrattuale tra autore e editore rimane una questione aperta. Una soluzione potrebbe esse-

²²⁷ “[These] disputes inevitably arise [...] whenever a new use for a certain work is developed or invented subsequent to the execution of the license agreement. Licensees argue that the new use is contained in the definition of a medium in the agreement. But licensors [...] counter that a new use could not be contemplated by such an agreement. Because the use of the work did not exist at the time the license agreement was drafted, courts must resolve the issue of to whom new uses belong”. Cfr. J. B. NAKOS, *An Analysis of the Effect of New Technology on the Rights Conveyed by Copyright License Agreements*, 25 *Cumb. L. Rev.* 433, 434 (1995).

²²⁸ Cfr. R. H. THORNBURG, *The Presumption Against Implied Transfer of Electronic Rights in Licenses Under Section 201(c) of the 1976 Copyright Act: A New Right for the Bundle*, 2002 *U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y* 255 (2002). (“Contract law remains the sole mechanism to bring both freelance authors and publishers to a common ground to create the exchange of electronic rights for appropriate compensation. The traditional handshake agreements between these parties have come to an abrupt end, with contract negotiations serving society’s interest in promoting and encouraging freelance creations to enrich our cultural needs”).

re rappresentata in una forma di limitazione temporale legislativa della cessione integrale dei diritti e un'altra strada potrebbe essere rappresentata dal meccanismo della *compulsory license* o altri tipi di licenza legale.

L'interesse collettivo, d'altra parte, passa anche attraverso la tutela della posizione dell'autore, che può essere perseguita garantendo la preparazione dell'autore alla consapevole gestione dei diritti e all'uso delle tecnologie digitali anche a fini di autopromozione. La Rete, in tal senso, può funzionare come equalizzatore²²⁹.

5.2 Il caso Google Books.

Tre secoli fa il processo di elaborazione dello *Statute of Anne* veniva plasmato dai portatori dei diversi interessi nel mercato della creatività²³⁰. Anche grazie alla contrapposizione tra *stationers* londinesi, che rivendicavano un copyright perpetuo, e provinciali, che chiedevano, invece, l'apposizione di limiti temporali all'esclusiva, il diritto di copyright nasce intrinsecamente limitato.

Tale delicato equilibrio, che negli anni recenti vede coinvolti e minacciati diritti fondamentali, quali, per esempio, il diritto alla riservatezza, appare quantomai vulnerabile e mutevole. L'avanzamento tecnologico è fonte di continui cambiamenti e punti di arrivo che

²²⁹ E. MOPSIK, *Remarks at the Columbia Law School Panel Discussion on Portrait of the Artist as an Entrepreneur: Can Freelance Creators Make a Living from Traditional and Digital Media* (Jan. 29, 2003).

²³⁰ IZZO, op. cit.

ben presto sono messi in discussione dall'avvento di ulteriori mutamenti, in un continuo gioco di pesi e contrappesi.

Un emblematico caso di rottura dell'equilibrio tracciato dal legislatore è riconducibile all'avvento del videoregistratore Sony. Le possibilità di utilizzo delle opere dell'ingegno e in particolare di realizzare copie dall'originale di qualità relativamente buona erano considerate una minaccia agli attori del mercato dell'intrattenimento, che reagivano con azioni giudiziarie i cui esiti hanno segnato, per certi versi, la storia del copyright. La Corte Suprema nel caso *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios*²³¹, si schierava a favore del progresso tecnologico. Un nuovo equilibrio si raggiungeva attraverso l'imposizione di prelievi sui supporti vergini, il cui fine era, e rimane, quello di compensare la perdita che gli intermediari subiscono a fronte della possibilità della copia illegittima delle opere.

L'avvento della rivoluzione digitale, poi, ha esasperato le questioni poste dalla tecnologia analogica. Nuove battaglie legali, la prima nei confronti Napster²³². Il fronte di avanzamento tecnologico questa volta veniva condannato a vantaggio della tutela del diritto di copyright. La tecnologia offre subito nuove soluzioni: il *peer to peer*²³³. Di nuovo contenzioso e di nuovo equilibrio violato. Le nuove modalità di fruizione dei contenuti originano nuovi modelli di *business*: Steve Jobs crea la piattaforma iTunes riuscendo a trarre profitti dal *download* digitale delle opere discografiche combinata con la vendita del *device* destinato alla fruizione della musica.

²³¹ *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 417 (1984).

²³² In argomento, nella letteratura italiana v. D. DE ANGELIS, *La tutela giuridica delle opere musicali digitali*, Milano, 2005.

²³³ *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.* 545 U.S. 913 (2005).

Gli esempi potrebbero continuare: i rapporti alla base dell'architettura giuridica ed economica del diritto d'autore sono costantemente sotto pressione.

Con la digitalizzazione dei contenuti e l'avvento di Internet mutano i rapporti tra tangibile e intangibile, tra macchina e testo, modificandosi anche le dinamiche di apertura e chiusura dell'informazione. Attraverso l'architettura digitale l'informazione può essere lasciata libera e modificabile, ma è possibile anche sperimentare forme di chiusura dell'informazione sino ad oggi sconosciute²³⁴. Entrano in gioco nuovi protagonisti, nuovi intermediari e nuovi conflitti tra attori diversi. Sul palcoscenico del copyright non sono più soltanto gli editori tradizionali a giocare un ruolo, ma anche i gestori delle “meta-informazioni”, che si pongono su un mercato più ampio, che ha ad oggetto tutti i contenuti digitali²³⁵.

Google è un gestore di “meta-informazioni” e su tale attività fonda i propri profitti²³⁶, costringendo le parti coinvolte a confrontarsi con

²³⁴ Il riferimento è alla contrapposizione tra misure tecnologiche di protezione e DRM, da un lato, ed apertura dell'informazione, che caratterizza il mondo dell'*open source*, dall'altro. Per i primi ragguagli v. Moscon, *Misure tecnologiche di protezione* (diritto d'autore), in *Digesto discipline privatistiche*, cit.

²³⁵ Si tratta di una tematica complessa per la quale si rinvia a MOSCON, *Diritto d'autore, contratto e tecnologie per la traduzione delle regole in codice informatico*, tesi di dottorato, cit., 269 ss. Con specifico riferimento alle problematiche sollevate sul punto da Google Books Search Project si veda il contributo di S. KARAPAPA, M. BORGHI, *Non-display uses of digital works: Google Books and beyond*, 1 *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 21-52 (2011).

²³⁶ Sulle problematiche connesse al motore di ricerca Google v. Ippolita, *The Dark Side of Google*, 2007, versione digitale liberamente scaricabile all'URL <<http://www.ippolita.net/google>>.

nuovi modelli commerciali. Così, il colossale progetto, pensato e realizzato da Google, conosciuto come Google Books, ripropone lo scontro, in termini parzialmente diversi, tra titolari dei diritti e innovatori tecnologici²³⁷.

Il fenomeno e il dibattito aperto attorno a questo caso, anche a seguito della recente decisione del giudice Chin²³⁸, impone la ricerca di nuovi equilibri, che considerino anche l'uso trasformativo dell'informazione.

L'iniziativa di avviare il progetto Google Books, nel dichiarato intento di creare una libreria planetaria, ha visto la luce nel 2004²³⁹. Per ritrovare un'iniziativa analoga dobbiamo andare indietro nel tempo di circa ventiquattro secoli, quando alcuni studenti di Aristotele iniziarono a raccogliere e catalogare tutta la conoscenza

²³⁷ È una storia destinata a continuare: siamo al web 2.0 ma poi vi sarà il Web semantico, che consentirà la trasformazione del Web in un'immensa banca dati e l'equilibrio si romperà di nuovo, sviluppando un uso trasformativo dell'informazione, in parte già cominciato. V. M. BORGHI, S. KARAPAPA, *Copyright and mass digitization*, Oxford, 2013, recensito da G. DORE, 10:2 *SCRIPTed* 296 (2013), reperibile all'URL: <<http://script-ed.org/?p=1080>>.

Sul web semantico v. A. ROSSATO, *Diritto e architettura nello spazio digitale. Il ruolo del software libero*, Padova, 2006.

²³⁸ The Authors guild, Inc., v. Google Inc., US District Court Southern District of New York, 2013, disponibile all'URL: <<http://www.webnews.it/2011/03/23/usa-storica-sentenza-contro-google-books/>>.

²³⁹ Sul progetto Google Books si rinvia *online* a: <<http://books.google.com/googlebooks/history.html>>.

dell'epoca negli scaffali della biblioteca d'Alessandria²⁴⁰. Il motore di ricerca leader al mondo, in particolare, decideva di realizzare l'ambizioso progetto di digitalizzare il patrimonio librario di interesse delle biblioteche, rendendo accessibile un'immensa ricchezza sapienziale a chiunque disponga di un collegamento Internet. Da allora il tipo di conoscenza è profondamente mutato e così pure le motivazioni e le aspettative economiche di chi procede alla raccolta dei materiali. La vicenda, che coinvolgeva milioni di opere in pubblico dominio, orfane, o protette dal diritto d'autore, trovava il suo primo approdo giudiziario, tramite il meccanismo della *class action*, nella redazione di una proposta di accordo tra il colosso e gli editori (*settlement*), accordo che avrebbe teso a una soluzione all'ombra della legge²⁴¹. Il *settlement*, tuttavia, non veniva ratificato dalla Corte statunitense adita. La stessa Corte a distanza di un paio di anni dal diniego, avrebbe affermato la legittimità dell'enorme biblioteca privata digitale realizzata da Google, sulla scorta del *fair use*.

²⁴⁰ R. J. R. PERITZ, E. M. MILLER, *La moderna biblioteca d'Alessandria. Il progetto "Google books" e il sindacato antitrust*, in *Mercato concorrenza e regole*, 1, 2010, 63.

²⁴¹ R. CASO, *I libri nella "tempesat perfetta": dal copyright al controllo delle informazioni digitali*, Trento Law and Technology Research Group – Research Paper Series, marzo, 2013, reperibile all'URL <http://eprints.biblio.unitn.it/4131/>. R. PARDOLESI, *Tramonti americani: il rigetto del Google Books Settlement*, in *Foro it.*, 2011, IV, 277; A. DE ROBBIO, 2010 *Odissea Google Libri. Il Google Book Search Project e la nuova proposta di accordo transattivo*, in *XXVIII Biblioteche oggi*, N. 3 aprile 2010, disponibile all'URL: <http://www.bibliotecheoggi.it/content/20100304401.pdf>; P. SAMUELSON, *The Google Book Settlement as Copyright Reform*, *Wisconsin Law Review*, 478 – 500 (2010), disponibile nell'archivio SSRN: ssrn.com

Google Books si compone di due programmi paralleli: il “Partners Programme”, con il quale vengono conclusi accordi con gli editori, e il “Library Project”, con cui si procede alla scansione massiva delle opere presenti nelle biblioteche aderenti allo specifico programma. Dopo la scansione, il libro viene aggiunto al *database* di Google e classificato in base allo *status* del diritto d’autore.

L’iniziativa di Google si estende, come detto, oltre che ai lavori in pubblico dominio, alle opere coperte da copyright (di cui vengono poi messi a disposizione solo degli estratti, cosiddetti *snippets*, salvo che il titolare non acconsenta a rendere visibili parti più estese) e alle cosiddette opere orfane. Su queste ultime, che rappresentano una grande parte dei volumi scansionati, si addensano molti interrogativi, nonché, d’altro lato, le più interessanti prospettive di mercato²⁴². Si tratta di quelle creazioni non in pubblico dominio, fuori commercio²⁴³, i cui titolari di copyright non sono facilmente rintracciabili, e che Google Books rende disponibili online. Si tratta di una “perverzione” del diritto d’autore, effetto di alcuni aspetti delle regole in materia; quali, in particolare, la durata del diritto di esclusiva e la

²⁴² La tematica per la sua rilevanza e complessità richiederebbe una trattazione estesa, per qualche primo ragguaglio, in ogni caso, si rinvia a R. C. PICKER, *The Google Book Search Settlement: A New Orphan-Works Monopoly?*, in *Journal of Competition of Law and Economics*, 2009; I. LINCESSO, *Proprietà intellettuale e digitalizzazione di libri: il caso «Google»*, in *Dir. ind.*, 2010, 359.

²⁴³ Sul tema si segnala la Direttiva 2012/28/UE del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, reperibili
all’URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:IT:PDF>
>.

manca di un obbligo di registrazione delle opere creative²⁴⁴. Tali tratti caratterizzanti sia il diritto d'autore continentale che il copyright d'Oltreoceano favoriscono la formazione di un patrimonio di conoscenza sostanzialmente non fruibile e che, in effetti, l'enorme potenza del progetto Google books fa riemergere.

Google, grazie a macchine innovative, trasforma i libri in dati, tali da consentire, oltre alla conservazione, nuove forme di utilizzo dell'informazione raccolta, prima inimmaginabili, aprendo, peraltro, nuove e complesse questioni giuridiche inerenti all'impiego dei dati medesimi.

Le circostanze che hanno contribuito allo sviluppo del progetto sono diverse: anzitutto l'attiva collaborazione delle biblioteche, che hanno mostrato interesse ad avere una collezione di libri digitalizzata. I fruitori delle opere traggono vantaggio dai servizi offerti da

²⁴⁴ Allo stato il sistema di *copyright* è carente di registri completi delle opere in circolazione coperte da *copyright*, ma d'altra parte ciò risponde alle previsioni della convenzione di Berna, che sostanzialmente vieta l'imposizione di un obbligo di registrazione per le opere coperte da *copyright*. È stato osservato, tuttavia, che la formazione di registri ufficiali di raccolta di tutte le opere dell'ingegno eviterebbe i sempre crescenti problemi connessi alle opere orfane. Sull'opportunità di reintrodurre le formalità nel *copyright* a livello europeo cfr. L. GUIBAULT, *Copyright limitations and contracts: are restrictive click-wrap licenses valid?* 2 *Journal of Digital Property Law*, 144 (2002). Con particolare riguardo al problema della soluzione delle cosiddette "opere orfane" Cfr. S. VAN GOMPEL, *Unlocking the Potential of Pre-existing Content: How to Address the Issue of Orphan Works in Europe?*, 38 *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 669 (2007) reperibile all'URL <http://www.ivir.nl/publicaties/vangompel/IIC_2007_6_orphan_works.pdf>; sulle formalità nel *copyright* anche ID., *Copyright formalities in 19th Century Europe and their Significance for Current Discourse*, inedito.

Google books e in particolare dalla accessibilità online a un'enorme mole di opere e dalla bibliografia con le indicazioni circa la reperibilità o la disponibilità per l'acquisto. La banca dati, inoltre, è un essenziale strumento di ricerca sia per il reperimento delle opere, che delle informazioni connesse. La ricerca è avvantaggiata anche dal sistema di raccolta e organizzazione dei dati, basato su un approccio di "data and text mining".

Google, inoltre, ha fornito una risposta concreta al problema delle opere orfane, procedendo alla digitalizzazione di tutti i lavori, secondo un approccio imperniato attorno a un meccanismo di *opt-out*. Ha ridato vita a opere quasi sconosciute favorendone, in tal senso, anche la conservazione.

L'operazione di digitalizzazione è stata condotta dietro lo scudo del *fair use*, dichiarandosi Google, in ogni caso, disposta a rimuovere i testi di coloro che lo avessero richiesto, neutralizzando così peculiari posizioni giuridiche contrastanti²⁴⁵.

²⁴⁵ Vi è una giurisprudenza alla quale Google faceva riferimento, tra cui un caso del Nono circuito, che risale al 2002, in cui un fotografo lamentava il fatto che le sue fotografie fossero state illegittimamente scannerizzate per creare una sorta di catalogo virtuale fatto di miniature – che rievoca un po' l'idea dello *snippet* di google –. Ebbene la Corte in quel caso affermò che una simile iniziativa non era in violazione del copyright perché non garantiva l'accesso all'opera ma piuttosto lo propiziava. L'altra motivazione riguardava la qualità delle immagini: le piccole icone con una definizione di gran lunga inferiore all'originale costituivano un prodotto diverso, per cui si poteva parlare di *transformative use* e come tale non coperto dal copyright. Cfr. *Kelly v. Arriba Soft. Corp.*, 336 F. 3d 811 (9th Cir. 2002). Un altro caso interessante per la posizione di Google proviene da una Corte distrettuale del Nevada del 2006: *Field v. Google, Inc.*, 412 F. Supp. 2d 1106 (D. Nev. 2006).

Le questioni sollevate dal progetto, in realtà, sono molteplici: da un lato, certamente, riguardanti eventuali violazioni del copyright; dall'altro, non meno problematiche appaiono le questioni collegate alle dinamiche di controllo, anche economico, della circolazione del sapere²⁴⁶.

Sotto il primo profilo, in realtà, strettamente connesso al secondo, la vicenda ha visto la contrapposizione sin dalla fine del 2005 degli editori. Veniva avviata, infatti, presso una Corte distrettuale di New York un'azione collettiva per la violazione dei diritti di copyright dalla *Author's Guild of America* e dall'*Association of American Publishers*, le associazioni degli autori ed editori²⁴⁷.

La difesa di Google si basava sull'idea che la scansione e visualizzazione di porzioni, o ritagli, di un libro rappresentassero utilizzazioni lecite delle opere protette, in quanto rientranti nell'ampio ed elastico concetto di *fair use*²⁴⁸. Tra il 2008 e il 2010 le parti formulavano una proposta di accordo transattivo da sottoporre alla Corte distrettuale

²⁴⁶ In argomento v. E. M. FRASER, *Antitrust and the Google Books Settlement: The Problem of Simultaneity* (June 10, 2009). Disponibile all'URL <<http://ssrn.com/abstract=1417722>>. R. J. R. PERITZ, E. M. MILLER, *La moderna biblioteca d'Alessandria. Il progetto "Google books" e il sindacato antitrust*, in *Mercato concorrenza e regole*, 1, 2010, 63, ivi riferimenti bibliografici.

²⁴⁷ *McGraw-Hill Co. v. Google Inc.*, No. 05 CV 8881-JES (S.D.N.Y.); *Authors Guild of America v. Google Inc.*, No. 05 CV 8136-JES (S.D.N.Y.).

²⁴⁸ M. SAG, *The Google Book Settlement and The Fair Use Counterfactual*, 55 *New York Law School Law Review* (2010).

che veniva²⁴⁹, tuttavia, rigettato con una pronuncia del 2011 in quanto “not fair, adequate, and reasonable”²⁵⁰.

L'accordo, come anticipato, si è vanificato per volere dello stesso giudice che con una sentenza di pochi giorni fa ha consacrato il progetto Google Books, affermandone la perfetta legittimità poiché, a parere della Corte, rientra pienamente nel concetto di *fair use*.

In questa fase della vicenda, che giudizialmente potrebbe peraltro non dirsi ancora conclusa, un dato di fatto è certo: un'immensa biblioteca digitale e quindi la gestione di una parte considerevole della conoscenza umana è nelle mani di un soggetto privato che ha a disposizione una tecnologia poderosa. Se, da un lato, c'è la meraviglia dell'idea di una biblioteca universale, in grado di contenere, archiviare e offrire al pubblico l'intero sapere dell'umanità, sotto forma di milioni di libri; dall'altro, c'è il pericolo della tecnologia che permette la nascita di nuove forme di monopolio commerciale e di controllo del flusso delle informazioni attraverso la gestione dei dati.

Google riesce a collazionare copyright dispersi e, praticamente, a espropriare parte di loro dal controllo dei legittimi titolari, giustificata dal *fair use*, che, in questo caso, consente che le nuove forme di

²⁴⁹ Cfr. R. PARDOLESI, I. LINCESSO, «*Glourious Basterds*»: meraviglie e sortilegi del *Google Books Settlement*, in *Foro it.*, 2011, V, 11.

²⁵⁰ *Authors Guild v. Google Inc.*, 770 F. Supp. 2d 666 (S. D. N. Y. 2011), disponibile all'URL http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf. In argomento v. P. SAMUELSON, *Legislative Alternatives to the Google Book Settlement*, 34 *Columbia J.L. & Arts* 697, (2011), disponibile all'URL: <http://www.lawandarts.org/articles/legislative-alternatives-to-the-google-book-settlement/>.

utilizzo rese possibili dalla tecnologia e intraprese dalla Società escano dalla sfera dell'esclusiva autorale, per consentire tuttavia un uso dei dati evidentemente commerciale.

Il risultato è che Google detiene il potere, incontrollato e, del resto, difficilmente controllabile, di inserire (nel) e cancellare opere dal *database*, per ragioni che non è chiamata a giustificare, potendo, di fatto, da sola, gestire gran parte dell'informazione in Rete. La vicenda Google Books, infatti, pone sul tavolo un'ulteriore scottante questione, che non può essere affrontata in questa sede, ma che deve essere menzionata, anche al fine di sollecitare la ricerca in tale direzione, quella, cioè, relativa alla titolarità dei cosiddetti “*non-display uses*”²⁵¹. Il materiale digitalizzato, infatti, costituisce un immenso insieme di dati i cui utilizzi possono essere diversi e vanno oltre a ciò che oggi conosciamo come tutela autorale.

D'altra parte, il monopolio di fatto posto nelle mani di Google solleva innumerevoli questioni sotto il profilo della libertà di concorrenza, con riflessi significativi sull'accesso alla conoscenza e il diritto alla libertà di espressione; non è difficile immaginare uno scenario in cui le biblioteche siano costrette a sottoscrivere abbonamenti alle banche dati di Google, dai quali dipenderà l'accesso ai libri digitalizzati.

6.0 Copyright, circolazione e accesso ai contenuti scientifici.

²⁵¹ Sul punto v. KARAPAPA, BORGHI, *Copyright and the unexplored of non – display uses*, cit.

Dal punto di vista del fruitore, il sistema convenzionale di diffusione dei contenuti scientifici funziona come qualsiasi altro tipo di editoria. Così, in realtà, non è. Lo scienziato si differenzia da altri autori sotto diversi profili, tra cui, anzitutto, per gli incentivi che muovono la sua attività e la pubblicazione dei relativi risultati e per essere il suo lavoro creativo, quasi sempre, retribuito a monte. Sotto il primo profilo, chi fa ricerca e ne pubblica i risultati attraverso il canale della rivista scientifica, tende, con la pubblicazione, a migliorare la propria reputazione scientifica. Raramente, oltretutto, vi è una prospettiva di guadagno legata alla concessione dei diritti d'autore sulle proprie opere, specie con riguardo ad articoli pubblicati su riviste²⁵². Tale primo elemento, che si riflette sull'editoria, distinguendo quella scientifica da quella classica, in realtà è strettamente connesso al secondo: la maggior parte delle ricerche che sfociano nelle pubblicazioni scientifiche sono finanziate con fondi pubblici. La remunerazione dell'autore avviene, dunque, ex ante²⁵³.

²⁵² Qualche forma di compenso può essere prevista per alcuni generi letterari, come la manuaistica o le opere di carattere divulgativo.

²⁵³ Nelle teorie alla base del copyright/diritto d'autore, l'incentivo per il creatore costituisce il perno attorno al quale ruota il diritto di esclusiva. I fondamenti e gli obiettivi del copyright possono essere osservati da diversi punti di vista, riassunti in tre principali argomenti: di diritto naturale, utilitarista ed economico, v. R. MERGES, *Justifying Intellectual Property*, US, 2011. Nel caso della produzione di opere scientifiche la logica dell'incentivo deve essere analizzata avendo particolare riguardo alle regole della comunità scientifica, siano esse autodeterminate, che imposte dall'esterno. Tra le posizioni più estreme vi è, infatti, anche chi prospetta l'eliminazione del copyright: S. SHAVELL, *Should Copyright of Academic Works be Abolished?*, 2 (1) *J. Legal Analysis* 301 (2010).

Quanto al secondo profilo, il modello su cui si basa il settore della ricerca scientifica (pubblica) risponde, nella maggior parte dei casi, all'esigenza di garantire la libertà scientifica del ricercatore: lo scienziato è remunerato ex ante, a prescindere dal risultato conseguito. I diritti di esclusiva attribuitigli dal copyright e comunque dalle regole informali della comunità scientifica²⁵⁴, in quest'ottica, tendono proprio a conservare tale libertà: l'autore non ha la necessità di sfruttare economicamente il monopolio sulla pubblicazione dei risultati della ricerca, che (almeno da questo punto di vista) può avvenire attraverso i canali che preferisce.

D'altra parte, in questo quadro, si colloca la figura dell'editore.

La nascita della rivista scientifica rappresenta il momento in cui il diritto d'autore sulle opere prodotte nel contesto accademico comincia ad attirare l'attenzione, divenendo esso una leva essenziale per la configurazione del *business* degli editori. A partire all'incirca dagli anni Sessanta del secolo scorso, infatti, il sistema delle pubblicazioni scientifiche comincia a essere un *business* profittevole per gli editori commerciali.

Nella ricostruzione di Jean Claude Guedon²⁵⁵, l'archetipo della rivista scientifica nasce come “registro pubblico di contenuti originali alla conoscenza”, cioè come sistema deputato a risolvere, sulla base del criterio della priorità della pubblicazione, la questione della paternità delle idee originali e quindi della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sulle nuove scoperte scientifiche.

²⁵⁴ In argomento, si rinvia al paragrafo che nel presente lavoro tratta delle regole sulla titolarità nella comunità scientifica.

²⁵⁵ GUEDON, *La lunga ombra di Oldenburg: i bibliotecari, i ricercatori, gli editori e il controllo dell'editoria scientifica*, cit.

I passi successivi dell'editoria scientifica si caratterizzano per la concentrazione, nel mercato, di alcune decine di pubblicazioni principali, ciascuna corrispondente a una particolare materia. Sennonché sul finire degli anni Sessanta del secolo scorso si innesca il processo che conduce alla nascita di un nuovo concetto, quello delle “riviste fondamentali” (*core journals*), riviste in cui tutti i ricercatori aspirano a pubblicare.

Dalla prospettiva degli editori, le possibilità di trarre profitti sempre più elevati dalle riviste fondamentali aumentano progressivamente e l'occasione non viene sprecata; la crescita dei prezzi dei periodici diviene un fenomeno indomabile, soprattutto a seguito della concentrazione industriale dell'editoria legata alle riviste fondamentali. L'emersione del concetto di *core journals*, in tal senso, ha condotto a un aumento esponenziale del prezzo dei periodici²⁵⁶.

Gli editori creano un mercato che vanta un bacino di clienti istituzionali vasto e sicuro; il fenomeno si amplifica, poi, in correlazione alla crescita del numero di biblioteche connesso al fiorire delle università.

Con l'avvento delle tecnologie digitali e della Rete, il sistema della comunicazione scientifica subisce un radicale mutamento e i grandi editori commerciali non perdono l'occasione per espandere il controllo sui contenuti traendo vantaggio anche dalla digitalizzazione e dall'editoria elettronica.

Le nuove tecnologie incidono enormemente sulle forme in cui si estrinseca la conoscenza scientifica e sulle modalità di accesso alla

²⁵⁶ R. D. RUSSEL, *The Business of Academic Publishing: A Strategic Analysis of the Academic Journal Publishing Industry and its Impact on the Future of Scholarly Publishing*, in *The Electronic Journal of Academic and Special Librarianship*, 2008.

stessa. Tuttavia, se esse hanno le potenzialità per moltiplicare e accelerare l'accesso alla conoscenza²⁵⁷; paradossalmente, nel mercato dell'editoria scientifica sono utilizzate per produrre l'effetto contrario²⁵⁸. La stessa tecnologia, infatti, consente di implementare sistemi di chiusura perfetti dell'informazione, rendendola accessibile all'utente secondo modalità predeterminate. La parabola del *software*, in questo senso, è significativa estendendosi tale modello a tutti i contenuti digitali. Il primo sistema di criptazione dei contenuti ha tratto origine dalla secretazione del codice sorgente del *software* e si è evoluto in sistemi di protezione sempre più sofisticati e impenetrabili da parte della maggior parte degli utenti, le misure tecnologiche di protezione e i Digital Rights Management (DRM), estesi a ogni tipo di contenuto digitale²⁵⁹.

Sul piano contrattuale il modello di *business* prodotto dalle tecnologie digitali, si concreta nello schema della licenza d'uso o, meglio, nella riformulazione della categoria negoziale della vendita in quello della licenza, e, in particolare, della *End User License Agreement*²⁶⁰. Questo

²⁵⁷ La rete Internet nasce per favorire lo scambio di sapere, v., C. Gubitosa, *La storia di internet*, Milano, 1999; sulla nascita e l'evoluzione del World Wide Web v. T. BERNES – LEE, (trad. G. CARLOTTI), *L'architettura del nuovo Web*, cit.

²⁵⁸ Per una ricostruzione approfondita di questi temi v. R. CASO, *Relazione introduttiva. L'Open Access alle pubblicazioni scientifiche: una nuova speranza*, in ID. (a cura di), *Pubblicazioni scientifiche, diritto d'autore e Open Access. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008*, 22 – 36.

²⁵⁹ Per altri riferimenti bibliografici vedi MOSCON, *Misure tecnologiche di protezione*, cit.

²⁶⁰ Tale modello contrattuale si è sviluppato a partire dagli anni Ottanta negli Stati Uniti in seguito alla trasformazione delle modalità di distribuzione del programma per elaboratore ed è finalizzato a mantenere il maggior controllo possibile sul

modello contrattuale, che diventa il *format* dominante anche nel set-

prodotto digitale immesso nel mercato di massa. Nel tempo, tuttavia, tali licenze hanno ampliato la propria sfera di utilizzo e oggi rappresentano il principale strumento di distribuzione di massa del software e più in generale dei contenuti digitali. Esse mirano a conferire il controllo sul contenuto nel tentativo di superare i limiti che invece la legge sul diritto d'autore impone per garantire il congruo bilanciamento degli interessi in gioco.

Il tema pone molteplici questioni giuridiche che fino ad ora non hanno trovato soluzioni definitive: l'utilizzo della licenza d'uso, ad esempio, tende ad aggirare la regola di copyright che discende in campo continentale dal principio dell'esaurimento del diritto d'autore e che trova oltreoceano l'analogo principio nella *first sale doctrine*.

Per altro verso, la licenza d'uso sui contenuti digitali rappresenta un modello contrattuale che in quanto tale mette in luce numerosi e importanti profili del diritto dei contratti, tra cui la tutela del contraente debole; la disciplina della formazione del contratto mediante condizioni generali; la distinzione tra atto unilaterale e contratto; l'intersezione tra contratto e proprietà intellettuale; il rapporto tra contratto e consuetudine; la circolazione transfrontaliera dei modelli contrattuali ed infine la relazione tra contratto, autotutela privata e tecnologie digitali.

Nella letteratura italiana si vedano, tra gli altri, A. COGO, *I contratti di diritto d'autore nell'era digitale*, Torino, 2012; E. PROSPERETTI, *La circolazione dell'opera digitale*, Torino, 2012; R. CASO, V. MOSCON, *End User License Agreement e diritto dei contratti nell'era digitale*, in *In-Pactum*, v. 1, n. 3 (2009), 8 ss.; A. PALMIERI, *Autonomia contrattuale e disciplina della proprietà intellettuale*, Milano, 2009; P. SAMMARCO, *I nuovi contratti dell'informatica. Sistema e prassi*, in *Tratt. Galgano*, XLI, Padova, 2006, 1-509; M. RICOLFI, *Il diritto d'autore*, in ABRIANI-COTTINO-RICOLFI, *Diritto Industriale*, in *Tratt. Cottino*, Padova, 2001, 511 ss. Nella letteratura internazionale ex multis v. M. MADISON, *Reconstructing the Software License*, cit.; A. RICE, *Licensing The Use of Computer Program Copies and the Copyright Act First Sale Doctrine* 30 *Jurimetrics J.*, 157 (1990); M. A. LEMLEY, *Intellectual Property and Shrink wrap Licenses*, cit..

tore dell'editoria scientifica, sfocia in uno strumento di controllo dell'informazione, dominata da una logica "proprietaria" e commerciale, tesa a inglobare anche il settore della conoscenza scientifica, limitandone la possibilità di accesso²⁶¹.

In uno scenario in cui la rivista cartacea tende a scomparire, si assiste all'imposizione da parte di pochi e potenti editori di licenze su pacchetti comprensivi di numerose testate. Le grandi concentrazioni editoriali sono abili nell'approntare strategie commerciali tali da costringere, di fatto, la propria controparte ad acquistare l'accesso elettronico a interi pacchetti dei loro titoli, distogliendo in tal modo i fondi dall'acquisto di riviste pubblicate da piccoli editori.

Non solo, l'uso delle licenze consente agli intermediari della conoscenza di gestire unilateralmente tutte le facoltà di accesso e utilizzo dei contenuti digitali che, fino a quel momento, erano a disposizione degli utenti con il solo limite invalicabile delle norme imperative sancite dalla legge sul copyright. Se le regole di copyright impediscono che un libro o una rivista cartacea possano rimanere soggetti

²⁶¹ Già nel 1991 Elsevier fondava il progetto TULIP, concepito come un sistema di licenze LI-TULIP volto a garantire l'accesso ai documenti scientifici. Sulle derive cui tale sistema ha condotto si veda nella letteratura italiana. CASO (a cura di), *Accesso aperto alla conoscenza scientifica e sistema trentino della ricerca.*, cit.; nel contesto internazionale v. J.C. GUEDON, *The «Green» and «Gold» Roads to Open Access: The Case for Mixing and Matching*, 30 *Serials Review* 315, 316 (2004), disponibile all'URL: <<http://eprints.rclis.org/archive/00003039/01/science.pdf>>; R. HILTY, *Five Lessons about Copyright in the Information Society*, 53 *J. Copyright Soc'y U.S.A.* 103 (2006). D. L. BURK, *Intellectual Property in the Context of E-Science*, (August 18, 2006) *Minnesota Legal Studies Research Paper* No. 06-47, disponibile all'URL: <<http://ssrn.com/abstract=929479>>.

a condizioni di utilizzo una volta che detti supporti vengano trasferiti a un terzo, lo stesso libro e la stessa rivista, tradotti in linguaggio elettronico, sono sottoposti, nell'attuale prassi commerciale, a condizionamenti che vanno ben oltre l'esclusiva autorale conferita dal copyright/diritto d'autore.

La posizione di forza dell'editore sul mercato dipende da ragioni che attengono, in larga parte, al sistema di valutazione delle pubblicazioni scientifiche²⁶², in ragione della quale gli scienziati sono spinti a pubblicare solo nelle sedi editoriali di maggior prestigio²⁶³. Mosso da questo interesse l'autore, quasi sempre, cede gratuitamente i propri diritti in esclusiva all'editore, il quale, al contrario, li commercializza a prezzi oligopolistici. Così, l'autore che voglia accedere (a) e utilizzare i prodotti del proprio studio e ricerca si scontra spesso con il

²⁶² Per una ricostruzione più approfondita della problematica si rinvia a R. CASO, *Scientific Knowledge Unchained: verso una policy dell'università italiana sull'Open Access*, Trento, 2013, Trento Law and Technology Research Group Research Paper No. 6, May 2013, disponibile anche su SSRN. Sul valore delle pubblicazioni scientifiche in relazione al sistema di valutazione della ricerca scientifica v. G. PASCUZZI, R. CASO, *Valutazione dei prodotti scientifici nell'area giuridica e ruolo delle tecnologie digitali*, in *Rivista di diritto civile*, 2011, 685; M. PIETRANGELO, *Il valore giuridico delle pubblicazioni scientifiche on line*, in *Istruzione, Ricerca ed Open Access. Il Sapere tra libertà, limiti e diritti?*, 15 maggio 2010, Camerino (non pubblicato), reperibile su eCUM, archivio istituzionale digitale delle Università degli Studi di Camerino e Macerata, all'URL: < <http://ecum.unicam.it/227/>>.

²⁶³ A fronte di tale scenario si potrebbe prospettare una compressione della libertà scientifica determinata da sistemi di valutazione della ricerca che oltretutto si avvalgono spesso di indici bibliometrici forniti da soggetti privati quali Thomson Reuters.

contratto cui egli stesso ha aderito, attraverso il quale si è spogliato dell'intero fascio di diritti che il copyright gli riconosce.

I diritti di accesso e uso ai medesimi contenuti vengono poi “acquistati” in licenza, dalle istituzioni di ricerca tramite le biblioteche, con gli stessi fondi pubblici che hanno finanziato a monte la ricerca.

A contrastare tale scenario, ma non soltanto per questo, è emerso negli ultimi anni il paradigma dell'Open Access²⁶⁴, basato inizialmente su comportamenti spontanei di singole comunità scientifiche²⁶⁵, su iniziative promosse dal fronte bibliotecario e su declamazioni di principio che hanno trovato ampia adesione da parte delle istituzioni di ricerca²⁶⁶. Soltanto recentemente è approdato anche

²⁶⁴ Per un'introduzione alla tematica si veda R. CASO (a cura di), *Pubblicazioni scientifiche, diritto d'autore e Open Access. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008*, cit.; ID. (a cura di), *Accesso aperto alla conoscenza scientifica e sistema trentino della ricerca*, cit.

²⁶⁵ I principi su cui si basa l'accesso aperto nascono in realtà già prima dell'affermazione del movimento dell'OA, soprattutto in alcune comunità scientifiche, come quella dei fisici, ove lo scambio degli articoli tra i membri della comunità rappresenta una prassi consolidata. Si tratta inizialmente di una pratica di comunicazione interna alla comunità che precorre il movimento dell'OA. La comunità dei fisici è abituata a distribuire da più di cinquant'anni i “pre-print” cartacei per tutto il mondo, anche, all'inizio, attraverso il servizio postale. Risale al 1954 l'archivio di “pre-print” dei laboratori nazionali di Frascati. Circa un trentennio più tardi nasce arXiv <<http://arxiv.org/>> su cui normalmente, prima ancora di inviare l'articolo alla rivista, si pubblica il risultato della ricerca in modalità “pre-print”.

²⁶⁶ I presursori e sostenitori dell'OA evidenziano che l'OA non si contrappone al tradizionale sistema di circolazione della conoscenza scientifica. L'obiettivo dell'OA non è sostituire il peer review né, irrealisticamente, azzerare i costi della

nelle mani del decisore pubblico, il quale, sia nel contesto statunitense che europeo, sta timidamente avanzando nella direzione dell'accesso aperto, confrontandosi, tuttavia, con gli interessi di nuovi e vecchi intermediari dell'informazione. Il processo di affermazione del movimento ora attende, come vedremo più avanti, strategie organiche di *governance* dell'informazione scientifica, tese al bilanciamento dei diversi interessi in gioco²⁶⁷.

pubblicazione, che sono intrinseci a qualsiasi processo editoriale, ma, piuttosto, assicurare che tutte le opere accademiche siano pubblicamente accessibili senza costi per il fruitore.

²⁶⁷ Le tematiche qui accennate verranno riprese più avanti. Giova sin d'ora ricordare, tuttavia, alcuni dei principali documenti tesi alla promozione dell'Open Access. Tra le dichiarazioni di principio, un punto di riferimento essenziale è rappresentato dalla Convenzione di Berlino del 2003, disponibile all'URL: <<http://openaccess.mpg.de/286432/Berlin-Declaration>>; nel contesto europeo si rinvia alla Raccomandazione UE 17 Luglio 2012 sull'accesso e la conservazione della conoscenza scientifica (2012/417/EU). Tra le fonti normative, nel contesto statunitense: *Revised Policy on Enhancing Public Access to Archived Publications Resulting from NIH-Funded Research*, disponibile all'URL: <<http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-08-033.html>>. Per una ricognizione degli strumenti normativi adottati ad oggi nel contesto europeo, Spagna, Italia e Germania, si rinvia a R. CASO, P. GALIMBERTI, *La legge italiana sull'accesso aperto agli articoli scientifici: l'inizio di un percorso normativo*, novembre 2013, disponibile all'URL <<http://www.roars.it/online/la-legge-italiana-sullaccesso-aperto-agli-articoli-scientifici-linizio-di-un-percorso-normativo/>>; V. MOSCON, *Open Access to Scientific Articles: Comparing Italian with German law*, Dicembre 2013, in *Kluwer Copyright Blog*, disponibile all'URL: <<http://kluwercopyrightblog.com/2013/12/03/open-access-to-scientific-articles-comparing-italian-with-german-law/>>.

I principi dell'OA sono stati definiti nelle tre grandi dichiarazioni fondative del movimento: Budapest (2002), Bethesda (2002) e Berlino (2003)

La Dichiarazione di Berlino rappresenta il principale punto di riferimento, definendo i tratti essenziali dell'OA. Secondo questa dichiarazione, un contributo ad accesso aperto deve soddisfare alcuni requisiti: “1) L'autore ed il detentore dei diritti relativi a tale contributo garantiscono a tutti gli utilizzatori il diritto d'accesso gratuito, irrevocabile ed universale e l'autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all'attribuzione autentica della paternità intellettuale (le pratiche della comunità scientifica manterranno i meccanismi in uso per imporre una corretta attribuzione ed un uso responsabile dei contributi resi pubblici come avviene attualmente), nonché il diritto di riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale. 2) Una versione completa del contributo e di tutti i materiali che lo corredano, inclusa una copia della autorizzazione come sopra indicato, in un formato elettronico secondo uno standard appropriato, è depositata (e dunque pubblicata) in almeno un archivio in linea che impieghi standard tecnici adeguati (come le definizioni degli Open Archives) e che sia supportato e mantenuto da un'istituzione accademica, una società scientifica, un'agenzia governativa o ogni altra organizzazione riconosciuta che persegua gli obiettivi dell'accesso aperto, della distribuzione illimitata, dell'interoperabilità e dell'archiviazione a lungo termine”.

Alla luce di tale definizione, per accesso aperto alla letteratura scientifica si intende un sistema editoriale fondato su Internet, che mira

ad abbattere le barriere economiche, giuridiche e tecnologiche. Dalla prospettiva del lettore, l'accesso alla pubblicazione digitale è gratuita. Anche le barriere giuridiche sono estremamente limitate. Al fruitore, infatti, sono concesse alcune facoltà di utilizzo, tra cui copiare e distribuire, produrre e distribuire opere derivate, purché sia rispettato il diritto di paternità. L'OA, infatti, risponde alla logica ispiratrice del movimento del software libero, in cui l'idea di fondo è la tutela del diritto di paternità²⁶⁸.

L'accesso aperto, inoltre, fa leva su regole tecnologiche, ovvero standard appropriati, che garantiscano l'archiviazione a lungo termine e l'interoperabilità. La Dichiarazione di Berlino non indica uno standard ma menziona a titolo esemplificativo gli Open Archives, alludendo allo standard Open Archive Initiative (OAI) Protocol for Metadata Harvesting (PMH) che garantisce l'interoperabilità dei metadati connessi ai contributi OA²⁶⁹.

Per la concretizzazione dei principi dell'OA, lo strumento giuridico essenziale è il contratto, sia nei rapporti, a monte, tra autore ed edi-

²⁶⁸ Lo strumento contrattuale della licenza d'uso è utilizzato sia da chi vuole garantirsi un controllo rigido e centralizzato sull'informazione, sia da chi è, invece, favorevole ad un controllo elastico e decentralizzato della stessa. Possiamo dunque individuare due macro modelli: licenze d'uso proprietarie e licenze d'uso non proprietarie che derivano dalla matrice General Public Licence. In argomento per v. ad esempio G. SANSEVERINO, *Le licenze free e open source*, Napoli, 2007; A. ROSSATO, op. cit.; V. ZENO ZENCOVICH, P. SAMMARCO, *Sistema e archetipi delle licenze open source*, AIDA, 2004, 248 ss.

²⁶⁹ P. GUARDA, *L'Open Access per la dottrina giuridica e gli Open Archives: verso un futuro migliore?*, in M.A. BIASIOTTI, S. FARO (curr.), *From Information to Knowledge – Online access to legal information: methodologies, trends and perspectives*, IOS Press, 2011, 143 ss. (disponibile anche all'URL: <<http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00002274/>>).

tore, che, a valle, tra autore e pubblico. Perché vi sia coerenza con la Dichiarazione di Berlino, infatti, al pubblico deve essere concessa una licenza di autorizzazione gratuita, irrevocabile e universale, che consenta al fruitore alcune facoltà fondamentali del diritto d'autore. La letteratura ha teorizzato diversi approcci all'OA, i principali sono due: la *green* e la *gold road*²⁷⁰. Per *gold road* si intende la pubblicazione di periodici scientifici ad accesso aperto, cioè riviste che nascono in forma di OA, garantendo l'immediata pubblicazione ad accesso aperto. Con *green road* si fa riferimento alla pubblicazione su archivi OA²⁷¹. Gli autori che optano per la *green road* hanno la possibilità di pubblicare attraverso i canali tradizionali, per poi ripubblicare il lavoro su archivi ad accesso aperto (istituzionali o disciplinari)²⁷². Gran parte delle riviste consente attualmente la ripubblicazione ad accesso aperto, quasi sempre imponendo, tuttavia, il rispetto di un

²⁷⁰ S. HARNAD, T. BRODY, F. VALLIERES, L. CARR, S. HITCHCOCK, Y. GINGRAS, C. OPPENHEIM, H. STAMERJOANNS, E.R. HILF, *The green and the gold roads to Open Access, Nature* (web focus), (2004) <<http://www.nature.com/nature/focus/accessdebate/21.html>>.

²⁷¹ Esiste in realtà una terza via nata dalla prassi degli editori convenzionali di offrire la possibilità di pubblicare, a fronte di un pagamento da parte dell'autore o dell'istituzione finanziatrice della ricerca dei cosiddetti Article Processing Charges (APCS), singoli articoli in riviste ad accesso chiuso. Si tratta della cosiddetta via ibrida. Si tratta di una via criticata dalla maggior parte del movimento, mostrando alcuni evidenti effetti collaterali, in primis legati al rischio concreto di pagare due volte lo stesso bene.

²⁷² v. The Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR all'URL: <<http://www.opendoar.org/>>.

periodo di embargo che può variare a seconda dell'ambito scientifico e della politica della rivista²⁷³.

La seconda importante classificazione è quella che si riferisce al cosiddetto *gratis* OA, che abbate le barriere economiche del prezzo di accesso, e al *libre* OA, che elimina o abbassa anche la barriera giuridica per l'accesso e uso del contributo scientifico²⁷⁴.

L'accesso aperto, nelle sue diverse forme, è sostenuto da diverse istituzioni, soggetti finanziatori, università e enti di ricerca, tra cui, per esempio, anche dall'UNESCO²⁷⁵. Il movimento, infatti, favorisce, tra l'altro, l'accesso alla conoscenza a Paesi in via di sviluppo che non hanno risorse sufficienti per accedere alle riviste tradizionali.

²⁷³ Si veda, in proposito la relazione realizzata da SHERPA/RoMEO: *60% of Journals Allow Immediate Archiving of Peer-Reviewed Articles – but it gets much much better...*, available at the URL: <<http://romeo.jiscinvolve.org/wp/2011/11/24/60-of-journals-allow-immediate-archiving-of-peer-reviewed-articles-but-it-gets-much-much-better/>>. Un elenco delle riviste che consentono la ripubblicazione in accesso aperto e a quali condizioni è disponibile al seguente URL: <<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PDFandIR.html>>

²⁷⁴ P. SUBER, *Open Access*, Cambridge (Massachusetts) – London (England), 2012, <http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/10752204/9780262517638_Open_Access.pdf?sequence=1>.

²⁷⁵ UNESCO ha elaborato a tal fine delle linee guida, pubblicate e disponibili al seguente URL: <<http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf>>. La stessa organizzazione ha recentemente aperto il suo archivio ad accesso aperto: <http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unesco_makes_its_publications_available_free_of_charge_through_a_new_open_access_repository/back/9597/#.Uq7Vy9LuIyU>.

Non si entrerà, in questo lavoro, nel merito della sostenibilità economica del modello OA (che si dà per presupposta)²⁷⁶; i benefici che la letteratura gli attribuisce, in ogni caso, sono molteplici²⁷⁷. I principali sono in termini di rapidità, efficienza ed estensione della disseminazione dei contenuti; potenziamento della ricerca interdisciplinare; collaborazione tra diverse aree scientifiche; trasferimento della conoscenza alle imprese; trasparenza verso la cittadinanza; conservazione nel tempo dei prodotti della ricerca; miglioramento dei sistemi di valutazione della ricerca scientifica, incluso il *peer review*; e nascita di nuovi, alternativi, criteri di valutazione della ricerca²⁷⁸.

²⁷⁶ V.: P. DUBINI, E. GIGLIA, *La sostenibilità economica dei modelli di Open Access*, in AIDAinformazioni, 3-4, 2008, 43 ss. Ivi riferimenti bibliografici.

²⁷⁷ Si veda, per esempio, SUBER, *op. cit.*

²⁷⁸ Sul punto è stato ragionevolmente sostenuto che il sistema basato sulla valutazione dei pari quali “*gatekeeper*” e cioè sull’ammissibilità dell’articolo nella rivista in base al giudizio dei pari, poggia su una serie di assunti ideologici mai completamente obiettivi e apolitici, ma piuttosto, basati su una serie di esclusioni o marginalizzazioni quasi elitaristiche. Non solo, è stato persuasivamente osservato che un sistema di valutazione *ex ante* limita la libertà di manifestazione di pensiero, predefinendo in un certo qual modo valutazioni che dovrebbero essere demandate al pubblico. Ci si chiede come sia possibile conoscere e giudicare il “valore” dei contenuti *ex ante*, considerato che chi valuta è inevitabilmente vittima di pregiudizi e concezioni propri di un determinato momento storico; come sia possibile, cioè, giudicare a monte quali saranno i criteri e i valori del futuro. In tale prospettiva si è osservato che un sistema basato su barriere all’ingresso determinate dai pari, rischia di precludere, o rallentare, lo sviluppo scientifico. In questi termini si veda, M. P. EVE, *Before the law: open access, quality control and the future of peer review*, in N. VINCENT, C. WICKHAM, *Debating open access*, The British Academy, 2013, disponibile all’URL <

6.1 Strategie e *policy* istituzionali.

Tra i motivi che rallentano lo sviluppo dell'OA²⁷⁹, almeno con riferimento alla *green road*, spicca l'assenza di una regolamentazione organica che, nel rispetto del diritto d'autore e della libertà scientifica, garantisca l'accesso alla conoscenza, favorendo il deposito, la pubblicazione in accesso aperto.

Per consentire l'accessibilità alle proprie opere l'autore può seguire diversi canali (siti web personali, blogs, wiki, ecc.), ma lo strumento dell'accesso aperto (*green* o *gold*), così come delineato dalla dichiarazione di Berlino, si mostra particolarmente adatto, garantendo esso non solo l'accesso gratuito, ma anche libero da barriere giuridiche consentendo la possibilità di utilizzare legittimamente i contenuti. L'accesso alle opere, inoltre, è favorito dall'infrastruttura tecnologica che garantisce l'interoperabilità, la ridondanza e, in una prospettiva evolutiva secondo un approccio basato sul "data e text mining", migliorativo anche delle possibilità di utilizzo dei metadati riferiti ai contenuti²⁸⁰.

http://issuu.com/thebritishacademy/docs/debating_open_access-ed_vincent_and>.

²⁷⁹ Studi empirici recenti dimostrano che l'affermazione dell'OA è meno rapida di quanto si era previsto dieci anni fa. Sul punto v., B-C.BJÖRK, *Open Access—Are the Barriers to Change Receding?*, Publications 1, 2013, no. 1: 5-15, disponibile all'URL: <<http://www.mdpi.com/2304-6775/1/1/5>>.

²⁸⁰ Se via sia un modello da preferire, *green* o *gold road*, o se i due modelli siano, piuttosto, complementari, è una questione ancora aperta. In proposito si segnala il

Nonostante i vantaggi e la sostenibilità etica dei principi dell'OA, se ne riscontra ancora una scarsa adesione da parte degli autori, che si mostrano restii a trattare con gli editori per mantenere nella propria sfera giuridica i diritti che consentirebbero loro di ripubblicare ad accesso aperto²⁸¹. In realtà, anche a prescindere dalla cessione dei diritti di esclusiva, la letteratura evidenzia un generale disinteresse

dibattito sviluppato in uno dei Paesi europei più avanzati sul fronte dell'OA. Si veda in tal senso il *report*, recentemente rivisto, della commissione presieduta dal prof. Finch al seguente URL: <<http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2013/02/Final-version.pdf>>. In proposito le osservazioni di Stevan Harnad, all'URL: <<http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2013/11/18/finch-group-review-of-progress/>>. Harnad, precursore dell'OA, mette in evidenza come la Green Road sia di fatto già perseguibile dal momento che il 60% degli editori consente la ripubblicazione in accesso aperto attraverso gli archivi, senza imporre alcun periodo di embargo (<<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/statistics.php>>). L'autore evidenzia, inoltre, che più di ottanta enti finanziatori della ricerca e più di duecento istituzioni di ricerca includono nelle proprie *policy* un obbligo di deposito e pubblicazione in accesso aperto, secondo l'approccio della *green road*.

²⁸¹ In questo senso v. Y. GARGOURI et al., *Self-Selected or Mandated, Open Access Increases Citation Impact for Higher Quality Research*, PLOS ONE, Oct. 18, 2010, all'URL

<<http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0013636>>. A. SWAN, *Planting the Green Seeds for a Golden Harvest: Comments and Clarifications on "Going for Gold"*, in *D-Lib Magazine*, January/ February 2013, Volume 19, n. 1/2, disponibile all'URL: <<http://www.dlib.org/dlib/january13/houghton/01houghton.html>>.

alla messa a disposizione dell'opera al pubblico in OA dopo la sua pubblicazione²⁸².

Un ostacolo importante all'applicazione dei principi dell'OA rimane senz'altro la resistenza opposta dagli editori tradizionali, che contrastano in diversi modi l'affermazione dell'accesso aperto, non ultimo con l'esercizio di pressioni lobbistiche presso il decisore pubblico²⁸³. Le pratiche contrattuali degli editori si adeguano costantemente ai mutamenti e alle tensioni della comunità scientifica, e, blindando i propri modelli di *business*, di fatto governano le scelte degli autori²⁸⁴.

²⁸² Sono stati condotti studi empirici tesi a vagliare le ragioni di tale ritrosia che, peraltro, pare caratterizzare alcune aree scientifiche più di altre. M. MIGHELLI, G. B. RAMELLO, *Open Access Journals & Academics' Behaviour*, 35 *Eur J Law Econ* 149 (2013) Sul punto anche SUBER, op. cit., 58.

²⁸³ Ne è un esempio, nel contesto italiano, il recente processo legislativo, di cui meglio si dirà in prosieguo, che ha inciso significativamente sulla nuova disposizione normativa in materia di Open Access, commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 della legge 7 ottobre 2013, n. 112 (G.U. n.236 del 8-10-2013) che ha convertito con modificazioni il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo".

²⁸⁴ Nella prassi editoriale accademica statunitense, per esempio, è sintomatico il fatto che l'autore cede tutti i diritti all'editore, il quale, talvolta, alla luce di quanto previsto nelle *policy* degli istituti di ricerca, concede in licenza allo stesso autore alcune prerogative, come la possibilità di ripubblicare nell'archivio la versione non referata del lavoro. Dunque, anche quando l'editore riconosce la possibilità dell'autore di utilizzare gli archivi istituzionali, lo fa determinandone le condizioni. Sui contratti impiegati nella prassi editoriale, anche accademica, si veda R. KAUFMAN, *Publishing Forms and Contracts*, Oxford, 2008. Più in generale, v.: K. M. ALBERT, *Open Access: Implications for Scholarly Publishing and Medical Libraries*, 94 *J. Med. Libr. Ass'n* 253, (2006); A. STEVENSON, *The Economic Case for Open Access in Academic Publishing*, *Ars Technica* (Nov. 29, 2010), all'URL:

Partendo da tali premesse e dalla convinzione che le maggiori prospettive di cambiamento risiedono nelle regole etiche e nelle norme informali²⁸⁵, attraverso un processo, per così dire, *bottom up*; comunque, un ruolo fondamentale in questa direzione è giocato da strumenti flessibili e strategici, quali le *policy* istituzionali adottate da molti enti di ricerca, nel contesto statunitense e europeo, hanno adottato per favorire l'affermazione del movimento. Si tratta di misure che, anche alla luce del quadro legislativo, ora più che mai appaiono necessarie a promuovere lo sviluppo delle pratiche dell'OA. Si tratta di documenti normativi, di diversa natura giuridica a seconda dell'ordinamento e dell'istituzione di riferimento, attraverso i quali gli enti finanziatori (ad esempio Wellcome Trust, NHI, European Research Council) e le istituzioni finanziate traducono in termini organizzativi e di regolamentazione una scelta "politica" definita a monte.

<<http://arstechnica.com/science/news/2010/11/the-economic-case-for-open-access-in-academicpublishing.ars>>.

²⁸⁵ In generale sui rapporti tra proprietà intellettuale e etica, v. D. LAMETTI, *How Virtue Ethics Might Help Erase C-32's Conceptual Incoherence*, in M. GEIST (a cura di), *From "Radical Extremism" to "Balanced Copyright": Canadian Copyright and the Digital Agenda*, Toronto, 2010, 309. C. GEIGER, *The social function of intellectual property rights, or how ethics can influence the shape and use of IP law*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper, No. 13-06, 2013, scaricabile all'URL <<http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/faces/viewItemOverviewPage.jsp?itemId=escidoc:1758885:2>>.

Tra i diversi modelli²⁸⁶, un primo esempio di *policy* è quello che nella letteratura specialistica è qualificato come “voluntary”, basato, cioè, sulla volontarietà dell’applicazione dell’accesso aperto. È adottata frequentemente nel contesto europeo, tra le altre, per esempio, dall’Università di Utrecht, dall’Università di Bielefeld e, in Italia, dall’Università di Sassari. Si tratta, in sostanza, di una mera raccomandazione ai membri della comunità accademica a mettere a disposizione le proprie opere in accesso aperto, sia attraverso il deposito in archivi istituzionali che la pubblicazione in riviste OA. Trattandosi di una mera sollecitazione non vi è alcun rischio di compressione della libertà accademica; d’altra parte, non pone particolari questioni giuridiche, né si traduce in uno strumento di incentivo all’affermazione della prassi dell’OA.

Esempi di *policy* volontarie

Policy dell’Università di Bielefeld

1) “Utrecht University strives to collect, save and provide access to all Utrecht publications via the Igitur Archive. This provides many benefits for our university, as well as for the scientists themselves”.

²⁸⁶ Si veda un elenco esaustivo delle *policy* adottate al seguente URL: <<http://www.eprints.org/openaccess/policysignup>>. Sui diversi modelli di *policy* v. SUBER, *op. cit.*. Nel contesto europeo si veda, B. SCMDT, I. KUCHMA, *Implementing open access mandates in Europe*, Goettingen, 2012.

Policy dell'Università di Bielefeld

2) “The Rectorate of Bielefeld University has officially adopted an OA policy based on the Berlin Declaration (October 2003).

In the spirit of these declarations the Rectorate of Bielefeld University:

a. Strongly requests the scientific authors of the University to deposit a copy of all published and refereed articles in the e-Scholarship Repository of the University, if there are no legal objections by publishers. The University acknowledges that a significant percentage of publishers support already institutional self-archiving actions by their authors.

b. Encourages and supports scientific authors of the University to publish in Open Access journals”.

Policy dell'Università di Sassari

3) “The aim of the University of Sassari Repository (UnissResearch) is to provide a permanent record of the research output of the University and maximise the visibility, usage and impact of this research through global access [...] Deposit of full-text items is encouraged at the earliest possible opportunity with the option of an embargo facility to delay public visibility to meet funders and publishers”

In senso opposto, le *policy* obbligatorie sono vincolanti o, riprendendo l'espressione inglese *mandatory*, “mandatarie”. Si tratta di un

terreno piuttosto incerto poiché la regolazione dell'accesso aperto si colloca, come ricordato, su un territorio al confine tra libertà scientifica e copyright/diritto d'autore. Normalmente, infatti, è l'autore il titolare dei diritti sulla pubblicazione per cui imporre un obbligo di pubblicare in una determinata forma potrebbe tradursi in una compressione dell'autonomia decisionale, presidiata, tra l'altro, dal diritto d'autore. Porre vincoli alla libertà di gestire un diritto di esclusiva, che sorge *ipso iure* in capo all'autore al momento della creazione, si scontra con la norma di carattere primario che tale assetto definisce. Ciò a dire che limitare la libertà di autodeterminazione dell'autore nella scelta di come e dove far circolare i risultati della ricerca potrebbe, eventualmente, discendere soltanto da una scelta legislativa e non da una fonte secondaria, quale è una *policy* istituzionale, quand'anche nella forma di regolamento accademico.

D'altra parte, è stata messa in luce l'ambiguità del termine "*mandatory*" trattandosi spesso di obblighi ai quali non corrispondono procedure per l'irrogazione di sanzioni formali. Quasi sempre sono meccanismi di incentivazione tesi a far sì che l'autore pubblichi o almeno depositi negli archivi OA. Tali obblighi, peraltro, quasi mai coprono l'intera produzione scientifica: quasi *sempre* le *policy* prevedono eccezioni, specie in relazione ad alcuni generi letterari, per i quali esiste un effettivo mercato.

La *policy* obbligatoria può assumere tratti più o meno incisivi ma quasi sempre riguarda solo la *green road* e cioè il deposito e la ripubblicazione in archivi aperti.

Nell'ambito delle *policy* istituzionali vincolanti possiamo includere una prima serie di regolamenti che si caratterizzano per essere piuttosto flessibili, poiché anche il mero obbligo di deposito degli arti-

coli pubblicati su riviste è subordinato alla persistenza in capo all'autore dei diritti di *copyright* e alla volontà dell'autore, per quanto riguarda altri tipi di pubblicazioni (come libri o parti di essi). Una tale scelta istituzionale, pur riconoscendo la rilevanza dell'accesso aperto e soprattutto della conservazione dei contenuti scientifici da parte dell'istituzione, presenta il limite di subordinare esplicitamente anche solo il deposito al contratto stipulato dall'autore con l'editore. Ciò, vista la debolezza dell'autore nella relazione contrattuale, consente che il negozio possa ostacolare l'autore rispetto a qualsiasi forma di riutilizzo dell'opera. Un esempio, in tal senso, è rappresentato dal regolamento adottato dall'Università di Glasgow.

Esempio di *policy* “mandataria” di deposito subordinate alla titolarità dei diritti o al consenso dell'editore.

Università di Glasgow

“Staff are asked to deposit a copy of peer-reviewed, published journal articles and conference proceedings into Enlighten, where copyright allows, as soon as possible after publication. Other research outputs such as book chapters and books can also be deposited if desired by authors. Where a publisher has placed an embargo on making an item openly available, the item will not be made publicly visible until the embargo period has expired. Staff are asked to provide the version of their papers that is as close as possible to the published version. An overwhelming number of publishers, including Elsevier, Springer and Blackwell, already allow authors to deposit their own author final version [...]”

Staff are asked to provide the version of their papers that is as close as possible to the published version. An overwhelming number of publishers, including Elsevier, Springer and Blackwell, already allow authors to deposit their own “author final version” of their work in institutional repositories such as Enlighten. Staff will only be asked to provide copies of publications where publisher agreements permit deposit in online repositories. Repository staff will check publishers’ copyright agreements to ensure that deposit is permitted. Under no circumstances will staff be required to make publications available in contravention of UK copyright law”.

Altri modelli di *policy*, come quello dell’Università di Liège e di Ghent, in Belgio, di Minho in Portogallo o di Zurigo in Svizzera, impongono all’autore un obbligo, quantomeno, di deposito nell’archivio istituzionale.

La *policy* dell’Università di Liège (del 2007), per esempio, distingue l’obbligo di deposito dell’opera dalla ripubblicazione in OA, imponendo per tutte le opere successive al 2002 l’archiviazione nel *repository* istituzionale ORBI (Open Repository & Bibliography²⁸⁷) a decorrere dalla data di accettazione dell’opera da parte dell’editore per la pubblicazione. Automaticamente il sistema chiude l’accesso alle opere consentendolo solo previa espressa autorizzazione dell’autore. In caso di dubbio circa una possibile violazione dei diritti d’autore l’accesso all’opera rimane chiuso. Qualora, dunque, l’editore che abbia accettato per la pubblicazione il lavoro del ricercatore abbia acquistato tutti i diritti di utilizzazione dell’opera e neghi la possibilità

²⁸⁷ Si veda <<http://orbi.ulg.ac.be/>>

di renderlo disponibile al pubblico in OA, l'opera dovrà essere comunque archiviata ma non pubblicata ad accesso aperto. Laddove invece l'editore presti il consenso per la ripubblicazione, con o senza un periodo di embargo, ovvero l'autore nella fase di contrattazione abbia conservato alcuni diritti di utilizzazione dell'opera, all'università potrà essere concessa una licenza per la messa a disposizione del lavoro in accesso aperto.

La *policy* dell'università belga di Liegi interviene, dunque, a valle del processo editoriale, puntando a un obbligo di deposito generalizzato che si trasforma in una pubblicazione ad accesso aperto solo dopo aver accertato che l'autore abbia diritto di pubblicare in OA. La *policy*, inoltre, si applica in modo generalizzato a tutti i generi letterari.

Un aspetto significativo di questo prototipo è il fatto che, sebbene non vi sia il consenso dell'editore alla ripubblicazione in OA, l'ente di ricerca impone comunque il deposito, così garantendo la conservazione dei prodotti della ricerca, la loro indicizzazione e la messa a disposizione del pubblico della bibliografia. In tal modo, qualora non vi sia il consenso per la diffusione in OA del contenuto depositato, l'archivio istituzionale mette a disposizione dell'utente un sistema automatico per contattare l'autore il quale potrà di volta in volta autorizzare l'accesso al singolo utente.

Un sicuro punto di forza di tale regolamento, che ha contribuito notevolmente all'aumento del numero di opere depositate nell'archivio²⁸⁸, è il meccanismo di incentivo. A decorrere dall'ottobre 2009, infatti, ai fini delle procedure di valutazione dei curricula accademici interne all'università, sono presi in considera-

²⁸⁸ B. SCHMIDT, KUCHMA I., op. cit., 27 ss.

zione solo i riferimenti bibliografici emergenti dall'archivio istituzionale.

L'università di Liegi, inoltre, ha previsto che il materiale accessibile ai terzi mediante l'archivio possa essere visionato e “scaricato” dal pubblico solo previa accettazione delle condizioni poste dalla licenza concessa dall'università, che definisce le facoltà di utilizzo dell'opera.

ORBi User License (University of Liège)

“Upon downloading a document (article, communication, etc.) from ORBi, the University of Liège's Institutional Repository website, the User (i.e. an individual or a corporate body) agrees to respect the terms of the present licence in his/her use of said document.

The University, duly authorized by the authors or their legal representatives, herewith authorizes the User, in accordance with the principles of the “Budapest Open Access Initiative” (BOAI, 2002), to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself.

The present licence does not authorize the use of the document for commercial purposes. The present licence is applicable worldwide and for the legal duration of the copyright protection. It is conferred by the University to the User at not cost. It is non-exclusive and non-transmissible to third parties.

The User agrees to respect the author's moral rights, in particular the right to the integrity of the work and the right to authorship in any use he/she makes of the document. For example, when reproducing either an excerpt from or the entirety of a document for purposes authorized by the present licence, the User will cite the complete sources as they appear in the Institutional Repository.

If the document is to be used in a way not explicitly authorized by the present licence, the User shall request the express permission of the authors or their legal representatives beforehand. For example, the User cannot modify or summarize the contents of a document. Any kind of creation derived from existing works necessitates the prior consent of the authors or their legal representatives.

The User hereby acknowledges to have read the legal notices of the University of Liège's Institutional Repository website and to have accepted the terms thereof.

If the University discovers that the User has not complied with his/her obligations as defined in the present licence, it has the right to rescind said licence without prior formal notice and without prejudice to any compensation to which the University might be entitled for reasons of non-compliance.

The present licence is subject to Belgian Law²⁸⁹.

Il modello adottato nel 2005 dall'università portoghese di Minho presenta alcune similarità rispetto al precedente; si differenzia da esso, tuttavia, per il fatto di non distinguere il momento del deposito

²⁸⁹ < <http://orbi.ulg.ac.be/project?id=1001> >

dell'opera nell'archivio istituzionale da quello della ripubblicazione in accesso aperto. Entrambi gli obblighi, infatti, sono oggetto del vincolo posto dal regolamento, salve alcune eccezioni tipizzate rispetto alle quali è prevista una dispensa. Si tratta dei casi in cui la ripubblicazione in OA si sostanzierebbe in una violazione del diritto d'autore di terzi, della riservatezza, ovvero delle ipotesi in cui la ripubblicazione in OA interferirebbe con la destinazione commerciale dell'opera. L'opera, in ogni caso, deve essere archiviata, accompagnata da metadati e resa disponibile in via riservata nella rete interna dell'università.

A distanza di qualche anno dall'adozione di tale regolamento (2005), l'università ha ulteriormente inteso incoraggiare la pubblicazione in accesso aperto attraverso un sistema di incentivi economici. In particolare, si prevede la corresponsione di fondi ai singoli dipartimenti commisurati in relazione al numero di documenti depositati nell'archivio istituzionale. In tal modo, se nel 2005 l'archivio conteneva circa 2.800 documenti nel febbraio 2011 se ne contavano 10.500²⁹⁰.

Nel 2009 anche l'Università belga di Ghent adottava una *policy* simile e, più di recente (nel maggio 2012), anche l'Università di Lussemburgo sottoscrivendo una convenzione con l'Università di Liegi per utilizzare l'infrastruttura dell'archivio ORBI²⁹¹ creando un proprio archivio istituzionale. Il *repository* ORBIlu è attivo a decorrere dal novembre 2013²⁹².

²⁹⁰ Cfr. SCHMIDT, KUCHMA, op. cit., 28.

²⁹¹ Cfr. SCHMIDT, KUCHMA, op. cit., 29.

²⁹² V.: <<http://www.openaire.eu/it/component/content/article/76-highlights/496-orbilu-a-new-repository-for-luxemburg-university>>.

Tali prototipi, applicati nel contesto europeo, potrebbero essere applicabili nell'ordinamento giuridico italiano, non implicando alcuna compressione, né limitazione dei diritti dell'autore.

Esempio di *policy* "obbligatorie" di deposito e (eventuale) pubblicazione nell'archivio OA:

University of Liège:

"All publications must be deposited.

Wherever publisher agreement conditions are fulfilled, the author will authorize setting access to the deposit as open access.

By default, access to a deposit will be closed access, except where open access has been authorised.

In case of doubt, access will remain closed to avoid any conflict with publisher agreement conditions

For closed access deposits, the institutional repository <http://orbi.ulg.ac.be/> will have an email eprint request button, which allows the author to fulfill individual eprint requests.

<http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/274-guid.html>

November 26, 2008 (message from Rector to ULg faculty):

From today onward, it is incumbent upon each ULg member to feed ORBi with his/her own references. In this respect, the Administrative Board of the University has decided to make it mandatory for all ULg members:- to deposit the bibliographic references of ALL their publications since 2002;

- to deposit the full text of ALL their articles published in periodicals since 2002.

Access to these full texts will only be granted with the author's consent and according to the rules applicable to author's rights and copyrights. The University is indeed very keen on respecting the rights of all stakeholders.

[2] For future publications, deposit in ORBi will be mandatory as soon as the article is accepted by the editor”.

[3] I wish to remind you that, as announced a year ago in March 2007, starting October 1st, 2009, only those references introduced in ORBi will be taken into consideration as the official list of publications accompanying any curriculum vitae for all evaluation procedures 'in house' (designations, promotions, grant applications, etc.)”.

University of Minho:

“The following University of Minho Intellectual Output Policy was established: a) Teachers and researchers at University of Minho who are authors or co-authors must archive their publications and documents in RepositoriUM at University of Minho Institutional Repository, to be made available in open access with the following exceptions: - Documents whose availability in open access may constitute an infraction to the licence granted to third parties (editors, etc.) by the author(s) or by University of Minho, that contain confidential matters or are intended for commercialization (books, etc.), will not be available in open access in RepositoriUM, but only referenced with the traditional metadata, or made available in restricted access to the University of Minho network; b) The organisational units (research centers, departments/schools) must sign and adopt self-archive policies for the

scientific output of their members, based in the sample attached to the present document. c) Authors of thesis and dissertations approved by University of Minho must authorise the archive of their thesis or dissertation in RepositoriUM. 2 - In 2005, the Rectory (government of University) will provide a financial supplement to schools and research centers, proportional to their adjustment to the policy of open access in RepositoriUM”.

Nel panorama italiano, l’università di Trieste, per esempio, si è dotata di una *policy* istituzionale, in vigore da giugno 2013. La *policy*, rispondendo, tra l’altro, alle sollecitazioni della Raccomandazione UE del luglio 2012²⁹³, tende a incentivare la pratica del deposito nell’archivio istituzionale OpenStarTs²⁹⁴, e la ripubblicazione delle opere in accesso aperto.

Più nel dettaglio, la *policy* dell’università di Trieste, dopo una prima parte dedicata alle definizioni e all’istituzione di alcuni organismi funzionali al perseguimento delle politiche di accesso aperto e all’attuazione della *policy*, prevede a carico dell’autore²⁹⁵, un obbligo di deposito ad accesso chiuso del proprio contributo (in versione editoriale o, qualora questa non sia disponibile, della versione finale

²⁹³ La *policy* è visibile e liberamente scaricabile all’URL: <http://roarmap.eprints.org/884/1/Units_policy_OAI.pdf>.

²⁹⁴ V.: <<http://www.openstarts.units.it>>.

²⁹⁵ La nozione di autore è nefinita nella prima parte in questi termini: “Per “Autore” si intende un membro dell’Università a qualsiasi titolo ad essa affiliato, quale, ad esempio, un professore o un ricercatore di ruolo, un docente a contratto, un assegnista, un dottorando, un componente del personale tecnico-amministrativo, uno studente, che sia autore o coautore assieme a uno o più soggetti esterni all’Università di un Contributo della letteratura scientifica”.

referata del contributo, completa di tutti i metadati di base e legati al contesto di appartenenza), a decorrere dal momento in cui l'autore ha notizia dell'accettazione dell'opera da parte di una rivista o altra sede editoriale²⁹⁶.

Nel caso in cui l'autore disponga dei diritti per l'accesso libero ovvero gratuito, l'università "raccomanda" all'autore la concessione a sé medesima di una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad accesso libero o gratuito il proprio Contributo sull'Archivio istituzionale²⁹⁷.

²⁹⁶ A tal proposito, appare ragionevole sostenere che il deposito ad accesso chiuso delle opere pubblicate, attraverso i canali istituzionali, non è contrastante con l'eventuale cessione di tutti i diritti di esclusiva all'editore, trovando applicazione, in questo caso, le utilizzazioni libere. Infatti, la normativa italiana sul diritto d'autore – conformemente agli standard internazionali e europei – dispone eccezioni a favore di terzi rispetto ai poteri escludenti del titolare (a titolo originario o a titolo derivativo) del diritto d'autore. Più nel dettaglio, si rinvia al parere di R. PARDOLESI, M. GRANIERI, sul rapporto tra digitalizzazione dei prodotti della ricerca scientifica, loro archiviazione e utilizzazione ai fini della valutazione. Roma, 20 luglio 2011, disponibile all'URL: <<http://eprints.rclis.org/19697/>>.

²⁹⁷ "Per «Accesso libero» si intende la pubblicazione di un contributo della letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso al Contributo, del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all'attribuzione autentica della paternità intellettuale, nonché del diritto a riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale. Per «Accesso gratuito» si intende la pubblicazione di un contributo della letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso".

Laddove l'autore non disponga dei diritti per l'accesso libero o gratuito, ovvero la pubblicazione sull'archivio sia incompatibile con altri diritti e procedure, il contributo rimane ad accesso chiuso (*dark deposit*).

La *policy* esclude, in ogni caso, dalla disciplina della pubblicazione, salvo diversa determinazione dell'autore, i testi destinati a essere commercializzati con pagamento di *royalty* all'autore.

Anche l'Università di Trieste rafforza gli obblighi posti ai membri e agli autori afferenti all'Università, più che con un sistema di *enforcement* sanzionatorio, con un meccanismo di incentivo: per gli esercizi di valutazione interna ed esterna, l'università prende in considerazione solo ed esclusivamente i contributi depositati nell'archivio istituzionale.

Per il concreto perseguimento delle politiche di accesso aperto, inoltre, la *policy* pone in capo agli organismi neo istituiti il compito di sperimentare l'uso di nuovi indicatori della ricerca, bibliometrici e webometrici, basati sull'accesso libero o gratuito, così come di elaborare una generale politica di incentivazione delle pubblicazioni ad accesso aperto, anche attraverso la propria casa editrice²⁹⁸.

Sul fronte statunitense, per quanto concerne le *policy* istituzionali a favore dell'OA, un punto di riferimento è rappresentato da quella adottata dall'Università di Harvard, definita dalla letteratura come una sorta di spartiacque nel processo di affermazione dell'accesso aperto, rispetto alle precedenti *policy*, che si limitavano a imporre il deposito delle opere negli archivi istituzionali²⁹⁹.

²⁹⁸ Edizioni Università di Trieste (EUT), <<http://eut.units.it/>>

²⁹⁹ Per qualche approfondimento si veda E. PRIEST, op. cit.

La *policy*, infatti, introduce un meccanismo giuridico particolarmente incisivo attraverso il quale, a monte del processo editoriale, l'università è considerata automaticamente licenziataria non esclusiva del diritto di pubblicare l'opera sull'archivio istituzionale ad accesso aperto dell'università. Si tratta di una licenza non esclusiva, irrevocabile e valevole per tutto il mondo per l'esercizio, a fini non commerciali, di tutti i diritti di *copyright* sugli articoli scientifici (*scholarly articles*) prodotti dai membri dell'Università (*member of the Faculty*). La concessione della licenza è dunque prodromica sia al deposito degli articoli nell'archivio ad accesso aperto dell'università, sia alla concessione dei diritti di pubblicazione all'editore di una rivista.

Il documento normativo prevede la possibilità di esercitare il diritto di *opt-out* da parte di coloro che non intendano concedere la licenza alla facoltà. Su richiesta dell'autore, dunque, l'Università può rinunciare alla licenza pur conservando, in ogni caso, il diritto a ottenere il deposito dell'opera (cd. *dark deposit*).

Esempio di *policy* mandataria di deposito e meccanismo di automatica licenza all'accesso aperto.

Università di Harvard³⁰⁰

“...The Faculty of ‘university name’ is committed to disseminating the fruits of its research and scholarship as widely as possible. In keeping with that commitment, the Faculty adopts the following policy: Each Faculty member grants to ‘university name per-

³⁰⁰ Le *policy* delle singole facoltà corrispondono alla *policy*-modello dell'università.

mission to make available his or her scholarly articles and to exercise the copyright in those articles. More specifically, each Faculty member grants to ‘university name’ a nonexclusive, irrevocable, worldwide license to exercise any and all rights under copyright relating to each of his or her scholarly articles, in any medium, provided that the articles are not sold for a profit, and to authorize others to do the same. The policy applies to all scholarly articles authored or co-authored while the person is a member of the Faculty except for any articles completed before the adoption of this policy and any articles for which the Faculty member entered into an incompatible licensing or assignment agreement before the adoption of this policy. The Provost or Provost’s designate will waive application of the license for a particular article or delay access for a specified period of time upon express direction by a Faculty member. Each Faculty member will provide an electronic copy of the author’s final version of each article no later than the date of its publication at no charge to the appropriate representative of the Provost’s Office in an appropriate format (such as PDF) specified by the Provost’s Office. The Provost’s Office may make the article available to the public in an open-access repository. The Office of the Provost will be responsible for interpreting this policy, resolving disputes concerning its interpretation and application, and recommending changes to the Faculty from time to time. The policy will be reviewed after three years and a report presented to the Faculty”.

Si tratta di una fonte normativa espressione dell’autonomia universitaria, nonostante ciò, vi sono alcuni punti di debolezza che induco-

no a interrogarsi sulla compatibilità di tale meccanismo giuridico con le disposizioni del Copyright Act³⁰¹, con il rischio che gli editori sentendosi minacciati da tale strumento, possano farne accertare giudizialmente la sua invalidità.

Si è posto in dubbio, per esempio, che la licenza non esclusiva, acquisita automaticamente dall'Università mediante la *policy*, integri i requisiti richiesti dal Copyright Act e dal diritto dei contratti e, in ogni caso, se tale licenza rimanga valida ed efficace pure dopo il trasferimento dei diritti di copyright all'editore.

Ancora, l'automatismo basato su un mero meccanismo di *opt-out* potrebbe essere considerato lesivo dell'autonomia negoziale del titolare dei diritti³⁰². A fronte di tali dubbi interpretativi, qualche autore ha persuasivamente argomentato in favore della validità del meccanismo giuridico su cui si basa la *policy* di Harvard³⁰³.

Si rinvia a un lavoro prossimo l'approfondimento di tali cruciali problematiche giuridiche, mettendo sin da ora in evidenza, tuttavia, i dubbi di applicabilità di tale modello, specie nel sistema giuridico italiano, ove la forza delle prerogative autorali mal tollera meccani-

³⁰¹ V.: P. COHEN, *At Harvard, a Proposal to Publish Free on Web*, *N.Y. Times*, Feb. 12, 2008.

³⁰² Nel caso Google Books, per sempio, la proposta di accordo tra Google e gli enti rappresentativi degli autori non è stata omologata dalla Corte anche e soprattutto perché la struttura che anche in quel caso era basata su un meccanismo di *opt-out*, è parsa al giudice Cheen lesiva dell'autonomia dell'autore nella gestione dei propri diritti. *V. Authors Guild v. Google Inc.*, 770 F. Supp. 2d 666, 680–82 (S.D.N.Y. 2011).

³⁰³ Per approfondimenti sul punto si veda E. PRIEST, *op. cit.*

smi di costrizione della libertà di disporre del diritto che non siano di origine legislativa.

È chiaro, in ogni caso, che la predisposizione di politiche istituzionali simili a quelle rappresentate, in qualsiasi forma, presuppone un notevole lavoro preparatorio nei confronti di tutte le comunità scientifiche di riferimento. Quale che sia, infatti, la *policy*, la sua attuazione è condizione essenziale ma non sufficiente a ottenere la copertura totale ad accesso aperto della ricerca scientifica di un'istituzione, basata necessariamente sulla collaborazione tra gli elementi portanti di un'accademia (docenti e componente amministrativa).

La *policy* istituzionale, inoltre, deve essere affiancata da una serie di strategie in grado di sostenerla e renderla efficace quali, per esempio, una pianificazione economica a lungo termine; un'attività di formazione e promozione indirizzata al corpo docente ma anche agli altri autori e fruitori delle opere che gravitano nella comunità scientifica (studenti e dottorandi); la predisposizione di uffici che lavorino a supporto dell'auto-archiviazione e per la risoluzione delle problematiche collegate al diritto d'autore; la diffusione delle logiche del lavoro di gruppo e lo sviluppo di sinergie con altri settori portanti dell'università, quale, per esempio, quello della ricerca e del trasferimento tecnologico³⁰⁴.

³⁰⁴ Per approfondimenti si veda M. CASSELLA, *I depositi istituzionali tra politiche e strategie a sostegno dell'auto-archiviazione*, in *AIDAinformazioni*, luglio-dicembre, numero 3-4, 2008, 13 ss., reperibile all'URL <<http://eprints.rclis.org/13070/1/cassella342008.pdf>>; ID, *Open access e comunicazione scientifica: verso un nuovo modello di disseminazione della conoscenza*, Milano, 2012.

Accanto ai meccanismi determinati dalle *policy* possono essere utili, nell'affermazione dell'OA, strategie di incentivo volte al consolidamento della pratica di deposito e di autorizzazione alla diffusione dei contenuti in OA, tra cui, per esempio, quella di inviare periodicamente agli autori le statistiche sui *download* delle proprie pubblicazioni elaborando e diffondendo via e-mail i dati sugli scaricamenti degli articoli. Altri servizi aggiuntivi potrebbero essere messi in campo per incoraggiare il deposito e la ripubblicazione in accesso aperto; si pensi, per esempio, a strumenti connessi allo sviluppo del web semantico³⁰⁵. Ciò consentirebbe di promuovere il deposito istituzionale enfatizzando alcuni fondamentali vantaggi dell'auto-archiviazione.

Nell'ottica dell'incentivo, sin da ora possono individuarsi alcuni aspetti positivi dei *repositories* istituzionali e disciplinari, tali da favorire la strada del deposito e pubblicazione per loro tramite. Si pensi, tra gli altri, alla possibilità di archiviare immediatamente come *pre-prints* i risultati delle proprie ricerche, anche in forma di *working papers*, massimizzarne la visibilità e quindi l'impatto citazionale, grazie al protocollo di interoperabilità, alla gestione standardizzata, al riutilizzo immediato del materiale archiviato e alla sua conservazione a lungo termine. Profilo, quest'ultimo, che, come già puntualizzato, rappresenta, insieme all'interoperabilità, un vero punto di forza dell'archivio istituzionale.

³⁰⁵ Per un'introduzione alla tematica del Web Semantico in relazione alle problematiche giuridiche ad esso connesse di veda G. SARTOR, *Corso di Informatica Giuridica*. Vol. 1 *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione*, Torino, 2013.

6.2 Il diritto formale apre le porte all'accesso aperto.

Nell'affermazione dell'OA il percorso che ha riguardato la *policy* adottata dai *National Institutes of Health* (NIH³⁰⁶) è paradigmatico. Nel maggio 2005 i NIH emanavano una *policy* che chiedeva alle istituzioni finanziate di rendere pubblicamente e gratuitamente accessibile su *PubMed Central* (PMC), l'archivio disciplinare nazionale delle scienze biomediche, la versione digitale finale referata (*post print*) del manoscritto accettato da una rivista scientifica di un autore le cui ricerche siano state finanziate in tutto o in parte dai NIH, con l'incoraggiamento a provvedere al deposito il prima possibile e comunque non oltre dodici mesi dal momento della pubblicazione da parte della rivista. La *policy* era volontaria e, peraltro, non corrispondeva pienamente ai requisiti della Dichiarazione di Berlino, riguardando il *gratis* OA e non anche il *libre* OA.

L'osservazione dell'efficacia di tale *policy* ha messo in evidenza che il tasso di pubblicazione su PubMed è rimasto bassissimo, inferiore al 4% degli articoli soggetti alla *policy*.

Nel 2008, così, il Congresso ha deciso di rafforzare la *policy* con un atto normativo (Consolidation Appropriation Act³⁰⁷), rendendo obbligatoria la pubblicazione gratuita su PubMed. La legge, inoltre, si preoccupa della problematica fondamentale perché l'accesso aperto tramite la ripubblicazione su archivio sia effettivamente perseguibile, cioè della gestione dei diritti di copyright. Dichiara esplicitamente,

³⁰⁶ < <http://www.nih.gov/> >

³⁰⁷ Division G., Title II, Section 218 of PL 110 – 161 (Consolidated Appropriations Act, 2008); Division F Section 217 of PL 111-8 (Omnibus Appropriations Act, 2009).

infatti, che la *policy* dei NIH deve essere attuata nel rispetto del copyright, richiedendo che l'istituzione finanziata gestisca le questioni relative al copyright nel rapporto tra autore ed editore della rivista³⁰⁸.

Nel contesto statunitense è ancora pendente l'ultima proposta di legge, il "Fair Access to Science and Technology Policy" (FASTR), mentre l'Office of Science and Technology Policy dell'Executive Office ha emanato il 22 febbraio 2013 un memorandum rivolto alle agenzie federali per l'applicazione dell'accesso aperto ai risultati finanziati dal governo federale³⁰⁹.

Anche gli Stati Europei, d'altra parte, sono esortati a intervenire per favorire l'accesso aperto da una politica europea chiaramente rivolta ad affermarla. La Commissione UE a partire dal 2006 ha impresso una netta accelerazione del movimento a favore dell'apertura delle pubblicazioni e dei dati scientifici, applicandola ai propri programmi di ricerca (FP7 e Horizon 2020³¹⁰) e chiedendo agli Stati membri di attuare misure volte a promuovere l'OA alle pubblicazioni scientifi-

³⁰⁸ Sul punto si veda un punto di riferimento nella letteratura americana: M. W. CARROLL, *Complying with the NIH Public Access Policy – Copyright Considerations and Options*, 2008, disponibile all'URL: <http://www.sparc.arl.org/sites/default/files/NIH_Copyright_v1.pdf>.

³⁰⁹ <<http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp>>.

³¹⁰ Da qualche giorno è stato lanciato il programma Horizon 2020 (2014-2020) che rafforza ulteriormente le politiche volte a favorire la pubblicazione ad accesso aperto. Si prevede, in tal senso, 1) l'obbligo di deposito delle pubblicazioni scientifiche risultate da ricerche finanziate in OA in tutte le discipline. I *grant agreement* prevedono il deposito in accesso aperto delle pubblicazioni in tutte le discipline (entro sei mesi per le discipline scientifiche, tecniche e mediche e dodici mesi per quelle sociali e umanistiche) secondo entrambe le strategie: *green road* e *gold road*.

che (*gold e green*) e l'accesso ai dati della ricerca (*open data*)³¹¹. L'azione europea si è tradotta nella Raccomandazione della Commissione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE) del 17 luglio 2012.

La Raccomandazione, che riguarda sia le pubblicazioni sia i dati, chiede agli Stati membri di:

“Definire politiche chiare per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici e l'accesso aperto alle stesse. Tali politiche dovrebbero prevedere: obiettivi concreti e indicatori per misurare i progressi; piani di attuazione in cui sia indicata, tra l'altro, l'assegnazione delle responsabilità; la pianificazione finanziaria associata”.

Il documento programmatico specifica poi, nel dettaglio, che gli Stati membri per promuovere l'accesso aperto devono:

“Provvedere affinché, in esito a tali politiche: sia assicurato un accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici quanto prima possibile, preferibilmente subito e comunque non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane; i sistemi di concessione in licenza contribuiscano ad assicurare in maniera equilibrata un accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, fatta salva la legislazione appli-

³¹¹ Le questioni legate all'Open Data sono molteplici, tali da richiedere un'autonoma trattazione, In prima approssimazione si invita alla lettura di L. GUIBAULT, *Licensing Research Data under Open Access Condition*, in D. BELDIMAN (ed.), *Information and Knowledge, 21st Century Challenges in Intellectual Property and Knowledge Governance*, Cheltenham, 2013.

cabile sul diritto d'autore e nel rispetto della stessa, e incoraggino i ricercatori a mantenere il diritto d'autore pur concedendo licenze agli editori; il sistema delle carriere universitarie sostenga e premi i ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca, in particolare assicurando l'accesso aperto alle loro pubblicazioni nonché sviluppando, incoraggiando e utilizzando nuovi modelli alternativi di valutazione delle carriere, nuovi criteri di misurazione e nuovi indicatori; sia migliorata la trasparenza, in particolare informando il pubblico in merito agli accordi conclusi tra enti pubblici o gruppi di enti pubblici ed editori per la messa a disposizione dell'informazione scientifica. A questo riguardo, dovrebbero essere inclusi gli accordi riguardanti le offerte cumulative di abbonamenti che permettono di accedere sia alla versione elettronica, sia alla versione stampata delle riviste a prezzo scontato, [...]”.

Con riferimento specifico agli organismi responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici della ricerca e alle istituzioni accademiche, la Raccomandazione precisa la necessità di:

“Provvedere affinché gli organismi di finanziamento della ricerca responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca e le istituzioni accademiche che ricevono finanziamenti pubblici attuino le politiche: definendo politiche istituzionali per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse; stabilendo piani di attuazione al livello di tali organismi di finanziamento, mettendo a disposizione i finanziamenti necessari per la diffusione (incluso l'accesso aperto) prevedendo diversi canali di diffusione, tra cui infrastrutture elettroniche digitali, se del caso, e nuovi metodi sperimentali di comunicazione scientifica; adeguando il sistema di

reclutamento e valutazione delle carriere dei ricercatori e il sistema di valutazione per l'assegnazione di finanziamenti ai ricercatori in modo che siano premiati coloro che aderiscono alla cultura di condivisione dei risultati di ricerca. I sistemi migliorati dovrebbero tenere conto dei risultati della ricerca messi a disposizione in accesso aperto e sviluppare, promuovere e utilizzare nuovi modelli alternativi di valutazione delle carriere, nuovi criteri di misurazione e nuovi indicatori; fornendo ai ricercatori indicazioni su come conformarsi alle politiche di accesso aperto, con particolare riferimento alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale, per assicurare l'accesso aperto alle loro pubblicazioni; conducendo trattative comuni con gli editori per ottenere le migliori condizioni possibili di accesso alle pubblicazioni, compresi l'utilizzo e il riutilizzo; assicurando che i risultati di ricerche che ricevono finanziamenti pubblici siano facilmente identificabili mediante opportune soluzioni tecniche, anche attraverso metadati inseriti nelle versioni elettroniche dei risultati di ricerca”.

L'approccio del legislatore europeo sembra essere chiaramente orientato a favorire un sistema di regolamentazione che veda coinvolti i diversi attori, dallo Stato, ai singoli enti finanziatori e di gestione dei fondi pubblici, in un quadro in cui la regolamentazione di dettaglio è rimessa ai soggetti nella posizione migliore per definirla, che meglio, cioè, conoscono la singola realtà scientifica.

Sulla spinta delle politiche europee il legislatore italiano, tra i primi a livello europeo (dopo quello spagnolo che era intervenuto in mate-

ria già nel 2011³¹²), insieme a quello tedesco, con l'art. 4 della legge 7 ottobre 2013, n. 112 (G.U. n.236 del 8-10-2013) che ha convertito con modificazioni il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, prevede, ai commi 2, 3 e 4:

“2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza:

- a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;
- b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono

³¹² In argomento si veda R. CASO, *La legge italiana sull'accesso aperto agli articoli scientifici: prime note comparatistiche*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, v. 2013, n. 4/2013 (In corso di stampa), 681 ss.; ID, *La legge italiana sull'accesso aperto agli articoli scientifici: una prima panoramica*, in *AEDON*, v. 2013, n. 3/2013.

di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

La norma italiana rappresenta un'applicazione, ancora parziale, della Raccomandazione UE ed è, in ogni caso, un primo passo nel processo di affermazione dell'OA che, evidentemente, dovrà vedere coinvolti tutti gli attori e, in prima battuta, gli enti che provvedono (ai) e gestiscono i finanziamenti della ricerca. La norma si rivolge, infatti, proprio a questi soggetti perché attuino le “misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto”.

Il campo di applicazione oggettivo della norma è limitato agli “articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue”. L'intento legislativo, verosimilmente, è di escludere dal proprio raggio di azione i libri, senza che possa assumere rilievo il riferimento specifico al genere letterario, cui l'espressione testuale fa riferimento.

Rispetto a tali opere, il legislatore italiano, espressamente escludendo, tuttavia, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (contrariamente a quanto espressamente previsto nella Raccomandazione UE), per la “realizzazione” dell’accesso aperto sceglie di indicare entrambe le vie: quella aurea e quella verde. Di fatto, la via più praticata a livello sistemico da università ed enti di ricerca nel contesto europeo è, al momento, la verde³¹³. E, del resto, anche il modello normativo USA, brevemente ricostruito, punta sulla via verde.

Nel dettaglio, rispetto alla via verde, la legge italiana prevede la ripubblicazione dell’articolo senza scopo di lucro su archivi istituzionali o disciplinari, in modo che il medesimo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente³¹⁴, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. Tali termini si pongono evidentemente oltre i parametri fissati dalla Raccomandazione UE (sei e dodici mesi) nonché oltre tutti i limiti temporali rinvenibili nei modelli di riferimento.

³¹³ In proposito le osservazioni di S. Harnad, all’URL: <http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2013/11/18/finch-group-review-of-progress/>

³¹⁴ La specificazione “dal luogo e nel momento scelti individualmente” corrisponde alla consueta formula usata dal legislatore europeo e italiano per definire le reti di telecomunicazione elettronica come Internet nell’ambito della materia del diritto d’autore (v. art. 3 direttiva 2001/29/CE e art. 16 l. 633/41 sul diritto d’autore).

Anche la legge italiana sconta il limite legato all'assenza di definizioni e al fatto che sembra identificare l'OA con la mera gratuità, ponendo il problema di come giungere alla concessione dei diritti di riutilizzo al pubblico (un pilastro della Dichiarazione di Berlino del 2003).

Il legislatore, preoccupandosi di individuare un periodo di embargo sufficientemente lungo e quindi accettabile dalle case editrici, ha mancato di precisare quale sia la versione dell'opera soggetta alla ripubblicazione su archivi. Nel modello normativo statunitense e, come vedremo di qui a breve, anche nella legislazione tedesca, ci si riferisce, invece, alla versione finale referata (in gergo *post-print*).

Le lacune o imprecisioni della legge, compatibilmente con essa, possono, tuttavia, essere colmate dai destinatari della medesima norma, allineandosi così alla Raccomandazione UE, a partire dalla cruciale questione inerente alla gestione dei diritti d'autore che concretamente potrebbe inibire gli autori dalla possibilità di ripubblicare le opere in accesso aperto.

La coeva legge tedesca del 1° Ottobre 2013³¹⁵, che ha aggiunto un quarto comma al paragrafo 38 della legge tedesca sul diritto d'autore (Urheberrechtsgesetz o UrhG) è, in tal senso, rilevante perché è l'unica a voler rimuovere l'ostacolo a monte della via verde all'accesso aperto, il diritto d'autore.

Per garantire la praticabilità della via verde il legislatore tedesco, nell'ambito di una più ampia novella alla legge sul diritto d'autore, conferisce all'autore di un contributo scientifico, generato nel conte-

³¹⁵ (BGBl. I S. 3714), Gesetz zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke und einer weiteren Änderung des Urheberrechtsgesetzes.

sto di un'attività di ricerca finanziata almeno per la metà con risorse pubbliche e che è pubblicato in una raccolta che esce periodicamente almeno due volte all'anno, il diritto di rendere pubblicamente accessibile per scopi non commerciali il medesimo contributo, nella versione accettata del manoscritto, dopo il termine di dodici mesi dalla prima pubblicazione.

Il meccanismo giuridico opera anche qualora l'autore abbia ceduto il diritto di sfruttamento esclusivo al curatore o all'editore della prima pubblicazione. L'accordo che ne escluda, eventualmente, l'operatività è, infatti, nullo ("unwirksam"). Si tratta, in altri termini, di una disposizione imperativa, inderogabile per via negoziale.

La norma, come quella italiana, limita la propria portata applicativa alle pubblicazioni periodiche, ponendo parametri quantitativi rispetto al presupposto del finanziamento pubblico così volendo bilanciare con l'esigenza di accedere liberamente ai contenuti con gli interessi degli editori. In tal senso, il legislatore prevede che il diritto alla ripubblicazione maturi dopo un anno dalla pubblicazione sulla rivista tradizionale e, comunque, la ripubblicazione non deve avere scopo commerciale.

Come quella italiana anche la legge tedesca rappresenta il tentativo di allinearsi alla politica europea.

Pur cogliendo una questione fondamentale, anche la legge tedesca sconta i limiti di alcune imprecisioni. Non è chiaro, per esempio, l'ambito di applicazione della norma, che si riferisce genericamente, infatti, ad autori di articoli scientifici generati nel contesto dell'attività di ricerca finanziata almeno il 50% con fondi pubblici. L'espressione legislativa potrebbe essere soggetta a diverse interpretazioni, anche restrittive, con il rischio di una sua portata discrimina-

toria: vi sono pubblicazioni, infatti, che potrebbero ritenersi escluse da tale definizione, si pensi, per esempio, a lavori che dovessero essere realizzati dal personale amministrativo, o, ancora, ai lavori dei docenti destinati alla didattica³¹⁶.

Delicata appare, altresì, l'applicazione della norma nel contesto internazionale nei casi, peraltro frequenti, in cui autore e editore non siano entrambi tedeschi. Rispetto a tale ipotesi dovranno applicarsi le norme di diritto internazionale privato, con il rischio di svuotare in molti casi la portata della norma medesima.

³¹⁶ Il progetto di legge faceva riferimento espresso ai lavori svolti anche nell'ambito dell'attività di insegnamento, lemma eliso nella versione finale del documento legislativo.

7.0 Riferimenti bibliografici

ADENEY E., *The moral rights of authors and performers*, New York, 2006.

ALBERT K. M., *Open Access: Implications for Scholarly Publishing and Medical Libraries*, 94 *J. Med. Libr. Ass'N* 253, (2006).

ALGARDI Z., *La tutela dell'opera dell'ingegno e il plagio*, Padova, 1978

ANDERESEN S., *IP 101 Research Partners Face Cultural Clash*, *Corporate Legale Times*, Oct. 1999, 2.

ARMOSTRONG T. K., *Shrinking the Commons: Termination of Copyright Licenses and Transfers for the Benefit of the Public*, 47 *Harr. J. on Legis* 359 (2010).

BAX A., *Le invenzioni dei ricercatori universitari: la normativa italiana*, in *Dir. ind.*, 2008, 205.

BELLAN A., *Prospettive di modifica per la disciplina delle invenzioni universitarie*, in *Dir. ind.*, 2009, 213.

BJÖRK B-C., *Open Access—Are the Barriers to Change Receding?*, *Publications* 1, 2013, no. 1: 5-15, disponibile all'URL: <<http://www.mdpi.com/2304-6775/1/1/5>>.

BLOCH G., *Transformation in Publishing: Modeling the Effect of New Media*, 20 *Berkeley Tech. L.J.* 647 (2005).

BORGHI M., KARAPAPA S., *Copyright and mass digitization*, Oxford, 2013, recensito da G. DORE, 10:2 *SCRIPTed* 296 (2013), reperibile all'URL: <<http://script-ed.org/?p=1080>>.

BORZAGA M., *Ricerca scientifica pubblica, proprietà intellettuale e rapporti di lavoro*, in R. CASO (a cura di), *Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale*, Bologna, 2005, 125.

BROWN C. S., *Copyleft, the disguised copyright: why legislative copyright reform is superior to copyleft licenses*, 78 *UMKC L. REV.* 749 (2010).

BURK D. L., *Expression, Selection, Abstraction: Copyrights Golden Braid*, 55 *Syracuse L. Rev.* 593 (2005).

BURK D. L., *Intellectual Property in the Context of E-Science*, (August 18, 2006) *Minnesota Legal Studies Research Paper* No. 06-47, at: <<http://ssrn.com/abstract=929479>>.

BURK D. L., *Intellectual Property in the Context of E-Science*, (August 18, 2006) *Minnesota Legal Studies Research Paper* No. 06-47, disponibile all'URL: <<http://ssrn.com/abstract=929479>>.

BYRNE J. P., *Academic Freedom: A "Special Concern of the First Amendment"*, 99 *Yale L. J.* 251 (1989).

CANE P., KRITZER H.M., *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, Oxford, 2010.

CARROLL M. W., *Complying with the NIH Public Access Policy – Copyright Considerations and Options*, 2008, disponibile all'URL: <http://www.sparc.arl.org/sites/default/files/NIH_Copyright_v1.pdf>.

CARROLL M. W., *The Movement for Open Access Law – Symposium*, 10 *Levis & Clark Law Review* 741 (2006).

CASO R. (a cura di) *Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale*, Milano, 2005.

CASO R. (a cura di), *Accesso aperto alla conoscenza scientifica e sistema trentino della ricerca: atti del convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 5 maggio 2009*, Trento, 2010, liberamente scaricabile all'URL <<http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00001821/>>.

CASO R., *Digital Rights Management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore*, Padova, 2004.

CASO R., GALIMBERTI P., *La legge italiana sull'accesso aperto agli articoli scientifici: l'inizio di un percorso normativo*, novembre 2013, disponibile all'URL <<http://www.roars.it/online/la-legge-italiana-sullaccesso-aperto-agli-articoli-scientifici-linizio-di-un-percorso-normativo/>>.

CASO R., *I libri nella “tempesat perfetta”: dal copyright al controllo delle informazioni digitali*, Trento Law and Technology Research Group – Research Paper Series, marzo, 2013, reperibile all’URL <<http://eprints.biblio.unitn.it/4131/>>.

CASO R., *La commercializzazione della ricerca scientifica pubblica: regole e incentivi*, in ID. (a cura di), *Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale*, Bologna, 2005, 9 ss.

CASO R., *La legge italiana sull’accesso aperto agli articoli scientifici: una prima panoramica*, in *AEDON*, v. 2013, n. 3/2013

CASO R., *La legge italiana sull’accesso aperto agli articoli scientifici: prime note comparatistiche*, in *Il diritto dell’informazione e dell’informatica*, v. 2013, n. 4/2013 (In corso di stampa), 681 ss..

CASO R., MOSCON V., *End User License Agreement e diritto dei contratti nell’era digitale*, in *In-Pactum*, v. 1, n. 3 (2009), 8 ss..

CASO R., PASCUZZI G., *I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d’autore italiano*, Padova, 2002.

CASO R., *Scientific Knowledge Unchained: verso una policy dell’università italiana sull’Open Access*, Trento, 2013, Trento Law and Technology Research Group Research Paper No. 6, May 2013, disponibile anche su SSRN.

CASSELLA M., *I depositi istituzionali tra politiche e strategie a sostegno dell'auto-archiviazione*, in AIDAinformazioni, luglio-dicembre, numero 3-4, 2008, 13 ss., reperibile all'URL <<http://eprints.rclis.org/13070/1/cassella342008.pdf>>.

CASSELLA M., *Open access e comunicazione scientifica: verso un nuovo modello di disseminazione della conoscenza*, Milano, 2012.

CENTIVANY A., *Paper Tigers: Copyright and Scholarly Publishing*, draft, 17 *Mich. Telecomm. Tech. L. Rev.* 385, (2011), disponibile all'URL: <<http://www.mttl.org/volseventeen/Centivany.pdf>>.

CHOCKI KRISTEN M., *Unlocking the Future of Public Libraries: Digital Licensing that Preserves Access*, 16 *U. Balt. Intell. Prop. L.J.* 29 (2008).

COGO A., *I contratti di diritto d'autore nell'era digitale*, Torino, 2012.

COOTER R., MATTEI U., MONATERI P. G., PARDOLESI R., ULEN T., *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*, Bologna, 1999.

DAME H. G., *Law in the Real World: Improving our Understanding of How Law Works*, in Report of *The Nuffield Inquiry on Empirical Legal Research*, November, 2006.

DANIEL P. T. K. & PAUKEN P. D., *The Impact of the Electronic Media on Instructor Creativity and Institutional Ownership Within Copyright Law*, 132 *Educ. L. Rep.* 1 (1999).

DE ANGELIS D., *La tutela giuridica delle opere musicali digitali*, Milano, 2005.

DE DOMINICIS M., RUGGIERO G. M., *La giurisprudenza costituzionale in materia di diritto di autore*, Napoli, 1977.

DE ROBBIO A., 2010 *Odissea Google Libri. Il Google Book Search Project e la nuova proposta di accordo transattivo*, in *XXVIII Biblioteche oggi*, N. 3 aprile 2010, disponibile all'URL: <<http://www.bibliotecheoggi.it/content/20100304401.pdf>>.

DE ROBBIO A., *Accesso Aperto e copyright: il copyright scientifico nelle produzioni intellettuali di ricerca*, in *Bibliotime*, 2007, rinvenibile all'URL: <<http://didattica.spbo.unibo.it/bibliotime/num-x-2/derobbio.htm>>.

DE SANCTIS V., *La Corte costituzionale e il diritto di autore*, in *Dir. Autore*, 1995, 428 ss.

DE SANCTIS V., voce *Autore (diritto di)*, in *Encicl. Dir.*, Aggiornamento, II Milano, 1998, 115.117.

DE WERRA J., *Moving Beyond the Conflict Between Freedom of Contract and Copyright Policies: In Search of a New Global Policy for On-Line Information Licensing Transaction: A Comparative Analysis Between U.S. Law and European Law*, 25 *Colum. J. L. & Arts* 239 (2003).

DEWATRIPONT M. et AL., *Study on the Economic and Technical Evolution of the Scientific Publication Markets in Europe*, Final Report - January 2006, Commissioned by DG-Research, European Commission, at <http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf>.

DI CATALDO V., *Le invenzioni delle Università. Regole di attribuzione di diritti, regole di distribuzione di proventi e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 337.

DREYFUSS R. C., *The Creative Employee and the Copyright Act of 1976*, 54 *U. Chi. L. Rev.* 590 (1987).

DREYFUSS R. C., *The Creative Employee and the Copyright Act of 1976*, 54 *U. Chi. L. Rev.* 590 (1987).

DUBINI P., GIGLIA E., *La sostenibilità economica dei modelli di Open Access*, in *AIDAinformazioni*, 3-4, 2008, 43 ss.

EVE M. P., *Before the law: open access, quality control and the future of peer review*, in N. VINCENT, C. WICKHAM, *Debating open access*, The British Academy, 2013, disponibile all'URL <http://issuu.com/thebritishacademy/docs/debating_open_access-ed_vincent_and>.

FABIANI M., *Il diritto di autore*, in *Trattato di diritto privato* (P. RESCIGNO dir.), vol. 18, t. 4, Torino, 1983, 128-129.

FABIANI M., *Sul "minimum" di creatività richiesto per la protezione dei testi normativi commentati*, nota a Cass. 2 dicembre 1993, n. 11953, in *Dir. autore*, 1994, 599.

FAN B. H., *When Channel Surfers Flip to the Web: Copyright Liability for Internet Broadcasting*, 52 (3) *Federal Communications Law Journal* 11 (2000), disponibile all'URL: <<http://www.repository.law.indiana.edu/fclj/vol52/iss3/11>>.

FERRETTI A., *Diritto d'Autore. La tutela delle opere dell'ingegno nel diritto interno ed internazionale*, Napoli, 2007.

FIDLOW, *The "Works made for hire" Doctrine and the Employee/Independent Contractor Dichotomy: The Need for Congressional Clarification*, 10 *Hastings Comment L.J.* 591 (1988).

FISHMAN S., *The copyright handbook*, Berkeley, 2011.

FLORIDIA G., *Le invenzioni universitarie secondo il pacchetto Tremonti*, in *Dir. ind.*, 2002.

FLORIDIA G., *Ricerca universitaria e invenzioni brevettabili*, in *Dir. ind.*, 1996, 447.

FORHAN M. A., *Tasini v. New York Times: The Write Stuff for Copyright Law?*, 27 *Cap. U. L. Rev.* 863, 884 (1999).

FRASER E. M., *Antitrust and the Google Books Settlement: The Problem of Simultaneity* (June 10, 2009). Disponibile all'URL <<http://ssrn.com/abstract=1417722>>.

FRASSI P., *Creazioni utili e diritto d'autore*, Milano, 1997, 81.

GARGOURI Y. et al., *Self-Selected or Mandated, Open Access Increases Citation Impact for Higher Quality Research*, PLOS ONE, Oct. 18, 2010, all'URL <<http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0013636>>.

GASAWAY L. N., *Symposium: Interdisciplinary Conference on the Impact of Technological Change on the Creation, Dissemination, and Protection of Intellectual Property: Amending the Copyright Act for Libraries and Society: The Section 108 Study Group* in 70 *Alb. L. Rev.* 1331 (2007).

GEIGER C., *The social function of intellectual property rights, or how ethics can influence the shape and use of IP law*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper, No. 13-06, 2013, scaricabile all'URL <<http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/faces/viewItemOverviewPage.jsp?itemId=escidoc:1758885:2>>.

GEIST R. A., *A License to Read. The Effect of E-books on Publishers, Libraries, and the First Sale Doctrine*, in 52 *IDEA* 63 (2012).

GERRING J., *Case Study Research*, Cambridge, 2007.

GINSBURG J. C., *Authors as “Licensors” of “Informational Rights” Under U.C.C. Article 2B*, 13 *Berkeley Tech. L.J.* 945, 949-54 (1998).

GINSBURG J.C., *The concept of authorship in comparative copyright law*, 52 *DePaul L. Rev.* 1063 (2003).

GOLDSTEIN P., *Intellectual Property*, New York, Portfolio, 2007.

GOLDSTEIN P., *International copyright: principles, law, and practice*, New York, 2001.

GOLDSTEIN P., *On Copyright*, voll. 1 – 4, III ed. New York, 2005.

GRANIERI M., *La disciplina delle invenzioni accademiche nel Codice della proprietà intellettuale*, in *Dir. ind.*, 2005, 29.

GRANIERI M., *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, Bologna, 2010, 47 ss..

GRECO G., VERCELLONE P., *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, 253.

GUARDA P., *Creation of Software Within the Academic Context: Knowledge Transfer, Intellectual Property Rights and Licences*, in 44 (5) *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, (2013) 494 ss

GUARDA P., *L'Open Access per la dottrina giuridica e gli Open Archives: verso un futuro migliore?*, in M.A. BIASIOTTI, S. FARO (curr.), *From Information to Knowledge – Online access to legal information: methodologies, trends and perspectives*, IOS Press, 2011, 143 ss. (disponibile anche all'URL: <<http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00002274/>>).

GUEDON C., *La lunga ombra di Oldenburg: i bibliotecari, i ricercatori, gli editori e il controllo dell'editoria scientifica*, disponibile all'URL: <<http://eprints.rclis.org/archive/00002573/01/oldenburg.htm>>, trad. it. a cura di PIEVATOLO M. C., CASALINI B., DI DONATO F. (edizione originale *In Oldenburg's Long Shadow: Librarians, Research Scientists, Publishers, and the Control of Scientific Publishing*, Washington, DC: The Association of Research Libraries, 2002, disponibile all'URL: <http://eprints.rclis.org/archive/00003951/01/ARL_Proceedings_138_In_Oldenburg's_Long_Shadow%2C_by_Guedon.htm>).

GUEDON J. C., *In Oldenburg's Long Shadow: Librarians, Research Scientists, Publishers, and the Control of Scientific Publishing*, Washington, DC: The Association of Research Libraries, 2002, at: <http://eprints.rclis.org/archive/00003951/01/ARL_Proceedings_138_In_Oldenburg's_Long_Shadow%2C_by_Guedon.htm>.

GUEDON J.C., *The «Green» and «Gold» Roads to Open Access: The Case for Mixing and Matching*, 30 *Serials Review* 315, 316 (2004), at: <<http://eprints.rclis.org/archive/00003039/01/science.pdf>>.

GUIBAULT L., *Copyright limitations and contracts: are restrictive click-wrap licenses valid?* 2 *Journal of Digital Property Law*, 144 (2002).

GUIBAULT L., *Licensing Research Data under Open Access Condition*, in D. BELDIMAN (ed.), *Information and Knowledge, 21st Century Challenges in Intellectual Property and Knowledge Governance*, Cheltenham, 2013.

HAMILTON, *Commissioned Works as Works Made for Hire Under the 1976 Copyright Act: Misinterpretation and Injustice*, 135 *U. PA. L. Rev.* 1281, 1306-20 (1987).

HANSEN D. R., *A State Law Approach to Preserving Fair Use in Academic Libraries*, 22 *Fordham Intell. Prop. Media and Ent. L.J.* 1 (2011).

HARDY, *An Economic Understanding of Copyright Law's Work-Made-For-Hire Doctrine*, 12 *Colum.-VLA J.L. & Arts* 181 (1988).

HARNAD S., BRODY T., VALLIERES F., CARR L., HITCHCOCK S., GINGRAS Y., OPPENHEIM C., STAMERJOANNS H., HILF E.R., *The green and the gold roads to Open Access*, *Nature* (web focus), (2004) <<http://www.nature.com/nature/focus/accessdebate/21.html>>.

HEYLIGHEN F., BOLLEN J., *The World Wide Web a super Brain: from Metaphor to Model*, in *Cybernetic and System*, 917 (1996).

HEYLIGHEN F., *Towards a global brain. Integrating individuals into the world wide electronic network*, in *Der Sinn der Sinne*, Steidl Verlag, 1997.

HIETANEN H. A., *A License or a Contract, Analyzing the Nature of Creative Commons Licenses*, in Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR, Nordic Intellectual Property Law Review), at <<http://ssrn.com/abstract=1029366>>.

HILLMAN A., RACHLINSKI J., *Standard-form Contracting in the Electronic Age*, 77 N. Y. U. L. Rev. 429 (2002).

HILTY R., *Five Lessons about Copyright in the Information Society*, 53 J. Copyright Soc'y U.S.A. 103 (2006).

HOFF M., *Tasini v. New York Times: What the Second Circuit Didn't Say*, 10 Alb. L.J. Sci. & Tech. 125, 128 (1999).

IZZO U., *Alle origini del copyright e del diritto d'autore, tecnologia, interessi e cambiamento giuridico*, Roma, 2010.

JOYCE C., LEAFFER M., JASZI P., OCHOA T., *Copyright Law*, San Francisco, 2006.

KAPLAN B., *An Unhurried view of Copyright* 49 (1947).

KARAPAPA S., BORGHI M., *Non-display uses of digital works: Google Books and beyond*, 1 Queen Mary Journal of Intellectual Property, 21-52 (2011).

LAMETTI D., *How Virtue Ethics Might Help Erase C-32's Conceptual Incoherence*, in M. GEIST (a cura di), *From "Radical Extremism" to "Bal-*

anced Copyright”: *Canadian Co-pyright and the Digital Agenda*, Toronto, 2010, 309.

LAPE L., *Ownership of Copyrightable Works of University Professors: The Interplay Between the Copyright Act and University Copyright Policies*, 37 *Vill. L. Rev.* 223 (1992).

LAPE L., *Ownership of Copyrightable Works of University Professors: The Interplay Between the Copyright Act and University Copyright Policies*, 37 *Vill. L. Rev.* 223, 246 (1992).

LATTANZI R., *Protezione dei dati personali e diritti di proprietà intellettuale: alla ricerca di un difficile equilibrio*, in *Jus*, 2005, 233.

LAUGHLIN K., *Who Owns the Copyright to Faculty-Created Web Sites?: The Work For Hire Doctrine’s Applicability to Internet Resources Created for Distance Learning and Traditional Classroom Uses*, 41 *B. C. L. Rev.* 549, 567 (2000).

LEE T. B., HENDLER J., LASSILA O., *The Semantic Web* 284 (5) *Scientific American*, 34 (2001).

LEE T. B., *L’architettura del nuovo Web*, trad. di G. CARLOTTI, Milano, 2001.

LEMLEY M. A., *Intellectual Property and Shrink wrap Licenses*, 68 *S. Cal. L. Rev.* 1239 (1995).

LESSIG L., *Cultura libera*, Milano, 2005, 128

LEVY M., *WEB 2.0 implications on knowledge management Export*, *Journal of Knowledge Management*, 13(1), 2008.

LIBERTINI M., *Appunti sulla nuova disciplina delle “invenzioni universitarie”*, *Foro it.*, 2002, I, 2170.

LIBERTINI M., *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel Codice della Proprietà Industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, 49.

LINCESSO I., *Proprietà intellettuale e digitalizzazione di libri: il caso «Google»*, in *Dir. ind.*, 2010, 359.

LITMAN J., *The Exclusive Right to Read*, 13 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 29, 43 (1994).

LITMAN J., *The Public Domain*, 39 *Emory Law Journal*, 975 (1990).

LITMAN, *Copyright, Compromise, and Legislative History*, 72 *Cornell L. Rev.* 857 (1987).

LORENZATO F., *Titolarità e contratti sulle pubblicazioni scientifiche*, in CASO (a cura di), *Pubblicazioni scientifiche, diritto d'autore e Open Access. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008*, 47.

MADISON M. J., *Reconstructing the Software License*, 38, *Loy U. Chi. L. J.*

275 (2003).

MADISON M. J., *The Idea of the Law Review: Scholarship, Prestige, and Open Access*, 10 *Lewis & Clark Law Review* 901, 903 (2006), at: <<http://ssrn.com/abstract=899122>>.

MARCHETTI P., UBERTAZZI L. C. (a cura di), *Commentario breve al diritto della concorrenza*, III ed., Padova, 2004, 1237 ss.

MENELL P. S., *Intellectual Property: General Theories*, in *Encyclopedia of Law and Economics*, Cheltenham, 1999, § 1600, 129

MERGES R., *Justifying Intellectual Property*, US, 2011.

MERTON R., *The normative structure of science*. In *The sociology of science: Theoretical and empirical investigations*, Chicago, 1973.

METZGER W., *Profession and Constitution: Two Definitions of Academic Freedom*, 66 *Tex. L. Rev.* 1265, 1279.

MIGHELI M., RAMELLO G. B., *Open Access Journals & Academics' Behaviour*, 35 *Eur J Law Econ* 149 (2013)

MONDUCCI J., *DRM e privacy*, in BISI, DI COCCO (a cura di), *La gestione e la negoziazione automatica dei diritti sulle opere dell'ingegno digitali: aspetti giuridici e informatici*, Bologna, 2006, 287 e ss..

MONOTTI A., RICKETSON S., *Universities and Intellectual Property. Own-*

ership and Exploitation, New York, 2003, 249 ss..

MOPSIK E., *Remarks at the Columbia Law School Panel Discussion on Portrait of the Artist as an Entrepreneur: Can Freelance Creators Make a Living from Traditional and Digital Media* (Jan. 29, 2003).

MOSCON V., *Diritto d'autore e protezione del software: l'irrisolta questione dell'originalità*, in *Diritto dell'Internet*, 4, 2007, 349

MOSCON V., *La rappresentazione informatica dei diritti tra contratto e diritto d'autore*, in *Cyberspazio e diritto*, 2010, 587.

MOSCON V., *Le regole della musica nell'era digitale. Tecnologie, modelli di business e para-digmi giuridici*, in A. VALENTI (cur.) *Musica e diritto. La legislazione per le attività musicali*, Torino, 2012.

MOSCON V., *Misure tecnologiche di protezione (diritto d'autore)*, in *Digesto discipline privatistiche*, Agg. VIII, Torino, 2013, 351 ss..

MOSCON V., *Open Access to Scientific Articles: Comparing Italian with German law*, Dicembre 2013, in *Kluwer Copyright Blog*, disponibile all'URL: <<http://kluwercopyrightblog.com/2013/12/03/open-access-to-scientific-articles-comparing-italian-with-german-law/>>.

MTIMA L., *Trademarks, Copyrights and the Internet*, in *Trademarks, Copyrights, and Unfair Competition for the General Practitioner and the Corporate Counsel* 387 (Apr. 2003).

MUSTI B., *Il contratto di licenza d'uso del software*, in *Contratto e impr.*, 1998, 1289

MYERS D. A., NIMMER D., *Cases and Material On Copyright and Other Aspects of Entertainment Litigation Including Unfair Competition, Defamation, Privacy*, U.S., 2000.

NAIK D. C., *Internet, standard e protocolli*, Foggia, 1999.

NAKOS J. B., *An Analysis of the Effect of New Technology on the Rights Conveyed by Copyright License Agreements*, 25 *Cumb. L. Rev.* 433, 434 (1995).

NETANEL N., *Alienability Restrictions and the Enhancement of Author Autonomy in United States and Continental Copyright Law*, 12 *Cardozo Arts & Ent. L. J.* 1 (1994).

NEWMAN C. M., *An exclusive license is not an assignement: disentangling divisibility and transferability of ownership in copyright*, 74 (1) *Louisiana Law Review* (2013) 59 ss

NIMMER D., *Copyright Illuminated:refocusing the diffuse U.S. Statute*, The Netherlands, 2008.

NIMMER M., GELLER P., *International Copyright Law and Practice*, U.S., 2003, § 2.2(c)

NIMMER M., NIMMER D., *Nimmer on copyright: a treatise on the law of literary, musical and artistic property, and the protection of ideas*, New York, voll. 1 – 11, 1976 – 2006.

O'MEARA, *Works Made For Hire Under the Copyright Act of 1976 – Two Interpretations*, 15 *Creighton L. Rev.* 523, 527-28, 532-39 (1982)

O'REILLY T., *What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software*, *International Journal of Digital Economics*, 65, 2007, 17-37.

O'ROURKE M., *Reflections on Tasini and Beyond: Bargaining in the Shadow of Copyright Law After Tasini*, 53 *Case W. Res.* 605 (2003).

OSSOLA, *Work-For-Hire: a Judicial Quagmire and a Legislative Solution*, 17 *J. Arts Mgmt. & L.*, Fall 23 (1987).

PACKARD V. A., *Copyright or Copy Wrong: An Analysis of University Claims to Faculty Work* 7 *Comm. L. & Pol'y* 275 (2002).

PALMIERI A., *Autonomia contrattuale e disciplina della proprietà intellettuale*, Milano, 2009

PARDOLESI R., LINCESSO I., «*Glourious Basterds*»: *meraviglie e sortilegi del Google Books Settlement*, in *Foro it.*, 2011, V, 11.

PARDOLESI R., MOTTI C., «L'idea è mia!»: lusinghe e misfatti dell'economics of information, *Dir. informazione e informatica*, 1990, 345.

PARDOLESI R., *Tramonti americani: il rigetto del Google Books Settlement*, in *Foro it.*, 2011, IV, 277.

PASCUZZI G., CASO R. (eds.), *I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano*, Padova, 2002

PASCUZZI G., CASO R., *Valutazione dei prodotti scientifici nell'area giuridica e ruolo delle tecnologie digitali*, in *Rivista di diritto civile*, 2011, 685.

PASCUZZI G., *Il diritto dell'era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, III ed., Bologna, 2012

PASCUZZI G., *La creatività del giurista*, Bologna, 2013.

PASCUZZI G., *Videoregistrazione e copyright statunitense: violazione, «fair use» o terza via?*, in *Foro it.*, 1984, IV, 22 ss.

PELLACANI G., *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, Torino, 1999.

PERITZ R. J. R., MILLER E. M., *La moderna biblioteca d'Alessandria. Il progetto "Google books" e il sindacato antitrust*, in *Mercato concorrenza e regole*, 1, 2010, 63,

PERUGINELLI G., *Le licenze creative commons*, in *Dir. Internet*, 2008, 308

PICKER R. C., *The Google Book Search Settlement: A New Orphan-Works Monopoly?*, in *Journal of Competition of Law and Economics*, 2009.

PIETRANGELO M., *Il valore giuridico delle pubblicazioni scientifiche on line*, in *Istruzione, Ricerca ed Open Access. Il Sapere tra libertà, limiti e diritti?*, 15 maggio 2010, Camerino (non pubblicato), reperibile su eCUM, archivio istituzionale digitale delle Università degli Studi di Camerino e Macerata, all'URL: <<http://ecum.unicam.it/227/>>.

PILA J., *Authorship and e-Science: Balancing Epistemological Trust and Skepticism in the Digital Environment*, 23 *Social Epistemology* 1–24 (2009).

PILA J., *Who Owns the Intellectual Property Rights in Academic Work? European Intellectual Property Review* 609-613 (2010).

PINXTEN H., *The humanities under fire?*, in R. VANDERBEEKEN, F. LE ROY, C. STALPAERT, D. AERTS, *Drunk on capitalism. An interdisciplinary reflexion on market, economy, art and science*, Brussel, 2012, 25 ss.

PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore*, Torino, 1943, 283.

PRESS E., WASHBURN J., *The Kept University*, *Atlantic Monthly*, Mar. 2000, 39.

PRIEST E., *Copyright and the Harvard Open Access Mandate*, in 10 *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* (2012) 377, disponibile all'URL: <<http://ssrn.com/abstract=1890467>>

PROSPERETTI E., *La circolazione dell'opera digitale*, Torino, 2012.

REYMAN J., *The rethoric of intellectual property – copyright law and the regulation of digital culture*, New York, 2010, 50

RICE A., *Licensing The Use of Computer Program Copies and the Copyright Act First Sale Doctrine* 30 *Jurimetrics J.*, 157 (1990).

RICOLFI M., *Il diritto d'autore*, in Av. Vv., *Diritto Industriale*, Padova, 2001.

RICOLFI M., *Software e limitazioni delle utilizzazioni del licenziatario*, in *AIDA*, 2004, I, 358.

ROSENZWEIG S. A., *Comment, Don't Put My Article Online!: Extending Copyright's New-Use Doctrine to the Electronic Publishing Media and Beyond*, 143 *U. Pa. L. Rev.* 905, 906 (1995).

ROSSATO A., *Diritto e architettura nello spazio digitale. Il ruolo del software libero*, Padova, 2006.

SACCO R., *Sistemi giuridici comparati*, Torino, 2008.

SAG M., *The Google Book Settlement and The Fair Use Conterfactual*, 55 *New York Law School Law Review* (2010).

SAMMARCO P., *I nuovi contratti dell'informatica. Sistema e prassi*, in *Tratt. Galgano*, XLI, Padova, 2006, 1-509.

SAMUELSON P., *Collective Management of Copyright: Solution or Sacrifice?: Legislative Alternatives to the Google Book Settlement* in 34 *Colum. J.L. & Arts* 697 (2011).

SAMUELSON P., *Legislative Alternatives to the Google Book Settlement*, 34 *Columbia J.L. & Arts* 697, (2011), disponibile all'URL: <<http://www.lawandarts.org/articles/legislative-alternatives-to-the-google-book-settlement/>>.

SAMUELSON P., *The Google Book Settlement as Copyright Reform*, *Wisconsin Law Review*, 478 – 500 (2010), disponibile nell'archivio SSRN: ssrn.com

SANSEVERINO G., *Le licenze free e open source*, Napoli, 2007.

SARTOR G., *Corso di Informatica Giuridica*. Vol. 1 *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione*, Torino, 2013.

SCMIDT B., KUCHMA I., *Implementing open access mandates in Europe*, Goettingen, 2012.

SCULLY J., *The Virtual Professorship: Intellectual Property Ownership of Academic Work in a Digital Era*, 35 *McGeorge L. Rev.* 227(2004).

SHAVELL S., *Should Copyright of Academic Works be Abolished?*, 2 (1) *J. Legal Analysis* 301 (2010).

SHAVELL S., *Should Copyright of Academic Works Be Abolished?*, *The*

Harvard John M. Olin Discussion Paper Series, n. 12/2009, at <http://www.law.harvard.edu/pragrams/olin_center/>.

SILVA F., RAMELLO G., *Il mercato delle idee*, in *Economia e politica industriale*, 1999, 291.

SPEDICATO G., *Interesse pubblico e bilanciamento nel diritto d'autore*, Milano, 2013.

STERCKX S., *Enclosing the Academic Commons – Increasing Knowledge Transfer or Eroding Academic Values?*.

STEVENSON A., *The Economic Case for Open Access in Academic Publishing*, *Ars Technica* (Nov. 29, 2010), all'URL: <<http://arstechnica.com/science/news/2010/11/the-economic-case-for-open-access-in-academicpublishing.ars>>.

STRAUSS N. S., *Anything but Academic: How Copyright's Work-for-Hire Doctrine Affects Professors, Graduate Students, and K-12 Teachers in the Information Age*, 18 *Rich. J.L. & Tech.* 4 (2011), disponibile all'URL: <<http://jolt.richmond.edu/v18i1/article4.pdf>>

SUBER P., *Balancing Author and Publisher Rights*, in *SPARC Open Access Newsletter*, June 2, 2007, at: <<http://www.earlham.edu/~peters/fof/newsletter/06-02-07.htm>>.

SUBER P., *More on the Science Commons author addenda*, in *Open Access*

News, Thursday, March 29, 2007, at:
<<http://earlham.edu/peters/fos/2007/03/more-on-science-commons/>>.

SUBER P., *Open Access*, Cambridge (Massachusetts) – London (England), 2012,
<http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/10752204/9780262517638_Open_Access.pdf?sequence=1>.

SUBER P., *The open access mandate at Harvard*, in *SPARC Open Access Newsletter*, N.199, 2 march 2008.

SWAN A., *Planting the Green Seeds for a Golden Harvest: Comments and Clarifications on “Going for Gold”*, in *D-Lib Magazine*, January/ February 2013, Volume 19, n. 1/2, disponibile all’URL:
<<http://www.dlib.org/dlib/january13/houghton/01houghton.html>>.

THORNBURG H., *The Presumption Against Implied Transfer of Electronic Rights in Licenses Under Section 201(c) of the 1976 Copyright Act: A New Right for the Bundle*, 2002 *U. Ill. J.L. Tech. & Pol’y* 255 (2002).

TOWNSEND E., *Legal and Policy Responses to the Disappearing “teacher Exception”, or Copyright Ownership in the 21st Century University*, 4 *Minn. Intell. Prop. Rev.* 209 (2003).

UBERTAZZI L. C. (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2007, 1526.

UBERTAZZI L., voce *Diritto d'autore: Introduzione*, in *Dig. Comm.*, Torino, IV, 1989, 370-371.

VAN BOUWEL J., *What Is There Beyond Mertonian and Dollar Green Science? Exploring the Contours of Epistemic Democracy*.

VAN GOMPEL S., *Unlocking the Potential of Pre-existing Content: How to Address the Issue of Orphan Works in Europe?*, 38 *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 669 (2007) reperibile all'URL http://www.ivir.nl/publicaties/vangompel/IIC_2007_6_orphan_works.pdf>

VARMER, *Works Made for Hire and On Commision*, in *Studies Prepared for the Suncommittee On Patents, Trademarks, and Copyrights of the Senate Committee on the Judiciary*, Study no. 13, 86th Cong. 2d Sess. 139, n. 49.

VERSTEEG R., *Copyright and the Educational Process: The Right of Teacher Inception*, 75 *Iowa L. Rev.* 381, 407 (1990).

WILLINSKY J., *The Access Principle – The Case for Open Access to Research and Scholarship*, Cambridge (MA), 2006.

WINSTON E. I., *Why Sell What You Can License? Contracting Around Statutory Protection of Intellectual Property*, 14 *George Mason L. Rev.* 1 (2006).

ZENCOVICH V. Z., *Diritto d'autore e libertà di espressione: una relazione ambigua*, in *Annali Italiani del Diritto d'Autore, dell Cultura e dello Spettacolo*, 2005, 151 ss.

ZENO ZENCOVICH V., SAMMARCO P., *Sistema e archetipi delle licenze open source*, *AIDA*, 2004, 248 ss.

ZIMMERMAN D. L., *Symposium: Interdisciplinary conference on the Impact of Technological Change on the Creation, Dissemination, and Protection of Intellectual Property: Living without Copyright in a Digital Word*, 70 *Alb. L. Rev.* 1375 (2007).

ZIMMERMAN V. D. L., *The Story of Bleistein v. Donaldson Lithographing Co.*, in J. GINSBURG & R. DREYFUSS (eds.), *Intellectual Property Stories*, U.S., 2005, 77 ss.

The Trento Lawtech Research Paper Series is published since Fall 2010

1. **Giovanni Pascuzzi**, L'insegnamento del diritto comparato nelle università italiane (aggiornamento dati: dicembre 2009) - The Teaching of Comparative Law in Italian Universities (data updated: December 2009), Trento Law and Technology Research Group Research Papers, October 2010.

2. **Roberto Caso**, Alle origini del copyright e del diritto d'autore: spunti in chiave di diritto e tecnologia - The Origins of Copyright and Droit d'Auteur: Some Insights in the Law and Technology Perspective, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2010.

3. **Umberto Izzo, Paolo Guarda**, Sanità elettronica, tutela dei dati personali e digital divide generazionale: ruolo e criticità giuridica della delega alla gestione dei servizi di sanità elettronica da parte dell'interessato - E-health, Data Protection and Generational Digital Divide: Empowering the Interested Party with the Faculty of Nominating a Trusted Person Acting as a Proxy when Processing Personal Health Data within an Electronic PHR, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2010.

4. **Rossana Ducato**, "Lost in Legislation": il diritto multilivello delle biobanche di ricerca nel sistema delle fonti del diritto (convenzioni internazionali, leggi europee, nazionali e regionali, softlaw) - "Lost in legislation": The Multilevel Governance of Research Biobanks and the Sources of Law (International Conventions, Euro-

pean, National and Regional legislations, Softlaw), Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2010.

5. **Giuseppe Bellantuono**, The Regulatory Anticommons of Green Infrastructures, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2011.

6. **Francesco Planchenstainer**, La regolamentazione dell'acqua destinata ad impiego alimentare: analisi storico comparativa dei differenti approcci sviluppati negli USA e nella UE - The Regulation Of Water For Nutritional Use: A Comparative and Historical Analysis of the Different Approaches Developed in US and EU Law, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2011.

7. **Roberto Caso, Giovanni Pascuzzi**, Valutazione dei prodotti scientifici nell'area giuridica e ruolo delle tecnologie digitali – Evaluation of Scientific Products in the Legal Field and the Role of Digital Technologies, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; May 2011.

8. **Paolo Guarda**, L'Open Access per la dottrina giuridica e gli Open Archives: verso un futuro migliore? - Open Access to legal scholarship and Open Archives: toward a Better Future?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2011.

9. **Thomas Margoni**, Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore in Internet - Exceptions and Limitations to Copyright Law in the Internet, Trento Law and Technology Research Group Research

Papers; January 2012.

10. **Roberto Caso**, Plagio, diritto d'autore e rivoluzioni tecnologiche - Plagiarism, copyright and technological revolutions. Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2012.

11. **Giovanni Pascuzzi**, Diventare avvocati e riuscire ad esserlo: insegnare l'etica delle professioni forensi attraverso le trame narrative - How to become lawyers and able to do so: teaching the ethics of the legal profession through narrative, Trento Law and Technology Research Group. Research Papers; July 2012.

12 **Umberto Izzo**, IL 'CONTRATTO SULLA NEVE' PRESO SUL SERIO: due modelli di contratto (per la fruizione delle aree sciabili e per l'insegnamento sciistico) - TAKING THE "CONTRACT ON THE SNOW" SERIOUSLY: Two Model Contracts (For Accessing and Using the Ski Area, and For the Teaching of Skiing), Trento Law and Technology Research Group Research Paper; 2012.

13. **Francesco Planchestainer**, "They Collected What Was Left of the Scraps": Food Surplus as an Opportunity and Its Legal Incentives, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; February 2013.

14. **Roberto Caso**, "I libri nella «tempesta perfetta»: dal copyright al controllo delle informazioni digitali (Books into the «perfect storm»: from copyright to the control of information), Trento Law and Technology Research Group Research Paper; March 2013.

15. **Andrea Rossato**, “Beni comuni digitali come fenomeno spontaneo” (Digital Commons as a Spontaneous Phenomenon), Trento Law and Technology Research Group Research Paper; May 2013.

16. **Roberto Caso**, Scientific knowledge unchained: verso una policy dell’università italiana sull’Open Access (Scientific Knowledge Unchained: Towards an Open Access Policy for Italian Universities), Trento Law and Technology Research Group Research Paper; May 2013.