



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO



# LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Vademecum su diritto d'autore,  
dei marchi e dei brevetti



09788890591341







UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

**Area Qualità, programmazione e supporto strategico**  
**Settore Servizi per la ricerca e diffusione della conoscenza scientifica**

# **La proprietà intellettuale**

## **Vademecum su diritto d'autore, dei marchi e dei brevetti**

*Supervisione:* Giuseppa Lenzo

*Curatori:* Maria Stella Castiglia - Vittorio Tranchina

*Copertina:* Carmelo Domina

---

Università degli Studi di Palermo  
Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo  
2019

*Stampa:* Officine Grafiche soc. coop.  
Palermo, aprile 2019

ISBN 978-88-905913-4-1

# Indice

La proprietà intellettuale .....	7
Diritto d'autore e copyright .....	11
➤ Principi generali .....	11
➤ Diritto d'autore e università .....	21
➤ Diritto d'autore, tecnologie e open access .....	26
➤ Diritto d'autore e biblioteche .....	37
➤ Diritto d'autore comparato .....	41
Diritto dei marchi e dei brevetti .....	47
➤ Principi generali. La proprietà industriale .....	47
➤ Marchi, brevetti e altre tipologie .....	51
➤ Diritto dei brevetti e università .....	58
➤ Diritto dei brevetti comparato .....	63
APPENDICE I	
Linee guida e materiali utili per una contrattazione consapevole con gli editori .....	67
APPENDICE II	
Strumenti utili in ambito di brevetti all'Università di Palermo .....	77
Bibliografia essenziale .....	79



# La proprietà intellettuale

Per *proprietà intellettuale* si intende l'“insieme di diritti legali volti ad assicurare la tutela delle creazioni della mente umana in campo scientifico, industriale e artistico. Possono essere protetti da proprietà intellettuale invenzioni, lavori letterari e artistici, simboli, nomi, immagini e disegni. Il concetto stesso di proprietà intellettuale è a sua volta suddivisibile in almeno due distinte categorie: la proprietà industriale e il copyright”<sup>1</sup>.

Si tratta quindi di un concetto centrato sulla tutela dell'ingegno creativo: la legge garantisce appositi strumenti legali per tutelare chi crea un'opera o inventa un prodotto da eventuali usi illeciti da parte di soggetti non autorizzati. Di conseguenza, “il diritto di proprietà intellettuale si riferisce alla protezione di idee nuove ed uniche, di prodotti e creazioni risultanti dalla creatività umana e dall'innovazione”<sup>2</sup>. Il detentore del diritto ha perciò il monopolio totale sulla propria creazione e “una volta che uno sforzo creativo e l'innovazione sono protetti, i relativi diritti possono essere scambiati, venduti e comprati, lasciati in eredità e concessi in licenza”<sup>3</sup>.

L'attenzione nei confronti della proprietà intellettuale mette in luce la volontà sociale, culturale e politica di un Paese di promuovere e incentivare l'attività creativa e inventiva, e lo sviluppo economico che ne consegue, garantendo allo stesso tempo la correttezza nelle attività di diffusione dei prodotti<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> F. NICOLLI - U. RIZZO, *Proprietà intellettuale*, in: *Dizionario di Economia e Finanza*, Treccani, 2012: <[<sup>2</sup> F. BERTI, \*Diritto di proprietà intellettuale\*, in: \*Bankpedia\*: <\[>\]\(http://www.bankpedia.org/index.php/it/96-italian/d/23700-diritto-di-proprietà-intellettuale\).](http://www.treccani.it/enciclopedia/proprietà-intellettuale_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/></a>. Nell'ordinamento italiano (che tutela sia i diritti morali che i diritti patrimoniali relativi ad un'opera creativa) <i>diritto d'autore</i> e <i>copyright</i> sono usati come sinonimi, seppure le due espressioni abbiano una sfumatura differente: nel primo caso si fa riferimento più specificamente ai diritti dell'autore in quanto creatore dell'opera, e perciò la tutela nasce nel momento stesso dell'atto creativo; nel secondo caso, con un termine di derivazione anglosassone, ci si sofferma più sull'opera e sulla sua diffusione, e quindi sull'aspetto economico, e la tutela nasce in seguito al deposito formale dell'opera stessa.</p></div><div data-bbox=)

<sup>3</sup> *Ivi*.

<sup>4</sup> A questo punto di vista, che potremmo definire ufficiale, fa da contraltare una diffusa, e altrettanto documentata, posizione ideologica secondo cui “difendere il monopolio intellet-

A tal fine è necessario istituire una struttura legale che regoli sia i diritti morali ed economici dei creatori che i diritti e doveri dei cittadini fruitori in materia di accesso ai prodotti stessi: “in linea generale, il diritto di proprietà intellettuale mira a salvaguardare i creatori e gli altri produttori di beni e servizi intellettuali accordando loro alcuni diritti, limitati nel tempo, per controllare l’uso delle loro produzioni. Tali diritti non si applicano all’oggetto fisico in cui può prendere forma la creazione, ma alla creazione intellettuale stessa”<sup>5</sup>.

Al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le branche del diritto d’autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi: al primo si riconducono principalmente le opere artistiche e letterarie, al secondo le invenzioni industriali e i modelli di utilità, al terzo i segni distintivi e il design industriale. Il diritto d’autore è strettamente connesso al copyright; diritto dei brevetti e diritto dei marchi tutelano la cosiddetta proprietà industriale<sup>6</sup>.

---

tuale dal punto di vista legale – tramite brevetti, copyright e altre restrizioni all’utilizzo di un’invenzione – non favorisce necessariamente l’innovazione e la creatività” e che si fonda su “fatti storici ed esperienze concrete” che dimostrano che in molti settori “le innovazioni sono cresciute – e tuttora crescono – nella completa assenza di qualsiasi monopolio intellettuale”: M. BOLDRIN - D.K. LEVINE, *Abolire la proprietà intellettuale*, Roma-Bari, Laterza, 2012, p. 19.

<sup>5</sup> F. BERTI, *op. cit.*

<sup>6</sup> “La convenzione che istituisce l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, siglata a Stoccolma il 14 luglio 1967, ed entrata in vigore tre anni dopo, stabilisce che i diritti relativi alla proprietà intellettuale riguardano: opere letterarie, artistiche e scientifiche; spettacoli artistici, fonogrammi e trasmissioni; invenzioni in tutti i campi dell’attività umana; scoperte scientifiche; disegni e modelli industriali; marchi di fabbrica; marchi di servizio, nomi e denominazioni commerciali; protezione contro la concorrenza sleale; tutti gli altri diritti derivanti da attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario o artistico.

Le aree indicate come opere letterarie, artistiche e scientifiche appartengono al ramo del diritto d’autore. Le aree indicate invece come performance degli artisti, i fonogrammi e le trasmissioni sono di solito chiamati “diritti correlati”, cioè, diritti connessi al diritto d’autore. Le aree indicate come invenzioni, disegni industriali, marchi commerciali, marchi di servizio, nomi e denominazioni commerciali fanno, infine, parte del ramo della proprietà industriale. L’area indicata come protezione contro la concorrenza sleale può anch’essa essere considerata a quest’ultimo ramo”: *ivi*.



### PER RIASSUMERE

- La proprietà intellettuale tutela le creazioni dell'ingegno umano in campo scientifico, industriale e artistico e garantisce appositi strumenti legali a favore di chi crea un'opera o inventa un prodotto, per prevenire usi illeciti da parte di terzi
- Il diritto di proprietà intellettuale crea una struttura legale che regola sia i diritti morali ed economici dei creatori che i diritti e doveri dei cittadini fruitori in materia di accesso ai prodotti tutelati
- Al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le branche del diritto d'autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi: al primo si riconducono principalmente le opere artistiche e letterarie, al secondo le invenzioni industriali e i modelli di utilità, al terzo i segni distintivi e il design industriale



# Diritto d'autore e copyright

## ➤ Principi generali

“Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”: così l'art. 2575 del codice civile<sup>7</sup> mette chiaramente in risalto il “carattere creativo” come base della normativa che disciplina la proprietà intellettuale delle opere di ingegno, come espresso anche (pressoché con le medesime parole) nell'art. 1 della *Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio* che, con le modifiche e le aggiunte successive, costituisce oggi il testo di riferimento in materia per la legislazione italiana.

È dunque l'atto creativo a far acquisire all'autore i diritti morali e quelli di natura patrimoniale che la legge riconosce come degni di tutela; “il carattere creativo si deve identificare con originalità e novità dell'opera. Tali caratteristiche debbono essere valutate nel loro complesso ma è sufficiente che ‘l'originalità-novità’ consista in idee e nozioni che – sommate tra loro – non facciano sì che l'opera sia copiata da altre opere preesistenti”<sup>8</sup>.

L'art. 2 della Legge n. 633/1941 chiarisce quali opere sono comprese nella protezione<sup>9</sup> secondo un elenco che la giurisprudenza ritiene “di carattere esem-

<sup>7</sup> Libro V “Del lavoro” - Titolo IX “Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali” - Capo I “Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche”.

<sup>8</sup> A. SIROTTI GAUDENZI, *Il nuovo diritto d'autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società dell'informazione*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012, pp. 72-73.

L'art. 4 della Legge n. 633/1941 tutela anche le “elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa” (traduzioni, trasformazioni in altra forma letteraria o artistica, modificazioni, riadattamenti: cosiddette *opere derivate*).

<sup>9</sup> “In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura;

plicativo e non tassativo”<sup>10</sup>. Le opere dell’ingegno così intese si possono definire come “elementi che migliorano la nostra vita, rendendola più piacevole o, semplicemente, più comoda”<sup>11</sup> ed è la forma espressiva che le caratterizza ad essere protetta dal diritto d’autore, anche a prescindere dal supporto che le veicola.

La tutela che l’ordinamento garantisce viene posta in capo all’*autore* dell’opera, ossia “al soggetto che ha realizzato l’atto creativo”<sup>12</sup>, il creatore intellettuale. In alcuni casi, però, in cui l’opera dell’ingegno è frutto di un’attività professionale, alcuni diritti (in particolare quelli di utilizzazione economica) vengono automaticamente riconosciuti in capo al datore di lavoro o al committente, poiché individuati come soggetti che col proprio impegno economico permettono la creazione dell’opera in questione, mentre il riconoscimento del diritto morale originario spetta all’autore (e un eventuale diritto derivativo può spettare alla persona, anche giuridica, per conto della quale si è svolta l’opera creativa).

Per quanto riguarda le opere con più autori la legge prevede che “è considerato

---

6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’art. 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

<sup>10</sup> A. SIROTTI GAUDENZI, *Il nuovo diritto d’autore... op. cit.*, p. 77.

<sup>11</sup> G. SPEDICATO, *Il diritto d’autore in ambito universitario*, Milano, Simplicissimus, 2011, p. 4: <<http://amsacta.unibo.it/3018/>>.

<sup>12</sup> M. BERTANI, *Diritto d’autore europeo*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 74.



autore dell'opera collettiva<sup>13</sup> chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa"<sup>14</sup> mentre "se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori"<sup>15</sup>.

In ogni caso, è comunque alla persona fisica che in prima battuta si pensa come depositario dei diritti provenienti dalla legge<sup>16</sup>; esistono però situazioni in cui si deroga a questo principio generale. È il caso dei diritti riconosciuti ad amministrazioni pubbliche territoriali, ad enti privati senza scopo di lucro, ad accademie ed enti pubblici culturali a cui spettano i diritti d'autore sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni<sup>17</sup>: la norma riguarda perciò anche le Università<sup>18</sup>.

L'oggetto del diritto d'autore è costituito dall'insieme dei diritti patrimoniali e morali che la legge attribuisce all'autore e, limitatamente ai primi e solo in certi casi, ad altri soggetti a vario modo interessati<sup>19</sup>.

<sup>13</sup> Alle opere collettive sono specificamente dedicati gli artt. 38-43 della Legge n. 633/1941, in cui si apprende tra l'altro che "nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa... Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti... L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione. Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali".

<sup>14</sup> Art. 7 della Legge n. 633/1941.

<sup>15</sup> Art. 10 della Legge n. 633/1941.

<sup>16</sup> "Se infatti il titolo d'acquisto originario di questi diritti è un atto di creatività intellettuale ne consegue che della loro titolarità iniziale non possono beneficiare soggetti (quali ad esempio le persone giuridiche) incapaci di compiere atti di questa natura": M. BERTANI, *op. cit.*, p. 75.

<sup>17</sup> Art. 11 della Legge n. 633/1941.

<sup>18</sup> "Il riferimento ad 'atti' e 'pubblicazioni' dell'Università deve peraltro intendersi, secondo quella che appare come l'interpretazione più fedele al testo della norma, come fatto agli atti e alle pubblicazioni *propri* dell'Università, come resoconti, comunicazioni, memorie, ecc., e non anche, dunque, ad altre opere dell'ingegno, pure se queste siano state pubblicate a spese dell'Università o in nome o per conto della stessa": G. SPEDICATO, *op. cit.*, p. 15.

<sup>19</sup> Sono individuati dal Capo III del Titolo I della Legge n. 633/1941: "Contenuto e durata del diritto d'autore".

I **diritti patrimoniali** riguardano l'utilizzazione economica dell'opera: secondo l'art. 12 della Legge n. 633/1941 "l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato". Gli artt. 13-18 *bis* individuano i diritti patrimoniali esclusivi, che "sono fra loro indipendenti"<sup>20</sup>: il diritto di riproduzione dell'opera "ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma"; il diritto di trascrizione "ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta"; il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione pubblica riguarda le opere musicali, drammatiche, cinematografiche e affini, sulle quali l'autore ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare l'esecuzione e la messa in scena, sia gratuitamente che a pagamento; il diritto di comunicazione al pubblico dell'opera "ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza" e comprende "le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso" nonché "la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente" (l'esempio più attuale è la possibilità di accedere alle opere tramite Internet); il diritto di distribuzione dell'opera "ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa"; il diritto di traduzione consente all'autore di effettuare o autorizzare le traduzioni dell'opera in altre lingue e ogni altra analoga forma di modificazione, rielaborazione e trasformazione dell'opera; il diritto di noleggio e di prestito hanno "per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere".

I diritti di natura patrimoniale sono trasferibili e limitati nel tempo; quest'ultima caratteristica "consente, trascorsi un certo numero di anni (do-

---

<sup>20</sup> Art. 19 della Legge n. 633/1941.

po i quali l'opera si considera caduta in pubblico dominio, ovvero non più soggetta ai diritti esclusivi dell'autore), di compiere tutti quegli atti relativi all'opera precedentemente riservati all'autore stesso, come la riproduzione, la comunicazione al pubblico, l'elaborazione dell'opera, ecc.”<sup>21</sup>.

L'art. 25 della Legge n. 633/1941 prevede che i diritti di utilizzazione dell'opera durino tutta la vita dell'autore e per settanta anni oltre la sua morte, termine dopo il quale i diritti potranno essere esercitati dagli eredi. Per le opere frutto del contributo indistinguibile di più autori, e per quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, l'art. 26 prevede che la durata dei diritti patrimoniali si determini sulla vita del coautore che muore per ultimo, mentre nel caso di opere collettive a ciascun autore spettano i diritti di utilizzazione economica sulla parte di cui è responsabile e la durata sull'opera nel suo complesso è di settanta anni a partire dalla prima pubblicazione. Anche per le opere anonime o pseudonime i diritti partono dalla prima pubblicazione, ma se entro i settanta anni previsti dalla regola generale l'autore si rivela o viene reso noto da eredi o altre persone autorizzate, il termine sarà di settanta anni dopo la morte dell'autore stesso.

La cessione dei diritti patrimoniali è prevista dalla Legge n. 633/1941, che dedica il Capo II del Titolo III alla “Trasmissione dei diritti di utilizzazione”. L'art. 107 statuisce che “i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge”. Tra le fattispecie che la legge prevede in merito assume particolare rilevanza, oltre alla trasmissione a causa di morte (artt. 115-117), il contratto di edizione (artt. 118-135).

Secondo quanto si legge all'art. 118, con il contratto di edizione “l'autore concede ad un editore l'esercizio di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno”; inoltre l'art. 122 specifica che

<sup>21</sup> G. SPEDICATO, *op. cit.*, p. 29.

“il contratto per edizione conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent’anni dalla consegna del manoscritto completo. Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione”<sup>22</sup>. Di notevole importanza è il fatto che “il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel capo dell’edizione, o taluni di essi (...). Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi” (art. 119): ciò, unitamente al fatto che i singoli diritti patrimoniali sono indipendenti gli uni dagli altri, tutela l’autore che per motivi personali o di studio non voglia, legittimamente, cedere per intero all’editore l’utilizzazione dei diritti provenienti dalla pubblicazione dell’opera; è quindi opportuno che l’autore si riservi, attraverso apposite clausole, la possibilità di utilizzare la propria opera per finalità didattiche o di ricerca<sup>23</sup>.

I **diritti morali** previsti dalla Legge n. 633/1941 garantiscono la “protezione dei diritti sull’opera a difesa della personalità dell’autore”, come recita il titolo della Sezione II - Capo III - Titolo I (artt. 20-24) in cui tali diritti sono normati. Si tratta, in particolare del diritto di paternità e del diritto all’integrità dell’opera: “indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera (...), ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Relativamente all’estinzione del contratto di edizione, l’art. 134 ne elenca i motivi possibili: decorso dei termini contrattuali; impossibilità di portarli a compimento per l’insuccesso dell’opera; morte dell’autore prima che l’opera sia compiuta; decisioni giudiziarie o disposizioni di legge che impediscono la pubblicazione, riproduzione o messa in commercio dell’opera; ritiro dell’opera dal commercio (a sua volta normata dagli artt. 142-143); casi specifici di risoluzione previsti e contemplati in alcune parti della stessa Legge n. 633/1941.

<sup>23</sup> Si veda, alla fine del volume: “APPENDICE I - Linee guida e materiali utili per una contrattazione consapevole con gli editori”.

<sup>24</sup> Art. 20 della Legge n. 633/1941.

Il diritto di paternità è dunque “il diritto di un soggetto di essere riconosciuto come effettivo autore dell’opera da lui realizzata, di rivendicarne in qualunque momento la paternità contro eventuali atti di usurpazione e, per converso, di opporsi ai tentativi di falsa attribuzione della paternità di un’opera di cui egli non sia autore”<sup>25</sup>; in merito la legge prevede che “l’autore di un’opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore”<sup>26</sup>. Il diritto all’integrità dell’opera “tende a tutelare l’interesse dell’autore affinché la propria opera venga percepita e comunicata in modo tale da non essere stravolta, travisando l’identità dell’autore e della stessa opera. Peraltro, secondo parte della giurisprudenza di merito, non ogni piccola modifica deve essere vietata, ma solo quelle che possono compromettere l’identità dell’opera”<sup>27</sup>.

Per la loro stessa natura, i diritti morali sono, oltre che irrinunciabili, intrasmissibili e imprescrittibili (artt. 22 e 23 della Legge n. 633/1941)<sup>28</sup>: ciò comporta che, a prescindere dalla propria stessa volontà, l’autore non potrà cederli o trasferirli a nessuno, anche qualora egli abbia ceduto o trasferito i diritti patrimoniali, e che essi possano essere fatti valere sempre dagli eredi dell’autore stesso.

Di natura morale e patrimoniale insieme possono essere considerati il diritto di pubblicazione delle opere inedite, che secondo l’art. 24 “spetta agli eredi dell’autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l’autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri”, e il diritto di ritiro dell’opera dal commercio, previsto solo in casi e a condizioni particolari (artt. 142-143).

<sup>25</sup> G. SPEDICATO, *op. cit.*, p. 18.

<sup>26</sup> Art. 21 della Legge n. 633/1941.

<sup>27</sup> A. SIROTTI GAUDENZI, *Il nuovo diritto d’autore... op. cit.*, p. 112.

<sup>28</sup> “Poiché essi sono intesi a soddisfare delle esigenze di tutela dell’autore in quanto persona, il legislatore li ha voluti sottrarre a qualunque possibilità di essere assoggettati a logiche mercatorie”: G. SPEDICATO, *op. cit.*, p. 20.

La legge prevede anche una specifica categoria di tutela legata ai cosiddetti **diritti connessi**, ai quali dedica il Titolo II della Legge n. 633/1941, “Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio del diritto di autore”. Si tratta di una categoria ampia ed eterogenea di diritti diversi tra loro ma accomunati dall’aver “una qualche relazione, diretta o indiretta, con l’attività creativa che consente di realizzare (anche) opere dell’ingegno o con le opere dell’ingegno stesse”<sup>29</sup>.

Si possono a grandi linee individuare per comodità tre tipologie in cui rientrano alcuni dei diritti connessi individuati dalla legge<sup>30</sup>: una riguardante soggetti che svolgono un’attività industriale o imprenditoriale che ha per oggetto opere dell’ingegno<sup>31</sup>; una relativa ad attività artistiche o similari che si esprimono in relazione ad opere dell’ingegno<sup>32</sup>; una legata alla realizzazione di creazioni intellettuali che la legge ritiene meritevoli di tutela ma il cui livello di creatività non è tale da farle rientrare nell’alveo del diritto d’autore<sup>33</sup>.

Il Capo V del Titolo I della Legge n. 633/1941 (artt. 65-71) prevede una serie di **eccezioni e limitazioni** “generalmente finalizzate a contemperare le esigenze di tutela degli autori con diritti costituzionalmente rilevanti e potenzialmente conflittuali quali, ad esempio, il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero e il diritto di (e alla) informazione. E d’altra parte, lo stesso interesse allo sviluppo della cultura e della ricerca (sancito dall’art. 9 della nostra Costituzione e che co-

---

<sup>29</sup> *Ibidem*, p. 36.

<sup>30</sup> *Ibidem*, pp. 36-38.

<sup>31</sup> Diritti del produttore di fonogrammi; diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento; diritti audiovisivi sportivi; diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva; diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d’autore; diritti del costituente di una banca dati.

<sup>32</sup> Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori.

<sup>33</sup> Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio; diritti relativi a bozzetti di scene teatrali; diritti relativi alle fotografie; diritti relativi ai progetti di lavori dell’ingegneria.

stituisce il primo fondamento giustificativo del diritto d'autore) impone che la tutela delle opere dell'ingegno non possa ragionevolmente avere carattere assoluto ma debba essere limitata al fine di consentire un certo grado di libertà nella circolazione delle opere e nel riuso creativo delle stesse<sup>34</sup>. Tali eccezioni e limitazioni sono quindi previste e tutelate sia in nome di un diffuso e corretto uso personale delle opere da parte dei fruitori, sia per importanti motivazioni di ordine pubblico che garantiscono da un lato la circolazione e la libertà di informazione e del proprio pensiero, dall'altro la diffusione di argomenti di natura sociale, politica, amministrativa, culturale, scientifica. Assumono in quest'ottica particolare rilevanza: la riproduzione e comunicazione al pubblico di articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso e di discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubblico; le riproduzioni di opere o brani di opere per uso personale; le fotocopie nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, sempre per uso personale<sup>35</sup>; il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani e la relativa comunicazione al pubblico<sup>36</sup>; la riproduzione per uso personale, consentita ai portatori di handicap, di opere e materiali protetti specificamente riguardanti l'handicap e senza fini di riutilizzo economico o di simile natura. La legge garantisce agli autori forme di compenso sulle riproduzioni, per il tramite della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

La violazione del copyright è sia illecito civile che reato e le singole fattispecie che danno luogo a sanzioni e ammende sono previste ed esplicitate al Capo III - Titolo III della Legge n. 633/1941.

<sup>34</sup> G. SPEDICATO, *op. cit.*, p. 33.

<sup>35</sup> In tutti i casi la legge vieta espressamente "lo spaccio al pubblico delle copie e ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore": art. 68, comma 6 della Legge n. 633/1941.

<sup>36</sup> A tal proposito il comma 3 dell'art. 70 recita: "il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta".



## PER RIASSUMERE

- L'art. 2575 del codice civile recita che “formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”
- La *Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*, con le modifiche e le aggiunte successive, costituisce oggi il testo di riferimento in materia per la legislazione italiana
- L'oggetto del diritto d'autore è costituito dall'insieme dei diritti patrimoniali e morali che la legge attribuisce all'autore
- I diritti patrimoniali riguardano l'utilizzazione economica dell'opera; sono tra di loro interdipendenti; durano tutta la vita dell'autore e per settanta anni oltre la sua morte; possono essere trasmessi o ceduti dall'autore a certe condizioni previste dalla legge
- Un caso emblematico di cessione dei diritti patrimoniali è il contratto di edizione con cui l'autore concede ad un editore la facoltà di pubblicare l'opera e trarne i relativi profitti. L'autore ha la possibilità di non cedere per intero e in via definitiva all'editore l'utilizzazione dei diritti provenienti dalla pubblicazione dell'opera: è quindi opportuno che l'autore si riservi, attraverso apposite clausole, la possibilità di utilizzare la propria opera per finalità didattiche o di ricerca
- I diritti morali – irrinunciabili, intrasmissibili e imprescrittibili – garantiscono il diritto dell'autore ad essere riconosciuto come tale (diritto di paternità) e lo tutelano di fronte alla possibilità che vengano effettuate da terzi modificazioni all'opera che ne compromettano l'identità (diritto all'integrità dell'opera)
- La legge prevede specifiche eccezioni e limitazioni per consentire che la tutela dell'opera non limiti la circolazione e il corretto riuso delle informazioni

### ➤ Diritto d'autore e università

Nell'ambito dell'attività accademica il diritto d'autore ha importanti ricadute sia per quanto riguarda il lavoro di ricerca che per la didattica. In entrambe le sfere la legge sul diritto d'autore rischia di diventare “un fattore fortemente critico, di grande ostacolo all'avanzare di nuova conoscenza a causa del rafforzamento delle tutele a svantaggio del diritto di accesso”<sup>37</sup>. Come già messo in evidenza, è importante che gli autori conoscano i propri diritti e li contemperino con il dovere di disseminazione della conoscenza, evitando di cedere agli editori, in modo esclusivo, tutti i diritti, e dunque il controllo pieno sul sistema di comunicazione scientifica. La possibilità di conservare il diritto di pubblicare e riprodurre il proprio lavoro evita il paradosso per cui l'autore potrebbe non disporre di fatto della propria ricerca a fini divulgativi.

Per quanto riguarda l'attività di ricerca, quindi la fase di produzione del lavoro scientifico, lo studioso deve soprattutto prestare attenzione ai riferimenti e richiami di opere di altri autori: come si legge all'art. 70 della Legge n. 633/1941 “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”. La legge, quindi, tutela le finalità accademiche nel rispetto di tutti gli attori coinvolti.

Citazioni, rielaborazioni e riassunti del pensiero altrui devono garantire il rispetto delle idee espresse dall'autore citato; devono sempre riportare tutti gli elementi che permettono di risalire alla fonte; non devono eccedere i limiti di critica per cui si decide di farne uso nel proprio lavoro.

<sup>37</sup> A. DE ROBBIO, *Accesso Aperto e copyright: il copyright scientifico nelle produzioni intellettuali di ricerca*, «Bibliotime», anno X, 2, 2007: <<http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-x-2/derobbio.htm>>.

Le medesime accortezze vanno riservate anche per l'eventuale utilizzo di fotografie e opere fotografiche a corredo della pubblicazione<sup>38</sup>.

Nell'attività didattica, ossia quella di diffusione dei contenuti, ci si deve impegnare a garantire analoghe cautele, in quanto "presentazioni (*slide*), eventuali dispense preparate per gli studenti e le stesse lezioni tenute in aula dal docente possono costituire, se ne posseggono i requisiti, opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore, e possono a loro volta richiedere o implicare l'utilizzazione di altre opere dell'ingegno, realizzate dal docente stesso o da soggetti diversi"<sup>39</sup>. Di conseguenza, se il docente avrà realizzato appositamente del materiale didattico da utilizzare esclusivamente per le proprie lezioni, potrà utilizzarlo liberamente; se invece utilizzerà materiale già pubblicato da lui stesso nell'ambito della propria attività scientifica, dovrà verificare quali diritti ha ceduto all'editore ed attenersi per il corretto utilizzo<sup>40</sup>. Nel caso di utilizzo di materiale scientifico pubblicato da altri ricercatori, il docente dovrà sempre citare il nome dell'autore e tutti gli altri dati editoriali di riferimento; se i documenti utilizzati sono pubblicati digitalmente il docente dovrà verificare la

---

<sup>38</sup> G. SPEDICATO, *op. cit.*, pp. 91-92.

<sup>39</sup> *Ibidem*, p. 83.

<sup>40</sup> "L'equazione 'autore = titolare dei diritti', dunque, può in alcuni casi risultare fuorviante, ed è sempre opportuno verificare l'attuale titolarità dei diritti prima di procedere all'utilizzazione di un'opera, anche ove questa sia stata creata in prima persona dal docente. Ove, tuttavia, nulla sia stato pattuito contrattualmente tra il docente e l'editore, e un contributo scientifico del primo sia stato pubblicato all'interno di un'opera collettiva (per es. un volume collettaneo o una rivista), troverà applicazione il principio generale in base al quale l'autore conserva il diritto di riprodurre la propria opera 'in estratti separati o raccolti in volume' (avendo tuttavia l'onere di indicare l'opera collettiva in cui è già avvenuta la pubblicazione) e, nel caso specifico di contributi pubblicati in riviste o giornali, il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali. In tutti questi casi, peraltro, sarà buona norma utilizzare la versione cosiddetta 'preprint' e non quella effettivamente pubblicata dall'editore, anche per evitare la riproduzione di 'segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno' che potrebbero portare ad una violazione del diritto esclusivo dell'editore": *ibidem*, pp. 84-85.



licenza che accompagna l'opera e prendere coscienza dei diritti concessi agli utenti, poiché la pubblicazione su Internet non significa automaticamente che l'opera sia di pubblico dominio senza restrizioni di nessun tipo<sup>41</sup>.

Anche gli studenti, in quanto fruitori di opere dell'ingegno (e autori essi stessi, al momento dell'elaborazione della tesi di laurea), devono mettere in atto tutte le misure utili a rispettare la normativa sul diritto d'autore. Se è "pacificamente possibile prendere appunti durante la lezione"<sup>42</sup>, la registrazione di quanto detto dal docente richiede la sua autorizzazione, in quanto in quel momento egli crea un'opera didattica espressa in forma orale, che l'art. 2 della Legge n. 633/1941 ricomprende tra quelle protette.

Infine, nella propria tesi (di laurea, dottorato o master), e in qualsiasi altro tipo di elaborato finale o *in itinere*, lo studente potrà inserire materiali di pubblico dominio o per i quali si sia ricevuta autorizzazione da parte dell'autore, nonché citarli e rielaborarli menzionando la fonte, e nel rispetto di tutti i limiti previsti dalla normativa. Ma in questo caso, inoltre, lo studente si trasforma in autore e diventa perciò titolare di un'opera dell'ingegno e dei relativi diritti, indipendentemente dal fatto che l'elaborato venga effettivamente pubblicato o reso disponibile al pubblico (fattispecie, quest'ultima, comunque garantita

<sup>41</sup> "L'utilizzazione di opere dell'ingegno altrui nell'ambito dell'attività didattica deve in linea di massima ritenersi sottoposta al principio generale che richiede l'autorizzazione da parte del titolare dei diritti, autorizzazione che potrà essere concessa di volta in volta sulla base di singole contrattazioni o mediante accordi generali tra l'Università e i titolari dei diritti – o eventuali intermediari (per es. SIAE, AIE, AIDRO, SCF, ecc.): *ibidem*, p. 87.

<sup>42</sup> *Ibidem*, p. 88. "Pur costituendo gli appunti, a stretto rigore, un'opera scritta derivata da un'opera orale (la lezione), la sua realizzazione non è di per sé vietata dalla legge nella misura in cui la successiva fruizione rimanga circoscritta all'ambito privato (come avviene, ad esempio, nel caso in cui gli appunti vengano impiegati solo per l'attività individuale di studio da parte del discente). Diversamente, ove lo studente decida di riprodurre (e magari vendere ad altri compagni di corso) i propri appunti, si darebbe luogo ad un'ipotesi di utilizzazione economica di un'opera derivata che, per essere effettuata legittimamente, richiederebbe senz'altro l'autorizzazione del titolare dei diritti sull'opera originaria (il docente)": *ivi*.

in genere dalle biblioteche delle Università). Il motivo per cui la tesi viene tutelata come prodotto intellettuale di pertinenza esclusiva dello studente risiede nel fatto che egli ne è il vero autore anche a prescindere dal coordinamento del docente (relatore o tutor) e il lavoro finale è un prodotto originale frutto della sua attività creativa; è dunque lo studente ad avere piena titolarità dei diritti morali ed economici sulla propria tesi. Solo nel caso di tesi elaborate all'interno di programmi di ricerca finanziati da enti pubblici o privati potrebbe intervenire un contratto con l'ente finanziatore in merito ai diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore o all'Università.

Negli ultimi anni si sono diffusi degli strumenti atti a garantire il rispetto del diritto d'autore nell'ambito degli Atenei, i software antiplagio, la cui finalità principale è quella di individuare, nelle tesi realizzate dagli studenti, eventuali parti copiate da fonti reperite in Internet. Il sistema nasce, e viene adottato, dunque, per rendere più semplice ed efficace il ruolo di vigilanza dei docenti, a garanzia dell'effettiva qualità e originalità delle tesi, e per garantire la qualità del processo formativo all'interno del quale si colloca la stesura dell'elaborato finale. L'intento che ne è alla base non è punitivo ma preventivo: educare lo studente al corretto utilizzo delle fonti fornendogli le indicazioni per apprendere il corretto sistema di citazione, garantendo così la qualità e la serietà del lavoro scientifico.





### PER RIASSUMERE

- La legge sul diritto d'autore, permettendo un corretto utilizzo delle opere pubblicate, tutela le finalità accademiche
- Nell'attività di ricerca è possibile citare o rielaborare il pensiero altrui per finalità di critica e di discussione, nel rispetto della paternità dell'autore citato e mettendo sempre in evidenza gli elementi che permettono di risalire alla fonte
- Nell'attività didattica il docente dovrà verificare quali diritti siano stati ceduti all'editore dall'autore delle opere eventualmente riutilizzate per le lezioni e i programmi di esame
- Gli studenti che intendono registrare la lezione devono chiedere previo permesso al docente, che in quel momento sta di fatto creando un'opera didattica espressa in forma orale, e nella stesura di un elaborato devono citare correttamente le fonti
- Le tesi di laurea, di dottorato e di master vengono tutelate come prodotto intellettuale e lo studente è riconosciuto dalla legge come autore titolare dei relativi diritti patrimoniali e morali
- I software antiplagio, in uso in molte università negli ultimi anni, garantiscono il rispetto del diritto d'autore nell'ambito degli atenei, individuando se nelle tesi realizzate dagli studenti vi siano parti illecitamente copiate da fonti reperite in Internet

## ➤ Diritto d'autore, tecnologie e open access

L'ampia materia che si muove nell'ambito del diritto d'autore non poteva non essere influenzata, in questi ultimi anni, dal rapporto che lega copyright e tecnologie digitali nella cosiddetta "società dell'informazione"<sup>43</sup>. La grande rivoluzione innescata dai cambiamenti dell'era digitale ha portato inevitabilmente alla "necessità di prevedere specifiche strategie in tema di proprietà intellettuale legate alle innovazioni tecnologiche", con una lunga serie di documenti programmatici e giuridici e direttive comunitarie<sup>44</sup>.

Evidentemente, "la radicale evoluzione dei presupposti tecnologici su cui si regge tradizionalmente l'istituto del diritto d'autore non poteva restare senza conseguenze sul piano giuridico. Una profonda opera di ripensamento e di ridefinizione si è così resa necessaria in relazione a tutte quelle norme che, essendo basate su concetti superati o dicotomie obsolete (come la distinzione tra opera e supporto o tra originale e copia), hanno visto i loro contorni originari drasticamente modificati dall'introduzione e dalla diffusione su scala planetaria delle tecnologie digitali"<sup>45</sup>. Il presupposto principale di questa revisione normativa si fonda sulla natura stessa del documento digitale che porta, con la propria immaterialità e le connesse facilitazioni di utilizzo e manipolazione del documento, ad un nuovo rapporto tra opera e supporto<sup>46</sup> le cui ricadute toccano anche l'ambito legato alla proprietà intellettuale e alla normativa sul diritto d'autore; i principali elementi riguardanti il diritto di riproduzione, il

---

<sup>43</sup> Un quadro ampio e dettagliato della problematica si trova in: A. SIROTTI GAUDENZI, *Il nuovo diritto d'autore...* op. cit., pp. 131-169.

<sup>44</sup> *Ibidem*, pp. 132 sgg.

<sup>45</sup> G. SPEDICATO, op. cit., p. 49.

<sup>46</sup> "L'estrema plasticità offerta dalla rappresentazione digitale di un'opera consente infatti a chiunque di partecipare al processo della sua scomposizione e ricomposizione, della sua modifica e della sua rielaborazione (come avviene nei casi dei cosiddetti *remix* o *mash up*). L'opera finisce così per perdere quel carattere di immutabilità spaziale e temporale che la caratterizza nel contesto analogico per diventare instabile, fluida, transitoria": *ibidem*, pp. 48-49.

diritto di comunicazione al pubblico, il diritto di distribuzione, unitamente alle relative eccezioni e limitazioni, vengono in qualche modo influenzati e parzialmente rimodulati in ragione di queste innovazioni epocali, pur nel rispetto dei presupposti di base garantiti dalla normativa. La riformulazione degli articoli interessati dalla nuova possibilità di leggere e consultare testi al di là della presenza di un supporto fisico che li contenga, e dunque di un concetto legato al possesso di copie materiali a cui si è sostituito quello di accesso diretto al testo, è avvenuta col recepimento della *Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*<sup>47</sup>.

Il diritto di riproduzione (art. 2 della Direttiva), riconosciuto dagli Stati membri agli autori delle opere e a soggetti che abbiano analogo ruolo<sup>48</sup>, garantisce “il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte”; e poiché “le tecnologie digitali ci hanno costretto a ripensare radicalmente la tradizionale nozione di *riproduzione* dell’opera”<sup>49</sup> l’art. 13 della Legge n. 633/1941 è stato ampliato “al fine di ricomprendere, accanto alle riproduzioni effettuate a mano, a mezzo stampa o tramite litografia, incisione o fotografia – esempi

<sup>47</sup> “Come si legge nel comunicato ufficiale dell’Unione, la direttiva sul *copyright* viene adottata nello spirito di incoraggiare lo sviluppo dell’*Information Technology* e contribuire all’applicazione del diritto al *fenomeno Internet*”: A. SIROTTI GAUDENZI, *Il nuovo diritto d'autore... op. cit.*, p. 144. In Italia la Direttiva è stata recepita mediante il Decreto legislativo n. 68/2003, *Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*.

La Direttiva è stata integrata e parzialmente modificata dalla *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (2016/0280 COD)*, il cui iter è attualmente in corso e la cui approvazione definitiva comporterà l’adeguamento degli Stati membri entro i due anni successivi, con conseguenti riflessi nelle normative nazionali.

<sup>48</sup> Artisti interpreti o esecutori di prestazioni artistiche; produttori di fonogrammi; produttori delle prime fissazioni di una pellicola; organismi di diffusione radiotelevisiva.

<sup>49</sup> G. SPEDICATO, *op. cit.*, p. 51.

più tradizionali e in qualche misura superati di riproduzione materiale – anche ogni altra riproduzione *diretta o indiretta, temporanea o permanente* di un'opera in qualunque modo e forma effettuata e con qualunque procedimento essa sia realizzata<sup>50</sup>. Di conseguenza gli atti di visualizzazione, digitalizzazione, scansione, masterizzazione, downloading, file sharing, uploading richiedono l'autorizzazione del titolare dei diritti, anche mediante modalità indirette quali la visualizzazione di opere attraverso siti web ad accesso pubblico e la presa d'atto degli usi consentiti e vietati normalmente resi pubblici in tali siti web.

Relativamente al diritto di comunicazione l'art. 3 della Direttiva esplicita il riconoscimento agli autori del “diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”; l'art. 16 della Legge n. 633/1941 ha recepito tale inquadramento<sup>51</sup> inserendo qualunque mezzo di diffusione a distanza atto a far avere accesso all'opera ad un pubblico non presente nel luogo in cui si svolge la diffusione dell'opera in questione<sup>52</sup>: vi rientrano, quindi, a pieno titolo le trasmissioni via Internet.

Il diritto di distribuzione richiamato dall'art. 4 della Direttiva si esplica

---

<sup>50</sup> *Ivi*. L'autore evidenzia come “questa ampia definizione è tale da consentire di ricomprendere all'interno della nozione di riproduzione dell'opera tutte le ipotesi di riproduzione immateriale e temporanea derivanti dai processi tecnici di funzionamento degli elaboratori elettronici e delle reti telematiche”.

<sup>51</sup> “Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio-diffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”.

<sup>52</sup> “Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico si sostanzia, pertanto, in tutti quegli atti in cui un'opera venga resa fruibile da parte del pubblico a distanza, indipendentemente dal mezzo tecnico con cui tale comunicazione avvenga”: G. SPEDICATO, *op. cit.*, p. 56.

mediante il riconoscimento agli autori, da parte degli Stati membri, del “diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo”.

La consapevolezza sull'attuale disponibilità di strumenti tecnologici di facile reperimento e utilizzo ha richiesto, inoltre, un minor livello di apertura nella previsione di eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi in ambito digitale, rispetto al contesto tradizionale di fruizione, al fine di evitare notevoli danni all'autore. L'art. 5 della Direttiva mette in luce tali eccezioni e limitazioni, i cui riflessi sono stati recepiti dalla Legge n. 633/1941<sup>53</sup>. La tendenza generale è quella di limitare il più possibile l'utilizzo di tecnologie digitali e strumenti elettronici per le attività di riproduzione, diffusione e comunicazione delle opere al pubblico, prevedendo anche, per specifiche attività di studio e di ricerca, la possibilità di accedere ai contenuti “su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza” (art. 71-ter della Legge n. 633/1941).

L'era digitale ha quindi portato l'attenzione su nuove tipologie di opere da tutelare, dai prodotti di editoria elettronica (e-book, riviste elettroniche) alle banche dati, i software, le opere multimediali e i siti web, e una branca del diritto d'autore si è interessata alla tematica della proprietà intellettuale in rete.

<sup>53</sup> Si tratta in particolare di alcuni degli articoli contenuti al Capo V del Titolo I, dedicato appunto alle eccezioni e limitazioni.

Una attenta disamina delle norme in questione, finalizzata “a rendere avvertiti gli utenti circa l'assoluta opportunità di assumere un atteggiamento improntato alla massima prudenza prima di ritenere senz'altro leciti eventuali atti di utilizzazione delle opere dell'ingegno che avvengano in ambiente telematico o che implicino l'impiego di strumenti digitali” si trova in: G. SPEDICATO, *op. cit.*, pp. 60-64. Analoga analisi, supportata da un quadro sinottico che mette a confronto il testo previgente e quello vigente a seguito dell'attuazione della Direttiva, si può leggere in: A. SIROTTI GAUDENZI, *Il nuovo diritto d'autore... op. cit.*, pp. 148-166.

Le opere letterarie, artistiche, scientifiche e di ricerca riprodotte in rete e accessibili a partire dal web sono sottoposte in generale alla medesima normativa delle opere consultabili su supporto cartaceo, ragion per cui i prodotti di editoria elettronica che presentano caratteristiche analoghe agli equivalenti cartacei non godono di una tutela specifica.

L'art. 1, comma 2, della Legge n. 633/1941 evidenzia invece che “sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche (...) nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”<sup>54</sup>. L'art. 2 ribadisce il concetto, specificando che le banche dati sono “intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto”<sup>55</sup>.

Il Capo IV della Legge n. 633/1941 si occupa delle *Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere* e dedica la sezione VI (artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater) ai software e la sezione VII (artt.

---

<sup>54</sup> “In coerenza con i principi generali che regolano la materia, la nostra legge stabilisce che le banche dati siano tutelate dal diritto d'autore a condizione che siano originali. L'originalità, in questo caso, assume una dimensione particolare: una banca dati si può infatti ritenere originale quando la scelta o la disposizione del materiale che la compone costituisce una creazione intellettuale del suo autore”: G. SPEDICATO, *op. cit.*, p. 69.

<sup>55</sup> “La protezione che il diritto d'autore garantisce ad una banca dati originale in quanto tale, tuttavia, deve essere tenuta distinta dall'eventuale tutela giuridica garantita alle opere, ai dati o agli altri elementi che la compongano. Ciò significa che, ove gli elementi presenti in una banca dati ne possiedono i requisiti, essi sono tutelati indipendentemente dalla protezione della banca dati in quanto tale. Di conseguenza, il soggetto che intenda realizzare un database includendo opere tutelate dal diritto d'autore, altri materiali protetti da diritti connessi o, più genericamente, materiali su cui insistano uno o più soggetti terzi che possano vantare dei diritti esclusivi, non potrà farlo senza una previa autorizzazione del titolare dei rispettivi diritti”: *ivi*, p. 70.



64-quinquies e 64-sexies) alle banche dati. Per entrambi vale il diritto esclusivo dell'autore (più correttamente definito dalla giurisprudenza "titolare")<sup>56</sup> di eseguire o autorizzare la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; di effettuare traduzioni, adattamenti e analoghe modifiche; di distribuire al pubblico l'originale o la copia. Per le banche dati è garantito anche il diritto di eseguire o autorizzare qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico dell'opera stessa o delle relative traduzioni e adattamenti. Gli articoli individuano altresì le attività non soggette all'autorizzazione dell'autore, tra cui assume particolare rilevanza "l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito"<sup>57</sup>.

La Legge n. 633/1941, inoltre, dedica il Capo I del Titolo II-bis ai *Diritti del costituente di una banca di dati*. L'art. 102-bis definisce il costituente della banca dati come "chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro" e specifica che "indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa"<sup>58</sup>. La legge tutela chi ha investito

<sup>56</sup> A. SIROTTI GAUDENZI, *Il nuovo diritto d'autore... op. cit.*, p. 302.

<sup>57</sup> Art. 64-sexies della Legge n. 633/1941.

<sup>58</sup> Per estrazione la legge intende "il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma"; per reimpiego "qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma".

una consistente somma per la costituzione della banca dati vietando che gli utenti estraggano o reimpieghino parti sostanziali e corpose del contenuto della banca dati<sup>59</sup>, poiché “consentire che un altro soggetto realizzi un’identica (o simile) banca dati in modo parassitario è circostanza che finirebbe con il disincentivare gli investimenti in questo importante settore economico”<sup>60</sup>.

Le opere multimediali e i siti web non trovano nella Legge n. 633/1941 una specifica disciplina e “in linea di massima, e ferma restando l’eventuale tutelabilità dei singoli elementi che la compongono, alle opere multimediali di carattere creativo potranno applicarsi le norme previste in caso di opere collettive, oltre che la disciplina comune a tutte le opere dell’ingegno. Ai siti web, in quanto (normalmente) opere multimediali, potranno in linea di massima essere applicati gli stessi principi espressi per le opere multimediali. Se dotate di carattere creativo, potranno essere altresì tutelate la veste grafica (il cosiddetto *layout*) del sito e la particolare articolazione interna delle singole pagine che lo compongono (cosiddetta *sitemap*)”<sup>61</sup>.

Inevitabilmente, il diffondersi di opere digitali ha richiesto una specifica attenzione alle misure tecnologiche da adottare per una corretta protezione dai possibili usi illeciti<sup>62</sup>. La Legge n. 633/1941, nel rispetto della Direttiva 2001/29/CE, dedica il Titolo II-ter a *Misure tecnologiche di protezione. In-*

<sup>59</sup> Art. 102-ter della Legge n. 633/1941.

<sup>60</sup> G. SPEDICATO, *op. cit.*, p. 74.

<sup>61</sup> *Ivi*, pp. 78-79. L’autore, inoltre, definisce l’opera multimediale come “un’opera che raccoglie contenuti digitalizzati riconducibili a media diversi integrati attraverso un software di gestione che ne renda possibile la fruizione interattiva”.

<sup>62</sup> “Al raggiungimento della protezione sono naturalmente fortemente sensibili editori e produttori che ritengono necessario, per difendere i loro investimenti, di promuovere la diffusione di sistemi di gestione dei diritti (DRMS, Digital Right Management System), tali da mantenere il controllo diretto e continuo dei contenuti digitali in tutti i passaggi che vanno dalla produzione all’uso da parte dell’utente finale”: *Diritto d’autore in Italia*, in: *Biblioeconomia. Guida classificata*, diretta da Mauro Guerrini, Milano, Bibliografica, 2007, pp. 862-868, alla p. 866.

*formazioni sul regime dei diritti.* La legge garantisce così ai titolari dei diritti d'autore e di quelli connessi di “apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti”<sup>63</sup>; tali misure tecnologiche impediscono di accedere all'opera se non si sono rispettate le condizioni previste dal titolare dei diritti, di effettuare indiscriminatamente copie dell'opera e, in generale, di mettere in atto qualsiasi azione non autorizzata esplicitamente.

Le misure tecnologiche di protezione sono a loro volta “un componente (quello funzionale all'autotutela tecnologica) di una più complessa architettura informatica finalizzata alla gestione dei diritti sui contenuti digitali”<sup>64</sup>: si tratta dei *Digital Rights Management* (DRM), sistemi tecnologici, incorporati nelle strumentazioni elettroniche, che gestiscono in modo automatizzato gli usi dei contenuti digitali; la protezione delle opere include la loro identificabilità e tracciabilità a distanza mediante specifici metadati leggibili da appositi strumenti e dietro chiave crittografica. In questo modo è possibile limitare l'uso dei contenuti secondo criteri resi noti in apposite licenze d'uso; tra le limitazioni ci sono la possibilità di accedere solo tramite riconoscimento di specifici IP o per un tempo determinato oltre il quale il file potrà risultare non più leggibile o ancora solo per specifiche destinazioni d'uso (ad esempio la lettura e non il download o la copiatura del testo o delle immagini).

Le modifiche normative relative alla digitalizzazione hanno dunque “contribuito a restringere sempre più i margini di libertà del pubblico nella fruizione delle opere; e ciò, paradossalmente, in un'epoca in cui, grazie anche alle reti telematiche, le nostre possibilità di accesso alla conoscenza (di cui le opere

<sup>63</sup> Art. 102-quater comma 1 della Legge n. 633/1941.

<sup>64</sup> G. SPEDICATO, *op. cit.*, p. 68.

dell'ingegno sono il primo veicolo) risultano esponenzialmente moltiplicate”<sup>65</sup>. Anche a questo paradosso risponde il movimento dell'*open access*, la cui mission è “rimuovere ogni barriera economica, legale e tecnica che impedisce alla collettività l'accesso all'informazione scientifica e contribuire al progresso e alla libera circolazione delle idee”<sup>66</sup>. L'obiettivo principale in questo senso è appunto quello di far sì che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale firmino con gli editori contratti di licenza che garantiscono agli utenti diritti maggiori rispetto a quelli che la normativa (non soltanto quella italiana, poiché il problema è avvertito in modo più o meno analogo nella maggior parte dei Paesi) concede. Si è venuta a creare, quindi, una realtà parallela al copyright, definita *copyleft*<sup>67</sup> basata su un principio di cessione dei diritti agli utenti, da parte dell'autore, mediante la piena disponibilità del prodotto intellettuale attraverso strumenti digitali *open source*. Per permettere tale fruizione libera dell'opera il sistema prevede apposite licenze attraverso le quali l'autore indica esplicitamente che gli utenti possono utilizzare l'opera, diffonderla ed eventualmente modificarla, nel rispetto di alcune condizioni imprescindibili tra cui il riconoscimento e la citazione della paternità dell'opera stessa.

Tra le licenze ispirate al copyleft hanno una certa importanza le *Creative Commons* (CC) “il cui obiettivo è far aumentare le opere creative e i prodotti di ricerca; permetterne la condivisione libera e la distribuzione; consentire agli utenti di effettuare parziali modifiche, nel rispetto dell'inalienabile diritto di paternità dell'opera e comunque secondo diversi livelli di modificabilità debitamente indicati dall'autore, che decide di fatto che utilizzo si può fare del suo

---

<sup>65</sup> *Ibidem*, p. 79.

<sup>66</sup> *Unipa per l'open access. 1: L'open access al servizio della ricerca*, a cura di M.S. Castiglia, S. Sarzana e V. Tranchina, Università degli Studi di Palermo, 2013, p. 10. Accessibile dalla pagina: <<http://www.unipa.it/amministrazione/areaqualita/settoreserviziiperlaricerca/open-access/materiali-documenti/bibliografia-oa/>>.

<sup>67</sup> L'espressione nasce da un gioco di parole sul termine *copyright*: il termine *right* (che in inglese significa sia “destra” che “diritto”) viene sostituito da *left* (“sinistra”, ma anche “ceduto”).

prodotto intellettuale. Sviluppate in seno all'omonima organizzazione americana, il cui obiettivo è proporre modelli alternativi di licenze per il diritto d'autore, le licenze Creative Commons (CC) permettono, in sostanza, che l'autore definisca sia i diritti che si riserva nei confronti dei fruitori del documento (secondo il modello *alcuni diritti riservati*) che le modalità di fruizione e l'utilizzo"<sup>68</sup>.

Nel solco del rapporto tra diritto d'autore e open access, infine, ha particolare rilievo il sempre maggiore diffondersi dei depositi istituzionali (*repository*) "in cui un'istituzione universitaria espone i risultati della ricerca di produzione interna. Si tratta di un deposito digitale in linea, aperto e visibile a tutti, dove docenti e ricercatori autoarchiviano, attraverso un procedimento semplice ed intuitivo che richiede in genere pochi minuti, il full-text della propria ricerca in modo tale che sia immediatamente visibile, ricercabile e utilizzabile dalla comunità scientifica"<sup>69</sup>. Come già messo in evidenza, "la via più semplice per garantire al ricercatore i diritti d'uso delle pubblicazioni, fra cui quello di deposito presso un archivio istituzionale, è l'inserimento nella licenza di una clausola in merito, che preveda e garantisca il mantenimento dei diritti di riproduzione, disseminazione, comunicazione, utilizzo a fine didattico e di ricerca dell'opera. Fondamentale è la diffusione di una nuova consapevolezza e di politiche di sensibilizzazione, che partano dagli atenei e dagli enti di ricerca in genere, mirate a creare politiche chiare nella contrattazione con gli editori, attivazioni di repository istituzionali corredati di adeguate policy sul copyright, supporto agli autori in fase di auto-archiviazione"<sup>70</sup> nell'obiettivo di rendere sempre più evidente "come sia possibile conciliare la protezione dei diritti degli autori con un'ampia diffusione della cultura e della conoscenza nell'interesse della collettività"<sup>71</sup>.

<sup>68</sup> *Unipa per l'open access*. I..., *op. cit.*, p. 22.

<sup>69</sup> *Ibidem*, p. 20.

<sup>70</sup> *Ibidem*, p. 21.

<sup>71</sup> G. SPEDICATO, *op. cit.*, p. 81.



## PER RIASSUMERE

- La rivoluzione digitale ha portato nuove strategie in tema di proprietà intellettuale legate alle innovazioni tecnologiche, in particolare nell'ambito del diritto di riproduzione, del diritto di comunicazione al pubblico, del diritto di distribuzione
- Il testo di riferimento in questo campo è la *Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*
- L'era digitale ha portato l'attenzione su nuove tipologie di opere da tutelare, dai prodotti di editoria elettronica (e-book, riviste elettroniche) alle banche dati, i software, le opere multimediali e i siti web
- Il diffondersi di opere digitali ha richiesto una specifica attenzione alle misure tecnologiche da adottare per una corretta protezione dai possibili usi illeciti
- I *Digital Rights Management* (DRM) sono sistemi tecnologici, incorporati nelle strumentazioni elettroniche, che gestiscono in modo automatizzato gli usi dei contenuti digitali
- Il movimento dell'*open access* soccorre al fatto che le modifiche normative relative alla digitalizzazione hanno ristretto i margini di libertà del pubblico nella fruizione delle opere
- L'autore può prevedere apposite licenze affinché gli utenti possano utilizzare l'opera, diffonderla ed eventualmente modificarla, nel rispetto di alcune condizioni tra cui il riconoscimento e la citazione della paternità dell'opera
- Il principio di cessione dei diritti agli utenti da parte dell'autore, mediante la piena disponibilità del prodotto intellettuale attraverso strumenti digitali *open source*, prende il nome di *copyleft*
- Le licenze *Creative Commons* (CC) permettono la condivisione libera e la distribuzione delle opere creative: gli utenti possono effettuare parziali modifiche, nel rispetto del diritto di paternità dell'opera e in base a diversi livelli di modificabilità indicati dall'autore (secondo il modello *alcuni diritti riservati*)
- Il *repository* istituzionale è un archivio on line in cui docenti e ricercatori depositano i propri prodotti di ricerca per renderli visibili, ricercabili e utilizzabili; la via più semplice per garantire al ricercatore il diritto di depositare le proprie pubblicazioni in un archivio istituzionale è l'inserimento nella licenza editoriale di una apposita clausola che preveda e garantisca il mantenimento dei diritti di riproduzione, disseminazione, comunicazione, utilizzo a fine didattico e di ricerca dell'opera

### ➤ Diritto d'autore e biblioteche

La Legge n. 633/1941 contempla in più punti l'esigenza di effettuare specifiche deroghe ed eccezioni ai principi generali del diritto d'autore in considerazione del fatto che “per la funzione svolta nel consentire alla collettività l'accesso alle opere e, in senso ampio, alla cultura, il ruolo delle biblioteche e dei soggetti a queste assimilabili (discoteche ed enti affini) appare davvero di fondamentale importanza. Di tale circostanza il legislatore ha tenuto conto dettando varie norme atte a regolamentare gli atti che le biblioteche stesse, in adempimento delle loro funzioni istituzionali, normalmente compiono in relazione alle opere presenti nelle loro collezioni”<sup>72</sup>.

L'art. 68, al comma 1, ammette che “è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico”<sup>73</sup>; al comma 3 specifica che “fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo”. Il limite del quindici per cento è stato introdotto<sup>74</sup> dalla Legge n. 248/2000, *Nuove norme di tutela del diritto d'autore*, e ha sostituito il precedente divieto assoluto di fotocopiatura di opere protette in assenza di autorizzazione: è evidente l'intento della legge di rompere una prassi estremamente restrittiva “ponendo in forte contrapposizione i diritti di autori ed editori con quelli del servizio pubblico, rappresentati dalle diverse tipologie di biblioteche operanti in Italia”<sup>75</sup>; inoltre

<sup>72</sup> *Ibidem*, p. 94.

<sup>73</sup> “Il fatto che la norma faccia riferimento ai «lettori» fa ben comprendere che la stessa si applichi esclusivamente alle opere a stampa, dovendosi quindi escludere le opere dell'arte figurativa”: A. SIROTTI GAUDENZI, *Il nuovo diritto d'autore... op. cit.*, p. 394.

<sup>74</sup> E conseguentemente recepito dagli aggiornamenti della Legge n. 633/1941.

<sup>75</sup> *Diritto d'autore in Italia, op. cit.*, p. 867.

tale limite non vale per le opere rare e fuori dai cataloghi editoriali, in ragione della loro difficoltà di reperimento nel mercato editoriale.

Il comma 5 del citato art. 68 prevede che per le riproduzioni per uso personale sia corrisposto un compenso forfettario agli aventi diritto, che le biblioteche universitarie sono tenute a “versare annualmente in applicazione degli accordi che periodicamente vengono rinnovati a tal fine tra la Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI)”<sup>76</sup>.

In ottemperanza alle norme generali sul diritto d'autore, è completamente libera la riproduzione, anche in formato digitale, di quelle opere per le quali siano scaduti i diritti esclusivi perché trascorsi più di settanta anni dalla morte dell'autore.

Altra eccezione di notevole importanza nell'ambito dei servizi offerti dalle biblioteche al pubblico riguarda il prestito delle opere a disposizione degli utenti. Se, infatti, la Legge n. 633/1941 garantisce il “diritto esclusivo di dare in prestito” tra quelli in capo all'autore (art. 18-bis, comma 2), allo stesso tempo prevede che “il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto”<sup>77</sup>: anche in questo caso, dunque, l'obiettivo primario della legge è tutelare le attività di studio e di ricerca dei cittadini.

Nello stesso solco si muove l'art. 71-ter, poiché, come già notato, vi si legge che “è libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi

---

<sup>76</sup> G. SPEDICATO, *op. cit.*, p. 97.

<sup>77</sup> Art. 69 della Legge n. 633/1941. L'articolo parla esplicitamente degli “esemplari a stampa delle opere” e dei “fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento”; sono esclusi dal prestito gli spartiti e le partiture musicali.



tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza”<sup>78</sup>.

Infine, le biblioteche hanno spesso l'abitudine di tenere letture di opere letterarie (o analoghe): la liceità di questa prassi è desumibile dalla garanzia che la legge sul diritto d'autore pone in capo alla comunicazione al pubblico di brani o di parti di opera senza fini di lucro<sup>79</sup>; per quanto riguarda l'analogica usanza di proiettare opere cinematografiche all'interno delle biblioteche stesse, “tale prassi non è oggetto di alcuna eccezione prevista all'interno della Legge n. 633/1941. Pertanto, ci si deve riferire alle norme espresse dalla l.d.a. con riferimento all'ottenimento di licenze dai titolari dei diritti”<sup>80</sup>.

<sup>78</sup> “Si potrebbe evidenziare che la norma dispone una eccezione all'art. 16 l.d.a., traducendosi in una disposizione che introduce una deroga al diritto esclusivo di comunicazione (e non anche a quello di riproduzione) dell'opera. Questo comporta che le biblioteche possano mettere a disposizione del proprio pubblico, affinché se ne faccia un uso individuale, una volta digitalizzate, le opere presenti nelle loro collezioni”: A. SIROTTI GAUDENZI, *Il nuovo diritto d'autore... op. cit.*, p. 401.

<sup>79</sup> Art. 70 della Legge n. 633/1941. Si veda in proposito: *ibidem*, p. 403.

<sup>80</sup> *Ibidem*, p. 402. L'autore sottolinea anche che l'AVI (Associazione Videoteche e Mediateche Italiane) e la SIAE “hanno cercato di fornire risposte ai quesiti posti dall'attività di proiezione all'interno di biblioteche e mediateche. Il Protocollo d'intesa raggiunto tra AVI e SIAE dispone espressamente che per le proiezioni pubbliche, il soggetto aderente ad AVI debba «corrispondere il diritto d'autore alla SIAE e ottenere la necessaria autorizzazione degli aventi diritto»”.



### PER RIASSUMERE

- La legge prevede alcune deroghe ed eccezioni ai principi generali del diritto d'autore specificamente pensate affinché le biblioteche possano garantire alla collettività l'accesso alle opere dell'ingegno
- La riproduzione per uso personale è consentita nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico
- Le biblioteche, e istituzioni analoghe, garantiscono a norma di legge il prestito delle opere a fini di promozione culturale e studio personale, senza autorizzazione del titolare del diritto d'autore

### ➤ Diritto d'autore comparato

La legge italiana sul diritto d'autore si inserisce in un quadro legislativo europeo che non è caratterizzato da un vero e proprio testo unico ma da un insieme di trattati e direttive<sup>81</sup> il cui fine è quello di armonizzare le differenze normative territoriali “in un quadro sempre più ampio di coordinamento sovranazionale tra ordinamenti giuridici, economie e politiche culturali nazionali”<sup>82</sup>. In questo modo, di fatto, le tematiche principali in materia (diritti tutelati, durata, eccezioni e limitazioni) sono trattate in modo omogeneo tra i diversi paesi europei, e sempre più avviene in ambito di copyright digitale e adeguamento alle tecnologie: “l'esperienza degli ultimi decenni sembra dunque suggerire che sul piano della produzione normativa gli adattamenti del sistema del diritto d'autore alle sfide poste dalla globalizzazione crescente di fenomeni culturali, economici e sociali sono destinati ad essere studiati e messi a punto specialmente dal legislatore comunitario, mentre a quelli nazionali residua il compito di coordinare le nuove regole con il tessuto dell'ordinamento autoctono e con la relativa tradizione giuridico-culturale”<sup>83</sup>.

Una prima distinzione di grande importanza, per quanto gli effetti siano attutiti da questa armonizzazione internazionale, è tra gli ordinamenti che tutelano il *diritto d'autore* e gli ordinamenti che tutelano il *copyright*: ai primi appartiene l'Italia con i paesi dell'Europa continentale (sistemi di *civil law*), i secondi sono i paesi anglo-americani (sistemi di *common law*).

Sebbene in italiano la terminologia abbia di fatto creato una omonimia, per *diritto d'autore* si deve intendere la tutela dell'opera dell'ingegno caratterizzata dalla creatività dell'autore al quale appartengono in via esclusiva i

<sup>81</sup> Si sono già ricordate la Convenzione di Berna e la Direttiva 2001/29/CE. Un elenco dettagliato delle diverse direttive nate su specifici temi relativi al diritto d'autore è in: M. BERTANI, *op. cit.*, p. 47.

<sup>82</sup> *Ibidem.*, p. 42.

<sup>83</sup> *Ibidem.*, p. 49.

relativi diritti (e in questo caso la tutela nasce naturalmente, con la semplice creazione dell'opera che rispetta i necessari requisiti di originalità) mentre il *copyright* si focalizza sul “diritto di copia”, ovvero il diritto di riprodurre e distribuire sul mercato le copie di un'opera, e perciò nasce con il deposito dell'opera ad apposito ufficio; di conseguenza nel primo caso la normativa tutela prioritariamente l'autore e i correlati diritti morali, nel secondo i soggetti che si occupano della commercializzazione dell'opera (l'editore, il produttore...) e quindi i diritti patrimoniali. Ovviamente anche nei paesi di civil law è prevista la possibilità di depositare o registrare l'opera per rafforzare i diritti attribuendo una data certa alla creazione (e poter dimostrare eventualmente l'anteriorità del diritto di proprietà intellettuale in caso di controversia)<sup>84</sup>; analogamente anche nei paesi anglo-americani è andato progressivamente diminuendo il “rispetto di alcuni requisiti formali”<sup>85</sup> a cui è subordinata la nascita del diritto d'autore.

Questa importante differenza di base secondo cui nei paesi di common law “l'enfasi è posta esclusivamente sulla funzione economica dei diritti di proprietà intellettuale, laddove invece il riconoscimento dei diritti morali è proprio della tradizione di civil law”<sup>86</sup> spiega come mai in questi ultimi il tito-

---

<sup>84</sup> “Infatti, la registrazione presso il registro pubblico generale di cui all'art. 103 LDA non ha effetti costitutivi ma meramente dichiarativi (unica eccezione è rappresentata dal pubblico registro per la cinematografia) svolgendo una funzione di pubblicità-notizia a carattere facoltativo; e il deposito di una copia dell'opera presso la presidenza del Consiglio dei ministri (art. 105 LDA) è obbligatorio ma non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto d'autore (art. 106 LDA)”: G. COLANGELO, *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, Bologna, il Mulino, 2011, p. 41.

<sup>85</sup> *Ivi*: “ad ogni modo, per le opere prodotte negli Stati Uniti continuano ad essere previsti sia la registrazione presso il Copyright Office (registrazione che, sebbene priva di efficacia costitutiva, è rilevante per poter, tra le altre cose, esperire l'azione di *infringement* e conseguire *statutory damages*) sia il deposito di due copie presso la library of Congress entro 3 mesi dalla pubblicazione”.

<sup>86</sup> *Ibidem*, p. 43.



lo originario dei diritti d'autore possa appartenere esclusivamente alla persona fisica che ha creato l'opera, anche quando questa venga realizzata per conto e a spese di una persona giuridica, mentre nei primi tutti i diritti svolti per conto di un datore di lavoro appartengono a quest'ultimo automaticamente e non per via di un trasferimento<sup>87</sup>.

Per quanto attiene più specificamente ai diritti di utilizzazione economica, anche nel mondo anglo-americano il titolare ha la possibilità di trasferire tali diritti, in tutto o in parte.

Sul versante dei limiti imposti ai diritti esclusivi si registra una delle differenze più significative tra gli ordinamenti: il *fair use* di matrice statunitense. Si tratta di una clausola che garantisce, nel rispetto di specifiche condizioni, la liceità di alcuni utilizzi dell'opera coperta da copyright, tra cui “la riproduzione in copie per finalità di critica, commento, cronaca, insegnamento o ricerca”<sup>88</sup>, la citazione senza autorizzazione previa, l'inserimento non autorizzato di materiale protetto da copyright.

Accanto al *fair use* statunitense, esisteva già il *fair dealing* anglosassone, ispirato ad un principio analogo ma specificamente orientato verso un utilizzo didattico. Le legislazioni dell'Europa continentale, invece, tradizionalmente non prevedevano un analogo principio. L'armonizzazione delle diverse normative europee, e l'inevitabile influenza di quella americana, ha portato alla previsione di *eccezioni e limitazioni*, ispirate alla più organica clausola del *fair use*, anche nei sistemi legislativi che non le prevedevano (in Italia gli artt. 65-71 della Legge n. 633/1941), seppur in forma più sintetica e restrittiva.

Per quanto attiene alla tutela del *digital copyright* la legislazione statunitense ha provveduto ad emanare una apposita normativa, essenzialmente improntata alla necessità di “impedire che lo sviluppo di nuovi dispositivi consenta di aggirare le misure tecnologiche di protezione predisposte dai titolari dei diritti

<sup>87</sup> *Ibidem*, pp. 42-43.

<sup>88</sup> *Ibidem*, p. 67.

d'autore interessati" laddove sul versante europeo "dal momento che la Direttiva 2001/29/CE, sul diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione, lascia ampi margini di discrezionalità ai legislatori nazionali circa l'adozione di sistemi che, contemperando i diritti fondamentali in materia di riservatezza delle comunicazioni e accesso ad internet, assicurino un'efficace tutela delle opere protette, si rilevano profonde differenze di disciplina tra gli stati membri"<sup>89</sup>.

---

<sup>89</sup> Un'attenta disamina sul tema è in: *ibidem*, pp. 77-87.





### PER RIASSUMERE

- Il quadro legislativo europeo sul diritto d'autore non è caratterizzato da un testo unico ma da un insieme di trattati e direttive il cui fine è armonizzare le differenti normative territoriali
- I paesi dell'Europa continentale tutelano il *diritto d'autore*, ovvero l'opera dell'ingegno caratterizzata dalla creatività dell'autore al quale appartengono in via esclusiva i relativi diritti; i paesi anglo-americani tutelano il *copyright*, cioè il diritto di riprodurre e distribuire sul mercato le copie di un'opera; nel primo caso la normativa tutela prioritariamente l'autore e i correlati diritti morali, nel secondo i soggetti che si occupano della commercializzazione dell'opera (l'editore, il produttore...) e quindi i diritti patrimoniali
- Il *fair use* statunitense è una clausola che garantisce, nel rispetto di specifiche condizioni, la liceità di alcuni utilizzi dell'opera coperta da copyright, tra cui la riproduzione in copie per finalità di critica, commento, cronaca, insegnamento o ricerca, la citazione senza autorizzazione previa, l'inserimento non autorizzato di materiale protetto da copyright
- L'armonizzazione delle diverse normative europee e l'influenza di quella americana hanno portato alla previsione di eccezioni e limitazioni ispirate al *fair use* anche nei sistemi legislativi che non le prevedevano, come in quello italiano
- La legislazione statunitense ha emanato una normativa finalizzata ad impedire che lo sviluppo dei dispositivi digitali consenta di aggirare le misure tecnologiche di protezione predisposte dai titolari dei diritti d'autore; sul versante europeo la Direttiva 2001/29/CE lascia ampi margini di discrezionalità ai legislatori nazionali circa l'adozione di tali sistemi, per cui si registrano notevoli differenze in materia negli ordinamenti degli Stati membri



# Diritto dei marchi e dei brevetti

## ➤ Principi generali. La proprietà industriale

Nell'ambito della proprietà intellettuale, i prodotti non classificabili come *opere dell'ingegno creativo* (che, come si è visto, appartengono al mondo dell'arte e della cultura e sono tutelate dal diritto d'autore) rientrano nell'alveo della cosiddetta *proprietà industriale*, che quindi tutela un insieme eterogeneo di *segni distintivi* (marchi, ditte, insegne, denominazioni d'origine, la cui forma di tutela è la registrazione, in alternativa all'uso di fatto) e *innovazioni tecniche e di design* (invenzioni, modelli industriali, varietà vegetali, le cui norme regolatrici vengono indicate come diritto brevettuale)<sup>90</sup>. La protezione dei marchi e degli altri segni distintivi “mira a stimolare e ad assicurare una competizione equa, oltre a proteggere i consumatori, permettendo loro di effettuare scelte informate tra beni e servizi” mentre tra gli strumenti di innovazione “il principale meccanismo di protezione è il brevetto” e “l'obiettivo sociale alla base di tali strumenti è la protezione dei risultati degli investimenti nello sviluppo dell'invenzione, al fine di incentivarli”<sup>91</sup>.

Il testo di riferimento dei diritti di proprietà industriale in Italia è il *Codice della proprietà industriale* emanato con Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30<sup>92</sup>,

---

<sup>90</sup> *Breve guida alla tutela della proprietà industriale*, a cura dell'Università degli Studi di Udine - Ripartizione Ricerca e Trasferimento Tecnologico, 2010, p. 2: <[web.uniud.it/ricerca/impres/brevetti/info/breve\\_guida\\_PI.pdf](http://web.uniud.it/ricerca/impres/brevetti/info/breve_guida_PI.pdf)>.

<sup>91</sup> F. NICOLLI - U. RIZZO, *op. cit.*

<sup>92</sup> Art. 1 - *Diritti di proprietà industriale*.

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Art. 2 - *Costituzione ed acquisto dei diritti*:

1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

con cui “il legislatore ha inteso riordinare la materia della proprietà industriale, imponendosi una rilettura sistematica della materia”<sup>93</sup>, mettendo insieme e rivedendo i precedenti testi normativi che disciplinavano ciascun differente oggetto di proprietà industriale. Il Codice fa espresso riferimento alla Convenzione di Parigi, documento di cui si tiene conto in particolare per il “trattamento dello straniero” (art. 3) e la “priorità” (art. 4): nel primo caso si garantisce il principio della reciprocità, secondo cui, in materia di protezione della proprietà industriale, il trattamento riservato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini dei Paesi firmatari della Convenzione o appartenenti all’Organizzazione mondiale del commercio; nel secondo caso, si garantisce che chiunque depositi una domanda di brevetto, modello o marchio in un paese firmatario della Convenzione possa godere del diritto di priorità internazionale, “ovvero della possibilità di formalizzare il deposito della domanda negli altri Stati, rivendicando come data quella del primo deposito nazionale entro il termine di 12 mesi per brevetti d’invenzione, modelli di utilità e varietà vegetali; 6 mesi per disegni, modelli e marchi”<sup>94</sup>. Il Codice prevede inoltre il principio di “esaurimento” (art. 5), secondo cui il monopolio attribuito al titolare

2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
5. L’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.

<sup>93</sup> A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e dei brevetti*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013, p. 43.

<sup>94</sup> *Breve guida alla tutela...*, *op. cit.*, p. 3: “in altre parole, chi deposita una prima domanda di tutela presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (della sede di Roma o di una delle sedi provinciali operative presso le CCIAA) ha modo di depositare la stessa domanda negli altri Stati aderenti alla convenzione, rivendicando la data del primo deposito entro 6 o 12 mesi a seconda dell’oggetto della tutela”.



di un diritto di proprietà industriale si esaurisce non appena il prodotto protetto viene messo in commercio dal titolare che non potrà più opporsi alla libera circolazione del bene, e il principio di “comunione” (art. 6) secondo cui se il diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti le relative facoltà andranno regolate, salvo diversi accordi tra le parti, dalle norme sulla comunione previste dal codice civile<sup>95</sup>.

Contrariamente a quanto avviene per il diritto d'autore, i diritti di proprietà industriale non si acquistano naturalmente all'atto creativo ma mediante la brevettazione, la registrazione o analoghi modi previsti dal Codice stesso; in particolare “sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali; sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori”<sup>96</sup>. In Italia l'organo abilitato al rilascio dei titoli e al riconoscimento dei diritti scaturiti da brevetti e marchi è l'UIBM<sup>97</sup> (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), ufficio del Ministero dello Sviluppo economico; il riconoscimento avviene su richiesta dell'interessato e previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

<sup>95</sup> “In particolare, l'art. 1102 del c. c. attribuisce a tutti i titolari la facoltà di usufruire della cosa comune, purché non se ne alteri la destinazione e non si impedisca agli altri titolari di farne uso secondo diritto”: *ivi*, con relativa breve analisi sui possibili aspetti correlati alla questione.

<sup>96</sup> Art. 2 del Codice della proprietà industriale. “È interessante rilevare come il testo unico sulla proprietà industriale distingua tra *diritti titolati* (originati dalla brevettazione o registrazione) e *diritti non titolati*, che sorgono in presenza di determinati presupposti”: *Breve guida alla tutela...*, *op. cit.*, p. 4.

<sup>97</sup> <<http://www.uibm.gov.it/>>.



## PER RIASSUMERE

- La proprietà industriale tutela un insieme eterogeneo di segni distintivi (marchi, ditte, insegne, denominazioni d'origine) e innovazioni tecniche e di design (invenzioni, modelli industriali, varietà vegetali)
- Il testo di riferimento dei diritti di proprietà industriale in Italia è il *Codice della proprietà industriale* emanato con Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30
- I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante la brevettazione, la registrazione o modalità analoghe
- Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali; sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori
- L'organo abilitato in Italia al rilascio dei titoli e al riconoscimento dei diritti scaturiti da brevetti e marchi è l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).



### ➤ Marchi, brevetti e altre tipologie

Il Capo II del Codice della proprietà industriale (*Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti*) è suddiviso in nove sezioni, ognuna delle quali tratta i singoli diritti di proprietà industriale; per ciascuno la specifica sezione regola l'oggetto, i requisiti necessari per l'ottenimento, le eventuali eccezioni, gli effetti e la durata della tutela, gli specifici diritti e gli oneri connessi, le limitazioni a tali diritti, le cause di decadenza e di nullità.

La prima sezione (artt. 7-28) è dedicata ai **marchi**.

Il marchio si può definire come “un segno distintivo che contraddistingue i prodotti e i servizi che un'impresa produce o mette in commercio”<sup>98</sup>, permettendo di distinguerli dai prodotti dei concorrenti; gli si riconosce perciò una duplice funzione, informativa e distintiva. Secondo l'art. 7 del Codice un marchio può essere costituito da qualsiasi segno suscettibile di rappresentazione grafica: parole, disegni, lettere, numeri, suoni, forme, combinazioni, tonalità cromatiche.

I requisiti espressamente richiesti per la registrazione di un marchio sono la novità, la capacità distintiva, la liceità. L'art. 12 evidenzia essenzialmente che un marchio non è nuovo se consiste esclusivamente in un segno di uso comune, se è identico o molto simile ad altri marchi in utilizzo o comunque già registrati. L'art. 13 specifica che non possono essere registrati marchi senza carattere distintivo, in particolare “quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono”. L'art. 14 tutela la liceità del marchio escludendo “i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi”.

<sup>98</sup> A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico...*, op. cit., p. 63.

La registrazione del marchio, espressamente prevista dagli artt. 15 e seguenti, dura dieci anni dalla data di deposito della domanda, salvo rinuncia del titolare; l'eventuale rinnovo della registrazione (consentito per un numero indeterminato di volte) ha validità di altri dieci anni<sup>99</sup>. Con la registrazione, il titolare acquisisce l'uso esclusivo del marchio, ovvero la possibilità di vietarne l'uso a terzi per qualsiasi tipo di attività.

La domanda può essere presentata da chi utilizza il marchio o si propone di utilizzarlo nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi di un'impresa di proprietà o comunque gestita; deve essere redatta su apposito modulo e depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio o, in alternativa, inviata per posta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Una volta presentata la domanda, il marchio viene riconosciuto come "depositato"; solo dopo i necessari controlli di rispetto dei requisiti richiesti dalla legge si potrà effettuare l'atto formale che identificherà il marchio come "registrato".

Il titolare può rinunciare al marchio previa annotazione nel registro dei marchi di impresa; può anche trasferirlo per la totalità o per una parte dei prodotti per i quali è stato registrato.

Come previsto dall'art. 24, un marchio deve essere usato entro cinque anni dalla registrazione "a pena di decadenza"; altre cause di decadenza sono la volgarizzazione e l'illiceità. Le cause di nullità si evincono, invece, dall'art. 25<sup>100</sup> e rispondono a casi di violazione degli articoli che dispongono i requisiti per la corretta registrazione. L'art. 28, infine, prevede la convalidazione, che si ha

<sup>99</sup> "Nel caso di rinnovo del deposito dello stesso marchio, senza variazioni si parla propriamente di rinnovazione. Operativamente sono ammesse delle variazioni irrilevanti, che non vengono apprezzate dal pubblico. Per contro un marchio oggetto di restyling non può essere oggetto di rinnovazione ma deve essere tutelato con una nuova registrazione": *Breve guida alla tutela...*, *op. cit.*, p. 14.

<sup>100</sup> "Il marchio è nullo: a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12; b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2; c) se è in contrasto con il disposto dell'articolo 8; d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b)".

quando il titolare di un marchio anteriore ha ommesso di fare causa al titolare di un marchio successivo, di cui conosceva l'esistenza, e sono trascorsi cinque anni dalla data di registrazione del marchio successivo.

Distinto dal marchio d'impresa è il marchio collettivo (art. 11): finalizzato a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, non viene registrato da una singola impresa ma da associazioni, cooperative e consorzi che consentono alle imprese che ne fanno richiesta, e i cui prodotti siano associabili al marchio in questione, di utilizzarlo sulla base e nel rispetto di un apposito regolamento.

I **brevetti** sono oggetto della sezione quarta (artt. 45-81).

La sezione è denominata *Invenzioni* e individua tutti i requisiti e gli elementi di tutela dei cosiddetti brevetti per invenzione.

“L'invenzione è la soluzione di un problema tecnico che presenta requisiti di novità e originalità rispetto allo stato delle conoscenze tecniche e quindi costituisce un contributo creativo dell'autore al progresso tecnico. Secondo le norme nazionali, tale contributo, affinché possa ritenersi brevettabile, non deve necessariamente qualificarsi come eccezionale, geniale, sorprendente o comunque notevole”<sup>101</sup>. “Il brevetto si qualifica come il titolo giuridico che conferisce al titolare il diritto esclusivo e temporaneo di produrre, utilizzare e vendere l'invenzione nello stato in cui il brevetto è stato richiesto e successivamente concesso. Il brevetto incorpora un duplice diritto: quello di sfruttare commercialmente la soluzione inventiva e quello di impedire a terzi di produrre o commercializzare l'invenzione senza il suo consenso”<sup>102</sup>. L'art. 45 del Codice della proprietà industriale specifica che “possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale”.

<sup>101</sup> A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico...*, op. cit., p. 291.

<sup>102</sup> *Breve guida alla tutela...*, op. cit., pp. 4-5.

Le invenzioni possono essere distinte tra prodotti, se l'attività inventiva porta alla produzione di un nuovo manufatto, e procedimenti, ovvero la procedura industriale che permette di realizzare un prodotto nuovo sulla base di un determinato metodo di lavorazione. Inoltre si può distinguere tra invenzioni principali, "poste in essere senza l'uso di altre invenzioni già esistenti", e invenzioni derivate, "realizzate grazie ad una o più invenzioni preesistenti e, pertanto, prive di particolare autonomia scientifica rispetto ad invenzioni precedenti"<sup>103</sup>. Infine "le invenzioni indipendenti vengono realizzate senza bisogno di sfruttare il brevetto relativo a precedenti invenzioni, mentre le invenzioni dipendenti possono venire alla luce solo sulla base dell'autorizzazione del titolare di precedenti invenzioni"<sup>104</sup>.

Il requisito della novità è espressamente richiesto dall'art. 46, in cui si specifica che "un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto". Ciò comporta che l'invenzione non deve essere in alcun modo divulgata né resa pubblicamente accessibile prima della data di deposito della domanda di brevetto: l'eventuale pre-divulgazione rappresenta una delle cause di nullità del brevetto<sup>105</sup>.

---

<sup>103</sup> A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico...*, *op. cit.*, p. 293: "in ogni caso, è necessario chiarire che l'invenzione industriale (anche quella derivata) deve basarsi sulla soluzione di un problema tecnico nuovo o non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tale da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non si identifichi nella semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti".

<sup>104</sup> *Ibidem*, p. 294.

<sup>105</sup> L'art. 47 del Codice della proprietà industriale prende in esame i pochi casi di deroga in cui le divulgazioni possono non essere prese in considerazione, ma la giurisprudenza ha messo in evidenza in più casi come sia comunque opportuno che l'invenzione non venga mai divulgata per una maggiore sicurezza della brevettabilità.



Correlata alla novità è l'originalità, richiesta dall'art. 48, secondo cui "un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica". Gli altri requisiti espressamente richiesti per legge sono la necessità che l'oggetto frutto di invenzione possa essere fabbricato nell'ambito di un'attività industriale (art. 49) e che non sia in alcun modo tacciabile di illiceità (art. 50).

Affinché la domanda di concessione di brevetto sia valida è necessario che sia corredata da una descrizione chiara e completa dell'invenzione in oggetto, provvista di informazioni tecniche e relative rivendicazioni, tale che ogni persona esperta del settore possa riprodurre la soluzione inventiva posta a tutela. Trascorsi 18 mesi dalla data di deposito, o novanta giorni su espressa richiesta del titolare, l'Ufficio italiano brevetti e marchi rende pubblica la domanda<sup>106</sup>.

La concessione del brevetto dà origine ai diritti esclusivi, che, in base all'art. 60, durano venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non possono essere rinnovati; "ne consegue che allo scadere del termine ventennale l'uso della soluzione inventiva è libero"<sup>107</sup>; i diritti sono sia di natura morale (diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione, non trasmissibile e con effetti ereditari - art. 62) che di natura patrimoniale (questi alienabili e trasmissibili - art. 63). "In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo

<sup>106</sup> "Il periodo di segretezza di 18 mesi, non derogabile a meno di 90 giorni, è riservato all'autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato e può rappresentare un utile intervallo temporale per il titolare della domanda per metter a punto le strategie commerciali di sfruttamento dell'invenzione, oltre che quelle di tutela della stessa. Pertanto il sistema, al fine di garantire un compenso per gli investimenti fatti per il conseguimento dei nuovi risultati, da un lato riconosce il diritto di uso esclusivo dell'invenzione per un certo intervallo temporale, ma dall'altro chiede come contropartita la messa a disposizione della collettività del contenuto del brevetto, così da favorire la diffusione della conoscenza quale vettore di sviluppo e crescita economica e sociale": *Breve guida alla tutela...*, *op. cit.*, p. 5.

<sup>107</sup> *Ivi*.

il consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo il consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto ottenuto con il procedimento in questione” (art. 66).

La violazione di un brevetto (come degli altri diritti di proprietà industriale) costituisce reato<sup>108</sup>, al fine di dissuadere chiunque dall’alterare o contraffare un’invenzione brevettata nonché dall’utilizzarla o venderla senza il permesso del detentore del brevetto.

Le altre tipologie di segni distintivi e innovazioni, oggetto del Codice della proprietà industriale, sono: le **indicazioni geografiche** (sezione II - artt. 29-30); i **disegni e modelli** (sezione III - artt. 31-44); le **invenzioni biotecnologiche** (sezione IV bis - artt. 81 bis-81 octies); i **modelli di utilità** (sezione V - artt. 82-86); le **topografie dei prodotti a semiconduttori** (sezione VI - artt. 87-97); le **informazioni segrete** (sezione VII - artt. 98-99); le **nuove varietà vegetali** (sezione VIII - artt. 100-116).

---

<sup>108</sup> L’art. 473 del codice penale recita che “chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

L’art. 517 ter punisce “chiunque potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso”.



## PER RIASSUMERE

- Il marchio è un segno distintivo che contraddistingue i prodotti e i servizi creati e messi in commercio da un'impresa e che si differenziano chiaramente da analoghi prodotti di imprese concorrenti
- Un marchio può essere costituito da qualsiasi segno suscettibile di rappresentazione grafica: parole, disegni, lettere, numeri, suoni, forme, combinazioni, tonalità cromatiche
- I requisiti espressamente richiesti per la registrazione di un marchio sono la novità, la capacità distintiva, la liceità
- La registrazione del marchio dura dieci anni dalla data di deposito della domanda, salvo rinuncia del titolare; ogni eventuale rinnovo della registrazione ha validità di altri dieci anni
- Il marchio collettivo viene registrato da associazioni, cooperative e consorzi che consentono alle imprese che ne fanno richiesta, e i cui prodotti siano associabili al marchio in questione, di utilizzarlo sulla base e nel rispetto di un apposito regolamento
- Un'invenzione è la soluzione di un problema tecnico che presenta requisiti di novità e originalità e costituisce un contributo creativo dell'autore al progresso tecnico
- Il brevetto è il titolo giuridico che conferisce al titolare il diritto di produrre, utilizzare e vendere l'invenzione
- Il brevetto incorpora il diritto di sfruttare commercialmente l'invenzione e quello di impedire a terzi di produrla o commercializzarla senza il suo consenso
- Si parla di *prodotti* se l'attività inventiva porta alla produzione di un nuovo manufatto; *procedimenti* se si indica la procedura industriale che permette di realizzare un prodotto nuovo
- Le *invenzioni principali* sono quelle che non comportano l'uso di altre invenzioni già esistenti; le *invenzioni derivate* sono realizzate grazie ad una o più invenzioni preesistenti
- Le *invenzioni indipendenti* vengono realizzate senza bisogno di sfruttare il brevetto relativo a precedenti invenzioni; le *invenzioni dipendenti* sono create sulla base dell'autorizzazione del titolare di precedenti invenzioni
- I requisiti espressamente richiesti per la brevettazione di un'invenzione sono la novità, l'originalità, la necessità che l'oggetto frutto di invenzione possa essere fabbricato nell'ambito di un'attività industriale, la liceità
- Il requisito della novità implica che l'invenzione non venga in alcun modo divulgata né resa pubblicamente accessibile prima della data di deposito della domanda di brevetto, pena la non brevettabilità
- La domanda di concessione di brevetto deve essere corredata da descrizione chiara e completa dell'invenzione, provvista di informazioni tecniche e relative rivendicazioni
- La concessione del brevetto dà origine ai diritti esclusivi, che durano venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non possono essere rinnovati
- La violazione di un brevetto e degli altri diritti di proprietà industriale costituisce reato

## ➤ Diritto dei brevetti e università

Negli ultimi anni è diventata sempre più evidente la crescita di interesse nei confronti della proprietà intellettuale da parte delle università, con particolare riguardo all'ambito dei brevetti per invenzione. Ciò è derivato a sua volta dalla specifica attenzione che a livello ministeriale è stata dedicata alla materia, con il risultato, tra l'altro, di una crescita esponenziale di clausole esplicitamente dedicate al trasferimento tecnologico nei regolamenti di ateneo, quando non di regolamenti specificamente concernenti i brevetti universitari, nonché della costituzione di strutture amministrativo-gestionali e uffici parimenti dedicati al trasferimento tecnologico. Di conseguenza si è assistito ad un forte avvicinamento tra università e imprese, nella consapevolezza che si possono sempre più facilmente convertire in risorse finanziarie i risultati delle attività di ricerca svolte all'interno degli atenei<sup>109</sup>: "l'università, al pari di ogni altro ente pubblico o privato in grado di generare innovazione, deve concepire e attuare una politica della proprietà intellettuale che definisca gli incentivi e i meccanismi più indicati per stimolare l'innovazione, agevolarne il trasferimento e farne emergere il valore. L'università deve dotarsi inoltre delle capacità necessarie per individuare, proteggere ed amministrare in modo efficiente i diritti di proprietà intellettuale. La proprietà intellettuale costituisce, insomma, uno strumento irrinunciabile per un'efficace gestione della conoscenza"<sup>110</sup>.

Università ed enti di ricerca possono contare su Netval<sup>111</sup>, associazione na-

---

<sup>109</sup> "Inoltre gli stessi atenei orientano e sviluppano le proprie linee di ricerca proprio nell'obiettivo di massimizzare le probabilità di successo nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Si innesca così un circolo virtuoso di crescita scientifica ed economica a tutto vantaggio della società nel suo insieme, dall'impresa all'accademia": L. MANDERIEUX, *La proprietà intellettuale nelle Università. Guida pratica alla creazione e gestione di uffici di trasferimento tecnologico*, Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Scienze giuridiche, 2012, p. 1: <<http://eprints.biblio.unitn.it/4081>>.

<sup>110</sup> *Ibidem*, pp. 2-3.

<sup>111</sup> <<http://netval.it>>.



ta con lo scopo di aggregare le istituzioni scientifiche italiane per supportare la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso attività formative e di networking con istituzioni, mondo delle imprese e della finanza<sup>112</sup>. Netval gestisce e mette a disposizione, tra l'altro, il database *SpinOff Italia*, che contiene informazioni aggiornate sugli spin-off della ricerca pubblica in Italia.

L'art. 65 del Codice della proprietà industriale, in deroga all'art. 64<sup>113</sup>, stabilisce che “quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore”<sup>114</sup>; tale principio non si applica “nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore” (art. 65 comma 5). Ne consegue che nel caso di ricerca libera, svolta dal ricercatore pubblico nell'ambito della propria attività istituzionale, egli possa depositare la domanda di brevetto, venderne il diritto o darlo in licenza, mentre nel caso di ricerca vincolata, cioè realizzata dal ricercatore ma per conto terzi, la titolarità dei diritti derivanti dalla brevettazione sarà in capo all'università o ente di ricerca (in quanto datore di lavoro) e/o all'ente finanziatore, e il ricercatore autore dell'invenzione non potrà brevettarla. Relativamente alla ricerca libe-

<sup>112</sup> Ne fanno parte 58 università italiane, tra cui l'Università di Palermo, e 7 enti pubblici di ricerca non universitari.

<sup>113</sup> L'art. 64, dedicato alle invenzioni dei dipendenti, recita che “quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore”.

<sup>114</sup> “Non sembra potersi discutere circa il fatto che le disposizioni dell'art. 65 c. p. i. si applicano alle sole invenzioni dei ricercatori in regime di lavoro subordinato”: A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico...*, op. cit., p. 347.

ra, inoltre, il ricercatore può decidere di depositare la domanda di brevetto autonomamente a proprio nome (dandone comunque comunicazione alla propria amministrazione di appartenenza) o incaricare l'ente di depositare la domanda: nel primo caso oneri e spese graveranno sul ricercatore, a meno che il regolamento dell'ente di appartenenza non stabilisca diversamente, e i profitti andranno suddivisi tra il ricercatore (in misura non inferiore al 50%) e l'ente di appartenenza. Nel caso di cessione del brevetto da parte del ricercatore non è previsto per obbligo di legge che l'università o ente di ricerca di appartenenza abbia un diritto di prelazione, ma nulla vieta che tale diritto venga eventualmente previsto in apposito regolamento.

Rendere disponibili le nuove tecnologie e conoscenze cui danno vita i ricercatori è un dovere connaturato alla natura istituzionale degli enti di ricerca; l'importanza per gli atenei di tutelare i risultati della ricerca svolta al proprio interno risiede nella consapevolezza che “i diritti di proprietà industriale possono costituire un importante strumento di marketing, in quanto possono migliorare la percezione e l'apprezzamento per i risultati della ricerca accademica, oltre che per i prodotti commerciali in cui detti risultati vengono incorporati”<sup>115</sup>. Inoltre i diritti esclusivi possono generare un sistema di entrate derivate dall'impiego del prodotto, contratti di licenza, vendite o ipoteche: università ed enti di ricerca “tutelando e commercializzando i risultati della ricerca possono ottenere delle fonti di entrata per il sostegno delle attività istituzionali, oltre che per remunerare dell'attività inventiva il personale di ricerca. Per quest'ultimo va ricordato un ulteriore vantaggio dato dalla tutela della proprietà intellettuale, ovvero la possibilità di dar prova del conseguimento di un risultato innovativo, con un potenziale valore economico”<sup>116</sup>.

Come le informazioni aziendali, anche quelle relative alla ricerca scientifica possono essere (e in tanti casi è bene che siano) tutelate dal segreto: “per tute-

<sup>115</sup> *Breve guida alla tutela...*, *op. cit.*, p. 27.

<sup>116</sup> *Ivi*.



lare i propri interessi, i ricercatori universitari nel momento in cui mettono a disposizione di terzi informazioni segrete devono avere l'accortezza di precisare preventivamente che si tratta di *informazioni confidenziali* e pretendere che chi le riceve le tratti come tali, adottando tutte le misure necessarie per mantenerle segrete [...] È importante che il personale di ricerca sia consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali derivanti dall'uso improprio di informazioni segrete acquisite nell'ambito di accordi di collaborazione o di commessa di ricerca assegnate da terzi"<sup>117</sup>.

Infine, un elemento importante in ambito di ricerca universitaria è dato dal fatto che la discussione di una tesi di laurea o di dottorato, anche a porte chiuse, è da considerarsi una pre-divulgazione, il che rende il prodotto pubblico e perciò non brevettabile; di conseguenza l'eventuale richiesta di brevetto va effettuata prima della discussione della tesi.

---

<sup>117</sup> *Ivi*.



## PER RIASSUMERE

- La recente crescita di interesse da parte delle università nei confronti dei brevetti ha comportato l'emanazione di specifici regolamenti concernenti il trasferimento tecnologico e i brevetti universitari
- Si assiste quindi ad un forte avvicinamento tra università e imprese, nella consapevolezza che si possono sempre più facilmente convertire in risorse finanziarie i risultati delle attività di ricerca svolte all'interno degli atenei
- Netval è un'associazione nata con lo scopo di aggregare le istituzioni scientifiche italiane per supportare la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso attività formative e di networking con istituzioni, mondo delle imprese e della finanza
- Il ricercatore di università ed enti pubblici di ricerca è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore, in deroga alla regola generale per cui i diritti derivanti da invenzioni effettuate in regime lavorativo appartengono al datore di lavoro
- Se la ricerca è finanziata da soggetti privati, o realizzata nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, la titolarità dei diritti derivanti dalla brevettazione sarà in capo all'università e/o all'ente finanziatore
- Tutelando i risultati della propria ricerca gli atenei possono far migliorare la percezione e l'apprezzamento per i risultati degli studi scientifici e generare un sistema di entrate derivate dall'impiego del prodotto, contratti di licenza, vendite o ipoteche
- Come le informazioni aziendali, anche quelle relative alla ricerca scientifica è bene che siano tutelate dal segreto
- In caso di tesi di laurea o di dottorato, l'eventuale richiesta di brevetto va effettuata prima della discussione: questa, infatti, anche a porte chiuse, è una pre-divulgazione e rende il prodotto pubblico e perciò non brevettabile

### ➤ Diritto dei brevetti comparato

Gli Stati europei sono legati tra loro dalla *Convenzione sul brevetto europeo* firmata a Monaco nel 1973 e successivamente modificata (il testo vigente è quello della modifica del 2000). La Convenzione istituisce l'Organizzazione europea dei brevetti e prevede una procedura unica e centralizzata grazie alla quale, contrariamente a quanto avveniva prima, può essere depositata una sola richiesta di brevetto europeo (e non una domanda in ciascun Paese) e in una sola lingua tra il francese, l'inglese o il tedesco (laddove in precedenza era prevista la traduzione del testo della domanda di deposito in diverse lingue).

I brevetti europei, sulla base dell'art. 52 della Convenzione, “sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) le creazioni estetiche; c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; d) le presentazioni di informazioni”. Di fatto la Convenzione istituisce una procedura unificata di rilascio del brevetto da cui scaturisce “un brevetto efficace in tutti gli Stati aderenti alla convenzione, ma non si tratta di un titolo unitario in quanto il brevetto europeo non è altro che un fascio di brevetti nazionali equivalendo, in ciascuno Stato aderente, ad un brevetto nazionale”<sup>118</sup>; la procedura unificata non dà vita ad un unico brevetto valido per tutti i Paesi bensì ad una convalida nazionale fatta da ciascuno Stato<sup>119</sup>.

<sup>118</sup> G. COLANGELO, *Diritto comparato... op. cit.*, p. 195: “a differenza di quanto avviene in materia di marchi, la disciplina comunitaria non contempla il rilascio di brevetti comunitari, intesi come istituti con carattere unitario che producono i medesimi effetti in tutta l'Unione europea e conferiscono diritti di esclusiva estesi all'intero territorio comunitario” (*ibidem*, p. 193).

<sup>119</sup> Per l'iter procedurale si rimanda a: *Breve guida alla tutela...*, *op. cit.*, pp. 10-11.

La tutela internazionale dei brevetti è garantita anche dal *Patent Cooperation Treaty*, firmato a Washington da 137 Stati per uniformare e semplificare il procedimento di richiesta del riconoscimento della tutela internazionale tramite un'unica domanda da poter effettuare contemporaneamente ad un numero a scelta di Stati aderenti al trattato.

Relativamente alla materia brevettabile “si registrano le principali differenze tra il sistema europeo e quello nordamericano: quest'ultimo è guidato da una regola operativa, tanto inespressa quanto dirompente, secondo la quale non sussisterebbe un limite a ciò che è brevettabile, nel senso di ritenere che tutto ciò che non è espressamente escluso dal legislatore sia di per sé suscettibile di brevettazione”<sup>120</sup>.

Sul punto relativo alla diversa disciplina che la normativa italiana prevede a seconda che un'invenzione sia realizzata da un lavoratore dipendente da ente privato (o ente pubblico senza finalità di ricerca) o da personale al servizio di un'università (o ente pubblico di ricerca), si registra la maggiore differenza tra il nostro ordinamento e l'esperienza internazionale: “la differente regolamentazione prevista dalla disciplina italiana sulla base dell'appartenenza dei lavoratori dipendenti è oggetto di numerose critiche sotto un profilo sia di legittimità sia di efficienza. Per un verso, infatti, la disciplina introduce una disparità di trattamento sia tra ricercatori dipendenti da università e ricercatori di organizzazioni di ricerca private, sia tra invenzioni brevettabili ed altri risultati della ricerca universitaria protetti dalla proprietà intellettuale; dal punto di vista economico, invece, la scelta è in chiara controtendenza rispetto all'esperienza internazionale, laddove unanimemente si riconoscono agli atenei i diritti sulle invenzioni realizzate dai ricercatori, pena il rischio di vedere inattuare molte di esse, essendo spesso il ricercatore non in grado di sostenere i costi per la brevettazione”<sup>121</sup>.

<sup>120</sup> G. COLANGELO, *Diritto comparato... op. cit.*, p. 197.

<sup>121</sup> *Ibidem*, p. 220.



Un importante documento normativo in ambito di brevetti all'interno delle Università è il *Bayh-Dole Act* statunitense emanato nel 1980, che ha permesso alle Università di mantenere e gestire le invenzioni nate al proprio interno nell'ambito delle attività di ricerca: con questa legge, infatti, per la prima volta la titolarità dei brevetti realizzati dagli atenei con i fondi federali è passata dal governo agli atenei stessi; in questo modo Università ed enti di ricerca possono concedere in licenza esclusiva le proprie invenzioni ad imprese interessate lasciando in capo al governo federale la riscossione di una specifica tassa di licenza. Questo tipo di atto avviene senza il consenso del titolare originario del brevetto.



## PER RIASSUMERE

- La *Convenzione sul brevetto europeo* istituisce l'Organizzazione europea dei brevetti e prevede una procedura unica e centralizzata per il deposito del brevetto europeo
- I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implicino un'attività inventiva e possano avere un'applicazione industriale
- La procedura unificata per il brevetto europeo non dà vita ad un unico brevetto valido per tutti i Paesi ma ad una convalida nazionale fatta da ciascuno Stato
- Il *Patent Cooperation Treaty* uniforma e semplifica il procedimento di richiesta del riconoscimento della tutela internazionale dei brevetti
- Nel sistema normativo nordamericano tutto ciò che non è espressamente escluso dal legislatore è suscettibile di brevettazione
- Contrariamente che in Italia, in ambito internazionale gli atenei sono titolari dei diritti sulle invenzioni realizzate dai ricercatori
- Il *Bayh-Dole Act* statunitense ha permesso alle università di mantenere e gestire le invenzioni nate al proprio interno nell'ambito delle attività di ricerca poiché la titolarità dei brevetti realizzati dagli atenei con i fondi federali è passata dal governo agli atenei stessi

## APPENDICE I

# Linee guida e materiali utili per una contrattazione consapevole con gli editori<sup>122</sup>

La legge consente agli autori, titolari della proprietà intellettuale di un'opera, di cedere un diritto e mantenere gli altri; nel caso di cessione non esclusiva, lo stesso diritto può essere ceduto anche a più soggetti. Quando si firma un contratto di edizione senza avere consapevolezza di questa possibilità, e senza specificare nulla, i diritti si intendono trasferiti tutti in maniera esclusiva. Firmando correttamente e consapevolmente un contratto di edizione, l'autore di una pubblicazione scientifica può riutilizzare il proprio lavoro per una serie di attività legittime, come:

- diffondere in open access il prodotto archiviato nel deposito istituzionale del proprio Ateneo
- mettere online il pdf nella propria pagina web
- inviarlo a colleghi e collaboratori
- distribuirlo a lezione agli studenti
- includerne parti in una successiva opera
- ripresentarlo a seminari e convegni.

Esistono alcuni strumenti legali che possono aiutare per una gestione più consapevole dei propri diritti:

---

<sup>122</sup> Il Settore “Servizi per la ricerca e diffusione della comunicazione scientifica” <<http://www.unipa.it/amministrazione/areaqualita/settoreserviziperlaricerca/>> dell'Università di Palermo ha tra i suoi obiettivi la corretta gestione dell'accesso libero e gratuito ai documenti e ai dati della ricerca, in conformità alle leggi vigenti sul diritto d'autore e nel rispetto delle politiche editoriali e delle clausole previste da ciascun editore in merito ai diritti di autoarchiviazione dei contributi scientifici, nonché la gestione dei diritti d'autore in relazione alle differenti tipologie di materiale documentario della ricerca, attraverso una verifica puntuale delle politiche di copyright e dei contratti editoriali sottoscritti. A tal fine parte delle attività riguarda l'approfondimento del diritto d'autore e dei rapporti con l'open access, la conoscenza e la diffusione delle tematiche più attuali in materia, l'elaborazione di strumenti operativi a supporto dell'attività di ricerca, la consulenza agli autori sulle strategie di pubblicazione utili per incrementare visibilità e impatto dei propri lavori scientifici e sulla verifica delle clausole previste da ciascun editore in merito ai diritti di autoarchiviazione.

- le Licenze Creative Commons<sup>123</sup>: sono delle licenze di diritto d'autore che si basano sul principio "alcuni diritti riservati". Pubblicando sotto una licenza CC l'Autore sottoscrive uno strumento di tipo contrattuale con cui concede ai lettori alcuni diritti utili per il riuso del materiale scientifico e didattico: ad esempio, la riproduzione in pubblico del documento, oppure la sua modifica (cioè la creazione di opere derivate)
- gli *addenda* ai contratti editoriali: sono aggiunte ai contratti predisposti dagli editori, nelle quali l'autore si riserva alcuni diritti (per es. il riuso a fini didattici o l'autoarchiviazione nel deposito istituzionale). Dal punto di vista tecnico l'addendum è uno schema contrattuale che mira a modificare il contratto di edizione; dal punto di vista del contenuto esso riserva all'autore alcuni diritti che gli permettono di riutilizzare la propria opera
- la *licence to publish*: una licenza, proposta direttamente dall'autore all'editore, con cui l'autore conserva la titolarità dei diritti sulla propria opera e si limita a concedere all'editore l'utilizzo, in via non esclusiva, di alcuni diritti, per determinate finalità.

Per i contratti già firmati che non prevedono la ritenzione di alcuni diritti, l'autore può richiedere all'editore che il contratto venga modificato con apposite clausole che lo consentano.

Per avere previamente informazioni sull'atteggiamento dell'editore rispetto all'archiviazione delle differenti versioni di una pubblicazione scientifica (pre-print, post-print, pdf editoriale) si può consultare l'archivio Sherpa Romeo<sup>124</sup>, uno strumento utilissimo e di facile impiego che censisce le politiche degli editori in merito all'autoarchiviazione e permette di verificare eventuali eccezioni editoriali applicate alla singola rivista in cui si intende

<sup>123</sup> <<http://www.creativecommons.it/Licenze>>.

<sup>124</sup> <<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php>>.



pubblicare. Consultandolo è possibile sapere se l'editore consente di depositare nell'archivio istituzionale almeno una versione del lavoro (pre-print, post-print, pdf editoriale).

Nel caso di editori non censiti in Sherpa Romeo sarà opportuno rivolgersi previamente all'editore stesso o consultare il censimento curato dall'Università di Torino<sup>125</sup> che contiene le medesime informazioni presenti in Sherpa e relative ad editori italiani e stranieri non presenti in quella banca dati.

I documenti riprodotti nelle pagine successive, a completamento di questa Appendice, sono modelli di *addendum* e *licence to publish* utilizzabili dai ricercatori dell'Università di Palermo e rintracciabili a partire dalla pagina <<http://www.unipa.it/amministrazione/areaqualita/settoreserviziperlaricerca/open-access/strumenti-oa/stipula-contratto-editoriale/>>.

---

<sup>125</sup> <<https://www.oa.unito.it/editori/index.php?r=editori/index>>.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## ADDENDUM AL CONTRATTO EDITORIALE DI PUBBLICAZIONE

Con il presente addendum si integra e si modifica il contratto editoriale qui in allegato, riguardante il seguente contributo scientifico (*articolo / monografia / parte di volume / atti di convegni...*):

(*titolo*) \_\_\_\_\_

(*nome della rivista / titolo del volume / nome della conferenza...*) \_\_\_\_\_

I partecipanti al contratto editoriale e a questo addendum sono: \_\_\_\_\_

(*autore corrispondente*), \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ (*individualmente, o se più di un autore, congiuntamente*), e  
\_\_\_\_\_, (*l'editore*).

I partecipanti concordano che in caso di conflitto tra questo addendum e il contratto editoriale, le condizioni di questo addendum sono primarie e il contratto editoriale dovrà essere inteso di conseguenza. Pre-scindendo da qualsiasi condizione nel contratto editoriale, autore ed editore concordano quanto segue:

**1. Mantenimento dei diritti dell'autore.** In aggiunta ai diritti di copyright riservati all'autore nel contratto editoriale, l'autore mantiene:

(I) il diritto di riprodurre, distribuire, eseguire pubblicamente, mostrare pubblicamente il contributo scientifico in oggetto, con ogni mezzo, per scopi non commerciali;

(II) il diritto a preparare lavori derivati dal contributo scientifico in oggetto;

(III) il diritto ad autorizzare terzi ad un uso non commerciale del contributo scientifico in oggetto, a condizione che l'autore sia riconosciuto come tale e che il contributo scientifico in oggetto sia correttamente citato con tutti i dati bibliografici atti a riconoscerne la paternità intellettuale.

**2. Archiviazione del prodotto di ricerca nel deposito istituzionale di Ateneo e in analoghi archivi.**

In conseguenza di quanto al punto 1, e in accordo con il Regolamento dell'Ateneo di Palermo per il deposito dei prodotti della ricerca nell'Archivio istituzionale e l'accesso aperto alla letteratura scientifica (D.R. 1406/2018), l'autore potrà depositare il testo del contributo sopra citato, e renderlo disponibile ad accesso aperto, nell'Archivio istituzionale della ricerca dell'Università degli Studi di Palermo (IRIS UniPA) ed in eventuali altri archivi (disciplinari e/o di enti di ricerca accreditati) di analoga natura, nonché nel proprio sito web e nelle pagine personali accessibili a partire dal Portale UniPA.

Selezionare le condizioni di deposito in IRIS UniPA:

a) l'autore **può** depositare la versione PDF dell'editore SI  NO

b) l'autore **può** depositare la versione accettata dell'autore (postprint) SI  NO

c) l'autore **può** depositare con un embargo di ..... mesi SI  NO

**3. Consenso dell'editore a questo addendum.** L'autore richiede che l'editore accetti questo addendum firmandone una copia e riconsegnandola all'autore. Qualora l'editore pubblichi il contributo scientifico sopra citato senza avere firmato la copia, ciò sarà inteso come consenso espresso da parte dell'editore alle condizioni di questo Addendum.

DATA \_\_\_\_\_

AUTORE/I

EDITORE

\_\_\_\_\_  
(autore corrispondente in rappresentanza di tutti gli autori)

\_\_\_\_\_



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ADDENDUM TO PUBLICATION AGREEMENT

This Addendum hereby modifies and supplements the attached Publication Agreement concerning the following scientific work (journal article / monograph / book chapter / conference paper...):

(title)

(journal name / book title / title of the conference proceedings...)

The parties to the Publication Agreement as modified and supplemented by this Addendum are: \_\_\_\_\_

(Corresponding Author), \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Author - individually or, if more than one author, collectively), and \_\_\_\_\_ (Publisher).

The parties agree that wherever there is any conflict between this Addendum and the Publication Agreement, the provisions of this Addendum are paramount and the Publication Agreement shall be construed accordingly. Notwithstanding any terms in the Publication Agreement to the contrary, Author and Publisher agree as follows:

- 1. Author's Retention of Rights. In addition to any rights under copyright retained by Author in the Publication Agreement, Author retains: (I) the rights to reproduce, distribute, publicly perform, and publicly display the scientific work described above in any medium for non-commercial purposes; (II) the right to prepare derivative works from it; (III) the right to authorize others to make any non-commercial use of the scientific work so long as (a) Author receives credit as author, and (b) the source of its first publication is correctly cited with all bibliographic data as necessary to recognize its intellectual property.
2. Self-Archiving of Scientific Works in Institutional Repository and other Archives. As indicated in the former paragraph, and accordingly to the University of Palermo Regolamento dell'Ateneo di Palermo per il deposito dei prodotti della ricerca nell'Archivio istituzionale e l'accesso aperto alla letteratura scientifica (D.R. 1406/2018), Author may post its published work (journal article / monograph / book chapter / conference paper...) on the Institutional Repository (IRIS UniPA) and on other open-access (accredited disciplinary and/or institutional) digital archives, as well as on personal and/or institutional Web sites accessible from the homepage of the University of Palermo.

Please confirm the archiving permissions/conditions in Author's Institutional Repository (IRIS UniPA):

- a) Author may archive Publisher's version YES [ ] NO [ ]
b) Author may archive Author's Accepted Manuscript (postprint) YES [ ] NO [ ]
c) Author may archive with embargo of ..... months YES [ ] NO [ ]

3. Publisher's Assent to this Addendum. Author requests that Publisher sign a copy of this Addendum and return it to Author. However, if Publisher publishes the work in any form without signing a copy of this Addendum, such publication manifests Publisher's assent to the terms of this Addendum.

DATE \_\_\_\_\_

AUTHOR

PUBLISHER

(Corresponding author on behalf of all Authors)



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

### LICENZA DI PUBBLICAZIONE

Il/I sottoscritto/i ..... (*Nome/i autore/i*) concede/concedono a ..... (*Nome editore*) la seguente licenza sulla propria opera intitolata “.....”.

Il presente accordo riguarda la pubblicazione di opere accademiche e/o scientifiche e si basa su un equilibrio tra i diritti dell'autore e dell'editore, secondo i seguenti principi:

- l'autore e l'editore ritengono che sia interesse generale concedere il massimo accesso alle opere accademiche e/o scientifiche, in particolare per quanto riguarda le pubblicazioni finanziate da fondi pubblici;
- l'autore e l'editore ritengono che si debba raggiungere un equilibrio tra l'accesso libero alle opere accademiche e/o scientifiche e l'eventuale concessione di un pagamento per la pubblicazione di tali opere.

#### 1. Definizioni

1. Accettazione: la comunicazione all'autore da parte dell'editore della sua volontà di pubblicare il lavoro scientifico.
2. Opera: la versione pubblicata del lavoro scientifico dell'autore (articolo, monografia, atti di convegno...).

#### 2. Diritti riservati all'editore

1. All'atto dell'accettazione, l'autore concede all'editore una licenza non esclusiva per sfruttare, per l'intera durata del copyright, i diritti elencati nella clausola 2.2. Tali diritti sono valevoli in tutto il mondo.
2. La licenza di cui alla clausola 2.1 comprende il diritto per l'editore di:
  - a. pubblicare l'opera e riprodurla in tutto o in parte, nonché diffonderla al pubblico in forma stampata e/o digitale, tramite il sito dell'editore e/o altri mezzi analoghi;
  - b. tradurre l'opera in altre lingue e diffonderne la traduzione al pubblico;
  - c. creare adattamenti, riassunti, estratti o altri lavori derivati dall'opera ed esercitare tutti i diritti in tali adattamenti, riassunti, estratti e lavori derivati;
  - d. includere l'opera, sia in traduzione che come adattamento o sintesi, in tutto o in parte, in una banca dati informatizzata e rendere disponibile questo database a terzi;
  - e. includere l'opera, in tutto o in parte, in traduzione o come adattamento o sintesi, in una raccolta o miscellanea.
3. Eventuali traduzioni, adattamenti, riassunti, estratti, sintesi, lavori derivati di qualsiasi genere, di cui al punto 2.2, dovranno sempre essere concordati con l'autore, che avrà il diritto di sovrintendere alla loro realizzazione e di dare il proprio nulla osta alla relativa pubblicazione e diffusione.
4. L'editore si impegna a riconoscere sempre il nome dell'autore e ad utilizzare la corretta citazione bibliografica dell'opera.

#### 3. Diritti riservati all'autore

1. L'autore conserva sull'opera tutti gli altri diritti non di pertinenza dell'editore. In particolare, l'autore può:
  - a. riprodurre l'opera, in tutto o in parte, diffonderla e metterla a disposizione del pubblico, in forma cartacea e/o digitale, anche come parte di dispense e/o raccolte, a fini didattici e di ricerca, all'interno della propria istituzione o delle istituzioni con cui l'autore è affiliato;
  - b. caricare l'opera, o concedere alla propria istituzione (o altra organizzazione appropriata) l'autorizzazione a caricare l'opera, a partire dalla data di pubblicazione (o allo scadere di un eventuale, giustificato, breve periodo di embargo, previamente concordato per iscritto tra le parti): a) nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca della propria istituzione e/o in analoghi contenitori digitali, b) in archivi disciplinari pubblicamente accessibili, c) nel proprio sito web;
  - c. concedere alla propria istituzione (o altra organizzazione appropriata) l'autorizzazione a riprodurre l'opera al fine di impedirne il deterioramento, o se l'originale è attualmente in un formato obsoleto o se la tecnologia richiesta per utilizzare l'originale non è disponibile, al fine di garantire che l'opera continui a essere disponibile a fini didattici e di ricerca;

- d. riutilizzare in tutto o in parte l'opera in una dissertazione, compilazione o altro lavoro;
  - e. presentare l'opera in seminari, convegni o conferenze e consegnarne copie ai partecipanti;
  - f. concedere agli utenti della propria istituzione (o altra organizzazione appropriata), l'autorizzazione a copiare, utilizzare, distribuire, trasmettere e visualizzare l'opera pubblicamente e realizzare e distribuire opere derivate, nel rispetto della garanzia di paternità intellettuale dell'opera.
2. Per ogni forma di (ri)utilizzo dell'opera come descritto nei paragrafi precedenti, l'autore si impegna a citare sempre la fonte completa (almeno il nome dell'autore, il titolo dell'opera, i principali elementi identificativi della pubblicazione, il nome dell'editore), a meno di comprovata impossibilità.

#### **4. Diritti morali**

Il presente accordo non pregiudica i diritti morali dell'autore in capo all'opera. Più specificamente, l'autore afferma il proprio diritto ad essere identificato come tale senza alcuna possibile deroga, in accordo con le vigenti norme sul diritto d'autore.

#### **5. Garanzia**

- 1. L'autore garantisce di essere l'unico artefice dell'opera e che l'opera non viola diritti di copyright o diritti di terzi.
- 2. L'autore è tenuto a risarcire l'editore per eventuali rivendicazioni di terzi risultanti dalla pubblicazione dell'opera in caso di violazione della presente garanzia. Le garanzie contenute in questo articolo si applicano anche a qualsiasi disegno, fotografia o altra illustrazione inclusa nell'opera e consegnata dall'autore.
- 3. L'autore autorizza l'editore a programmare e mettere in atto, in collaborazione con l'autore stesso, le misure necessarie per prevenire la violazione da parte di terzi del copyright sull'opera. L'autore e l'editore si impegnano a fornirsi reciprocamente piena cooperazione.

#### **6. Obbligo di pubblicazione**

L'autore si impegna a far pubblicare l'opera secondo lo standard abituale della casa editrice, a spese e costi dell'editore, entro un periodo ragionevole dall'accettazione.

#### **7. Copie complementari**

L'autore ha il diritto di ricevere copie gratuite della pubblicazione dell'opera nella misura concordata con l'editore, in forma cartacea e/o digitale. Nel caso di pubblicazione in formato elettronico, l'autore ha il diritto di ricevere una copia del file finale o di accedere alla pubblicazione pertinente. L'autore non può collocare sul mercato, né vendere, queste copie né altre derivate.

#### **8. Rapporto giuridico**

- 1. L'editore può trasferire i diritti di sfruttamento sull'opera a una terza parte, a condizione che questa terza parte adempia agli obblighi dell'editore stesso, contenuti nel presente accordo, nei confronti dell'autore.
- 2. Se l'autore può dimostrare che i suoi diritti morali sono lesi dall'uso della propria opera da parte dell'editore, l'autore può richiedere che l'editore ponga fine a tale uso. L'editore deve onorare la richiesta a meno che ciò non risulti impossibile per motivazioni legate al valore scientifico o storico dell'opera.
- 3. L'autore ha il diritto di rescindere il presente accordo se l'editore va in bancarotta o liquidazione o qualsiasi altra fattispecie analoga che comporti benefici ai suoi creditori.

#### **9. Autori multipli**

- 1. Nel caso di più autori, le disposizioni di questo accordo in cui si legge "l'autore" vanno intese al plurale ("gli autori").
- 2. Nel caso in cui gli autori si accordino perché uno (o alcuni) di essi li rappresenti con l'editore, essi danno il proprio consenso affinché il delegato firmi la presente licenza in loro conto.

#### **10. Legge applicabile**

La presente licenza sarà regolata e interpretata in conformità con il Paese di residenza dell'autore, i cui tribunali saranno espressione della giurisdizione competente.

#### **11. Clausola finale**

L'accordo entra in vigore immediatamente con l'accettazione e resterà in vigore per la durata dei diritti relativi all'opera.

DATA \_\_\_\_\_

AUTORE/I

EDITORE

\_\_\_\_\_  
(autore corrispondente in rappresentanza di tutti gli autori)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## LICENSE TO PUBLISH

The undersigned ..... (*Author(s)' name*) grant(s) to ..... (*Publisher's name*) the following licence on the work entitled “.....”.

This agreement concerns the publishing of scholarly and/or scientific works, and is intended to reflect a balance between the rights of the Author and the Publisher, according to the following principles:

- The Author and the Publisher believe it is in the general interest to grant maximum access to scholarly and/or scientific works, especially when public resources finance such works;
- The Author and the Publisher believe that a balance should be achieved between granting maximum access to scholarly and/or scientific works and granting financial compensation for the publication of these works.

### 1. Definitions

1. Acceptance: the communication to the Author by the Publisher of his willingness to publish the Author's work.
2. Work: the published version of the Author's scientific contribution (Article, Monograph, Conference paper, etc.).

### 2. Rights granted to Publisher

1. Upon Acceptance, the Author grants to the Publisher a non-exclusive licence to exploit the rights listed in clause 2.2 in the Work throughout the world for the full term of the copyright.
2. The non-exclusive licence mentioned in clause 2.1 encompasses the right for the Publisher:
  - a. to reproduce the Work in whole or in part, and to communicate the Work to the public in print and/or digital form, for example by making it available to the public via internet or any other network;
  - b. to translate the Work into other languages and to disseminate the translated Work to the public;
  - c. to create adaptations, summaries or extracts of the Work or other derivative works based on the Work and exercise all of the rights in such adaptations, summaries, extracts and derivative works;
  - d. to include the Work, whether in translation or as an adaptation or summary, in whole or in part, in a computerised database, and to make this database available to third parties;
  - e. to include the Work, in whole or in part, whether in translation or as an adaptation or summary, in a collection of essays or miscellany.
3. Any translations, adaptations, summaries, extracts or derivative works as mentioned above shall be subject to agreement with the Author. The Author retains the right to supervise the editorial work and to give license for their publication and dissemination.
4. The Publisher undertakes that the name of the Author and the source is acknowledged in standard bibliographic citation form.

### 3. Rights reserved by the Author

1. The Author retains all other rights with respect to the Work not granted to the Publisher, and in particular he can exercise the following rights:
  - a. To reproduce the Work, in whole or in part, and to communicate it or make it available to the public, whether in print and/or digital form, whether as part of a course pack or a compilation, for use in education or research within his/her own Institution or the Institutions with which the Author is affiliated;
  - b. To upload the Work or to grant to his/her own Institution (or another appropriate organisation) the authorisation to upload the Work, immediately from the date of publication (unless the Author and the Publisher have agreed in writing to a short embargo period: a) onto the Institution's digital repository of research outputs, and/or other digital repositories; b) onto publicly accessible, subject-based repositories; c) onto the Author's personal website;
  - c. To grant to his/her own Institution (or another appropriate organisation) the authorisation to reproduce the Work for the purpose of preventing it from deteriorating or, if the original is currently in an obsolete format or the technology required to use the original is unavailable, for the purpose of ensuring that the Work continues to be available for education and research purposes;

- d. To reuse the Work, in whole or in part, for making a dissertation, compilation or other work;
  - e. To present the Work at a meeting or conference and to hand out copies of the Work to participating delegates;
  - f. To grant to end users in his/her own Institution (or another appropriate organisation) the authorisation to copy, use, distribute, transmit and display the Work publicly, and to issue and distribute derivative works, provided that intellectual property of the Work is safeguarded.
2. For every form of (re)use of the Work as described in the above paragraphs, both Author and Publisher undertake always to include the complete source (at least the Author's name, the title, the code number of the Publication, and the Publisher's name), unless this should prove impracticable.

**4. Moral rights**

This agreement does not affect moral rights of the Author in or to the Work. More specifically, the Author asserts his/her right to be identified as the Author and the right to object to derogatory treatment.

**5. Warranty**

- 1. The Author warrants that he/she is the sole creator of the Work and that the Work does not infringe any existing third party copyright or moral right.
- 2. The Author shall hold harmless and indemnify the Publisher from any third party claims resulting from the publication of the Work should there be a breach of this warranty. The warranties contained in this article also apply to any drawing, photograph or other illustration included in the Work and delivered by the Author.
- 3. The Author authorises the Publisher to institute, in co-operation with the Author, the necessary steps to prevent third party infringement of the copyright in the Work. The Author and the Publisher undertake to provide each other full co-operation and complete information in this regard.

**6. Obligation to publish**

The Author accepts that the Work is published to the customary standard of the Publisher at the cost and expense of the Publisher, within a reasonable period after Acceptance.

**7. Complimentary Copies**

The Author has the right to receive a number of complimentary copies of the issue of the Publication in which the Work appears, subject to agreement with the Publisher, in print and/or digital form. In case of a Publication in electronic form, the Author has the right to receive a digital copy, or to gain access to the relevant Publication. The Author can neither put on the market nor sell these copies or other derivative works.

**8. Legal relationship**

- 1. The Publisher may transfer the exploitation rights on the Work to a third party, provided that this third party fulfils the Publisher's obligations contained in this agreement towards the Author.
- 2. If the Author can show that his moral rights are affected by the use of his Work by the Publisher pursuant to a licence, the Author may demand that the Publisher stop said use. The Publisher must honour the request unless this cannot be reasonably asked of him in view of the scientific or historical value of the Work.
- 3. The Author has the right to terminate this agreement if the Publisher goes into bankruptcy or liquidation or any other arrangement for the benefit of its creditors.

**9. Multiple Authors**

- 1. In the case of multiple authors, the Author has the consent of each author to enter this Licence to publish on behalf of them.
- 2. If the Authors nominate a corresponding member who is allowed to communicate and make agreements with the Publisher on their behalf, they consent for the corresponding member to sign this license for them.

**10. Applicable Law**

This agreement shall be governed by and construed in accordance with the country of residence of the Author whose courts shall be courts of competent jurisdiction.

**11. Final clause**

The agreement comes into effect immediately on Acceptance and shall remain in force for the lifetime of the copyright in the Work.

DATE \_\_\_\_\_

AUTHOR

PUBLISHER

\_\_\_\_\_  
(Corresponding author on behalf of all Authors)



## APPENDICE II

# Strumenti utili in ambito di brevetti all'Università di Palermo

L'attuale *Regolamento in materia di brevetti dell'Università di Palermo* è stato emanato con decreto rettorale nel settembre 2016 nel rispetto del Codice della proprietà industriale, al quale esplicitamente si richiama in diversi punti del testo. Il Regolamento, che istituisce un'apposita commissione brevetti di Ateneo, esplicita tutti i diritti e gli obblighi del ricercatore autore di invenzioni brevettabili.

L'ambito di applicazione del Regolamento riguarda le invenzioni realizzate dai ricercatori dell'Università nel corso della loro attività scientifica istituzionale; sono escluse le invenzioni realizzate nell'ambito di attività commissionate da terzi o di progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni.

In linea con l'art. 65 del Codice della proprietà industriale, il ricercatore viene designato come titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione di cui è artefice.

Il ricercatore può proporre all'Università la cessione a titolo gratuito del brevetto e dei diritti che ne scaturiscono, nell'eventualità in cui non voglia depositare la domanda e sfruttare l'invenzione a proprio nome; se invece decide di mantenere la titolarità dell'invenzione è tenuto a fare in modo di sfruttarla al meglio anche attraverso contratti di cessione o di licenza.

La directory per soggetto *Tracciarisorse*<sup>126</sup>, gestita e aggiornata dal Sistema bibliotecario dell'Università di Palermo, tra le tipologie di risorse indicizza

---

<sup>126</sup> <<https://www.unipa.it/biblioteche/tracciarisorse/>>

Nel 2011 la Biblioteca digitale dell'Università di Palermo ha arricchito l'offerta della propria collezione, implementando e attivando il servizio *Tracciarisorse* che, attraverso la messa a disposizione di risorse scientifiche di qualità ad accesso aperto, dà un contributo alla promozione dell'open access all'interno dell'Ateneo di Palermo. Si tratta di uno strumento agile e di facile utilizzo che, nella logica dell'approccio, rispecchia in buona parte l'organizzazione dei corsi di laurea: è infatti un indice per soggetto, dotato di un proprio motore di ricerca interno e costruito intorno alle esigenze informative dell'utenza accademica, che permette di tracciare in pochi click un percorso di ricerca personalizzato, per trovare informazioni e materiali di qualità per lo studio, la tesi e la ricerca scientifica, sia all'interno della biblioteca digitale dell'Ateneo

anche la voce “Brevetti”. Effettuando questa ricerca si può avere accesso ad una selezione di risorse open access che forniscono dati, informazioni e documentazione in materia di proprietà industriale e brevetti, in diversi ambiti disciplinari.

---

che (in misura nettamente superiore) sul web. Tracciarisorse contiene, infatti, non solo tutte le banche dati e i periodici elettronici che l’Ateneo rende accessibili in abbonamento a livello centrale, ma soprattutto una vasta selezione di risorse digitali open access appositamente valutate per ogni ambito disciplinare. Nel selezionare le risorse web sono stati privilegiati strumenti generali di ricerca disciplinare particolarmente indicati per l’utenza accademica, tra cui banche dati bibliografiche, cataloghi online di biblioteche, dizionari, enciclopedie, motori di ricerca, virtual reference desk e portali tematici, biblioteche digitali. Ogni risorsa è stata vagliata ed esaminata da bibliotecari dell’Ateneo, è ampiamente commentata e, in certi casi, apre la strada ad ulteriori riferimenti collegati. La banca dati di Tracciarisorse contiene circa 1.000 record relativi a risorse open access, in costante incremento. Le risorse vengono periodicamente controllate e i record opportunamente aggiornati.



## Bibliografia essenziale

Per la stesura del volumetto si sono tenuti in considerazione i seguenti testi di natura tecnica e normativa:

M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, Torino, Giappichelli, 2011

F. BERTI, *Diritto di proprietà intellettuale*, in: *Bankpedia*: <<http://www.bankpedia.org/index.php/it/96-italian/d/23700-diritto-di-proprietà-intellettuale>>

*Breve guida alla tutela della proprietà industriale*, a cura dell'Università degli Studi di Udine - Ripartizione Ricerca e Trasferimento Tecnologico, 2010: <[web.uniud.it/ricerca/impres/brevetti/info/breve\\_guida\\_PI.pdf](http://web.uniud.it/ricerca/impres/brevetti/info/breve_guida_PI.pdf)>

G. COLANGELO, *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, Bologna, il Mulino, 2011

A. DE ROBBIO, *Accesso Aperto e copyright: il copyright scientifico nelle produzioni intellettuali di ricerca*, «Bibliotime», anno X, 2, 2007: <<http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-x-2/derobbio.htm>>

*Diritto d'autore in Italia*, in: *Biblioteconomia. Guida classificata*, diretta da Mauro Guerrini, Milano, Bibliografica, 2007, pp. 862-868

L. MANDERIEUX, *La proprietà intellettuale nelle Università. Guida pratica alla creazione e gestione di uffici di trasferimento tecnologico*, Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Scienze giuridiche, 2012 <<http://eprints.biblio.unitn.it/4081>>

F. NICOLLI - U. RIZZO, *Proprietà intellettuale*, in: *Dizionario di Economia e Finanza*, Treccani, 2012: <[http://www.treccani.it/enciclopedia/proprietà-intellettuale\\_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/proprietà-intellettuale_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/)>

A. SIROTTI GAUDENZI, *Il nuovo diritto d'autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società dell'informazione*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012

A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e dei brevetti*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013

G. SPEDICATO, *Il diritto d'autore in ambito universitario*, Milano, Simplicissimus, 2011, p. 4: <<http://amsacta.unibo.it/3018/>>

*Unipa per l'open access. 1: L'open access al servizio della ricerca*, a cura di M.S. Castiglia, S. Sarzana e V. Tranchina, Università degli Studi di Palermo, 2013. Accessibile dalla pagina: <<http://www.unipa.it/amministrazione/areaqualita/settoreservizioperlaricerca/open-access/materiali-documenti/bibliografia-oa/>>

Si segnalano inoltre due testi di taglio più dissertativo, con interessanti spunti critici:

M. BOLDRIN - D.K. LEVINE, *Abolire la proprietà intellettuale*, Roma-Bari, Laterza, 2012

F. MACALUSO, *E Mozart finì in una fossa comune. Vizi e virtù del copyright*, Milano, Egea, 2013

Ultimo controllo dei link: marzo 2019

