

Milano, 12 aprile 2024

DA WINNIE THE POOH A TOPOLINO: LE CONSEGUENZE DELLA DECADENZA DEI DIRITTI NEL LICENSING DAL PUNTO DI VISTA LEGALE

1. COSA SI INTENDE PER DECADENZA DEI DIRITTI D'AUTORE?

Per decadenza dei diritti d'autore si intende il termine a decorrere dal quale un'opera dell'ingegno cade in pubblico dominio e può essere utilizzata da chiunque, senza che l'autore possa più godere dei diritti patrimoniali sulla stessa. Tuttavia, come vedremo, al titolare permangono i diritti morali: ad esempio il diritto di essere riconosciuto autore dell'opera o di vietare ogni deformazione della stessa.

Il diritto d'autore conferisce, infatti, al titolare di un'opera dell'ingegno, nuova e dotata di carattere creativo, il diritto esclusivo di pubblicare e riprodurre la stessa. In particolare, dal momento stesso della creazione dell'opera, l'autore ha la possibilità di sfruttare economicamente quanto realizzato, in qualsiasi forma e modo attraverso la moltiplicazione della medesima in copie dirette o indirette, temporanee o permanenti o addirittura modificarla in modo tale da creare opere derivate (v. artt. 1, 2, 12 e 13, legge sul diritto d'autore).

In linea generale diritti patrimoniali, comunemente definiti “di sfruttamento economico dell'opera”, durano tutta la vita dell'autore e per i 70 anni successivi alla sua morte, protraendosi così anche in capo agli eredi. Una volta decorsi, cessa il diritto esclusivo sull'opera dell'ingegno che diviene così di pubblico dominio e, pertanto, liberamente utilizzabile da chiunque, ma sempre nel rispetto del diritto morale che invece non si esaurisce mai, in quanto è incedibile, irrinunciabile ed imprescrittibile. Tale diritto ha lo scopo di proteggere la personalità dell'autore, espressa e manifestata attraverso la sua opera, e consiste nel diritto di vedersi riconosciuta la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi modificazione o alterazione che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

I termini relativi alla protezione conferita al diritto d'autore variano nei diversi ordinamenti giuridici, non sempre conformi: si pensi ad esempio agli Stati Uniti, le cui opere pubblicate antecedentemente

al 1978 sono tutelate per 95 anni dalla prima pubblicazione o alla Cina che ha una protezione di 50 anni dopo la morte dell'autore.

Infine, si consideri che a cadere in pubblico dominio sarà solamente l'opera originale e non eventuali opere derivate che possano godere di tutela autonoma laddove posseggano un sufficiente grado di originalità, i cui termini di protezione decorreranno quindi dalla creazione della nuova elaborazione.

La valutazione circa l'effettiva scadenza dei diritti su un'opera protetta può, talvolta, rilevarsi un'attività di non di pronta ed immediata soluzione e che richiede indagini approfondite.

2. SAPPIAMO CHE I DIRITTI DI TOPOLINO SONO SCADUTI SOLO PER GLI STATI UNITI, MA QUALI SONO I TERMINI DI DECADENZA PREVISTI DALLA LEGGE ITALIANA?

I termini di decadenza previsti dalla legge italiana sono generalmente i 70 anni dopo la morte dell'autore (art. 25, l.d.a.).

I due ordinamenti giuridici in oggetto hanno un sistema normativo differente in tema di durata della tutela autorale. Negli Stati Uniti la protezione per un personaggio di fantasia, che rientra - anche *overseas* - nel novero delle opere dell'ingegno meritevoli di essere tutelate dal diritto d'autore, è stata ricompresa nel *Copyright Term Extension Act* del 1998, noto anche come *Mickey Mouse Protection Act*, il quale ha esteso la durata della protezione dell'opera creativa (nel caso di specie anche dei disegni) proprio per salvaguardare l'immagine di Topolino, all'epoca prossima alla scadenza.

Ad oggi, come sopra accennato, la tutela conferita dal sistema americano per le opere pubblicate prima del 1978 ha una durata di 95 anni a decorrere dalla pubblicazione, mentre in Italia la protezione conferita dalla legge sul diritto d'autore ai personaggi di fantasia che presentano elementi di creatività, novità ed originalità dura tutta la vita e fino a 70 anni dopo la morte dell'autore dell'opera dell'ingegno¹.

¹ Si noti che già a partire dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886, è stata introdotta la c.d. "*rule of shorter term*". Come esplicitato da autorevole dottrina, "*in base a questa regola, che risponde*

3. RISPETTO A TRE DEI CASI PIÙ NOTI NEL MONDO ENTERTAINMENT (LE PETIT PRINCE, WINNIE THE POOH E TOPOLINO) CI SONO STATI O CI SARANNO IMPATTI SUL LICENSING?

Anche rispetto ai casi più noti, è sempre opportuno estendere il campo d'azione: i diritti sui personaggi di fantasia non si limitano al diritto d'autore, ma possono essere protetti da altri istituti posti a salvaguardia della proprietà intellettuale. Da un lato, per il caso di Topolino, si consideri che il personaggio caduto in pubblico dominio è quello ritratto in "Steamboat Willie" del 1928, laddove Mickey Mouse di oggi, che ciascuno di noi ha in mente, è il personaggio moderno che presenta tratti distintivi ben distanti da quello della prima versione in bianco e nero: veste un paio di pantaloni rossi con i bottoni bianchi, non ha la coda, indossa guanti bianchi e ha degli occhi espressivi, con le pupille. Quest'ultimo personaggio non è caduto in pubblico dominio, ma è tuttora protetto.

A ciò si aggiunga che le valutazioni circa eventuali impatti sul licensing non si devono mai fondare su precedenti situazioni, in quanto eventuali licenze vanno necessariamente valutate caso per caso, con l'ausilio di professionisti di settore: si consideri ad esempio l'ipotesi in cui un'opera creativa sia caduta in pubblico dominio superati i 70 anni; la libera utilizzabilità, tuttavia, potrebbe essere esclusa in presenza di un marchio registrato che raffiguri il personaggio di fantasia in oggetto o potrebbe essere limitata con riferimento al disegno depositato come marchio. I marchi, che conferiscono il diritto esclusivo del titolare di vietare a terzi l'uso di segni confondibili con il proprio nell'attività commerciale, sono segni distintivi atti a distinguere i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. A differenza del diritto d'autore, la durata della protezione per i marchi è potenzialmente perpetua in quanto viene conferita per 10 anni, ma è rinnovabile con cadenza decennale per un numero infinito di volte.

ad esigenze di reciprocità, la durata di protezione del diritto d'autore su un'opera dell'ingegno è limitata al periodo di tutela stabilito dalla legge del Paese di origine dell'opera e non si estende a quella (eventualmente più lunga) prevista dal Paese in cui la protezione viene invocata" (cfr. L. Moscati, "La durata nel diritto d'autore", in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 12/2021, 326). Cfr. inoltre J.P. Liu, "Copyright and Time: a Proposal", in Michigan Law Review, 101 (2002), 419, richiamato dall'autrice sopra citata, secondo cui la "shorter term rule" avrebbe spinto il legislatore americano ad estendere la durata a 70 anni *post mortem auctoris*, proprio nell'ottica di evitare che la tutela delle opere dell'ingegno negli Stati Uniti avesse una durata inferiore rispetto a quelle in Unione Europea.

Tra l'altro, è importante tenere in considerazione che se un marchio è notorio, gode della c.d. tutela extramerceologica, ossia una protezione che viene estesa anche a prodotti o servizi non affini a quelli oggetto della registrazione, per evitare illeciti agganciamenti da parte di terzi alla reputazione del marchio più rinomato².

4. IN BASE ALLA LEGGE ITALIANA È POSSIBILE INTERVENIRE PER POSTICIPARE I TERMINI DI DECADENZA COME È SUCCESSO NEGLI USA CON MICKEY MOUSE ACT?

La questione non è di pronta ed immediata soluzione, ma si potrebbe sostenere che in Italia non sarebbe possibile, in quanto una legge atta ad estendere i termini di decadenza del diritto d'autore oltre i 70 anni potrebbe potenzialmente contrastare con il fine di uniformare la durata della tutela delle opere dell'ingegno ambita dall'Unione Europea. Il diritto d'autore, infatti, è regolato non solo dalla legge italiana e da norme nazionali, ma anche da disposizioni europee ed internazionali. Tra le più rilevanti, si possono menzionare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886, sottoposta a numerose revisioni, e la Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Il nostro Paese si deve attenere tali norme, come precisato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)³, che ha confermato il primato del diritto dell'Unione Europea rispetto alle leggi nazionali degli Stati Membri, nonché dal nostro stesso dettato costituzionale.

Pertanto, per posticipare i termini di decadenza occorrerebbe di certo una modifica della normativa europea e della conseguente legislazione nazionale italiana.

² In dottrina c'è anche chi ha sostenuto che la notorietà potrebbe rilevare *ex art.* 8, comma 3 c.p.i., in tema di marchi, per la possibile protezione del nome o della raffigurazione del personaggio come "segni notori". Tali segni, ai sensi dell'articolo citato, possono essere registrati o usati come marchi solo dall'avente diritto, o con il consenso di questo. Cfr. Niutta, *La tutela del personaggio di fantasia tra diritto d'autore, diritto dei marchi e concorrenza sleale*, in Riv. Dir. Comm., 1994, I, 517.

³ Sentenza 15 luglio 1964 - Flaminio Costa contro E.N.E.L., causa 6/64.

Ciò premesso, se nei singoli Paesi firmatari della Convenzione di Berna la durata della tutela può variare, ma è di almeno 50 anni dalla morte dell'autore⁴, con la Direttiva del 2006 il legislatore europeo ha espressamente manifestato l'esigenza di armonizzare la durata della protezione dei diritti d'autore portandola a 70 anni dalla morte dell'autore⁵⁻⁶.

Avv. Lorenzo Vigevano

Senior Associate

Studio Dike Legal

⁴ L'art. 7, c. 6, della Convenzione garantisce la facoltà degli Stati di concedere una protezione superiore, stabilendone pertanto il limite minimo pari a 50 anni.

⁵ Cfr. Considerando 12, Direttiva 2006/116.

⁶ L'art. 10 della Direttiva 2006/116, stabilendo che “*Qualora in uno Stato Membro, alla data del 1° luglio 1995, fosse già in corso un periodo di protezione di durata superiore a quella prevista nella presente Direttiva, quest'ultima non ha per effetto di abbreviare la durata della protezione in detto Stato Membro*”, implicitamente parrebbe impedire che dopo il 1995 una normativa statale possa disporre una protezione di durata maggiore.