

L'OPERA D'ARTE FIGURATIVA: RECENTI SVILUPPI NELLA
GIURISPRUDENZA ITALIANA E STATUNITENSE

*WORKS OF VISUAL ART: RECENT DEVELOPMENTS IN THE
ITALIAN AND U.S. CASE LAW*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 14, febrero 2021, ISSN: 2386-4567, pp. 898-923



Raffaele AVETA

ARTÍCULO RECIBIDO: 16 de octubre de 2020

ARTÍCULO APROBADO: 15 de noviembre de 2020

RESUMEN: Le tradizionali categorie del diritto d'autore si scontrano, sempre più spesso, con inedite problematiche giuridiche poste dalla riproduzione ed utilizzazione del manufatto artistico. Il tema, con lo sviluppo delle nuove tecnologie e l'emersione di inedite forme d'arte, ha generato un significativo contenzioso in ordine alle prerogative proprietarie e alle limitazioni ed eccezioni previste dal quadro normativo. La problematica coinvolge in unicum problematico paesi di diversa tradizione giuridica a prescindere dall'intensità degli scambi commerciali inerenti i singoli mercati e dalla distinzione tra source nations e market nations. L'analisi, limitata al campo dell'arte figurativa e agli ordinamenti italiano e statunitense, fa emergere le difficoltà del potere giudicante di rapportarsi con fenomeni artistici in continua evoluzione e la necessità di coinvolgere nei processi decisionali gli stessi protagonisti che animano il panorama artistico.

PALABRAS CLAVE: Minore; amore.

ABSTRACT: *Traditional categories of author's rights more frequently clash with unprecedented legal issues setup by the reproduction and use of artworks. Following the development of new technologies and the appearance of previously unseen works of art, the issue caused a significant dispute with regard to the ownership prerogatives, limitations and exceptions provided by the legislative framework. This matter involves countries of different judicial traditions in a unique issue regardless of the thriving trade related to single markets and of the distinction between source nations and market nations. The analysis, limited to the field of figurative art and to the Italian and American systems, determines the emerging of the difficulties the role of judge has in relating to the artistic phenomena which are in a continuous evolution and the necessity of involving the same protagonists who enliven the artistic scene into the decision making process.*

KEY WORDS: *Visual art; copyright; fair use; appropriation art; style; semantic difference; gradient inventive; freedom of artistic creation; photography.*

SUMARIO.- I. LE PREROGATIVE PROPRIETARIE.- II. IL DIVIETO DI RIPRODUZIONE.- III. IL CASO BANKSY.- IV. L'APPROPRIATION ART.- V. IL RICORSO AL "FAIR USE" NELL'ORDINAMENTO STATUNITENSE.- VI. LO "SCARTO SEMANTICO".- VII. I CODICI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

I. LE PREROGATIVE PROPRIETARIE.

Le norme sul *copyright* trovano normale applicazione nel campo delle arti figurative sul presupposto che gli "authors will not invest their time and money in creating original works unless they are granted certain property rights"¹. All'artista viene tradizionalmente riconosciuto il diritto di sfruttare in modo esclusivo la propria creazione, traendo il massimo vantaggio economico dalla sua diffusione al pubblico². I diritti di privativa³, "separate a part from the rights that property law recognizes in the tangible object the artist might create"⁴, riguardano esclusivamente opere nelle quali sia rinvenibile l'intervento creativo dell'autore.

Nel campo delle arti figurative⁵ diviene centrale l'apporto materiale dell'artista che imprime, attraverso un'attività di segno tangibile, l'impronta della sua personalità su una forma espressiva dotata di corporeità⁶.

- 1 PETRUZZELLI, L.: "Copyright problems in post-modern art", *DePaul LCA J. Art & Ent. L.*, 1994, V, p.115.
- 2 PALLAS LOREN, L.: "Law, Visual Art and Money", *Lewis & Clark L. Rev.*, 2018, vol. 22°, pp. 1331-1336, sottolinea come le norme sul *copyright* garantiscano a chi crea "works of authorship that are original and fixed in a tangible medium of expression a set of exclusive rights to control certain uses of the creative expression contained in those works".
- 3 In Italia i diritti di sfruttamento economico che spettano all'autore dell'opera sono elencati negli articoli da 12 a 19 della L.d.A. Ai sensi dell'art. 12 "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, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione". Sull'ampia bibliografia in materia di diritto d'autore v.: GUTIERREZ, B.M.: *La tutela del diritto d'autore*, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2008, p. 38; SBARBARO, E.: *Le creazioni intellettuali derivate nel diritto d'autore*, Eurilink, Roma, 2018; VENANZONI, C.: *Copyright: i diritti e i rimedi nel sistema italiano e nella prospettiva della comparazione*, Jovene, Napoli, 2018; CUNEGATTI, B.: "Il diritto d'autore nella società dell'informazione", in AA.VV.: *Manuale del diritto d'autore: principi e applicazioni*, Editrice Bibliografica, Milano, 2020, p.20; SPEDICATO, G.: *Principi di diritto d'autore*, Il Mulino, Milano, 2020.
- 4 PALLAS LOREN, L.: "Law, Visual Art", cit., p. 1335.
- 5 In Italia l'art. 2 della L.d.A. identifica a titolo esemplificativo come opere di arte figurativa "le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia". Ai fini del riconoscimento del diritto di seguito previsto dall'art. 144 della medesima Legge la definizione di arte figurativa è di poco differente, comprendendo "quadri, i 'collages', i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali".
- 6 Nelle arti figurative la forma espressiva dell'oggetto è evidentemente un elemento necessario ai fini della protezione. La nozione di "corporeità" sta progressivamente svanendo in alcune forme d'arte. Sulle recenti

• Raffaele Aveta

Già Ricercatore nell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Vincitore del concorso nazionale di Professore Associato di Diritto Comparato. E-mail: Correo electrónico: raffaele.aveta@unicampania.it

Il contributo dell'artista è a tal punto decisivo che possono essere considerati come originali anche le copie realizzate con mezzi meccanici in presenza di determinati requisiti espressamente indicati dalla legge.

Nell'ordinamento italiano, ad esempio, l'attribuzione del requisito dell'originalità spetta, ai fini del riconoscimento del diritto di seguito⁷, anche alle "copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, (...) purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore" stesso⁸.

Negli Stati Uniti⁹, invece, lo U.S. Code § 101 include nella definizione di "*visual art*" non solo l'opera singola ma anche le copie da essa derivate a condizione che non vengano prodotte in numero superiore a 200 esemplari, e siano firmate e "consecutively numbered"¹⁰.

Il diritto alla riproduzione spetta esclusivamente all'artista e non si trasferisce normalmente con la vendita di un'opera in quanto la *traditio* materiale è legata dalla cessione dei diritti di utilizzazione economica che, salvo diversa pattuizione, restano in capo all'autore, che conserva anche i diritti morali sulle opere cedute¹¹.

Questa scissione tra l'oggetto realizzato, il c.d. *corpus mechanicum*, e l'idea che in essa è contenuta, il c.d. *corpus mysticum*, è alla base di molte delle numerose

trasformazioni vid. COOPER, E.: *Art and modern copyright: the contested image*, Cambridge, 2018, pp. 3-11; WILSON, M.: *The artist and the artwork*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2019.

7 Il diritto di seguito è previsto dall'art. 144 della L.d.A.. È in vigore in Italia dal 9 aprile 2006 ed è stato introdotto dal D.lgs n.118 del 13 febbraio 2006 in attuazione della direttiva 2001/84/CE. Sul diritto di seguito vid. BOI, D.: *Arte e diritto di seguito*, Il Massimiliano, Trieste, 2011; SHIPLEY, D.E.: "Droit de Suite, Copyright's First Sale Doctrine and Preemption of State Law", *Hastings Comm. & Ent. L. J.*, 2017, 39, pp.17-35; LEMME, G. (a cura di): *Diritto ed Economia del mercato*, Cedam, Padova, 2018.

8 Sul punto vid. art. 145, comma 2, della L.d.A.

9 Il presente contributo è limitato agli ordinamenti italiano e statunitense. Il confronto tra gli Stati Uniti, saldamente al primo posto nel mercato mondiale dell'arte e l'Italia, che detiene l'1% del fatturato globale, sottolinea l'esistenza di problematiche comuni, a prescindere dall'intensità degli scambi commerciali inerenti i singoli mercati e dalla distinzione tra source nations e market nations. Per i dati statistici sul mercato internazionale dell'arte vid. *The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2020*, disponibile all'indirizzo: www.artbasel.com. Sui rapporti tra arte e mercato vid. di recente: DURKOP HENSELING, L.: "The Art Market: Art's Incomplete Mirror—Artistic Action's Guiding Principles and Their Consequences for the Art Market", *Soc. Arts & Mark.*, 2020, pp. 129-156.

10 Cfr. U.S. Code § 101 che individua come "works of visual art" "(1) a painting, drawing, print, or sculpture, existing in a single copy, in a limited edition of 200 copies or fewer that are signed and consecutively numbered by the author, or, in the case of a sculpture, in multiple cast, carved, or fabricated sculptures of 200 or fewer that are consecutively numbered by the author and bear the signature or other identifying mark of the author; or (2) a still photographic image produced for exhibition purposes only, existing in a single copy that is signed by the author, or in a limited edition of 200 copies or fewer that are signed and consecutively numbered by the author". Sul copyright statunitense vid. REED, C.S.: *The unrealized promise of the next great copyright act: U.S. Copyright Policy for the 21st Century*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2019.

11 Il "complesso di diritti di utilizzazione dell'opera dell'ingegno" si possono trasferire in modo unitario, come ha precisato la Cassazione con la sent. 1951/1966 oppure in modo differenziato a soggetti diversi. L'art. 19 della L.d.A. sottolinea l'indipendenza dei diritti di sfruttamento delle opere dell'ingegno le quali "sono fra loro indipendenti".

controversie riguardanti l'utilizzazione dell'opera d'arte, anche di quelle afferenti al mondo digitale¹².

La protezione della "owner of the expression"¹³ si sostanzia infatti in una molteplicità di diritti di carattere patrimoniale e morale, i quali negli ultimi anni sono stati sottoposti, per effetto dell'intervento del potere giurisdizionale, ad un processo di ridefinizione e modellati parallelamente alla nascita di nuove forme d'arte e all'evoluzione degli strumenti tecnologici¹⁴.

II. IL DIVIETO DI RIPRODUZIONE.

I diritti patrimoniali d'autore¹⁵ vedono nel divieto di riproduzione la principale prerogativa¹⁶ in capo agli artisti/autori, intendendosi per riproduzione "la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma"¹⁷ e con qualsiasi procedimento.

- 12 Anche negli Stati Uniti l'U.S.C. § 102 distingue tra "intangible work" e "tangible object express". Sul tema v.: TUMICELLI, A.: "L'immagine del bene culturale", *Aedon*, 2014, I; BARTOLINI A., MORBIDELLI G.: *L'immateriale economico nei beni culturali*, Giappichelli, Torino, 2016; MANFREDI, G.: "La tutela proprietaria dell'immateriale economico nei beni culturali", *Dir. Econ.*, 2017, vol. 30°, I, pp. 29-38; ANTONS C., LOGAN W.: *Intellectual property, cultural property and intangible cultural heritage*, Routledge, Londra, 2018; PAPA, A.: *Il diritto d'autore nell'era digitale*, Giappichelli, Torino, 2019; GUALDANI, A.: "I beni culturali immateriali, una categoria in cerca di autonomia", *Aedon*, 2019, I; STOKES, S.: *Digital copyright: law and practice*, Hart Publishing, Oxford, 2019. CRONIN, C.: "3D Printing: Cultural Property as Intellectual Property", *Colum. J. L. & Arts*, 2015, 39, I, p. 1.
- 13 COHEN, M.R.: "Property and Sovereignty", *Cornell L. Q.*, 1927, p. 8, *passim*.
- 14 Le tecnologie per la riproduzione e la digitalizzazione hanno contribuito a rendere più evidente la separazione tra il valore intrinseco di un'opera e il potenziale derivante dal suo sfruttamento economico. Sul punto AJANI G., DONATI A. (a cura di): *I diritti dell'arte contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2011; DONATI, A.: *Law and Art: diritto civile e arte contemporanea*, Giuffrè, Milano, 2014; CORRIAS LUCENTE, G.: *La tutela dell'opera d'arte contemporanea*, Gangemi, Roma, 2016; MCDANIEL C., ROBERTSON J.: *Themes of contemporary art: visual art after 1980*, Oxford, 2017; DONATI, D.: "La digitalizzazione del patrimonio culturale. Caratteri strutturali e valore dei beni, tra disciplina amministrativa e tutela opere d'ingegno", *P.A.*, 2019, II, p. 323; FOONG, C.: *The making available right: realizing the potential of copyright's dissemination function in the digital age*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2019; McCUTCHEON J., MCGAUGHEY F.: *Research handbook on art and law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2020. Per le sue specificità non è oggetto della presente trattazione la vexata quaestio della proteggibilità di un'opera d'arte esposta alla pubblica vista. La materia, ampiamente dibattuta in ambito nazionale, non ha trovato compiuta definizione neppure nella direttiva UE 2001/29 CE che lascia alla discrezionalità dei singoli stati membri l'introduzione o meno di limitazioni al diritto d'autore per "opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici". Cfr. art. 5, sezione 3 lettera h 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. Official Journal L 167, 22/06/2001 P. 0010 0019. Sulla ricca bibliografia in materia di panorama freedom v.: RESTA, G.: "Chi è proprietario delle piramidi? L'immagine dei beni tra property e commons", *Riv. Pol. Dir.*, 2009, IV, p. 567; FAGGIONI, L.S.: "La libertà di panorama in Italia", *Dir. Indust.*, 2011, VI, p. 535; NEWELL, B.C.: "Freedom of panorama: a comparative look at international restrictions on public photography", *Creighton L. Rev.*, 2011, 44, pp. 405-426; CASINI, L.: "Riprodurre il patrimonio culturale? I 'pieni' e i 'vuoti' normativi", *Aedon*, 2018, III.
- 15 Questi diritti hanno una durata limitata nel tempo in quanto sono volti a conciliare le prerogative autoriali e il progresso culturale. Sul punto L. Petruzzelli, *Copyright problems*, cit., p. 2, che sottolinea come i diritti patrimoniali d'autore attribuiscono "economic incentives to create unique and original works which contribute to our cultural heritage".
- 16 GOLDSTEIN P. BERNST HUGENHOLTZ P.: *International Copyright: Principles, Law, and Practice*, Oxford, 2001, p. 307, *passim*. L'autore ha evidenziato come storicamente il diritto "to make copies of a copyrighted work is the seminal author's right, the law's response to the invention of moveable type".
- 17 L'art. 13 della L.d.A. stabilisce che i diritti di utilizzazione di un'opera d'arte si possono trasferire solo con l'esplicita autorizzazione dell'autore. Il medesimo articolo statuisce, inoltre, che "il diritto esclusivo

Con questa ampia dizione il legislatore italiano vieta non soltanto la realizzazione “di copie fisicamente identiche all'originale”, ma protegge anche “l'utilizzazione economica che può effettuare l'autore mediante qualunque altro tipo di moltiplicazione dell'opera in grado di inserirsi nel mercato della riproduzione”¹⁸. Anche negli Stati Uniti la cessione di un'opera non comporta l'automatico trasferimento degli “*exclusive rights*”¹⁹ espressamente definiti dall'U.S. Code § 106, come il diritto di “reproduce the copyrighted work in copies”²⁰.

Le prerogative proprietarie di carattere patrimoniale legate alla riproduzione conoscono in tutti gli ordinamenti limitazioni ed eccezioni, che spesso costituiscono fonte di contenzioso giudiziale.

In Italia, nel campo delle arti figurative, al di là dei casi previsti dall'art. 70 della L.d.A. relativamente alle libere utilizzazioni²¹, viene in rilievo l'art. 109 della medesima Legge che contempla l'ipotesi della cessione di qualsiasi mezzo idoneo alla riproduzione, sottolineando come essa includa, salvo diversa pattuizione²², “la facoltà di riprodurre l'opera stessa sempreché tale facoltà spetti al cedente”²³.

Sull'operatività e la portata di questa norma è recentemente intervenuta la Cassazione, valutando la rilevanza di un disegno creativo nel processo produttivo

di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”.

- 18 Cass. Civ. sez. I, n. 11343/1996. Nel caso di specie la controversia riguardava la riproduzione fotografica di un'opera d'arte figurativa nel catalogo di una mostra. Secondo i giudici anche questa forma di utilizzazione dell'opera pittorica rientra nei diritti esclusivi riservati all'autore, i quali non vengono ceduti in automatico con la cessione dell'opera, a qualsiasi titolo essa avvenga. Per un commento della sentenza *vid.* ALBERTINI, “La riproduzione fotografica in cataloghi delle opere dell'arte figurativa”, *Giustizia civile*, 1997, vol. I°, p. 1606.
- 19 Come evidenzia GLINNEY JR, S.L.: “A tale of two copyrights”, *Akron L. Rev.*, 2019, IV, p. 987, il “Copyright Act of 1976 grants certain rights to the copyright owner including the right to make, distribute, and derive works based on the original, display the copyrighted work publicly and seek royalties from others who wish to use the copyrighted work”. Sul punto *vid.* U.S. Code § 106.
- 20 *Cfr.* U.S. Code § 106. Nell'ordinamento italiano è esplicito l'art. 106 L.d.A, il quale stabilisce che “la cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione”. La definizione di “copies” rintracciabile nello U.S. Code è decisamente ampia e consente all’“owner of copyright” di fare duplicazioni attraverso “any method now known or later developed”. Sul punto *vid.* l'U.S.C. § 101. La definizione include “material objects, other than phonorecords, in which a work is fixed by any method now known or later developed, and from which the work can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. The term “copies” includes the material object, other than a phonorecord, in which the work is first fixed”. Entrambi gli ordinamenti riecheggiano, ampliandolo, l'art. 9 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1971, che attribuisce agli autori di opere letterarie ed artistiche “il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma”.
- 21 L'art. 70 della L.d.A. stabilisce al primo comma che “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 previsione dell'art. 70, costituendo un'eccezione al regime ordinario, non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti.
- 22 Secondo l'art. 110 della L.d.A. “la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto”.
- 23 L'art. 109, secondo comma, della L.d.A. precisa che “la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente”.

di un'opera vetraria ai fini della sua duplicabilità. Nel caso specifico la Corte ha ritenuto assimilabile la rappresentazione pittorica allo stampo, sul presupposto che l'opera artistica originaria fosse "priva di "autonomia" e non assumesse rilievo "come oggetto ex se di immediata fruizione, ma come strumento di riproduzione", per duplicare "il progetto realizzato dal *designer*, da passare successivamente all'ufficio tecnico della vetreria per la riproduzione degli ulteriori pezzi"²⁴. I giudici di Cassazione hanno di fatto confermato l'ipotesi formulata dalla Corte di merito per la quale in occasione della cessione onerosa dei disegni l'artista avesse trasferito alla ditta produttrice non solo la proprietà della rappresentazione grafica, ma anche il diritto di riproduzione del prototipo, realizzato sulla base del disegno iniziale.

Il ragionamento appare perfettamente congruente con la *ratio* della norma²⁵ e con il legame inscindibile che, in una officina del vetro, esiste tra il disegno, il prototipo e il processo produttivo finale dell'opera.

III. IL CASO BANKSY.

L'approccio casistico, innanzi descritto, è divenuto rilevante anche in un'altra fattispecie molto recente riguardante l'applicazione dell'art. 109 della L.d.A. nell'ambito di una vicenda che, per la notorietà del personaggio coinvolto, ha avuto ampia risonanza internazionale²⁶.

Il Tribunale di Milano è stato, infatti, chiamato ad emettere un provvedimento cautelare nell'ambito di un procedimento avviato da una società di diritto inglese, la Pest Control Office Limited²⁷, in relazione alla paventata ipotesi di un uso illecito dei segni denominativi e figurativi registrati a tutela dell'opera dell'artista noto con lo pseudonimo di Banksy²⁸. Il caso ha tratto spunto dall'organizzazione di una mostra, non autorizzata dall'autore, che tuttavia esponeva delle opere da lui prodotte e commercializzate come normali espressioni dell'arte figurativa.

24 Le due ultime citazioni sono tratte da Cass. Civ, sez. I, n. 20178/2017.

25 Come hanno evidenziato i giudici della Suprema Corte si tratta di una interpretazione estensiva dell'art. 109, comma 2, la quale non riduce "la portata della norma costituente la regola con l'introduzione di nuove eccezioni, bensì si limita ad individuare nel contenuto implicito della norma eccezionale o derogatoria già codificata un'altra fattispecie avente identità di ratio con quella espressamente contemplata. Come tra le ultime ribadito nella pronuncia 30722/2011, l'interpretazione estensiva tende a ricomprendere nella concreta portata della norma tutti i casi da essa anche implicitamente considerati, quali risultanti sulla base della lettera ma anche della ratio della disposizione".

26 Ordinanza del Trib. Milano (r.g. 52442/2018) emessa il 15 gennaio 2019 nel procedimento cautelare promosso da Pest Control Office Limited contro 24 Ore Cultura s.r.l. La vicenda trae origine dalla mostra dal titolo "L'arte di Banksy. Una protesta visiva" organizzata presso il Museo Mudec di Milano dalla società 24 Ore Cultura s.r.l. L'ordinanza è reperibile all'indirizzo: www.iusletter.com

27 La Pest Control Office Ltd ha dichiarato di essere incaricata in via esclusiva dell'amministrazione e tutela dei diritti dell'artista noto con lo pseudonimo di Banksy e in tale veste- si legge nella sentenza- "provvede a verificare la riconducibilità a detto artista delle opere e a rilasciare autentiche".

28 I marchi figurativi in questione riguardano due immagini simbolo di Banksy: la "Bambina con il palloncino rosso" ed il "Lanciatore di fiori".

Il Giudice si è espresso su una pluralità di questioni che attengono al diritto d'autore non solo su quelle afferenti alla riproduzione del marchio²⁹ ma, cosa più rilevante ai nostri fini, sulla titolarità dei diritti collegati o collegabili alle opere vendute da Banksy ed esposte nella mostra.

Il Tribunale, in via preliminare, circoscrive il campo di analisi, specificando l'estraneità della vicenda al dibattito sulla *street art*³⁰ e la sua piena riconducibilità al regime normativo delle opere dell'arte figurativa, secondo la volontà dell'artista che, commercializzando multipli delle sue opere, sembra escludere ogni volontà di rinnegare le regole e i principi della proprietà intellettuale.

In quest'ambito viene in rilievo l'art. 109 L.d.A. e la necessità di provare la cessione del diritto di riproduzione delle immagini fotografiche delle opere rappresentate nel catalogo della mostra.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale ha, infatti, evidenziato che la pubblicazione di un volume illustrativo "rappresenta una forma di utilizzazione economica dell'opera d'arte che rientra, salvo patto contrario, nel diritto esclusivo di riproduzione riservato all'autore"³¹.

29 Sulla contraffazione dei marchi *vid.* art. 9, co. 2, Reg. 1001/17. Il giudice ritiene che non possa essere fornita una "chiara ed indiscutibile prova di una registrazione dei marchi eseguita in malafede, benché emerga (...) un uso limitato dei segni identificativi da parte della ricorrente nella specifica funzione di segno distintivo". Sulle condizioni richieste in sede comunitaria per l'accertamento della malafede e sulla loro sussistenza all'epoca del deposito del marchio *vid.* Corte Giustizia UE, sentenza 11 giugno 2009, causa C-529/07. Più creativo il ragionamento avviato in merito alla contraffazione dei marchi registrati e al loro utilizzo. Al riguardo le valutazioni del giudice divergono a seconda della tipologia di materiale realizzato e delle finalità alle quali lo stesso può potenzialmente essere destinato. La riproduzione del marchio denominativo e figurativo nel titolo della mostra e nei mezzi promozionali ad essa collegati escludono il rinvenimento di elementi di illiceità in considerazione della funzione meramente descrittiva e comunicativa degli articoli pubblicitari. Il Tribunale evidenzia come la denominazione "Banksy" e la grafica identificativa della mostra non vengano "ripresi per presentare un prodotto sotto il marchio altrui o per creare un collegamento con quest'ultimo", ma per orientare il pubblico, veicolando il contenuto dell'esposizione. La mera funzione pubblicitaria degli oggetti realizzati appare, quindi, conforme ai principi della correttezza professionale e non lascia spazio al rinvenimento di una condotta parassitaria, denigratoria o comunque pregiudizievole a danno della Pest Control. Al contrario, invece, il giudice ritiene violati i diritti della ricorrente a fronte della realizzazione di materiale di merchandising recante il segno "Banksy" su "prodotti del tutto generici e di comune consumo, senza alcuna specifica attinenza all'ambito dell'esposizione". Tale comportamento rende evidente il perseguimento di una finalità puramente commerciale. La linea del rigore, scelta opportunamente per prodotti dei quali la mostra poteva sicuramente fare a meno senza menomare la sua finalità culturale, viene ribadita anche per il catalogo della mostra, la cui realizzazione - a parere del giudice - sembrerebbe integrare la fattispecie dell'illecito concorrenziale configurato dal n. 3 dell'art. 2598 c.c.

30 Il Tribunale ha evidenziato "la non pertinenza al caso di specie delle peculiari problematiche di diritto d'autore relative alla *street art* caratterizzata dalla realizzazione in luogo pubblico di un'opera che implicherebbe in sé per un verso la pubblica e libera esposizione della stessa in rinuncia delle prerogative proprie della tutela autoriale e sotto altro profilo la natura effimera dell'opera stessa, in un contesto ideologico di diretta contestazione del diritto d'autore e/o dei circuiti commerciali propri di tale settore". L'equivalenza prospettata dal magistrato tra *street art* e rinuncia alle prerogative autoriali offre una visione limitata del fenomeno che non tiene conto di quanto avvenuto negli ultimi anni nelle corti europee e statunitensi, con la progressiva affermazione della proteggibilità delle opere di *street art*. Sull'ampia bibliografia: SMITH, C.Y.N.: "Lead Article: Street Art: An Analysis Under U.S. Intellectual Property Law And Intellectual Property's "Negative Space" Theory", *DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L.*, 2014, 24, p. 259; FERLITO, I.: *Diritto e street art: profili comparatistici*, Giappichelli, Torino, 2019.

31 Sul punto *vid.* Corte App. Roma, 23 dicembre 1992; Cass. Civ. sez. I, n. 11343/1996. I giudici di Cassazione ribadiscono come "il diritto di esposizione dell'opera, che spetta al proprietario cessionario del suo esemplare originale, non include quello di pubblicizzarla con la sua riproduzione su catalogo".

Nel caso di specie non vi sono evidenze documentali per ritenere che l'artista abbia ceduto tale diritto alla Pest Control o ai proprietari dei multipli esposti³².

La realizzazione del catalogo non può neppure rientrare nelle libere utilizzazioni previste dall'art. 70 L.d.A., date le particolari caratteristiche dell'opera pubblicata, la quale riproduce in modo integrale le singole produzioni artistiche ed appare priva di una esclusiva o prevalente finalità critico-culturale³³.

Sulla base di questi presupposti il Tribunale potrebbe emettere un provvedimento di inibitoria cautelare e di sequestro, ma l'assenza di prove certe circa la reale portata dei diritti di sfruttamento economico vantati dalla Pest Control rendono impossibile una pronuncia accertativa dell'illecito concorrenziale ex art. 2598, n. 3, c.c. in quanto l'integrazione di questa fattispecie richiede una potenzialità di danno a carico del soggetto che lamenta la commissione dell'illecito³⁴. Una eventualità che, secondo il Tribunale, non può evidenziarsi nelle specifiche circostanze del giudizio per l'assenza in capo alla società inglese di un diritto concorrente di riproduzione delle immagini che possa ritenersi effettivamente pregiudicato dal catalogo della mostra milanese.

L'ordinanza mette in evidenza la debolezza delle strategie legali messe in campo da Banksy attraverso la Pest Control, nel tentativo di utilizzare il diritto dei marchi per difendere le proprie prerogative autoriali e, nel contempo, tutelare il proprio anonimato.

Una strada decisamente in salita come testimonia non solo la vicenda esaminata dal Tribunale di Milano, ma anche l'azione di nullità proposta all'EUIPO dalla società

32 Il Tribunale evidenzia come "la stessa presentazione svolta dalla ricorrente nel presente procedimento appare in verità indefinita e generica rispetto alla reale indicazione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'artista da esso trasmessi a Pest Control Office Ltd, al di là dell'attività di autenticazione e vendita di opere che non attiene strettamente a tale ambito". Neppure la proprietà dei singoli manufatti autorizza, in effetti, la loro riproduzione. Il principio, consolidato in giurisprudenza, è stato recentemente ribadito dallo stesso Tribunale di Milano in un caso riguardante una famosa casa di moda italiana, la quale, dopo aver acquistato la proprietà di un quadro, lo aveva fatto riprodurre, senza l'autorizzazione dell'autore, sul sito internet della società, come arredo dei negozi e packaging commerciale. Il giudice ha ribadito il principio della scissione tra *corpus mechanicum* e *corpus mysticum*, sottolineando come "la proprietà in capo alla società convenuta, di una delle opere create dall'autore, non implica anche il diritto di utilizzazione mediante riproduzione". Sul punto *vid.* Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d'impresa, sentenza n. 5093/2018 del 9 maggio 2018.

33 Come nota il Giudice la previsione dell'art. 70 L.d.A. costituisce "un'eccezione al regime ordinario dell'esclusiva e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti (...). A tale proposito appare rilevante considerare l'assoluta prevalenza delle immagini delle opere dell'artista rispetto alla ben più limitata parte di testo che accompagna tali illustrazioni".

34 Il giudice ritiene condivisibile l'opinione "secondo la quale per l'integrazione di tale fattispecie di illecito concorrenziale, oltre alla verifica positiva della condotta obiettivamente *contra legem*, sia necessaria la verifica dell'effettiva potenzialità di tale condotta di un danno a carico del soggetto che lamenta la commissione di tale illecito che risulti causalmente collegabile ad esso". Per l'atto di concorrenza non tipizzato, in altre parole, non opera alcuna presunzione, ma trattandosi di una clausola generale è necessaria la prova della potenzialità lesiva, allo stesso modo di quanto avviene per la clausola generale di illecito civile ex art. 2043 cod. civ. Sull'ampia letteratura in materia di concorrenza sleale *vid.* LABELLA, E.: *Pratiche commerciali scorrette e autonomia privata*, Giappichelli, Torino, 2018.

Full Color Black (“FCB”) in merito alla registrazione come marchio figurativo del famoso murale noto come “*Flower Thrower*”. La decisione dell’Ufficio Europeo dà ulteriormente atto delle numerose questioni che emergono nel settore della riproducibilità dell’opera d’arte, anche in campi ad essa tradizionalmente estranei come quello dei marchi³⁵.

IV. L’APPROPRIATION ART.

Le problematiche connesse all’utilizzazione e alla riproduzione dell’opera d’arte figurativa hanno trovato anche negli Stati Uniti un ampio terreno di dibattito, soprattutto in relazione alle complessità interpretative sollevate dalla teoria “dell’arte trasformativa”³⁶ e del c.d. “*fair use test*”³⁷.

Nell’ordinamento statunitense, l’assolutezza dei diritti autoriali ha già in sé due rilevanti eccezioni, le quali trovano espressione normativa nella *section 109* dello U.S. Code, la “*first sale doctrine*”³⁸ e la “*exception to display a work publicly*”³⁹.

La prima vendita attribuisce all’acquirente dell’opera il diritto “to resell it or give it away or otherwise distribute it, as long as they do not copy it and try to sell

-
- 35 Decisione EUIPO, 14 settembre 2020, Operations Department Cancellation Division., Dec. 33843 C/2020. L’EUIPO ha riconosciuto la nullità del marchio denominato “*Flower Thrower*”, tratto dall’opera di Banksy e registrato dalla Pest Control Office Limited, sulla base dell’art. 59 del Regolamento UE n. 1001/2017. Elemento fondamentale della decisione l’accertata volontà di non utilizzare concretamente il marchio per le finalità alle quali è specificamente destinato. L’assenza di una strategia commerciale per la vendita di beni appare un dato acquisito che emerge nel corpo della Decision, p. 11, laddove si evidenzia che “Banksy had not manufactured, sold or provided any goods or services under the contested sign or sought to create a commercial market for his goods until after the filing of the present application for a declaration of invalidity. Only then, in October of 2019, he opened an online store (and had a physical shop but which was not opened to the public) but by his own words, reported in a number of different publications in the UK, he was not trying to carve out a portion of the commercial market by selling his goods, he was merely trying to fulfil the trade mark class categories to show use for these goods to circumvent the non-use of the sign requirement under EU law. Both Banksy and Mr. M.S., who is a Director of the proprietor, made statements that the goods were created and being sold solely for this cause”. Una riconosciuta “bad faith” per perseguire scopi estranei “than those falling within the functions of a trade mark (29/01/2020, C 371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81)”. Sul punto p. 12 della Decisione EUIPO.
- 36 ADLER, A.: “Why art does not need copyright”, *George Wash. L. Rev.*, 2018, 86, pp.314; RACHUM-TWAI, O.: *Copyright law and derivative works: regulating creativity*, Routledge, Londra, 2019.
- 37 GERVAIS, D.: “Improper Appropriation”, *Lewis & Clark L. Rev.*, 2019, 23, pp.599-620.
- 38 La *section 109 (A)* dello U.S. Code stabilisce che “notwithstanding the provisions of *section 106 (3)*, the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord”. Sulla “*first sale doctrine*” *vid.* KATZ, A.: “The First Sale Doctrine and the Economics of Post-Sale Restraints”, *BYU L. Rev.*, 2014, I, p. 55; REIS, S.: “Toward a Digital Transfer Doctrine-The First Sale Doctrine in the Digital Era”, *Nw. U. L. Rev.*, 2014, 109, I, p.173; GABISON, G. A.: “The First Sale Doctrine and Foreign Sales: The Economic Implications in the United States Textbook Market”, *UMass L. Rev.*, 2019, 15, II, p. 166-196; GRAHAM, L.M., McJOHN, S.M., “Intellectual Property’s First Sale Doctrine and the Policy Against Restraints on Alienation”, *Texas A&M L. Rev.*, 2019, III, pp. 497-536.
- 39 Strettamente collegata alla *first sale doctrine* è il limitato diritto di esposizione riconosciuto dalla *section 109 (C)* dello U.S. Code, dove si legge che: “Notwithstanding the provisions of *section 106(5)*, the owner of a particular copy lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to display that copy publicly, either directly or by the projection of no more than one image at a time, to viewers present at the place where the copy is located”. Le *sections da 107 a 122* dello U.S. Code contengono diverse eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi degli autori.

the copies⁴⁰, mentre il “*right of public display*” consente una limitata visualizzazione, circoscritta sia in termini soggettivi che oggettivi⁴¹.

Queste limitazioni⁴² sono strettamente collegate alla teoria del “*fair use*”, formalizzata nel disposto della *section 107* dello U.S. Code⁴³. Detta norma è divenuta il principale parametro di valutazione del rapporto tra il *copyright* e l'arte contemporanea, assumendo un ruolo chiave nelle evoluzioni giurisprudenziali in materia. Il “*fair use*”, infatti, resta al centro delle dispute sulla legittimità dell'operato degli artisti che, desacralizzando l'opera d'arte, il suo valore percettivo ed estetico, si appropriano di elementi creativi preesistenti per attribuirgli un nuovo significato, per riproporli al pubblico in un contesto diverso e con linguaggi differenti⁴⁴. Si tratta di operazioni intellettuali volte generalmente a potenziare nell'espressione artistica la riflessione filosofica e critica, attraverso l'utilizzazione o meglio l'appropriazione (da qui il nome di “*appropriation art*”) “di immagini preesistenti tratte dall'arte e dalla cultura di massa”⁴⁵, allo scopo di fondare una “nuova poetica”, spesso di critica ai valori e ai simboli imposti dalla società moderna⁴⁶.

40 DUBOFF, L.D., MURRAY, M.D.: *Art Law: Cases and Materials.*, Wolter Kluwer, Alphenaan den Rijn, 2017. Per una prima enunciazione della “*first sale doctrine*” vid.: *Bobbs-Merrill v. Strauss*, 210 US 339 (1908).

41 Sul punto vid. MERRYMAN, J.H., ELSÉN, A.E., URICE, S.K.: *Law, Ethics, and the Visual Arts*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2007, p. 346. Come la dottrina della prima vendita anche il “*il right of public display*” si applica solo al proprietario dell'opera e non a chi ha acquisito il possesso della copia “*by rental, lease, loan, or otherwise, without acquiring ownership of it*”. Sul punto vid. l'art.17 U.S.C. § 109 (d).

42 AA.VV.: *Prosecuting Intellectual Property Crimes*, U.S. Department of Justice, 2019, 4, dove si legge che il “*Congress has noted that fair use is the most important limitation on the exclusive rights granted copyright owners*, H.R. Rep. No. 94-1476, at 65 (1976), reprinted in 1976 U.S.C.C.A.N. 5659, 5678, and the Supreme Court has characterized fair use as one of copyright law's built-in accommodations to the First Amendment”.

43 Il primo caso che ha utilizzato la dottrina “*fair use*” risale al 1841 e si tratta del caso *Folsom v. Marsh*, 9 F.Cas. 342 (C.C.D. Mass. 1841) (No. 4901). La *sections 107* esprime il tentativo di bilanciare “*the interest of authors in the control and exploitation of their [works], and society's competing interest in the free flow of ideas, information, and commerce*”. Sul punto vid. anche *Sony Corp. v. Universal City Studios*, 464 U.S. 417, (1984).

44 Cfr. LIBERATI BUCCIANTI, G.: “*Recenti questioni in tema di diritto privato dell'arte*”, *Aedon*, 2018, III. La storia dell'arte è densa di fenomeni imitativi e i movimenti artistici del novecento hanno implementato questa tendenza, spostando la propria attenzione “*più che sul contenuto dell'espressione in sé considerato, sul significato o sul senso che quest'ultimo assume per l'autore*”. Sul punto SPEDICATO, G.: “*Opere dell'arte appropriativa e diritti d'autore*”, *Giurispr. Comm.*, 2013, 40, p. 122. Cfr. Anche CARLIN, J.: “*Culture Vultures: Artistic Appropriation and Intellectual Property Law*”, *Colum.-VLA J. L. & Arts*, 1988, 13, p. 103, che sottolinea come “*l'appropriation is one of the most important conceptual strategies in late twentieth-century art because it underscores the role of the artist as the manipulator or modifier of existing material, rather than as the inventor or creator of new forms*”. L'appropriazionismo è considerata quasi una categoria del post-moderno. Sul punto vid. BUSKIRK, M.: “*Appropriation Under the Gun*”, *N.Y. Brandt Arts Publ.*, 1992, 80, p. 37 ss., che scrive: “*the appropriation of imagery from mass media and other sources is, of course, a strategy central to postmodern art*”.

45 In questo senso vid. l'ord. Trib. Milano, 13 luglio 2011, pronunciata nel caso *Foundation Alberto et Annette Giacometti, Stichting Fondazione Prada c. Prada S.p.A.*, con nota di BRICENO MORAIA, L.: “*Arte appropriativa, elaborazioni creative e parodia*”, cit., p. 357. Particolarmente convincente la definizione di *appropriation art* offerta da LANDES, W.M.: “*Copyright, Borrowed Images and Appropriation Art: An Economic Approach*”, *Mason L. Rev.*, 2000, vol. 9°, I, p. 1, secondo il quale “*l'appropriation art borrows images from popular culture, advertising, the mass media, other artists and elsewhere, and incorporates them into new works of art. Often, the artist's technical skills are less important than his conceptual ability to place images in different settings and, thereby, change their meaning. Appropriation art has been commonly described “as getting the hand out of art and putting the brain in”*”.

46 Il ricorso ad immagini iconiche tratte dalla cultura di massa viene utilizzata in chiave antisistema come simbolo del depauperamento dei valori e critica ai modelli imposti dalla società contemporanea. Sul potere

Il fenomeno si è notevolmente ampliato negli ultimi anni ed è stato facilitato dalla diffusione delle tecniche di “*computer graphics*” che hanno reso fruibili ad un vasto pubblico svariati strumenti di manipolazione e riproduzione digitale⁴⁷, imponendo ai giuristi statunitensi la continua ricerca di un punto di equilibrio tra il titolare dei diritti sull’opera originaria e “the progress of science and useful arts”⁴⁸. Lo scontro dialettico tra questi interessi e il loro necessario bilanciamento ha condotto i giudici a sviluppare le potenzialità insite nella *section 107* dello U.S. Code, che indica i casi nei quali l’utilizzazione di un’opera altrui può essere considerata lecita, non integrando gli estremi dell’*“infringement of copyright”*⁴⁹. L’elenco riportato nello U.S. Code ha un carattere esemplificativo⁵⁰ che viene letto in correlazione con quanto dispone la parte successiva della norma, ove sono enunciati i criteri necessari all’individuazione del “*fair use*”.

I parametri indicati dalla *section 107* sono quattro: lo scopo e il carattere dell’uso, la “*nature of the copyrighted work*”, la quantità e la consistenza della parte utilizzata, “the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work”⁵¹.

La lettura complessiva della norma mette in luce il carattere flessibile della *section 107* che lascia ai giudici ampi margini di discrezionalità nel definirne i limiti

delle immagini *vid.* HARIMAN, R., LUCAITES, J.L.: *No Caption Needed: Iconic Photographs, Public Culture, and Liberal Democracy*, Chicago, 2007, pp. 25-48.

- 47 ECKHAUSE, M.: “Digital Sampling v. Appropriation Art: Why Is One Stealing and the Other Fair Use? A Proposal for a Code of Best Practices in Fair Use for Digital Music Sampling”, *Mo. L. Rev.*, 2019, 84, II, p. 371, che evidenzia come: “today, artists no longer have to rely on physically cutting and pasting images with scissors and glue to make appropriation art and collage. Instead, they can do it digitally with nothing more than a computer and the Internet”. Sulle nuove forme d’arte collegate allo sviluppo della tecnologia *vid.* PASCUZZI, G.: *Il diritto nell’era digitale*, Il Mulino, Bologna, 2010.
- 48 U.S. Const. all’art. I, section 8, cl. 8. La problematica non ha, quindi, natura esclusivamente mercantile, legata allo sfruttamento economico dell’opera originaria, ma pone anche questioni che attengono allo sviluppo delle arti e alla tutela dei diritti morali legati alle opere appropriate.
- 49 *Cfr.* GORMAN, E.D.: “Appropriate Testing and Resolution: How to Determine Whether Appropriation Art is Transformative ‘Fair Use’ or Merely an Unauthorized Derivative?”, *St. Mary’s L. J.*, 2012, 43, pp. 289-307.
- 50 La *section 107* fa riferimento all’uso “by reproduction in copies or phonorecords or by any other means (...), for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research”. Sul carattere non esaustivo dell’elencazione contenuta nella *section 107 vid.* la sentenza della Corte Suprema Federale nel caso *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 577- 578 (1994), nella quale si legge: “the terms ‘including’ and ‘such as’ in the preamble paragraph to indicate the illustrative and not limitative function of the examples given (...) which thus provide only general guidance about the sorts of copying that courts and Congress most commonly had found to be fair uses”. Per una ricostruzione storica dell’intento del legislatore *vid.* SELTZER, L.E.: *Exemptions and Fair Use in Copyright: The Exclusive Rights Tensions in the 1976 Copyright Act*, Harvard University Press, Cambridge, 1978, p. 19, *passim*.
- 51 *Cfr.* La *section 107* dello U.S. Code che dispone “Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; the nature of the copyrighted work; the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work”.

applicativi⁵². Una caratteristica che, mentre ha assicurato l'adattabilità del "fair use test" alle evoluzioni dell'arte contemporanea⁵³, ha anche permeato il sistema di un certo grado di instabilità, rendendo non sempre facile la prevedibilità dei giudicati⁵⁴.

V. IL RICORSO AL "FAIR USE" NELL'ORDINAMENTO STATUNITENSE.

I principali interventi giurisprudenziali in materia sono, infatti, diretti da un'analisi "case by case"⁵⁵ e dalla valutazione dei diversi fattori indicati nella section 107 alla luce degli scopi perseguiti dalla normativa sul copyright⁵⁶.

Quest'approccio si riviene anche nel recentissimo caso *Andy Warhol Found. for Visual Arts, Inc. v. Goldsmith*⁵⁷ che, per le sue peculiarità, merita un approfondimento, testimoniando quanto possa estendersi la "soggettivizzazione" della regola del "fair use".

L'analisi condotta nella sentenza si articola in una puntuale disamina dei quattro fattori indicati nella section 107 e porta il giudice Koeltl a chiarire che la "Serie Prince"⁵⁸ non ha violato i diritti di Lynn Goldsmith, autrice dello scatto fotografico

52 SENFTLEBEN, M.: *Comparative approaches to fair use: An important impulse for reforms in EU copyright law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2014, p. 4, sostiene che "the central advantage of the Anglo-American fair use approach is flexibility. Within a flexible fair use framework, the courts can broaden and restrict the scope of copyright limitations to safeguard copyright's delicate balance between exclusive rights and competing social, cultural, and economic needs. Judges are rendered capable of adapting the copyright limitation infrastructure to new circumstances and challenges, such as the digital environment". Sul carattere "flexible" del "fair use test" v: ECKHAUSE, M.: *Digital Sampling*, cit., p. 388, che scrive: "The fair use test is meant to be a fluid and flexible approach with no bright-line rules. In-stead, each case is analyzed on its own facts; therefore, the test is 'context-sensitive'. This can lead to different judges construing and applying the statutory factors differently and coming up with disparate results in seemingly similar cases. As a result, the fair use test is infamously unpredictable, which in turn leads to uncertainty and a fear of asserting it as a defense".

53 ADLER, A.: "Fair Use and the Future of Art", *N.Y.U. L. Rev.*, 2016, 91, p. 559, passim.

54 Come ha osservato ZWISLER, J.C.: "(Mis)appropriation Art: Transformation and Attribution in the Fair Use Doctrine", *Chi.-Kent J. Intell. Prop.*, 2016, 15, 1, p. 163, "in the world of appropriation art, the focus on transformation requires judges to rely on their personal views on art to determine if and how a work has been sufficiently transformed into a new work. As a result, many plaintiffs rely on judges who likely do not have substantial training in the fine arts".

55 Sul punto vid. *Cariou v. Prince*, 714 F.3d 694, 705 (2d Cir. 2013) dove si evidenzia la necessità di operare "an open-ended and context-sensitive inquiry". Sul caso *Cariou vid. BARBOUR, A.*: "Yes, Rasta 2.0: *Cariou v. Prince and the Fair Use Test of Transformative Use in Appropriation Art Cases*", *Tul. J. Tech. & Intell. Prop.*, 2011, 14, pp. 365-381; GOVER, K.E.: *Art and Authority: Moral Rights and Meaning in Contemporary Visual Art*, Oxford, 2018, p. 147.

56 Cfr. *Castle Rock Entm't, Inc. contro Carol Pub. Grp., Inc.*, 150 F.3d 132, 141 (2d Cir. 1998), un caso dove già emergeva in modo evidente che la determinazione della legittimità dell'uso fosse strettamente collegata all'obiettivo perseguito della legge sul copyright e in particolare alla valutazione se "the progress of science and useful arts would be better served by allowing the use than by preventing it". Sul punto risulta centrale anche l'intervento della Corte Suprema Federale nel caso *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 578 (1994).

57 *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith* 2019 WL 2723521. Il caso è stato deciso dalla District Court for the Southern District di New York.

58 Si tratta di sedici opere, di cui dodici dipinti serigrafici, due serigrafie su carta e due disegni.

utilizzato da Warhol per le sue creazioni, poiché l'appropriazione ha un carattere trasformativo qualificabile come "fair use"⁵⁹.

Il primo requisito, sullo scopo e il carattere dell'uso, è quello che maggiormente si lega alla natura trasformativa dell'opera, come ha precisato anche la Corte Suprema Federale nel *leading case Campbell v. Acuff-Rose Music*⁶⁰. Sul punto l'indagine, volta a comprendere se il "new work merely supersedes[s] the objects of the original creation or instead adds something new, with a further purpose or different character, altering the first with new expression, meaning, or message"⁶¹, diviene centrale per misurare "the significance of other factors, like commercialism that may weigh against a finding of fair use"⁶².

Nel caso di Lynn Goldsmith la comparazione "side-by-side" mette in luce il carattere trasformativo del lavoro secondario, che ottiene risultati creativi e comunicativi distinti dall'originale⁶³, attraverso l'esaltazione di alcuni dettagli della figura di Prince come: la focalizzazione sul viso, la particolare caratterizzazione dei tratti della struttura ossea, la realizzazione di una figura piatta e bidimensionale,

59 Il caso trae origine da una foto in bianco e nero scattata al musicista Prince nel 1981 da Lynn Goldsmith nel suo studio di New York. Il lavoro fotografico, commissionato dalla rivista Vanity Fair, fu utilizzato da Warhol su incarico della stessa testata giornalistica (che aveva ottenuto in tal senso l'autorizzazione della stessa Lynn Goldsmith) per creare un'illustrazione di Prince da utilizzare in un articolo dedicato alla star del rock, poi apparso nel 1984 con il titolo "Purple Fame", accompagnato dall'immagine elaborata da Warhol. Alla morte di Prince nel 2016 la Andy Warhol Foundation for the Visual Arts ("AWF") autorizzò Vanity Fair a riprodurre sulla copertina della rivista una delle opere della serie "Prince", ispirata alla foto di Lynn Goldsmith. Come si legge nel testo della sentenza dopo la pubblicazione "Goldsmith contacted AWF and advised that she believed the Condé Nast magazine cover infringed one of her Prince photograph copyrights". In risposta alle accuse mosse la Fondazione ha chiesto alla Corte distrettuale di New York "a declaratory judgment of non-infringement".

60 *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 578 (1994). Con la risoluzione di questo caso, che riguardava la riproduzione parodistica di un pezzo musicale, la Corte Suprema aderì alla c.d. "dottrina Neval", che aveva introdotto il concetto di *transformative use*. La teoria, formulata dal giudice della Corte del Distretto Federale di New York Pierre N. Neval in un articolo apparso nel 1990 sulla *Harvard Law Review*, si fonda sull'idea che l'uso deve essere "productive and must employ the quoted matter in a different manner or for a different purpose from the original". Come scrive il giudice Neval "if, on the other hand, the secondary use adds value to the original -- if the quoted matter is used as raw material, transformed in the creation of new information, new aesthetics, new insights and understandings -- this is the very type of activity that the fair use doctrine intends to protect for the enrichment of society. Transformative uses may include criticizing the quoted work, exposing the character of the original author, proving a fact, or summarizing an idea argued in the original in order to defend or rebut it. They also may include parody, symbolism, aesthetic declarations, and innumerable other uses". Cfr. LEVAL, P.N.: "Toward a fair use standard", *Harvard L. Rev.* 1990, 103, pp. 1105-1136.

61 *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 US 569, 579, 114 S.Ct. 127 L.Ed.2d 500 (1994). La giurisprudenza successiva ha precisato che il lavoro trasformativo deve potersi identificare con una nuova creazione, cfr. *Wall Data Inc. v. L.A. Cty. Sheriff's Dep't*, 447 F.3d 769, 778 (9th Cir. 2006).

62 Sul punto *vid.* il caso *Campbell*, 510 U.S. at 579, 114 S.Ct. 1164. Cfr. anche *Cariou*, 714 F.3d at 708 dove si segnala la necessità di un confronto "side-by-side" tra le opere oggetto di causa. Questo confronto ha evidenziato - scrive il giudice nel caso *Cariou* - che "Prince's images, except for those we discuss separately below, have a different character, give Cariou's photographs a new expression, and employ new aesthetics with creative and communicative results distinct from Cariou's. Our conclusion should not be taken to suggest, however, that any cosmetic changes to the photographs would necessarily constitute fair use. A secondary work may modify the original without being transformative. For instance, a derivative work that merely presents the same material but in a new form, such as a book of synopses of television shows, is not transformative".

63 *Cariou*, 714 F.3d at 707-088.

l'utilizzo di "loud, unnatural colors", il tutto in linea con lo stile "Warhol". Attraverso queste modalità operative ciascuna delle opere appartenenti alla serie "Prince" può- a detta del giudice- essere ragionevolmente percepita come trasformativa della fotografia originaria, sia sul piano del significato che del risultato estetico.

L'incrocio tra questi due piani evidenzia come il lavoro di Warhol ha trasformato Prince da "invulnerable, uncomfortable person to an iconic, larger-than-life figure", rendendo evanescente l'umanità che promana dalla fotografia realizzata da Goldsmith.

L'intero ragionamento sembra legare in modo indissolubile il carattere trasformativo dell'opera derivata alla capacità dell'artista di imprimere il proprio stile, rendendo il suo lavoro immediatamente riconoscibile⁶⁴. Si tratta di un'importante novità nel percorso argomentativo che, negli ultimi anni, ha accompagnato l'identificazione del "fair use" nell'arte trasformativa e ha dato rilievo principalmente alla comparazione con il contenuto espressivo e il messaggio dell'opera originale. Nella sentenza sembrerebbe, invece, emergere un ulteriore metro di misurazione della legittimità dell'appropriazione, basato sull'idea che l'effetto trasformativo possa anche essere poco rilevante se accompagnato da uno stile riconoscibile.

Il riferimento alle peculiarità stilistiche si evince non soltanto dalla descrizione delle trasformazioni operate rispetto all'opera originale, ma anche nell'accenno alla immediata riconoscibilità "as a "Warhol" rather than as a photograph of Prince – in the same way that Warhol's famous representations of Marilyn Monroe and Mao are recognizable as "Warhols", not as realistic photographs of those persons".

Il collegamento tra lo stile e la riconoscibilità salda in un *unicum* le modalità espressive dell'autore e la sua notorietà, la quale rende il suo stile facilmente individuabile rispetto all'opera originale.

In questo contesto le caratteristiche stilistiche perdono il ruolo di strumento di analisi, tradizionalmente utilizzato nel mondo dell'arte per operare classificazioni, ed assumono una natura atecnica rilevabile al "reasonable observer" secondo il parametro già emerso nel caso *Cariou v. Prince*⁶⁵. Evidentemente l'individuazione

64 GUPTA, A.: "I'll Be Your Mirror", *Contemporary Art and The Role Of Style In Copyright Infringement Analysis*, *Dayton L. Rev.*, 2005, 31, p. 1.

65 *Cariou v. Prince*, 714 F.3d 694, 705 (2d Cir. 2013). Nel caso in questione la Corte ha chiarito che "Prince's work could be transformative even without commenting on Cariou's work or on culture, and even without Prince's stated intention to do so. Rather than confining our inquiry to Prince's explanations of his artworks, we instead examine how the artworks may 'reasonably be perceived' in order to assess their transformative nature. L'individuazione del 'reasonable observer', quale metro di giudizio per l'identificazione dello stile, consente di non incorrere nel rischio di applicare prospettazioni giuridiche non rapportabili alle moderne espressioni dell'arte contemporanea, che differentemente da quanto accaduto per secoli, si presentano

di uno "stile forte" rappresenta, per il magistrato, un antidoto alle preoccupazioni espresse nella *dissenting opinion* del giudice Wallace sui rischi di trasformare i Tribunali in arbitri dell'arte⁶⁶, evitando un'eccessiva discrezionalità di giudizio.

Quanto queste modalità interpretative potranno pesare in futuri contenziosi non è al momento prevedibile, ma sicuramente nel caso specifico hanno condizionato il giudizio sui fattori costitutivi del "fair use".

L'effetto trasformativo e l'individuazione di un preciso stile hanno, in particolare, depotenziato il valore del secondo parametro indicato dalla *section 107* dello U.S. Code, in quanto il giudizio sulla natura dell'opera protetta da copyright resta secondo la Corte sostanzialmente neutrale tra le parti, mentre gli altri parametri giocano a favore della Andy Warhol Foundation.

Con riferimento al terzo e al quarto fattore il giudice evidenzia, infatti, come i lavori della serie Prince operino in modo significativo sulla fotografia originaria, rimuovendo i "protectible elements" presenti nell'opera di Goldsmith⁶⁷.

Le capacità trasformative di Warhol diminuiscono anche le probabilità che l'uso secondario sostituisca l'opera originale nei suoi potenziali mercati⁶⁸ o ne diminuisca il valore⁶⁹.

L'applicazione di una regola probabilistica per misurare l'eventuale consunzione delle quote di mercato dell'opera originaria appare, analogamente al ragionamento fatto con lo stile, come un'utile strategia diretta ad evitare l'eccessiva restrizione

oggi spesso prive di caratteristiche stilistiche "codificabili" in specifiche convenzioni artistiche. Sul punto *vid.* BECKER, H.S.: *I mondi dell'arte*, Il Mulino, Bologna, 2004, che sottolinea come le correnti artistiche siano il frutto della produzione di collettività di persone, accomunate dal punto di vista dello stile e della ricerca.

66 Sul punto *vid.* l'opinione del giudice Wallace espressa nel caso *Cariou v. Prince*. Sul ruolo dei giudici come arbitri dell'arte v.: HAIGHT FARLEY, C.: "Judging Art", *Tul. L. Rev.*, 2005, 79, pp. 805-820.; SOUCEK, B.: "Aesthetic Judgment in Law", *Ala. L. Rev.*, 2017, 69, pp. 381-466.

67 Sul punto la valutazione del giudice è molto chiara: "the sharp contours of Prince's face that Goldsmith emphasized in her photograph are softened in some Prince Series works and traced over or shaded in others. Moreover, the three-dimensional effect in the photograph, produced by the background and lighting that Goldsmith chose, was removed by Warhol resulting in a flat, two-dimensional and mask-like figure of Prince's head. And in the majority of his Prince Series works, Warhol traded Goldsmith's white background for a loudly colored background. Indeed, unlike Goldsmith's photograph, most of Warhol's works are entirely in color, and the works that are black and white are especially crude and the creative features of the Goldsmith Prince Photograph are especially absent". Anche l'utilizzazione del viso e della scollatura di Prince perdono nelle mani di Warhol l'eventuale originale tratto distintivo per essere trasfigurati in qualcosa di nuovo. In realtà, il giudice ritiene che "the pose" nella quale viene ritratto Prince non sia "particularly original", mentre i tratti del viso "are not copyrightable, see *Mattel*, 365 F.3d at 136, and the distinctive (and therefore copyrightable) way in which Goldsmith presented those features is absent from the Prince Series works". A nulla rileva la quantità della porzione di foto utilizzata o l'impiego di elementi chiave. D'altronde, il criterio quantitativo è apparso irrilevante in alcuni casi laddove nel ragionamento giudiziale l'utilizzo del lavoro è risultato necessario "in relation to the purpose of the copying". Sul punto *vid.* *Cariou*, 714 F.3d at 710.

68 Come si legge nel testo della sentenza "the market for potential derivative uses includes only those that creators of original works would in general develop or license others to develop".

69 Sul punto *vid.* *Campbell v. Acuff-Rose Music, cit.*, Inc., 592.; *Castle Rock Entmt., Inc. v. Carol Publ. Group, Inc.*, 150 F.3d 145 (2d Cir. 1998).

dell'attività creativa e a consentire l'utilizzo di materiali già esistenti per nuove opere.

VI. LO “SCARTO SEMANTICO”.

Il riutilizzo di opere altrui, all'interno dei meccanismi artistici di stampo appropriativo, ha posto anche in Italia delicate problematiche. Gli scarni riferimenti normativi utilizzabili nei casi di plagio⁷⁰ hanno aumentato il grado di conflittualità e affidato un ruolo preponderante ai giudici nell'individuazione dei casi nei quali è rinvenibile un'attività parassitaria.

Da questo punto di vista, a differenza dell'ordinamento statunitense, lo stile e la notorietà degli artisti non sembrano orientare le Corti, né giocano un ruolo centrale nell'estensione dei meccanismi di protezione. Infatti, l'impronta stilistica, che nella sentenza *Andy Warhol Found. for Visual Arts, Inc. v. Goldsmith* appare come un elemento in grado di sopravvivere alla stessa analisi sull'opera realizzata e sul suo significato, non emerge in modo evidente nell'ordinamento italiano.

Per le Corti nostrane lo stile e la notorietà non rilevano né come fattori che ostacolano la libertà di creazione artistica⁷¹, né come un sistema che può ampliare la rete di protezione.

Il rapporto tra l'opera plagiata e l'opera plagiaria si impenna, invece, sul concetto di scarto semantico, idoneo a conferire all'opera derivata un proprio e diverso significato artistico⁷².

70 Un richiamo all'arte appropriativa sembra rinvenibile nell'art. 4 della L.d.A., laddove vengono tutelati, “senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria”, le “elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa”, quali, tra le altre cose, “le trasformazioni in un'altra forma letteraria o artistica”, oppure le “«modificazioni o aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria”. Un altro riferimento potrebbe individuarsi nell'art. 18 della stessa legge, il quale riconosce in capo all'autore il diritto esclusivo di elaborazione e di “introdurre nell'opera qualsiasi modificazione”: tale disposizione, sancendo la necessità del consenso dell'autore stesso per ogni successiva elaborazione che un altro artista voglia fare dell'opera originaria, comporterebbe di conseguenza che “l'opera derivata godrà di autonoma tutela prevista dal diritto d'autore, in quanto elaborazione creativa, sempreché sia stata autorizzata dall'autore dell'opera originaria”.

71 Cass Civ, sez. I, n. 2039/2018, *La Nuova Giurisprudenza Civile*, 2018, VII-VIII, p. 983, con nota di Liberati Bucciante, G.: *La Cassazione su plagio artistico*, ivi., p. 987. Nella sentenza 2039 del 2018 si legge chiaramente che: “l'imitazione dello stile di un artista è libera, posto che ognuno si ispira, più o meno dichiaratamente, a modelli precedenti e che oggetto del diritto d'autore non è il contenuto ideologico dell'opera, come codificato all'art. 9.2 dell'accordo TRIPS, né lo sono i pensieri e le emozioni di chi guarda i dipinti, ma unicamente la forma specifica assunta dall'idea in concreto, in quanto si sia tradotta in una res”. Come hanno sottolineato i giudici il plagio non riguarda l'idea “su cui l'opera si fonda, non proteggendo la disciplina sul diritto d'autore l'idea in sé (...) le idee per sé stesse non ricevono protezione nel nostro ordinamento, ma è necessario che sia identico il modo in cui sono realizzate e cioè la forma esterna di rappresentazione”.

72 Cass. Civ, sez I, n. 3340/2015.

Tale criterio, applicato anche alle opere di arte informale nella sentenza n. 2039 del 2018⁷³, appare assai poco convincente nella misura in cui non attribuisce allo stile alcuna "autentica" valenza.

Su questo versante il confronto tra le opere degli astrattisti Vedova e De Lutti è limitato alla sola materialità delle produzioni. La valutazione comparativa che ha constatato la mancanza di "moduli stilistici privi di significato artistico diverso" è del tutto marginale⁷⁴ e viene totalmente assorbita dall'accertamento sull'identità dei piani, delle masse cromatiche e delle proporzioni⁷⁵.

L'assenza di un "gradiente inventivo"⁷⁶ esclude - secondo i magistrati - la possibilità di offrire protezione legale all'opera secondaria e marginalizza ogni valutazione sull'eventuale esistenza di uno "stile De Lutti"⁷⁷ o della sua appartenenza ad una specifica corrente artistica.

La "poetica dello stile" sembra, invece, emergere indirettamente in una recente sentenza del Tribunale di Roma⁷⁸ che, pur affrontando il terreno scivoloso del livello di protezione che può essere accordato ad una immagine fotografica, individua nella "cifra stilistica" un elemento distintivo per la tutela di un manufatto come

73 Cass Civ, sez. I, n. 2039/2018.

74 *Ibidem*.

75 Cass civ, sez. I, n. 2039/2018. La quasi totale identità riscontrata dai magistrati nel giudizio comparativo evidenzia la mancanza di "un atto creativo seppur minimo" da parte dell'opera plagiaria, la quale ricalca con minime diversità la forma esterna di rappresentazione dell'opera plagiata. È necessario riferiscono i magistrati "che l'autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell'opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso in forma determinata e identificabile". Il concetto di atto creativo seppur minimo è un concetto che può servire ad estendere la protezione poiché l'eccessiva estensione della protezione accordata dal diritto d'autore rischia di avere "chilling effects" sulla libertà della creazione artistica. In questo senso KRIEG, P.A.: "Copyright, Free Speech, and the Visual Arts", *J. Arts Managem. & L.*, 1986, 15 (VIII), pp.59-80, che sottolinea come "the absence of a definitive legal standard for appropriation of visual images results in a chilling of freedom of speech interests. Artists will hesitate to experiment with creative modes if such experimentation may result in liability for copyright infringement".

76 La Cassazione definisce il gradiente inventivo come "una rivisitazione, una variazione, una trasformazione dell'opera originale mediante un riconoscibile apporto creativo". Sul punto Cass. civ., sez. I, n. 25173/2011, *AIDA*, 2012, p. 1475. Cfr. SPEDICATO, G.: "Gradiente creativo dell'opera dell'ingegno e proporzionalità della tutela", *Riv. Dir. Aut.*, 2012, III, p. 378 ss.

77 L'idea di applicare i concetti di "scarto semantico" e "gradiente inventivo" a tutte le opere d'arte, senza distinzione tra le diverse correnti artistiche non appare pienamente convincente. Esiste una evidente difficoltà applicativa nella pittura astratta. In questo ambito assumere atteggiamenti radicali nella valutazione comparativa tra opere può avere effetti depressivi sulla produzione artistica. Del resto, da sempre esistono correnti ed epigoni di famosi artisti che comunque hanno contribuito, con i loro lavori, alla diffusione dell'arte e della cultura. La selezione dovrebbe essere lasciata al mercato dell'arte, che appare da sempre in grado di far crescere i migliori talenti. LIBERATI BUCCIANTI, G.: *L'opera d'arte nel mercato. Principi e regole*, Giappichelli, Torino, 2019. Nel caso a neppure i giudici hanno rinvenuto un "contesto concettuale nuovo", idoneo ad attribuire all'opera di De Lutti un'autonomia capace di prevalere sulle possibili identità di forma. La "poetica del contesto creativo" sarebbe sicuramente valsa ad estendere la tutela e a favorire la sperimentazione artistica, come accaduto nei casi italiani che hanno visto coinvolti gli artisti John Baldessari e Samson Kambalou oppure nei casi statunitensi che hanno avuto come protagonisti Jeff Koons e Richard Prince. Cfr.: Trib. Milano, ordinanza 13 luglio 2011, *Giurisprudenza Commerciale*, 2013, II, p. 109; Trib. Milano, ordinanza 7 novembre 2015, *Riv. Dir. indust.*, 2018, II, p. 81; Blanch v. Koons, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006); Patrick Cariou v. Richard Prince, 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013).

78 Tribunale di Roma, sezione XVII, Tribunale delle imprese, 1-12 luglio 2019 n. 14758. Per un commento della sentenza vid. SIROTTI GAUDENZI, A.: "Una bella immagine, ma il Tribunale esclude il "carattere autoriale", *lusimpresa*, 2019, 41, p. 52.

opera dell'ingegno. Nel caso specifico l'immagine fotografica che ritrae insieme i magistrati Falcone e Borsellino non avrebbe raggiunto quel livello di "creatività qualificata" per essere protetta fino a 70 anni dopo la morte dell'autore ai sensi dell'art. 25 L.d.A.⁷⁹. Secondo i giudici capitolini la fotografia oggetto di causa non si caratterizza "per una particolare creatività" in quanto non sembrerebbe realizzata attraverso una peculiare "scelta di posa, di luci, di inquadramento, di sfondo"⁸⁰. Mancherebbe -secondo il Tribunale- l'intento di conseguire "un obiettivo pittorico e creativo di valore artistico ed innovativo", basato su un progetto "unico, irripetibile nel quale l'autore sintetizza la sua visione del soggetto"⁸¹.

Il giudizio espresso sulla qualità dell'opera fotografica, incluso il rilievo estetico⁸², non appare esattamente congruente con la giurisprudenza in materia⁸³ e non fornisce giustificazioni ragionevoli sull'assenza di una "cifra stilistica" riconoscibile⁸⁴, che pure viene richiamata come elemento identificativo del progetto artistico.

VII. I CODICI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE.

I criteri troppo soggettivi che emergono nella sentenza n. 14758, così come in altre decisioni precedentemente trattate, lasciano trasparire le difficoltà dei magistrati di rapportarsi con il fenomeno artistico, per sua natura estremamente difficile da ingabbiare in classificazioni e valutazioni preordinate. In quest'ottica l'esame casistico, ampiamente praticato sia in Italia che negli Stati Uniti, appare estremamente utile, ma non sempre garantisce esiti prevedibili in materia di tutela autoriale e neppure di legittimità dei comportamenti nei casi di "appropriazionismo".

79 Nella sentenza i giudici evidenziano come nell'attuale assetto normativo si possono individuare tre ipotesi: "a) in presenza di un particolare grado di creatività (c.d. "qualificato"), la fotografia sarà protetta come opera dell'ingegno ai sensi dell'art. 2 l.d.a.; b) in presenza di un livello di creatività semplice, la fotografia sarà oggetto (a certe condizioni) di diritto connesso, ex art. 87 e ss. l.d.a.; c) in assenza di un qualsivoglia grado di creatività (ove si tratti, cioè, di mere riproduzioni di oggetti materiali), ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 87 L.d.A., si avrà una fotografia priva di qualunque tutela".

80 Tribunale di Roma n. 14758/2019. La particolarità della foto risiederebbe - a parere dei magistrati- nel soggetto ritratto, testimonianza viva e simbolica dell'amicizia e della stima tra due magistrati "eroi e martiri della lotta della Repubblica contro il fenomeno mafioso".

81 Secondo i giudici "la fotografia quale opera d'arte presuppone difatti una lunga accurata scelta da parte del fotografo del luogo, del soggetto, dei colori, dell'angolazione, dell'illuminazione (...). I presupposti per riconoscere ad una fotografia valore di opera d'arte sono i medesimi che devono essere ascritti ad un quadro. La fotografia deve essere l'espressione di un progetto artistico, di uno stile, di un momento creativo". Sul punto *vid.* Tribunale di Roma n. 14758 del 2019.

82 I giudici sottolineano che "la bellezza nella foto (...) è tanto più grande quanto, a posteriori, si riconosca e si ricordi la storia dei soggetti che li sono effigiati" e a seguire "si tratta (...) sicuramente di una bella fotografia, simbolica, toccante ma che non può configurarsi quale opera d'arte".

83 Cassazione e tribunali di merito fanno coincidere la creatività con l'apporto personale del fotografo, senza esprimere giudizi estetici che renderebbero troppo soggettiva la valutazione. Sul punto *vid.* Cass., 7 maggio 1998, n. 4606. Cfr. DE ROBBIO, A.: "Fotografie di opere d'arte: tra titolarità, pubblico dominio, diritti di riproduzione, privacy", *Digitalia*, 2014, I, p. 11.

84 I giudici citano lo stile come elemento caratterizzante l'opera d'arte, ma non spiegano perché la famosa fotografia di Falcone e Borsellino ne sarebbe priva. Lo stile quando viene citato dovrebbe essere verificato in concreto attraverso una consulenza tecnica.

L'equo bilanciamento tra i contrapposti interessi che si agitano nei casi di utilizzazione e riproduzione dell'opera d'arte, bilanciamento al quale fa riferimento anche la Corte di Giustizia nella sentenza n. 201 del 3 settembre 2014⁸⁵, potrebbe essere meglio ricostruito all'interno di una cornice di regole di autodisciplina dettate dagli stessi protagonisti che animano il panorama artistico. Sul punto un esempio interessante è rappresentato dal "*Code of Best Practices in Fair Use for the Visual Arts*", elaborato dalla *College Art Association of America*⁸⁶ con l'obiettivo di fornire una guida all'applicazione della dottrina del "*fair use*", descrivendo "common situations in which there is consensus within the visual arts community about practices to which this copyright doctrine should apply and provides a practical and reliable way of applying it"⁸⁷. Questo testo, benché non sia riuscito a prevenire in assoluto i conflitti, rappresenta un modello virtuoso, un metodo di lavoro esemplificativo che si presta ad essere esportato ed imitato. I codici di autoregolamentazione consentono, infatti, agli artisti e agli altri *stakeholders* impegnati nel campo dell'arte di realizzare il proprio potenziale produttivo⁸⁸ e di partecipare indirettamente al processo di regolamentazione dei conflitti, offrendo ai giudici persuasive indicazioni sulla legittimità delle riproduzioni ed utilizzazioni alla luce delle più recenti tendenze creative⁸⁹.

85 Corte di Giustizia n. 201 del 3 settembre 2014 (C-201/2013). Cfr. vid. MEZZANOTTE, F.: "Le "eccezioni e limitazioni" al diritto d'autore UE", *AIDA*, 2016, p. 480.

86 Il *Code of Best Practices in Fair Use for the Visual Arts*, redatto nel 2015, è rinvenibile all'indirizzo www.collegeart.org. Negli Stati Uniti ci sono numerosi esempi di *Codes of Best Practices* diretti a "specific communities of copyright users". Cfr. LEHRBURGER, A.: "You be the judge", *Colum. J. L. & Arts*, 2016, 40, pp. 237-267. Non mancano le critiche a questi strumenti ritenuti incapaci di bilanciare gli interessi degli utenti e quelli dei titolari del diritto d'autore, come hanno evidenziato ELKIN-KOREN, N., FISCHMAN-AFORI, O.: "Taking Users' Rights to the Next Level: A Pragmatist Approach to Fair Use", *Cardozo Arts & Ent. L. J.*, 2015, 33, p. 1.

87 L'espressione è tratta dal *Code of Best Practices in Fair Use for the Visual Arts*, p. 5.

88 Sulle difficoltà che incontrano i membri della "visual arts community" vid. *Code of Best Practices*, cit., p. 6, dove si evidenzia che "although members of the community may rely on fair use in some instances, they may self-censor in others, due to confusion, doubt, and misinformation about fair use, leading them to over-rely on permissions".

89 La funzione persuasiva o di ausilio ai tribunali non sfugge ai redattori del *Code of Best Practices*, cit., che sottolineano a p. 5 come "although a code cannot control the judicial interpretation of fair use, it helps courts to become familiar with best practices in a professional community when called upon to rule on fair use".

BIBLIOGRAFIA

ADLER, A.: "Fair Use and the Future of Art", *N.Y.U. L. Rev.*, 2016, vol.91.

ADLER, A.: "Why art does not need copyright", *George Wash. L. Rev.*, 2018, vol. 86.

AJANI G., DONATI A. (a cura di), *I diritti dell'arte contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2011.

ALBERTINI L., "La riproduzione fotografica in cataloghi delle opere dell'arte figurativa", *Giust. Civ.*, 1997, vol.1.

ANTONS C., LOGAN W.: *Intellectual property, cultural property and intangible cultural heritage*, Routledge, Londra, 2018.

BARBOUR, A.: "Yes, Rasta 2.0: Cariou v. Prince and the Fair Use Test of Transformative Use in Appropriation Art Cases", *Tul. J. Tech. & Intell. Prop.*, 2011, vol. 14.

BARTOLINI A., MORBIDELLI G.: *L'immateriale economico nei beni culturali*, Giappichelli, Torino, 2016.

BECKER, H.S.: *I mondi dell'arte*, Il Mulino, Bologna, 2004.

BOI, D.: *Arte e diritto di seguito*, Il Massimiliano, Trieste, 2011.

BRICEÑO MORAIA, L.: "Arte appropriativa, elaborazioni creative e parodia", Ordinanza Tribunale di Milano 13 luglio 2011.

BUSKIRK, M.: "Appropriation Under the Gun", *N.Y. Brandt Arts. Publ.*, 1992, vol. 80.

CARLIN, J.: "Culture Vultures: Artistic Appropriation and Intellectual Property Law", *Colum.-VLA J. L. & Arts*, 1988, vol.13.

CASINI, L.: "Riprodurre il patrimonio culturale? I "pieni" e i "vuoti" normativi", *Aedon*, 2018, vol. III.

COHEN, M.R.: "Property and Sovereignty", *Cornell L. Q.*, 1927, vol.13.

COOPER, E.: *Art and modern copyright: the contested image*, Cambridge, 2018.

CORRIAS LUCENTE, G.: *La tutela dell'opera d'arte contemporanea*, Gangemi, Roma, 2016.

CRONIN, C.: "3D Printing: Cultural Property as Intellectual Property", *Columbia J. L. & Arts*, 2015, vol. 39.

CUNEGATTI, B.: "Il diritto d'autore nella società dell'informazione" in AA.VV.: *Manuale del diritto d'autore: principi e applicazioni*, Editrice Bibliografica, Milano, 2020.

DONATI, A.: *Law and Art: diritto civile e arte contemporanea*, Giuffrè, Milano, 2014.

DONATI, D.: "La digitalizzazione del patrimonio culturale. Caratteri strutturali e valore dei beni, tra disciplina amministrativa e tutela opere d'ingegno", in *P.A.*, 2019, vol. II.

DUBOFF, L.D., MURRAY, M.D.: *Art Law: Cases and Materials.*, Wolter Kluwer, Alphenaan den Rijn, 2017.

DURKOP HENSELING, L.: "The Art Market: Art's Incomplete Mirror—Artistic Action's Guiding Principles and Their Consequences for the Art Market", *Soc. Arts & Mark.*, 2020.

ECKHAUSE, M.: "Digital Sampling v. Appropriation Art: Why Is One Stealing and the Other Fair Use? A Proposal for a Code of Best Practices in Fair Use for Digital Music Sampling", *Mo. L. Rev.*, 2019, vol. 84.

ELKIN-KOREN, N., FISCHMAN-AFORI, O.: "Taking Users' Rights to the Next Level: A Pragmatist Approach to Fair Use", *Cardozo Arts & Ent. L. J.*, 2015, vol.33.

FAGGIONI, L.S.: "La libertà di panorama in Italia", *Dir. Indust.*, 2011, vol.VI.

FERLITO, I.: *Diritto e street art: profili comparatistici*, Giappichelli, Torino, 2019.

FOONG, C.: *The making available right: realizing the potential of copyright's dissemination function in the digital age*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2019.

GABISON, G.A.: "The First Sale Doctrine and Foreign Sales: The Economic Implications in the United States Textbook Market", *UMass L. Rev.*, 2019, vol.15.

GERVAIS, D.: "Improper Appropriation", *Lewis & Clark L. Rev.*, 2019, vol. 23.

GLINNEY JR, S.L.: "A tale of two copyrights", *Akron L. Rev.*, 2019, vol. IV.

GOLDSTEIN P. BERNT HUGENHOLTZ P.: *International Copyright: Principles, Law, and Practice*, Oxford, 2001.

GORMAN, E.D.: "Appropriate Testing and Resolution: How to Determine Whether Appropriation Art is Transformative "Fair Use" or Merely an Unauthorized Derivative?", *St. Mary's L. J.*, 2012, vol. 43.

GOVER, K.E.: *Art and Authority: Moral Rights and Meaning in Contemporary Visual Art*, Oxford, 2018.

GRAHAM, L.M., MCJOHN, S.M., "Intellectual Property's First Sale Doctrine and the Policy Against Restraints on Alienation", *Texas A&M L. Rev.*, 2019, vol. VII.

GUALDANI, A.: "I beni culturali immateriali, una categoria in cerca di autonomia", *Aedon*, 2019, vol. I.

GUPTA, A.: "I'll Be Your Mirror", Contemporary Art and The Role Of Style In Copyright Infringement Analysis", *Dayton L. Rev.*, 2005, vol. 31.

GUTIERREZ, B.M.: *La tutela del diritto d'autore*, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2008.

HAIGHT FARLEY, C.: "Judging Art", *Tul. L. Rev.*, 2005, vol. 79.

HARIMAN, R., LUCAITES, J.L.: *No Caption Needed: Iconic Photographs, Public Culture, and Liberal Democracy*, Chicago, 2007.

KATZ, A.: "The First Sale Doctrine and the Economics of Post-Sale Restraints", *BYU L. Rev.*, 2014, vol. I.

KRIEG, P.A.: "Copyright, Free Speech, and the Visual Arts", *J. Arts Managem. L.*, 1986, vol. 15.

LABELLA, E.: *Pratiche commerciali scorrette e autonomia privata*, Giappichelli, Torino, 2018.

LANDES, W.M.: "Copyright, Borrowed Images and Appropriation Art: An Economic Approach", *Mason L. Rev.*, 2000, vol.9.

LEHRBURGER, A.: "You be the judge", *Colum. J. L. & Arts*, 2016, vol. 40.

LEMME, G. (a cura di): *Diritto ed Economia del mercato*, Cedam, Padova, 2018.

LEVAL, P.N.: "Toward a fair use standard", *Harvard L. Rev.*, 1990, vol. 103.

LIBERATI BUCCIANTI, G.: "Recenti questioni in tema di diritto privato dell'arte", *Aedon*, 2018, vol. III.

LIBERATI BUCCIANTI, G.: "La Cassazione su plagio artistico", *Aedon*, 2018, vol. III.

LIBERATI BUCCIANTI, G.: *L'opera d'arte nel mercato. Principi e regole*, Giappichelli, Torino, 2019.

MANFREDI, G.: "La tutela proprietaria dell'immateriale economico nei beni culturali", *Dir. Econ.*, 2017, vol. 30.

MCCUTCHEON J., MCGAUGHEY F.: *Research handbook on art and law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2020.

MCDANIEL C., ROBERTSON J.: *Themes of contemporary art: visual art after 1980*, Oxford, 2017.

MERRYMAN, J.H., ELSÉN, A.E., URICE, S.K.: *Law, Ethics, and the Visual Arts*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2007.

MEZZANOTTE, F.: "Le "eccezioni e limitazioni" al diritto d'autore UE", *AIDA*, 2016.

NEWELL, B.C.: "Freedom of panorama: a comparative look at international restrictions on public photography", *Creighton L. Rev.*, 2011, vol. 44.

PALLAS LOREN, L.: "Law, Visual Art and Money", *Lewis & Clark L. Rev.*, 2018, vol. 22.

PAPA, A.: *Il diritto d'autore nell'era digitale*, Giappichelli, Torino, 2019.

PASCUZZI, G.: *Il diritto nell'era digitale*, Il Mulino, Bologna, 2010.

PETRUZZELLI, L.: "Copyright problems in post-modern art", *DePaul LCA J. Arts & Ent. L.*, 1994, vol. V.

RACHUM-TWAIG, O.: *Copyright law and derivative works: regulating creativity*, Routledge, Londra, 2019.

REED, C.S.: *The unrealized promise of the next great copyright act: U.S. Copyright Policy for the 21st Century*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2019.

REIS, S.: "Toward a Digital Transfer Doctrine-The First Sale Doctrine in the Digital Era", *Nw. U. L. Rev.*, 2014, vol. 109.

RESTA, G.: "Chi è proprietario delle piramidi? L'immagine dei beni tra property e commons", *Riv. Pol. Dir.*, 2009, vol. IV.

SBARBARO, E.: *Le creazioni intellettuali derivate nel diritto d'autore*, Eurilink, Roma, 2018

SELTZER, L.E.: *Exemptions and Fair Use in Copyright: The Exclusive Rights Tensions in the 1976 Copyright Act*, Harvard University Press, Cambridge, 1978.

SENFLEBEN, M.: *Comparative approaches to fair use: An important impulse for reforms in EU copyright law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2014.

SHIPLEY, D.E.: "Droit de Suite, Copyright's First Sale Doctrine and Preemption of State Law", *Hastings Comm. & Ent. L. J.*, 2017, vol. 39.

SIROTTI GAUDENZI, A.: "Una bella immagine, ma il Tribunale esclude il 'carattere autoriale'", *Iusimpresa*, 2019, vol. 41.

SMITH, C.Y.N.: "Lead Article: Street Art: An Analysis Under U.S. Intellectual Property Law And Intellectual Property's "Negative Space" Theory", *DePaul J. Art Tech. & Intell. Prop. L.*, 2014, vol. 24.

SOUCEK, B.: "Aesthetic Judgment in Law", *Ala. L. Rev.*, 2017, vol. 69.

SPEDICATO, G.: "Gradiente creativo dell'opera dell'ingegno e proporzionalità della tutela", *Riv. Dir. Aut.*, 2012, vol. III.

SPEDICATO, G.: "Opere dell'arte appropriativa e diritti d'autore", *Giurisp. Comm.*, 2013, vol. 40.

SPEDICATO, G.: *Principi di diritto d'autore*, Il Mulino, Milano, 2020.

STOKES, S.: *Digital copyright: law and practice*, Hart Publishing, Oxford, 2019.

TUMICELLI, A.: "L'immagine del bene culturale", *Aedon*, 2014, vol. I.

VENANZONI, C.: *Copyright: i diritti e i rimedi nel sistema italiano e nella prospettiva della comparazione*, Jovene, Napoli, 2018.

WILSON, M.: *The artist and the artwork*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2019.

ZWISLER, J. C.: "(Mis)appropriation Art: Transformation and Attribution in the Fair Use Doctrine", *Chi.-Kent J. Intell. Prop.*, 2016, vol. 15.

