

Gustavo Ghidini

---

**PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
E INNOVAZIONE DIGITALE.  
DALLA 'INTERFERENZA  
ANTITRUST' A UN NUOVO  
PARADIGMA?**

---

Estratto

## Proprietà intellettuale e innovazione digitale. Dalla ‘interferenza anti-trust’ a un nuovo paradigma?

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il modo di produzione dell’innovazione digitale, e il possibile attrito con la tutela della proprietà intellettuale. — 3. Il nodo delle ‘chiusure proprietarie’ dei diritti di brevetto e di autore. — 4. L’apertura all’accesso di terzi ai beni immateriali consentita dalla dottrina delle *essential facilities*... — 5. ... e il suo intrinseco limite. Necessità di un paradigma più aperto - e pur ‘pagante’. — 6. Il modello dell’art. 99.1 l.d.a. — 7. Problematicità di adozione di un tale modello. Precisazione conclusiva.

1. *Premessa.* — Per lungo tempo la discussione sul rapporto fra proprietà intellettuale (PI) e innovazione digitale si è sviluppata attorno a quello che si sta rivelando, in ultima analisi, uno pseudo-problema: la proteggibilità o meno delle creazioni algoritmiche (vuoi come ‘mezzi’ vuoi come ‘risultati’<sup>(1)</sup>) attraverso brevetti e copyright.

Trattandosi di *software* — che altro sono gli algoritmi, che altro è la intelligenza artificiale (IA)?! — la tutelabilità ‘oggettiva’ deve darsi per scontata. Il dibattito si è pertanto incentrato sulla questione del riconoscimento o meno di una ‘mano umana’ creatrice — soprattutto rispetto ai ‘prodotti’ frutto di IA c.d. generativa (quella che, basata sul *deep learning*, ‘va avanti da sé’, e si “auto-istruisce” ricercando e formando altri dati oltre quelli originariamente immessi dal programmatore). La questione sorse, come noto, in relazione all’indicazione formale, quale inventore o autore (nella domanda di brevetto, o nella registrazione di copyright, richiesta in alcuni paesi, come gli SU) di un robot anziché del *software engineer* che il robot aveva prodotto. Una indicazione che appunto formalmente strideva vuoi con una radicata concezione dei diritti di proprietà intellettuale come ‘diritti della personalità’ (ricordiamo Gerardo Santini!) vuoi con specifiche indicazioni normative<sup>(2)</sup> secondo le quali l’attribuzione originaria del titolo di inventore o autore non sarebbe possibile se non in capo ad esseri umani.

---

<sup>(1)</sup> Cioè: vuoi come formula algoritmica ‘di lavoro’, vuoi come prodotto o servizio risultante dalla applicazione di una formula. La distinzione evoca il rapporto fra invenzione di procedimento e prodotto risultante (art. 67 Codice della proprietà industriale, CPI).

<sup>(2)</sup> Così, ad esempio, per i brevetti, le norme, europee (Convenzione sul Brevetto Europeo, CBE) e nazionali (CPI) richiedono che la domanda contenga la designazione del nome, cognome, nazionalità e domicilio dell’inventore. Quanto al copyright, si pensi alla norma (art. 25 Legge 633/1941, da qui: l.d.a.) Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, l. aut) per cui “i diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al settantesimo anno solare dopo la sua morte”. Per più ampi riff cfr. GHIDINI, AUSTONI, *Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale. Quadro generale*, in *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, a cura di Pajno, Donati, Perrucci, Quaderni di Astrid, Bologna, Il mulino, 2022, 3, 45 ss.

Pseudo-problema, dicevo (rectius: essenzialmente formalistico), una volta che si riconosca la realtà dell'essenziale contributo umano *a*) nel disegnare l'algoritmo in vista di una certa *performance* funzionale determinata dal programmatore; *b*) nel fornire all'algoritmo i dati su cui 'lavorare' o cominciare a lavorare. E, sia in *a*) sia in *b*), nel riflettere, gli algoritmi, scelte non solo tecniche bensì pure di valore (*bias*) dei loro creatori.

Non assenza, dunque, bensì acuta presenza della mano umana, come già persuasivamente argomentato dalla Corte di Appello di Shenzhen nel caso *Tencent* del dicembre 2019 relativo ad un articolo in materia finanziaria dichiaratamente 'scritto' da un robot, e rispetto al quale si discuteva circa l'attribuzione del titolo autoriale <sup>(3)</sup>.

Del resto, a sbarazzarsi dello pseudo-problema è intervenuta la prassi, sia amministrativa (European Patent Office, EPO, e Uffici Brevetti nazionali <sup>(4)</sup>) sia giudiziale <sup>(5)</sup>, che ha visto e vede validamente riconoscere centinaia di migliaia <sup>(6)</sup> di titoli brevettuali sulle creazioni algoritmiche: le quali, ripetesì, sono puro e semplice' software: tutelabile secondo le regole proprie della materia <sup>(7)</sup>. Un software, *en passant*, costosissimo da sviluppare, e altresì di crescente rilievo industriale e persino geopolitico (si pensi al confronto, anche in prospettiva militare, fra USA e Cina sulla IA): tutti potenti fattori di stimolo, anzi di 'corsa' alla ricerca-sviluppo e alla protezione dei relativi risultati.

Ora, è possibile che il lungo dibattito or ora evocato, e ormai 'superato' per le ragioni appena dette, abbia oscurato quello che già si profila (nel " presente del futuro": S. Agostino) come *il vero problema centrale* del rapporto fra PI e innovazione digitale. Problema rappresentabile in termini sintetici, e financo intuitivi, partendo dalla modalità oggettiva attraverso cui quell'innovazione tipicamente si realizza.

2. *Il modo di produzione dell'innovazione digitale, e il possibile attrito con la tutela della proprietà intellettuale.* — È ben noto che il 'modo di produzione' (tecnico) dell'innovazione digitale — basti pensare al funzionamento dell'intelligenza artificiale (IA) — richiede tipicamente l'accesso a, e l'utilizzo di, enormi quantità di dati (singoli e organizzati), opere o parti di opere — anche queste, in ultima 'essenza digitale', dati. Di elementi, insomma, che secondo la libera scelta del creatore di nuove applicazioni digitali, possono essere del più vario tipo e grado di importanza intrinseca, nonché di *status* giuridico (v. in appresso).

Sempre tipicamente, nelle grandi quantità di dati e opere che alimentano e alimenteranno gli algoritmi, mentre alcuni sono o saranno di dominio pubblico, o comunque prodotti e messi a libera disposizione dal settore pubblico (ad

---

<sup>(3)</sup> *Shenzen Tencent v. Shanghai Yinxun*, Tribunale di Nanshan, novembre 2019, commentata in GHIDINI, AUSTONI, (nt. 3), 50 s.

<sup>(4)</sup> Nel 2018 l'EPO istituì una nuova sezione (G-II 3.3.1) relativa alla brevettabilità di prodotti generati da AI: v. ancora GHIDINI, AUSTONI, (nt. 3), 49.

<sup>(5)</sup> Cfr. GHIDINI, AUSTONI, (nt. 3), 48.

<sup>(6)</sup> Cfr. i dati WIPO riportati da GHIDINI, AUSTONI, (nt. 3), 50, nt. 1.

<sup>(7)</sup> Cfr. *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, March 2023, Part G - Chapter 11-5, in particolare § 3.3.1 (Artificial intelligence and machine learning).

esempio, alle condizioni e nei rigorosi limiti stabiliti dalla Direttiva UE 2019/1024 (Open data and the reuse of public sector information (“recast”)), altri possono essere oggetto (onere della prova, ovviamente, *ei qui dicit*) di diritti quasi-proprietari, c.d. *sui generis*, di raccoglitori e organizzatori professionali di dati (i “costitutori” delle banche dati). Ovvero — profilo ancor più specifico del tema che ci occupa — di diritti di proprietà intellettuale veri e propri. Basti qui pensare al campo delle arti visive, e a quello delle opere letterarie/giornalistiche/scientifiche: campi dai quali l’IA attinge grandi quantità di immagini e testi spesso protetti da copyright per produrre — anche ‘autonomamente’ come s’è ricordato — nuove opere, vuoi di fruizione pratica (Internet delle Cose, ad esempio), vuoi di fruizione meramente intellettuale (arte, scienza, informazione e intrattenimento).

Si prospetta così un significativo attrito (recentemente segnalato da Alain Strowel, e già confermato dalla casistica, soprattutto nordamericana) <sup>(8)</sup> tra l’esistenza di diritti esclusivi su dati, insieme e di dati e opere utilizzabili dai sistemi di AI, e il tipico modo (tecnico) di produzione dell’innovazione digitale. I titolari di diritti di PI su quei dati, infatti, potrebbero gettare sabbia nel motore della IA, chiedendo il blocco e/o la rimozione delle opere protette da loro create: proprio perché, per funzionare, quel motore esige l’accesso più ampio e rapido possibile a enormi quantità di dati e opere: *senza preventive aprioristiche discriminazioni* tra tipi e tipi, e *status* di dati e insiemi di dati che gli autori delle soluzioni e applicazioni algoritmiche vogliono utilizzare.

3. *Il nodo delle ‘chiusure proprietarie’ dei diritti di brevetto e di autore.* — Ora, per evitare quel rischio non si potrebbe contare su una pur arditamente evolutiva interpretazione del vigente diritto della PI (brevetto e copyright):

---

(\*) STROWEL, *ChatGPT and Generative AI Tools: The theft of Intellectual Labor?*, IIC(2023) 54, *Editorial*, 491. Quanto alla casistica a me nota (sino al 10 maggio 2023), ricordo che la prima azione fu avviata negli Stati Uniti, da un avvocato e programmatore di software, tale Matthew Broderick. Assieme uno studio legale specializzato in azioni collettive, Broderick citò in giudizio, per conto di una serie di programmatori di software, una società di proprietà di Microsoft, GITHUB, sostenendo che un nuovo strumento di intelligenza artificiale sviluppato da Microsoft Open AI, denominato Copilot, di proprietà di GITHUB, è in grado di generare il proprio codice informatico, usava, senza pagar corrispettivo, codici precedentemente sviluppati dagli attori: *J. DOE 1 et al. V. GITHUB, INC. et al.*, District Court for the Northern District of California, case 3:22-cv-06823, in: [https://githubcopilolitigation.com/pdf/06823/1-0-github\\_complaint.pdf](https://githubcopilolitigation.com/pdf/06823/1-0-github_complaint.pdf). Sul caso si veda anche METZ, *Lawsuit takes aim at self-coding software*, in *NY Times Int’l Edition*, 30 novembre 2022, 9. Un’altra azione fu avviata (anch’essa come *class action*) da tre artiste — una fumettista, una pittrice, una illustratrice — contro tre società che producono *visual art* attraverso IA, società che secondo le attrici avrebbero ‘prelevato’ senza autorizzazione dal web opere protette da copyright delle attrici stesse.: *Andersen, McKernan, Ortiz contro Stability AI Ltd, Stability AI Inc, MidjourneyInc., Deviantart Inc*, case 3:23-cv-00201 US Dist. California, San Francisco Division, a: <https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/myvmogdxvr/IP%20AI%20COPYRIGHT%20complaint.pdf>; *Getty Images (us), Inc V. Stability Ai, Inc*, U.S. District Court For The District of Delaware, case 1:23-cv-00135, a: <https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/byvrlkmwnve/GETTY%20IMA GES%20AI%20LAWSUIT%20complaint.pdf>.

Per quanto riguarda il Regno Unito, si veda il caso *Getty Images v. Stability AI*, pendente presso la High Court di Londra, a: <https://newsroom.gettyimages.com/en/getty-images/getty-images-statem ent>.

avarissimo come questo è di aperture all'accesso di terzi - accesso 'commerciale'/lucrativo, intendo <sup>(9)</sup>.

Quanto al diritto brevettuale, esso contempla una sola possibile 'finestra' di accesso a scopi commerciali/lucrativi di terzi, in deroga al principio di esclusività. Nel caso di invenzioni 'dipendenti' di alto profilo tecnico ed economico (art. 31, l) TRIPs e art. 71 CPI), l'inventore successivo che abbia realizzato un prodotto o procedimento di alto rilievo tecnico ed economico ha diritto a licenza dal titolare del brevetto originario (licenza 'incrociata': il diritto è reciproco) per poter utilizzare anche commercialmente il cuore o parte del cuore dell'invenzione da lui migliorata. Secondo tale virtuoso meccanismo, dunque, non si dovrà attendere la scadenza del brevetto originario per portare sul mercato, da parte di entrambi gli inventori, la innovazione complessivamente più evoluta ( $A+B=B+A$ ): con manifesto immediato vantaggio sia per la concorrenza (di qualità produttiva e di prezzo — di duopolio anziché di monopolio), sia per i consumatori del prodotto migliorato. Si pensi a un farmaco efficace per una certa patologia ma recante gravi effetti avversi: rimossi grazie alla modifica della formula realizzata dal 'secondo' inventore.

Nemmeno una simile stretta finestra è presente, poi, nella monade del copyright, pur quando esso si applichi a tecnologie, come quelle dell'informazione (ITs). Nessun accesso senza permesso è consentito ai terzi: neppure ai legittimi utenti di programmi per computer. Si noti anzi che nella declinazione 'specializzata' del diritto d'autore alle tecnologie informatiche (art. 4 e Considerando 15 Dir. 2009/24 CE, e artt. 64-bis ss. l.d.a.), costoro devono chiedere permesso per decompilare un programma *anche solo per elaborare* versioni migliorative <sup>(10)</sup>. Non soltanto dunque per 'commerciare' queste ultime: come invece avviene, abbiamo ricordato, per le invenzioni dipendenti <sup>(11)</sup>.

4. *L'apertura all'accesso di terzi ai beni immateriali consentita dalla dottrina delle essential facilities...* — A tali 'chiusure proprietarie' dei paradigmi classici — tuttora cardini dello *ius positum* della PI — solo l'interferenza' dei principi dell'antitrust ha significativamente, e pur limitatamente (v. fra breve) rimediato. Ciò, come è noto, soprattutto grazie alla dottrina delle cd *Essential Facilities* (alla lettera: "infrastrutture": v. in che senso fra breve), sviluppata da storiche decisioni come *Magill*, *IMS Health*, *Microsoft*, *Motorola*, *Samsung*, *Huawei*.

Per comprendere il fondamento, insieme tecnico-giuridico e giuspolitico, di tale dottrina, conviene muovere dal rilievo per cui "se esistono sostituti prossimi al prodotto brevettato, il 'monopolio' non è un monopolio in un senso rilevante per la legge antitrust" (Giudice R. Posner in *Asahi Glass*, F. Supp. 2d 986, 2003;

---

<sup>(9)</sup> E cioè oltre le 'eccezioni' per usi meramente privati, o scientifici, o comunque non 'competitivi' del brevetto: art. 68 CPI.

<sup>(10)</sup> Salvo che la decompilazione sia necessaria per conseguire la interoperabilità con altri programmi (art. 64-*quater* Legge sul diritto d'autore, l. aut.).

<sup>(11)</sup> La elaborazione e la stessa brevettazione di invenzioni dipendenti sono oggetto di libere facoltà del 'secondo' inventore. Il consenso dell'inventore originario è richiesto per lo *sfruttamento* della invenzione dipendente.

mia traduzione). Laddove il contrario si verifica ogni qualvolta il diritto di proprietà intellettuale riguarda una tecnologia senza sostituti ‘praticabili’: in questo senso “essenziale” per raggiungere un certo tipo di utilità/funzione. In tali casi, infatti, da monopolio di *una soluzione* in effettiva concorrenza con altre, il DPI può facilmente tradursi in monopolio di *un settore* — definito dalla funzione della tecnologia protetta. Da qui l’obiettivo della ‘interferenza’ antitrust espressa dalla dottrina in parola: promuovere la condivisione dell’innovazione di più alto livello contro il rischio di sua monopolizzazione attraverso i DPI.

Lo strumento tecnico-giuridico per conseguire l’obiettivo è l’affermazione di un diritto di accesso alle innovazioni appunto ‘essenziali’ che i titolari di DPI su dette innovazioni, ‘deposto’ il diritto di escludere, debbano concedere a terzi disposti a pagare un equo compenso (canone di licenza, tipicamente) per l’uso a scopo lucrativo — imprenditoriale, in sostanza, e tipicamente concorrenziale) della tecnologia oggetto di protezione<sup>(12)</sup>. In questa prospettiva, il rifiuto di concedere l’accesso a tali *willing licensees* viene trattato come un abuso della posizione dominante eventualmente derivante dalla titolarità del DPI sulla tecnologia ‘essenziale’. Il titolare del DPI passa così dallo *ius excludendi* al diritto al compenso: “from property to liability”, secondo una celebre formula<sup>(13)</sup>.

In tal modo, quei licenziatari ‘disponibili’ vengono messi in condizione di operare come concorrenti effettivi, anche se dietro pagamento di un corrispettivo “equo, ragionevole non discriminatorio”<sup>(14)</sup>: inizialmente su un mercato ‘a valle’ o correlato, successivamente, e saggiamente, sullo stesso mercato orizzontale della tecnologia protetta da DPI)<sup>(15)</sup>.

In sostanza, la evocata dottrina delle EF ha esteso ai beni immateriali la linea normativa precedentemente adottata, all’inizio degli anni ’90, dalla Commissione (ad esempio in *Stena Sealink*, caso COMPIV/34.689, 21 dicembre 1993, (e

---

<sup>(12)</sup> I pasti gratuiti sono limitati agli usi ‘non competitivi’ con lo sfruttamento commerciale del brevetto: art. 68 CPI.

<sup>(13)</sup> Il diritto di escludere resta ovviamente intatto rispetto ai meri contraffattori.

<sup>(14)</sup> “Fair, reasonable and non discriminatory”: da cui il corrente acronimo FRAND. Come osservò Richard Posner, i termini ‘fair’ e ‘reasonable’ si sovrappongono in enfasi retorica.

<sup>(15)</sup> Merita confutazione una ricorrente critica alla dottrina delle ‘essential facilities’: lo spostamento della tradizionale facoltà di esclusione dei titolari di DPI — sinora considerata indiscutibile in quanto corrispondente all’esercizio “normale”, e in effetti ‘statutario’ dei DPI — verso un diritto al compenso, avrebbe carattere “punitivo” per coloro che abbiano regolarmente brevettato una innovazione di altissima importanza. Costoro infatti divengono *destinatari garantiti di un flusso indefinito di royalties* — flusso che ovviamente si aggiunge ai ricavi che i titolari stessi derivano dalla produzione e vendita ‘in proprio’. Non è certo a caso che gli innovatori facciano a gara, talora con mezzi discutibili, affinché la loro tecnologia ottenga, dai c.d. gli enti di standardizzazione, lo *status* di “standard” di settore: ben sapendo che — come ad esempio secondo le regole dello *European Telecommunications Standard Institute* (ETSI) — questo li obbligherà a concedere licenze a tutti i licenziatari disposti a pagare un’equa royalty.

Più consistente un’altra obiezione: l’applicazione della dottrina delle EF spegne l’incentivo a produrre innovazione sostitutiva. I concorrenti, visto il successo del ‘primo’ e le difficoltà di realizzare alternative valide, si metteranno ‘comodamente’ nella scia dell’ideatore originario. Qui c’è del vero: ma l’alternativa sarebbe peggiore. Negare l’accesso (pagante) alla innovazione ‘insostituibile’ si tradurrebbe nel mantenere a lungo la tecnologia ‘obbligata’ in un certo momento storico, in regime di *macro-monopolio* di funzione/settore: Per di più, *de facto*, con effetti ‘promozionali’ diffusi, facenti leva sul marchio del prodotto-monopolista: si pensi alla capacità attrattiva mantenuta, anche oltre la scadenza del brevetto, del nome “Aspirina”.

anche prima, nella prima metà del 20<sup>th</sup> secolo, nella giurisprudenza statunitense: *US v. Terminal Railroad Ass'n*, 224 US 3803,1912) per facilitare l'accesso pubblico a infrastrutture fisiche (*facilities*) di proprietà privata, non o non realisticamente duplicabili (quindi "essenziali"), come porti e ponti.

Più 'da vicino', la strada per tale estensione alle *essential facilities* immateriali era stata spianata dalla Commissione europea, agli inizi degli anni '90 del secolo scorso, nel disegnare la politica di liberalizzazione del sistema europeo delle telecomunicazioni. Per quanto infatti riguarda gli standard industriali TLC (compresi quelli *de facto*), la Commissione aveva infatti dichiarato <sup>(16)</sup> che "la preoccupazione principale [...] sarà quella di garantire che tali standard siano il più possibile aperti e applicati in modo chiaramente non discriminatorio".

5. ... e il suo intrinseco limite. *Necessità di un paradigma più aperto - e pur 'pagante'*. — La porta all'accesso di terzi aperta dalla dottrina delle EF è comunque una porta stretta: limitata, come accennato, a soluzioni 'insostituibili' — o non 'esigibilmente' sostituibili.

E pertanto, pur rappresentando un innegabile, storico progresso rispetto alla chiusura proprietaria del paradigma brevettuale/autorale — ove essa possa sortire effetti macro-monopolistici (v. poc'anzi, *ra*, § 3), la dottrina delle *Essential Facilities* — che erode il diritto di escludere *solo* al limite di DPI che riguardino soluzioni innovative di altissimo livello e non realisticamente sostituibili in un dato periodo — mostra la propria inadeguatezza rispetto alla tipica necessità del modo di produzione dell'innovazione digitale. Il quale, ripeto, esige che si allarghi la frontiera dell'accesso aperto pagante, ben oltre l'"insostituibile": a *ogni* tipo di opere e dati ai quali gli autori delle innovazioni digitali ritengano utile attingere: *senza, appunto, discriminazioni* fra tipi e tipi di dati, e gradi di importanza dei medesimi <sup>(17)</sup> <sup>(18)</sup>.

Per rispondere a quella necessità occorre dunque prefigurare una nuova prospettiva incentrata su un *paradigma generale di accesso aperto pagante*, così superando sia la barriera dell'esclusività sia il limite dell'"essenzialità". Un paradigma al contempo capace di salvaguardare (nella storica logica della proprietà intellettuale come istituto dell'economia capitalistica) <sup>(19)</sup> il legittimo

---

<sup>(16)</sup> Comunicazione della Commissione, Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 81 del Trattato CE [ora 101 TFUE, ndr] agli accordi di cooperazione orizzontale, in G.U. 2001/C3/02, § 6.4.3, 174. Ulteriori riferimenti in GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale - Innovazione - Creatività - Informazione - Dinamiche conflittuali, esperienze di condivisione*<sup>3</sup>, Prefazione di Rescigno, Milano, Giuffrè, 2015, 437 s.

<sup>(17)</sup> Su questa posizione della Commissione vedi GHIDINI, 437 ss.

<sup>(18)</sup> Sottolineo che, in quanto appunto risponde alla *necessità tipica* del modo di produzione dell'innovazione digitale, una siffatta apertura risulta indipendente da quelle motivazioni 'ideologiche' che hanno alimentato ed alimentano *Religionskriegen* tra i gli entusiasti del ' tutto aperto e gratis, e ' tutto chiuso'. Contrasti espressione di diverse visioni del mondo, come insegna Kelsen—ma spesso e volentieri alquanto distratti rispetto al diritto positivo.

<sup>(19)</sup> La storica *ratio* della protezione della PI contro *i free riders* si basa sull'argomento per cui costoro, potendo praticare, per il prodotto imitato, prezzi nettamente ribassati non avendo sostenuto le 'fatiche e spese' dell'innovatore, 'rubano l'utile' a quest'ultimo, e così lo mettono fuori mercato (*à la Gresham*). Detto argomento, già *in nuce* nei privilegi industriali veneziani del XV secolo (cfr. MANDICH, *Le privative industriali veneziane* (1450-1550), in *Riv. dir. comm.*, 1936, I, 512 segg.), fu



interesse a un equo compenso dei titolari di DPI su dati e opere utilizzati da terzi operatori digitali a fini di lucro.

6. *Il modello dell'art. 9.1 l.d.a.* — Talora, suggerisce Shakespeare, il passato è prologo <sup>(20)</sup>. Spero che così avverrà rsi rispetto a un paradigma autoriale introdotto nella legge italiana 633/1941 sul diritto d'autore (L.d.A.) all'art. 99.1. La norma è rifluita nel codice civile (art. 2578).

Essa così recita:

“L'autore di progetti di opere di ingegneria o di altre opere *analoghe* che costituiscono soluzioni originali a problemi tecnici, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e delle piani e disegni di tali progetti, il diritto ad un equo compenso da parte di chi a carico di chi realizza il progetto tecnico a scopo di lucro *senza il suo consenso*” (corsivo mio).

È evidente la *ratio* della norma, fondata sulla preoccupazione che i nuovi progetti ingegneristici che potrebbero fornire tecniche più sicure e/o più efficienti per la costruzione di edifici, ponti, gallerie, strumenti e apparecchiature professionali ecc., anziché diventare monopolio dei loro autori e/o (tipicamente) delle imprese aventi causa, siano oggetto di un accesso ‘pagante’ *aperto*: così da consentire una più ampia applicazione di tali tecniche, a favore degli interessi del pubblico alla sicurezza e/o alla funzionalità di infrastrutture, prodotti, servizi — ed altresì a favore della concorrenza.

Il tutto, salvaguardando l'interesse degli autori a essere compensati per gli sforzi e gli investimenti fatti per realizzare l'innovazione.

Pertanto, l'art. 99.1 può essere considerato un modello normativo (già elogiato, decenni fa, da Jerome H. Reichman) che può riconciliare la necessità tipica del modo di produzione dell'innovazione digitale <sup>(21)</sup> con gli interessi al compenso degli autori di creazioni basate su software (come sono quelle, appunto, dell'intelligenza artificiale), in quanto “lavori analoghi” a progetti di ingegneria <sup>(22)</sup>.

---

così riassunto da Jeremy Bentham: “An exclusive privilege is necessary in order that what is sown may be reaped. In new inventions, protection against imitators is not less necessary than in established manufactures against thieves” (cfr. AA.Vv. *Benthamiana: or, selected extracts from the works of Jeremy Bentham: with an outline of his opinions on the principal subjects discussed in his works*, a cura di J.Hill Burton, Philadelphia, 1844.

<sup>(20)</sup> *La tempesta*, Atto II, sc. 1.

<sup>(21)</sup> In questo quadro, la disposizione “senza il suo consenso” si pone come una spada di Damocle per incoraggiare accordi diretti sull'equo compenso tra i titolari dei diritti e i terzi che richiedono l'accesso (è questa del resto la funzione ultima delle licenze cd obbligatorie, il cui significato sta ben più negli accordi ‘incoraggiati’ che nelle attribuzioni in sede litigiosa. In analoga prospettiva, può richiamarsi l'art. 73 l.d.a., che consente la libera esecuzione/diffusione di opere musicali protette salvo compenso agli autori, predeterminato sulla base di una licenza generalizzata. Anche qui il diritto esclusivo-escludente dei singoli autori cede di fronte all'esigenza di libera circolazione/fruizione delle opere e si trasforma in diritto al compenso.

<sup>(22)</sup> L'analogia col *software engineering*, indirettamente confermata, sul piano fattuale, anche dalla struttura stessa delle topografie a semiconduttori, è innegabile. A differenza di quella, vera *fictio*



7. *Problematicità di adozione di un tale modello. Precisazione conclusiva.* — Adottare il meccanismo dell'art. 99.1 come paradigma generale (almeno per l'innovazione digitale <sup>(23)</sup>) non sarà affatto semplice nell'attuale quadro dello *ius positum*.

Per “preparar l'avvenire” <sup>(24)</sup> occorrerebbero infatti rilevanti interventi di chirurgia normativa. In primo luogo, una radicale modifica (diciamolo: ribaltamento) degli attuali principi di diritto positivo stabiliti dalla Direttiva europea sulle banche dati (96/9/CE). Questa, come noto, concede al “costitutore” (raccolgitore e organizzatore dei dati) un diritto sostanzialmente ‘escludente’ contro l'estrazione e l'uso sostanziale non autorizzato di tali dati (art. 7 e segg. della Direttiva cit.; *Considerando* 39-42)

Inoltre, occorrerebbe un profondo ripensamento della linea equivoca (sul punto della PI) seguita dalla della recente Proposta di Regolamento della Commissione (21 aprile 2021, COM (2021) 206 definitivo) che disciplina gli ‘usi’ dell'IA in relazione al tipo e grado di rischio, per i singoli e la collettività, che detti usi possono determinare. Ivi infatti si prevede (art. 70) che “Le autorità nazionali competenti e gli organismi notificati [organismi pubblici, ndr] che partecipano all'applicazione del presente regolamento rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività, in modo da proteggere, in particolare, (a) i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali riservate o i segreti commerciali di una persona fisica o giuridica”. La stessa norma fa esplicitamente salva l'applicazione della Direttiva 2016/943 che accorda al *know-how* tenuto segreto una protezione quasi-dominicale.

Ora, sembra ragionevole supporre che se gli enti pubblici, nell'esercizio delle loro funzioni, devono rispettare la proprietà intellettuale e la riservatezza (per quanto “proporzionalmente” possibile: si veda l'art. 17.2 della Proposta in relazione all'art. 3.5 della “Relazione” che precede la Proposta) *a maggior ragione* tale “rispetto” dovrebbe essere dovuto dagli imprenditori privati che raccolgono e assemblano grandi quantità di dati nell'esercizio di attività legate all'IA.

E se così fosse, ovviamente, si verificherebbe in pieno l'attrito sopra evocato con le esigenze del modo (tecnico) di produzione dell'innovazione digitale, nelle sue varie forme.

---

*iuris*, che assimila i programmi per computer ad opere letterarie, accolta su pressioni lobbistiche prima in USA nel 1980 (*Software Copyright Act*) poi nel 1990 in Europa (2009/24 CE) per consentire alle *software industries* dominanti di fruire di un modello di tutela meno costoso, meno selettivo e più ‘chiuso’ rispetto a quello brevettuale.

<sup>(23)</sup> Con qualche esitazione e dubbio (come diceva Paul Valery, non sempre condivido la mia opinione) sono propenso a pensare che il paradigma della dottrina delle *essential facilities* possa utilmente “reggere” per quanto riguarda l'area dell'innovazione analogica. Qui, dove il processo creativo è fondamentalmente espressione di ipotesi formulate direttamente dagli esseri umani (e l'IA svolge un ruolo “esecutivo” servente), il paradigma EF può forse ancora agire per stimolare processi creativi alternativi, quindi R&S *sostitutiva*, quindi promuovere la concorrenza dinamica. Restano i dubbi, ripeto: anche rispetto alla problematica adozione di un regime differenziale. (Problematica, sì, ma non certo ‘impossibile’: la complessiva disciplina della PI ospita da decenni regimi speciali, come quello dei brevetti biotecnologici e, o quello dei costitutori di nuove varietà vegetali).

<sup>(24)</sup> “Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire”: è la celebre frase, di incerta attribuzione, inscritta sul frontone del Teatro Massimo di Palermo. Ricca di suggestioni anche per i giuristi.

Una precisazione finale. I problemi relativi all'accesso più ampio e rapido ai dati e all'equo compenso per gli usi (lucrativi) di questi ultimi, potranno essere gestiti in modo efficace solo sulla base di criteri predefiniti, 'proporzionati' e trasparenti, nonché di rapida applicazione (attraverso soluzioni algoritmiche *ad hoc*) attuati da società collettive di gestione dei diritti.

GUSTAVO GHIDINI

### **Abstract**

The 'interference' of antitrust principles on IPRs' regime progressively made room for third parties' access to IPRs protected intangibles, inventions and software products in particular. This was due, in particular, to the Essential Facilities (EF) doctrine: a substantial step indeed against the 'monopolization' of top-notch, 'non-substitutable' innovation. But the objective limits of applicability of said doctrine appear nowadays too strict vis-à-vis the necessities of the technical mode of production of digital innovation, AI first and foremost. The proposal of a new IP paradigm for the digital environment is thence submitted: one that might reconcile said necessities with the legitimate interests of entitled authors of (utilitarian or 'intellectual') digital works to an adequate compensation from AI entrepreneurs.