CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 22 maggio 2008 [1]

I — Introduzione

1. Gli artisti hanno l'abitudine di usare pseudonimi, ragion per cui il pubblico difficilmente sa quando le sue stelle preferite del cinema, del teatro, della pittura o della musica utilizzano dati personali autentici o nascondono la loro identità dietro ad un soprannome. Sono molto pochi quelli la cui identità fittizia e quella reale raggiungono un grado di notorietà similare (su due piedi mi viene in mente solo Marilyn Monroe / Norma Jeane Baker).

2. Perciò è probabile che il cantautore sullo sfondo del presente caso avrebbe raggiunto la notorietà in una cerchia più ridotta di persone se avesse usato il suo vero nome: Shabtai Zisel ben Abraham, giacché proveniva da una famiglia originaria di Odessa [2]. Oso immaginare che neppure la traduzione del nome in una lingua europea (Robert Allen Zimmerman) avrebbe dato al nostro artista un maggior successo. Al contrario, il suo alias è ben noto a varie generazioni di amanti della musica: Bob Dylan [3].

3. Come per Phil Collins [4] e Cliff Richard [5], l'opera di questo cantante, devoto al poeta gallese Dylan Thomas (1914-1953) [6], dal quale ha preso in prestito il nome di battesimo per farne il suo cognome, è oggetto prediletto di registrazioni che producono ingenti guadagni, ciò che ne provoca una riproduzione indiscriminata.

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — I dati biografici si trovano in Satué, F.J., *¡Más madera! Una historia del Rock*, Ed. Belacqva, Barcellona, 2004, pagg. 397 e segg.

3 — Ultimamente sembra riscuotere un grande numero di ascolti il suo programma radiofonico settimanale «Theme time radio hour», in onda su XM Satellite Radio (EL PAÍS, martedì 25 marzo 2008, pag. 48). Inoltre, la sua vita è stata raccontata nell'opera cinematografica *I'm Not There* (2007), un omaggio del regista Todd Haynes a questo musicista.

4 — Batterista e cantante del gruppo di musica pop/rock «Genesis», poi cantante solista, è all'origine della sentenza 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil Collins e a. (Racc. pag. I-5145).

5 — Il suo vero nome è Harry Roger Webb, vecchio leader degli «Shadows» (http://www.cliffrichard.org).

6 — Non sappiamo se l'ammirazione per questo poeta si sia limitata alla poesia o se si sia estesa allo stile di vita dello scrittore, autodefinitosi l'«uomo più ubriaco del mondo» e incorreggibile *bohémien*, almeno in gioventù, come si apprende dalla lettura della sua opera *Retrato del artista cachorro* (titolo originale: *Portrait of the artist as a young dog*), traduzione in spagnolo di Juan Ángel Cotta, Ed. Seix Barral, Barcellona, 1985, pag. 99 [per la versione italiana si può consultare *Ritratto di giovane artista*, Einaudi, 2006], quando scrive: «il giovane sig. Thomas era al momento senza lavoro, però si pensava che presto sarebbe partito per Londra per tentare di fare carriera a Chelsea come giornalista; non aveva un soldo e sperava in qualche modo di vivere di donne» [Trad. libera].

4. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione tedesca) ha sottoposto alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali riguardanti alcuni fonogrammi che contengono brani di questo autentico idolo del rock, realizzati nei primi anni '60, e la cui protezione in Germania è oggetto della lite dinanzi all'alto Tribunale tedesco, il quale dubita fondamentalmente che tali fonogrammi possano essere tutelati in forza del diritto comunitario, poiché esclude che la sua normativa nazionale lo permetta.

5. L'importanza economica della questione non è trascurabile, giacché dalla sua conclusione dipenderà il fatto che molte opere anteriori all'entrata in vigore, nel 1966, della legge tedesca relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi rimangano di dominio pubblico, potendo essere utilizzate liberamente, o che, invece, si considerino tutelate da tali diritti, con la conseguenza che la loro utilizzazione sarà sottomessa alla volontà dei rispettivi titolari.

II — Ambito normativo

A — *Normativa comunitaria*

6. Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di proprietà intellettuale è stato realizzato principalmente attraverso la direttiva 93/98/CEE [7], successivamente modificata [8] e abrogata dalla direttiva 2006/116/CE [9], che codifica le direttive precedenti.

7. L'art. 3, n. 2, della direttiva 2006/116, sotto il titolo «Durata dei diritti connessi», così dispone:

«I diritti dei produttori di fonogrammi scadono cinquant'anni dopo la fissazione. (…)

Tuttavia, il presente paragrafo non produce l'effetto di proteggere nuovamente i diritti dei produttori di fonogrammi, che per effetto della scadenza della durata della protezione loro riconosciuta in forza dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 93/98/CEE nella versione precedente alla modifica operata dalla direttiva 2001/29, alla data del 22 dicembre 2002 non erano più protetti».

7 — Direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9).

8 — In particolare, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

9 — Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12).

8. L'art. 7 della direttiva 2006/116, dal titolo «Protezione nei confronti dei paesi terzi», ai primi due paragrafi, aggiunge:

«1. La tutela riconosciuta negli Stati membri alle opere il cui paese di origine ai sensi della convenzione di Berna [10] sia un paese terzo e il cui autore non sia un cittadino comunitario cessa alla data in cui cessa la protezione nel paese di origine dell'opera e non può comunque superare la durata prevista dall'articolo 1.

2. Le durate di protezione di cui all'articolo 3 valgono anche per titolari che non siano cittadini comunitari, purché la protezione stessa sia loro riconosciuta dagli Stati membri. Tuttavia, fatti salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, la protezione riconosciuta dagli Stati membri cessa al più tardi alla data in cui cessa la protezione nel paese di cui è cittadino il titolare e la sua durata non può superare la durata prevista dall'articolo 3.

(…)».

9. L'art. 10, nn. 1, 2 e 3, intitolato «Applicazione nel tempo», così recita:

«1. Qualora in uno Stato membro, alla data del 1° luglio 1995, fosse già in corso un periodo di protezione di durata superiore a quella prevista nella presente direttiva, quest'ultima non ha per effetto di abbreviare la durata della protezione in detto Stato membro.

2. Le durate di protezione di cui alla presente direttiva si applicano a qualsiasi opera e soggetto protetti in almeno uno Stato membro alla data di cui al paragrafo 1, secondo le disposizioni nazionali sul diritto d'autore o sui diritti connessi, o che soddisfano i criteri per la protezione secondo le disposizioni della direttiva [92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale].

3. La presente direttiva lascia impregiudicata l'utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi».

10 — Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, nella versione risultante dall'Atto di Parigi del 24 luglio 1971, emendato il 28 settembre 1979 (si può consultare sul sito http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/index.html) [e, in italiano, sul sito: www.interlex.it].

B — *Le norme internazionali*

10. L'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale («OMPI») ha patrocinato tre convenzioni internazionali, specificamente dedicate alla garanzia dei diritti dei produttori di fonogrammi e note come la «Convenzione di Roma» [11], la «Convenzione Fonogrammi» [12] e la «WPPT» [13]. Quest'ultimo trattato è stato approvato dalla Comunità europea con la decisione 2000/278/CE [14], relativamente agli aspetti di sua competenza.

11. Per quanto attiene alla durata dei diritti dei produttori di fonogrammi, si deduce una tendenza ad aumentarla, giacché, mentre la Convenzione di Roma [15] e la Convenzione sui fonogrammi [16] fissavano un limite di almeno 20 anni, il WPPT ha portato tale limite minimo a 50 anni [17].

12. Inoltre, al fine di armonizzare parzialmente i diritti di proprietà intellettuale riguardo ai loro occasionali riflessi sul commercio internazionale, l'Accordo TRIPS [18] contiene una serie di disposizioni applicabili ai diversi tipi di proprietà intellettuale. Nel prosieguo delle presenti conclusioni verranno prese in esame le disposizioni che incidono sulle registrazioni sonore e risultano pertinenti ai fini della soluzione della presente causa.

13. Così, tra le norme generali del menzionato Accordo, merita una posizione di rilievo l'art. 3, che stabilisce il principio del trattamento nazionale:

«1.Trattamento nazionale

1. Ciascun membro accorda ai cittadini degli altri membri un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale, fatte salve le deroghe già previste, rispettivamente, nella Convenzione di Parigi (1967), nella Convenzione di Berna (1971), nella Convenzione di Roma o nel Trattato sulla proprietà intellet-

11 — Convenzione sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.

12 — Convenzione del 29 ottobre 1971 per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi.

13 — Trattato OMPI sull'interpretazione ed esecuzione e sui fonogrammi, approvato a Ginevra il 20 dicembre 1996; i testi delle convenzioni sono disponibili su http://www.wipo.int/treaties/es/ [una versione in lingua italiana è disponibile sul sito www.admin.ch/].

14 — Decisione del Consiglio 16 marzo 2000, relativa all'approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore e del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (GU L 89, pag. 6).

15 — Art. 14, n. 1, lett. a).

16 — Art. 4.

17 — Art. 17, n. 2.

18 — Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) — Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato, per quanto riguarda la Comunità, mediante decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1; l'Accordo TRIPS è rinvenibile alla pag. 213).

tuale in materia di semiconduttori. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti contemplati dal presente accordo.

(…)».

14. Per contro, l'art. 4 dell'Accordo TRIPS rafforza il principio del trattamento della nazione più favorita, nel senso che tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un membro ai cittadini di qualsiasi altro paese sono immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri membri, indicando di seguito alcune deroghe a tale obbligo, non rilevanti nel contesto della causa principale.

15. A sua volta, l'art. 9, n. 1, dell'Accordo TRIPS rinvia alla Convenzione di Berna, invitando gli Stati contraenti a conformarsi ai suoi artt. 1-21.

16. Con riferimento ai diritti dei produttori di registrazioni sonore, l'art. 14 dell'Accordo TRIPS stabilisce che:

«1. Per quanto riguarda la fissazione della loro esecuzione su un fonogramma, gli artisti interpreti o esecutori hanno la facoltà di impedire, salvo proprio consenso, la fissazione della loro esecuzione non fissata e la riproduzione di tale fissazione (…).

2. I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi.

(…)

5. La durata della protezione concessa dal presente accordo agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi si estende almeno fino alla fine di un periodo di 50 anni computati dalla fine dell'anno civile in cui è stata fatta la fissazione o ha avuto luogo l'esecuzione (…).

(…)».

C — *La normativa nazionale*

17. In Germania, la proprietà intellettuale è disciplinata dal Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte [19] (legge tedesca sul diritto d'autore e i diritti connessi; in prosieguo: l'«UrhG»). L'art. 137, lett. f), di tale legge funge da disposizione transitoria in vista dell'adeguamento del diritto interno alla direttiva 93/98; tale disposizione, ai nn. 2 e 3, così recita:

«(…)

2) Le disposizioni della presente legge, nella versione vigente dal 1° luglio 1995, si applicano anche ad opere la cui protezione è scaduta, ai sensi di questa legge, anteriormente al 1° luglio 1995, ma continua a sussistere a tale data in forza della legge di un altro Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. La prima frase si applica per analogia ai diritti (…) dei produttori di fonogrammi (art. 85), (…).

3) Qualora, ai sensi del n. 2, venga accordata protezione ad un'opera nell'ambito di applicazione della presente legge, l'autore viene reintegrato nei propri diritti. Tuttavia, qualsiasi attività di utilizzazione iniziata anteriormente al 1° luglio 1995 può continuare secondo le regole previste. Per quanto riguarda l'utilizzazione a partire dal 1° luglio 1995 si deve corrispondere un compenso adeguato. La prima, la seconda e la terza frase si applicano per analogia ai diritti connessi.

(…)».

19 — Legge 9 settembre 1965 (BGBl. I, pag. 1273), modificata, da ultimo, dalla Fünften Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes (quinta legge di riforma della legge sul diritto d'autore e i diritti connessi), del 10 novembre 2006 (BGBl. I, pag. 2587).

III — Antefatti della causa principale

18. La società Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH (in prosieguo: la «Falcon»), convenuta nel procedimento principale e resistente nel ricorso per cassazione, distribuisce due fonogrammi in cui sono registrate esecuzioni dell'artista Bob Dylan su supporto compact disc o «CD» intitolati, il primo, «Bob Dylan — Blowin' in the Wind» ed il secondo, «Bob Dylan — Gates of Eden».

19. I brani registrati nei suddetti CD erano inclusi originariamente negli album «Bob Dylan — Bringing It All Back Home», «The Times They Are A-Changin'» e «Highway 61 Revisited».

20. La Sony Music Entertainment (Germania) GmbH (in prosieguo: la «Sony»), ricorrente nel procedimento principale ed in cassazione, è la controllata tedesca della nota

omonima multinazionale giapponese; essa sostiene che tutti i brani del repertorio di entrambi gli LP sono stati pubblicati negli Stati Uniti prima del 1° gennaio 1966, ossia nel 1964 e nel 1965.

21. La ricorrente sostiene, inoltre, che una casa discografica statunitense ha acquistato i diritti sui fonogrammi originali degli album di Bob Dylan anche nel territorio tedesco; tali diritti sarebbero stati ceduti alla Sony, per cui, attraverso la riproduzione e la distribuzione dei detti CD, la convenuta violerebbe i suoi diritti di proprietà intellettuale.

22. Di conseguenza, la Sony chiede di vietare alla Falcon di riprodurre e commercializzare, in proprio o attraverso terzi, i CD «Bob Dylan — Blowin' in the Wind» e «Bob Dylan — Gates of Eden». Essa chiede inoltre di condannare la convenuta a presentare talune informazioni e a risarcire i danni arrecati alla Sony.

23. Tuttavia, la Falcon adduce che l'ordinamento giuridico tedesco non tutela alcun diritto di una casa discografica sui fonogrammi di Bob Dylan anteriori al 1° gennaio 1966.

24. In primo grado, il Landgericht di Rostock (Tribunale di primo grado di questa città tedesca) non ha accolto gli argomenti della Sony e ha respinto il ricorso.

25. Nel procedimento dinanzi all'Oberlandesgericht (Corte d'appello) di questa città del Baltico, la ricorrente ha rinunciato all'azione inibitoria per raggiungere una soluzione di compromesso, tuttavia ha mantenuto le richieste di condanna relative a presentare taluni dati e al risarcimento danni.

26. Il giudice d'appello ha respinto il ricorso della Sony considerando che, in base alla Convenzione di Ginevra, vigente in Germania e negli Stati Uniti, i produttori discografici beneficiano dei diritti di protezione di cui all'art. 85 dell'UrhG soltanto sulle prestazioni posteriori al 1° gennaio 1966. Il detto giudice ha affermato inoltre che le registrazioni anteriori a tale data non trovano protezione neppure ai sensi dell'art. 137f dell'UrhG, disposizione transitoria per la trasposizione della direttiva 93/98 nel diritto nazionale, giacché il suo n. 2 non si applica ai fonogrammi registrati anteriormente al 1° gennaio 1966, poiché in Germania non sarebbe mai esistita una protezione in tal senso.

IV — Le questioni pregiudiziali e il procedimento dinanzi alla Corte

27. La detta sentenza d'appello è stata impugnata in un ricorso per cassazione; il Bundesgerichtshof osserva che l'esito del ricorso di cui è investito dipende dall'interpretazione

dell'art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116. Il giudice del rinvio considera rilevanti le questioni pregiudiziali così deferite in base alle seguenti premesse.

28. Da una parte, l'organo remittente esclude che la retroattività della Convenzione di Ginevra abbia portata più ampia della protezione nazionale che, a norma dell'art. 129, n. 1, dell'UrhG, limita l'effetto retroattivo della protezione dei diritti discografici derivanti dall'art. 85 dell'UrhG alla data di entrata in vigore della stessa UrhG, vale a dire, al 1° gennaio 1966.

29. Dall'altra, il detto giudice non crede neppure che la protezione dei fonogrammi controversi nel territorio tedesco possa derivare da un'applicazione diretta dell'art. 137f, n. 2, dell'UrhG, disposizione approvata [20] allo scopo di adeguare il diritto nazionale alla direttiva 93/98, cosa che impone di darne un'interpretazione alla luce dell'art. 10, n. 2, della direttiva medesima. Infatti, dato il tenore dell'art. 137f, n. 2, dell'UrhG, secondo cui la protezione viene ripristinata solo qualora sia «scaduta» anteriormente al 1° luglio 1995, il giudice del rinvio condivide l'opinione dell'Oberlandesgericht di Rostock secondo cui i fonogrammi registrati anteriormente al 1° gennaio 1966 dalle case discografiche aventi sede in paesi terzi non hanno mai goduto di protezione sul suolo tedesco, senza che pertanto possa riassumere efficacia una tutela di cui non hanno mai beneficiato.

30. Poiché avalla l'affermazione della Sony secondo cui la legislazione del Regno Unito copre anche i fonogrammi prodotti anteriormente al 1° gennaio 1966 e i fonogrammi di produttori statunitensi usciti negli Stati Uniti, il Bundesgerichtshof nutre dubbi circa l'interpretazione dell'art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116.

31. In tale contesto, la Suprema Corte tedesca ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in via pregiudiziale, le seguenti questioni:

«1) Se la durata di protezione di cui alla direttiva 2006/116/CE si applichi, alle condizioni fissate dall'art. 10, n. 2 di quest'ultima, anche qualora il bene in questione non sia mai stato protetto nello Stato membro in cui è chiesta la protezione.

20 — Mediante l'art. 1, n. 26, della Drittes Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes del 23 giugno 1995 [terza legge per la riforma dell'UrhG (BGBl. I, pag. 842)].

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione,

a) se per disposizioni nazionali ai sensi dell'art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116 si intendano anche le disposizioni degli Stati membri in materia di protezione a favore di titolari di diritti che non sono cittadini comunitari;

b) se la durata di protezione di cui all'art. 10, n. 2, della suddetta direttiva si applichi anche a beni i quali, alla data del 1º luglio 1995, erano conformi ai requisiti di protezione previsti dalla direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, ma i cui titolari non sono cittadini comunitari».

32. L'ordinanza di rinvio è pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 maggio 2007; le parti nella causa principale e la Commissione hanno presentato osservazioni durante la fase scritta del procedimento.

33. All'udienza del 15 aprile 2008 erano presenti, per svolgere osservazioni orali, i rappresentanti della Sony, della Falcon e della Commissione.

V — Analisi delle questioni pregiudiziali

A — *Sull'applicazione retroattiva della protezione*

34. Con la prima questione il Bundesgerichtshof vuole acclarare se la protezione dispensata in forza dell'art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116 possa essere estesa agli oggetti che non hanno mai goduto di tale protezione nello Stato membro in cui essa viene richiesta, il che comporta applicare retroattivamente la normativa nazionale, oltre la data della sua entrata in vigore.

35. Tale dubbio è giustificato perché, in Germania, i fonogrammi sono rimasti privi di tutela giuridica ex lege fino alla promulgazione dell'UrhG, il 9 settembre 1965 e, come è stato spiegato durante il riassunto dei fatti di causa, le registrazioni controverse sono state realizzate nel 1964 e nel 1965, cioè prima di tale data.

36. Inoltre, l'estensione retroattiva della protezione dei diritti in parola violerebbe alcuni principi basilari del diritto internazionale della proprietà intellettuale. Infatti, l'art. 18, n. 2, della Convenzione di Berna non ammette che un'opera, creata in un paese, ma caduta in pubblico dominio in un altro Stato dell'Unione [21], dove ne è richiesta la protezione, venga reintegrata nella sfera del diritto privato e benefici della Convenzione, fondamentalmente rispetto ai diritti acquisiti da terzi durante il periodo di libera utilizzazione [22].

37. Nel contesto dei diritti dei produttori di fonogrammi, l'irretroattività costituisce un principio guida in tutti i trattati internazionali pertinenti, vale a dire nella Convenzione di Roma [23], nella Convenzione sui fonogrammi [24] e nel WPPT [25].

38. Ciononostante, in ambito comunitario, la Corte, dopo aver esaminato l'art. 10 della direttiva 93/98, ha avallato la tesi secondo cui quest'ultima, da un lato, sancisce la possibile riviviscenza dei diritti di autore e dei diritti connessi estinti in forza di normative applicabili prima della data della sua attuazione, senza pregiudizio degli atti di utilizzazione svolti prima di tale data e, dall'altro, ha lasciato agli Stati membri il compito di adottare misure destinate a proteggere i diritti acquisiti dai terzi in virtù di tali atti [26].

39. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha interpretato la detta disposizione in chiave integrativa, precisando che siffatta conseguenza risultava dalla volontà espressa del legislatore comunitario, giacché, mentre la proposta iniziale della direttiva 93/98 presentata dalla Commissione prevedeva che le sue disposizioni si applicassero «ai diritti che non sono scaduti al 31 dicembre 1994», il Parlamento europeo ha modificato tale proposta introducendo una nuova formulazione che è stata ripresa, nelle linee essenziali, nella versione finale della direttiva [27]; la Corte ha poi aggiunto che tale soluzione mirava a raggiungere il più rapidamente possibile l'obiettivo dell'armonizzazione delle normative nazionali che disciplinano le durate di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, evitando che i diritti estinti in alcuni Stati membri continuassero ad essere protetti in altri [28].

40. Il desiderio di realizzare rapidamente il ravvicinamento degli ordinamenti giuridici

21 — «Unione» ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Berna, a tenore del quale «I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche ».

22 — OMPI, *Guide de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris 1971),* pubblicata dalla stessa OMPI, Ginevra, 1978, pag 117.

23 — Art. 20, intitolato «Irretroattività della Convenzione».

24 — Art. 7, n. 3: «Nessuno Stato contraente è tenuto ad applicare le disposizioni della presente convenzione per quel che concerne i fonogrammi registrati prima che quest'ultima sia entrata in vigore nei confronti dello Stato considerato».

25 — Art. 22 («Efficacia temporale»), il cui n. 1 rinvia all'art. 18 della Convenzione di Berna.

26 — Sentenza 29 giugno 1999, causa C-60/98, Butterfly Music (Racc. pag. I-3939, punto 23).

27 — Punto 19 della sentenza Butterfly Music.

28 — Punto 20 della sentenza citata nelle due note precedenti.

nazionali era cresciuto dopo la sentenza nota come «Patricia» [29], in cui la Corte, a fronte della mancata armonizzazione delle legislazioni sulla protezione della proprietà intellettuale, ha ammesso restrizioni del commercio derivanti dalla disparità fra le normative nazionali in materia [30].

41. In definitiva, dall'art. 10, n. 2, della direttiva, si deduce che l'applicazione delle durate di protezione previste può far sì che tornino ad essere tutelati opere o oggetti che erano caduti in pubblico dominio [31].

42. Ciò nondimeno, non è chiaro se tali spiegazioni, che rispondono all'interrogativo circa la validità della reviviscenza dei diritti connessi al diritto d'autore precedentemente tutelati, possano eliminare l'incertezza che investe i diritti che non sono *mai* stati oggetto di tutela.

43. Tuttavia, sono incline a proporre uno stesso trattamento per entrambe le ipotesi, per le ragioni di seguito esposte.

44. Da un lato, l'argomento relativo all'armonizzazione accelerata non perde attualità nel contesto dei diritti connessi non protetti. Dall'altro, assume rilevanza la precisazione dell'art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116, in relazione alle norme nazionali regolanti i diritti connessi oppure alla direttiva 92/100/CEE [32], quando gli oggetti soddisfano i criteri per la protezione secondo tali disposizioni.

45. Per quanto riguarda la spinta armonizzatrice, si avverte che il legislatore comunitario ha adottato una via di mezzo tra la negazione dell'effetto retroattivo e la sua accettazione in assoluto, preferendo una soluzione di compromesso in base alla quale bastava che un'opera fosse protetta in un unico Stato membro alla data limite per la trasposizione della direttiva 93/98, cioè il 1° luglio 1995 [33], perché le venisse applicata la durata vigente in tutta la Comunità [34].

29 — Sentenza 24 gennaio 1989, causa 341/87, EMI Electrola/Patricia Im- und Export e a. (Racc. pag. I-79).

30 — Nel caso di specie, la Corte ha tollerato l'applicazione della normativa di uno Stato membro che consentiva ad un produttore di supporti del suono di far valere i diritti esclusivi di riproduzione e di diffusione di cui era titolare, per far vietare la vendita, sul territorio di questo stesso Stato membro, di altri fonogrammi contenenti le stesse opere musicali; questi ultimi fonogrammi venivano importati da un altro Stato membro in cui erano stati regolarmente posti in commercio, ma senza il consenso del titolare o del licenziatario, essendo scaduti i termini della protezione invocata dal detto produttore di supporti del suono (sentenza Patricia, cit. alla nota precedente, punto 14).

31 — Punto 18 della sentenza Butterfly Music.

32 — Direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61).

33 — Art. 13, n. 1, della direttiva.

34 — Dietz, A., «Die Schutzdauer Richtlinie der EU», in *GRUR Int.*, n. 8/9 (1995), pag. 682.

46. Di conseguenza, negli Stati membri in cui tali opere o oggetti erano diventati di dominio pubblico riassumeva efficacia la protezione giuridica degli stessi, tranne nel caso in cui fossero caduti in dominio pubblico in tutti i paesi della Comunità, restando quindi inteso che la nuova durata della protezione stabilita dalla direttiva copriva altresì tutti gli oggetti tutelati dai diritti connessi [35].

47. Inoltre, la citata sentenza Phil Collins e a., quasi contemporanea all'adozione della direttiva 93/98, ha stabilito l'applicazione del principio di non discriminazione anche rispetto alle norme nazionali relative alle opere letterarie ed artistiche nonché ai diritti connessi, determinandone de facto la piena retroattività, in quanto esigeva che tutti i diritti di autore e i diritti connessi ricevessero sempre, in tutti i paesi, un trattamento identico a quello riconosciuto ai diritti nazionali [36].

48. Tale approccio non cambia riguardo ai diritti che non siano mai stati tutelati nel paese in cui vengono reclamati (la Germania, nella causa principale), giacché, altrimenti, si vanificherebbe lo sforzo armonizzatore. Le norme comunitarie si basano sulla premessa che, per il corretto funzionamento del mercato interno, è necessaria l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, di modo che la durata di protezione sia la stessa in tutta la Comunità [37].

49. Si tenta perciò di uniformare la durata di protezione di tali diritti e i termini oltre i quali essi diventano di dominio pubblico. Di conseguenza, sarebbe contrario allo spirito della direttiva lasciare opere e diritti connessi privi di tutela per il fatto che non erano protetti prima dell'entrata in vigore delle normative nazionali sul diritto d'autore.

50. Conferma tale idea il riferimento esplicito dell'art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116 alla direttiva 92/100, che aveva introdotto in alcuni Stati membri diritti connessi di nuovo conio, con cui si cerca di estendere l'applicazione della durata di protezione stabilita dalla direttiva 2006/116 ai diritti tutelati dalla direttiva 92/100, anche quando non siano stati incorporati nell'ordinamento giuridico nazionale [38]. Ne discende che, contrariamente all'opinione del Bundesgerichtshof quando interpreta letteralmente l'UrhG, non sembra corretto riferirsi unicamente ad una «reviviscenza» della protezione [39].

35 — Maier, P., «L'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins», in *Revue du Marché Unique Européen*, n. 2/1994, pag. 77.

36 — Dietz, A., op. cit., pag. 683.

37 — Secondo 'considerando' della direttiva 93/98 e terzo 'considerando' della direttiva 2006/116.

38 — Katzenberger, P., «§ 64 — Schutzdauer - Allgemeines», in Schricker, G. (coordinatore), *Urheberrecht Kommentar*, 2ª ed., Monaco, 1999, pag. 024; Walter, M., «Schutzdauer-RL — Art. 10», in Walter, M. (coordinatore), *Europäisches Urheberrecht Kommentar*, Vienna, 2001, pag. 635.

39 — Walter, M., op. cit., pag. 31.

51. Tuttavia, oltre all'eventualità che un'opera appartenga al pubblico dominio in tutti i paesi della Comunità, esiste un ulteriore limite allo slancio unificatore europeo delle citate direttive, che, pur non incidendo sulla soluzione del rinvio pregiudiziale, merita di essere menzionato per completezza della risposta: tale limite consiste nei diritti connessi menzionati agli artt. 5 e 6 della direttiva 2006/116, la cui regolamentazione da parte degli Stati membri è facoltativa.

52. Ai sensi del diciannovesimo 'considerando' di quest'ultima direttiva, gli Stati membri conservano la facoltà di mantenere o introdurre diritti connessi al diritto d'autore, in ordine alle pubblicazioni critiche o scientifiche di opere diventate di dominio pubblico [40], nonché per le fotografie che non siano opere originali [41], ma non viene fatto alcun obbligo agli Stati membri di tutelare tali diritti in tutta Comunità, ragion per cui viene meno qualsiasi pretesa di far valere i diritti medesimi negli Stati membri che, nell'esercizio del loro potere, non li riconoscono [42].

53. Infine, anche l'art. 10, n. 3, della direttiva 2006/116 corrobora la tesi della retroattività, dichiarando che «la presente direttiva lascia impregiudicata l'utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data di cui al paragrafo 1», vale a dire il 1° luglio 1995, giorno nel quale è entrata in vigore la direttiva 93/98 che l'ha preceduta; la detta disposizione presuppone perciò l'efficacia retroattiva dei diritti cui si riferisce; tuttavia, per salvaguardare i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, limita gli effetti sulle situazioni verificatesi prima di acquistare la propria efficacia. Detto in altri termini, se il citato art. 10, n. 2, non prevedesse la retroattività, il successivo paragrafo sarebbe privo di logica.

54. Insomma, alla luce delle precedenti considerazioni, ritengo che la prima questione posta dal Bundesgerichtshof tedesco meriti una risposta affermativa, nel senso che la durata di protezione di cui alla direttiva 2006/116 si applica, alle condizioni fissate dall'art. 10, n. 2, anche qualora l'oggetto in questione non sia mai stato protetto nello Stato membro in cui si chiede la protezione, fatto salvo il disposto di cui all'art. 10, n. 3.

B — *Sulla protezione offerta ai titolari di diritti che non siano cittadini di Stati membri della Comunità (seconda questione)*

55. Con le due domande in cui suddivide la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio vuole sapere se il fatto che il titolare dei diritti di cui si invoca la protezione sia cittadino di uno Stato terzo influisca sull'interpretazione delle due alternative sulle quali può fondarsi la tutela di un oggetto ai sensi dell'art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116.

40 — Art. 5 della direttiva 2006/116.
41 — Per le fotografie «semplici», v. la terza frase del citato art. 6.
42 — In tal senso, anche Katzemberger, P., op. cit., pag. 1025.

56. Così, il detto giudice chiede se, per «disposizioni nazionali» ai sensi del suddetto art. 10, n. 2, debbano intendersi le norme in materia di protezione a favore dei cittadini di paesi extracomunitari [seconda questione pregiudiziale, lett. a)] e se, qualora il titolare dei diritti in parola appartenga a tale categoria di paesi, la durata di protezione di cui al medesimo art. 10 si applichi agli oggetti che, alla data del 1º luglio 1995, erano conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalla direttiva 92/100 [seconda questione, lett. b)].

57. Credo che le due domande debbano essere esaminate congiuntamente, fermo restando che ognuna deve ricevere una risposta separata, benché, trattandosi di Bob Dylan, preferirei intonare la canzone «the answer is blowing in the wind» [43].

58. Sicuramente influenzati dalla nazionalità del titolare del diritto originario del produttore dei fonogrammi litigiosi, tutti coloro che hanno presentato osservazioni scritte in questo procedimento pregiudiziale hanno ritenuto che la seconda questione pregiudiziale, nel suo insieme, trovi una soluzione attraverso l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2006/116, che contiene la rubrica «Protezione nei confronti dei paesi terzi».

59. Anzitutto, condivido con la Commissione il criterio di distinzione tra ambiti di applicazione ratione personae e ratione materiae.

60. L'art. 7 della direttiva 2006/116 stabilisce il principio dell'equiparazione delle durate di protezione; per le opere originarie di un paese terzo ai sensi della Convenzione di Berna, il cui autore non sia un cittadino comunitario (n. 1), la tutela cessa in base alla legislazione di origine dell'opera, e tuttavia non può mai superare la durata prevista dalla direttiva stessa.

61. Il n. 2 di questa stessa disposizione fa riferimento ai diritti connessi, stabilendo un principio simile a quello del paragrafo precedente [44]. Riferendosi ai «titolari che non siano cittadini comunitari», esso si inquadra nelle norme ratione personae della direttiva 2006/116. Tuttavia, in quanto subordina l'applicazione della durata di protezione prevista alla concessione della stessa protezione da parte degli Stati membri, acquista rilevanza il diritto internazionale, bilaterale e multilaterale, cui sia vincolato lo Stato membro nel quale viene chiesta la protezione, ossia, in particolare, la Convenzione di Roma, la Convenzione sui fonogrammi, il WPPT e l'accordo TRIPS [45].

43 — «Blowin' in the wind» (© 1962 Warner Bros. Inc.) è sicuramente una delle canzoni più famose di questo cantautore, che, inoltre, ha dato il titolo all'LP incluso nei fonogrammi controversi.

44 — Mayer, P., op. cit., pag. 75.

45 — Walter, M., op. cit., pag. 608.

62. Di conseguenza, tanto la determinazione della protezione degli stranieri, come il calcolo della durata, spettano al giudice nazionale dello Stato membro nel quale si intendano esercitare i diritti connessi in ciascun caso particolare, in funzione dei trattati internazionali che ha stipulato.

63. Per contro, l'art. 10, oltre a riferirsi all'applicazione temporale della direttiva 2006/116, contiene una descrizione dell'ambito di quest'ultima ratione materiae.

64. Come segnala la Commissione, benché l'art. 10 della direttiva 2006/116 si collochi sotto la rubrica «Applicazione nel tempo», la disciplina in esso contenuta s'incentra sull'*oggetto* della protezione e non sulla cittadinanza del titolare dei diritti, estendendosi alle «opere e ai soggetti» che, al 1º luglio 1995, erano protetti dalla legislazione nazionale di, almeno, uno Stato membro, in materia di diritto d'autore [per quanto riguarda la questione lett. a)] o dalla direttiva 92/100 [per quanto concerne la questione lett. b)].

65. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, n. 2, si deduce, [seconda questione, lett. a)] che esso si riferisce a tutte le disposizioni materiali inquadrate nella corrispondente disciplina nazionale sul diritto d'autore e figure connesse, con le sue norme speciali, compresi i trattati internazionali, multilaterali o bilaterali pertinenti [46]. Spetta perciò al giudice nazionale comprovare che un determinato oggetto, nel presente caso le registrazioni controverse di Bob Dylan, possiede i requisiti imposti dalla legislazione nazionale. Se tale oggetto rientra nella legislazione di un altro Stato membro, il giudice dello Stato in cui è chiesta la protezione deve esaminare l'ordinamento giuridico straniero conformemente alle norme di procedura nazionali sulla prova della legge straniera. Pertanto, la prima alternativa predisposta dal citato art. 10, n. 2, non si riferisce alle norme nazionali sulla protezione di stranieri extracomunitari.

66. Propongo pertanto di risolvere la seconda questione, lett. a), negando che le disposizioni nazionali, ai sensi dell'art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116, comprendano anche le disposizioni degli Stati membri relative alla protezione dei titolari dei diritti che non siano cittadini di uno Stato membro della Comunità.

67. Quanto alla seconda questione, lett. b), si deve ricordare che, in questa situazione, il diritto di cui alla direttiva 92/100 sorge unicamente allorché il suo contenuto non è stato integrato nel diritto nazionale nella data indicata [47]. L'organo giurisdizionale dello Stato in cui viene rivendicata la protezione deve valutare se la legge nazionale o quella di un altro Stato membro tuteli tali diritti e, se così non fosse, valutare se sia possibile estendere a

46 — Walter, M., op. cit. pag. 632.
47 — Paragrafo 50 di queste conclusioni.

questi ultimi l'applicazione della protezione alla luce della direttiva 92/100.

68. Tuttavia, al fine di precisare l'applicazione della detta protezione ad un cittadino, occorre menzionare l'art. 7, n. 2, della direttiva 2006/116, nei termini in cui è stato interpretato.

69. In tale contesto, ho rilevato la necessaria concatenazione tra diritto comunitario e trattati internazionali. Tra tutti, merita una menzione particolare l'Accordo TRIPS e, in particolare, il suo art. 14, n. 2, in combinato disposto con il n. 5, che garantisce ai diritti dei produttori di fonogrammi una protezione di, almeno, 50 anni. Per la sua somiglianza con l'art. 10 della Convenzione di Roma, si devono commentare sistematicamente entrambi i precetti [48].

70. Dobbiamo altresì preavvertire il giudice nazionale delle complesse concomitanze tra i diversi trattati internazionali, con tutte le loro sovrapposizioni; così, a titolo esemplificativo, l'art. 2, n. 2, dell'accordo TRIPS dichiara che «[n]essuna disposizione delle parti da I a IV del presente accordo pregiudica gli eventuali obblighi reciproci incombenti ai membri in forza della Convenzione di Parigi, della Convenzione di Berna, della Convenzione di Roma (...)», cosa che comporta il mantenimento in vigore degli obblighi internazionali che i diversi Stati parti hanno contratto tra loro o con paesi terzi, in base ad altri trattati [49].

71. Inoltre, come indica giustamente la Commissione, a tenore di una giurisprudenza assai recente [50], è indubbia l'applicabilità dell'accordo TRIPS in materia di diritti connessi, giacché la Comunità possiede in tale campo competenze che ha esercitato, come dimostrano le citate direttive 2001/29 e 92/100.

72. In definitiva, ritengo che la seconda questione pregiudiziale, lett. b), debba essere risolta nel senso che spetta al giudice nazionale verificare, conformemente all'art. 7, n. 2, della direttiva 2006/116 e ai trattati internazionali vincolanti per il suo ordinamento giuridico, se la durata di protezione prevista dall'art. 10, n. 2, di siffatta direttiva per gli oggetti che al 1° luglio 1995 sommavano i requisiti di protezione della direttiva 92/100, si applichi ai titolari che non siano cittadini della Comunità.

48 — Füller, J.T., «Artikel 14 — Ausübende Künstler», in Busche, J., Stoll, J.-T. (coordinatori), *TRIPS — Internationales und europäisches Rechts des geistigen Eigentums,* Colonia, 2007, pag. 271.

49 — Wager, H., «Substantive Copyright Law in TRIPS», in Cohen Jehoram, H., Keuchenius, P., Brownlee, L.M. (coordinatori), *Trade-related Aspects of Copyright,* Kluwer, Deventer, 1996, pag. 36.

50 — Sentenza 11 settembre 2007, causa C-431/05, Merck Genéricos (Racc. pag. I-7001, punti 32-39).

VI — Conclusione

73. Alla luce delle precedenti considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali poste dal Bundesgerichtshof, dichiarando che:

«1) La durata di protezione di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, si applica, alle condizioni fissate dall'art. 10, n. 2, anche qualora l'oggetto in questione non sia mai stato protetto nello Stato membro in cui si chiede la protezione, fatto salvo il disposto di cui all'art. 10, n. 3.

2) Le disposizioni nazionali, ai sensi dell'art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116, non comprendono le norme degli Stati membri relative alla protezione dei titolari di diritti che non siano cittadini di uno Stato membro della Comunità.

3) Spetta al giudice nazionale verificare, conformemente all'art. 7, n. 2, della direttiva 2006/116 e ai trattati internazionali vincolanti per il suo ordinamento giuridico, se la durata di protezione prevista dall'art. 10, n. 2, di siffatta direttiva per gli oggetti che al 1° luglio 1995 sommavano i requisiti di protezione della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, si applichi ai titolari che non siano cittadini della Comunità».