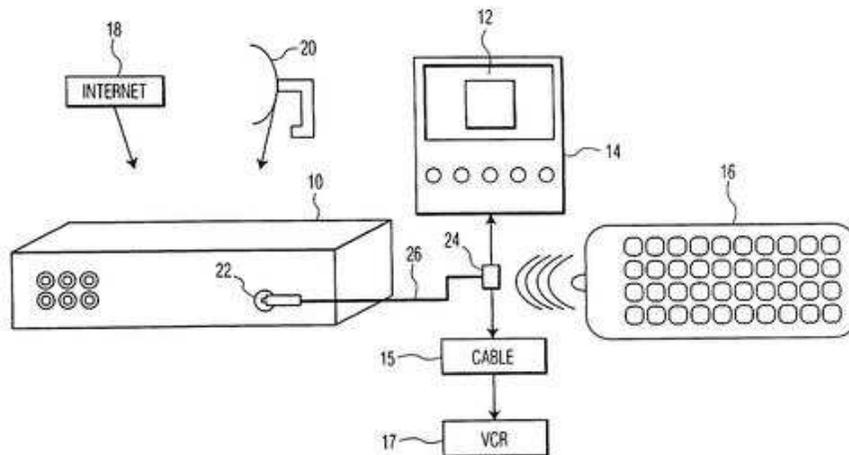


TUTELA DEL SOFTWARE



Avv. Giacomo Ciammaglicella
Roma 21 maggio 2013

La tutela del software: come avviene affrontata la tutela in Italia e in Europa? Un confronto con l'approccio seguito da altre nazioni: il caso USA

I programmi (software) costituenti il contenuto operativo della macchina chiamata elaboratore (computer) che li contiene sono innanzitutto oggetto di un diritto che li tutela. La protezione del programma per elaboratore dopo ampia discussione in dottrina, pronunce giurisprudenziali e in base alla normativa comunitaria è oggi inquadrata fra i diritti d'autore (artt.64 bis e ss. della l.d.a.).

E' esclusa la brevettabilità dall'art.45 CPI.

- **NON** sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
 - a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
 - b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
 - c) le presentazioni di informazioni
- Quindi come si tutela il Software?
- Ci viene in aiuto il comma 3 dell'art.45

3. Le disposizioni dell'art.45 comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

"...in quanto tali" => ossia fine a se stesso o meglio che non raggiunge un risultato tecnico ben preciso.

- **Vantaggi**
- **Protezione automatica**
- **NON richiede deposito**
- **l'oggetto protetto è identificato da se stesso. (Non bisogna redigere rivendicazioni)**
- **NON richiede pubblicazione. (Si ha protezione senza la necessità di divulgarlo ad altri)**

- **Svantaggi**
- l'opera protetta deve risultare dallo sforzo creativo e originale dell'autore. (La creatività consta nel NON aver copiato parti essenziali)
- NON si è assistiti da alcun titolo di validità del diritto.
- NON viene protetta l'idea alla base del programma.

I programmi (software) costituenti il contenuto operativo della macchina chiamata elaboratore (computer) che li contiene sono innanzitutto oggetto di un diritto che li tutela. La protezione del programma per elaboratore dopo ampia discussione in dottrina, pronunce giurisprudenziali e in base alla normativa comunitaria è oggi inquadrata fra i diritti d'autore come opera dell'ingegno tutelata ai sensi dell'art. 2575 c.c. e artt.1, 2, 64 bis e ss. della l.d.a.

Per programma si intende la somma di istruzioni introdotte nella macchina sia per farla funzionare (software di base od operativo) sia perché esegua specifiche operazioni che permettano di conseguire determinati risultati (software applicativo); Il riconoscimento della tutela si fonda sulla considerazione che il programma regola il funzionamento e le applicazioni della macchina e può prevedere una serie di varianti la cui determinazione nasce dalla creatività del programmatore.

Dalla creatività della scelta del programmatore nasce la tutela della forma espressiva del programma, che attiene al modo in cui le istruzioni sono concepite e ordinate, senza investirne il contenuto, equivalente alla funzione.

Sono esclusi dalla protezione le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma compresi quelli alla base delle sue interfacce che sono indispensabili per la realizzazione della funzione.

La legge riconosce all'autore del programma le facoltà esclusive di riproduzione, elaborazione e distribuzione al pubblico, compresa la locazione del programma originale e sue copie.

Limiti a tali facoltà: elaborazione e riproduzione possono essere esercitate dall'utente se necessarie ai fini dell'uso del programma conformemente alla sua destinazione. Utente può fare copia di riserva. Può effettuare decompilazione (art.64ter) e interoperabilità (art.64quater).

Software viene quindi considerato come bene «immateriale». Parte della dottrina ha ritenuto che il software dovrebbe invece essere considerato bene materiale nel caso in cui venga fornito come package sia per l'utilizzo del computer sia nel caso in cui serva per effettuare operazioni semplici o meccanicamente ripetibili. In tal caso sarebbe considerato un prodotto industriale potendo essere riprodotto in serie. Considerandolo prodotto industriale si uscirebbe dalla tutela del diritto d'autore.

La giurisprudenza maggioritaria (a partire dal tribunale di Torino del 15.7.1983) ha optato per applicare al software quanto stabilito in tema di diritto d'autore.

La decisione citata ha ritenuto applicabile ad alcuni videogiochi la normativa prevista in materia di diritto d'autore per le opere cinematografiche.

La legge del 1992 ha definitivamente sciolto qualsiasi dubbio stabilendo che:

I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma compresi quelli alla base della sua interfaccia. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso

In Giurisprudenza si è inoltre deciso che:

Ai fini della verifica positiva dei presupposti della tutelabilità del software è rilevante il fatto che esso non rappresenta una mera soluzione standard conosciuta nel settore, non è articolata su scelte necessitate e si configura come risultato di un apporto personale del suo autore.

La protezione del diritto d'autore riguardante un software richiede quindi al pari di qualsiasi altra opera dell'ingegno il requisito dell'originalità. Si pone quindi il problema di accertare se gli stessi siano frutto di un'elaborazione creativa originale rispetto a precedenti opere.

E' necessario che ci sia almeno un'organizzazione autonoma e personale rispetto a informazioni precedentemente note.

In tema di diritto d'autore l'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione, mentre la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo.

Per quanto riguarda la tutela dei programmi per elaboratori l'accesso alla tutela stessa avviene ad un gradino inferiore per quel che riguarda il requisito dell'originalità, rispetto a quanto avviene per le altre opere dell'ingegno in genere, anche perché la risoluzione di un problema tecnico-operativo alla base di ogni programma per elaboratore comporta l'impossibilità di creare prodotti del tutto originali rispetto a quanto già in circolazione.

Il software è brevettabile in Europa? E in caso affermativo, quali sono le modalità di tutela?

La Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) esclude la brevettabilità dei programmi per elaboratore ma solo se considerati “in quanto tali” art. 52 (3), interpretato dalla giurisprudenza dell’EPO come mancanza di carattere tecnico e di applicazione industriale.

USA - Inversione di tendenza.

Se in Europa la spinta è stata quella di innovare estendendo la tutela del Copyright ai programmi per elaboratore, negli USA la tendenza è stata quella di ampliare la tutela del software dal punto di vista brevettuale.

La situazione cominciò a mutare negli anni 90 quando anche grazie a delle prime pronunce giurisprudenziali si giunse ad ammettere la brevettabilità di un software incorporato in uno strumento a se stante.

Tale ripensamento è dovuto anche a motivi di carattere economico tendente ad una maggiore valorizzazione economica degli Intellectual Property Rights al di là del diritto d'autore.

In seguito a tale inversione di tendenza si è registrata una vera e propria proliferazione di privative industriali in una specie di corsa al brevetto (definiti in USA come «patent ticket» che non era tanto mirata a tutelare un'effettiva innovazione quanto a predisporre delle difese strategiche contro i propri concorrenti.

Strategia di avere una pluralità di brevetti difensivi. Possibile anche grazie allo scarso controllo del USPTO nel rilascio dei brevetti.

Giappone.

Anche in Giappone nel 2002 si è aperta una strada ad una maggiore protezione per i programmi per elaboratore.

Interpretazione estensiva dell'art.29 legge brevetti giapponese ammette il brevetto di software nonché quello avente ad oggetto i businnes methods.

Registro per i programmi per elaboratore

Per accordare una forma di protezione al software, il dpcm 244 del 1994 ha indicato le modalità di tenuta del Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, il cui compito è quello di dare pubblicità legale al software.

La tenuta del Registro è affidata alla SIAE e la registrazione si effettua attraverso il semplice deposito di una copia del programma su CD ROM (che preveda anche il codice sorgente del programma) assieme ad un'istanza compilata su apposito modulo.

Nel registro possono essere registrati tutti i programmi per elaboratore pubblicati per i quali sia già iniziato l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica

Per l'iscrizione nel registro si richiede che il programma dimostri i requisiti minimi di originalità e creatività richiesti dalla normativa in tema di diritto d'autore.

Vanno inoltre indicati tutti gli autori del programma.

Registrazione è facoltativa e onerosa.

E' utile soprattutto in caso di controversia per dimostrare l'anteriorità rispetto alla controparte.

Deposito software inedito

La SIAE anche prima del 1994 offriva la possibilità di depositare i programmi inediti.

Già dal 1985 chiunque aveva interesse a tutelare i propri programmi poteva procedere alla registrazione presso SIAE che accetta qualsiasi programma senza verificarne i contenuti.

Vengono accettare solo realizzazioni concrete di programmi per elaboratori presentati su supporto magnetico.

Tale deposito ha validità quinquennale e può essere rinnovato per un periodo di ulteriori cinque anni. E' ben diverso dalla registrazione di cui si parlava prima infatti con l'accettazione del deposito la SIAE non effettua alcun riconoscimento in merito all'originalità del software ne esamina in alcun modo i caratteri della creatività.