

FONDO SOCIALE EUROPEO IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE

POR 2014-2020 – OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL'OCCUPAZIONE"

STRATEGIE REGIONALI PER IL SISTEMA UNIVERSITARIO
"INNOVAZIONE E RICERCA PER UN VENETO PIÙ COMPETITIVO
ASSEGNI DI RICERCA - ANNO 2019"

DGR NR. 1463 DEL 08/10/2019



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO



POR FSE 2014-2020
REGIONE DEL VENETO

Organismo
di Formazione
accreditato
dalla Regione
del Veneto



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

La tutela giuridica dei diritti di proprietà intellettuale nell'epoca delle imprese e dell'economia digitali – La tutela della proprietà intellettuale nelle imprese digitalizzate

COD. ENTE 1695 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
ASSE OCCUPABILITA' - DGR NR. 1463 DEL 08/10/2019

Codice Progetto	2120-0001-1463-2019
Referente progetto	Giovanni Meruzzi
Assegnista	Sofia Mansoldo
Dipartimento	Scienze Giuridiche

SOMMARIO

- Obiettivi della ricerca
- Strategie di tutela del *software*
- Diritto d'autore
- Brevetto per invenzione industriale
- La tutela giuridica del *software* tra diritto d'autore e brevetto
- La scelta del paradigma di protezione del *software*
- *Software* e questioni aperte
- Conclusioni

OBIETTIVI DELLA RICERCA

La ricerca intende indagare quali siano gli strumenti giuridici più efficaci ad assicurare alle imprese la tutela di *assets* immateriali che costituiscono il frutto di investimenti in innovazione e in attività inventive o creative.

La ricerca si sviluppa lungo due direttrici:

- La tutela del *software*
- La tutela delle opere o invenzioni *IA-generated*

L'obiettivo della ricerca è di promuovere la cultura della proprietà intellettuale, diffondendo presso le imprese le conoscenze necessarie per gestire in modo consapevole gli *assets* immateriali che costituiscono il frutto di investimenti in attività inventive o creative nel settore delle tecnologie digitali.

Il progetto di ricerca si inserisce nell'area tematica RIS3 della Regione del Veneto delle *Creative Industries* e, in specie, nella macrotraiettoria Nuovi modelli di *business*, la cui traiettoria di sviluppo e tecnologia è Modelli di *business* e servizi a valore aggiunto.

La ricerca è stata condotta in collaborazione con il partner aziendale



Il partner aziendale, sollevando questioni e temi di interesse in punto di tutela del *software*, ha consentito di mantenere la ricerca strettamente aderente alle esigenze pratiche degli operatori del settore.

STRATEGIE DI TUTELA DEL *SOFTWARE*

DIRITTO D'AUTORE

BREVETTO

DIRITTO D'AUTORE

Il diritto d'autore protegge le **opere dell'ingegno di carattere creativo** che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Il diritto d'autore protegge altresì i **programmi per elaboratore come opere letterarie**, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (art. 2575 c.c.; art. 1 l.d.a.).

Per essere oggetto di tutela da parte della legge sul diritto d'autore, l'opera deve avere "carattere creativo", quindi deve presentare un minimo gradiente di originalità rispetto alle opere preesistenti dello stesso genere.

Fatto costitutivo del diritto d'autore è la creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale dell'autore (art. 6 l.d.a.). Per l'acquisto dei diritti d'autore sull'opera non occorre alcuna formalità costitutiva. L'eventuale deposito dell'opera fornisce esclusivamente una prova della paternità della stessa (v. SIAE).

Il diritto d'autore riconosce all'autore:

- **diritti morali**: tutelano la personalità dell'autore e si articolano in diverse facoltà (es. il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore).
- **diritti patrimoniali**: il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale e derivato (es. diritto di riproduzione, di distribuzione, **di elaborazione ***, ecc.).

I diritti morali sono inalienabili e, dopo la morte dell'autore, possono essere fatti valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti e i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

I diritti patrimoniali durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte e sono liberamente trasferibili.

* **L'elaborazione dell'opera spetta all'autore** (art. 18 l.d.a.): l'autore è l'esclusivo titolare del diritto di derivare altre opere da quella da lui creata e può impedire che altri non autorizzati si avvalgano di questo diritto.

L'opera che deriva dall'elaborazione o dalla modifica dell'opera originaria è oggetto di tutela da parte del diritto d'autore se presenta carattere creativo.

Qualsiasi modificazione o trasformazione dell'opera originaria deve essere autorizzata dall'autore dell'opera stessa. Il consenso di elaborare l'opera in una determinata forma non implica il consenso di derivare dall'opera elaborata ulteriori elaborazioni.

BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

Il brevetto è l'istituto giuridico attraverso cui l'ordinamento assicura all'inventore **il diritto di utilizzazione esclusiva dell'invenzione per un certo periodo di tempo**. Il brevetto per invenzione industriale dura **venti anni** a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto e non può essere rinnovato.

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale (art. 2585 c.c.; art. 45, co. 1, c.p.i.).

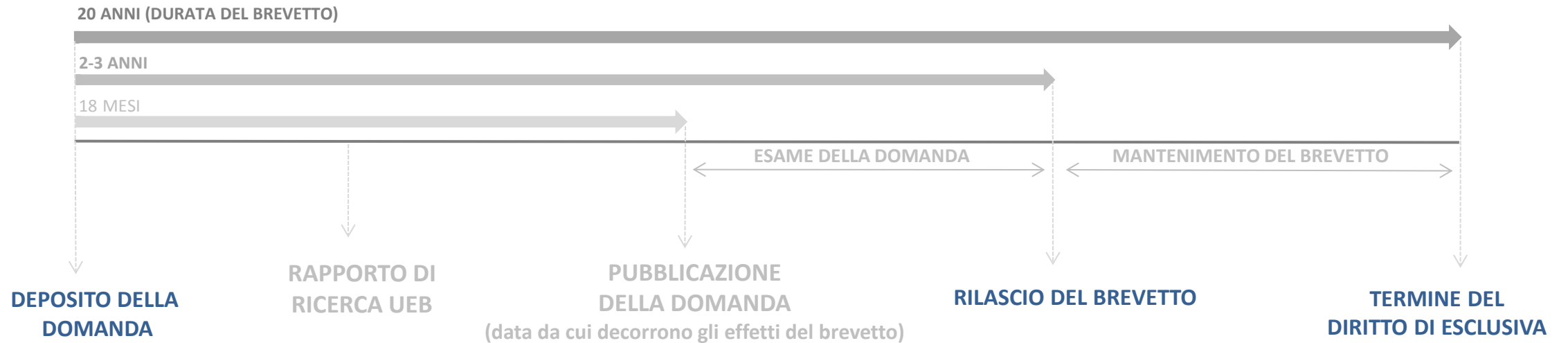
Non sono considerate come invenzioni le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi, i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, i **programmi di elaboratore** e le presentazioni di informazioni, «**in quanto tali**» (art. 45, co. 2 e 3, c.p.i.).

Requisiti di brevettabilità

Un'invenzione può costituire oggetto di brevetto se possiede i seguenti requisiti:

- **Industrialità:** un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
- **Novità:** un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Sono fatti distruttivi della novità le *anteriorità* e le *predivulgazioni*.
- **Attività inventiva:** un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.
- **Liceità:** non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

Procedura di brevettazione



- Prima di depositare la domanda di brevetto è opportuno compiere una ricerca sullo stato dell'arte esistente (preferibilmente tramite un consulente in proprietà industriale) che riveli l'esistenza di pubblicazioni o brevetti che rendono l'invenzione priva del requisito della novità. La consultazione di banche dati in materia brevettuale fornisce importanti informazioni sullo stato della tecnica (es. <http://www.uibm.gov.it/bancadati/>).
- Compiuta la ricerca delle anteriorità, si può procedere con il deposito della domanda di brevetto, anche per via telematica, presso una Camera di Commercio o direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
- L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi incarica l'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) di redigere una ricerca sulle anteriorità (cd. rapporto di ricerca) e un parere preliminare di brevettabilità. I risultati della ricerca e l'opinione dell'UEB vengono comunicati al titolare della domanda, che può decidere se ritirarla o richiedere che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi proceda con l'esame.
- La domanda e il rapporto di ricerca sono messi a disposizione del pubblico dopo diciotto mesi dal deposito della domanda di brevetto. Il titolare della domanda può tuttavia chiedere la pubblicazione anticipata della domanda, che quindi verrà messa a disposizione del pubblico dopo novanta giorni dalla data di deposito. Se il richiedente vuole che la domanda di brevetto abbia effetti nei confronti di un terzo determinato in data ancora antecedente, può notificargli la domanda di brevetto e gli effetti della domanda nei confronti del soggetto notificato decorrono dalla data della notifica.
- L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi provvede all'esame della domanda e decide se rilasciare o meno il brevetto.

Dalla data di deposito della domanda di brevetto decorre il termine ventennale di efficacia del brevetto.

Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico.

Ogni domanda di brevetto deve avere per oggetto una sola invenzione (art. 161, co. 1, c.p.i.).

Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza (art. 51, co. 1, c.p.i.).

L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto (art. 51, co. 2, c.p.i.).

Diritti nascenti dall'invenzione

1. Diritti che nascono in capo all'inventore per il solo fatto dell'invenzione

- a. diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione
- b. diritto al rilascio del brevetto

2. Diritto esclusivo all'utilizzazione dell'invenzione, che nasce con il rilascio del brevetto:

Il titolare del brevetto ha il diritto di impedire a terzi di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato in cui il brevetto è stato concesso.

Ogni uso non autorizzato dell'invenzione brevettata costituisce contraffazione.

I diritti esclusivi derivanti dal brevetto sono limitati al territorio nazionale. Per ottenere una tutela più estesa:

BREVETTO EUROPEO: si ottiene con una procedura unitaria gestita dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB). La domanda di brevetto può essere presentata immediatamente o entro un anno dal deposito di un precedente identico brevetto nazionale. Una volta espletata la procedura di convalida nazionale nei Paesi designati, il brevetto europeo conferisce al suo titolare i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto nei diversi Paesi. Il brevetto europeo non è dunque un titolo unitario, ma equivale ad un fascio di brevetti nazionali.

BREVETTO INTERNAZIONALE: la domanda di brevetto può essere presentata immediatamente o entro un anno dal deposito di un precedente identico brevetto nazionale. Nella fase iniziale la procedura unitaria è gestita dalla WIPO. La fine della fase internazionale decreta l'ingresso nelle fasi nazionali. Si intraprendono dunque le procedure di brevettazione in ciascuno degli Stati designati nella domanda, in accordo con le singole normative nazionali.

LA TUTELA GIURIDICA DEL *SOFTWARE*

TRA DIRITTO D'AUTORE E BREVETTO

Diritto d'autore e *software*

Il diritto d'autore tutela i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso (art. 2, co. 1, n. 8, l.d.a.).

Il diritto d'autore protegge i programmi per elaboratore come opere letterarie. Ne deriva che **il *software* è tutelato sotto il profilo della copia letterale del *source code* o *object code*, ma non della sua funzionalità**. Nella logica del diritto d'autore, è dunque proibita la riproduzione del codice del programma, ma non l'elaborazione sotto altra forma dello stesso algoritmo di soluzione.

Il diritto d'autore limita l'opera di decompilazione del programma – artt. 64 *ter*, co. 3, e 64 *quater* l.d.a.).

Brevetto e *software*

L'art. 45, co. 2, c.p.i., nell'elencare le realtà escluse dalla tutela brevettuale, in quanto prive di una applicativa pratica, fa menzione ai programmi per elaboratore. Il terzo comma della medesima previsione normativa precisa però che i programmi per elaboratore sono esclusi dalla brevettabilità solo «in quanto tali».

L'interpretazione dottrinale è concorde nel ritenere che il *software* è passabile di tutela brevettuale se prevede un'applicazione di principi scientifici, logici o matematici diretta a produrre risultati pratici o industriali.

Le *Guidelines for Examinations* dell'UEB, nel meglio precisare i limiti della brevettabilità, prevedono che «*computer programs are excluded from patentability [...] if claimed as such. However, [...], the exclusion does not apply to computer programs having a technical character*» (*Guidelines for Examinations*, 2021, Parte G, capitolo II, § 3.6).

Dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso le Commissioni di Ricorso dell'UEB, sia pur assumendo impostazioni non sempre conformi in ordine alla valutazione del carattere tecnico e dell'attività inventiva, ammettono la brevettabilità del *software*.

Il diritto d'autore e il brevetto, tutelando rispettivamente la forma espressiva del programma e la sua funzionalità, rappresentano paradigmi **alternativi** o **complementari** di tutela del *software*.

La completa protezione del *software* è data dalla combinazione delle due forme di tutela.

LA SCELTA DEL PARADIGMA DI PROTEZIONE DEL SOFTWARE

Considerando che il *software* può beneficiare tanto della tutela del diritto d'autore quanto di quella del brevetto (se possiede i requisiti richiesti dalla legge), occorre definire quale sia il meccanismo più adeguato di protezione per le imprese. La scelta del paradigma di protezione dovrebbe essere parametrata in funzione di diversi fattori:

- La dimensione dell'impresa e le risorse disponibili
- Le caratteristiche della creazione intellettuale che si intende tutelare
- L'ampiezza della tutela che si intende accordare all'opera o all'invenzione
- Il gradiente di originalità della creazione intellettuale
- Possibili alternative di tutela rispetto al diritto d'autore e al brevetto (considerando in specie la tutela dei **segreti commerciali** *)
- Vantaggi competitivi offerti dallo strumento di tutela
- I costi e i tempi per ottenere la tutela
- Riflessi contabili e fiscali della scelta dello strumento di tutela

* **Segreti commerciali**: gli artt. 98 e 99 c.p.i. tutelano «le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali», se sono segrete, ovvero non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore nel loro insieme o nella precisa configurazione dei loro elementi, se hanno un valore economico in quanto segrete e se sono sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

SOFTWARE E QUESTIONI APERTE

Il continuo progresso scientifico apre nuove e complesse questioni. Un problema di non poco momento e di estrema attualità si profila in relazione al *software* che, impiegando sistemi di Intelligenza Artificiale (IA), è in grado di elaborare autonomamente altri programmi o, più in generale, creazioni intellettuali.

Le opere e le invenzioni generate dall'IA senza l'intervento dell'uomo possono rientrare nella sfera di beni proteggibili a mezzo di una privativa intellettuale o industriale e, nel caso, a chi dovrebbero essere riconosciuti i diritti di privativa?

La questione della protezione giuridica delle opere o invenzioni IA-*generated* attualmente non trova una risposta certa nel sistema normativo.

CONCLUSIONI

- occorre sensibilizzare le imprese, anche e soprattutto PMI, sul valore strategico, in termini di innovazione crescita e aumento di competitività, delle creazioni intellettuali. È dunque necessario **incentivare la cultura dell'innovazione e degli strumenti di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale**.
- è importante fornire alle imprese le **competenze necessarie (o supportare l'accesso ai servizi di consulenza specialistica)** per gestire in modo efficace e consapevole gli *assets* immateriali che costituiscono il frutto di investimenti in innovazione, in attività inventive o creative e garantire il **sostegno finanziario** agli strumenti per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

Il rafforzamento delle competenze delle imprese in ordine alla tutela delle creazioni intellettuali contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile su *lavoro dignitoso e crescita economica* (obiettivo n. 8), *imprese, innovazione e infrastrutture* (obiettivo n. 9) e *consumo e produzione responsabili* (obiettivo n. 12).

(segue)

- l'incertezza che ancora oggi ruota attorno alla tutela del *software*, in specie nella scelta tra diritto d'autore e brevetto, indica la necessità di un **intervento normativo in materia di tutela della proprietà intellettuale**.
- in una società radicalmente mutata dal punto di vista tecnologico, occorre configurare un **quadro normativo più chiaro in relazione alla tutela delle opere o invenzioni create autonomamente dai sistemi di IA**. In questo senso, si rende necessario un intervento normativo che, nel tutelare le opere o invenzioni *IA-generated*, salvaguardi i diritti fondamentali dell'individuo che si rapporta con le nuove tecnologie.

Un adeguato e moderno sistema di protezione della proprietà intellettuale è un elemento indispensabile della politica industriale di un Paese e di qualsiasi strategia di sviluppo economico e industriale. L'importanza di un intervento strategico in materia di proprietà industriale è confermata nella Missione 1, Componente 2, “*Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo*”, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia.



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO



POR FSE 2014-2020
REGIONE DEL VENETO



Organismo
di Formazione
accreditato
dalla Regione
del Veneto



UNIVERSITÀ
di **VERONA**