

**Operating Office:**

17100 **SAVONA** - Via Francesco Baracca, 1/R

Dr. Giorgio A. Karaghiosoff

Responsabile professionale



# WEBINAR

## Strumenti di tutela del software tra brevetto, diritto d'autore e altre forme di protezione

**Giorgio Alessandro Karaghiosoff**

Mandatario abilitato marchi e brevetti presso U.I.B.M., European Patent Office, EUIPO, WIPO

Copyright ©2009-2020 Giorgio Karaghiosoff  
All rights reserved

**GENOA - MILAN - PADUA - ROME - SAVONA - TRENTO - TURIN - VERONA**

Registered Office: 10125 **TURIN** - Corso Vittorio Emanuele, 3 - Tel. +39 011 669 60 30 - Fax +39 011 650 22 01

Registered Office Torino, Fiscal and VAT numbers IT 10197580011

## Definizione di software

### Treccani

Termine correntemente usato nella tecnica elettronica per indicare, in contrapposizione a hardware, tutti i componenti modificabili di un sistema o di un apparecchio e, più specificamente in informatica, l'insieme dei programmi che possono essere impiegati su un sistema di elaborazione dei dati.

### Informatica

in informatica si intendono le [istruzioni](#) di un [programma](#) codificate in [linguaggio macchina](#) o in [linguaggio di programmazione](#) ([codice sorgente](#)), memorizzate su uno o più [supporti fisici](#), sotto forma di [codice eseguibile](#).

### FILOSOFICA

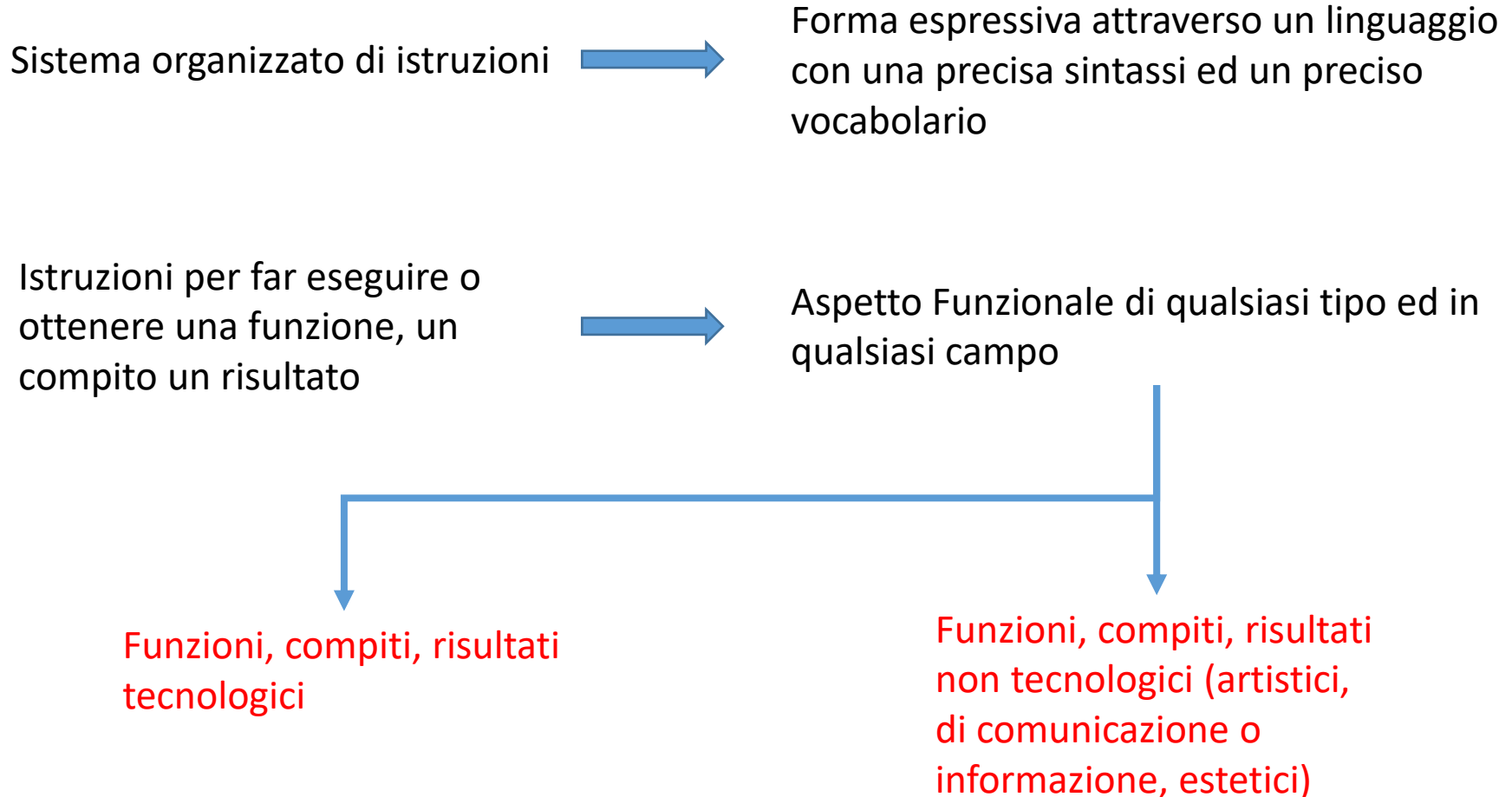
IL SOFTWARE E' UNA MACCHINA , CIO' CHE PUO' FARE UN SOFTWARE PUO' ESSER FATTO ANCHE DA UNA MACCHINA MECCANICA

IL SOFTWARE NON E' ALTRO CHE UNA VERSIONE DELLA MACCHINA CHE RICHIEDE UN COMPUTER FISICO COME SORGENTE METAFORICA DI POTENZA

[Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale \(WIPO\)](#), (sezione copyright)

«espressione di un **insieme organizzato e strutturato di istruzioni in qualsiasi forma o su qualunque supporto capace, direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione o un compito o far ottenere un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione**».

## ASPETTI DEL SOFTWARE



Da queste definizioni si deduce ed interpreta l'appartenenza del software ai beni giuridici immateriali e in particolare alla categoria delle creazioni intellettuali.

I diritti di proprietà intellettuale consistono nella facoltà esclusiva di trarre profitto da parte dei titolari o aventi causa di questi diritti

A seconda degli aspetti tecnologico funzionali e/o non tecnologico funzionali un software può essere oggetto di un diritto di proprietà intellettuale generato od ottenuto secondo uno o più degli strumenti di protezione che la legge mette a disposizione dei "creatori" od aventi causa

## Campi di applicazione

Il software è il cuore di tutti i campi tecnologici, amministrativi, gestionali, informativi, di comunicazione, di sicurezza e gestionali ed occupa un posto di primaria importanza in qualsiasi ambito della nostra vita quotidiana.

Un qualsiasi generico hardware avente una unità di processamento può essere configurata da un software all'esecuzione di una pluralità di attività in qualsivoglia campo od ambito della vita.

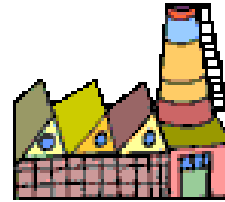
La diffusione dei sistemi a processore multifunzionali e personali e la crescita dei sistemi AI a tutti i livelli rendono il software un bene di elevato valore economico e come tale da proteggere.

# Cosa proteggiamo?

Interessi economici privati



Assets immateriali



Qualità



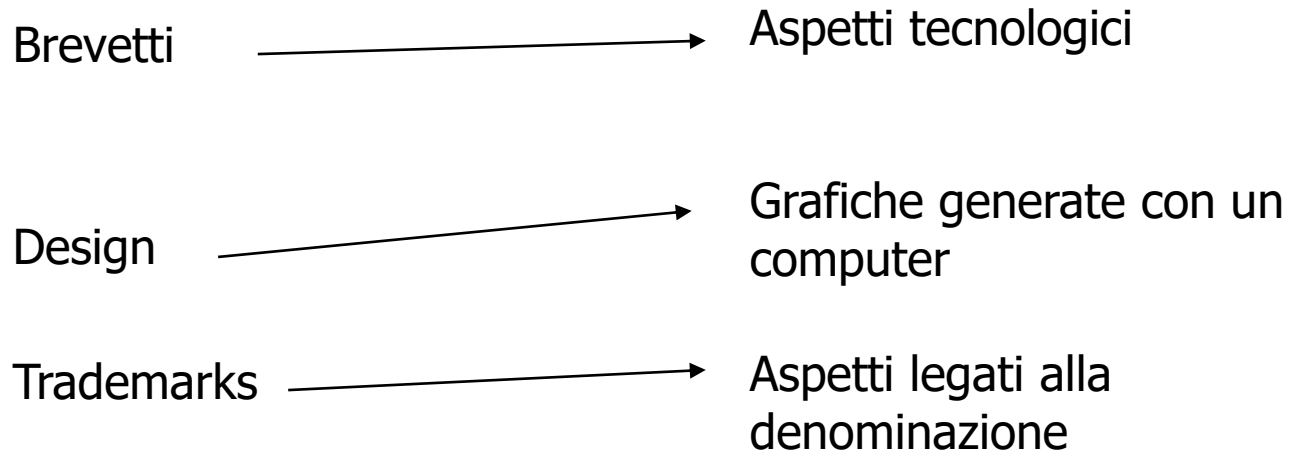
Genialità e  
Creatività



# STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL SOFTWARE

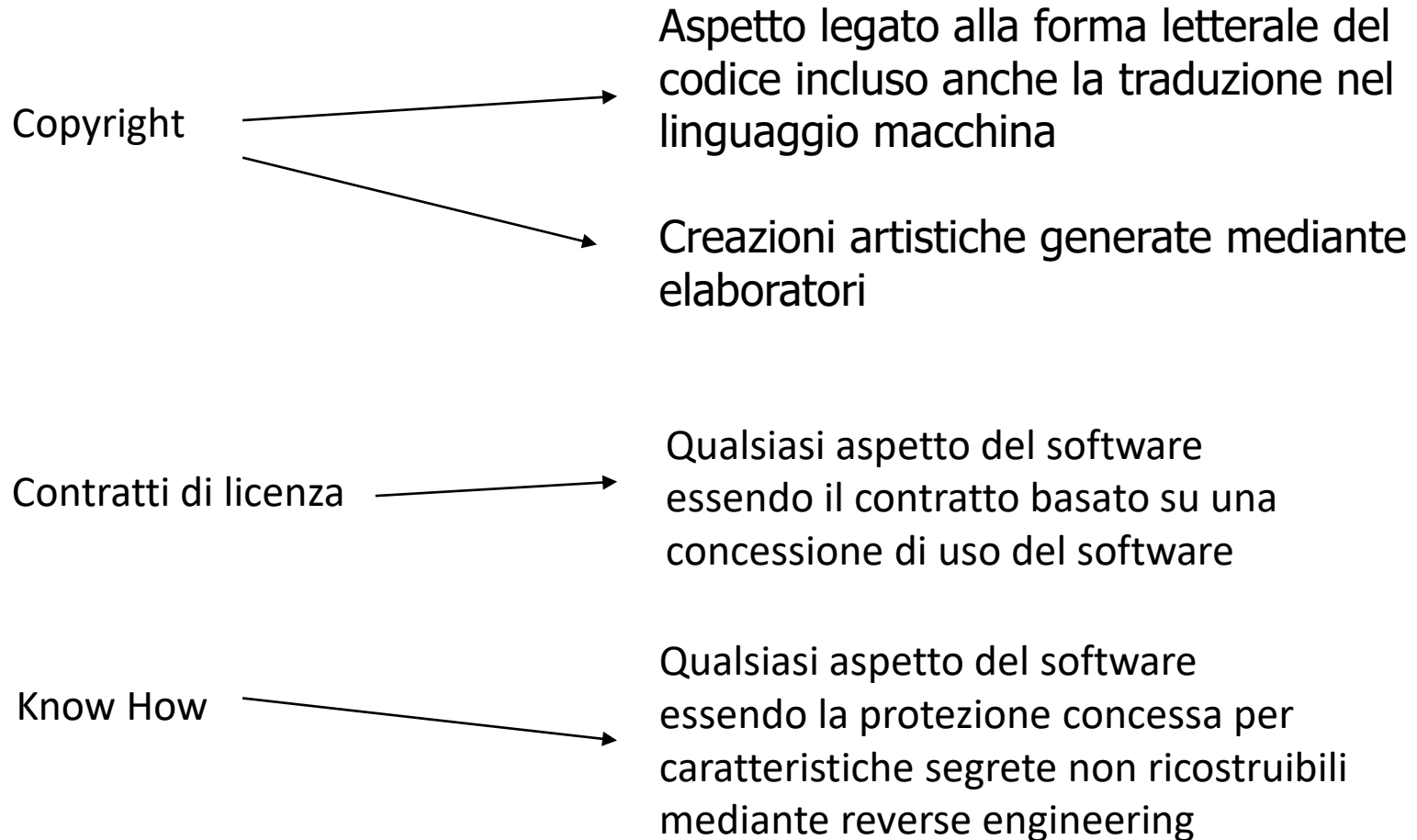
- Strumenti che richiedono un procedimento di concessione
- Strumenti che vengono attivati automaticamente
- Strumenti di protezione inter partes cioè contrattuali

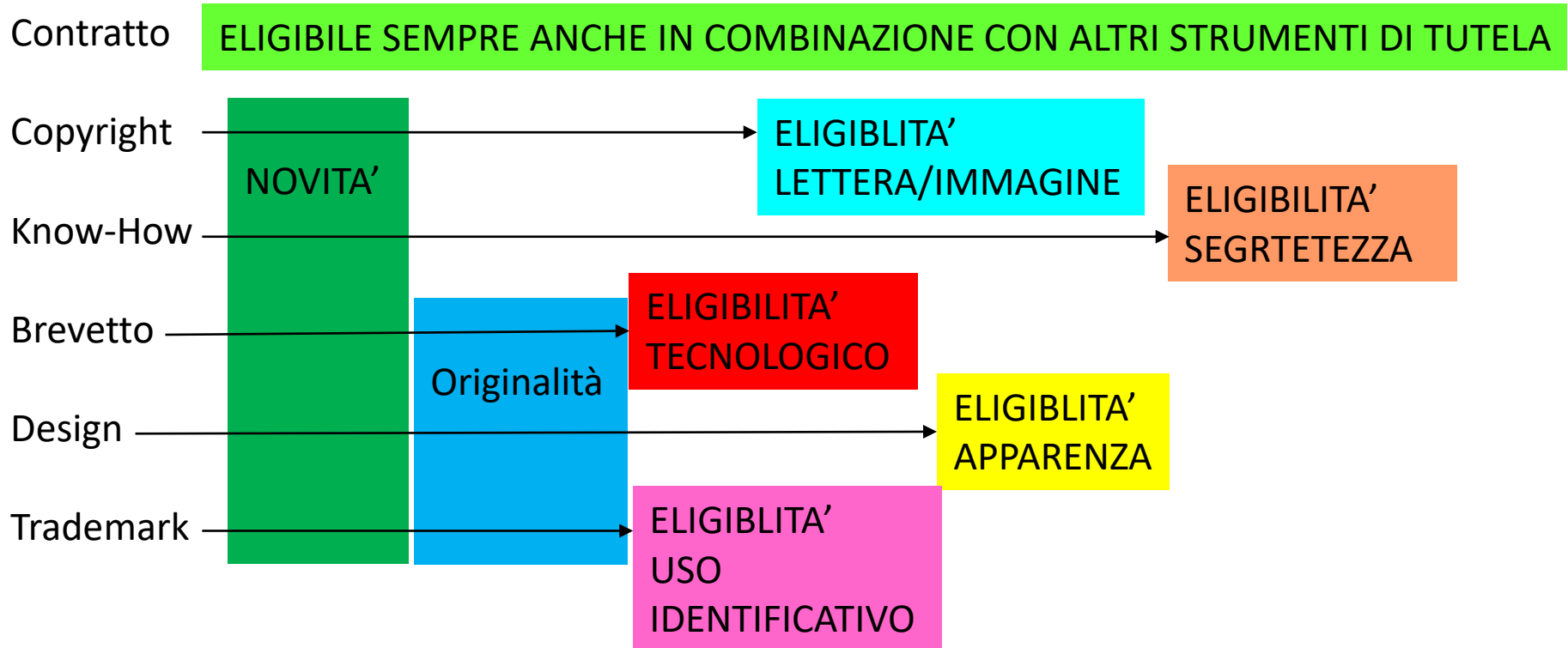
## Strumenti attivabili mediante procedimenti di concessione





## Strumenti che non richiedono procedimenti di concessione





# BREVETTO VERSUS KNOW-HOW

## BREVETTO BASE LEGALE

### Sezione IV

#### Invenzioni

#### Art. 45.

#### *Oggetto del brevetto*

1. **Possono** costituire oggetto di brevetto per invenzione **le invenzioni**, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
2. **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**.
3. **Le disposizioni del 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.**

Problema della eligibilità dello strumento brevettuale per il software

Tutto il mondo escluso USA: Riconoscita la brevettabilità delle cosiddette  
«**COMPUTER IMPLEMENTED INVENTIONS**»

La combinazione di un hardware generico di elaborazione che esegue un software in cui sono codificate le istruzioni per far eseguire al detto hardware delle funzionalità o per trasformare il software in un dispositivo specifico non è esclusa dalla brevettazione anche se il contributo del software non è tecnologico.

Tuttavia se il contributo inventivo o di originalità rispetto all'arte nota risiede nella sola parte non tecnologica allora viene a mancare la base per la sussistenza dell'originalità cioè la soluzione del problema tecnico, per cui viene a mancare la brevettabilità

USA: Concetto di utilità, integrato da recenti decisioni della Corte Suprema che non considera brevettabili idee astratte e leggi di natura.

Non esiste una regola stabile ma va considerata di caso in caso in relazione ad esempi dati dall'USTPO

DIRECTIVE (EU) 2016/943 OF THE EUROPEAN  
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2016  
protezione dei segreti industriali

## Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «**segreto commerciale**», informazioni che soddisfano tutti i seguenti **requisiti**:
  - a) **sono segrete** nel senso che **non sono**, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, **generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione**;
  - b) **hanno valore commerciale in quanto segrete**;
  - c) sono state sottoposte a **misure ragionevoli, secondo le circostanze**, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, **a mantenerle segrete**;
- 2) «detentore del segreto commerciale», qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale;
- 3) «**autore della violazione**», qualsiasi persona fisica o giuridica che ha **illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato un segreto commerciale**;
- 4) «**merci costituenti violazione**», le merci di cui la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa di **segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente**.

DIRECTIVE (EU) 2016/943 OF THE EUROPEAN  
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2016  
protezione dei segreti industriali



Tutela estesa mediante concorrenza sleale a coloro che sfruttano le informazioni segrete quando ottenute da soggetti che hanno violato il segreto Articolo 4, comma 3.

Limitazione dell'acquisizione del segreto attraverso

- a) scoperta o creazione indipendente;
- b) **osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale;**

**SOSTANZIALE RICONOSCIMENTO DI LICEITA' A PRATICHE DI REVERSE ENGINEERING  
UNICA DIFESA (BREVETTAZIONE)**

# ASPETTI PRATICI

BREVETTO: **VALIDITA' SOLO NEL PAESE IN CUI SI E' OTTENUTA LA CONCESSIONE**

**COSTI DI ACQUISIZIONE E DI MANTENIMENTO ELEVATI**

**DURATA MASSIMA 20 ANNI**

**DECADENZA DEL DIRITTO SOLO PER ANNULLAMENTO**

**PROTEZIONE GIURIDICA FORTE ANCHE CONTRO REVERSE ENGINEERING**

KNOW HOW: **VALIDITA' TRANSAZIONALE**

**COSTI DI ACQUISIZIONE E DI MANTENIMENTO BASSI**

**DURATA MASSIMA FINO A CHE L'INFORMAZIONE SEGRETA NON DIVENTA PUBBLICA IN MODO LECITO**

**DECADENZA DEL DIRITTO PER DECADENZA DEL SEGRETO**

**PROTEZIONE GIURIDICA DEBOLE PER CONCORRENZA SLEALE**

# Brevetto Versus Copyright

## Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941)

Titolo I

Disposizioni sul diritto d'autore

Capo I

Opere protette

Art. 1.

Sono protette ai sensi di questa legge 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.**

Sono altresì protetti **i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore**



# DURATA COPYRIGHT

Sezione III

Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

Art. 25.

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. (1)

(1) Il termine di durata di cinquanta anni è stato così elevato dall'art. 17, co. 1, L. 6 febbraio 1996, n. 52.

# COPYRIGHT UN DIRITTO COMPLESSO

## **Art. 13. (1)**

Il diritto esclusivo di riprodurre copie in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, **la fotografia**, la fonografia, **la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.**

## **Art. 16. (1)**

1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico;
2. **la messa a disposizione del pubblico** dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi **accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.**

## **Art. 18.**

**Il diritto esclusivo di tradurre** ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.

**Il diritto esclusivo di elaborare** comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera prevista nell'art. 4.

## **Art. 18-bis.**

1. Il diritto esclusivo **di noleggiare opere, tutelate dal diritto d'autore**, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto

# ASPETTI PRATICI

BREVETTO: **VALIDITA' SOLO NEL PAESE IN CUI SI E' OTTENUTA LA CONCESSIONE**

**COSTI DI ACQUISIZIONE E DI MANTENIMENTO ELEVATI**

**DURATA MASSIMA 20 ANNI**

**DECADENZA DEL DIRITTO SOLO PER ANNULLAMENTO**

**PROTEZIONE GIURIDICA FORTE ANCHE CONTRO REVERSE ENGINEERING**

COPYRIGHT: **VALIDITA' TRANSNAZIONALE**

**COSTI DI ACQUISIZIONE E DI MANTENIMENTO BASSI**

**DURATA MASSIMA FINO A 70 ANNI DOPO LA MORTE DELL'AUTORE**

**DECADENZA DEL DIRITTO SOLO PER ANTICIPAZIONE**

**PROTEZIONE GIURIDICA DEBOLE DIMOSTRAZIONE SOSTANZIALE IDENTITA'**

# DESIGNS

Il disegno industriale è un diritto di proprietà intellettuale che protegge l'aspetto visivo di oggetti che presenta forme che vanno oltre a quelle essenziali per la funzione dell'oggetto stesso.

Consiste nella creazione di una forma contenente solo valore estetico, configurazione o composizione di pattern o colore o combinazione di motivi, colori nonché forme in tre dimensioni

.

Può essere un modello bidimensionale o tridimensionale utilizzato per produrre un prodotto, merce industriale o artigianato.

(Esempi Interfaccia utente, generazioni di immagini a video o su stampa, creazioni olografiche, oggetti stampati in 3D, progetti CAD)

# DESIGNS

VALIDITA' SOLO NEL PAESE IN CUI SI E' OTTENUTA LA  
CONCESSIONE

ESISTE UN DESIGN COMUNITARIO

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE E DI  
MANTENIMENTO LEGATA A COSTI

DURATA MASSIMA 25 ANNI

DECADENZA DEL DIRITTO SOLO PER ANNULLAMENTO  
DIMOSTRANDO PREESISTENZA DI DESIGN  
SOSTANZIALMENTE IDENTICO

PROTEZIONE GIURIDICA FORTE BASATA SU CONFONDIBILITA'  
E/O APPROPRIAZIONE DI CONCETTI ESTETICI

# ALTRE FORME

## CONTRATTO DI LICENZA

FISSA LE CONDIZIONI DI UTILIZZO, SVILUPPO, E DISTRIBUZIONE DEL SOFTWARE

PRESCINDE DA QUALSIASI CONSIDERAZIONE SU ESISTENZA DI DIRITTI DI TUTELA

PRATICAMENTE SENZA FINE

MODALITA' SICURE DI ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE MEDIANTE METODI  
AUTOMATICI DI ACCETTAZIONE CONTESTUALMENTE A DOWNLOAD OD  
INSTALLAZIONE

CONSENTE DI AVERE UN CONTROLLO SULL'USO DEL SOFTWARE ANCHE DOPO  
L'ACQUISIZIONE CONTRARIAMENTE A TUTTI GLI ALTRI STRUMENTI DI TUTELA

MOLTE FORME STANDARD DI LICENZE SONO ESISTENTI E POSSONO ESSERE  
ADATTATE ALLE ESIGENZE CONTINGENTI

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

GIORGIO A. KARAGHIOSOFF