

## TUTELA DEL SOFTWARE: TRA DIRITTO D'AUTORE E BREVETTO

**Quando un software può essere tutelato esclusivamente dal diritto d'autore e quando può essere coperto anche da brevetto**

### I) La tutela del software offerta dal diritto d'autore

La disciplina in materia di diritto d'autore è nata per tutelare le opere dell'ingegno c.d. "tradizionali" (letterarie e artistiche), ma è stata nel corso del tempo adattata ed integrata affinché potesse essere applicata anche alla protezione di opere dell'ingegno informatiche ed alle tecnologie emergenti, quali software, banche dati, ecc.

Nel nostro ordinamento, dunque, i programmi per elaboratore sono tutelati dalla legge sul diritto d'autore al pari delle opere letterarie, ***"in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato della creazione intellettuale dell'autore"***.

A lungo tempo è prevalsa l'impostazione secondo la quale la tutela offerta al software - come particolare "forma di scrittura" e opera dell'ingegno a carattere creativo - dal diritto d'autore fosse l'unica possibile. Tale impostazione, come si dirà nel prosieguo, è stata, tuttavia, mitigata a partire da alcune pronunce dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO), il quale ha esteso a talune tipologie di software anche la tutela industriale.

Affinché un software possa essere tutelato da diritto d'autore, lo stesso deve presentare - al pari di qualsiasi altra opera dell'ingegno - i seguenti caratteri:

- quello della **novità**: il software deve essere sufficientemente diverso dai software precedenti;
- quello della **originalità** e della **creatività**: il software deve essere dotato di carattere creativo ed essere, dunque, originale, ossia deve costituire una individuale e personale espressione dell'idea dell'autore e non essere frutto di una mera copiatura.

L'interpretazione fornita dai giudici in relazione ai requisiti della originalità e della creatività del software è molto ampia ed in quanto tale idonea a fornire adeguata tutela ad una platea piuttosto vasta di programmi per elaboratore tra quelli che affollano il mercato. È stato, infatti, sancito che:

*«La creatività e l'originalità sussistono anche qualora l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate e organizzate in modo personale, e autonomo rispetto alle precedenti»* (Corte di Cassazione, 2007).

Ai fini di ricevere tutela mediante il diritto d'autore, un software deve, dunque, oltre che presentarsi come nuovo, essere, altresì, frutto di uno sforzo creativo minimo ed essere dotato di un sufficiente grado di valore aggiunto rispetto ai software precedenti.

### II) La tutela brevettuale del software

Come già anticipato, i programmi per elaboratore sono qualificati dal legislatore italiano come opere creative dell'intelletto umano, e, dunque, soggette alla disciplina del diritto d'autore. Esistono, tuttavia, condizioni alle quali un software può essere anche brevettato.

I requisiti necessari per la tutela brevettuale di un software sono i medesimi richiesti per tutte le altre invenzioni, ed in particolare:

- quello della **novità**: il programma per elaboratore non deve essere mai stato prodotto o già brevettato in alcuna parte del mondo. L'accertamento di tale

requisito è svolto sulla base dello stato della tecnica al momento del deposito della domanda di brevetto;

- quello della **industrialità**: il software deve poter trovare applicazione a livello industriale;
- quello del carattere **inventivo**: il software deve non solo deve essere nuovo, ma anche risultare non banale, e, dunque, rappresentare un progresso, un passo in avanti nello sviluppo della tecnica di settore.

Ma non solo. Non è, infatti, sufficiente che il software risolva, con una soluzione innovativa e non ovvia un problema tecnico, offrendo, quindi, un contributo allo stato dell'arte della tecnica di settore. Per poter ricevere tutela brevettuale, il software deve, infatti, produrre anche un **effetto tecnico**.

Che cosa si intende per effetto tecnico?

La già richiamata impostazione secondo la quale il software può ricevere tutela esclusivamente dalla disciplina sul diritto d'autore si fonda sulla considerazione che lo stesso sia generalmente privo di funzione tecnica.

Si sono, tuttavia, registrati in ambito europeo taluni tentativi volti ad adeguare la disciplina brevettuale all'ambito del software. In particolare, lo sforzo della Commissione europea è stato diretto a risolvere i dubbi interpretativi sorti sul punto tentando di fornire definizioni univoche di *"invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici"* e di *"contributo tecnico"*. La proposta avanzata dalla Commissione non ha, tuttavia, superato il vaglio del Parlamento europeo.

In assenza di una espressa previsione normativa, l'estensione della tutela brevettuale al software è stata, pertanto, possibile grazie agli sforzi interpretativi messi in atto dall'Ufficio Brevetti Europeo. Pur ribadendo che software *"in quanto tale"* non può ricevere tutela industriale, lo European Patent Office ha sancito che *"un programma che presenta **effetti tecnici ulteriori o che vadano al di là della normale interazione software-hardware** non deve essere escluso dalla brevettabilità"* (Decisione EPO T1173/97).

Ogni programma per elaboratore produce un effetto tecnico tangibile, ovvero gli impulsi elettrici azionati dall'hardware, ma, ai fini della sua brevettabilità questo non è sufficiente. È, infatti, riconosciuta la brevettabilità di quelle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici che risolvono un problema tecnico o che forniscono un contributo allo stato dell'arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia.

L'effetto tecnico ulteriore prodotto dal programma per elaboratore può essere riscontrato:

- sia all'**interno** dell'elaboratore stesso: si tratta delle invenzioni afferenti all'architettura del programma, alle metodologie di programmazione, alla sistemistica (sistemi operativi, gestione di database, interfacce utenti) ai programmi applicativi, ecc.
- sia all'**esterno** dell'hardware mediante il quale vengono gestiti procedimenti che producono effetti tangibili non banali: si tratta dei sistemi di elaborazione e di conversione di segnali (da elettrici in elettronici, da analogici in digitali), ecc.

Alla luce di quanto detto, sono, dunque, brevettabili - perché aventi "effetto tecnico" e laddove soddisfino gli altri requisiti di novità, industrialità e carattere inventivo - ad esempio:

- i software che ottimizzano la memoria interna del computer;
- quelli che consentono una gestione oculata della carica del cellulare;

- quelli che consentono di controllare un processo industriale o il funzionamento di apparecchiature domestiche (domotica);
- quelli che fanno funzionare il navigatore GPS o gestiscono i consumi energetici di un'auto ed il sistema ABS;
- i software che consentono la compressione audio mp3 per la diffusione della musica in streaming, o quelli che permettono di ridurre la distorsione o il rumore di fondo di una registrazione audio o video;
- quelli che stanno alla base dei sistemi di crittografia delle smart card a doppia chiave, ecc.

Non sono, invece, brevettabili - in quanto privi di effetto tecnico - i software che afferiscono a metodi per lo svolgimento di attività intellettuali come, ad esempio:

- quelli che eseguono calcoli matematici;
- quelli che gestiscono la contabilità o i prodotti presenti in un magazzino;
- quelli che consentono di registrare i pazienti in un ospedale e gestire le relative cartelle cliniche;
- quelli che assistono l'utente nell'organizzazione delle attività della giornata;
- quelli che permettono di compilare la lista della spesa e gestire la dieta;
- quelli mediante i quali viene riassunto o tradotto un documento, ecc.

Anche le **app** sono brevettabili se aventi "effetto tecnico ulteriore". Sono, dunque, brevettabili le app che permettono una migliore performance del dispositivo ("effetto interno") e quelle che consentono di interagire con il mondo esterno in maniera non banale ("effetto esterno"). È l'esempio delle app mediante le quali è possibile controllare dal dispositivo l'allarme della propria abitazione, il sistema di video sorveglianza, di riscaldamento o l'impianto audio.

### III) Tutela del software a doppio binario

Quanto detto in relazione alle diverse caratteristiche ed ai differenti requisiti richiesti rispettivamente per la tutela del software mediante copyright e mediante brevetto, non deve tuttavia indurre a ritenere che l'operatività di una tutela escluda l'altra. Viget, infatti, in relazione al software, un doppio binario di tutela: d'autore per la sua estensione statica di codice e brevettuale per il suo contenuto innovativo.

Come già visto, la Legge sul diritto d'autore tutela il software nella sua **forma espressiva**, "per come è scritto". Da ciò consegue che non si registra alcuna violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui venga realizzato un programma che esegue la stessa funzione e risponde alla medesima esigenza, ma utilizzando un diverso codice. Dunque, se un'azienda concorrente progetta un software che realizza lo stesso risultato mediante un diverso codice sorgente, tale azienda non viola il diritto d'autore di quella che per prima aveva progettato quel software.

Il diritto d'autore fornisce, pertanto, una buona tutela, ma piuttosto limitata e non sempre soddisfacente, soprattutto in considerazione di quelli che sono gli investimenti che stanno alla base della progettazione e della realizzazione di un software, nonché i risvolti economici della sua commercializzazione.

Il brevetto, invece, tutela tutte le funzioni del software, cioè sia **come funziona**, sia **il suo risultato**. La tutela brevettuale è, dunque, più ampia, e, generalmente, preferibile, rispetto

a quella fornita dal diritto d'autore, proprio perché "protegge" il software indipendentemente dal codice in cui lo stesso è stato scritto.

Si è detto, tuttavia, che non sempre è possibile ottenere questa più ampia tutela fornita dal brevetto: se, infatti, il software è originale - oltre che creativo e nuovo - ma non ha "effetto tecnico" o non risolve un problema tecnico, questo potrà essere tutelato esclusivamente dal diritto d'autore.

Esclusa tale ipotesi, come anticipato, la tutela del diritto d'autore e quella brevettuale possono anche **coesistere**, in quanto forme di tutela rivolte a proteggere caratteristiche e funzionalità diverse di uno stesso programma. In relazione ad un medesimo software si potrà, infatti, sia depositare apposita domanda di brevetto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (cui seguiranno, prima che sia eventualmente concesso il brevetto, le fasi della segretezza, dell'esame preliminare, della ricerca dell'anteriorità e dell'esame di merito), sia - ma non necessariamente - depositare il software presso la SIAE (in particolare presso il Pubblico Registro per il Software, tenuto dalla SIAE), al fine di ottenere quantomeno una prova "documentata" dell'esistenza del software e dell'identità di chi lo ha creato.

\*\*\*\*

Acquisiti gli strumenti basilari, sufficienti a dare quantomeno risposta alla generale domanda "quando un software può essere tutelato esclusivamente dal diritto d'autore e quando può essere coperto anche da brevetto", occorre, tuttavia, considerare come l'enorme varietà di software che si affacciano quotidianamente sul mercato possa rendere l'indagine infinitamente più complessa di quella che può essere facilmente svolta in relazione agli esempi forniti in questa sede. La tecnicità del requisito dell'"effetto - appunto - tecnico ulteriore" richiesto per la brevettabilità di un software impone, infatti, il coinvolgimento - oltre che di un legale - anche di un esperto del settore in grado di accertare se il software in relazione al quale si intende depositare la domanda di brevetto sia effettivamente idoneo a risolvere un problema tecnico o a fornire un contributo allo stato dell'arte o meno.