



Hanno contribuito alla newsletter di questo mese Nicole Gorlier, Alina Susan

La regola delle 5 W "applicata" ai Software

Chi ha detto che la regola delle 5 W, tanto decantata dalle professoressine di inglese e ancor più detestata dagli studenti, non possa tornare utile per spiegare quanto sia importante tutelare i propri software?

È proprio sulla tutela tramite diritto d'autore su cui ci concentreremo oggi, partendo dalla "W" più importante:

WHY?

Il software, come i marchi, i brevetti, i design, possono essere un importantissimo asset per le aziende.

Per **software**, premettiamo, si intende un **insieme organizzato e strutturato di istruzioni** contenute in qualsiasi forma o supporto **capace direttamente o indirettamente di fare eseguire o ottenere una funzione**, un compito, un risultato particolare per mezzo di elaborazione elettronica dell'informazione.

Le forme di tutela del software possono essere di differente natura: sussistendone i presupposti, il software può essere oggetto di **know-how aziendale**, di brevetto – purché realizzi un effetto tecnico - ed il layout e/o le grafiche da esso risultanti possono essere tutelate mediante deposito di domanda di design.

Inoltre, **i programmi per elaboratore sono inclusi nel novero delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore** e sono assimilati alle opere letterarie. In particolare, sono compresi nella protezione "i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore". Occorre sottolineare che il diritto d'autore non protegge la funzione del codice del software (ovvero del linguaggio di programmazione) ma solo l'espressione del codice stesso.

WHERE?

Il diritto d'autore nasce con la creazione dell'opera, quindi, non è necessario attivare una procedura di registrazione ai fini della costituzione del diritto.

Tuttavia, siccome provare quando l'opera è stata realizzata

può risultare difficile, vengono in soccorso alcuni strumenti volti ad attribuire una data certa all'opera in questione che permettono al suo titolare di dimostrare la propria anteriorità rispetto a eventuali terzi imitatori o contraffattori.

Questi sono il **deposito del programma per elaboratore presso la SIAE oppure l'autenticazione del programma a mezzo della Blockchain**.

Il **deposito presso la SIAE** può essere di duplice natura: se il programma non è ancora stato reso noto a terzi, si può procedere con il deposito di un c.d. "**Opera Inedita**". Tale deposito è finalizzato a preconstituire la prova dell'esistenza con una data certa e ad identificare l'opera con un numero di protocollo. Il deposito ha valore probatorio e **dura 5 anni, rinnovabili**, e garantisce tutela nel territorio italiano.

Se, invece, il programma è già stato pubblicato, commercializzato o diffuso, è possibile richiedere l'iscrizione del programma nel **Registro Pubblico Speciale per i Programmi per Elaboratore**, istituito presso la SIAE stessa.

In entrambi i casi occorrerà fornire alla SIAE un CD/DVD contenenti il codice sorgente o l'applicativo (o entrambi), il cui contenuto – però – non verrà reso pubblico. In caso di deposito di opera inedita sarà sufficiente consegnare il supporto unitamente ad un modulo contenente il solo titolo dell'opera nonché il soggetto depositante e/o gli autori; nel caso di iscrizione nel registro Pubblico, invece, viene richiesto al richiedente di descrivere brevemente l'opera e fornire informazioni aggiuntive, trattandosi di un'opera ormai di dominio pubblico.

La **tecnologia Blockchain** fornisce un'alternativa alla classica registrazione presso la SIAE. La medesima funziona da "**notaio virtuale**", attribuendo la titolarità di un determinato documento ad un preciso soggetto e cristallizzando lo stesso nel tempo (attribuendogli, cioè, una data certa). Il documento/file di interesse viene caricato sulla piattaforma Blockchain e, a seguito del suo caricamento, viene creato un certificato che permette di associare un determinato codice (hash) al file autenticato, così da verificarne la validità. **Tale certificato è riconosciuto a livello mondiale**.

WHO?

È considerato **autore colui che crea l'opera**. Tuttavia, un'azienda può rivolgersi – per la creazione del programma – ad un dipendente o ad un soggetto esterno che collabora con l'azienda stessa sulla base di un contratto di prestazione d'opera.

In tali casi, il diritto morale spetta sempre al soggetto che ha direttamente creato l'opera in quanto diritto personale inalienabile e intrasmissibile. Tale soggetto (o tali soggetti) avrà, quindi, sempre il diritto ad essere riconosciuti autori e a rivendicare la paternità del programma.

I diritti di utilizzazione economica del software – se realizzato da un dipendente/collaboratore in esecuzione delle sue mansioni o di istruzioni impartite dal datore di lavoro -, spetteranno, salvo patto contrario, al datore di lavoro stesso.

WHAT?

Possono essere depositati presso la SIAE, sia il **codice sorgente** sia l'**applicativo**, oppure entrambi.

Se si opta per il deposito presso la **SIAE** occorrerà fornire la stessa di un CD/DVD contenente il codice sorgente e/o l'applicativo. Se, invece, si desidera utilizzare la tecnologia **Blockchain** potrà essere autenticato un file in formato .pdf riportante il codice sorgente stesso.

WHEN?

Come anticipato, nel diritto d'autore vige la regola per cui l'opera nasce con la sua creazione ma ribadiamo che vi sono degli strumenti che possono comprovare l'antioriorità della creazione rispetto a terzi.

È implicito che un deposito tempestivo sia preferibile, quando ciò è possibile.

I nostri professionisti si occupano quotidianamente di questo genere di depositi e sono a Vostra completa disposizione per valutare insieme a Voi come meglio tutelare questo prezioso asset.

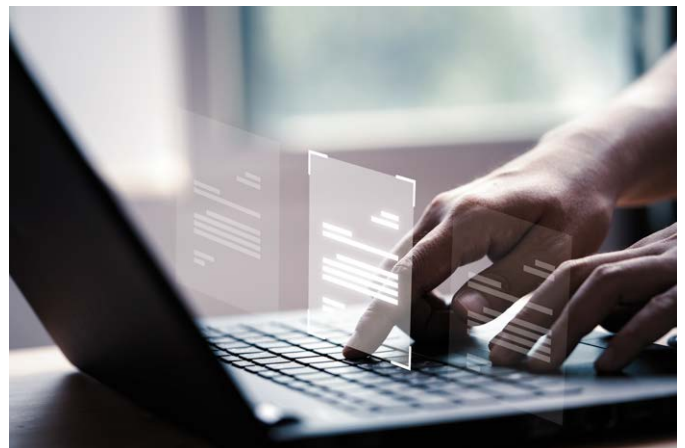
Il brevetto - una collezione affidabile di informazioni di carattere tecnico

La costante valutazione di strumenti di ricerca in ambito brevettuale, quali banche dati brevettuali, ci ha spinti a fare una riflessione sull'**importanza e il valore che assumono oggi le pubblicazioni brevettuali**, come ad esempio domande di brevetto e brevetti concessi, dal punto di vista delle informazioni tecniche contenute. Infatti, in mezzo alla complessità e al massivo contenuto di informazioni che oggi vengono messe a disposizione, possiamo affermare che il brevetto, nel suo complesso, riesce a distinguersi come una **collezione affidabile di informazioni tecniche**.

Per ottenere l'esclusiva su una privativa, gli inventori devono, infatti, mettere a disposizione del pubblico una descrizione dettagliata della propria invenzione, molte volte accompagnata da disegni tecnici, esempi di realizzazione, insegnamenti tecnici e rivendicazioni chiare e concise. In genere, prima di essere concessi, i brevetti sono sottoposti a rigorose procedure di esame messe in atto dai vari Uffici competenti che comprendono una valutazione rigorosa e dettagliata da parte di esaminatori professionisti esperti nel settore di applicazione dell'invenzione al fine di valutare i requisiti di brevettabilità, ossia la novità, l'attività inventiva e l'applicabilità industriale dell'invenzione rivendicata.

La procedura di esame e il contraddittorio che molte volte si instaura tra esaminatori e il richiedente di una domanda di brevetto, prima della concessione del brevetto stesso, garantisce che **le informazioni tecniche contenute nei brevetti siano accurate e rigorosamente verificate**.

Le domande di brevetto ed i brevetti rappresentano, quindi, una **collezione affidabile di informazioni tecniche** per i professionisti del settore industriale: forniscono un quadro chiaro in materia di progresso tecnologico e rappresentano un prezioso punto di riferimento nello sviluppo di nuovi prodotti e nel miglioramento delle tecnologie attualmente esistenti.



Banche dati brevettuali

Le banche dati brevettuali ricoprono un ruolo fondamentale e sono una risorsa preziosa per i ricercatori, gli inventori, i professionisti del settore industriale e chiunque voglia farsi un'idea sull'importanza di una determinata invenzione prima ancora di essere brevettata.

Svolgere una ricerca nelle varie banche dati brevettuali permette di accedere ad un **prezioso patrimonio di conoscenze strategiche**.

Le ricerche nelle banche dati brevettuali consentono di svolgere un'analisi approfondita dello stato dell'arte in un settore tecnologico specifico ed offrono, inoltre, una panoramica

dettagliata delle tecnologie esistenti, delle **innovazioni più recenti** e delle **tendenze emergenti**. Una conoscenza approfondita dello stato della tecnica acquisita risulta essenziale per orientare le decisioni in termini di ricerca e sviluppo, investimenti tecnologici e strategie aziendali.

Le banche dati brevettuali consentono di seguire le attività di potenziali concorrenti e di monitorare costantemente le evoluzioni del settore tecnologico di interesse. Analizzando le domande di brevetto depositate da altri concorrenti nel settore è possibile identificare le aree su cui si stanno concentrando, valutare eventuali potenziali collaborazioni e le opportunità di partnership. La sorveglianza periodica dell'attività della concorrenza consente di rimanere all'**avanguardia dell'innovazione** e di prendere decisioni consapevoli sulle **strategie aziendali commerciali e industriali** messe in atto.

Esistono diverse banche dati che comprendono raccolte di pubblicazioni brevettuali di tutto il mondo che sono ricercabili attraverso diversi criteri di ricerca fra cui: numero di pubblicazione, classificazione, parole chiave, titolari, inventori, date di deposito ed altro ancora.

La ricerca nelle banche dati brevettuali richiede tuttavia un vero e proprio **know-how**, soprattutto per ottenere i risultati più pertinenti rispetto all'argomento ricercato.

Una ricerca condotta da un professionista specializzato e l'eventuale riscontro di un documento che può creare problemi all'invenzione che intendiamo brevettare, consente al professionista stesso di indirizzare l'inventore - ovvero il titolare del brevetto - a modificare il suo progetto in maniera sostanziale o a desistere dal deposito del proprio brevetto per carenza di novità.

È vero che esistono banche dati brevettuali ad accesso gratuito in cui anche persone non specializzate possono condurre indagini preliminari prima di avviare le procedure per brevettare la propria invenzione. Allo stesso tempo, però, è altrettanto vero che **solo una ricerca condotta da un professionista qualificato ed esperto, ovvero un consulente brevettuale, può produrre risultati verosimilmente più vicini alla realtà.**

In particolare, il consulente brevettuale potrà di volta in volta, impostare i parametri della ricerca a seconda delle peculiarità di ciascun caso. Tali parametri potranno includere - da soli o in combinazione tra loro - una o più classi secondo la classificazione internazionale dei brevetti (IPC), serie di parole chiave combinate fra loro, nominativi di soggetti particolarmente attivi nel settore tecnico di interesse e/o di concorrenti diretti, e così via.

In secondo luogo, il consulente, grazie alle sue conoscenze professionali e all'esperienza acquisita in ambito brevettuale, è in grado di **individuare la strategia di ricerca** e di **esaminare correttamente i documenti rintracciati** a seconda della finalità della ricerca condotta: verificare se il trovato che si intende tutelare sia nuovo ed inventivo, rintracciare anteriorità per invalidare un brevetto di un concorrente, oppure verificare se un determinato prodotto o procedimento può interferire con diritti di terzi prima di essere immesso sul mercato o attuato.

La nostra squadra di ingegneri brevettuali ha accesso a banche dati professionali e vanta molti anni di esperienza nella ricerca brevettuale computerizzata. Saremo, pertanto, lieti di assistervi nelle problematiche connesse alle ricerche brevettuali e di guidarvi nell'iter di brevettazione al fine di meglio tutelare le vostre invenzioni.

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



www.interpatent.com - email@interpatent.com

Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
 Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838