

LA TUTELA DEL SOFTWARE:

Una panoramica su leggi e
burocrazia

Introduzione e storia



In queste slide **si analizzano le normative e le leggi** Italiane (e in parte Europee) riguardanti la tutela del software: i diritti che hanno gli autori, come si registra un marchio, ecc.

Viene in particolare discussa la **situazione attuale** in relazione al **d. lgs. 518/92** e alla direttiva **CEE 91/250**

Cenni storici

Nel nostro paese il legislatore si è espresso chiaramente solo dopo molti anni di di incertezza e decisioni contrastanti.

Si è subito presentato infatti il problema se il software fosse tutelabile da brevetto.

- ▣ 1964: Il patent office USA si pronuncia per la non brevettabilità del software e si procede quindi alla tutela tramite il diritto d'autore registrando i software come libri
- ▣ 1973: La convenzione di Monaco si pronuncia per la non brevettabilità del software e vari stati Europei si adeguano (la Francia in particolare)
- ▣ 1978: L'OMPI¹ fornisce delle direttive ai governi sul comportamento nei riguardi della tutela, suggerendo l'utilizzo di leggi già presenti riguardanti il diritto d'autore
- ▣ 1980: La legge americana 96-157 chiarisce che il software va tutelato solamente tramite il diritto d'autore

1. Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale

Situazione attuale



- 14 Maggio 1991:
Direttiva CEE: “Tutela giuridica dei programmi per elaboratore”

- 29 Dicembre 1992:
Decreto legislativo 518 che rinnova la legge sul diritto d'autore 633/41

Direttiva CEE 1991 n. 91/250

Finalmente chiarezza su come gli stati CEE
dovrebbero tutelare il software

Direttiva CEE 1991 n. 91/250

Fornisce indicazione ai membri CEE:

1. Il software va **equiparato alle opere letterarie** e tutelato in base alle leggi sul diritto d'autore
2. **Non** si tutelano gli algoritmi, le interfacce e i principi alla base di un software ma solo il software come “opera”
3. I diritti spettano a chi ha creato il programma. **Se questo è realizzato nel corso di lavoro subordinato o di un contratto d'opera essi spettano al datore di lavoro o al committente**

Direttiva CEE 1991 n. 91/250

4. I diritti esclusivi comprendono: la riproduzione e la distribuzione in qualsiasi forma (a meno che non si sia venduto il programma)
5. Sono violazioni dei diritti esclusivi il possesso e il commercio di copie illecite da parte di chi sia al corrente o abbia motivo di sapere che si tratta di copie illecite. Violazioni sono pure il commercio e il possesso di prodotti che facilitano la rimozione dei dispositivi tecnici di protezione del programma.

Decreto legislativo 518/92

La tutela del software con il diritto d'autore:
le modifiche alla legge 622/41 in recepimento
della direttiva CEE

Decreto legislativo 518/92

Modifica la legge 633/41 sul **diritto d'autore** (la legge sul diritto d'autore non tutela l'idea, ma solo la forma espressiva di un'opera) in adeguamento alla direttiva CEE.

- Riconoscimento del software come “*opera letteraria*”
- Il software è tutelato sia in relazione al codice sorgente ma anche al programma oggetto ed è tutelato anche il materiale preparatorio.
- **Non** sono tutelati gli algoritmi: “*le idee e i principi*”

Decreto legislativo 518/92

- *“Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato da lavoratore dipendente [...] questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma stesso”*
- La durata dei diritti si computa 1° Gennaio dell'anno successivo alla creazione del software, in particolare in base alla norma del diritto d'autore è comunque prevista per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte

Decreto legislativo 518/92



Il detentore del diritto d'autore ha l'esclusiva per:

- ▣ Le operazioni di riproduzione
- ▣ La modifica o l'adattamento
- ▣ La distribuzione (compresa la locazione), tale diritto si esaurisce con la prima vendita all'interno dell'unione europea, riguardo la locazione la legge è però poco chiara

Decreto legislativo 518/92

Ma non può impedire al legittimo utilizzatore:

- ▣ Di effettuare copie di backup, se necessarie per l'uso del software
- ▣ Di analizzare il software e i principi logici che ne stanno alla base (eventuali accordi contrattuali contrari a ciò sono da *considerarsi nulli*), legale quindi il **reverse engineering**
- ▣ Di duplicare e modificare il software per renderlo compatibile con un suo software creato autonomamente

Decreto legislativo 518/92

Vengono previste le sanzioni penali relative alla tutela del diritto d'autore, in particolare si sanziona espressamente l'abusiva duplicazione a fini di lucro dei programmi, l'importazione, la vendita, la diffusione di "crack", "serial", ecc.

La pena è prevista dall'art. 171-bis, nella misura di detenzione da tre mesi a tre anni e da una multa da € 258 a € 3098, con dei minimi in caso di reato aggravato (il software era già stato distribuito e contrassegnato dalla SIAE)

Si noti che..



- Sono tutelati anche i “lavori preparatori” (ad es. schemi e diagrammi di flusso)
- L’interfaccia di un software è tutelata dal punto di vista dell’utilità e della “forma espressiva”
- Se nell’interfaccia sono inserite immagini/video, esse devono essere tutelate a parte in base alle leggi sul diritto d’autore

Registrazione del software

Come comportarsi con la SIAE

Registrazione del software

La legge sottolinea espressamente la possibilità da parte dell'autore di procedere alla registrazione del software presso la SIAE, questa operazione però **è facoltativa e a pagamento**, serve infatti come elemento di prova (per dimostrare di avere i diritti d'autore) **ma non è costitutiva del diritto!**

La registrazione serve insomma ad avere **una data certa** a **decorrere della quale possono essere pretesi i diritti** d'autore sull'opera realizzata

Registrazione del software

Bisogna rivolgersi alla SIAE e si può registrare:

- **Nel registro pubblico** (se il software è pubblicato)
- **Come opera inedita** (utile prima di contrattare la pubblicazione, per evitare plaghi), in questo caso la registrazione **ha valore per 5 anni**

Nel Registro Pubblico per il software, istituito presso la sezione OLAF della SIAE, possono essere registrati i software pubblicati che hanno carattere creativo, ossia dotati di originalità rispetto ai programmi preesistenti.

Registrazione del software

Per procedere alla registrazione occorre depositare:

- ▣ un esemplare del programma su supporto ottico o analogo
- ▣ una dichiarazione che indichi il titolo del programma, il nome dell'autore, il nome e il domicilio del titolare dei diritti, la data e il luogo di pubblicazione
- ▣ una descrizione del programma che comprenda ogni utile elemento per la sua identificazione
- ▣ la richiesta di registrazione compilata sull'apposito modulo (mod. 349) fornito dalla SIAE
- ▣ se la pubblicazione è avvenuta mediante la messa in circolazione di supporti o confezioni muniti di etichette o frontespizi, devono essere presentati anche due esemplari degli stessi le cui indicazioni devono coincidere con quelle riportate nella dichiarazione

La SIAE attribuisce ai programmi depositati un numero progressivo e la data di registrazione e fornisce al richiedente un attestato di registrazione.

Registrazione del software



Infine alcune norme:

- I dati inseriti nell'archivio sono pubblici (non viene fornito però un elenco completo dei programmi pubblicati)
- La SIAE rilascia copie autentiche di tutto ciò che è depositato tranne, chiaramente, il programma stesso
- Si può richiedere di far trascrivere sul registro gli atti di trasferimento dei diritti di utilizzazione economica, gli atti che costituiscono su di essi diritti di usufrutto o di garanzia e gli atti di divisione o di società. E' necessario presentare l'originale o la copia autentica della scrittura privata con firme autenticate da un notaio, il modulo (mod. 346) fornito dalla SIAE stessa debitamente compilato e pagare un'ulteriore tassa.

Tariffe attuali



Deposito opere inedite:

- **€ 55** per gli autori associati SIAE;
- **€ 110** per gli autori non associati SIAE;
- **€ 220** in tutti i casi in cui il deposito sia richiesto da altri soggetti che abbiano la disponibilità dei diritti di utilizzazione dell'opera.

Registrazione opere pubblicate:

€ 121,86

La licenza

Cos'è? Non basta il diritto d'autore?

Le licenze



Le licenze sono una forma di contratto tra l'acquirente e il venditore del software: servono a definire i dettagli su cosa è consentito fare con un certo software.

Spesso queste licenze vengono lette poco e male dagli acquirenti, questo anche perchè sono contratti che si accetta in modo "automatico" anche solo aprendo la confezione con il supporto digitale (licenza "a strappo").

Le licenze



Solitamente servono al venditore per precisare:

- ▣ Limitazioni di responsabilità a riguardo di possibili errori
- ▣ Definire vincoli temporali di validità, canoni annuali, ecc
- ▣ Specificare clausole speciali (ad es. la vendita in OEM, cioè solo con un nuovo hardware)
- ▣ Definire diritti particolari dell'acquirente (ad esempio nel caso dell'open source: la possibilità di modifica e rivendita del codice sorgente)



Il Marchio

Di cosa si tratta e perchè registrarlo

Marchio: cos'è?



Si possono registrare come marchi:

- ▣ Nomi (anche una o più parole)
- ▣ Una grafica particolare
- ▣ Un particolare suono

Per essere registrabile, un marchio **deve essere nuovo**, ma si può registrare in Italia anche un marchio che sia registrato solo all'estero (a differenza di quanto accade con i brevetti) purché non abbia una notorietà diffusa e la registrazione non avvenga in malafede.

Marchio: leggi



Il marchio è tutelato dal codice della proprietà industriale: D.lgs. n. 30/2005

Il codice si pone l'obiettivo di regolamentare dettagliatamente l'argomento, precisando in particolare: la registrabilità come marchio, l'aderenza alle norme internazionali e il periodo di validità.

Marchio: validità



Il marchio ha **una durata illimitata** ma deve essere rinnovato ogni 10 anni.

Quando si sceglie di utilizzare un nome (anche se non lo si vuole registrare come marchio) **bisogna fare attenzione che non sia già in uso**: si rischia di dover cambiarlo e anche di ricevere sanzioni.

Marchio: garanzie

Con un marchio registrato:

- ▣ Si può impedire ad altri di utilizzarlo per attività commerciali
- ▣ Si può sfruttarlo economicamente, utilizzandolo in proprio o concedendolo in licenza ad altri

Esiste anche la possibilità che un nome si imponga come un **marchio de-facto**, in tal caso però le garanzie sono deboli e quindi **è sempre meglio optare per la registrazione.**

Registrare un marchio

È una operazione “semplice” ma bisogna prestare attenzione ad alcuni punti:

- ▣ Depositare il marchio in **bianco/nero** (proteggendo tutte le combinazioni cromatiche) o **a colori**
- ▣ Depositare il marchio a **solo parole** (ci si tutela a poterlo utilizzare con qualsiasi grafica) oppure tutelare solo una certa **grafica** o combinazione **parola/grafica**
- ▣ **Scegliere la classe** di prodotti e/o servizi che si intende proteggere con un certo marchio (attenzione, **per cambiare bisogna depositare un nuovo marchio!**)

Registrare un marchio



Il problema principale è che non esiste una base di dati completa e aggiornata per sapere se un marchio simile esiste già!

Occorre quindi fare una analisi ricercando all'interno delle classi scelte se esiste un marchio simile registrato in precedenza (esistono anche aziende preposte a questa attività)

Validità territoriale



Si può scegliere di registrare il marchio con validità territoriale limitata all'Italia (o ad altri singoli paesi), o in tutta europa o anche a livello internazionale.

Le procedure e gli organi competenti però variano, è quindi una buona idea rivolgersi ad una azienda specializzata che gestisca tutta la procedura (specialmente se si vuole registrare a livello internazionale)

A chi rivolgersi? (per l'Italia)



A livello individuale per l'Italia è sufficiente **rivolgersi alla Camera di Commercio che raccoglie le domande per l'UIBM¹**, compilando gli appositi moduli e pagando delle **tasse** (per il primo deposito di un marchio individuale ad una sola classe sono € 101)

1. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

A chi rivolgersi? (per l'UE)

Per l'unione europea **esiste il marchio comunitario** (Regolamento CE n. 404/94), in tal caso oltre che al UIBM si può rivolgersi direttamente al UAMI¹

Questo permette con **una sola operazione** di ottenere la registrazione in tutta la UE (viene anche fatta una verifica da parte dell'UAMI sulla eventuale pregressa registrazione di un marchio simile in alcuni paesi, gratuita fino al 2008), il costo in questo caso è più alto (per un marchio individuale con registrazione telematica **si parte da € 750**)

N.B.

- ▣ I marchi europei devono essere utilizzati entro 5 anni dalla registrazione, pena annullamento della stessa!
- ▣ Chi ritiene di avere precedenti diritti sul marchio può intervenire entro **3 anni** dopo la pubblicazione

1. Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno

A chi rivolgersi? (per il mondo)

Per effettuare una registrazione a livello internazionale la procedura è più complicata e i costi variano in base ai paesi, in particolare esistono due normative:

- ▣ Accordo di Madrid
- ▣ Protocollo di Madrid

Alcuni stati aderiscono a entrambe le normative mentre altri solo a una delle due, quindi la procedura è abbastanza complessa.

Fortunatamente l'Italia (dal 2000) aderisce ad entrambi e inoltre (dal 2004) è possibile delegare l'UAMI a effettuare la domanda internazionale, semplificando notevolmente la procedura che comunque non è banale.

Nel caso di registrazione di marchio internazionale chi ritiene di avere precedenti diritti sul marchio può intervenire entro 3 anni dopo la pubblicazione

I brevetti

Perchè se ne parla nella tutela del software?

..e i brevetti?



In queste slide è stata volutamente tenuta da parte la discussione sulla brevettabilità per concentrarsi invece sulla normativa attuale in Italia circa la tutela del software tramite il diritto d'autore.

La controversia sta nel fatto che con il brevetto si vogliono tutelare gli algoritmi e le idee alla base di un software (impedendo quindi di fatto il reverse engineering e l'utilizzo delle stesse idee da parte di altri sviluppatori).

..e i brevetti?

Negli USA è possibile brevettare certi algoritmi o procedimenti logici. Questo a *chiaro* vantaggio delle grosse corporation che a volte usano tra di loro i brevetti come “merce di scambio”.

La situazione è molto delicata, infatti i detentori dei brevetti solitamente non contestano nulla ai piccoli sviluppatori che “utilizzano” le loro idee brevettate ma possono però all’occorenza usare il brevetto come “arma” per obbligare un’azienda ad essere fusa o a fallire.

Questo è risultato negativo per il libero mercato e per lo sviluppo dell’economia.

Chi sostiene la brevettabilità del software pensa che ciò possa invece aiutare a tutelare un certo prodotto e ad aumentare il guadagno su di esso, anche per le piccole aziende.

..e i brevetti?



La discussione (che però esula da queste slide) si è fatta **molto** accesa negli scorsi anni, con una proposta di inserire i brevetti sul software anche in Europa.

Il parlamento Europeo si è espresso contrariamente ad una proposta del 2002 e l'iter è stato quindi bloccato, ma ci sono prospettive per il futuro: già alla fine del 2005 sono infatti state avanzate nuove idee.



Conclusioni

Sviluppi futuri e possibilità



- Brevetti: è il caso di tenersi informati sulle prossime decisioni dell'Unione Europea e in genere sull'evolversi della situazione negli USA
- Licenze: esistono moltissime licenze già preconfezionate (specialmente nel mondo dell'open-source) che si possono tenere in considerazione nella pubblicazione di un software

Note sui simboli

È interessante fare chiarezza su alcuni simboli che si vedono spesso nel mondo della tutela del software:

□ ®

Si può apporre a fianco di un marchio che ha già ottenuto la registrazione

□ TM

Si può apporre a fianco di un marchio che non è stato ancora registrato ma per il quale è stata fatta la richiesta

□ ©

Indica che un certo oggetto è protetto dal diritto d'autore

Riferimenti



Sito di uno studio legale di Pisa con molte informazioni:

http://www.ufficiobrevetti.it/software/software_home.htm

Decreto legislativo 518/92:

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs518_92.html

Legge 633/41 e successive modificazioni:

http://www.siae.it/documents/BG_normativa_leggedirittoautore.pdf

Tariffe SIAE opere pubblicate:

http://www.siae.it/Olaf_sw.asp?click_level=1200.0400&link_page=olaf_sw_tariffe.htm

Tariffe SIAE opere inedite:

http://www.siae.it/Olaf_doi.asp?click_level=1300.0400&link_page=Olaf_DOI_Tariffe.htm

Riferimenti



Codice della proprietà industriale:

<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05030dl.htm>

Sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

<http://www.uibm.gov.it/>

Sito dell'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno:

<http://oami.europa.eu/it/mark/>



Per maggiori informazioni visitate www.xelon.it

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/>