SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 360

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FABBRI, CUTRERA, ZITO, ACHILLI, MARIOTTI, PEZZULLO e CALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1987

Norme per la tutela dei programmi per elaboratori elettronici

ONOREVOLI SENATORI. – Questo disegno di legge si propone di introdurre nell'ordinamento italiano una disciplina speciale relativamente ad alcune caratteristiche dei programmi per elaboratori, mediante la modifica della normativa in materia di brevetti per invenzioni e modelli industriali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; regio decreto 25 agosto 1949, n. 1411; regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354) e di diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633). Lo scopo pratico è quello di favorire per certi aspetti una adeguata ed insieme equilibrata protezione giuridica *erga omnes* dei programmi. Tale scopo corrisponde ad un'esigenza ormai indilazionabile, in ragione sia del progressivo espandersi del settore dell'informatica e della rilevanza degli interessi economici che vi sono coinvolti, sia del costante aumento, e dell'importanza socio-economica, che l'attività di ricerca e di sviluppo ha assunto in tale settore. Anche in Italia, il problema della tutela giuridica del cosiddetto *software*, strumento della rivoluzione industriale in atto, deve trovare adeguata e pronta soluzione a livello legislativo, specie se si considera che i legislatori di altri paesi europei ed extraeuropei hanno già provveduto a rimuovere dai rispettivi ordinamenti la situazione di incertezza giuridica che, in materia, caratterizza ancora il nostro sistema positivo. A tal fine, anche alla luce di indicazioni di qualificati ricercatori e studiosi (ed in particolare del Centro studi giuridici sull'informatica operante presso l'università di Pavia), i

proponenti hanno apprestato uno schema di adattamento della tutela brevettuale e di diritto d'autore alla specifica natura dei programmi per elaboratori, mediante la introduzione di alcune disposizioni di modifica delle rispettive discipline.

Come è noto, il dibattito si incentra sul problema della tutela dei programmi per elaboratori elettronici mediante l'applicazione, in via rigidamente alternativa, della normativa brevettuale o di diritto d'autore. In realtà, si tratta di un falso dilemma. Una soluzione ragionata ed equilibrata del problema non può porsi, come è stato finora generalmente fatto, in termini di rigida alternativa tra l'uno (brevetto) o l'altro (diritto d'autore) strumento normativo di protezione assoluta. Non può infatti prescindersi, in tale sede e a tal fine, dalla individuazione di quei profili e di quegli oggetti di analisi, tra loro invero assai facilmente distinguibili, cui corrispondono le due «anime» del programma, la sostanziale (o tecnologica) e la formale (o descrittiva).

Nel programma infatti è possibile distinguere, da un lato, la struttura dello stesso, ossia la specifica configurazione del programma, che permette di realizzare, mediante la sua applicazione ad una macchina elaboratrice, un certo risultato di ordine pratico (cosiddetta anima sostanziale o tecnologica); dall'altro lato, la sua formulazione, vale a dire la particolare forma espressiva in cui, nella specie, è stato tradotto il programma (cosiddetta anima formale o espressiva). L'elemento tecnologico e l'elemento descrittivo del programma hanno caratteri e natura *ictu oculi* diversi, presentando l'uno le caratteristiche strutturali e funzionali proprie di una invenzione brevettabile, l'altro quelle specifiche delle forme espressive e descrittive tutelabili dal diritto d'autore.

Con questa premessa, è necessario anzitutto osservare che la proposta di normativa che qui si illustra in relazione all'articolo 12 del testo legislativo sulle invenzioni vuole sanare la situazione di contraddizione ed incertezza che si è creata con l'introduzione – a seguito della riforma del 1979 – di una formale (più che sostanziale) esclusione dal novero delle invenzioni brevettabili dei «programmi di elaboratori» (articolo 12, secondo comma) e con la contemporanea introduzione (al terzo comma dello stesso articolo) di una riserva, in base alla quale detta esclusione si applica «solo nella misura in cui... il brevetto concerna... programmi in quanto tali». La dottrina e la stessa recente giurisprudenza hanno avuto modo di mettere in evidenza come tali disposizioni non risolvano nè in un senso nè nell'altro il problema della brevettazione, ma lascino ampio spazio alla discussione e ad interpretazioni contrapposte, per ognuna della quali si possono portare a sostegno validissimi argomenti. È un fatto peraltro che la normativa nazionale introdotta nel 1979 era tesa ad armonizzare la legge italiana con le disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo ratificata dall'Italia e che, pertanto, disposizioni simili sono presenti all'articolo 52 di tale Convenzione. Ora, l'Ufficio europeo dei brevetti – che ha sede a Monaco e che sulla base di detta Convenzione concede brevetti validi sul territorio nazionale dei paesi membri, Italia inclusa – ha recentemente reso ufficiale la propria interpretazione delle norme in questione, in base alla quale i programmi per calcolatori sono brevettabili quando includono caratteristiche tecniche che abbiano i requisiti di brevettabilità.

In questa prospettiva, e al fine di chiarire il contenuto e i limiti di brevettabilità dei programmi, si è introdotta nella categoria delle invenzioni brevettabili di cui all'articolo 12 del testo legislativo sulle invenzioni (articolo 1) la configurazione strutturale di un programma per elaboratore che realizzi un particolare funzionamento dell'elaboratore guidato dal programma, prevedendosi altresì che l'esclusiva brevettuale comprende anche la messa in commercio dei prodotti e dei procedimenti ottenuti con l'utilizzazione della nuova configurazione strutturale brevettata.

Conseguentemente, l'articolo 2 specifica il criterio della industrialità in riferimento all'invenzione di programma di cui all'articolo 1, identificandolo nella sua attitudine ad essere utilizzata in qualsiasi genere di attività industriale, compresa quella agricola o di servizio.

Gli articoli 3 e 4 introducono invece alcune modifiche alla disciplina sul diritto d'autore, specificando, da un lato, l'oggetto della esclusiva (ossia la formulazione del programma) e i

diritti spettanti al suo autore, fissandone altresì la durata, e indicando, dall'altro lato, le formalità e le procedure cui è condizionato l'esercizio di tali diritti di esclusiva.

Con l'articolo 5 si è inteso definire i diritti del datore di lavoro e del lavoratore dipendente relativi alle formulazioni di un programma realizzato nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, secondo una composizione degli interessi delle parti che si ispira al principio già applicato dal legislatore in materia brevettuale all'articolo 23 del testo delle disposizioni legislative sulle invenzioni.

L'articolo 5 stabilisce infatti che il diritto di utilizzazione esclusiva e di riproduzione di un programma realizzato in costanza di un rapporto di lavoro subordinato spetti al datore di lavoro, qualora l'attività di ricerca e/o di sviluppo, realizzata dal dipendente-ricercatore, sia stata prevista, anche in via non esclusiva, quale oggetto del contratto di lavoro in essere tra le parti e a tale scopo specificamente retribuita; diversamente – ossia nel caso che tale attività non sia contrattualmente prevista – dovendosi corrispondere al dipendente un equo premio commisurato al valore creativo dell'opera.

Da ultimo, gli articoli 6 e 7 prevedono, quale possibile oggetto di un brevetto per modello di utilità, le cosiddette nuove configurazioni di almeno due strati di materiali diversi atte a costituire circuiti integrati, la cui riproduzione consiste nei disegni dei predetti strati secondo l'ordine di sovrapposizione necessario per il loro funzionamento.

Questa disposizione ha lo scopo di fornire una tutela alla forma tridimensionale di nuovi circuiti integrati o prodotti semiconduttori, tutela che si appalesa necessaria tenuto conto dell'enorme sviluppo ed importanza assunti da questa tecnologia. È noto peraltro che gli Stati Uniti hanno emanato una legge speciale (*Semiconductor Chip Protection Act*), dell'8 novembre 1984, della quale gli stranieri possono beneficiare solo se i rispettivi Stati concludono un trattato in materia con gli stessi Stati Uniti oppure accordano pari protezione ai cittadini americani. Alcuni paesi europei ed extraeuropei hanno già previsto forme di protezione dei circuiti integrati e la stessa Commissione della CEE sta prendendo iniziative per far introdurre una legislazione *ad hoc* nei paesi membri. Le norme proposte in questo disegno di legge sembrano, pur nella loro semplicità, atte a soddisfare le esigenze nazionali ed internazionali in questo settore.

* * *

In conclusione, l'articolato sistema di protezione dei programmi per elaboratori introdotto con il presente disegno di legge realizza indubbiamente uno stabile equilibrio tra i due strumenti normativi del brevetto e del diritto d'autore.

La distinzione dell'elemento tecnologico del programma dall'elemento descrittivo ha permesso infatti di ricomprenderli rispettivamente nel novero delle invenzioni brevettabili e delle opere dell'ingegno tutelabili ai sensi della normativa in tema di diritto d'autore, assicurando in tal modo una composizione equilibrata degli interessi, tendenzialmente contrapposti, connessi alla tutela della ricerca tecnologica nel settore dell'informatica e al mantenimento di un sistema di libera concorrenza tra i soggetti economici in esso operanti. Invero il sistema prescelto, in forza del coordinamento tra i distinti strumenti normativi in esso operanti, contempera l'esigenza della promozione della ricerca senza coperture di ordine monopolistico, assicurando nel contempo la regola della libera concorrenza sul mercato, secondo i princìpi consacrati nel sistema classico della proprietà intellettuale e industriale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 12 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Può essere oggetto di brevetto la particolare configurazione strutturale di un programma per elaboratori che realizzi un progresso tecnico nel funzionamento dell'elaboratore guidato dal programma indipendentemente dal linguaggio con cui il programma è espresso. L'esclusiva del brevetto comprende anche la messa in commercio dei prodotti o procedimenti direttamente ottenuti con l'utilizzazione della nuova configurazione strutturale del programma. Ove il prodotto o il procedimento siano nuovi, ogni prodotto o procedimento identico si presume ottenuto, salvo prova contraria, con la configurazione strutturale del programma oggetto del brevetto».

Art. 2.

1. All'articolo 17 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le invenzioni relative a configurazioni strutturali di programmi per elaboratori, brevettabili ai sensi dell'articolo 12, si considerano atte ad avere una applicazione industriale se esse possono essere utilizzate in qualsiasi genere di attività industriale, ivi compresa quella agricola o di servizio».

Art. 3.

1. All'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il numero 7, è aggiunto il seguente:

«8) la formulazione dei programmi per elaboratori, esclusi gli insegnamenti tecnici e scientifici in essi contenuti».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 99 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

«Art. 99-*bis*. – *1*. All'autore di programmi per elaboratori spetta il diritto esclusivo di riproduzione del programma con qualsiasi mezzo nei limiti della formulazione elaborata dall'autore stesso, esclusi gli insegnamenti tecnici e scientifici in essi programmi contenuti.

2. L'autore per esercitare tale diritto deve:

a) contrassegnare il programma e i suoi supporti con una dichiarazione di riserva indicante il nome del proprietario del diritto e l'anno di prima pubblicazione o uso, tale dichiarazione dovendo essere apposta all'inizio e alla fine del programma stesso in modo chiaramente percepibile dall'utilizzatore;

b) depositare il programma o parte di esso al fine della identificazione secondo le modalità e nei termini fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. I diritti previsti nel presente articolo durano dieci anni dalla data della prima pubblicazione o uso.

4. Il diritto d'autore non si estende agli atti dei titolari del diritto di utilizzazione economica o dei loro cessionari con cui vengono realizzate copie o apportate modifiche necessarie al miglior uso dei programmi stessi nell'ambito esclusivo della propria azienda».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 99-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

«Art. 99-*ter*. – *1*. Il diritto esclusivo di riproduzione di cui all'articolo 99-*bis*, relativo ai programmi realizzati nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego che contempli, sia pure in via non esclusiva, lo svolgimento di attività di ricerca e/o sviluppo in materia di programmistica per elaboratori, specificamente remunerata in previsione di risultati creativi, appartiene al datore di lavoro, salvo il diritto dell'autore, o dei coautori, al riconosci-

mento della paternità dell'opera.

2. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, l'autore o i coautori, oltre al riconoscimento della paternità dell'opera, hanno altresì diritto a un equo premio, proporzionato al valore creativo dell'opera».

Art. 6.

1. All'articolo 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Possono costituire oggetto di brevetto per modelli di utilità le nuove configurazioni di almeno due strati di materiali diversi atte a costituire circuiti integrati».

Art. 7.

1. Al numero 1 dell'articolo 4 del testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali, approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La riproduzione grafica dei modelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è costituita dai disegni degli strati nell'ordine in cui devono essere sovrapposti per il funzionamento del modello secondo le caratteristiche descritte nella domanda».