

■ 7. Opere dell'ingegno e invenzioni industriali

SOMMARIO: 7. Opere dell'ingegno e invenzioni industriali - 7.1. Premessa - 7.2. Il diritto d'autore - 7.2.1. Diritto morale d'autore - 7.2.2. Diritto patrimoniale d'autore - 7.2.3. Il software - 7.3. Le invenzioni industriali e i modelli industriali

7.1. Premessa

Le **opere dell'ingegno** e le **invenzioni industriali** sono le due grandi categorie di *creazioni intellettuali* regolate dal nostro ordinamento. Le creazioni intellettuali

Le opere dell'ingegno formano oggetto del diritto d'autore; le invenzioni industriali possono formare oggetto del brevetto per le invenzioni industriali, del brevetto per modelli di utilità oppure della registrazione di disegni e modelli.

7.2. Il diritto d'autore

L'articolo 2575 c.c. disciplina le opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti al dominio delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell'architettura, del teatro e della cinematografia, qualunque sia il modo e la forma di espressione, che sono protette dal diritto d'autore. Caratteri generali

Presupposto indispensabile per la protezione dell'opera è la sua originalità creativa. Originalità creativa

Il diritto d'autore possiede un contenuto complesso. Esso infatti si sostanzia in una componente patrimoniale (c.d. diritto patrimoniale d'autore) e in una squisitamente personale (c.d. diritto morale d'autore). Quest'ultimo, come infra analizzato, non è cedibile.

Può dirsi in un certo senso estrinsecazione del diritto d'autore anche il **diritto esclusivo di riproduzione dell'opera**. La rilevanza economica di esso è notevole: si pensi al fenomeno della duplicazione di opere dell'ingegno di vario genere (cinematografiche, programmi per elaboratore, ecc...) che risulta estremamente agevole con l'ausilio dei moderni sistemi informatici

L'autore ha diritto di rivendicare nei confronti di chiunque la paternità dell'opera, di decidere se pubblicarla e di opporsi a modificazioni o deformazioni ovvero ad ogni altro atto che possa recare pregiudizio al suo onore.

Fondamentale per la protezione del diritto d'autore è la **Legge 22 aprile 1941 n. 633** (c.d. Legge sul diritto d'autore), il cui impianto normativo è stato più volte sottoposto a modifiche (da ultimo ad opera del D.L.vo 35/2017).

Il D.L.vo 35/2017

In particolare, il D.L.vo 35/2017, in vigore dall' 11 aprile 2017, ha recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

Esso stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte degli **organismi di gestione collettiva** e delle **entità di gestione indipendente**, nonché i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore per l'uso online di opere musicali nel mercato interno.

All'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** è stato affidato il **compito di vigilare** sul rispetto del Decreto e di **irrogare le sanzioni** in caso di violazioni.

7.2.1. Diritto morale d'autore

Il diritto morale d'autore si sostanzia nel **diritto alla paternità dell'opera**. Esso si manifesta con il diritto di pubblicarla come propria (*diritto di inedito*) o anche di non procedere alla pubblicazione nonché di opporsi a modificazioni o mutilazioni successive alla pubblicazione.

Diritto della personalità

Esso è un vero e proprio **diritto della personalità, come tale incedibile e imprescrittibile**.

Quello che vale a distinguere il diritto morale d'autore rispetto agli altri diritti personalissimi è costituito dal fatto che questo non si estingue con la morte del titolare, ma *può esser fatto valere senza limiti di tempo* dal coniuge, dai figli o dagli altri ascendenti o discendenti (come espressamente dispone l'art. 23 L. 633/41) indipendentemente dalla circostanza che essi rivestano o meno la qualità di eredi.

Si tratta dunque di un diritto perpetuo.

Il diritto dell'autore di ritirare l'opera dal commercio quando concorrono gravi ragioni morali (art. 2582 c.c.) corrisponde invece a un *diritto personale e non trasmissibile*.

La norma dispone che in caso di ritiro dell'opera dal commercio in capo all'autore sussiste l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera stessa.

7.2.2. Diritto patrimoniale d'autore

Il diritto patrimoniale d'autore è costituito dal **diritto esclusivo all'utilizzazione economica dell'opera** ed è, in tal senso, assimilabile al diritto di proprietà.

Il diritto sull'opera di ingegno sorge in capo all'autore all'atto della creazione dell'opera.

Si tratta di un **diritto trasferibile**: l'art. 2581 c.c. prevede che il trasferimento *inter vivos* dei diritti di utilizzazione economica del brevetto debba essere provato con atto avente forma scritta. Il formalismo è, quindi, richiesto dalla legge *ad probationem* e non *ad substantiam*.

Da ciò ne consegue che il diritto morale e il diritto patrimoniale di autore possano spettare a soggetti diversi.

Il diritto all'esclusiva utilizzazione dell'opera di ingegno non ha durata infinita.

Il diritto patrimoniale d'autore dura *fino a settant'anni dopo la morte dell'autore* (limite così elevato dall'art. 17 della L. 52/96).

Una volta scaduto questo termine l'opera diventa di dominio pubblico.

Il diritto patrimoniale di autore si trasmette agli eredi e può essere oggetto di pegno e di sequestro. Trasmissione agli eredi

7.2.3. Il software

Il *software* è un'opera d'ingegno e, pertanto, un bene immateriale.

La Comunità Europea ha deciso di fornire ai programmi per l'elaboratore la protezione che si riconosce alle altre opere d'autore attraverso l'emanazione della direttiva 91/250/CEE, recepita nel nostro ordinamento con il D.L.vo n. 518, emanato il 29 dicembre 1992, che ha novellato la Legge sul diritto d'autore n. 633/41.

In particolare, la novella del 1992 ha aggiunto nella predetta Legge una sezione relativa ai *Programmi per elaboratore*.

Gli artt. 64 ter e 64 quater stabiliscono quattro casi in cui non si può impedire all'utilizzatore del programma di realizzare copia dell'opera, anche in assenza dell'autorizzazione del titolare del programma:

- a) copia necessaria all'uso del programma;
- b) copia effettuata per lo studio del programma;
- c) copia di riserva;
- d) copia per decompilare il programma al fine di ottenere l'interoperabilità con altri programmi.

Infine, per accordare una forte protezione al *software*, sono state indicate le modalità di tenuta del **Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore**, il cui compito è quello di dare *pubblicità legale* al *software*. Nozione e disciplina

7.3. Le invenzioni industriali e i modelli industriali

Il Codice della proprietà industriale di cui al D.L.vo 30/05 contiene, alle sezioni quarta e quinta del Capo secondo, una compiuta disciplina delle invenzioni e dei modelli di utilità.

Invenzioni industriali

Con il termine “*invenzione industriale*” si fa riferimento all’**introduzione di elementi nuovi nello studio della tecnica e della sua applicazione con particolare riferimento allo sviluppo e al perfezionamento delle attrezzature e dei procedimenti utilizzati nell’industria.**

All’interno di tale concetto si possono situare **due grandi categorie:**

- a) **le invenzioni in senso stretto;**
- b) **i modelli industriali o di utilità.**

Le invenzioni in senso stretto sono costituite dai ritrovati tecnici dotati di caratteristiche peculiari, di cui all’art. 2585 c.c. alle quali se ne sono aggiunte altre, in esito all’entrata in vigore del D.L.vo 30/05 (c.d. **Codice della proprietà industriale**).

Occorre osservare tuttavia che il legislatore non ha fornito alcuna definizione idonea a chiarire direttamente il concetto di invenzione, limitandosi a indicare all’art. 45 D.L.vo 30/05 i criteri atti a qualificare la brevettabilità di un ritrovato.

L’art. 2585 c.c. dispone che possono costituire oggetto di **brevetto** le nuove invenzioni atte ad avere una applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico purché essa dia immediati risultati industriali.

Modelli di utilità

I **modelli di utilità** sono, invece, definiti in chiave di invenzioni minori e svolgono la funzione di conferire a strumenti già inventati una maggiore efficienza.

Le invenzioni del prestatore di lavoro

Particolari problemi pongono **le invenzioni del prestatore di lavoro** (art. 2590 c.c.), in relazione al temperamento tra il diritto di questi a un riconoscimento anche di carattere economico e il diritto del datore di lavoro che ha fornito gli strumenti e le occasioni idonee a favorire la scoperta.

Il diritto dell’inventore non sorge automaticamente in seguito all’invenzione ma deriva dalla **concessione del brevetto** da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi. La concessione consiste nella registrazione dell’invenzione; tale iscrizione ha *carattere costitutivo* e determina l’acquisto del diritto ma gli effetti retroagiscono al momento in cui è stata presentata la domanda.

Possono costituire oggetto di **brevetto per invenzione**, le *invenzioni nuove* che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere una applicazione industriale.

I tipi di brevetto

L’art. 82 D.L.vo 30/05 statuisce invece che possono costituire oggetto di **brevetto per modello di utilità** i nuovi modelli atti a conferire par-

icolare efficacia, o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

I requisiti che devono sussistere ai fini della tutela brevettuale sono costituiti dalla novità, dalla natura inventiva dell'attività che ha prodotto l'invenzione, dall'industrialità, dalla liceità.

Per quanto concerne il **requisito della novità**, non pare più adeguato parlare di assolutezza della stessa. Sotto il vigore della precedente disciplina il fatto che l'invenzione fosse stata oggetto, in qualsiasi luogo e in qualsiasi modo, di divulgazione a una cerchia indeterminata di soggetti, faceva venir meno la sussistenza di esso e, dunque, la brevettabilità.

Requisiti
per la
brevettabilità

Attualmente il secondo comma dell'art. 46 del D.L.vo citato stabilisce il concetto di "*stato della tecnica*" a tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, nel territorio dello Stato o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

È possibile brevettare anche una sostanza o una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

Altro requisito è l'**industrialità**. Essa fa perno sulla suscettibilità del ritrovato ad essere applicato industrialmente. L'oggetto dell'invenzione deve quindi poter essere fabbricato o utilizzato in industrie di qualsiasi genere, comprese quelle agricole.

Industrialità

L'ultimo requisito è quello della **liceità**, a mente del quale non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

Liceità

Il titolare dei diritti patrimoniali nascenti dall'invenzione nonché di quelli attribuiti dal brevetto ha la possibilità di disporre:

- a) ai sensi dell'art. 2589 c.c., in base al quale i diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili;
- b) ai sensi dell'art. 63 D. L.vo 30/05, in forza del quale il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

In altri termini, **è possibile cedere il brevetto, ferma restando la paternità dell'opera dell'ingegno e il diritto ad esserne riconosciuto l'autore.**

Una volta ottenuto il brevetto il suo titolare acquista, infatti, il *diritto morale* di essere riconosciuto autore dell'invenzione e il *diritto patrimoniale* esclusivo di attuare l'invenzione e di trarne il relativo profitto.

Il diritto patrimoniale ha durata di venti anni e viene meno se non viene pagata la tassa annuale del brevetto, entro sei mesi dalla scadenza, ovvero se viene concesso il medesimo brevetto ad altre persone avente un effetto con data anteriore.

Licenza	Dalla cessione del brevetto si distingue la licenza , che consiste nella negoziazione in forza della quale il titolare del brevetto, che rimane tale, concede ad altro soggetto il diritto di sfruttamento economico dell'invenzione (ad esempio, la produzione di un utensile avente speciali caratteristiche che viene realizzato). La licenza può rivestire anche carattere obbligatorio, a cagione della mancata attuazione del brevetto.
Pubblicità	L'atto in forza del quale viene ceduto il brevetto, pur non essendo connotato da speciali requisiti formali, viene comunque usualmente <i>redatto per iscritto</i> , allo scopo di rendere possibile l'esecuzione della <i>trascrizione</i> . La registrazione della formalità pubblicitaria presso l' Ufficio brevetti italiani vale a dirimere il conflitto tra più aventi causa a qualsiasi titolo dallo stesso cedente.
Nullità del brevetto	Le ipotesi di nullità del brevetto sono previste nell'art. 76 D. L.vo 30/05, secondo il quale, il brevetto è nullo: <ul style="list-style-type: none"> a) se l'invenzione non è brevettabile se carente del requisito della novità, della liceità, ecc...; b) se l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla; c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale; d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dalla legge. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.
Conversione del brevetto	È prevista oggi una peculiare ipotesi di conversione del brevetto . Il brevetto nullo può infatti produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.
Tutela in tema di brevetto	Tutela in tema di brevetto La tutela apprestabile in tema di brevetto investe non soltanto profili di carattere risarcitorio, ma anche cautelare. Tali aspetti sono ormai comuni rispetto agli altri diritti di proprietà industriale, quali i marchi, i modelli di utilità, le varietà vegetali, ecc... Tra di essi rilevano: <ul style="list-style-type: none"> – la rivendica; – il risarcimento del danno;

- la predisposizione di sanzioni penali;
- il sequestro;
- l'inibitoria.

Tribunale unificato dei brevetti

La L. 3 novembre 2016 n. 214 ha ratificato e dato esecuzione all'Accordo su un **Tribunale unificato dei brevetti**. L'intento del legislatore europeo è stato quello di migliorare l'esecuzione dei brevetti e la difesa da rivendicazioni infondate, nonché di rafforzare la certezza del diritto mediante l'istituzione di un Tribunale unificato dei brevetti per le controversie relative alla violazione e alla validità dei brevetti stessi.

Con la Legge n. 201 del 4 dicembre 2017 è stato autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.

I **modelli industriali e i disegni industriali**, come sopra già precisato, sono destinati a connotare di un carattere nuovo gli altri prodotti industriali mediante le linee, i contorni, i colori, le forme, la struttura ed i materiali utilizzati. **Modelli industriali e i disegni industriali**

Il brevetto per un modello di utilità dura per *dieci anni* dalla data della domanda, invece la registrazione di un modello o disegno industriale dura *cinque anni* dalla domanda ma può essere fatta richiesta di proroga per altri cinque anni fino ad un massimo di anni venticinque. **Durata**

► Domande per l'autovalutazione

1. Cos'è il diritto d'autore? (**Par. 2.**)
2. Cosa si intende per diritto morale d'autore? (**Par. 2.1.**)
3. Cosa si intende per invenzioni industriali? (**Par. 3.**)
4. Cosa può essere oggetto di brevetto? (**Par. 3.**)
5. Quale competenza ha il Tribunale unificato dei brevetti? (**Par. 3.**)