



UGHI E NUNZIANTE  
STUDIO LEGALE

Roma, 4 maggio 2016

*«Smartphone, il migliore amico dell'uomo: quale tutela?»*

Agostino Clemente

Ughi e Nunziante – Studio Legale

[www.unlaw.it](http://www.unlaw.it)





# La tutela delle idee «geniali»



## Ipotizziamo che...

- Abbiamo identificato un problema e abbiamo immaginato un modo originale per risolverlo attraverso una App



## Ipotizziamo che...



Abbiamo sviluppato un 'progetto' di App, ma ancora non abbiamo realizzato l'App vera e propria



## Ipotizziamo che...



- Realizziamo un App e poi qualcuno ci “copia l’idea”. Oppure non vogliamo che qualcuno la copi





# First Mover Return

Diciamo subito che deve essere il MERCATO a premiare le soluzioni più originali.

## **Ma il Mercato non basta:**

Riuscire a muoversi subito e per primi è la migliore «tutela» per i creativi.

Occorre però favorire le opportunità di supporto finanziario (e non solo finanziario). Chi ha buone idee deve poterle realizzare

E' così che si sfrutta il vantaggio competitivo e non si sprecano occasioni preziose.

UGHI E NUNZIANTE

STUDIO LEGALE



# La “protezione” delle attività creative





Abbiamo detto che le attività creative devono essere incentivate e favorite.

Si potrebbe anche pensare all'attribuzione di un 'premio' per le soluzioni creative.

Ma per «protezione» normalmente non si intende questo.

Nella nostra tradizione culturale e giuridica la «protezione» viene individuata non nel riconoscimento di un premio quanto nella attribuzione del potere esclusivo di sfruttamento.

Si parla al riguardo di privative.







Ebbene, le idee -di per sé- non godono di protezione, nel senso che **non è riconosciuta la privativa dell'idea**

Innanzitutto, perché sia attribuita una privativa occorre almeno che l'idea sia sviluppata, realizzando un'opera. E anche allora, **viene tutelata l'opera non l'idea.**





## Non sono disponibili privative per tutte le opere creative

Inoltre, non tutte le “opere” sono tutelate, nel senso dell’essere oggetto di privativa.

E ciò non dipende dal valore in sé dell’attività

*La teoria della relatività, l’elica del DNA, il fast food, gli hot dog e la pizza margherita o anche il legal thriller, il new deal roosveltiano e la perestrojka*

◇ Essenzialmente: esistono privative solo per le opere dell’ingegno e per la proprietà industriale





# Tutela non appagante o non adeguata

## Tutela Brevettuale

- Limitazione territoriale
- (poco)
- Estensione temporale (troppo)

## Diritto d'Autore

- Durata ancora più lunga
- Tutela solo la scrittura del programma

## Tutela Contrattuale:

Per definire l'ambito di applicazione dell'accordo è necessario che una qualche disclosure avvenga.



## De iure condendo...

### Una tutela:

- Breve
- Universale
- Informale o con una procedura snella

### Problematicità:

- Valutazione preventiva (sul modello brevettuale)  
Tempi di valutazione incompatibili con le esigenze del mercato.
- Valutazione successiva (sul modello del diritto d'autore)  
Rischio di esplosione del contenzioso.



# Le idee del software

“Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce”

Art. 2 Legge Autore





Torniamo allora alla questione: come tutelare ciò che nasce prima del software? O ciò che “resta” dopo e al di là del software?

- Segreto Industriale
- Tutela Contrattuale
- Format





## Il Segreto Industriale

### Italia

Talvolta la «protezione» può derivare dalla capacità di mantenere l'idea segreta.

L'art 98 c.p.i. tutela l'informazione in quanto:

- Segreta
- Avente valore economico in quanto segreta
- Controllata dal detentore
- Sottoposta ad idonee misure di sicurezza



## Il Segreto Industriale

### USA

**Learning Curve Toys, Inc. v. PlayWood Toys, Inc. 342 F. 3d 714 (7° Circuit 2003).**

Fatto: Un piccolo produttore di giocattoli cercava un finanziatore e presentava i propri prodotti ad un potenziale socio in affari. Non si trova l'intesa ma dopo qualche mese il potenziale socio mette in commercio dei giocattoli simili a quelli oggetto di trattativa.

La decisione: L'idoneità delle misure di sicurezza deve essere valutata non in senso astratto ma in concreto e secondo il criterio di ragionevolezza. **Anche un accordo orale può costituire una misura idonea in considerazione dell'ingenuità ed inesperienza del soggetto e della fondata aspettativa di stabilire una relazione commerciale.**

### Unione Europea

**Bozza Direttiva sul Segreto Industriale approvata lo scorso aprile 2015.**

**Art 3, par.2, lett. f) :** l'acquisizione è illegittima quando realizzata tramite qualsiasi condotta contraria all'onesta pratica commerciale.

I diversi sistemi giuridici si stanno dirigendo nella medesima direzione di **estensione della tutela nei confronti delle pratiche scorrette**



## Non – Disclosure Agreement/Clause (1)

Abbiamo un flusso informativo che va coperto da confidenzialità. Abbiamo detto che la confidenzialità è d'obbligo, anche senza formalità, purché sia rilevabile la volontà del titolare delle informazioni di tenerle confidenziali.



## Non – Disclosure Agreement/Clause (2)

- Tuttavia potremmo voler regolamentare la confidenzialità del flusso informativo.
- Possiamo stipulare un accordo *ad hoc* – NDA - o una clausola di un accordo più ampio.
- Errore frequente: “*Ci si impegna a mantenere confidenziali informazioni confidenziali (?!)*” → E’ necessario specificare o almeno richiamare le informazioni se non si vuole concludere un accordo inutile!



## Il Format Televisivo

Cassazione Civile, Sez. I, 17 febbraio 2010, n. 3817

*«L'idea di base di programmi televisivi non è suscettibile di protezione come oggetto di diritto di autore in mancanza di una struttura predefinita necessaria ad integrare un format come opera dell'ingegno tutelabile ai sensi della legge sul diritto di autore (l. n. 633 del 1941).»*

Pertanto, *«è necessario - in assenza di una definizione normativa - avere riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della Siae n. 66 del 1994»*





## Elementi essenziali del Format (1)

Bollettino ufficiale della Siae n. 66 del 1994

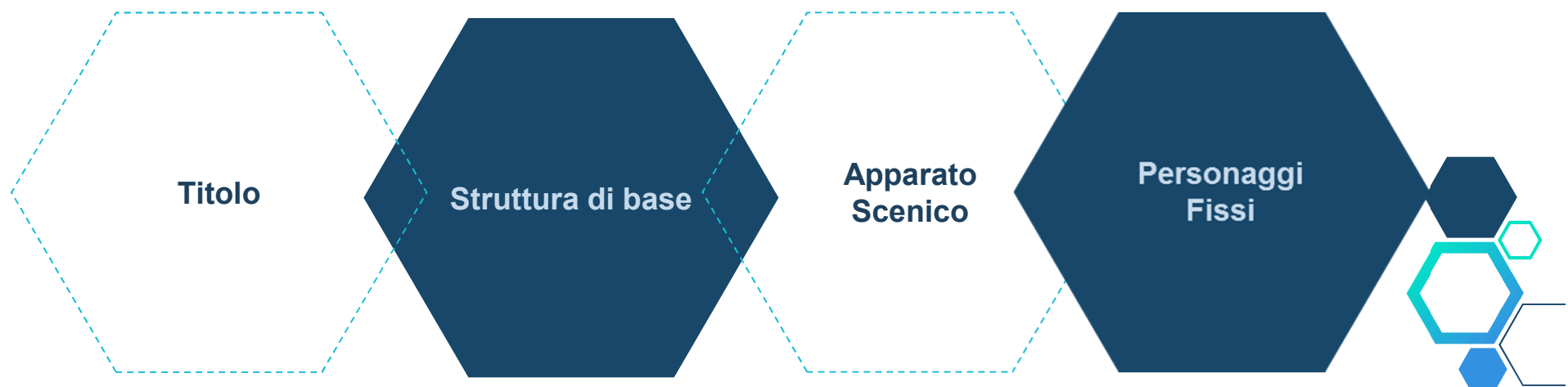
*Ai fini della tutela, l'opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti:*

[idoneità ad essere rappresentata immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione]





## Elementi essenziali del Format (2)





## Format di una App



## Il Format

# I Materiali Preparatori del Software

(1)

Ricordiamo che la tutela del diritto d'autore (art. 2 L.A.) si estende anche ai materiali preparatori del software «a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva» (cons. 7 Direttiva 2009/24/CE).



## Conclusione

I materiali preparatori sono realizzati usualmente secondo le peculiarità degli strumenti della programmazione, ad esempio con l'uso dei diagrammi di flusso.

Tuttavia, a ben vedere, la categoria può essere ricostruita secondo schemi analoghi a quelli della tutela del format.

Questo può essere allora lo spunto conclusivo di questa riflessione. Dobbiamo provare a perimetrare adeguatamente la tutela del format delle App per costruire una tutela appagante, ma non protezionistica.





UGHI E NUNZIANTE

STUDIO LEGALE



Grazie per l'attenzione!

◇ [a.clemente@unlaw.it](mailto:a.clemente@unlaw.it)

◇ [www.unlaw.it](http://www.unlaw.it)



**AIPPI**

GRUPPO ITALIANO





# Credits

Special thanks to all the people who made and released these awesome resources for free:

- ◇ Presentation template by [SlidesCarnival](#)

