

## La protezione dei progetti di lavori di ingegneria

Sommario: 1. Tecnologia e produzione dei beni. – 2. Protezione dei progetti di lavori di ingegneria e lavori analoghi. – 3. Contenuto della protezione tra diritto d'autore e diritto connesso. –4. Esercizio del diritto. –5. La prova di priorità nella creazione del progetto. Deposito dell'opera alla SIAE.

### 1.- Tecnologia e produzione dei beni

Nei processi produttivi finalizzati alla realizzazione di beni di consumo si manifesta, con sempre maggior frequenza, uno sdoppiamento di compiti tra imprese: alcune si dedicano ad attività di studio e ricerca di nuove tecnologie, altre imprese utilizzano dette tecnologie per incorporarle nei loro prodotti.

La motivazione di questa ripartizione di ruoli risiede nel fatto che le aziende di ricerca non possiedono l'attrezzatura ed i capitali per provvedere alla attuazione dei loro progetti e delle tecnologie da esse concepite. Viceversa, le aziende dotate di esperienza ed organizzazione nella produzione e distribuzione di beni da immettere sul mercato trovano maggior convenienza nell'acquisire da terzi le tecnologie necessarie per ottenere, a costi minori e concorrenziali, beni e prodotti di miglior qualità.

Lo strumento giuridico adottato nei rapporti tra queste imprese è, di regola, la licenza, con o senza esclusiva e territoriale o meno, a seconda della organizzazione e della capacità di penetrazione nei mercati.

Il problema che si pone per le imprese che fanno ricerca e che licenziano o comunque trasferiscono i relativi risultati è quello del tipo di protezione che esse possono invocare.

Appare evidente che non è praticabile il ricorso al segreto del know how in quanto il risultato della ricerca è destinato, per sua natura, alla comunicazione a terzi (si parla anche di offerte all'asta). La strada del brevetto per invenzione industriale è spesso preclusa per mancanza dei requisiti essenziali (materialità, industrialità). Il risultato della ricerca può concretarsi in un algoritmo o in un software o in semiconduttori, biotecnologie, laser o in settori quali l'assemblaggio, ecc..<sup>1</sup>.

### 2.- Protezione dei progetti di lavori di ingegneria e lavori analoghi

La legge sul diritto di autore 22 /4/1941, n. 633 prevede, all'art. 99, una protezione dei progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici. La disposizione, riprodotta, con identica formulazione letteraria, nell'art. 2578 c. c. , mira alla disciplina di particolari creazioni intellettuali nelle quali possono concorrere elementi formali di espressione rappresentativa e indicazioni di soluzione di problemi tecnici.

La soluzione di problemi tecnici, in mancanza di riferimento ad un prodotto o ad un processo industriale, non potrebbe accedere alla tutela del brevetto per invenzione (artt. 45 e 67 c.p.i.) né a quella per modello di utilità (art. 82 c.p.i.). Di qui, l'esigenza di un tipo particolare di tutela che si è ritenuto di inserire nella legge sul diritto di autore.

L'art. 99 cit. estende la protezione agli "altri lavori analoghi". Nella originaria formulazione dell'art. 99 tali lavori analoghi non erano compresi. Essi furono aggiunti successivamente dopo vivaci dibattiti sull'espressione da adottare nel testo della norma<sup>2</sup>. In dottrina si è osservato che l'estensione agli "altri lavori analoghi" debba intendersi riferita al "campo delle arti analoghe

<sup>1</sup> A. Gambardella *Tecnologia in vendita, brevetti da battere all'asta*, in *Nova*, 14 giugno 2007, p. 6.

<sup>2</sup> Cfr. Piola Caselli,, *Codice del diritto di autore*, Torino 1943, p. 154. In sede di redazione della disposizione dell'art. 99, venne discusso se e con quale formulazione aggiungere ai progetti di lavori di ingegneria i progetti di lavori attinenti alla tecnica in generale. A conclusione del dibattito prevalse l'opinione che potessero essere tutelati lavori tecnici anche se non rientranti nel concetto di lavori di "ingegneria". Si adottò, così, l'espressione "altri lavori analoghi".

(similari) a quelle dell'ingegneria, che è un campo assai vasto dato lo sviluppo in rapporto alle varie esigenze dell'industria, dell'elettricità, dell'agricoltura, dell'edilizia, delle costruzioni meccaniche (progetti di macchine, di motore, di velivolo, di vettura, di turbina ecc.)<sup>3</sup>. In pratica, dovrebbe trattarsi di progetti aventi caratteristiche analoghe a quelle dei progetti di lavori di ingegneria nel senso che essi presuppongono l'applicazione di regole tecniche per la realizzazione di risultati materiali<sup>4</sup>.

### 3.- Contenuto della protezione tra diritto di autore e diritto connesso

L'art. 99 della legge sul diritto di autore cit. conferisce all'autore del progetto il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico "a scopo di lucro, senza il suo consenso"<sup>5</sup>.

L'espressione della norma dell'art. 99 "senza il suo consenso", tenuto conto che all'autore spetta solo un diritto a compenso, deve essere interpretata nel senso che l'eventuale consenso dato dall'autore non può contenere una clausola di esclusività, in quanto qualunque terzo potrebbe poi sempre utilizzare il progetto con il solo obbligo di corrispondere l'equo compenso. Colui che avesse ottenuto il consenso e che avesse intrapreso la realizzazione del progetto potrebbe, a sua volta, agire nei confronti del terzo per concorrenza sleale, ove ne ricorressero gli estremi.

Per stabilire "l'equità" del compenso occorrerà tener conto dei criteri generalmente adottati, anche con riferimento alle altre disposizioni della legge sul diritto di autore che prevedono l'equo compenso. Tra le modalità per determinare l'ammontare del compenso potrà esservi anche quella di tener conto delle normali valutazioni di mercato e dell'apporto dato dall'uso del progetto nella sua realizzazione al fine della produzione dei beni materiali o dei servizi.

Per la protezione del progetto come oggetto di diritto connesso, l'art. 99 cit. dichiara che esso deve costituire "soluzione originale di problemi tecnici". Tenuto conto che qui si tratta di soluzione di problemi tecnici e che non si è nel campo dei diritti di autore, ma di un diritto connesso, l'originalità potrà essere valutata non secondo il criterio del "carattere creativo", ma secondo i parametri propri delle invenzioni industriali e dei modelli di utilità, differenziandosi, tuttavia, da essi per una minore caratterizzazione dei requisiti che contraddistinguono la soluzione tecnica<sup>6</sup>.

Ove nel progetto mancasse il requisito dell'originalità esso non potrebbe formare oggetto del diritto connesso. All'autore potrebbe restare il rimedio dell'azione di arricchimento ingiustificato a norma e nei limiti di quanto previsto dall'art. 2041 c.c.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> A. Giannini, *Disegni e opere d'architettura e opere d'ingegneria*, in questa Rivista, 1956, p. 17, con qualche osservazione critica sull'estensione possibile di applicazione della norma, ma con senso realistico circa l'evoluzione futura delle tecnologie.

<sup>4</sup> Cfr. L. C. Ubertazzi, in *Commentario breve alla proprietà intellettuale*, Padova, 2007, p. 1802.

<sup>5</sup> Il riconoscimento, in favore dell'autore di progetti di ingegneria, di un diritto connesso a tutela della realizzazione tecnica dei progetti stessi venne introdotto nella legge sul diritto di autore del 1941 a seguito delle istanze delle categorie interessate. Queste osservavano che il diritto di autore limitato al divieto di riproduzione, previsto dalla precedente legge del 1925, non era sufficiente a garantire una tutela contro l'indebita appropriazione da parte di terzi del progetto nella sua realizzazione tecnica. Il caso pratico si presentò in una controversia nella quale venne precisato, dalla giurisprudenza, che il diritto esclusivo di cui alla legge del 1925 doveva intendersi riferito unicamente alla pubblicazione e riproduzione grafica dei piani e disegni del progetto (Cass. civ. 2 marzo 1932, Terranova c. Piacentini, in questa *Rivista*, 1932, p. 118).

M. Bertani, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Quaderni AIDA, n. 4, 2000, p. 216, nota 34. Sul criterio distintivo tra rivativa del brevetto per invenzione e tutela senza esclusiva del progetto di lavoro di ingegneria v. M. Are, *L'oggetto del diritto d'autore*, Milano, 1963, p. 456 e nota 95; V.M. de Sanctis, *La protezione delle opere dell'ingegno Le opere purative ecc.*, 2.a ed. Milano, 2004, p. 575; P. Auteri *Diritto d'autore*, in AA.VV. *Diritto industriale*, Torino, 2001 p. 15.

In tal senso Trib. Catania 29 marzo 1995, in questa *Rivista* 1996, p. 99, ove, in nota, richiamo della giurisprudenza di assunzione in materia, e in *AIDA*, 1996, 391..

All'autore del progetto spetta oltre al diritto a compenso per la realizzazione del progetto, il diritto di riproduzione dei piani e disegni del progetto medesimo. Si tratta, qui, di un diritto esclusivo di autore il cui contenuto è specificato dall'art. 13 della stessa legge sul diritto di autore. Si è osservato che, in effetti, i piani e disegni del progetto non sono indicati nell'elencazione delle opere oggetto di diritto di autore, di cui agli articoli 1 e 2 della relativa legge. E', tuttavia, da ritenere che essi possano essere inquadrati nella generica nozione delle opere delle arti figurative, come specificato nel n°4 dell'art. 2 della legge. E', tuttavia, necessario che i piani e disegni del progetto si configurino come forme di espressione rappresentativa fornite di quel minimo di carattere creativo richiesto perché formino oggetto di diritto di autore<sup>8</sup>.

#### 4.- *Esercizio del diritto connesso sul progetto*

Per il godimento e l'esercizio del diritto di riproduzione dei piani e disegni del progetto non è necessaria alcuna formalità in quanto il diritto di autore si acquista per il solo fatto della creazione dell'opera quale titolo originario di acquisto.

L'esercizio del diritto connesso sulla realizzazione del progetto è, invece, subordinato a due adempimenti: a) apposizione sul piano o disegno di una dichiarazione di riserva del diritto; b) deposito del piano o disegno presso il Ministero per i beni e le attività culturali., secondo norme stabilite dal regolamento alla legge.

Queste formalità non attengono al processo per la fattispecie costitutiva del bene immateriale. Questo sussiste, come oggetto di diritto, fin dall'atto di creazione del progetto secondo il disposto dell'art. 6 della legge sul diritto di autore e dell'art. 2576 c.c.. Le formalità richieste dalla legge (art. 99, cit.) sono elementi la cui funzione è affatto esterna al bene giuridico ed al suo sorgere, afferendo piuttosto alle tecniche con cui si realizza il regime che consente l'esercizio del diritto al compenso<sup>9</sup> e che ne determina la durata (fissata dall'art. 99 cit. in 20 anni dal giorno del deposito del progetto presso il competente Ministero)

Quindi, l'adempimento di tali formalità non è, in sé, preclusivo del diritto ma ne è condizione per il suo esercizio e per esercitare le relative azioni..

#### 5.- *La prova di priorità della creazione del progetto. Il deposito del progetto alla SIAE.*

Nella disciplina legislativa sui progetti di ingegneria non si fa cenno al problema della priorità. Questa non può, quindi, ritenersi determinata dalla data del deposito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per cui se altri riuscisse a provare di essere pervenuto con il proprio ingegno, indipendentemente da chi abbia depositato il progetto, alle stesse soluzioni originali non sarebbe tenuto a pagare, al depositante, il compenso nel caso di realizzazione del progetto<sup>10</sup>.

Al fine di ovviare al rischio che altri faccia valere presunte priorità è possibile, per chi sia pervenuto alla creazione di un progetto con soluzione di problema tecnico, avvalersi dell'istituto del deposito opere inedite presso la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), deposito che può essere utilmente effettuato nelle more della preparazione della documentazione da predisporre al fine del deposito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed in attesa del completamento della relativa pratica burocratica.

L'istituto del deposito opere inedite è previsto e disciplinato dall'art. 88 del Regolamento Generale della SIAE, nel suo ultimo testo approvato con delibera dell'Assemblea dell'Ente in data

<sup>8</sup> In merito al "minimum di creatività" richiesto dalla più recente giurisprudenza perché l'opera dell'ingegno formi oggetto di diritto di autore v. Cass. Civ., 2 dicembre 1993, n. 11953, in questa *Rivista*, 1994, p. 593, con nota di Fabiani; App. Torino. 7 aprile 2006, *ivi*, 2007, con nota di Ciccone, "Spunti sulla creatività nella disciplina del diritto di autore".

<sup>9</sup> Cfr sia pur con riferimento al regime del brevetto, Zagato, in *Cultura e innovazione nel rapporto tra ordinamenti* (a cura di L. Forlati e L. Zagato), Quaderni di AIDA, n. 2, Milano 2000, p. 116.

<sup>10</sup> In tal senso, v. Greco e Vercellone, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, p. 396. Secondo Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 856, il deposito potrebbe determinare una presunzione di priorità rispetto ad altri soggetti che fossero pervenuti ad analoghi risultati.,

13 giugno 2007. In base a detto articolo la SIAE accetta in deposito opere inedite o definite tali dal dichiarante. Il deposito ha l'effetto di costituire, a favore del depositante o degli aventi diritto indicati, una prova certa dell'esistenza dell'opera alla data del deposito stesso. Il plico che contiene l'opera depositata è conservato in busta chiusa dalla Società e consegnato unicamente al dichiarante che ne faccia richiesta.

Il deposito presso la SIAE può costituire uno strumento utile ai fini della tutela sia del diritto connesso al compenso che del diritto di autore di riproduzione dei piani e disegni del progetto, anche per consentire all'interessato di avviare trattative per la cessione in licenza o ad altro titolo del progetto stesso prima che sia completato l'iter burocratico del deposito presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

**Mario Fabiani**