

PRETURA ROMA (ordinanza)**4 LUGLIO 1988****ESTENSORE:** VELARDI**PARTI:** IBM ITALIA S.P.A.

(Avv. Gambino, Sena)

BIT COMPUTERS

(Avv. Fazzalari, Lucifero)

Programmi per elaboratore • Applicabilità della legge sul diritto d'autore • Tutela non del tutto appagante.

La tutela ex legge 633/1941 dei programmi per elaboratore quali opere dell'ingegno appartenenti lato sensu alle scienze pur se non del tutto appagante — in considerazione del fatto che il diritto d'autore protegge la forma esterna ma non il contenuto ed inoltre il linguaggio utilizzato dal programma non è rivolto all'uomo bensì alla macchina — merita di essere perseguita in attesa di un'auspicabile intervento del legislatore.

Programmi per elaboratore memorizzati su supporti interni stabili della macchina • Applicabilità della legge sul diritto d'autore.

La tutela apprestata dal diritto d'autore si estende al firmware inteso come l'insieme dei programmi memorizzati su memorie interne della macchina e non come parte microprogrammata di un calcolatore.

Programmi per elaboratore • Requisito della creatività • Non copiatura o pedissequa imitazione.

In tema di programmi per elaboratore la creatività ed originalità consistono nell'autonomo sforzo elaborativo del

programmatore ed è sufficiente ad integrare detti requisiti che il programma non costituisca la copiatura o la pedissequa imitazione dell'opera altrui.

Programmi per elaboratore • Misura del plagio dell'elaborazione vietata.

Un programma che appare al 96-98% identico ad altro integra la fattispecie del plagio o quantomeno di elaborazione vietata ai sensi dell'art. 18 legge 633/1941.

Programmi per elaboratore • Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. e provvedimenti tipici in materia di diritto d'autore • Inibitoria.

Il provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. non è precluso dalla presenza di provvedimenti cautelari tipici in materia di diritto d'autore in quanto tra questi non è ricompresa l'inibitoria.

Programmi per elaboratore • Provvedimenti d'urgenza • Pericolo di danno grave e irreparabile.

Il periculum in mora ricorre in ragione dell'impossibilità di ottenere un integrale ristoro del danno subito, non foss'altro che per la difficoltà di dimostrarne l'esatto ammontare, e della necessità di impedire che il danno venga aggravato.

Provvedimenti per elaboratore • Concorrenza sleale per violazione dei principi della correttezza professionale.

La consapevole utilizzazione di programmi per elaboratore di impre-

* L'ordinanza qui commentata è pubblicata per esteso in questa Rivista, 1988, 884.

sa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale per violazione dei principi della correttezza professionale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ. n. 3 in quanto il concorrente appropriandosi illecitamente dei risultati della ricerca altrui, si assicura delle economie che gli consentono di immettere il prodotto sul mercato ad un prezzo inferiore.

**Programmi per elaboratore •
Provvedimenti cautelari •
Pubblicazione della sentenza •
Inammissibilità.**

La pubblicazione del provvedimento non può venire disposta qualora possa assumere carattere risarcitorio inammissibile in sede cautelare.

DIRITTO D'AUTORE, REQUISITO DELLA ORIGINALITÀ E SOFTWARE OPERATIVO

1. PROGRAMMI FISSI (OPERATIVI) E DIRITTO D'AUTORE

Il Pretore di Roma nella Ordinanza 4 luglio 1988 ha preso in esame il problema « se anche i programmi fissi » — cioè residenti nell'*hardware* — « possono considerarsi ricompresi nella tutela accordata al *software applicativo* ».

Nella vertenza decisa dal Pretore le convenute non negano che il *software applicativo* abbia diritto di tutela. Esse contestano tuttavia che i programmi che l'attrice assume essere stati contraffatti abbiano la natura di veri e propri *software*: si tratterebbe invero di *firmware*: cioè « programmi fissi "residenti" nella macchina e quindi assimilabili più all'*hardware* che al *software* ».

Il Pretore rileva che la circostanza che i programmi in questione, e in particolare il Bios, debbano essere memorizzati non in supporti esterni ma in particolari memorie interne alla macchina, dette Rom (*read only memory*, memoria di sola lettura) non ne altera, per la loro struttura e per la loro funzione, la natura di veri e propri programmi, come tali tutelabili in base ad una giurisprudenza

che, anche in mancanza di un esplicito riconoscimento legislativo, si sta affermando anche in Italia con la disciplina del diritto di autore e nell'ambito della categoria delle *opere scientifiche*.

2. L'ORDINANZA DEL PRETORE DI ROMA 4 LUGLIO 1988

In un precedente studio ho sottolineato come anche negli Stati Uniti, cioè in un ordinamento che sulla base del Copy right Act 1976 — nella revisione del 1980 — sancisce la natura di *literary works* dei programmi per elaboratori, « rimane il problema di difficile soluzione della linea di confine tra i programmi che possono considerarsi opere dell'ingegno e gli *impulsi elettronici* che il *software* provoca nel *computer* ai quali, per la loro stessa natura, non compete una tale qualifica ». (V. AFFERNI, *Legislazione sui programmi per elaboratori e diritti di proprietà industriale e intellettuale*, in *Dir. inf.*, 1988, p. 399 ss. *ivi* a p. 403).

L'individuazione di una tale linea di confine riguarda soprattutto i *programmi operativi* che hanno come funzione i vari problemi riguardanti gli ostacoli *hardware* per una migliore e più efficiente utilizzazione dei *software applicativi*.

Entrambi i programmi oggetto dell'ordinanza del Pretore di Roma si collocano nella linea di confine tra *opere dell'ingegno e impulsi elettronici* — non tutelabili — che il *software* provoca nel *computer*.

Il Basic Interpreter è un linguaggio di programmazione che serve a tradurre programmi espressi in linguaggi ad alto livello in codice oggetto, cioè, per usare le parole del Pretore, in un « linguaggio comprensibile dalla macchina » (sulla nozione di *compilers* e *interpreters* v. il mio scritto cit. *supra*, p. 404, nt. 20). Il Bios (*Basic input output sistem*, sistema base di ingresso uscita) a sua volta, usando ancora le parole del Pretore, « costituisce il nucleo del sistema operativo del computer ed è preposto alle funzioni di avviamento della macchina e di interfaccia ». Esso, trasformato in *Firmware*, « seppellito » in una piastrina di silicio (secondo l'espressione di R. PARDOLESI, *Software di base e diritto d'autore: una tutela cripto brevettuale*, in *Foro it.*, 1988, I, 3133 ss.) assolve alla funzione di predisporre la macchina ad un funzionamento corretto (sul requisito, necessario perché si possa parlare di programma tutelabile, del *tangible medium of expression* cioè sulla materializzazione dell'*expression* in un *medium* che non sia transitorio — e, sotto questo profilo, alla fissazione in *Roms* della trama di segnali elettrici è stata riconosciuta una tale caratteristica — v. il mio scritto cit. *supra*, p. 404 e autori cit. a nt. 19).

3. I PROBLEMI CHE SORGONO DALLA DECISIONE IN ESAME

Non è il caso, in questa sede, di ricordare i dubbi che hanno affaticato la dottrina e la giurisprudenza americana nella soluzione del problema se anche i programmi operativi, ed in particolare il *micro-code*, che costituisce il più basso livello di comunicazione tra il programmatore e il computer — e il Bios incorporato in *Roms* altro non è che un *microcode* —, siano tutelabili mediante *copy-right*.

Tali dubbi, oltre che sulla necessità di un *tangible medium of expression* (su questo requisito v. numero precedente), riguardano il ruolo che ha nell'opera dell'ingegno la sua destinazione ad un pubblico umano, caratteristica che manca invece nei programmi operativi che hanno come esclusivo destinatario

dei loro messaggi il computer; e, per contro, la funzione eminentemente pratica di questi ultimi che si distinguono, pertanto, anche sotto questo profilo, dalle opere letterarie.

Sul ruolo dell'*human audience* e dell'*utilitarian purpose* nelle opere dell'ingegno e, rispettivamente, nei programmi operativi rinvio al mio studio cit. *supra*, p. 405 ss. dove, dopo aver rilevato che con la tutelabilità del *software* si incoraggia, in termini di comparazione tra vantaggi e svantaggi del sistema, « pure » rather than « applied work ... by affording earlier protection that will stimulate the investment for innovation » (le parole da me riportate sono del CARNISH, *Intellectual property; patents, copyrights, trademark and allied rights*, London, 1981, *ivi* a p. 169) concludevo che con l'inclusione del *software* — e aggiungo ora in particolare di quello operativo — nell'ambito del diritto d'autore si estende la relativa disciplina a delle « opere » la cui « forma » è protetta esclusivamente per la funzione che la stessa assolve con riferimento allo specifico scopo pratico, — si potrebbe dire industriale, — che ci si propone di raggiungere.

Proprio da questa conclusione è opportuno prendere le mosse per valutare il merito dell'Ordinanza del Pretore ed in particolare l'affermazione — contraddittoria rispetto all'esatto rilievo che « nei programmi in questione quel che rileva più che la forma esterna è il contenuto » — che nei programmi per computers « la creatività e originalità devono farsi consistere nell'autonomo sforzo elaborativo del programmatore » ...; è pertanto « sufficiente ad integrare questo requisito che il programma non costituisca la copiatura e la pedissequa imitazione dell'opera altrui ».

4. IL PANORAMA OFFERTO DALLA GIURISPRUDENZA ITALIANA

L'Ordinanza del Pretore di Roma sui requisiti di *originalità* e *creatività* nei programmi per computers si colloca in una linea di tendenza della giurisprudenza italiana tutt'altro che univoca.

Infatti — tralasciando la sentenza del Trib. Torino 17 ottobre 1983 (in *Giur. ann. dir. ind.*, 1983, n. 1692) che, riguardando la imitazione di un videogioco, è stata facilitata nella sua equiparazione ad un'opera cinematografica, tutelabile mediante il diritto d'autore, dalla considerazione che la società produttrice del programma non si è limitata ad utilizzare una creazione di per sé non tutelabile (le regole astratte di un gioco non persistente) ma vi ha trasferito elementi nuovi e non banali (i personaggi e la trama) creando così una sintesi di assoluta originalità « dal livello non eccezionalmente elevato ma di sufficiente levatura creativa », — non si può certo dire che la giurisprudenza successiva costituisca, rispetto all'Ordinanza del Pretore di Roma, un « precedente ».

In particolare il Pretore di Bologna (sentenza 24 aprile 1986, in *Foro it.*, 1986, II, 515), di fronte a due programmi identici contenuti entrambi in una memoria residente (Rom), ha ritenuto che gli stessi costituiscano parte integrante della macchina e presiedano al suo funzionamento; ne è esclusa pertanto la tutelabilità con il diritto d'autore mentre possono essere considerati come invenzione astrattamente brevettabile poiché non rilevano « in quanto tali » (art. 12, comma 2 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127). In concreto il Pretore ha ritenuto che il programma che si riteneva imitato (dalla Apple Computer Inc.) non fosse tutelabile non essendovi nella specie alcun brevetto e non essendo stata accertata inoltre la possibilità di applicazione industriale immediata.

Anche nella fattispecie presa in considerazione dal Pretore di Monza (sentenza 26 luglio 1985, in *Foro it.*, loc. ult. cit.); si trattava di due sistemi operativi assolutamente identici. Il Pretore ha escluso l'applicabilità all'imitatore della norma incriminatrice penale (art. 171 legge 22 aprile 1941, n. 663 sul d. di a.). Invero, anche in base ad una interpretazione estensiva (essendo l'analogia esclusa in diritto penale), non si può comprendere fra le opere letterarie un programma sorgente costituito da una serie di algoritmi matematico-formali che, in quanto strettamente funzionali al compito operativo che debbono svolgere, sono privi di qualsiasi contenuto letterario.

Nella parte della sentenza che non ha contenuto decisorio il Pretore svolge una serie di considerazioni che riguardano le caratteristiche del requisito dell'*originalità* nei programmi per computer e in particolare in quelli operativi. Per il Pretore l'attività intellettuale che è propria di ogni tipo di progetto non è dotata di originalità « allorché è il mero frutto di una utilizzazione di *metodi standard* ben conosciuti ed appartenenti ormai alla cultura media degli operatori appartenenti ad un certo settore ». Questo non è però il caso del programma operativo oggetto di decisione caratterizzato da una estrema *miniaturizzazione*, dovendo essere collocato in una memoria elettronica di dimensioni estremamente ridotte. Per il Pretore di Monza non è cioè sufficiente (come per l'Ordinanza che si annota), perché sia sussistente il requisito della creatività e dell'*originalità*, il fatto che il programma non costituisca la copiatura e la pedissequa inimitazione dell'opera altrui, finendo così per coincidere con la *novità* e vanificandosi pertanto come requisito autonomo. L'opera deve essere « il frutto di un complesso progetto che ha ... impegnato per mesi e mesi molti informatici di notevole rango ».

L'*originalità* cioè tende ad identificarsi con l'*entità*, in termini di durata, di costo e di alta professionalità, dello sforzo creativo. Il Pretore di Monza opera cioè una sorta di presunzione — ed è forse questa la vera ragione per la quale egli non ritiene di poter applicare la norma penale che punisce il plagio con la contravvenzione di cui all'art. 171 l.d.a. — nel senso che l'*originalità* non tanto si ricava dalle *caratteristiche intrinseche* del programma ma dalla circostanza che lo stesso è il frutto di un lavoro complesso, lungo e laborioso da parte di esperti di rango: la c.d. *miniaturizzazione*.

Costituisce invece — in relazione alle caratteristiche del requisito della *originalità* e della *creatività* applicato ai programmi per elaboratori nel caso di specie applicativi e non di base — un vero e proprio precedente dell'Ordinanza che si annota la sentenza della Cass. pen. 24 novembre 1986 (in *Foro it.*, 1987, II, c. 289 ss.). Per quest'ultima invero « il nuovo nell'espressione formale di un contenuto ideativo è il *discrimen* di proteggibilità anche per il *software*, sicché

non sono oggetto di protezione ... le attività esclusivamente riproduttive di elementi già noti e sfruttati, per così dire, il già visto ».

È interessante rilevare che in questa decisione la presa di posizione della Cassazione sulle caratteristiche del requisito della creatività e originalità non solo riguarda un *software* applicativo ma inoltre, quanto meno rispetto alla sussistenza del reato di plagio di cui all'art. 171 l.d.a., non ha un contenuto decisorio, in quanto l'imputato è stato comunque proscioltto dalla imputazione di cui alla norma ora ricordata per mancanza dell'impugnazione da parte del P.M.

La conclusione invece del Pretore di Roma, per la quale si è di fronte ad un'opera originale solo che sia possibile escludere che la stessa non costituisca la copiatura e la pedissequa imitazione dell'opera altrui, costituisce per il *software* di base e anche per il *microcode* — tale è invero il Bios — un precedente in quanto, a differenza delle decisioni sopra ricordate, è dotata di un vero e proprio contenuto decisorio (l'ordinanza che si annota è stata invero emessa non nell'ambito di un giudizio penale, ma come provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.).

5. ... E IL CASO *WHELAN ASSOCIATES V. JASLOW*

Prima di esprimere la mia valutazione sull'Ordinanza in esame, e dopo avere ricostruito il contesto giurisprudenziale che le fa da cornice, è opportuno fare brevemente il punto della situazione in un paese, come gli Stati Uniti, nel quale la tutela del *software* non solo è disciplinata con il *copy-right* ma la relativa problematica è stata oggetto di importanti decisioni da parte della giurisprudenza. I *leading cases* sulla *originalità* di un programma per computer sono *SAS Institute, Inc. v. S. Computer Systems, Inc.*, 605 F. Supp. 816 (M.D. Tenn. 1985) e soprattutto *Whelan Associates v. Jaslow Lab*, 609 F. Supp. 1307 (E.D. Pa. 1985) decisione quest'ultima confermata dalla Corte d'Appello del 3° cir., marzo 3, agosto 4, 1986, in *Fleet Street Report*, 1987, 1 ss.

Punto di partenza della motivazione della Corte d'Appello è l'esame della tesi

dell'attore (contestata dal convenuto) per il quale, al pari di ciò che accade rispetto a tutte le opere letterarie, « *copyrights of computer programs can be infringed even absent copying of the literal elements of the programs* » (*op. ult. cit.*, pp. 16 e 17).

Una tale conclusione, per la Corte d'Appello, non contrasta con la consolidata distinzione tra *idea* come tale non proteggibile e *sua espressione* che, invece, può esser oggetto di diritto d'autore in quanto « *copyright law protects the manner in which the author expresses an idea or concept, but not the idea itself* ».

La Corte d'Appello deve tuttavia ammettere che questa linea di confine rischia di svanire sia di fronte a quelle opere letterarie — come le scenografie e le opere descrittive: *fact intensive works* — rispetto alle quali è difficile sostenere che l'idea si possa manifestare attraverso una *pluralità di espressioni*; sia, più in generale, di fronte a quelle opere che hanno per oggetto l'organizzazione e la predisposizione di determinati dati in forme facilmente consultabili e leggibili come, in particolare, i c.d. *input format* di un computer cioè la predisposizione e collazione di informazioni per uso interno della macchina (per la non proteggibilità di questi tipi di programmi v. *Synercom Technology, Inc. v. University Computing Co.*, 462 F. Supp. 1003 — N.D. Tex 1978 — per la quale « *in the case of input formats, structure and organization were inherently part of idea* »).

Per continuare ad attribuire rilevanza alla distinzione tra *idea* e *sua espressione* la Corte sottolinea la peculiarità dei programmi per computer — nel caso di specie si tratta fra l'altro di un programma applicativo — rispetto ai quali, al contrario di quanto accade per un romanzo, una poesia, una scultura etc., la stessa esigenza (nella specie la gestione di un laboratorio dentistico) può essere soddisfatta ricorrendo a *strutture* e *disegni diversi* e quindi senza contraffazioni ed imitazioni. Nel caso di specie invero vi era la prova dell'esistenza d'altri programmi per la gestione di laboratori dentistici legittimamente in concorrenza con quello dell'attore. Non vi era infatti contestazione che alcuno di essi costituisse una contraffazione del program-

ma dell'attore « although they may incorporate many of the same ideas and functions ».

Condizione cioè per la proteggibilità di un programma — fra l'altro applicativo, in quanto per quelli operativi, come ad esempio gli input formats, la soluzione è, per stessa ammissione della Corte d'Appello, maggiormente opinabile — è che l'idea — *rectius la funzione* — del programma possa essere in concreto attuata mediante *strutture* fra loro diverse che non siano imitazione l'una dell'altra e ciò — precisazione quest'ultima di estrema rilevanza — anche in assenza di una pedissequa, formale imitazione del programma. In altre parole se la struttura di un programma — *anche a prescindere dalla sua forma concreta, cioè dall'insieme delle sub-routines e dei moduli e dalla loro predisposizione* — è l'unico veicolo per la realizzazione della funzione-idea — che il programma stesso si propone —, la struttura stessa non è proteggibile. Una sua protezione invero significherebbe l'attribuzione di un monopolio non tanto sull'opera e sulla concreta realizzazione di quest'ultima — *sulla sua espressione* — ma sulla sua funzione cioè *sull'idea che ne ha determinato la realizzazione*. Quest'ultima conclusione è respinta dalla stessa Corte d'Appello in quanto darebbe all'ideatore « a stronghold over the development of new computer devices that accomplish the same end » (*op. ult. cit.*, p. 20).

n. 4) ed in sostanziale contrasto con la decisione della Corte d'Appello nel caso *Whelan Associates v. Jaslow Lab.* (cfr. n. 5).

Invero i programmatori per realizzare un *microcode* che sia IBM compatibile (sull'esigenza che le « dominant firms ... should not be able to "lock up" an industry standard simply by expressing it in a unique way » v. *Menell, Tailoring legal protection for computer software*, 39 Stan. L. Rev. (1987), 1329, in 1365 cit. da R. PARDOLESI, *op. cit.* nt. 40) sono vincolati, nella predisposizione dell'ordine e della sequenza degli impulsi, dalla funzione di questo tipo di programma. Pertanto la difesa ad oltranza della sua originalità significa creare in realtà — data la stretta correlazione in questo programma tra la sua struttura e la funzione — un monopolio sull'idea che è alla sua base e sulle esigenze che tale idea soddisfa.

VITTORIO AFFERNI

6. INDUSTRY STANDARD E REQUISITO DELL'ORIGINALITÀ: MONOPOLIO SELL' « ESPRESSIONE » O SULL' « IDEA »?

La conclusione alla quale giunge l'Ordinanza che si commenta e cioè che l'originalità e creatività del programma devono farsi consistere nell'*autonomo* sforzo elaborativo del programmatore, cancellando di fatto il requisito della originalità introduce — soprattutto per i programmi operativi ed in particolare per il *microcode* — un principio di diritto inaccettabile e inoltre isolato nel panorama della giurisprudenza italiana (cfr.

SOFTWARE: PRODOTTO DELL'INGEGNO IN CERCA DI PROTEZIONE

1. Per dichiarare tutelabile, come opera dell'ingegno, un programma di base per elaboratore elettronico l'ordinanza che si annota richiama una regola generale di diritto di autore: l'opera dell'ingegno è protetta se sussiste il requisito dell'originalità o del « carattere creativo », come recita l'art. 2575 cod. civ. e l'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il *software* deve essere il risultato dell'autonomo sforzo elaborativo del programmatore. Secondo l'ordinanza è sufficiente ad integrare questo requisito il fatto che il programma non costituisca la copiatura o la pedissequa imitazione dell'opera altrui.

Criterio empirico ma forse non sempre appagante, se si risolve in una interpretazione abdicativa del requisito dell'originalità, come già avvertiva il Pardolesi in nota a Cass. pen. 24 novembre 1986¹.

Non basta che l'opera non sia la copiatura di altra preesistente: è necessario che essa abbia in sé quel carattere creativo (originalità relativa, in senso soggettivo) che si individua in un apporto di espressione originale (le opere dell'ingegno sono espressioni formali) per cui se ne giustifichi la protezione di diritto di autore.

Non è richiesto, come è noto, un alto livello di qualificazione degli elementi creativi che attingano ai fastigi della genialità non potendo questa essere adottata come parametro del riconoscimento della tutela giuridica². Può esservi protezione anche per opere che siano il risultato di una elaborazione o coordinamento di elementi non nuovi od originali se tale risultato sia conseguito con criterio di originalità³. Nel caso del *software*, l'autore opera delle scelte sul modo di trattare le funzioni, sulla procedura e l'architettura del programma, sulle relative condizioni di utilizzazione, da cui risulta l'originalità del programma⁴.

Per il *software* ed in particolare per

quello operativo si pone, tuttavia, un ulteriore problema poiché ciò che viene in rilievo è, come dichiara l'ordinanza, il contenuto piuttosto che la forma, mentre l'originalità nell'opera dell'ingegno deve attenersi all'espressione formale⁵, al modo con cui l'autore esprime il concetto o l'argomento, come momenti di comunicazione di una sostanza intellettuale⁶ o sotto il profilo delle modalità di organizzazione del contenuto informativo. Anche per il programma di elaboratore viene in considerazione « die Form und Art der Sammlung, Einteilung und Anordnung des Materials »⁷.

Non è, peraltro, irrilevante, ai fini della valutazione del requisito dell'originalità, il genere cui l'opera appartiene. L'opera dell'ingegno oggetto di diritto di autore deve appartenere ad uno dei generi indicati in via tassativa dall'art. 2575 cod. civ. e dall'art. 1 legge 22 aprile 1941, n. 633 (letteratura, musica, arti figurative, scienze, cinematografia, ecc.). Si tratta di un *numerus clausus* entro il quale il *computer software* deve essere inquadrato.

2. La vicenda giurisprudenziale della protezione del *software* come oggetto di diritto di autore è iniziata in Italia con la riproduzione abusiva di *video-games*, consistenti nella realizzazione di una serie di immagini in movimento con personaggi e situazioni che potevano diversificarsi per effetto dell'azione dei giocatori. Ne conseguiva l'assimilazione del programma all'opera cinematografica⁸.

¹ Software, property rights e diritto di autore: il ritorno dal paese delle meraviglie, in *Foro it.*, 1987, II, 289.

² JEMOLO, *Creatività geniale e soluzioni originali*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, II, p. 321.

³ Per un esempio, cfr. Trib. Bari 17 giugno 1974, in *Dir. aut.*, 1975, p. 93.

⁴ Che può essere anche modesta, secondo BERTIN e DE LAMBERTÉRIE, *La protection du logiciel*, Parigi, 1985, p. 28.

⁵ CIAMPI, *La proteggibilità dei programmi elettronici quali opere dell'ingegno di carattere creativo*, in *Dir. informazione e informatica*, 1985, p. 260.

⁶ ULMER e KOLLE, *Copyright Protection of Computer Programs*, in IIC, 1983, p. 172 ss.; BERTRAND, *Légal protection of Computer Software*, in *Rights, Copyright and Related Rights*, 1988, n. 3, p. 5.

⁷ SCHRICKER, *Urheberrecht Kommentar*, Monaco, 1987, p. 28.

⁸ Trib. Torino 17 ottobre 1983, in *Dir. aut.*, 1984, p. 58, con nota di FRIGNANI.

Più elaborata è stata la soluzione nel caso di programmi applicativi per elaboratori elettronici comprendenti il *package* della fatturazione, del magazzino e della contabilità generale inerente alla gestione di piccole e medie aziende⁹.

Il quesito posto al giudice riguardava esattamente il contenuto espressivo in sé del programma: se, cioè poteva riconoscersi nel programma stesso, materializzato in dischetti magnetici ed in listati, un'opera dell'ingegno protetta come oggetto di diritto d'autore. Il giudice ha risolto il quesito in senso positivo, affermando che il programma aveva caratteri di creatività ed una forma espressiva, costituita, quest'ultima, dal programma in forma sorgente, « nella quale si traduce, non in linguaggio comune bensì convenzionale (con una codifica logico-matematica), il suo contenuto ».

L'ordinanza del Pretore di Pisa ha dichiarato che il programma in questione poteva essere ricondotto, per il suo contenuto e la sua finalità, non tanto ad un progetto ingegneristico, bensì ad un'opera appartenente alle scienze, sia pure a carattere pratico-didattico¹⁰.

È infine intervenuta, in sede penale, la Corte di Cassazione con sentenza del 6 febbraio 1987¹¹. Secondo la Corte Suprema i programmi per elaboratore elettronico e le relative istruzioni manuali-

stiche sono opere dell'ingegno di carattere scientifico, protette dal diritto di autore, purché abbiano, pur in modesta misura, i requisiti di creatività e di idoneità all'altrui godimento. Nel che si riscontra un limite alla proteggibilità che è proprio delle opere dell'ingegno. È stato osservato, infatti, che se deve utilizzarsi una protezione analoga al diritto d'autore, non tutto ciò che viene definito *software* può trovare protezione giuridica¹².

3. Accolta la tesi del *software* quale opera scientifica resta da considerare quale aspetto del carattere scientifico del programma meriti protezione. Nell'opera scientifica ciò che è protetto non è il nucleo o l'idea o il principio scientifico affermato nell'opera (la c.d. proprietà scientifica non riceve protezione) né è protetta l'attuazione eventuale del principio scientifico. Ciò che riceve protezione è l'elemento di espressione formale di rappresentazione dell'idea¹³.

Nel caso del programma operativo di *computer* il relativo valore si misura « sulla base della capacità di governare il funzionamento interno della macchina; ma il *copyright* copre soltanto l'espressione dell'idea, e non l'idea stessa, in cui si radica quel valore. Non riesce difficile, quindi, figurarsi il caso di un'impresa che arrivi ad elaborare, attraverso uno sforzo di ricerca consistente, un Os straordinariamente brillante ed innovativo, e che pure si veda « soffrire » la ricompensa di mercato da *clever copiers*, capaci di metter insieme Oss compatibili ma non contraffatti »¹⁴.

Caratteristica propria del *software* è l'utilizzazione della forma per conseguire risultati pratici. Ciò rischia di condurre quasi inevitabilmente ad una estensione del diritto di autore verso opere « la cui forma è protetta esclusivamente per la funzione che la stessa assolve con riferimento allo specifico scopo pratico »¹⁵. È questa l'*impasse* nella quale viene a trovarsi la protezione del *software*: la sua realizzazione richiede attività intellettuale creativa, ma se ne invoca la tutela in funzione dell'utilità derivante dalle soluzioni che consentono di ottenere risultati materiali. Si rischia, così, di non potersi coprire contro l'utilizzazione non consentita di tali risultati, mentre ai fini di accertare la tutelabi-

⁹ Pret. Pisa 11 aprile 1984, in *Giur. merito*, 1985, p. 21, con nota di S. CAPOGRASSI.

¹⁰ Per un'ampia rassegna della nostra giurisprudenza in materia, v. V. FRANCESCHELLI, *Computer*, voce del *Digesto IV*, Sez. civile, vol. III, 1988, p. 149; GATTI, *La tutela giuridica del software*, in *Riv. dir. comm.*, 1987, I, 23 e la nota a Pret. Milano 19 gennaio 1988, in *Dir. informazione e informatica*, 1988, n. 2, p. 493.

¹¹ In *Dir. aut.*, 1987, p. 162, con nota di PASTORE, *Il cammino della tutela giuridica del software, opera dell'ingegno di carattere scientifico*.

¹² RUSSI e ZENO-ZENCOVICH, *I programmi per elaboratore, tutela degli utenti e delle software houses*, nella collana « Diritto dell'informatica » diretta da G. Alpa, Milano, 1988, p. 4. Il volume contiene anche gli Atti del Convegno in materia, svoltosi a Roma il 13 ottobre 1986.

¹³ FABIANI, *Il problema della protezione giuridica dei programmi*, in *Atti del Convegno*, cit. alla nt. 12, p. 31; BORRUSO, *Il problema della brevettabilità del software*, in *Vita italiana*, 1987, p. 95.

¹⁴ PARDOLESI, *Software di base e diritto di autore: una tutela criptobrevetuale?* in nota alla presente ordinanza, in *Foro it.*, 1988, I, 3142.

¹⁵ AFFERNI, *Legislazione sui programmi per elaboratori*, in *Dir. informazione e informatica*, 1988, p. 409.

lità dell'ideazione vengono in considerazione elementi propri dell'invenzione industriale, non esclusi quelli relativi allo « stato della tecnica »¹⁶.

4. Il *copyright approach* sembra ormai accolto dalla nostra giurisprudenza, dopo il *dictum* della Corte Suprema, che ha allineato il proprio orientamento alle tendenze degli ordinamenti legislativi di altri paesi. La dottrina, in via di massima, sembra aderire ad un tale indirizzo, talvolta con tiepidi o necessitati consensi e con « distinguo » in relazione alle funzioni ed alla struttura del *software* ed alla sua inerenza all'*hardware*¹⁷.

Il fatto è che l'esclusione dalla tutela brevettuale (nel nostro sistema, art. 12, comma 2, lett. b) della l. brevetti, nel testo di cui al d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, che si è adeguato all'art. 52 della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo dell'ottobre 1973) ha reso il *software* un prodotto dell'ingegno in cerca di protezione. La tutela di diritto di autore talvolta contestata¹⁸, specie per il *firmware*, appare per taluni aspetti troppo ampia, per altri aspetti inadeguata, onde se ne auspica una specifica disciplina legislativa. Ma questa non potrà non tener conto dell'esigenza di non isolarsi dal contesto internazionale. Sotto questo profilo se si vorrà far partecipare il *software* della protezione internazionale riconosciuta alle opere dell'ingegno dalle Convenzioni multilaterali sul diritto di autore, la disciplina interna non potrà non far rientrare la tutela del *software* nell'alveo del diritto di autore. Tanto più se si tiene presente che un tentativo dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale OMPI per una Convenzione internazionale *ad hoc* di tutela dei programmi, con un sistema di deposito ed una durata di protezione di venti anni dalla data del deposito stesso non ha avuto seguito. Il progetto è stato, infatti, abbandonato dopo che un Comitato di esperti governativi, riunito nel giugno 1983 a Ginevra, nella sede dell'Organizzazione internazionale, aveva formulato dubbi sull'opportunità di convocare una conferenza diplomatica per l'adozione del nuovo strumento internazionale.

MARIO FABIANI

¹⁶ Il disagio è avvertito dai giudici tedeschi della Corte federale (sentenza 19 maggio 1985, Inkasso-Programm, in *Computer und Recht*, 1985, 22) laddove essi indicano come criterio per accertare una sufficiente originalità creativa il *savoir-faire* del programmatore medio. Il limite per la tutela del diritto di autore, osserva la Corte, deve superare nettamente il *savoir-faire* medio. Una tale affermazione comporta per il giudice di rinvio (nella specie, la Corte d'Appello di Karlsruhe) la necessità di nominare un perito per verificare se la concezione della forma del programma di elaboratore supera le conoscenze di un programma medio (BETTEN, *Protection par le droit d'auteur des programmes d'ordinateur en République Fédérale d'Allemagne*, in *Le Droit d'Auteur*, 1986, p. 316). Non ci si avvia, per tale strada, quanto meno per il *firmware*, verso l'*inventive step*?

¹⁷ V., ad esempio, Afferni, *ult. cit.*, p. 404.

¹⁸ V., ad esempio, FLORIDIA, *La protezione del software nel sistema delle esclusive sulle creazioni intellettuali*, relazione al Seminario di Pisa, 7-9 maggio 1987, in *Il regime giuridico del software*, a cura di A. MARTINO, Firenze, 1988. Per una indagine di diritto comparato e per profili di protezione internazionale v. ZENO-ZENCOVICH, *La tutela giuridica dei programmi per elaboratori in Australia, Gran Bretagna, ecc.*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, I, p. 377.

CONSIDERAZIONI CRITICHE SULLA TUTELA DEL FIRMWARE E SULL'ORIGINALITÀ DEL PROGRAMMA PER ELABORATORE

1. L'ordinanza della Pretura di Roma in data 4 luglio 1988 è degna di nota, in quanto, al di là della riaffermazione del bene noto principio del limitato gradiente di novità richiesto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge Autore) per la tutela di un'opera dell'ingegno, cui per giurisprudenza costante è assimilato il programma per elaboratore (cfr. Cass. 24 novembre 1986, n. 1956), individua per la prima volta taluni profili di critica al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di tutela dei programmi per elaboratore in genere.

Ed invero, data per scontata o meglio per ineluttabile l'applicazione al caso esaminato della Legge Autore — indicata come « una soluzione ... non del tutto appagante », che pur tuttavia « merita d'essere condivisa, in attesa di un auspicabile intervento del legislatore » — il Pretore di Roma si pone taluni interrogativi in ordine alla natura dei diversi programmi per elaboratori e al tipo di tutela ad essi riferibile, che meriterebbero di innescare un attento dibattito in vista della introduzione di una legge che specificamente si riferisca al *software*.

2. La prima questione affrontata dal Pretore di Roma è quella relativa alla riconducibilità del *firmware* nella categoria dei programmi c.d. applicativi.

Come è noto per *firmware* si intendono i programmi c.d. fissi, residenti nei circuiti della macchina elaboratrice, che si differenziano dal *software applicativo* per il fatto — appunto — che non vengono memorizzati su supporti esterni (*hard* o *floppy disk*), come i secondi, ma su particolari memorie interne alla macchina (Rom e Eprom).

La scelta di memorizzare una serie di

istruzioni su supporti mobili piuttosto che fissi è di natura prettamente commerciale.

Ed infatti, la memoria *firmware* è più veloce rispetto a quella memorizzata su *floppy disk* e non si cancella con lo spegnimento dell'elaboratore. Ciò è particolarmente utile per quei programmi (*software* di base) destinati a fornire più volte le stesse istruzioni per la utilizzazione del *computer*, non solo all'atto della sua accensione, ma anche durante il funzionamento della macchina.

D'altra parte, la scelta di « circuitare », ossia di inserire in modo permanente (Rom) o meno (Eprom) una certa serie di istruzioni nella macchina, deve fare i conti con la perdita di flessibilità propria dei programmi memorizzati su supporti esterni.

Tutto ciò non toglie tuttavia che, per la diversa strutturazione e le diverse modalità operative, il *firmware* si differenzi oggettivamente dal *software*.

E giustamente il Pretore di Roma si è posto il problema di accertare se i « programmi fissi » (*firmware*) possono considerarsi ricompresi nella tutela accordata al *software* applicativo.

La questione è della massima importanza, dato che l'opzione diffusa per la tutela del diritto d'autore è stata elaborata in riferimento ai programmi principio, ossia ai programmi applicativi per i quali si è per prima e più fortemente avvertita l'esigenza di una tutela esclusiva. Non è quindi sterile chiedersi se l'estensione della tutela d'autore, concepita — ripetesi — per i programmi applicativi, ai programmi fissi o *firmware* sia possibile. Tale interrogativo va coltivato non superficialmente, anche in vista di una prossima definizione in sede legislativa del problema, che dovrebbe tenere in giusto conto delle peculiarità dell'oggetto (non unitario) della tutela.

La soluzione accolta dal Pretore capitolino — a parte le encomiabili premesse — è peraltro assai sbrigativa.

Respinto il precedente della Pretura di Bologna del 24 aprile 1986 (in *Foro it.*, 1986, II, 515, che negava la tutela ex Legge Autore in quanto il programma si rivolge esclusivamente alla macchina e non all'uomo), ricorrendo alla soluzione tranquillante confermata dalla Cassazione (Sez. III pen., 24 novembre 1986, in *Foro it.*, 1987, II, 289), il Pretore di

Roma, pur manifestando ancora una volta « le perplessità che questo stesso Pretore non nascondeva circa l'estensione della tutela da *copyright* ad opere in cui più che la forma vale il contenuto », ha ritenuto che « se tali perplessità sono state superate dalla Cassazione a proposito del *software* applicativo, non si vede perché le stesse considerazioni non debbano valere anche per quello residente (!), che, al pari del primo, ha anch'esso una sua forma costituita dall'insieme scritto delle istruzioni, dapprima stese in linguaggio elevato (c.d. codice sorgente), poi tradotte in linguaggio macchina e quindi in codice oggetto ». Affrettandosi poi però a precisare che ciò vale solo in quanto per *firmware* si intenda l'insieme dei programmi che vengono memorizzati su memorie interne (Rom o Eprom), in quanto, se per *firmware* si intendesse la parte microprogrammata (*chips* o microprocessori) del *computer*, la stessa non potrebbe essere protetta con la legge autore.

Dal che si deduce una sorprendente conclusione: si possono avere identiche porzioni di sistema operativo installate nella macchina elaboratrice, *aventi equivalente funzione*, ma se l'una è un programma residente o *firmware* può essere assimilato all'opera dell'ingegno, mentre se l'altra — identica, ripetesi, quanto a contenuto — è un microprocessore, tale tutela va esclusa, dovendosi ricadere invece nella tutela brevettuale.

Il che è assurdo: un prodotto identico dal punto di vista *funzionale* può essere brevettato solo se microprocessato, ossia costituito in un *chip*, se invece fosse memorizzato su una memoria interna al *computer* non lo potrebbe (la legge concernente « Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori », approvata dalla Camera il 15 febbraio 1989 e pubblicata sul n. 46 del quotidiano « Il Sole-24 Ore » stabilisce che le topografie dei prodotti a semiconduttori possono costituire oggetto di un brevetto della durata di dieci anni — artt. 1, 2 e 6. Con tale legge l'Italia si è adeguata alla Direttiva emanata dal Consiglio delle Comunità Europee nel 1986). A meno di ammettere aprioristicamente tale preclusione, non si vede perché la tutela brevettuale vada esclusa per quei programmi che, in quanto residenti nelle memorie interne e indissol-

bilmente legati al funzionamento della macchina, vanno apprezzati per il loro contenuto creativo e per la soluzione di funzionamento offerta e non certo per la loro forma di espressione.

La Cassazione ha peraltro riferito la tutela d'autore ai soli programmi applicativi, per cui non appare del tutto inutile verificare la possibilità di estendere ai programmi operativi *firmware* una diversa e più calzante tutela.

Se si considera che il *computer* munito del *firmware* è in grado, qualora opportunamente attivato, di realizzare determinate funzioni tecniche, e che il *software* costituisce la soluzione di un problema tecnico, non si vede perché il problema, sia a livello interpretativo, sia soprattutto *de iure condendo*, non debba essere più correttamente considerato nella prospettiva brevettuale.

Del resto, anche la dottrina non ha mai escluso dalla categoria delle invenzioni brevettabili il *firmware*, avendo espressamente motivato in ordine alla non riconducibilità dei programmi alle invenzioni industriali, solo per quanto riguarda il *software* applicativo (si veda C. CIAMPI, *Il problema della proteggibilità del software nell'ordinamento giuridico italiano e straniero*, in G. ALPA, *La tutela giuridica del software*, Milano, 1984, Giuffrè, pp. 113-120) e lasciando aperta la porta della brevettabilità per quei programmi incorporati nell'elaboratore (il *firmware*), appunto, che ben possono essere considerati « invenzioni di procedimento » (Ciampi, cit.).

In altre occasioni un'autorevole dottrina ha avuto modo di criticare l'indirizzo dottrinale e giurisprudenziale prevalente che aprioristicamente riconduce tutti i programmi per elaboratore alla categoria delle opere dell'ingegno, senza distinguere il contenuto dalla forma espressiva, distinzione meritevole invece di considerazione (G. GHIDINI, *Verso la protezione del software: il Disegno di Legge Fabbri, Malagodi, Carli, Loprieno e altri*, in *Riv. dir. ind.*, 1987, n. 2, p. 97).

Massimamente tale indirizzo, deve essere corretto per quanto riguarda il *firmware* la cui « materialità » e la cui funzionalità tecnica ne impediscono l'esclusione dal novero delle invenzioni di procedimento.

Si noti peraltro che la correttezza di

tale impostazione è confermata dall'indirizzo espresso dell'Ufficio Brevetti Europeo con specifico riferimento alle c.d. invenzioni di programma (Guideline for Examination of Computer Programs, pubblicate dall'Ufficio Brevetti Europeo nel marzo 1985).

2. Quanto poi al principio di diritto affermato dal Pretore di Roma circa i requisiti che deve possedere un programma perché possa considerarsi meritevole di tutela ai sensi della legge d'autore, lo stesso non può considerarsi una novità. Il Pretore si è infatti limitato ad applicare il ben noto principio secondo cui la tutela di diritto d'autore presuppone un gradiente assai limitato di novità nell'oggetto della tutela. La giurisprudenza è sostanzialmente concorde, invero, nell'affermare che un'opera è suscettibile di protezione ai sensi della legge sul diritto d'autore, quando possiede un pur modesto, spesso modestissimo, grado di originalità e di creatività, purché non sia banale, escludendosi dalla categoria delle opere dell'ingegno solo quei prodotti che non possono considerarsi espressione di un lavoro intellettuale anche — ripetersi — modesto (in tal senso, cfr.: Trib. Milano 30 maggio 1974, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, n. 562; Cass. 23 gennaio 1969, n. 175, in *Giust. civ.*, 1969, I, p. 603; Cass. 17 luglio 1947, n. 1147, in *Dir. aut.*, 1948, p. 326. GRECO-VERCELLONE, *I diritti sulle operer dell'ingegno*, Torino, Utet, 1974, p. 49 ss.; GIANNINI, *Opere protette, opere non protette, utilizzazione libere*, in *Riv. dir. comm.*, 1960, I, p. 340).

E non v'è dubbio che un programma del quale non si sia dimostrato che sia copia conforme di un altro, risulta possedere tali requisiti, in quanto frutto — comunque — di un autonomo sforzo elaborativo del programmatore.

Quindi in sostanza l'opera dell'ingegno a differenza dell'invenzione, è sufficiente che non sia stata anteriorizzata, mentre non è richiesto anche il requisito della novità od originalità, che deve invece caratterizzare, com'è noto, una invenzione brevettabile.

Dall'applicazione di tale principio consegue logicamente che perché un programma possa considerarsi originale è sufficiente che lo stesso non sia copia conforme o imitazione pedissequa di un

altro, ciò bastando per integrare il requisito delle originalità e della creatività richiesto dalla legge.

3. Per concludere, l'ordinanza della Pretura di Roma esprime talune perplessità in ordine alla strada sulla quale sembra volersi avviare anche il legislatore italiano in ordine alla tutela giuridica del *software*.

Strada non semplice e che potrebbe portare ad estendere in maniera indiscriminata a tutti i programmi una tutela che mal si adatta a certe categorie, caratterizzate ben più per il loro contenuto tecnico che per la loro forma espressiva. Categorie per le quali meriterebbe d'essere verificata con attenzione la percorribilità del doppio binario di protezione congiunta di diritto d'autore e brevettuale, distinguendo fra loro i vari tipi di programmi e, per ciascun programma, il contenuto e la forma espressiva degli stessi, ossia le parti per le quali l'una piuttosto che l'altra forma di tutela meglio si attaglierebbe.

BIANCA M. GUTIERREZ