

TRIBUNALE GENOVA

31 OTTOBRE 1986

PRESIDENTE EST.: CASTELLANA

PARTI: EUR. SOC. MEDICAL SOFTWARE

(Avv. Alemagna, Cartella)

S.A.S. COMPUTER CENTER

(Avv. Mauceri)

**Diritti d'autore • Software •
Opera dell'ingegno •
Tutelabilità.**

Può applicarsi ai programmi degli elaboratori elettronici la normativa sul diritto d'autore poiché il programma, essendo una creazione intellettuale, costituisce un'opera dell'ingegno protetta ai sensi dell'art. 1 l.d.a.

**Diritti d'autore • Software •
Progetti di lavori d'ingegneria o
di altri lavori analoghi •
Applicabilità • Esclusione.**

I programmi degli elaboratori elettronici non costituiscono progetti di lavori d'ingegneria né altri lavori analoghi, consistendo tali progetti in quelli relativi alla costruzione di edifici o d'impianti.

**Concorrenza sleale •
Duplicazione e vendita di
software • Contraffazione di
marchio preusato.**

Costituiscono atti di concorrenza sleale la duplicazione e la vendita di programmi recanti marchio contraffatto, la cui tutelabilità può fondarsi sul solo preuso, e l'attribuzione al programma di nome confondibile.

(*Omissis*).

Con ricorso, ex art. 700 cod. proc. civ., al Pretore di Genova, la s.a.s. *European Society Of Medical Software* (in seguito ESM), premesso:

a) di aver elaborato e commercializzato un programma gestionale per studi odontotecnici, destinato all'impiego su elaboratori elettronici, denominato « Dentstar 80 »;

b) che il detto programma veniva pubblicizzato in unione ad una riproduzione di apposita immagine con funzione identificativa del prodotto e tale da assumere la veste di vero e proprio marchio;

c) che quest'ultimo, dopo essere stato usato di fatto a far data dal settembre 1983, aveva formato oggetto di richiesta di brevetto per marchio d'impresa ritualmente depositata in data 16 novembre 1984 ma non ancora concesso;

d) che il detto programma era contenuto in appositi *floppy disk* e consentiva la memorizzazione dei dati anagrafici dei clienti, di eventuali note o piani di trattamento e di archiviare dati relativi alla dentatura del paziente in guisa tale da visualizzare carie, otturazioni, ponti, estrazioni, ecc.;

e) che il disco recante il programma conteneva un catalogo di titoli i cui nomi erano stati ideati e scelti in via originale ed a cui corrispondeva una particolare procedura;

f) che la s.a.s. *Computer Center* aveva iniziato la produzione ed il commercio di un programma di gestione per studi odontotecnici, costituente la copia identica di quello di essa ricorrente, venduto sotto il nome « Dentstar » e, pedissequamente, riprodotto sia l'immagine che contraddistingueva il programma « Dentstar », sia il catalogo dei titoli;

g) che, in tale condotta, era ravvisabile violazione del marchio « Dentstar », del relativo segno distintivo e del catalogo dei titoli, violazione del diritto di autore di essa ricorrente sul proprio programma, nonché concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., chiedeva, ciò premesso, al Pretore di Genova adito l'assunzione dei necessari provvedimenti di urgenza. Disposta la comparizione delle parti e sentiti i rispettivi assunti, il Pretore adito, in data 3 maggio 1985, emetteva apposita ordinanza con la quale, dopo aver inibito alla *Compu-*

ter Center la produzione e la vendita dei programmi per elaboratori elettronici, autorizzato il sequestro dei detti programmi, vietato alla *Computer Center* l'uso del nome « Dentstar », fissava termine di mesi tre per l'inizio del giudizio di merito.

Avvalendosi di tale ordinanza la EMS notificava, in data 27 maggio 1985, atto di precetto chiedendo ed ottenendo, altresì, il pagamento delle spese di precetto ammontanti a L. 152.600.

Con atto di citazione infine, notificato il 1° luglio 1985, premesso quanto precede, formulava le conclusioni come in epigrafe riportate.

Ritualmente costituitasi in giudizio, la *Computer Center* si opponeva, alla domanda, sia in linea di fatto, assumendo di non aver mai né prodotto né commercializzato il programma in oggetto, sia in linea di diritto e chiedeva, pertanto, la reiezione della domanda ed, in via riconvenzionale, la restituzione di L. 152.600 quali esborsi sostenuti per spese di precetto.

Assunte le prove ammesse, disposta l'esibizione a carico della convenuta, dei registri I.V.A. e delle fatture emesse, prodotti dalle parti documenti, la causa, all'udienza del 6 ottobre 1986, veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni come sopra formulate e riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Premesso che la perfetta identità fra il programma « Dentstar » dell'attrice e quello « Dentstar » che si assume prodotto e commercializzato dalla convenuta non viene contestato e, d'altra parte, risulta evidente dalla mera osservazione dei due programmi che presenta la stessa immagine che contraddistingue il programma della attrice e lo stesso catalogo dei titoli la prima questione, in fatto, da esaminare è se la convenuta abbia, in effetti, prodotto e commercializzato il detto programma, come assume l'attrice, ovvero come assume la convenuta si sia trattato di un unico atto di commercio di un programma ceduto alla convenuta in occasione della vendita a terzi di un elaboratore elettronico, da una tal « *Italian Bit Club* » con sede in Genova. Mentre la tesi della convenuta è rimasta priva di alcun supporto probatorio (tale non potendosi qualificare né l'informale scheda di adesione alla citata *Italian Bit Club*,

né la deposizione, generica, inconcludente ed interessata, della teste Cassina Barbara), al contrario produttore, allo scopo, appare la disinteressata deposizione del teste Dottore Schiaffino, puntuale nel riferire: di aver ricevuto un dattiloscritto del programma « Dentastar »; di aver acquisito il detto programma in due dischi contenenti l'uno il programma vero e proprio l'altro le relative istruzioni; di essergli stato detto, infine, che altro analogo programma era stato dato ad altro suo collega. Il tutto confermato dalla bolla di consegna e dalla fattura (*Computer Center*) versati in atti dall'attrice.

Il che ha la sua rilevanza in quanto sbugiarda la convenuta, sia in relazione al conclamato unico atto di commercio, sia con riferimento alla contestata produzione del programma, confermata dalla stessa disponibilità di un dattiloscritto del programma medesimo. Il che rende inconferente e, minimamente, non probante (in senso positivo per la convenuta) sia il prodotto telegramma 27 febbraio 1985 dalle molteplici significazioni (non ultimo dei quali un perfezionamento nel plagio del programma, ovvero un pur possibile atto di resipiscenza, sia pur finalizzato a fronteggiare le proteste dei compratori il programma dalla *Computer Center*), sia l'infruttuoso esame della documentazione contabile esibita (su ordine del Giudice, peraltro) non contenendo la stessa la specificazione dell'oggetto delle vendite.

E nessun rilievo hanno le argomentazioni presuntive svolte dalla convenuta nella memoria di replica (in ordine al decorso del tempo fra data della bolla di consegna e data della fattura), sia perché, in effetti, non di bolla di consegna trattasi, ma di ordine della merce (e, considerata la quantità dell'ordinato, è logico ritenere che un certo tempo dovesse trascorrere fra ordinativo e consegna), sia perché, anziché far ricorso a presunzioni, la convenuta, a sostegno della sua tesi, avrebbe potuto dedurre la testimonianza della conclamante « *Italian Bit Club* »: il che non ha minimamente fatto, con tutte le deduzioni che da ciò possono trarsi su un piano altrettanto presuntivo. Può, quindi, concludersi, alla luce sia delle testimonianze che delle citate presunzioni, come, non solo gli atti di commercializzazione sono

stati almeno molteplici, ma altresì come tutto induca a ritenere (dattiloscritto del programma consegnato al Dott. Schiaffino) che alla commercializzazione si sia accoppiata un'attività di produzione.

Il che vale *ad abundantiam*, noto essendo (anche se si rimane nella prospettiva della convenuta) che, a titolo di plagio o di contraffazione di marchio, rispondono tanto il fabbricante che il rivenditore, quest'ultimo ponendosi nell'identica situazione in cui versava il suo dante causa.

Ciò premesso in fatto, vanno affrontate, a questo punto, le molteplici questioni di diritto sollevate dalla convenuta.

Con la prima, contesta la convenuta l'ipotesi di una violazione del diritto di autore sul rilievo che il programma destinato all'impiego su elaboratore elettronico non rientrerebbe nel novero delle opere protette ai sensi dell'art. 1 legge 22 aprile 1941, n. 633, rientrando, invece, nel novero di quei « progetti d'ingegneria o di altri lavori analoghi » che l'art. 99 stessa legge tutela solo col ricorso di quelle condizioni (nella specie non ricorrenti) indicate nel comma 2 dell'articolo citato.

La tesi non convince. È noto, infatti, che la realizzazione di un programma comporta, necessariamente, diverse fasi d'indagine, di definizione dei problemi, di analisi, di codificazione, di soluzione ed, infine, di trasformazione di quanto elencato in una forma espressiva comprensibile dall'elaboratore ed, a sua volta, destinata alla trasformazione del programma in una forma espressiva esterna comprensibile dall'utente.

Il programma per elaboratori, in sostanza, non differisce eccessivamente da un qualunque manuale d'insegnamento, con la sua parte scritta, con i suoi esercizi, con i suoi disegni, diagrammi, formule e figure e la giurisprudenza ha avuto occasione più volte di statuire che è tutelabile, sotto il profilo del diritto d'autore, il manuale d'insegnamento (Trib. Milano 30 luglio 1956, in *Giur. it.*, 1956, I, 2, 897), la raccolta coordinata di testi legislativi (Pret. Roma 22 febbraio 1952 in *Riv. pen.*, 1952, 2, 45), un repertorio di giurisprudenza (Cass. 14 dicembre 1959, n. 3544), un ricettario gastronomico (Pret. Venezia 24 aprile 1969, in *Dir. aut.*, 1970), la carta geo-

grafica (Trib. Milano 4 luglio 1955, in *Dir. aut.*, 1955, 376): opere queste in cui l'apporto e lo sforzo creativo dell'autore, il contenuto originale, l'autonomia della forma espressiva, rispetto alla base concreta di partenza dell'autore, si esprimono in termini ben più elementari, semplici e limitati rispetto a quelli richiesti e necessari per ideare, organizzare e redigere un programma per elaboratori e, per di più, come nella specie, multifunzionale.

Senza contare, ancora, che il programma per elaboratore contiene la c.d. analisi dei requisiti, la specificazione in linguaggio di programmazione, l'analisi del programma, tutti elementi questi che richiedono capacità organizzative e creative, tanto che ogni programma si caratterizza per un proprio stile originale con diversità rispetto a prodotti analoghi, non solo estetiche, ma di sostanza.

Per cui è innegabile che l'opera del programmatore non può sfuggire alla qualifica di opera dell'ingegno, intesa come creazione intellettuale, come, ormai, riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza (Pret. Pisa 2 aprile 1984, in *Riv. dir. ind.*, 1985, 2, 67; Pret. Napoli 22 giugno 1985, in *Dir. aut.*, 1985, 539; Pret. Milano 18 ottobre 1985 in corso di pubblicazione; Trib. Torino 15 luglio 1983, in *Riv. dir. ind.*, 1983, 2, 479).

Ben diversa cosa, invece, sono i progetti di lavori d'ingegneria o di altri lavori analoghi cui accenna l'art. 99 legge 1941 n. 633, consistendo tali progetti in quelli che attengono ai processi di costruzione o ricostruzione di edifici o d'impianti. Come giustamente rileva l'attrice, potrà costituire « altro lavoro analogo », ai sensi dell'art. 99, il progetto per la realizzazione dei circuiti elettronici di un elaboratore, ma, in nessun caso, il programma per elaboratore il quale non attiene ad un'opera d'ingegneria, né a lavori analoghi all'ingegneria. Basti considerare i programmi per videoscrittura, quelli per la compilazione della dichiarazione dei redditi, quelli per gestire contabilità, paghe, contributi o magazzino rispetto ai quali nessuno dubita rientrare nel novero di tutela della legge sul diritto di autore.

Né giova alla convenuta richiamarsi all'art. 7 d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 che, nell'apportare modifiche al r.d. 29 giugno 1939, n. 1127; stabilisce che

« non sono considerate come invenzioni (e quindi, non possono costituire oggetto di brevetto) ...i programmi di elaboratori ».

È agevole replicare, infatti, che, pur non essendo possibili azioni ai fini della brevettabilità, ciò non significa che i programmi non siano tutelabili sotto il profilo del diritto di autore, che prescinde dal carattere inventivo del bene tutelato.

Con la seconda questione, contesta la convenuta l'addebitata violazione del marchio, sia sotto l'aspetto della denominazione « Dentstar », sia sotto quello rappresentato dall'immagine computerizzata dai denti, sul rilievo di una non ancora avvenuta brevettazione del marchio stesso e di una sua non astratta tutelabilità.

Anche tale eccezione è destinata di fondamento. Lo è sul piano astratto, in quanto, dal solo raffronto fra le espressioni « Dentstar » e « Dentastar », emerge innegabile la loro confondibilità, sia per essere due parole identiche salvo l'aggiunta di una lettera sia perché l'azione di contraffazione di marchio richiede soltanto la possibilità di confusione dei segni distintivi e prescinde, dalla confondibilità potenziale o concreta (App. Firenze 13 dicembre 1972 in *Riv. dir. ind.*, 1972, 1595), non senza rilevare che la valutazione, in ordine alla contraffazione, dev'essere ridotta secondo criteri di sintesi e mnemonica e sul presupposto che il consumatore, quanto compra un prodotto con marchio contraffattivo, non ha sotto gli occhi il marchio imitato che ricorda solo vagamente (Cass. 25 giugno 1971, n. 2011; App. Genova 16 giugno 1957, in *Temi genovesi*, 1957, 114).

Lo è sul piano concreto e di specie, qualora si consideri: a) che, ai sensi dell'art. 9 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 e dell'art. 2571 cod. civ., il diritto di esclusiva e di tutela del marchio (non registrato) può essere fondato anche sul solo preuso; b) che l'assunto dell'attrice di aver usato di fatto il marchio sin dal settembre 1983, depositando la domanda di brevetto sin dal 16 febbraio 1984 (il che è confermato dal documento prodotto), pur privo di alcun supporto probatorio, non è stato mai contestato, nel corso dell'istruttoria, dalla convenuta, che, solo in comparsa conclusionale, ha

contestato la circostanza violando, in tal modo, il contraddittorio e rendendo impossibile all'attrice di formulare prove sul punto.

D'altra parte, come acutamente rileva l'attrice, la stessa circostanza dell'aver il *Computer Center* richiesto telegraficamente, il 25 febbraio 1985, l'invio, da parte dell'attrice, di un programma « Dentstar » è la prova più evidente che il programma ed il suo « nomen » (*recitius*: marchio) fossero, sia per commercializzazione che per forme pubblicitarie, ben note anche in Genova ed al di fuori, quindi, della Regione (Lombardia) in cui ha sede ed opera la società attrice. Del tutto pacifico, infine, il ricorrere dell'illecito *sub specie* di atto di concorrenza sleale, sia ai sensi dell'art. 2598, n. 1 cod. civ., data la perfetta identità, per immagine che contraddistingue i prodotti dello stesso catalogo dei titoli e per identità del « nome » fra i due programmi, identità tale da produrre confusione fra gli stessi e da determinare imitazione servile del prodotto (non senza rilevare che la contraffazione del marchio, — anche se di fatto — già costituisce atto di concorrenza sleale: Trib. Roma 29 marzo 1972, in *Giur. dir. ind.*, 1972, 1635), sia ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, per essersi la convenuta, con la copiatura del programma, avvalsa di un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale che, sempre, devono essere rispettati nei rapporti interimprenditoriali.

Inutile, poi, aggiungere che l'ipotesi della concorrenza sleale non può essere esclusa per il limitato numero (istruttoriamente emerso ma, presuntivamente ben superiore) di atti di commercializzazione, pacifico essendo che integra la fattispecie in oggetto (concorrenza sleale) anche un solo atto che si sia tradotto come nel caso di specie, in concreto pregiudizio per il concorrente.

Dell'unicità, dualità o pluralità dell'atto concorrenziale, infatti, può tenersi conto solo ai fini della determinazione e della liquidazione del danno conseguibile.

E, se così è — e quanto precede lo dimostra — di tutta evidenza appare come la s.a.s. *Computer Center* si sia resa responsabile di violazione del diritto di autore, di contraffazione del marchio pre-usato e di concorrenza sleale, con tutte le pronunce che ne conseguono a'

sensi di legge: inibizione alla continuazione degli atti concorrenziali (art. 2599 cod. civ.: produzione e vendita dei programmi per elaboratore elettronico destinato a studi odontoiatrici e divieto all'uso del nome « Dentstar » per contraddistinguere i relativi programmi); ritiro dal mercato e distruzione del materiale frutto d'illecito; pubblicazione della sentenza (art. 2600 cod. civ.) dovendosi la colpa presumere dall'accertato atto concorrenziale; risarcimento del danno (art. 2600 cod. civ.) da liquidarsi in separato giudizio, avendo anche in tal senso l'attrice concluso ed in carenza, nel corso dell'istruttoria, di un'opposizione della convenuta all'istanza disgiuntiva dell'attrice (Cass. 25 maggio 1983, n. 3616) non potendosi, d'altra parte, prendere in considerazione l'opposizione formulata, per la prima volta, nella comparsa conclusionale, poiché, trattandosi di un'eccezione in senso proprio, soggiace alla preclusione derivante dalla sua mancata espressa deduzione nelle conclusioni (Cass. 28 aprile 1972, n. 1343). Le spese come ovvio, seguono la soccombenza. Non ricorrono i presupposti per la concessione della clausola.

P.Q.M. — Il Tribunale di Genova, Sezione Promiscua, definitivamente pronunciando, così dispone:

1) dichiara la s.a.s. *Computer Center*, in rubrica rappresentata, responsabile di violazione del diritto d'autore spettante all'attrice, di contraffazione del marchio e di atti di concorrenza sleale in danno dell'attrice.

2) condanna, per l'effetto, la s.a.s. *Computer Center* all'indilata cessazione degli atti concorrenziali come in parte motiva indicati, all'immediato ritiro dal mercato ed alla distruzione del materiale frutto d'illecito.

3) condanna la citata s.a.s. *Computer Center* al risarcimento del danno a favore dell'attrice, da liquidare in separato giudizio.

4) ordina la pubblicazione per estratto della presente sentenza e del suo dispositivo, a cura dell'attrice ed a spese della convenuta, su il « Sole 24 Ore ».

5) condanna la s.a.s. *Computer Center* alla rifusione delle spese di causa che liquida in L. 250.000 per esborsi, in L. 600.000 per diritti di procuratore ed in L. 2.800.000 per onorari di avvocato.

DIRITTO D'AUTORE SUL « SOFTWARE »: UNA NUOVA PRONUNCIA FAVOREVOLE

1. In materia di tutela della programmazione elettronica vi sono state in Italia decisioni di merito in numero forse ancora non sufficiente per individuare un definito orientamento giurisprudenziale¹; tuttavia la sentenza qui pubblicata contribuisce a consolidare, nel novero di tali provvedimenti, l'indirizzo favorevole alla tutela del *software* mediante il diritto d'autore, in linea con quanto prevalentemente avviene nei paesi occidentali² e secondo le indicazioni ricorrenti nella nostra dottrina e nel dibattito internazionale³.

Secondo questa tendenza, l'esigenza di tutela dei programmi per elaboratore elettronico, considerati opere dell'ingegno, può essere soddisfatta con il ricorso alle norme sul diritto d'autore; anche volendo attribuire un carattere tassativo, e non esemplificativo, all'elenco che gli artt. 2575 cod. civ. e l. l.d.a. contengono delle categorie di opere che formano oggetto del diritto d'autore⁴, ciò non sembrerebbe impedire un'estensione al *software* della tutela accordata alle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengano alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia.

Sono infatti facilmente concepibili opere espresse in forme anche sensibilmente diverse da quelle consuete all'epoca cui risalgono le norme menzionate. Inoltre l'espansione del fenomeno dell'informatica e la rilevanza delle trasformazioni da esso impresses alla scienza e all'arte sono a tal punto in grado di arricchire di nuove implicazioni la creatività umana, e di trasformarne anche i modi di espressione, che riesce difficile non ammettere, *lato sensu*, una permeabilità di ognuna delle suddette categorie di opere dell'ingegno da parte delle nuove tecnologie.

Se il ricorso alla disciplina del diritto d'autore è sembrato preferibile in quan-

to esso non subordina la protezione all'adempimento di formalità di deposito

¹ Tra i provvedimenti editi prevalgono al momento quelli relativi ai *videogames*, che tra i prodotti dell'elaborazione elettronica hanno richiesto più degli altri l'intervento del giudice, che li ha ricompresi nel *genus* costituito dalle opere cinematografiche: riformando la precedente decisione pretorile, Trib. Torino 17 ottobre 1983, in *Dir. aut.*, 1984, p. 57, con nota di FRIGNANI, *Il tribunale di Torino protegge i videogiochi come opera dell'ingegno appartenente alla cinematografia*; v. anche la nota di G. SENA, « *Software* »: *problemi di definizione e di protezione giuridica*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, p. 479; INTROVIGNE, *Atari Inc. and Bertolino v. Sidam s.r.l.: First Italian Court decision on videogames*, in 12 *EIPR*, 1983, p. 347; in tale controversia a carico della convenuta SIDAM fu affermata la concorrenza sleale, ma non quella parasitaria, riconosciuta viceversa dal Pretore (Pret. Torino 25 maggio 1982: vedi su questo punto la nota critica di FADDA e PAVESIO, *Concorrenza sleale e protezione del « software »*, in *Riv. dir. ind.*, 1984, II, p. 44. Sulla linea della protezione del *videogame* mediante il diritto d'autore si pongono Pret. Monza 26 luglio 1985 e Pret. Milano 18 ottobre 1985, in questa *Rivista*, 1986, I, pp. 182 ss., con nota di R. RISTUCCIA, *Discordanti indirizzi giurisprudenziali in materia di « software » e di videogiochi*; in senso opposto, Pret. Milano 1° giugno 1982, in *Foro it.*, 1983, II, p. 389, e Trib. Monza 12 dicembre 1984, in questa *Rivista*, 1986, I, p. 176. Nega la protezione mediante il dir. d'autore Pret. Padova 15 dicembre 1983, in questa *Rivista*, 1985, II, p. 728, con nota di A. FIGONE, *In tema d'imitazione serve di videogiochi*. Sull'autonomia concettuale del videogioco, oltre a RISTUCCIA e FIGONE cit., v. ROSSELLO, *La tutela giuridica del « software » nei primi orientamenti della giurisprudenza italiana*, in questa *Rivista*, 1985, I, p. 103. La protezione secondo il dir. d'autore è stata accordata anche fuori dell'ambito dei *videogames*: il *leading case* è Pret. Pisa 11 aprile 1984, in questa *Rivista*, 1985, I, p. 252, con nota di CIAMPI, *La progettabilità dei programmi elettronici e dei relativi manuali applicativi, quali « opere dell'ingegno di carattere creativo »*, e in *Foro pad.*, 1984, I, p. 145, con nota di BRUNI, *Tutela giuridica del « software » e del manuale d'istruzioni*. Adde, per ulteriori richiami di dottrina e giurisprudenza, V. FRANCESCHELLI, *Giurisprudenza in tema di « software »: quattro decisioni su « computer » e diritto*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, 479.

² L'orientamento nacque negli Stati Uniti (*copyright approach*): dopo l'emendamento del 1980 al *Copyright Act* statunitense del 1976 (ma l'anno seguente la Corte Suprema, in due importanti decisioni, ha invertito tale orientamento), il legislatore ha applicato nei paesi europei lo stesso indirizzo, raccogliendo le indicazioni manifestatesi nella giurisprudenza: si vedano la legge francese 3 luglio 1985, n. 660, giunta a conclusione di un interessante dibattito (v. da ultimo M. KESSLER, *Le logiciel, protection juridique*, Paris, 1986); la legge tedesca 1° luglio 1985, e per il Regno Unito l'emendamento del 16 luglio 1985 al *Copyright Act* del 1956.

³ Sono state curate varie bibliografie sul problema specifico della tutela del *software*: v. LOSANO, *Il diritto privato dell'informatica*, Torino, 1986, pp. 241-261; ROSSELLO, *Indicazioni bibliografiche*, in *La tutela giuridica del « software »*, a cura di ALPA, Milano, 1984, pp. 157-161; Id., *La tutela giuridica del « software »*, cit.; V. FRANCESCHELLI, « *Computer* », *diritto e protezione giuridica del « software »*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, IV, p. 371.

⁴ L'elencazione è ritenuta meramente esemplificativa da GRECO-VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino,

o registrazione che, nel caso del *software*, si rivelerebbero particolarmente one-

1974, p. 55; DE SANCTIS VITTORIO, *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, Milano, 1971, p. 71; TURCO, *La tutela giuridica del software*, in *Dir. aut.*, 1984, p. 144; *contra* FABIANI, *Il diritto d'autore*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da RESCIGNO, vol. 18, Torino, 1983, p. 132, e, recentemente, ancora in *Per una revisione della legge sul diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 1987, p. 3; DE SANCTIS VALERIO, voce *Autore (diritto di)*, in *Enc. dir.*, vol. IV, p. 384. In alcuni casi la giurisprudenza di merito ha optato per la tassatività: si veda App. Milano 2 ottobre 1981, in *Dir. aut.*, 1983, p. 204; Trib. Roma 30 giugno 1978, in *Dir. aut.*, 1979, p. 43; proprio in materia di videogiochi Trib. Monza 12 dicembre 1984 cit. La Cassazione ha affermato invece il carattere esemplificativo dell'elencazione: Cass. 26 marzo 1984, in *Dir. aut.*, 1984, p. 430; Cass. 16 aprile 1975, in *Dir. aut.*, 1975, p. 346; proprio in materia di *software*, Cass. 24 novembre 1986 n. 1956.

⁵ Cfr. da ultimo V. GERI, *Energia e « computer ». Diritto di brevetto e di autore. Tutela giuridica del « software »*, in *Rass. giur. dell'energia el.*, 1986, I, p. 44; alla tutela offerta dalla l.d.a. sfugge la parte massimamente significativa del *software*, ossia quella in cui risiede il carattere sostanzialmente creativo di esso (*algoritmo di soluzione*): R. BORRUSO, *L'« Algoritmo per computer » e la sua brevettabilità*, in questa *Rivista*, 1987, 75.

Il problema ha alimentato delle aspirazioni *de iure condendo* ad una tutela specifica per il *software* (in tal senso giacciono in Parlamento due proposte di legge, pubblicate in questa *Rivista*, 1987, pp. 382-392, che raccolgono le indicazioni della dottrina più autorevole; già prima che in sede di dibattito internazionale prendesse vigore l'orientamento favorevole al ricorso all'istituto del dir. d'autore v'era stato il tentativo, da parte dell'OMPI (*Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle*), di risolvere il problema mediante la predisposizione di uno strumento convenzionale (« Disposizioni tipo sulla tutela del *software* », 1978; cfr. PERRY, *The legal protection of « computer software »; the WIPO Model Provision*, in 1 *EIPR*, 1979, p. 34), in cui si prevedeva una protezione della durata di venti anni (che pare eccessiva se si considera la ben più rapida obsolescenza di un prodotto come il *software*) condizionata ad un sistema di deposito. In dottrina è tuttora viva la percezione del programma in cerca di protezione come *third quiddity* tra brevetto e dir. d'autore (KAPLAN, *An Unhurried View of Copyright: Proposals and Prospects*, in *Columbia L. Rev.*, 1966, 66, p. 843); da più parti è stata affermata l'inadeguatezza di una tutela regolata dal dir. d'autore [e rimanendo quella brevettuale preclusa dalle norme vigenti: art. 12 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, nel testo modificato dal d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338; art. 52 della Convenzione di Monaco 5 ottobre 1973, su cui v. PERRET, *L'esclusione della brevettabilità delle creazioni industriali astratte in riferimento all'art. 52 della Convenzione di Monaco*, in *La tutela dei brevetti secondo la nuova normativa italiana ed europea* (Atti del convegno di Trieste del 2-3 maggio 1980), Trieste, 1983; APPLETON, *European Patent Convention Article 52 and Computer Programs*, in 10 *EIPR*, 1985, p. 279; ma v. *contra* recentissimamente BORRUSO, *L'« algoritmo per computer » ecc.*, cit., in cui si sostiene la brevettabilità del *software* per quanto concerne la sua *carica ideativa*, consistente nell'*algoritmo di soluzione*; v. anche Cass. 14 maggio 1981, n. 3169, sulla brevettabilità delle invenzioni di combinazione], fino a giungere ad una contestazione di fondo, secondo la quale un'estensione analogica di detto istituto non sarebbe sufficiente ad accogliere la dirompente novità di un bene, il *software*, rispetto ad altri (invenzioni, opere dell'ingegno) di cui ha esperienza il nostro ordinamento. La specificità delle nuove tec-

rose, tuttavia proprio la stessa natura complessa e vulnerabile di questo prodotto intellettuale in cerca di protezione ha posto il problema dell'adeguatezza dello strumento normativo del diritto d'autore, in questo caso meno agevole ed efficace di quanto non avvenga per altre opere dell'ingegno⁵.

2. La giurisprudenza, cercando d'individuare le misure protettive dei programmi elettronici nell'ambito dei principi generali del diritto, ha spaziato dall'inquadramento di esse nelle norme sulla concorrenza sleale⁶ a quello operato sulla base della legge 22 aprile 1941, n. 633; nel caso di specie, concernente un *software* gestionale su *floppy-disk* realizzato per studi odontoiatrici che rende possibile la memorizzazione dei dati anagrafici dei clienti, nonché di quelli relativi alle caratteristiche delle loro dentature e ad alcune note di trattamento, in modo da costituire una sorta di « cartella clinica » su supporto magnetico, il giudice ha accordato la tutelabilità secondo il diritto d'autore e ha anche dichiarato la responsabilità per concorrenza sleale *ex art.* 2598 cod. civ.⁷.

Per quanto riguarda il primo profilo viene compiuta un'assimilazione di detto *software* gestionale ad opere di carattere pratico-didattico quali i manuali d'insegnamento, le raccolte di testi legislativi e i repertori di giurisprudenza, i ricettari gastronomici e le carte geografiche, su cui la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi, affermandone la tutelabilità; il momento della ricerca e dell'analisi dei problemi, la loro successiva codificazione in un linguaggio macchina, comprensibile per l'elaboratore (il cosiddetto programma oggetto) e il conseguente ottenimento della sua comunicabilità, ossia la trasformazione di esso in una forma espressiva esteriore che sia intelleggibile dall'utente (programma sorgente), sono tutte fasi che integrano, mediante l'apporto creativo e l'autonomia espressiva dell'autore, il requisito dell'originalità creativa; tale requisito, inteso come novità formale, consente la qualifica di opera dell'ingegno e la conseguente tutela secondo il diritto d'autore.

Si nega invece che il *software* possa essere inquadrato tra quei « progetti di lavori d'ingegneria, o di altri lavori ana-

loghi, che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici», di cui agli artt. 2578 cod. civ. e 99 della legge sul diritto d'autore, che prevedono un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico senza il consenso del progettista originario. La disposizione, che già agli inizi del dibattito dottrinale sulla tutela giuridica del *software* veniva invocata per la soluzione del problema⁹, introduce nell'istituto del diritto d'autore la possibilità di una tutela d'ispirazione più affine a quello della proprietà industriale, ponendosi quale diritto connesso concorrente con il diritto d'autore in quanto tale.

Tale orientamento, pur considerato possibile da alcuni¹⁰, non ha però avuto successo a causa della magra tutela che esso è in grado di offrire ai programmi per elaboratore. Ma più che il rilievo sulla scarsa efficacia della disposizione, dovuta sia alla genericità della sua formulazione, che sembrerebbe ricomprendere qualsiasi processo produttivo di trasformazione che si articoli in una fase teorica di studio di progetti, e nella conseguente esecuzione concreta di opere in conformità ad essi sia alla complessità ed onerosità di alcuni aspetti (deposito del programma presso l'ufficio addetto della Presidenza del Consiglio; difficoltà di dimostrazione, a livello probatorio, dell'avvenuto plagio), è da condividere la tesi che riconosce, nei « progetti » di cui agli artt. cit. solo quelli che richiedono un successivo apporto personale dell'attuatore¹¹. Il *software* si configura quindi nel caso di specie, non come progetto ingegneristico o soluzione originale di un problema tecnico, ma come opera a carattere pratico-didattico, risultato finale e definito di un'attività ideativa; nel novero dei « progetti » potranno rientrare i « processi di costruzione o ricostruzione di edifici o d'impianti », o quelli volti alla realizzazione di circuiti che facciano parte integrante delle strutture elettroniche di un elaboratore^{11-bis}.

Quindi, la mera organizzazione di un contenuto informativo è sufficiente a costituire, in un programma, quel *quid novi* di carattere formale bastevole ad ottenere la tutela attraverso il diritto d'autore, quando le modalità di tale organizzazione siano dotate dell'attributo

della creatività (ovvero non banalità) indipendentemente dal grado di effettiva innovazione¹². Sul piano della politica

nologie susciterebbe quindi la necessità di norme *ad hoc*, considerata anche la vastissima tipologia delle stesse: cfr. da ultimo CAPURSO, *Un regime giuridico per il « software »*, in *Quaderni della giustizia*, 1986, n. 61, p. 18. In diverse occasioni è stata avanzata l'ipotesi di una legislazione autonoma: v. tra gli altri CIAMPI, *op. cit.*; ID., *Il problema della proteggibilità del « software » nell'ordinamento giuridico italiano e straniero. Soluzioni e prospettive*, in *La tutela giuridica del « software »* a cura di ALPA, Milano, 1984; ID., « *Software* » e diritto d'autore: a proposito di una recente pronuncia del Pretore di Pisa, in « *Software* » e diritto d'autore, Atti del convegno organizzato dal CEIL a Roma il 30 maggio 1985, Milano, 1986, p. 70; LOSANO, *op. cit.*, p. 94.

⁶ Pret. Milano 19 aprile 1983 e Pret. Milano 16 maggio 1983, in questa *Rivista*, 1985, II, p. 735. Nel secondo caso, trattandosi di un metodo volto alla preparazione del *software*, e non di questo in quanto tale, la tutela secondo le norme sulla repressione della concorrenza sleale non è stata accordata. Sull'applicazione di tali norme in materia di programmi già Pret. Torino 25 maggio 1982, e in sede di merito Trib. Torino 17 ottobre 1983; inoltre Pret. Pisa 11 aprile 1984, tutte cit. (*supra*, nt. 1).

⁷ V. provvedimento inibitorio Pret. Genova 7 maggio 1985, in *Riv. dir. ind.*, 1985, 3, p. 362. L'art. 700 cod. proc. civ. è comunemente ritenuto applicabile in materia di concorrenza sleale: Pret. Milano 5 aprile 1983, in *Riv. dir. ind.*, 1984, II, p. 43; Pret. Verona 13 aprile 1984, in *Foro it.*, 1984, I, p. 1711; in dottrina ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 259; DINI, *I provvedimenti d'urgenza*, Milano, 1981; ARIETA, *I provvedimenti d'urgenza*, Padova, 1982.

⁸ Pret. Pisa 11 aprile 1984 cit.; sulla difficoltà di distinguere le opere meramente documentali da quelle creative, anche nel campo della stessa documentazione, MENESINI, *Le opere cinetelvisive di semplice documentazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, II, p. 277. Non richiedendo la legge un grado particolare di carattere creativo, esso può sussistere anche in misura modesta: Cass. 1969/175; cfr. anche Cass. 14 dicembre 1959, n. 3544, sui criteri di *organizzazione sistematica* del materiale trattato, nei quali può risiedere l'elemento creativo. Sull'elemento creativo delle opere di compilazione v. UBERTAZZI, *Raccolte elettroniche di dati e diritto d'autore: prime riflessioni*, in: ALPA (a cura di), *La tutela*, cit., p. 53.

⁹ SANTINI, *La tutela giuridica della programmazione elettronica*, in *Giur. it.*, 1968, IV, p. 255; GALTIERI, *Note sulla proteggibilità dei programmi degli elaboratori elettronici*, in *Dir. aut.*, 1971, p. 425.

¹⁰ CIAMPI, *op. cit.*, nt. 1; LOSANO, *op. cit.*, p. 89. L'attenzione rivolta dall'art. 99 l.d.a. alla realizzazione dell'opera, piuttosto che alla sua divulgazione, consente di tutelarne il *contenuto ideativo* più che la *forma*, soddisfacendo così all'esigenza di protezione del *software*: BORRUSO, *op. cit.*, p. 75.

¹¹ GHIDINI, *I programmi per « computers » fra brevetto e diritto d'autore*, in *La tutela giuridica del « software »* a cura di ALPA, cit., pp. 43 ss.

^{11-bis} Parte fondamentale nei *videogames* e nei *word processors*, i circuiti integrati assolvono alla funzione di controllo di procedure ripetitive nei *computers*. La loro tangibilità, nella giurisprudenza americana, ha suscitato la riluttanza ad un'ulteriore dilatazione dell'ambito delle opere protette dal dir. d'autore (cfr. *Apple Computer Inc. v. Franklin*, 714 F2d 1240; *certiorari dismissed*, 104 S.Ct 690 (1984)).

¹² Sull'impossibilità di distinguere tra forma esterna di

del diritto questa carenza di selettività nell'ottenimento di tale tutela, che com'è noto non richiede l'adempimento di formalità di deposito o registrazione, è suscettibile di portare il sistema concorrenziale ad una situazione d'irrigidimento, dovuto al dilagare di opere di apporto creativo irrisorio che non si spingono oltre il semplice stato della tecnica¹³.

3. La normativa sulla concorrenza sleale, dettata dagli artt. 2598 ss. cod. civ., che è stata applicata nel caso di specie¹⁴, pare altrettanto inadeguata nella sua efficacia. La contraffazione del marchio sui programmi prodotti da un'altra impresa può costituire un atto di concorrenza sleale, esplicitandosi nella proposta di un prodotto con un *nomen* che, inducendo gli acquirenti in errore, lo faccia ritenere prodotto da altri; la pedissequa copiatura del programma de-

termina imitazione servile del prodotto¹⁵. Il soggetto passivo dell'atto illecito ha facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria l'inibizione degli atti di concorrenza sleale (che qui in sede di merito viene affermata indipendentemente dal numero degli atti di commercializzazione istruttorieamente emerso), e l'eliminazione degli effetti già prodotti a prescindere dall'accertamento della colpa o del dolo del concorrente.

Come già nella precedente giurisprudenza in materia di *software*, anche nella decisione in esame non è stata affermata la concorrenza parassitaria, descritta dal n. 3 dell'art. 2598. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la concorrenza parassitaria ricorrebbe solo quando vi sia sistematicità e continuità di condotta da parte del concorrente, che ripetitivamente sfrutti gli studi e gli investimenti fatti da altri¹⁶. Per l'affermazione di tale condotta non sarebbe sufficiente la imitazione episodica del prodotto venduto da un altro imprenditore¹⁷. È stata a questo proposito opportunamente propugnata la necessità di un criterio di carattere sostanziale e qualitativo, e non meramente quantitativo, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2598 n. 3: ciò sarebbe maggiormente adeguato alle caratteristiche strutturali del settore dell'impresa informatica com'è oggi¹⁸.

La ristretta operatività delle norme sulla concorrenza sleale in materia di protezione del *software* emerge chiaramente quando si considera che la loro applicazione si riferisce in via esclusiva a soggetti che rivestano la qualifica d'imprenditori, e che si trovino in una situazione di concorrenza. Da un ambito così circoscritto esulano molte ipotesi di riproduzione abusiva dei programmi; inoltre, la condizione di confondibilità, necessaria affinché abbia luogo la fattispecie dell'art. 2598 n. 1, può riferirsi facilmente alle forme esteriori del *software*, ma non alle forme interne che, più difficilmente apprensibili, non hanno le stesse capacità confusorie e, se imitate, con difficoltà anche maggiore corrispondono a quella condizione indispensabile per il meccanismo della tutela¹⁹.

4. La tutela del *software*, nella giurisprudenza italiana, si è ottenuta facendo ricorso alle norme generali sull'attività

espressione e contenuto tecnico-scientifico del *software*, e sulla conseguente esclusione della tutela dello stesso secondo il dir. d'autore, Trib. Monza 12 dicembre 1984 cit.

¹³ Tesi sostenuta da GHIDINI, *op. cit.*, p. 48; *contra*, CARNIVALI, *Sulla tutela giuridica del « software »*, in *Quadrimestre*, 1984, p. 254.

¹⁴ V. anche Pret. Milano 19 aprile 1983 e Pret. Milano 16 maggio 1983 cit.: si rinvia all'esauriente nota di richiami.

¹⁵ V. FIGONE, *supra*, nt. 1.

¹⁶ Cass. 17 aprile 1982, in *Foro it.*, 1982, I, p. 916.

¹⁷ Cass. 24 ottobre 1968, n. 3448, in *Giust. civ.*, 1969, I, p. 204.

¹⁸ FADDA e PAVESIO, *Concorrenza sleale e protezione del « software »*, cit. Sulla concorrenza parassitaria v. FRANCESCHELLI, *Concorrenza parassitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 1956, I, p. 265; GUGLIELMETTI, *Sulla nozione di concorrenza parassitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 1956, II, p. 316; BARRESI, *Note sulla concorrenza parassitaria*, in *Amm. fac. econ. e comm. univ. Messina*, 1967, p. 3; FRANCESCHELLI, *La concorrenza parassitaria com'è vista oggi in Italia*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, I, p. 5. In Pret. Pisa 11 aprile 1984 cit. era stata prospettata dal ricorrente una tutela basata sulla regressione degli atti di concorrenza sleale, in via subordinata rispetto a quella accordata del dir. d'autore; si invocava però il n. 2 dell'art. 2598, relativo alla scorrettezza professionale, senza riferirsi alla concorrenza parassitaria. Accolta la domanda principale, nessun rilievo ha fatto il giudice su questo altro profilo. Sugli interessi che giustificano i limiti posti alla concorrenza JAEGER, *Valutazione comparativa d'interessi e concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 1970, I, 5; LA VILLA, *Imitazione servile e forme di mercato*, Milano, 1976, pp. 81 ss.

¹⁹ Così Pret. Torino 25 maggio 1982, cit.

Sugli « atti confusori » v. GHIDINI, *La concorrenza sleale*, Torino, 1982, v. la giurisprudenza riportata pp. 83-137, circa il requisito della « confondibilità ». Sull'impossibilità di stabilire l'illeceità dell'imitazione di caratteristiche strutturali interne v. ROSSELLO, *op. ult. cit.*, p. 117.

industriale e alle norme sulla proprietà intellettuale, ora estendendo analogicamente ad esso norme tradizionalmente applicate a situazioni non legate al fenomeno dell'informatica, ora accogliendolo in categorie di opere, secondo alcuni, concettualmente non del tutto calzanti. Se si tiene presente un segnale scaturito dall'esperienza statunitense, approdata al *Semiconductor Chip Protection Act*, approvato il 9 ottobre 1984, che per la tutela dei microprocessori ha introdotto nell'ordinamento un « *industrial copy-*

right », distinto dalle norme tradizionali del diritto d'autore, e definito « *copyright-like* », non si può sottovalutare la possibilità di un intervento normativo specifico per il *software*; ciò è, probabilmente, quanto accadrà nei prossimi anni, anche quando gli ultimi residui di una certa « mistica del *computer* », diffusa nei tempi recenti, saranno soppiantati da uno sforzo di moderno realismo che produca, se sarà il caso, indicazioni di diritto positivo.

ROBERTO D'ORAZIO