

VITTORIO AFFERNI

LEGISLAZIONE SUI PROGRAMMI PER ELABORATORI E DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

SOMMARIO

1. I programmi per elaboratori e la loro inclusione fra i diritti di proprietà industriale e intellettuale. — 2. Tecniche e problematiche di una tale scelta legislativa. — 3. I programmi per elaboratori: dati di fatto, fattispecie giuridiche e interessi del sistema. — 4. Il ruolo del *human audience* e dell'*utilitarian purpose* nelle leggi sul diritto di autore e progressiva perdita di significato della relativa disciplina. — 5. Programmi per elaboratori, invenzioni industriali e diritto d'autore. — 6. La contraffazione dei programmi per elaboratori.

1. I PROGRAMMI PER ELABORATORI E LA LORO INCLUSIONE FRA I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.

Nel corso del 1986 e del 1987 sono stati presentati all'esame dell'opinione pubblica quattro progetti di legge sulla tutela dei programmi per elaboratore: il primo d'iniziativa governativa, gli altri tre d'iniziativa dei senatori Fabbri, Malagodi e altri e, rispettivamente, degli onorevoli Tedeschi, Sacconi e altri e dell'Assoft¹.

Come risulta dalla stessa Relazione alla proposta di legge Tedeschi, Sacconi e altri² gli ambienti politici ed economici italiani, con la presentazione dei progetti di legge sopra ricordati, si sono allineati all'esperienza maturata negli altri paesi industrialmente avanzati nei quali, fra le diverse possibili opzioni per una *tutela specifica* dei programmi per elaboratore, si è scelta quella della modifica della legge sul diritto di autore, includendo così il *software* fra le *opere* tutelabili in base a quest'ultima disciplina, dopo che nella giurisprudenza italiana, dopo una serie di oscillazioni è prevalsa la tesi dell'estensione ai programmi per elaboratori della disciplina sul diritto di autore³.

¹ Questi tre ultimi progetti sono pubblicati, con le rispettive relazioni, in questa *Rivista*, anno III (1987), p. 382 ss.

² *Op. ult. cit.*, pp. 387 e 388.

³ Per la storia dei « precedenti », sia in senso favorevole che contrario alla tutelabilità del *software* con la disciplina del diritto d'autore v. R. PARDOLESI, « *Software* »,

« *property rights* » e « *diritto d'autore* »: il ritorno dal paese delle meraviglie, in *Foro it.*, 1987, II, c. 289 ss.

La tesi della tutelabilità è stata recentemente avallata dall'autorità della S.C.: Cass., III sez. pen., 24 novembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 693 e 1058.

Questa conclusione costituisce però nella nostra materia — come si è correttamente osservato⁴ — non un punto di arrivo ma un semplice punto di partenza.

Il cammino per arrivare ad una soddisfacente sistemazione della disciplina del *software* è appena iniziato.

In questa sede ci proponiamo di valutare, nell'ambito di una sintesi, preliminare allo studio analitico delle singole disposizioni dei progetti di legge sopra ricordati, l'incidenza dell'inclusione del *software* fra le « opere intellettuali » sulla normativa della proprietà industriale e intellettuale considerata nel suo complesso e sul significato delle relative categorie.

2. TECNICHE E PROBLEMATICHE DI UNA TALE SCELTA LEGISLATIVA.

Ancora all'inizio degli anni ottanta, pur non escludendosi la possibilità che la tutela del *software* potesse formare oggetto di una disciplina specifica, si riteneva che *la teoria del contratto e il diritto al segreto* avrebbero continuato ad essere i due pilastri sui quali si sarebbe basata anche per il futuro la protezione dei programmi per elaboratori⁵.

Una tale convinzione nascondeva il profondo disagio dei giuristi ed un vero e proprio disorientamento di fronte a questa *nuova tecnologia*⁶, atteggiamenti entrambi determinati da una molteplicità di motivazioni e ragioni.

a) Innanzitutto, almeno per gli Stati contraenti, la Convenzione sul brevetto europeo al par. 2, lett. c) dell'art. 52 stabilisce espressamente — nell'ambito di una elencazione espressione della distinzione fondamentale tra *invenzioni* e *scoperte*⁷ e pertanto di natura mera-

⁴ V. R. PARDOLESI, *op. ult. cit.*, c. 290.

⁵ Cfr. soprattutto, W.R. CORNISH, *Intellectual property; patents, copyright, trade marks and allied rights*, London, 1981, p. 433 ss.: « ... contract and confidence will doubtless continue to be the main vehicles of legal protection for computer programs ... copyright role is likely to remain supplemental... » (*ivi*, pp. 436, 437). Sul punto v. anche V. AFFERNI, *Brevettabilità del software*, in G. ALPA (a cura di) *La tutela giuridica del software*, Giuffrè, 1984, p. 1 e, nell'ambito di un esame comparatistico (ROSSELLO, *La tutela giuridica del software in USA, Francia e Regno Unito: tre esperienze a confronto*, in questa *Rivista*, 1987, p. 113 ss., *ivi*, p. 147 ss. e p. 156).

⁶ Per i problemi legali che suscitano le « nuove tecnologie » ed in particolare per l'opportunità o meno di disciplinare le stesse

mediante un'interpretazione ... per analogia e/o estensiva della legislazione esistente oppure con l'introduzione di nuove, specifiche normative, v. J. PHILLIPS, *Introduction to intellectual property law*, Londra, 1986, p. 251 ss. La scoperta invero è « the unearthing of causes, properties or phenomena already existing in nature... ». L'invenzione invece è « the application (il corsivo è nostro) of such knowledge to the satisfaction of social needs » (così W.R. CORNISH, *Intellectual property*, cit., p. 168 ss.).

⁷ Per la genesi di questa distinzione nell'EPC v. KALLE (1974), 5, *International Review of Industrial property and copyright*, 140, 147-148. Per applicazioni giurisprudenziali della distinzione v. J. BACKLEY, REYNOLDS v. SMITH (1913), 20, *Report of Patent, Design and Trade Mark Cases*, 123 e SMITH'S, *Application* (1971), in *op. ult. cit.*, 31.

mente esemplificativa⁸ — che non sono considerati come invenzioni i programmi di elaboratori. Né la limitazione contenuta nel par. 3 dello stesso articolo — la brevettabilità è esclusa per gli oggetti o attività ... sopra elencati solo in quanto ... *considerati come tali* — sembra consentire, almeno per la maggioranza degli scrittori, una diversa interpretazione⁹.

b) Una ragione sostanzialmente omologa a quella che nega la brevettabilità ai programmi per elaboratori parrebbe escludere questi ultimi dalle opere dell'ingegno che, per insegnamento prevalente, sono protette dal diritto d'autore in quanto *forme di comunicazione* e non in quanto *semplici mezzi di trasmissione d'informazioni*¹⁰. Strettamente collegati a questa ragione di teorica esclusione dalle opere dell'ingegno — ovviamente superabile in presenza di una modifica della legge sul diritto di autore, salvo l'accertamento dell'incidenza di una tale correzione sulle caratteristiche peculiari e sul significato tradizionale di una tale categoria di diritti¹¹ sono le caratteristiche del *software*, fra loro connesse, di avere come propri interlocutori non un *pubblico di umani* ma, per l'appunto, degli *elaboratori* e rispettiva-

⁸ Per una tale conclusione, del tutto pacifica, v. gli AA. cit. in *Commentario breve alla legislazione sulla proprietà industriale e intellettuale* (a cura di P.G. MARCHETTI e L.C. UBERTAZZI), Padova, 1987, commento art. 52 CBE, p. 306.

⁹ V. però in senso opposto G. GHIDINI, *I programmi per computers fra brevetto e diritto d'autore*, in *Giur. comm.*, 1984, p. 251 ss. e p. 260 ss., che propone « ... una lettura della precisazione normativa diversa da quella corrente: in base alla quale *specifiche* componenti del programma — non quest'ultimo sulla sua interezza ("in quanto tale") — potrebbero esprimere un'ideazione suscettibile, *coeteris paribus*, di costituire oggetto di brevetto ». La possibilità dunque di ammettere e brevettare invenzioni di programma. Una tale categoria d'invenzione per l'A. s'identificherebbe sostanzialmente nello « schema di correlazione » che consente l'applicazione di principi teorici e/o statistici — come tali non brevettabili — a specifici dati (ad es. risultati di analisi di laboratorio, dati di funzionamento di una macchina, etc.) per il conseguimento di un immediato risultato pratico (specifiche indicazioni diagnostiche per specifici malati, potenziamento della produttività della macchina).

La modifica del comma 3 dell'art. 12 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 — che aveva a suo tempo introdotto in Italia la disposizione contenuta nell'art. 52, comma 3 C.B.E. —, suggerita dal disegno di legge governativo per la tutela dei programmi per elaboratore e delle topografie di prodotti a semiconduttori, non ci sembra consentire l'interpretazione proposta dall'autore ora ricordato.

In base a tale disegno di legge ci sembra

che l'esclusione dalla brevettabilità per i programmi per elaboratori venga meno solo nell'ipotesi in cui gli stessi siano *momenti* o *aspetti propri dell'invenzione* nel senso che è l'utilizzazione di quello specifico programma o il controllo dell'invenzione da parte del programma stesso che consente la produzione di un risultato innovativo.

Con il disegno di legge si è cioè nell'area della problematica relativa alla distinzione tra *invenzioni autonome o principali* e ... *derivate o dipendenti* (rappresentate a loro volta dalle *c.d. invenzioni di perfezionamento, traslazione, combinazione*) e alla rilevanza o meno di una tale distinzione e delle relative categorie. Sul punto v. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, diretto da A. CICU e F. MESSINEO, Milano, p. 146; GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Torino, p. 47 e RIVOLTA, *Riv. dir. ind.*, 1962, I, 418 ss.

Per un diverso modo d'impostare i rapporti tra i programmi per elaboratori e la categoria, e relativa normativa, delle « invenzioni industriali » v. *infra* nel testo, n. 5.

¹⁰ Sul principio della libera utilizzabilità dell'informazione da parte di chiunque l'abbia percepita v. P. GRECO e P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, p. 56 ss.

Tale principio non è contraddetto dalla tutelabilità delle opere scientifiche (v. art. 2575 cod. civ. e art. 2 l.a.). Invero anche per questa categoria di opere, condizione necessaria per la protezione è « *l'originalità dell'espressione* » (così *op. ult. cit.*, p. 57).

¹¹ Sul punto v. *infra*, nn. 4, 5, 6.

mente, di avere come funzione tipica non lo « stimolo a reazioni emotive nel percipiente » ma l'assolvimento di *un compito pratico*¹².

c) Le ragioni che sembrano sconsigliare l'inquadramento del *software* nelle *invenzioni industriali*, così come nelle *opere dell'ingegno*, non consentirebbero altra *apparente* alternativa, qualora si voglia sostituire e/o comunque rafforzare la tutela offerta dalla teoria del contratto e dal diritto al segreto — e questa è la strada che oramai stanno seguendo tutti i paesi industrialmente avanzati¹³ — che il riconoscimento legislativo di una nuova categoria di beni immateriali¹⁴ qualificata da connotati e da caratteristiche *proprie*, diverse ed autonome sia rispetto all'invenzione che al diritto di autore.

Una tale possibile scelta, rifiutata dai legislatori dei vari paesi per i programmi per ordinatori, ma sostanzialmente accolta, sia negli stati aderenti alla CEE che negli Stati Uniti d'America, con le norme per la protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori, è decisamente osteggiata dalla dottrina in quanto foriera di una vera e propria balcanizzazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale¹⁵.

In realtà, se si coglie il significato del termine *balcanizzazione*, trasferendolo dalla politica al diritto, in un'eccessiva e disordinata paralizzazione delle categorie giuridiche, con la perdita della possibilità, nell'interpretazione delle singole fattispecie pratiche, di usare principi, strumenti e tecniche interpretative ampiamente collaudate con riferimento a istituti giuridici risalenti nel tempo, ci sembra necessario un punto di partenza diverso per risolvere i problemi connessi alla natura, confini e contenuto della disciplina del *software*.

A proposito non solo dei *programmi per ordinatori* ma delle *nuove tecnologie* in genere, in un paese in cui la recente tendenza della legislazione, di fronte alle nuove scoperte e alla loro utilizzazione com-

¹² Sul requisito dell'*human audience* e sull'*utilitarian test* — problematiche fondamentali nella teoria del diritto d'autore — v. *infra*, n. 4.

¹³ Per riferimenti di legislazione v. *supra*, nota 2.

¹⁴ Con l'espressione « beni immateriali », per i fini e nel contesto in cui viene usata in questo studio, non s'intende prendere posizione sul generale problema della natura giuridica dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale. Sul punto v. lo studio, ancora fondamentale di M. CASANOVA, *Impresa e Azienda*, Torino, 1986, (rist.) p. 712 ss.

¹⁵ Di balcanizzazione parla il C.M. MISLOW, *Computer microcode: testing the limits of software copyrightability*, 65 *Boston Univ. L. Rev.* (1985), p. 735 ss., *ivi* a p. 804 per il quale « balkanizing intellectual property law is too high a price to pay merely to appease our

sense of orderlines ». Lo stesso timore era alla base delle raccomandazioni del comitato senatoriale della giustizia di applicare anche alle topografie di prodotti a semiconduttori (*chip masks*) la disciplina del *copyright*. Tale raccomandazione non è stata però seguita in quanto negli USA nel 1984 è entrato in vigore, per tutelare questa nuova tecnologia, il *Semiconductor chip protection Act*. Anche nei paesi europei, a ciò anche vincolati da una direttiva comunitaria, si sono già introdotte o si stanno introducendo delle leggi che configurano le topografie di prodotti a semiconduttori come una nuova categoria di diritti di p.i. Per informazioni di diritto comparato v. C. ROSSELLO, *op. cit. passim*.

Per un timore di balcanizzazione dei d.p.i. v. anche R. PARDOLESI, *op. cit. passim*.

merciale, non è quella d'inserirle in istituti e nelle categorie collaudate ma di procedere di volta in volta mediante interventi particolari, si è osservato come il giurista, anziché sforzarsi di comprenderne l'essenza e le peculiari caratteristiche con l'aiuto e il ricorso a discipline metagiuridiche, opti per la modifica *tout court* della normativa esistente nell'intento di adattarla a delle fattispecie che *conosce* solo superficialmente¹⁶.

In altre parole, di fronte ad una *nuova tecnologia*, preliminare rispetto all'individuazione della sua disciplina giuridica, è la precisa comprensione e determinazione dell'*oggetto* della normativa, conoscenza quest'ultima che potrà avvenire solo con l'aiuto di discipline metagiuridiche. All'analisi della fattispecie giuridica deve cioè precedere la conoscenza dei dati di fatto e degli interessi del sistema.

Si vedrà come questo metodo di lavoro, applicato ai programmi per elaboratori, consenta, salvaguardandone sostanzialmente l'inquadramento, oramai operato dai vari legislatori, nel diritto di autore, quantomeno d'impostare un'interpretazione evolutiva della disciplina che contraddistingue le opere dell'ingegno con la parziale assimilazione e/o sovrapposizione di quest'ultima categoria di beni immateriali alle invenzioni industriali.

Negli Stati Uniti, cioè in un ordinamento che, sulla base del Copyright Act 1976 — nella revisione del 1980 — sancisce definitivamente la natura di *literary works* dei programmi per ordinatori 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 qualifica¹⁷.

Tra questi due elementi vi è tutta una serie di situazioni intermedie la cui esatta conoscenza e collocazione, ai fini della loro brevettabilità o meno come opere dell'ingegno, costituisce, nel suo insieme, la problematica del *software*.

Non è possibile in questa sede dare conto delle approfondite analisi — anche e soprattutto di natura tecnica — che hanno consentito una corretta comprensione dei *dati di fatto*, necessaria premessa quest'ultima per superare le obiezioni alla brevettabilità come opere dell'ingegno di tutti i tipi di programmi. È sufficiente, per i nostri scopi, riassumere brevemente le conclusioni raggiunte in questo paese.

Il dibattito sulla brevettabilità del *software* fra i *literary works* presuppone l'esatta comprensione innanzitutto di un punto di vista me-

¹⁶ Così J. PHILLIPS, *op. ult. cit.*

¹⁷ Così M. MISLOW, *op. cit.*, p. 739. Lo studio di questo autore rappresenta uno degli sforzi più avanzati da parte di un giurista di comprendere la problematica del *software* prima di tutto da un punto di vista tecnico. Di tale processo di comprensione il *microco-*

de costituisce un passaggio obbligato. Il primo gradino invero è quello di controllare l'*hardware* per mezzo di segnali elettrici di controllo: il *microcode* è la trama (*design*) di questi segnali elettrici: v. *op. ult. cit.*, p. 791 ss. e *infra*, testo e note.

tagiuridico di tre distinte ma collegate problematiche: 1) traduzione nel quale il *software* è espresso: in codice sorgente o in codice oggetto; 2) la funzione del *software* sia che si tratti di un programma applicativo che di un sistema operativo¹⁸; 3) il metodo con il quale il *software* è immagazzinato nella memoria del *computer*: in *read-only memory* (ROM) o altrimenti¹⁹. Queste tre problematiche sono presenti in tutte le possibili varietà di programmi: da quelli che servono a tradurre il codice sorgente in codice oggetto²⁰ ai *videogames*, sino al *microcode* che contiene nel *central store* modelli d'impulsi elettrici (*patterns of bits*) che, attivando e disattivando appropriate combinazioni dei circuiti, controllano il funzionamento della macchina²¹.

Si è esattamente rilevato che la possibilità di configurare il *microcode* come un'opera letteraria costituisce il banco di prova per la brevettabilità, nell'ambito di questa categoria di opere, di tutte le possibili varietà di programmi.

Il *microcode* invero, come trama d'impulsi elettrici, fornisce sostanzialmente un metodo di sequenza. Esso è il più basso livello di comunicazione tra il programmatore e il *computer*: si situa dove il *software* finisce e incomincia l'*hardware*²².

La possibilità, con la brevettazione come *literary works* o, per alcune fattispecie, come *audiovisual works*²³, di tutelare tutti i tipi di programmi, e in particolare i programmi operativi, nell'ambito della proprietà intellettuale costituirà certamente un impulso, per quanto

¹⁸ Sulle nozioni di codice sorgente e codice oggetto, di programma applicativo e sistema operativo rinviamo a MISLOW, *op. cit. passim*. Momento centrale delle tesi di questo scrittore è la critica all'opinione corrente per la quale solo il codice sorgente e i programmi applicativi sarebbero rivolti ad un pubblico di umani e pertanto tutelabili mediante *copyright*; mentre il codice oggetto ed i sistemi operativi, in quanto linguaggi ed istruzioni destinate al *computer* esulerebbero per definizione dall'ambito del diritto di autore. V. *op. ult. cit.*, p. 775 ss. e *infra*, testo e note.

¹⁹ Quest'ultimo punto attiene al requisito del c.d. « *tangible medium of expression* » cioè alla materializzazione dell'« *expression* » in un *medium* che non sia transitorio. Sotto questo profilo alla fissazione in *Roms* della trama dei segnali elettrici è stata riconosciuta la natura di « *tangible medium of expression* », v. MIDWAY, *Manufacturing Co. v. Dir. Kschneider* (543 F. Supp. 466 - D. Neb. 1981): « the printed circuit board are tangible from which the audiovisual works may be perceived for a period of time more than transitory ».

²⁰ Sulla nozione di *compilers* e *interpreters* e sulle diverse caratteristiche di questi due linguaggi di programmazione, che servo-

no a tradurre programmi espressi in linguaggio ad alto livello (Fortran, Basic e Cobol) in codice oggetto — v. M. MISLOW, p. 744 e nota 45.

²¹ Sulla natura e funzione del *Microcode* v. M. MISLOW, *op. cit.*, p. 740 ss.

²² M. MISLOW, *op. cit.*, p. 802 e nota 371, sottolinea la stessa imprecisione dei termini *hardware* e *software* e l'impossibilità di tracciarne i rispettivi confini. Per esempio un programma immagazzinato in RAM — per la differenza tra ROM e RAM, che risiede sostanzialmente nella natura del *medium*: permanente il primo, volatile il secondo, v. M. MISLOW, *op. ult. cit.*, p. 737, nota 9 — non è altro che una sequenza di livelli di tensione. Caratteristiche simili contraddistinguono l'*hardware*: è pertanto possibile costruire in termini di *software* la simulazione di un *computer*: c.d. *virtual machine*. V. T. PRATT, *Programming languages: design and implementation*, (2d ed. 1983). Unica differenza è che il RAM si può riprogrammare più facilmente dell'*hardware*.

²³ Sul punto v. S.A. DUNN, *Defining the scope of copyright protection for computer software*, *Stanford law review*, January 1986, p. 497 ss., *ivi*, p. 520 ss.

riguarda il prossimo futuro delle grandi imprese elettroniche, per la loro conversione da produttori di *hardware* a produttori, almeno in prevalenza, di *software*.

La prevalenza dei secondi sui primi è, d'altra parte, un dato prospettico oramai acquisito²⁴. È sintomatico che per tale prevalenza giochino un ruolo decisivo soprattutto *programmi operativi* di recente introduzione quali i c.d. utensili di conversione (*software conversion tool*), i programmi destinati a collegare fra loro i calcolatori (che sono un punto chiave nelle architetture di *network*) e i c.d. *system productivity tool* (programmi che servono a risolvere i vari problemi riguardanti gli ostacoli *hardware* e fanno funzionare il *software* in maniera più efficiente)²⁵. Per i programmi operativi tuttavia, e nel loro ambito per il *microcode* in particolare, si sono verificati i maggiori contrasti circa la loro collocazione o meno entro i confini del diritto d'autore, questione quest'ultima strettamente collegata all'altra: se per questi tipi di programma non sia preferibile la loro configurazione come invenzione industriale.

4. IL RUOLO DEL *HUMAN AUDIENCE* E DELL'*UTILITARIAN PURPOSE* NELLE LEGGI SUL DIRITTO D'AUTORE E PROGRESSIVA PERDITA DI SIGNIFICATO DELLA RELATIVA DISCIPLINA.

La sentenza della Cassazione in data 24 novembre 1986 nell'attribuire al *software* applicativo — si trattava nella specie di *videogames* — la natura di opera dell'ingegno ha fatto leva, oltre che sulla sussistenza del requisito della *creatività* — sufficiente novità e originalità dello sforzo intellettuale cioè ... il *modesto merito* ... di cui parla la Relazione Ministeriale, sulla presenza di un'entità — programma incorporato nei dischi ed istruzioni manualistiche — svincolata dal dominio del suo autore²⁶ ed infine nella sua natura di opera conclusa cioè sulla sua piena capacità di utilizzazione economica.

La sentenza, che non prende posizione (non essendone stata richiesta) sulla natura di opera dell'ingegno dei programmi operativi — e questo non solo è il problema più delicato ma che ha anche dei preminenti risvolti pratici²⁷ — è comunque nella sua motivazione largamente insufficiente.

Tuttavia, anche se in maniera affrettata e ammeno che sia possibile ricostruire la *ratio decidendi*, essa fa giustizia, spazzandoli via, di due pilastri della disciplina del diritto d'autore: la necessità cioè

²⁴ V. i dati riportati in *Il Sole-24 Ore*, 9 agosto 1987, n. 218, p. 3.

²⁵ Sulla sempre maggiore essenzialità di tali programmi v. *Il Sole-24 Ore*, cit. alla nota precedente.

²⁶ Si tratta chiaramente della necessità del « *tangible medium of expression* », richiesto dal 1976 *Copyright Act*. Sul punto v. *sopra*, nota 19.

²⁷ V. *sopra*, testo e note 24 e 25.

anche per le opere scientifiche — perché le stesse non si riducano a sola « *informazione* » come tale non proteggibile²⁸ — di « una superfluità linguistica, sia per sovrabbondanza di parole sia per struttura del discorso »²⁹ e l'utilità tipica dell'opera dell'ingegno « di stimolo a reazioni emotive nel percipiente ».

Con questa sentenza della Cassazione, ancor prima dei progetti di legge da cui abbiamo preso le mosse, si è operato un ampliamento del significato di *opera dell'ingegno* e della relativa tutela. Invero, riprendendo le parole di un giurista americano, oggi la disciplina del diritto d'autore funziona sostanzialmente come una normativa che tutela contro le appropriazioni indebite nel campo sia delle opere intellettuali che commerciali³⁰.

Le varie tappe (e la soluzione dei relativi problemi) che hanno portato ad una tale dilatazione della disciplina del diritto d'autore costituiscono anche la storia — che ripercorreremo brevemente — dell'ingresso a pieno titolo di tutti i tipi di *software* nel novero del diritto d'autore.

Nella giurisprudenza e nella dottrina americana la discussione sulla natura di opera dell'ingegno (o meno) dei vari tipi di *software* si è polarizzata sull'interpretazione della Section 102 (a) e (b) del Copyright Act.

Per la prima parte di tale S. 102 l'opera deve essere *originale e d'autore*. Deve inoltre essersi estrinsecata in una materia da cui possa essere percepita ... o comunque comunicata sia direttamente che con l'aiuto di un qualche congegno. Per la seconda parte della S. 102 non vengono comunque considerate opere dell'ingegno le idee, le procedure, i processi, i sistemi, i metodi di operatività, i concetti, i principi e le scoperte. Quest'ultima parte della normativa attiene cioè alla distinzione tra « espressioni proteggibili » e « idee come tali non proteggibili ». La distinzione, nella materia del *software*, ha una duplice valenza: essa riguarda innanzitutto la possibilità dell'opera, per la sua proteggibilità, di essere *scritta* in una varietà di modi senza alterare il funzionamento della macchina. La distinzione si ricollega inoltre alla funzione eminentemente pratica del *software*: l'esame e comprensione di questa caratteristica costituisce uno dei passaggi centrali nella problematica della sua proteggibilità.

La prima parte della S. 102, a parte i requisiti dell'*originalità* e della natura « *d'opera d'autore* », sui quali anche in materia di *software* non esistono notevoli divergenze di opinione, riguarda il ruolo

²⁸ V. *sopra*, nota 10.

²⁹ Così P. GRECO e P. VERCELLONE, *op. cit.*, p. 39. Per una critica ad una tale ... « *autica* » concezione del diritto di autore v. R. PARDOLESI, *op. cit.*, c. 292.

³⁰ Così A.R. MILLER, nella sua relazione al sottocomitato *Patents, Copyright e Tra-*

emarks della commissione legislativa del Senato degli U.S.A. I passi più significativi della Relazione sono cit. da E. RODETTI SCHACHTER, *La protezione giuridica del software negli Stati Uniti*, in *Il diritto di autore*, p. 171 ss., *ivi*, pp. 174-5.

che ha, nell'opera dell'ingegno, la sua destinazione ad un pubblico umano (c.d. *human audience*), ruolo che se fosse veramente essenziale metterebbe in forse la proteggibilità di tutti i programmi operativi — che hanno come propri destinatari la macchina³¹ — cioè proprio quel tipo di *software* che oggi guida la rivoluzione informatica³².

Per quanto riguarda il drastico ridimensionamento del requisito dell'*human audience* nella disciplina del Copyright si è fatto riferimento alla storia della S. 102 che consente che la comunicazione dell'opera avvenga anche tramite un qualsiasi congegno³³, alle pratiche difficoltà di distinguere fra i vari tipi di *software* a seconda dei rispettivi destinatari³⁴ e ad un programma televisivo esclusivamente destinato ad un pubblico ...³⁵.

Per quanto riguarda lo scopo eminentemente pratico dei programmi per elaboratori, e pertanto una loro pretesa non proteggibilità come opere dell'ingegno, si è partiti, per negarne la riferibilità alla nostra materia, da una definizione di « opere pittoriche, grafiche e di scultura » — S. 102 (a) (5) dell'Act — ad opera del Congresso che ricalca la prassi del Copyright Office dopo il caso Marer (2). Per quest'ultima decisione le caratteristiche artistiche di un'opera, con funzione esclusivamente pratica, possono essere tutelate se dotate d'indipendenza rispetto agli elementi funzionali dell'opera stessa.

Si è negata l'applicabilità al *software* di un tale parametro che non a caso richiama la distinzione a noi nota tra opera dell'ingegno e modelli di utilità.

In altre parole, premesso che unico scopo della S. 102 (b) — quale emerge anche dalla storia dell'Act — è quello di codificare la distinzione tra « espressioni » e « idee » — linea di confine che, *mutatis mutandi*, il diritto di autore condivide con le invenzioni industriali³⁶ — si è preso atto che il test del « useful article » rileva esclusivamente per la distinzione tra arte applicata e disegno industriale³⁷, mentre costituisce un vero e proprio non senso se riferito al *software*. La conclusione è che, a causa dello scopo eminentemente pratico dei pro-

³¹ V. *supra*, nota 18.

³² V. *supra*, nota 25.

³³ V. M. MISLOW, *op. cit.*, p. 764 ss. che — anche sulla base del nuovo testo della Section 102 (a) del 1976 *Copyright Act* che richiede che l'opera possa essere « perceived reproduced, or otherwise communicated, other directly or with the aid of a machine or device » — critica la decisione della Corte in *Franklin I* per la quale « object code is not intended for human audiences... » perciò « it is not entitled to copyright protection » (in *op. ult. cit.*, p. 764). In particolare il codice oggetto istruisce la macchina tramite l'unità di controllo e relativo *microcode* (in *op. ult. cit.*, p. 780).

³⁴ Cfr. M. MISLOW, *op. cit.*, p. 774 ss.

³⁵ La notizia è riportata dal *Salt Lake Tribune*, maggio 21, 1985, D9, cod. 2.

³⁶ Per la distinzione tra *scoperta* e *invenzione* v. *supra*, nota (7). Quest'ultima distinzione e, rispettivamente, quella tra *idea* ed *espressione* hanno infatti in comune l'esigenza di escludere un diritto di monopolio sulle scoperte o idee. Il monopolio nasce solo nel momento in cui queste ultime si trasformano in *invenzioni* e, rispettivamente, *espressioni*.

³⁷ Sulla categoria degli *works of artistic craftsmanship* nel 1956 *Copyright Act* (Regno Unito) v. W.R. CORNISH, *op. cit.*, p. 329 ss.

grammi per elaboratori, vi è, nel settore un oggetto e con riferimento alla funzione degli istituti una sovrapposizione parziale tra disciplina delle invenzioni industriali e del diritto di autore³⁸.

5. PROGRAMMI PER ELABORATORI, INVENZIONI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE.

Negli Stati Uniti la dottrina più recente conclude lo studio delle problematiche relative alla tutelabilità del *software* — in particolare di quello operativo e del *microcode* — con una presa d'atto delle possibilità in concreto — per i motivi spiegati al numero precedente di una sovrapposizione della tutela brevettuale con la disciplina del diritto d'autore.

Tale possibilità di sovrapposizione è considerata come « il minore dei mali », in quanto consente l'inclusione, fra le opere dell'ingegno, dei programmi operativi (ed in particolare del *microcode*) che, qualora si applicasse alla materia in oggetto l'*utilitarian test* e si ritenesse requisito necessario l'*human audience*, rimarrebbero esclusi dalla relativa tutela, senza la possibilità inoltre di una loro brevettazione come invenzioni industriali in quanto calcoli matematici e quindi non altrimenti riconducibili a « statutory process, machine, manufacture or composition of matter »³⁹.

Il raccordo, nelle singole fattispecie pratiche, tra disciplina brevettuale e diritto di autore dipende dal significato che, nei vari ordinamenti e nei vari momenti storici, si attribuisce alla nozione di « *utility* » e, rispettivamente, di *industrialità*.

In Italia, in particolare, non vi è su queste problematiche una giurisprudenza uniforme. Una tale incertezza si riflette soprattutto sulla brevettabilità o meno delle invenzioni di procedimenti. In questa sede è sufficiente segnalare una decisione che attribuisce, con una *ratio decidendi* decisamente innovativa natura d'invenzione a dei procedimenti come metodi di analisi, processi di conoscenza etc. ancorché gli stessi non abbiano per risultato immediato « la produzione o lavorazione di un oggetto materiale, giacché ... l'utilità industriale sussiste anche se la stessa è percepita solo intellettualmente »⁴⁰.

³⁸ V. M. MISLOW, *op. cit.*, p. 795 ss.

³⁹ Si è fatta applicazione di tale principio *In re Meyer* — 688 F 2^a 789 (cc. P.A. 1982) — negando la brevettabilità come invenzione ad un c.d. *expert system* che, nella

specie, aiutava i neurologi a fare delle diagnosi.

⁴⁰ Così Trib. Milano 13 giugno 1983, in *Giur. annotata dir. industr.*, 1983, 653.

Il consolidamento di un tale orientamento ridurrebbe ulteriormente le differenze di significato tra disciplina delle invenzioni e del diritto di autore e quindi l'opportunità di una separata e sovrapposta tutela per il *software*.

Anche nel Regno Unito, prima del Copyright (Computer Software) Amendment Act del 1985, era stata espressa l'autorevole convinzione che i programmi per elaboratori — questa volta sul versante della loro brevettabilità come invenzioni — si situano sulla linea di confine che separa, alla luce della distinzione tra « scoperta » e « specifica applicazione industriale della stessa », le invenzioni brevettabili dai processi mentali come tali non brevettabili⁴¹.

Le perplessità e le ragioni che, sia in Italia che negli altri ordinamenti giuridici, hanno accompagnato la tutelabilità del *software* come invenzione industriale — e cioè una comparazione tra *vantaggi* e *svantaggi del sistema* nell'incoraggiare ... « "pure" rather than "applied" work and by affording early protection that will stimulate the investment for innovation »⁴² — sono sostanzialmente state risolte in senso positivo dai legislatori dei vari paesi riconoscendo ai programmi per elaboratori la natura di « beni immateriali » tutelabili come opere dell'ingegno.

Questa operazione legislativa, le cui matrici pratiche e teoriche riteniamo di avere messo in luce, non esime tuttavia l'interprete dal prendere atto, per studiarne le conseguenze sul piano dell'interpretazione della normativa, che si è così verificata una rilevante modificazione nei principi e nelle caratteristiche del diritto d'autore.

Oggi invero questa categoria estende la propria disciplina anche 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.

6. LA CONTRAFFAZIONE DEI PROGRAMMI PER ELABORATORI.

Una conferma della peculiarità del *software* rispetto alle altre opere intellettuali è costituita dai *test* ai quali ricorre la giurisprudenza americana che nella problematica in oggetto è l'espressione dell'esperienza più avanzata per stabilire se in concreto vi sia stata o meno contraffazione dell'« opera ».

Così in *SAS Institute, Inc. v. SCH, Computer System, Inc.*, nonostante fossero state *copiate* dal convenuto solo 44 linee del codice sorgente dell'attore su 186.000, si è accertata la contraffazione in quanto si era imitata la *struttura del programma* intendendosi con tale espressione da parte della dottrina « the organization of subroutines and modules »⁴³.

⁴¹ V. W.R. CORNISH, *op. cit.*, p. 172 ss.

⁴² Così W.R. CORNISH, *op. cit.*, p. 169.

⁴³ Così S.A. DUNN, *op. cit.*, p. 527, nota 147.

Nel caso *Whelan Associates, Inc. v. Jaslow Dental Laboratory Inc.* si è condannato il convenuto per imitazione di un codice sorgente per un programma per la gestione di un laboratorio dentistico nonostante che nella riproduzione non vi fosse identità per nessuna linea del codice: la contraffazione invero riguarda « *l'espressione dell'idea* » significando tale concetto, applicato ad un programma per computer, la maniera nel quale il programma istruisce, controlla e regola l'ordinatore⁴⁴.

I test strutturali utilizzati nelle due decisioni sopra ricordate non hanno niente in comune con il criterio della « *individualità rappresentativa* » che la nostra giurisprudenza utilizza per accertare la contraffazione di un'opera dell'ingegno⁴⁵. Alla base dei primi invero vi è l'indagine sulla *funzione* dei software messi a confronto e, nell'ipotesi di programmi operativi, della loro *sostanziale fungibilità* nell'istruire e regolare l'ordinatore: vi è cioè un criterio che attribuisce rilevanza all'« *utilità del programma* » piuttosto che alla sua « *forma esteriore* »; alla base invece del criterio della c.d. *individualità* vi è l'apprezzamento, anche se in via sintetica, di elementi esteriori quali lo svolgimento dell'opera, i dettagli di singoli episodi, delle situazioni, dell'ambiente e del carattere dei personaggi⁴⁶.

Anche sotto il profilo del giudizio di contraffazione i programmi per elaboratore presentano quindi delle caratteristiche peculiari che li distinguono dalle altre opere dell'ingegno per avvicinarli alle invenzioni industriali.

L'esigenza della giurisprudenza di tutelare l'attore, di fronte ad un comportamento del convenuto chiaramente rivelatore dell'esistenza di una contraffazione⁴⁷, spiega la valorizzazione, anche in mancanza di una somiglianza sostanziale fra i due programmi e per rafforzare il test strutturale — indice chiaramente estraneo agli usuali criteri di tutela del Copyright — del c.d. *course of development* cioè della prova, anche induttiva, dell'imitazione del programma da parte dello stesso convenuto.

Non cioè una spesso impossibile e comunque irrilevante comparazione tra caratteristiche esteriori delle opere poste a confronto, ma le loro rispettive funzioni e il comportamento del convenuto — dei criteri cioè che attengono al requisito della *utility* e alla *law of tort*, o, se si preferisce, alla disciplina della concorrenza sleale, si affiancano sulla giurisprudenza americana; quali unici validi parametri nel giudizio di contraffazione.

⁴⁴ Anche questa decisione è commentata favorevolmente da S.A. DUNN, *op. cit.*, p. 528.

⁴⁵ V. per tutte Trib. Milano 5 giugno 1975, in *Dir. aut.*, 1976, p. 462 ss.

⁴⁶ Così, nella motivazione, Trib. Milano 5 giugno 1975, cit. alla nota precedente.

⁴⁷ In *SAS Institute Inc. v. S&H Computer System*, uno dei casi esaminati da S.A. DUNN, *op. cit.*, p. 515 ss., il convenuto, nel tentativo di non essere scoperto, aveva distrutto le prove della contraffazione.