

VINCENTO FRANCESCHELLI

PRIME RIFLESSIONI SUL PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA PER LA TUTELA DEL SOFTWARE E DEL FIRMWARE

SOMMARIO

1. Premessa. — 2. Introduzione. — 3. Il dibattito sulla protezione giuridica del software. — 4. Il c.d. *patent approach* e le origini del divieto di brevettazione. — 5. La protezione del software sotto il profilo del diritto d'autore: le origini del c.d. *copyright approach*. — 6. Gli orientamenti della giurisprudenza italiana. — 7. I precedenti progetti di regolazione legislativa. — 8. Analisi di dettaglio del progetto governativo in relazione alla protezione del software sotto il profilo del diritto d'autore (prima e seconda sezione del progetto). — 9. La sezione terza del progetto governativo e le modifiche della legge invenzioni. — 10. Il *firmware* e la protezione dei *circuiti integrati*. — 11. La protezione del *firmware* nel progetto governativo (sezione quarta del progetto). — 12. Sintesi e riflessioni conclusive.

1. PREMESSA.

Ho avuto modo, in questi ultimi anni, di occuparmi della protezione giuridica del software, anche in occasione di un semestre di insegnamento negli USA, e di seguire, a livello internazionale e nazionale, le ipotesi di protezione legislativa del software e dei circuiti integrati. Ho quindi accolto volentieri l'invito rivoltomi dalla rivista « Il diritto dell'informazione e dell'informatica » a leggere, in questo periodo estivo, il progetto di legge governativo per la tutela del software e del firmware, che non conoscevo, e a trasmettere alla *Rivista* le mie impressioni « a prima lettura ».

2. INTRODUZIONE.

Il progetto governativo che qui si esamina (d'ora in avanti, per brevità, semplicemente *Progetto*) è diretto a dare riconoscimento e protezione al software e al firmware, operando opportune modifiche al sistema di diritto industriale.

Quanto al firmware, la proposta di regolazione legislativa si ispira alle linee regolatrici poste dalla Direttiva del Consiglio della Comu-

nità Economica Europea dell'11 dicembre 1986¹, e quindi, come si vedrà, pone pochi problemi e solleva scarsi rilievi critici.

Al contrario la progettata regolazione del software merita più attento esame, sullo sfondo dell'ampio dibattito, che ha visto e vede divisa la dottrina².

Il *Progetto* in esame è composto di 38 articoli ed è diviso in quattro parti.

La *Sezione prima* contiene le definizioni (art. 1).

La *Sezione seconda* (artt. da 2 a 10) attiene alla protezione dei programmi per ordinatori nell'ambito del sistema di diritto industriale, e conseguentemente opera modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore).

La *Sezione terza* (artt. da 11 a 14) contiene alcune modifiche al r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (legge invenzioni), e ciò in relazione a invenzioni che riposano su software applicativo, là dove esso non è oggetto dell'invenzione, sì invece strumento per raggiungere il risultato inventivo.

La *Sezione quarta* (artt. da 15 a 38) si occupa dei semiconduttori, il c.d. firmware, in attuazione — come si è detto — della Direttiva del Consiglio della Comunità Economica Europea dell'11 dicembre 1986.

3. IL DIBATTITO SULLA PROTEZIONE GIURIDICA DEL SOFTWARE.

Iniziamo l'esame della prima e seconda parte del *Progetto* con qualche riflessione generale e introduttiva sul problema della protezione giuridica del software. Si deve innanzitutto prendere atto che il *Progetto* sembra aver tenuto conto dell'ampio dibattito svoltosi in dottrina, dibattito che aveva trovato riscontro in alcuni progetti di regolazione legislativa di varia provenienza, come si vedrà³.

Il problema della protezione giuridica del software, visto il divieto di brevettazione di cui alla legge invenzioni, da tempo infatti divide la dottrina, anche se essa è concorde almeno sulla necessità di individuare una via di protezione giuridica.

Va infatti ricordato che, nel nostro ordinamento, vige, come nel sistema brevettuale europeo, e similmente a molti ordinamenti stranie-

¹ *Direttiva in materia di protezione legale delle topografie dei prodotti semiconduttori*, pubblicata in questa *Rivista*, 1987, 375 nella traduzione in italiano curata da C. ROSSELLO.

² Ritengo superfluo richiamare qui la bibliografia, ormai assai vasta, che si è occupata del tema; mi limito quindi a rinviare agli

autori richiamati nel mio V. FRANCESCHELLI, *Computer, diritto e protezione giuridica del software*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, I, 371-385. La bibliografia più recente è segnalata in questa *Rivista* nella Rubrica *Rassegna delle riviste*.

³ Vedi *infra*, n. 7.

ri, il divieto di brevettazione del software. Dispone infatti l'art. 12, comma 2, lett. b) del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, come modificato dal d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 (legge invenzioni): « Non sono considerate come invenzioni ai sensi del precedente comma in particolare:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;
- c) le presentazioni di informazioni ».

Il divieto di brevettazione è formulato nel senso che i programmi di elaboratori « non sono considerati come invenzioni ». Il che sta a significare, nel quadro dell'art. 12 legge invenzioni, non che il software non sia, in linea teorica o astratta, idoneo a costituire una invenzione brevettabile, sì invece che il legislatore ha fissato una « presunzione negativa assoluta ». L'indagine sui requisiti della brevettabilità è quindi preclusa e, indipendentemente dal caso concreto, il software non può essere brevettato in quanto tale⁴.

La scelta di politica legislativa fu, a mio giudizio, condivisibile e, comunque, non sembra, al momento, reversibile. Bene ha quindi fatto il riformatore a scegliere la più discreta via della protezione del software sotto il profilo del diritto d'autore.

L'esame della dottrina italiana mostra, per vero, un dato unitario: la protezione del software è vista come auspicabile, anche se si rileva che tale protezione deve tener conto del divieto di brevettazione che vige nel nostro ordinamento.

Al di là di questa aspirazione unitaria, i mezzi di protezione invocati variano a seconda delle personali interpretazioni degli autori. V'è chi tende a rivalutare, nonostante il divieto di brevettazione, lo strumento brevettuale auspicando un ritorno al sistema classico della proprietà industriale⁵.

V'è chi invoca, come spesso accade di fronte a problemi nuovi, un intervento risolutore del legislatore, raccogliendo l'eco delle raccomandazioni dell'OMPI.

V'è chi realisticamente ricorda che lo strumento brevettuale non è del tutto precluso per l'hardware, per esempio, o per il software applicativo, là dove esso sia lo strumento per raggiungere il risultato inventivo⁶.

⁴ V. FRANCESCHELLI, *Giurisprudenza in tema di software: quattro decisioni su computer e diritto*, in *Riv. dir. ind.*, 1985, II, 66-84.

⁵ Vedi soprattutto G. GHIDINI, *I programmi per computers fra brevetto e diritto d'autore*, in *Giur. comm.*, 1984, I, 251. Nello stesso senso già E. LUZZATTO, *Una norma di legge francese da non imitare (a proposito della brevettabilità o meno dei programmi o serie di istruzioni per lo svolgimento delle operazioni dei calcolatori elettronici)*, in *Riv. dir. ind.*, 1968, I, 297; E. LUZZATTO, *La protezione giuridica del software*, in *Brevetti di*

invenzione (Atti del Convegno FAST tenuto a Milano nel marzo 1969), Milano, 1969, 101-107.

⁶ G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Trattato Cicu-Messineo*, 2ª ed., Milano, 1984, 117 ss.; ID., *Proteggibilità del software: la situazione giuridica italiana*, in *Telematica e diritto* (Atti del Convegno di Torino del 19-20 ottobre 1983), 1984, 48 ss.; ID., *Software: problemi di definizione e di protezione giuridica* (nota a Pret. Torino 25 maggio 1982), in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, 478.

La maggioranza della dottrina, comunque, — e indipendentemente dalle auspiccate scelte di politica legislativa — ritiene che il software sia, allo stato attuale, opera dell'ingegno proteggibile secondo le norme del diritto d'autore⁷.

Semplificando le linee del contrasto, si può dunque dire che una parte della dottrina propende per il « Copyright approach », fronteggiando la posizione di cui preferirebbe un superamento del divieto di brevettabilità di cui alla legge invenzioni⁸.

Quanto a coloro che seguono il « Copyright approach », alcuni ritengono che tale protezione sia già oggi individuabile nel sistema, senza bisogno di interventi innovatori. Altri, per contro, auspicano un riordino del sistema, con un incisivo intervento del legislatore.

La mia posizione è intermedia: se d'un lato sono convinto che già oggi il software sia opera proteggibile sotto il profilo del diritto d'autore — posizione del resto confermata dalla prevalente giurisprudenza e dalla stessa Suprema Corte in una recente decisione⁹ — purtuttavia non ritengo inutile un assestamento esplicito del quadro normativo alle esigenze poste dalla innovazione tecnologica.

Da questa mia opinione, è facile intendere come il mio giudizio generale sul *Progetto* che mi è stato sottoposto sia positivo, proprio perché questo mi sembra essere lo spirito della proposta di legge di iniziativa governativa.

Va subito detto che il Disegno opera una scelta di protezione, scegliendo la via del diritto d'autore. La scelta è, a mio giudizio, pienamente condividibile, e corrisponde agli orientamenti della prevalente giurisprudenza e del diritto comparato¹⁰.

4. IL C.D. « PATENT APPROACH » E LE ORIGINI DEL DIVIETO DI BREVETTAZIONE.

Vediamo, in rapida sintesi, come si è giunti al divieto di brevetta-zione e come, in ragione di esso, sia emerso e si sia imposto il c.d. « Copyright approach », fatto proprio, come si è detto, dal *Progetto* che qui si esamina. Prendiamo le mosse dal sistema americano, che per primo ha affrontato il problema.

⁷ Si vedano, per tutti, M. FRANZOSI, *Sulla protezione del software*, in *Foro pad.*, 1983, II, 234; U. CARNEVALI, *Sulla tutela giuridica del software*, in *Quadrimestre*, 1984, 254; A. FRIGNANI (nota a Trib. Torino 17 ottobre 1983), in *Dir. autore*, 1984, 57. Per una sintesi del problema cfr. M.G. LOSANO, *Il diritto privato dell'informatica* (vol. II del *Corso di informatica giuridica*) Torino, 1986, 63 ss.

⁸ Un quadro di queste posizioni lo si ha leggendo AA.VV., *La tutela giuridica del software*, Milano, Giuffrè, 1984.

⁹ Vedi *infra*, n. 6.

¹⁰ Per gli orientamenti dei principali ordinamenti stranieri vedi, in sintesi, V. FRANCESCHELLI, *Giurisprudenza in tema di software: quattro decisioni su computer e diritto*, cit., 384.

Negli Stati Uniti il problema della protezione giuridica del software fu affrontato, fin dall'origine, sotto il profilo del diritto dei brevetti per invenzioni industriali. E, del resto, era logico che così fosse, visto che la protezione brevettuale sembrava non solo la più efficace, ma anche l'unica perseguibile, e corrispondeva alla mentalità conservatrice del pratico.

Il « Patent approach » fu subito controverso. Il *Patent and Trademark Office* (PTO) — gli Stati Uniti sono, come si sa, un paese a controllo preventivo della brevettabilità dell'invenzione — assunse, fin dall'inizio, un atteggiamento dubbioso e negativo. La *Court of Customs and Patent Appeal* (CCPA) — organo che, com'è noto, decideva in grado di appello sulle decisioni del PTO¹¹ — assunse un atteggiamento più possibilista, spesso riformando le decisioni del PTO che avevano rigettato le domande di brevetto aventi per oggetto software. Le Corti di merito, quando investite del problema, si mostrarono incerte.

In questo sfondo, nel 1965 il Presidente degli Stati Uniti nominò una commissione tecnica incaricata di studiare una possibile riforma del sistema americano dei brevetti. I risultati dell'indagine furono pubblicati, l'anno dopo, come « *The Report of the President's Commission on the Patent System, to Promote the Progress of Useful Arts in an Age of Exploding Technology* ». In relazione alla brevettabilità del software, il *Patent Report* assunse un atteggiamento negativo. Facendolo proprio, nel 1969 il PTO dichiarò, nella sua *Official Guide*, che i programmi per computer non sarebbero stati considerati brevettabili.

In quegli anni, in Europa, stava prendendo forma il movimento per l'unificazione del diritto industriale europeo, sia attraverso l'armonizzazione delle singole legislazioni nazionali, sia con la creazione di un unico brevetto europeo e comunitario. È più che ragionevole sostenere che i negozianti comunitari ed i legislatori nazionali europei tennero in adeguata considerazione l'orientamento negativo che stava delineandosi oltre Atlantico. Sta di fatto che la *Convenzione sul Brevetto Europeo*, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, assunse, nei confronti dei programmi per calcolatori, lo stesso atteggiamento negativo, negandone la brevettabilità¹². Dispone infatti l'art. 52, n. 2, della Convenzione di Monaco: « Non sono considerate come invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) le creazioni estetiche; c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi, o per attività commerciali e i programmi di ordinatori ».

¹¹ La CCPA è stata abolita nel 1982, e la sua giurisdizione attribuita alle *US Court of Appeals for the Federal Circuit*.

¹² Sul punto si veda F. PERRET, *L'esclusione della brevettabilità delle creazioni indu-*

striali 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, 2-3 maggio 1980), Trieste, 1983, 207-216.

Su questa linea si sono assestati i principali ordinamenti europei¹³: la Francia¹⁴, la Repubblica Federale Tedesca¹⁵, l'Inghilterra¹⁶.

5. LA PROTEZIONE DEL SOFTWARE SOTTO IL PROFILO DEL DIRITTO D'AUTORE: LE ORIGINI DEL C.D. « COPYRIGHT APPROACH ».

Il divieto di brevettazione, ormai impostosi a livello nazionale ed europeo, ha indotto dottrina e giurisprudenza a ricercare nuove vie di protezione.

Il diritto d'autore è sembrato lo strumento più appropriato per assicurare una se pur minima protezione. In questo senso in Italia, come si è detto, si è orientata la più accreditata dottrina e la prevalente giurisprudenza e di tale orientamento è espressione il *Progetto* che qui si commenta. Ma vediamo come si è giunti a questa soluzione.

Il c.d. « Copyright approach » nascque negli Stati Uniti come alternativa alle incertezze create dalla difesa brevettuale. Occorre notare che la protezione data dal diritto d'autore non fu mai seriamente messa in dubbio. Può essere interessante ricordare che lo stesso *Patent Report* la dette per scontata, notando che « Copyright protection for programs is presently available »¹⁷. Nel maggio del 1964 il *Copyright Office* americano dichiarò, in una circolare, che avrebbe accettato in futuro la registrazione di programmi per ordinatori¹⁸.

Era chiaro, comunque, che il *US Copyright Act* del 1909 — allora in vigore, e ciò fino alla riforma del 1976 — non si occupava né di computer né di software, e che l'orientamento diretto a permettere la registrazione di programmi si basava su una interpretazione estensiva e tollerante della legge. I tempi sembravano comunque maturi per una profonda riforma del sistema, il che, come si è visto, fu fatto nel 1976. Il *Copyright Act* del 1976 non risolse però il problema in modo espresso. Si sentì quindi il bisogno di riesaminare questo particolare

¹³ A. LEVI, *La proteggibilità del software con particolare riguardo agli ordinamenti stranieri*, in *Riv. dir. ind.*, 1984, I, 321.

¹⁴ La Francia era stata la prima a vietare la brevettazione del software fin dalla legge di riforma del sistema francese dei brevetti con la *Loi 68-1 du 2 janvier 1968*.

¹⁵ La Repubblica Federale Tedesca ha modificato, con legge 1° gennaio 1978, il proprio sistema dei brevetti, adattandolo alla Convenzione di Strasburgo del 1963 sull'unificazione delle leggi sui brevetti, al PCT (Patent Cooperation Treaty) e alla Convenzione di Monaco. Ulteriori modifiche furono intro-

dotte nel 1979 e, finalmente, il testo coordinato nella nuova *Patentgesetz* è entrato in vigore il 1° gennaio 1981.

¹⁶ In Inghilterra il *Patent Act* del 1949 è stato riformato con il *Patent Act 1977*, entrato in vigore nel 1980.

¹⁷ *Patent Report*, cit., p. 13 in fondo.

¹⁸ *Copyright Registration for Computer Programs*, circolare del *US Copyright Office* del 19 maggio 1964. E, in effetti, tra il 1964 e il 1976 — data della riforma della legge americana sul diritto d'autore — 2.000 programmi per computer furono registrati.

aspetto della materia, e a questo scopo fu nominata una commissione di esperti. La *National Commission of New Technological Uses of Copyrighted Works* (usualmente abbreviata in CONTU) terminò i lavori il 31 luglio 1978, pubblicando un ampio rapporto. Tra le varie raccomandazioni, CONTU si dichiarò favorevole alla protezione del software sotto il profilo del diritto d'autore, suggerendo opportune modifiche alla legge. Il che fu fatto con la *Public Law 96-517* del 2 dicembre 1980, che riformava il *Copyright Act* del 1976.

6. GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA.

In Italia il problema della protezione giuridica del software, pur con qualche incertezza e voce discorde, prese subito l'avvio del diritto d'autore, per un molteplici ordine di motivi: l'esempio americano, le coeve tendenze europee, e il divieto di brevettazione.

Tale scelta trova conferma nell'analisi della giurisprudenza¹⁹.

Tra le prime decisioni ricordo Pret. Torino 25 maggio 1982²⁰ e Pret. Milano 1° giugno 1982²¹.

Due casi sono stati successivamente decisi dalla Pretura di Milano, in fattispecie simili: Pret. Milano 19 aprile 1983²² e Pret. Milano 19 aprile 1983²³.

¹⁹ Una rassegna della giurisprudenza in tema di software si legge nel mio V. FRANCESCHELLI, *Computer, diritto e protezione giuridica del software*, cit., 371 ss. Le prime decisioni sono riportate per esteso in *Riv. dir. ind.*, 1985, II, 66 ss., con mia nota. Qui di seguito mi limiterò a richiamare i dati relativi alle decisioni, riassumendo — per comodità del lettore — il contenuto delle decisioni. Sulla giurisprudenza in tema di software si vedano inoltre C. ROSSELLO, *La tutela del « software » nei primi orientamenti giurisprudenziali italiani*, in questa *Rivista*, 1985, 103-222; R. RISTUCCIA, *Discordanti indirizzi giurisprudenziali in materia di software e di videogiochi*, in questa *Rivista*, 1986, 188.

²⁰ Pret. Torino 25 maggio 1982, *Atari Inc. c. Sidalm*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, n. 1555, p. 539. La causa fu iniziata dalla Atari Inc. e dal suo agente italiano contro la Sidalm, assumendo che alcuni videogiochi di ideazione Atari erano stati servilmente copiati dalla Sidalm. Il Pretore di Torino, posto di fronte alla qualificazione del fatto, seguì la strada della concorrenza sleale, non ritenendo che il videogioco fosse suscettibile della tutela prevista dal diritto d'autore.

²¹ Pret. Milano 1° giugno 1982, in *Foro*

it., 1983, II, 389, con nota di M. PAGANELLI. La decisione si è occupata dei profili penali del problema. Era infatti questione se l'imitazione servile di videogiochi comportasse o meno responsabilità penale. Il Pretore di Milano sciolse l'interrogativo in senso negativo.

²² Pret. Milano 19 aprile 1983, *SCT di S. Cima c. ACED Informatica s.r.l.*, in *Riv. dir. ind.*, 1985, II, 66, con nota di V. FRANCESCHELLI nonché in questa *Rivista*, 1985, 735 con richiami di R. RISTUCCIA.

²³ Pret. Milano 19 aprile 1983, *Data Optimisation s.r.l.*, in *Riv. dir. ind.*, 1985, II, 69, con nota di V. FRANCESCHELLI. In entrambi i casi alcuni programmi erano stati servilmente copiati e venduti al pubblico. I programmi erano stati riprodotti nella loro interezza, inclusi il nome e il marchio dell'impresa produttrice. L'azione fu dunque fondata sulla violazione di marchio. Il Pretore di Milano, in entrambi i casi, ha deciso che: « La riproduzione di programmi software e di manuali di istruzioni operative ad essi attinenti, allorché coinvolga anche la riproduzione dei segni distintivi inseriti in tali programmi e manuali, è illecita e può essere inibita ex art. 700 cod. proc. civ. ».

Il problema della protezione giuridica del software fu finalmente affrontato direttamente nella successiva decisione del Tribunale di Torino 15 luglio 1983²⁴, che decideva in grado di appello la già ricordata decisione della Pret. Torino 25 maggio 1982²⁵.

Seguono Pret. Milano 16 maggio 1983²⁶ e Pret. Padova 15 dicembre 1983²⁷, che, ancora una volta, si è occupata dei profili penalistici del problema²⁸.

Come si vede, i primi orientamenti della giurisprudenza furono incerti, ma caratterizzati dalla ricerca di un mezzo soddisfacente di protezione. Ciò fu definitivamente individuato in una importante e pregevole decisione della Pretura di Pisa — del resto in sintonia con l'orientamento del tribunale torinese —, che possiamo definire, per

²⁴ Trib. Torino 15 luglio 1983, *Atari Inc. c. Sidalm s.r.l.*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, 479, con nota di G. SENA. La decisione, particolarmente importante per la protezione giuridica dei videogiochi, è stata pubblicata, oltre che sulla *Riv. dir. ind.*, in numerose riviste: cfr. *Dir. autore*, 1984, 57, con nota di A. FRIGNANI; in *Rass. dir. civ.*, 1985, 194, con nota di M. MONINA.

²⁵ Riformando la decisione pretorile, il Tribunale di Torino ha così deciso: « I videogiochi costituiscono un tipo particolare di opera cinematografica, possibile oggetto della tutela prevista per tali opere dalle norme sul diritto d'autore. L'opera cinematografica, disciplinata dalle norme sul diritto d'autore, è un *genus* al quale appartengono, non solo i films, ma anche altre forme di rappresentazione, qualunque ne sia la tecnica di realizzazione e la forma di espressione. Oggetto della tutela prevista dalle norme sul diritto d'autore non è solo l'opera d'arte, bensì l'opera dell'intelletto o della mente (opera dell'ingegno), che abbia il requisito oggettivo della novità, originalità e non banalità (carattere creativo) ».

²⁶ Pret. Milano 16 maggio 1983, *Dati Simpac s.r.l. c. Alpi s.r.l.*, in *Riv. dir. ind.*, 1985, II, 70, con nota di V. FRANCESCHELLI, e in questa *Rivista*, 1985, 737, con nota di R. RISTUCCIA. La Dati Simpac s.r.l. citò in giudizio due società assumendo che esse avevano utilizzato un particolare metodo, denominato Jackson, di cui essa rivendicava l'uso esclusivo. Il Pretore di Milano, respingendo la domanda, così decideva: « Un metodo scientifi-

co o tecnico-logico avanzato (nella fattispecie, il « metodo Jackson »), che consente l'analisi, la progettazione e l'esecuzione di programmi operativi (software), di pubblico dominio, come qualsiasi altra metodologia, non sembra poter essere oggetto di brevetto o di utilizzazione esclusiva. Oggetto di tutela brevettuale e di utilizzazione esclusiva possono essere i sistemi o apparati tecnici applicativi o di supporto del metodo, quali sono quelli definiti packages ».

²⁷ Pret. Padova 15 settembre 1983, *Atari c. AEA*, in questa *Rivista*, 1985, 728, con nota di A. FIGONE.

²⁸ Atari Inc. e il suo agente italiano avevano chiesto al Pretore di Padova di provvedere in merito alla riproduzione servile di un videogioco denominato « Centipede ». Il Pretore, con provvedimento 18 ottobre 1981, aveva concesso sequestro penale ai sensi della legge sul diritto d'autore. Nella decisione 15 dicembre 1983, il Pretore, espressamente disattendendo il precedente costituito dalla già ricordata decisione del Tribunale di Torino 15 luglio 1983, affermò che i videogiochi non sono opere proteggibili ai sensi della legge sul diritto d'autore. Condannò però i contraffattori ex art. 517 cod. pen. (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*), affermando: « Integra gli estremi del reato di cui all'art. 517 cod. pen. la condotta di chi metta in commercio un videogioco pressoché identico a quello di un concorrente, con un nome assai simile a quello del prodotto altrui, così da indurre in inganno il consumatore sulla provenienza della merce ».

l'accuratezza dell'esame dei fatti e per la profondità dell'analisi giuridica, un *leading case*²⁹.

La decisione della Pretura di Pisa è stata favorevolmente accolta dalla dottrina, e seguita dalla successiva prevalente giurisprudenza. In questo senso, per esempio, si veda la decisione della Pret. Genova 3 maggio 1985³⁰.

Sono inoltre da segnalare, nello stesso senso, Pret. Monza 26 luglio 1985³¹, Pret. Milano 18 ottobre 1985³² e Trib. Genova 31 ottobre 1986³³.

Sotto il profilo della tutela penale, sono infine da segnalare cinque decisioni della Pretura di Napoli³⁴.

²⁹ Pret. Pisa 11 aprile 1984, *Unicomp s.r.l. c. Italcomputers*. La decisione, per la sua importanza, è stata pubblicata sulle principali riviste giuridiche. Leggila in *Riv. dir. ind.*, 1985, II, 73, con nota di V. FRANCESHELLI; in questa *Rivista*, 1985, 252, con nota di C. CIAMPI; in *Giur. merito*, 1985, 29, con nota di S. CAPOGRASSI; in *Foro pad.*, 1984, I, 145, con nota di G.B. BRUNI; in *Riv. dir. comm.*, 1984, II, 345, con nota di O. CAROSONE; in *Giur. it.*, 1986, I, 2, 214, con nota di V. MANGINI.

Il Pretore di Pisa, nella sua decisione 11 aprile 1984 ha così deciso: « È opera dell'ingegno, appartenente *latu sensu* alle scienze, sia pure a carattere pratico didattico, e come tale tutelabile in base alla legge sul diritto d'autore, il programma per elaboratore che si caratterizzi per un proprio « stile » sostanziale originale rispetto ad altri prodotti analoghi e per una determinata forma espressiva nella quale il contenuto di tale programma si traduce. Costituisce violazione del diritto d'autore ai sensi dell'art. 18, comma 2, legge 22 aprile 1941, n. 633, la elaborazione da parte di terzi di programmi creati da altri, mediante inserimento di nuovi elementi non sufficienti a rendere i programmi in questione realmente « originali », rispetto a quelli oggetto di imitazione. Alla violazione del diritto d'autore consegue la legittimità di misure cautelari a tutela dei programmi per elaborazione e l'inibizione della ulteriore commercializzazione dei medesimi, che si ritiene costituire violazione del diritto di utilizzazione esclusiva spettante al loro proprietario ex art. 12, comma 2.1, n. 633 del 1941. Tale tutela si estende ai manuali descrittivi e di installazione inerenti al programma, in quanto essi siano forniti di originalità creativa e autonomia concettuale sufficiente a ricondurli nell'ambito delle opere dell'ingegno di natura *latu sensu* didattica ».

³⁰ Pret. Genova 3 maggio 1985, *EMS c. Computer center s.a.s.*, in *Riv. dir. ind.*, 1985, II, 362. Il Pretore ha così deciso: « Un

programma per elaboratore (nella fattispecie un programma di gestione per studi odontoiatrici) rientra nella previsione di cui all'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ed è quindi tutelabile come opera dell'ingegno. Va accolta l'istanza diretta ad ottenere in via cautelare la tutela dell'opera dell'ingegno mediante inibitoria alla produzione e vendita di programmi per elaboratori confondibili ».

³¹ Pret. Monza 26 luglio 1985, in questa *Rivista*, 1986, 184, con nota di R. RISTUCCIA. La decisione ha però escluso la tutela penale. Pret. Monza 26 luglio 1985 ha così deciso: « Il software costituisce opera dell'ingegno di natura creativa tutelabile ai sensi della legge sul diritto d'autore allorché è dotato di originalità ».

³² Pret. Milano 18 ottobre 1985, in questa *Rivista*, 1986, 976, con nota di R. RISTUCCIA.

Pret. Milano 18 ottobre 1985 ha così deciso: « Il videogioco, ove presenti, in grado anche modesto, caratteri di novità e originalità, costituisce opera dell'ingegno, protetta dal diritto d'autore. La tutela del diritto d'autore sussiste sia che si annoveri il videogioco tra le opere protette, sia che lo si annoveri tra quelle proteggibili. Il videogioco è per certi profili assimilabile al cartone animato, specie se esso presenta personaggi figurativamente definiti e caratterizzati ».

Isolata è quindi la decisione Trib. Monza 18 gennaio 1985, in *Riv. dir. ind.*, 1987, II, che si è espressa in senso negativo sulla progettibilità dei videogiochi sotto il profilo del diritto d'autore.

³³ Trib. Genova 31 ottobre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 268, con nota di R. D'ORAZIO, *Diritto d'autore sul « software »: una nuova pronuncia favorevole*, e in *Riv. dir. ind.*, 1987, II, 93.

³⁴ Pret. Napoli 5 febbraio 1985; Pret. Napoli 25 febbraio 1985; Pret. Napoli 6 giugno 1985; Pret. Napoli 7 giugno 1985, tutte pubblicate in *Riv. dir. ind.*, 1986, II, 69 ss., con nota di S. PASTORE.

Finalmente la Suprema Corte³⁵, investita del problema, in sua recentissima decisione ha confermato l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito affermando che: « Il software è opera dell'ingegno proteggibile sia civilmente che penalmente sotto il profilo del diritto d'autore.

L'autore del software in tanto produce un risultato creativo in quanto dia apporti nuovi nel campo informatico, esprima soluzioni originali ai problemi di elaborazione dei dati, programmi in modo migliore rispetto al passato determinati contenuti di idee, seppure in misura appena apprezzabile.

Il nuovo nell'espressione formale di un contenuto ideativo è il discrimine di proteggibilità anche per il software sicché non sono oggetto di protezione tutte le attività preparatorie non collegate all'elaborazione della sintesi creativa e quelle esclusivamente riproduttive di elementi già noti e sfruttati »³⁶.

7. I PRECEDENTI PROGETTI DI REGOLAZIONE LEGISLATIVA.

E veniamo ai progetti di regolazione legislativa che hanno circolato negli ultimi anni. Essi riflettono la segnalata pluralità di orientamenti espressi in dottrina³⁷.

Al momento mi risultano essere in circolazione tre progetti³⁸.

Il primo è il Disegno di legge n. 1746 d'iniziativa dei senatori Fabbrì, Malagodi, Carli e altri³⁹, comunicato alla Presidenza del Senato il 25 marzo 1986 e assegnato il 6 maggio 1986 alla 2^a Commissione del Senato (giustizia) in sede referente, con richiesta di parere delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali), 10^a (Industria) e 11^a (Lavoro). Esso aspira a regolare il problema della proteggibilità del softwa-

³⁵ Cass. 6 febbraio 1987, n. 1956, Pres. F. GARELLA, Est. L. MONTORO, P.M. AFONTE (conc. conf.), Imp. D. Pompa, Parte civile SIAE (Avv. Salvatore Pastore) in questa *Rivista*, 1987, 693 e 1058 con note di F. MINERVA e R. RINALDI.

³⁶ Le massime, non ufficiali, sono mie.

³⁷ M.S. SPOLIDORO, *Indirizzi legislativi in tema di tutela del software*, in *La tutela giuridica del software*, Milano, 1984, 103-111. C. CIAMPI, *Il problema della proteggibilità del software nell'ordinamento giuridico italiano e straniero - Soluzioni e prospettive*, in *Informatica e diritto*, 1983, 109-138.

³⁸ I progetti sono pubblicati in questa *Rivista*, 1986, I, 274-299 con mia introduzione e commento: V. FRANCESCHELLI, *Tre ipotesi di protezione legislativa per il software (A proposito di tre recenti progetti di legge)*; i

progetti sono altresì pubblicati in *Dir. inform. e informatica*, 1987, 382-400.

I progetti sono stati illustrati in un Convegno organizzato dalla Datamont e da altre associazioni — tra cui l'Associazione italiana contro la Concorrenza sleale — dal titolo « *La tutela giuridica del software verso la soluzione legislativa* », convegno tenutosi a Milano il 10 dicembre 1986. Gli Atti sono stati raccolti in volume, con le relazioni di P. PAJARDI (che ha introdotto i lavori), A.D. FERRANTE, G. GHIDINI, N. TEDESCHI (che evidentemente ha illustrato il proprio progetto), G. BERNASCONE, C. CIAMPI, R. IMPERIALI D'AFFLITTO, I. NERI e G. SENA (cui era affidata la relazione di sintesi).

³⁹ In *Riv. dir. ind.*, 1986, I, 277 e in questa *Rivista*, 1987, 382.

re sotto il profilo dei diritti di proprietà industriale e anche a dare una soluzione legislativa al problema della protezione dei circuiti integrati, i c.d. *semiconductor chips*.

In relazione al primo problema, sceglie la protezione brevettuale e prevede una modifica della legge invenzioni stabilendo che « può essere oggetto di brevetto la particolare configurazione strutturale di un programma per elaboratori ».

Il progetto Fabbri affianca alla protezione brevettuale la possibilità di proteggere il software anche sotto il profilo delle norme sul diritto d'autore, di cui propone il parziale adattamento. Si verrebbe così a creare un sistema di protezione a doppio binario: brevetto e diritto d'autore. Gli artt. 4 e 5 del progetto estendono infatti la disciplina del diritto d'autore alla formulazione del programma, prevedendo nel contempo formalità di registrazione, analoghe a quelle che la legge prevede per la tutela delle opere di ingegneria.

Il *secondo* (Proposta di legge n. 3907 d'iniziativa dei deputati Tedeschi, Sacconi, Pellicanò e Facchetti⁴⁰, presentata alla Camera dei Deputati il 9 luglio 1986) sceglie la protezione secondo le norme del diritto d'autore e prevede una modifica della legge esplicitamente includendo tra le opere proteggibili i programmi per elaboratori e la relativa documentazione.

Il progetto prevede infatti di aggiungere all'art. 1 della legge sul diritto d'autore — che indica le opere dell'ingegno proteggibili — il seguente comma: « Sono altresì protetti ai sensi di questa legge i programmi di elaboratore e la relativa documentazione ausiliaria qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, fermo restando che i diritti esclusivi accordati dalla presente legge ai programmi di elaboratore ed alla relativa documentazione ausiliaria non si estendono alle procedure, tecniche, processi e metodi ivi usati o applicati nonché ai linguaggi ivi usati ed alle relative regole ».

Anche questo progetto prevede l'istituzione di un registro pubblico speciale per programmi e relativa documentazione ausiliaria (art. 4 del progetto, che prevede una modifica dell'art. 103 della legge sul diritto d'autore).

Il *terzo* progetto di regolazione legislativa è d'iniziativa Assoft — Associazione Italiana per la tutela del Software⁴¹ — una organizzazione privata che raccoglie numerose Software-houses. Anche quest'ultimo progetto sceglie la via della protezione del software secondo le norme del diritto d'autore.

Questi ultimi due progetti — e cioè quello Tedeschi e quello Assoft — aggiungono, a mio giudizio inopportunamente, alla protezione privatistica sanzioni penali. Il progetto Tedeschi (art. 8) prevede

⁴⁰ In *Riv. dir. ind.*, 1986, I, 282 e in questa *Rivista*, 1987, 385.

⁴¹ In *Riv. dir. ind.*, 1986, I, 290 e in questa *Rivista*, 1987, 393.

multa e/o reclusione — fino a due anni — per esempio per chi « senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, riproduca per la vendita, venda o metta in vendita o ponga altrimenti in commercio un programma di elaboratore o la relativa documentazione ausiliaria altrui ».

Il progetto Assoft è ancora più severo, e prevede, « se il fatto non costituisce più grave reato », la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre ad una multa, per chi « a fine di lucro, riproduce senza averne titolo, altera o duplica in tutto o in parte, programmi per elaboratori ».

Le giustificazioni di tale scelta penalistica sono indicate come molteplici, ma sembra prevalere il doloroso lamento per una giustizia civile lenta e frustrante. Denunciando la lunghezza dei procedimenti civili, si invoca la rapidità del rigore penale. Ci si ispira, in sostanza, al precedente intervento contro la c.d. « pirateria » fonografica, e alla legge 29 luglio 1981, n. 406 (*Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati*)⁴².

Le perplessità che il ricorso ad un articolato e severo sistema di sanzioni penali sollevano sono, a mio avviso, di duplice natura. Da un lato è facile rilevare che la indubbia lentezza della giustizia civile non riguarda solo le *software houses* e i loro diritti, ma l'intera comunità. Invocare un binario speciale per la protezione di interessi essenzialmente privatistici è — a mio avviso — ingiusto, oltre che corporativo, e sospetto di incostituzionalità.

In secondo luogo tale orientamento — è bene segnalarlo — urta contro l'attuale quadro giuridico generale, che tende alla depenalizzazione, e non al suo contrario.

8. ANALISI DI DETTAGLIO DEL PROGETTO GOVERNATIVO IN RELAZIONE ALLA PROTEZIONE DEL SOFTWARE SOTTO IL PROFILO DEL DIRITTO D'AUTORE (PRIMA E SECONDA SEZIONE DEL PROGETTO).

Ma veniamo, dopo queste considerazioni generali e introduttive che giustificano la scelta di fondo operata dal *Progetto*, ad una analisi di dettaglio.

Oltre al giudizio positivo sulla scelta del tipo di protezione — diritto d'autore e non brevetto, se non nei limiti di cui si dirà⁴³ — ulteriore motivo di consenso è la scelta, operata dal *Progetto*, di resistere a pressioni corporative, dirette ad una esaltazione della protezione pe-

⁴² Leggila in *Riv. dir. ind.*, 1981, I, 354.

⁴³ *Infra*, n. 9.

nalistica. Una critica di fondo contro questa tendenza era stata da me espressa nella presentazione dei precedenti progetti⁴⁴.

* * *

SEZIONE PRIMA. — Art. 1: *Definizioni*.

L'art. 1 del Progetto contiene definizioni, le quali, come ogni definizione, sono inutili. Il peccato è comunque veniale, visto che si ispira — per non dire copia — il sistema anglosassone che usa premettere, al testo legislativo, le definizioni che lo sorreggono, e così ha fatto, per esempio, la legge USA. Nel nostro caso, comunque, l'idea di aprire una legge con un articolo contenente definizioni ci deriva dalla Direttiva comunitaria in materia di topografie dei prodotti semiconduttori che, nell'art. 1, dà appunto la definizione di « prodotto semiconduttore », di « topografia », etc. Una scelta obbligata, dunque. Meglio comunque sarebbe stato lasciare alla magistratura il compito di dare, ai vari settori, flessibili definizioni.

* * *

SEZIONE SECONDA. — Art. 2: *Oggetto della tutela*.

L'art. 2 opera una diretta modifica dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore, inserendo, nell'elenco di cui allo stesso articolo « i programmi per elaboratore e la relativa documentazione ausiliaria ».

La norma è dunque centrale al sistema e sancisce, codificandola, la proteggibilità del software sotto il profilo del diritto d'autore.

La legge italiana sul diritto d'autore dà una definizione generale di opera proteggibile nell'art. 1, dando, nell'art. 2, un elenco, esemplificativo e non tassativo — secondo l'opinione della prevalente dottrina⁴⁵, cui però non corrisponde l'orientamento della giurisprudenza, ove si possono trovare sentenze contrarie — delle opere protette. Dispone infatti l'art. 1: « Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione ».

L'elenco di cui all'art. 2 recita invece, nel testo attuale: « In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

⁴⁴ V. FRANCESCHELLI, *Tre ipotesi di protezione legislativa per il software (A proposito di tre recenti progetti di legge)*, cit., 276.

Analoghe considerazioni ho riprodotto *supra*.

⁴⁵ Vedi, per tutti, M. ARE, *L'oggetto del diritto d'autore*, Milano, 1963, 310.

- 2) le opere e le composizioni musicali (*omissis*);
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche (*omissis*);
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari (*omissis*);
- 5) i disegni e le opere di architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- 7) le opere fotografiche (*omissis*).

La modifica di cui all'art. 2 *Progetto* sancisce dunque in modo esplicito che il software è opera protetta, estendendo la protezione anche alla documentazione ausiliaria.

* * *

Art. 3: *Titolarità*.

L'art. 3 si occupa del problema, di indubbia importanza pratica, dell'individuazione dell'autore del programma, e del compenso in ipotesi di lavoro subordinato.

La norma dà una soluzione esplicita ad un problema delicato, visto che i programmi per elaboratori sono, di solito, il frutto di sforzi e opera collettiva. Si inserisce quindi un nuovo articolo nella legge sul diritto d'autore — l'art. 7-*bis* — che attribuisce la paternità dell'opera — con presunzione *juris tantum*, vista che è ammessa la prova contraria — alla persona fisica indicata come tale.

Vale la pena di ricordare che l'art. 7, della legge sul diritto d'autore dispone: « È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro ».

Utile è l'ultimo comma dell'art. 3 del *Progetto*, non perché non vi può essere caso che la conversione non costituisca opera proteggibile, ma perché, nella pratica, l'individuazione di un contenuto originale darebbe luogo a interminabili controversie. Bene ha quindi fatto l'autore del disegno a stroncare sul nascere tale possibile fonte di litigiosità.

Resta il problema del diritto morale dell'autore (artt. 10 e 20 ss. della legge sul diritto d'autore), che però il *Progetto* non affronta.

* * *

Art. 4: *Durata dei diritti*.

L'art. 4 stabilisce una durata ridotta di protezione: 25 anni dalla data di creazione.

La norma solleva alcune perplessità sotto il profilo generale. Ai sensi dell'art. 25 della legge sul diritto d'autore, i diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno durano tutta la vita dell'autore

e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la di lui morte.

È vero che, in particolari ipotesi, sono state fatte delle eccezioni — penso per esempio ai diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica, che durano cinquanta anni dall'anno di produzione dell'opera, ai sensi dell'art. 32-*bis* della legge sul diritto d'autore — ma si tratta, appunto, di eccezioni di scarso rilievo e intensità.

Qui la riduzione è sostanziosa. E non si tratta di un semplice problema di coordinamento con i principi generali in materia, quando di un problema di coordinamento con la durata dei diritti di brevetto di cui all'art. 11 del *Progetto*.

25 anni sembrano comunque troppi o troppo pochi. *Troppi*, se si pensa alla durata di effettiva utilizzazione commerciale del software — che mi dicono brevissima, soprattutto per i videogiochi — e alla durata del brevetto di invenzione.

Troppo pochi in relazione ai principi generali sul diritto d'autore.

Resta comunque il problema centrale del software applicativo che, alle condizioni di cui all'art. 11 del *Progetto* può essere brevettato, con la conseguenza che la durata della sua protezione brevettuale dura, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, legge invenzioni, vent'anni, mentre la protezione sotto il profilo del diritto d'autore venticinque. Vi sono dunque cinque anni di troppo, in cui, in ipotesi, estinto il diritto di monopolio di cui al brevetto, ci sarà chi tenderà di continuare a difendere il proprio software sotto il profilo del diritto d'autore.

* * *

Artt. 5 e 6: *Deposito dei programmi per elaboratore.*

Gli artt. 5 e 6 sono relativi all'istituzione di un registro, con conseguente modifica degli artt. 103 e 105 della legge sul diritto d'autore.

L'art. 5 istituisce un registro speciale per i programmi di elaboratori, stabilendo che la registrazione fa fede, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione.

La norma sembra utile.

Naturalmente il successo del registro dipenderà dall'efficienza degli uffici preposti.

Forse si sarebbero potute prevedere norme di semplificazione — similmente a quanto avviene in altri paesi —, come il deposito parziale del tabulato del programma, che, come è noto può essere infinitamente lungo.

L'art. 6 stabilisce che la registrazione è facoltativa e onerosa. Che sia onerosa è ovvio. Che sia facoltativa è utile, e corrisponde ai principi (cfr. gli artt. 105 e 106 della legge sul diritto d'autore). In generale, si può comunque dire che ciò conferma, secondo i principi, che il momento genetico del diritto è la creazione dell'opera, e che la registrazione serve solo a facilitare la prova del diritto, oltre che ottenere determinati diritti, in determinate circostanze (si pensi, per esempio, ai diritti relativi ai progetti di lavori di ingegneria di cui all'art. 99 legge diritto d'autore).

* * *

Art. 7: Riproduzione e modifica dei programmi.

Desidero subito mettere sull'avviso chi legge che la norma in esame mi vede particolarmente critico. Essa tocca infatti il problema dell'esclusiva, della protezione dell'opera e della riproducibilità per uso privato. Vediamola.

L'art. 7 del *Progetto* prevede l'inserimento di una nuova *Sezione* — la VI — al *Capo IV* (intitolato *Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere*) del *Titolo I* (che è quello generale intitolato *Disposizioni sul diritto d'autore*). La nuova Sezione si intitola: Sez. VI, *Programmi per elaboratori e documentazione ausiliaria*. Tanto per rinfrescarci la memoria, e per avere sott'occhio il quadro completo, ricorderò che le altre Sezioni trattano la prima delle opere musicali, la seconda delle opere collettive, le riviste e i giornali, la terza le opere cinematografiche, la quarta le opere radiodiffuse, la quinta, infine, le opere registrate.

Il nuovo titolo, dunque, detta regole particolari per il software e la documentazione ausiliaria, il tutto con l'introduzione nel sistema di due articoli: gli artt. 64-*bis* e *ter*.

Sullo sfondo v'è il problema della riproducibilità delle opere protette, che, nella progettata regolazione del software, mi vede particolarmente critico.

Nel suo insieme, il sistema si basa su una regola generale e in una eccezione: la regola generale è che le opere protette dal diritto d'autore sono irriproducibili, l'eccezione è la riproduzione per uso personale.

Nel *Progetto*, invece, l'art. 64 detta una norma ambigua, e il cui fine sembra quello di escludere la riproducibilità ad ogni costo.

Dispone infatti l'art. 64-*bis* (art. 7 prima parte del *Progetto*): « Nell'ipotesi di riproduzione di un programma per elaboratore non espressamente autorizzata dal titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica sono applicabili le disposizioni di cui ai successivi artt. da 156 e 174 » (e cioè le sanzioni penali generali previste dalla legge sul diritto d'autore).

E prosegue: « Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi in cui il programma per elaboratore è *legittimamente detenuto*⁴⁶ e la relativa riproduzione:

- a) sia effettuata al solo scopo di disporre di una copia di riserva;
- b) costituisca una fase necessaria all'utilizzazione autorizzata del programma per elaboratore ».

Innanzitutto cosa significa « legittimamente detenuto »?

Il privatista non può che segnalare che si tratta di un non senso giuridico, che tende a sovvertire i principi di cui agli artt. 1140 ss.

⁴⁶ Il corsivo, evidentemente, è mio.

cod. civ. È una breccia intollerabile al principio privatistico « possesso vale titolo », che va cancellata.

Quanto alla riproduzione di singole opere o di brani di esse, sono poi decisamente contrario ad ogni limitazione riproduttiva dei programmi effettuati dall'utilizzatore a fine privato o non commerciale.

Si vieti — e giustamente — ogni riproduzione a fine di lucro — produzione, commercializzazione, cessione e vendita. Ma ogni intervento diretto alla limitazione della riproducibilità dei programmi a fine privato — sia per disporre una o più copie di riserva, sia per puro piacere, sia per qualsiasi altro motivo — va decisamente respinto.

Io avrei visto dunque volentieri nel *Progetto* una proposta di modifica chiarificatrice dell'art. 68 della legge sul diritto d'autore (che sembra dettato per le sole opere a stampa, ma che, a mio avviso, ha portata generale).

Ma se così non sarà, è bene fin d'ora mettere le mani avanti. L'art. 68 della legge sul diritto d'autore dispone che: « È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale (*omissis*) ».

È vero che l'art. 68 parla di « lettori », ma credo — nonostante il diverso avviso di parte della dottrina⁴⁷ — che la norma abbia carattere generale, e sia, conseguentemente, applicabile al software.

Quanto all'ulteriore eccezione prevista dal *Progetto* — se cioè la riproduzione costituisce una fase necessaria all'utilizzazione autorizzata del programma (art. 64-*bis*, ultima parte, come introdotto dal *Progetto*) — essa è talmente ovvia che non merita commento. Ci mancherebbe altro che non fosse così.

E veniamo all'art. 64-*ter*.

La norma di cui all'art. 64-*ter* è ovvia. Essa stabilisce che chiunque possiede legittimamente una copia del programma è autorizzato a fare tutte le modifiche necessarie a rendere il programma più idoneo alle proprie necessità.

Vista comunque l'aggressività delle software houses è forse bene aggiungerla. Inutile però mi sembra l'onere di comunicazione al titolare del diritto, previsto dall'ultima parte dell'articolo.

Sempre critico sono invece sull'inciso « legittimamente », per i motivi già espressi.

* * *

⁴⁷ Si veda per tutti G. AULETTA-V. MANGINI, *Marchio - Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno*, in Commentario Scialoja-

Branca, Bologna-Roma, 1977, 169, e ivi richiami.

Art. 8: Sequestro.

La norma prevede una modifica dell'art. 161 della legge sul diritto d'autore in tema di sequestro, ponendo opportune limitazioni alla concessione del sequestro per motivi di sicurezza nazionale e in relazione a programmi utilizzati su mezzi di trasporto in transito. Nessun commento di rilievo all'innovazione.

* * *

Art. 9: Sanzioni penali.

La norma prevede l'inasprimento delle sanzioni penali di cui all'art. 171 della legge sul diritto d'autore, che, nel testo attuale, dispone: « È punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui (*omissis*);

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva diritto rispettivamente di riprodurre o rappresentare.

(*Omissis*).

Ho già avuto modo di esprimere la mia avversione per le sanzioni penali. Rilevo che il *Progetto*, nell'inasprirle, non ha esagerato.

Mi sembra, comunque, opportuno distinguere tra sanzioni pecuniarie e reclusione.

Quanto alle sanzioni pecuniarie, l'incremento mi vede consenziente.

Assolutamente contrario sono invece all'aumento della pena della reclusione da un anno (com'è nella legge attuale) a due anni (come vorrebbe il *Progetto*).

* * *

Art. 10: Disposizioni generali e transitorie.

Nessuna osservazione.

9. LA SEZIONE TERZA DEL PROGETTO GOVERNATIVO E LE MODIFICHE DELLA LEGGE INVENZIONI.

La Sezione terza del *Progetto* (artt. da 11 a 14) prevede alcune modifiche alla legge invenzioni.

Fermo restando il divieto di brevettazione di cui all'art. 12 legge invenzioni, si chiarisce che tale divieto non si estende al software applicativo⁴⁸, là dove esso sia lo strumento per raggiungere il risultato inventivo.

Come ho già detto, tale sistema non costituisce una innovazione, si invece la codificazione di un orientamento già espresso in dottrina⁴⁹, e confermato in giurisprudenza, in particolare dalla Suprema Corte in un interessante caso, che sembra opportuno ricordare qui.

La Snam-progetti aveva presentato domanda di brevetto per un sistema elettronico diretto ad ottenere disegni e informazioni necessarie alla costruzione di un impianto rilevando i dati da disegni costruttivi. L'Ufficio Centrale Brevetti aveva respinto la domanda rilevando che il trovato non esulava dalla mera utilizzazione di dispositivi noti. La Commissione dei Ricorsi confermò il rifiuto con decisione 15 maggio 1978. Avverso questa decisione fu presentato ricorso in Cassazione ex art. 111 della Costituzione. La Suprema Corte, con sentenza 14 maggio 1981⁵⁰, accolse il ricorso, riconoscendo che: « il trovato consente di raggiungere un risultato industriale di indiscutibile utilità, quale è l'automatismo del rilevamento e trasferimento dei dati all'elaboratore e non si dubita che tale risultato non era stato conseguito in precedenza e che anche la combinazione degli apparecchi adoperati non era stata notoriamente già realizzata ».

Ciò premesso, veniamo ad una analisi di dettaglio della Sezione terza.

* * *

Art. 11: *Brevettabilità di invenzioni che utilizzano programmi per elaboratore.*

È una norma diretta a non escludere la brevettabilità di invenzioni che in quanto utilizzino programmi per elaboratori ovvero siano controllate da programmi per elaboratori risultino atte a produrre risultati di carattere innovativo. Più che una norma nuova si tratta, come

⁴⁸ In relazione all'hardware, non si pone alcun problema di diritto industriale di una qualche rilevanza. Eventuali invenzioni seguiranno le regole generali.

⁴⁹ G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui*

modelli industriali, in *Trattato Cicu-Messineo*, 2^a ed., cit., 117.

⁵⁰ Cass. 14 maggio 1981, n. 3169, *Snam Progetti S.p.A. c. Uff. Centrale Brevetti*, in *Giur. annotata dir. ind.*, 1981, n. 1371, p. 478.

si è visto, della codificazione di un principio già ammesso in giurisprudenza ed elaborato dalla dottrina.

* * *

Art. 12: Descrizione dei programmi.

Nessuna osservazione di rilievo. La norma prevede una modifica del r.d. 5 febbraio 1940, n. 244 contenente il « *Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali* » e successive modifiche, revisionato, da ultimo, con il d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

L'art. 5-bis riguarda — tanto per inquadrare il punto — le modalità di descrizione delle domande di brevetto riguardanti procedimenti microbiologici.

La nuova norma riguarda il software, disponendo che la descrizione del programma, per quanto riguarda la terminologia delle sue funzioni, non deve basarsi sull'uso di linguaggi di programmazione (come per esempio il Pascal o il Fortran).

* * *

Art. 13: Riproduzione della documentazione brevettuale.

Nessuna osservazione di rilievo. La norma prevede una modifica del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 540 dal titolo « *Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa* » revisionato con il d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338. In tale decreto, il testo dell'art. 11 è modificato con l'aggiunta di un ulteriore comma, che dispone: « Ai sensi di quanto previsto nel comma precedente la riproduzione può essere altresì effettuata, anche direttamente a cura dell'Ufficio Centrale Brevetti, mediante microfilmatura ovvero acquisizione su supporto elettronico o opto-elettronico delle descrizioni e dei disegni. Egualmente può essere effettuata la microfilmatura ovvero l'acquisizione su supporto elettronico o opto-elettronico delle domande di brevetto, nonché della documentazione relativa ai brevetti per modelli industriali per marchi d'impresa e dei registri di cui agli artt. 5 e 10 del presente decreto ».

È l'informatica che giunge all'Ufficio Brevetti.

* * *

Art. 14: Conservazione della documentazione brevettuale.

Nessuna osservazione. Nessuna osservazione di rilievo. La norma prevede una modifica del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540 cit. In tale decreto si abroga l'art. 12 sostituendolo con il nuovo testo che qui si commenta.

10. IL « FIRMWARE » E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI INTEGRATI.

La quarta parte del *Progetto* riguarda la protezione giuridica dei semiconduttori, i *Semiconductor Chips*⁵¹, aspetto particolare della protezione giuridica del software. Trattasi di programmi ripetitivi « fissati » su una unica *micro-chip*, — il c.d. firmware —. La trama di un circuito integrato, e cioè il programma, è incorporato nella « maschera » (in inglese *mask*) — ma il *Progetto* preferisce parlare di « topografie », utilizzando la terminologia della Direttiva comunitaria —. Tale programma può essere letto infinite volte dal processore, ma, una volta fissato, non può essere alterato o modificato dall'utilizzatore.

Largamente diffusi nei videogiochi o nei *word-processors*, i circuiti integrati sono utilizzati per controllare e realizzare specifiche funzioni ripetitive, per esempo nelle automobili, nei robots industriali, o negli orologi digitali. Infine, su *masks* sono fissati i programmi base del sistema operativo — il c.d. DOS, *Disk Operating System* —. Tali programmi costituiscono la ROM (*Read Only Memory*) cui il programma continuamente si riferisce per poter « girare » sulla macchina.

La particolare natura dei circuiti integrati e delle « maschere », anche in ragione della loro « tangibilità », il fatto cioè che su di essi possono essere e vengono « fissati » in modo tangibile programmi base, ha posto problemi di coordinamento con i principi generali del diritto d'autore. La giurisprudenza americana, in particolare, pur favorevole a dare protezione al software, si era mostrata restia a dilatare eccessivamente i principi del diritto d'autore in modo da comprendere e proteggere anche i *Semiconductor chips*⁵².

Ciò ha indotto il legislatore americano ad un intervento regolatore, al fine di assicurare una specifica protezione. Mi riferisco al *Semiconductor Chip Protection Act* del 1984, entrato in vigore l'8 novembre 1984. L'esempio americano è stato seguito dal legislatore di alcuni paesi, e dalla stessa CEE. Si veda, per esempio, e con riferimento al diritto giapponese, al *Semiconductor Chip Protection Act* del 31 maggio 1985.

⁵¹ Sul tema vedi in dottrina: R.H. STERN, *Brief Analysis of the Semiconductor Chip Protection Act 1984*, in EIPR, 1984, 291-294; J. CHESSE, *Semiconductor Chip Protection: Changing Roles for Copyright and Competition*, in 71 *Virginia Law Rev.* (1985), 249-295; R.J. HART, *Legally Protecting Semiconductor Chips in the U.K.*, in EIPR, 1986, 258-263; A.M. LOBEL, *The Semiconductor Chip Protection Act of 1984*, in *Revue de Droit des Affaires Internationales*, 1985, 889; D. LADD-D.E. LEIBOWITZ-B.G. JOSEPH, *Protection Chips in the U.K.*, in

Yearbook of Law, Computer and Technology, 2, 1986, 93-104; R.H. STERN, *Conflicts of Law Problems Under the New U.S. Semiconductor Chip Protection Act*, in IIC, 1986, 486-521; R.H. STERN, *Semiconductor Chip Protection*, Harcourt Brace Jovanovich Ed., 1986; M.G. LOSANO, *Il diritto privato dell'informatica* (vol. II del Corso di informatica giuridica), cit., 90.

⁵² Cfr. *Apple Computer Inc. v. Franklin*, 714 F.2d 1240; *certiorari dismissed*, 104 S. Ct 690 (1984).

Quanto alla CEE, è stata elaborata la già ricordata Direttiva, cui si adegua il *Progetto* di legge governativo che qui si commenta, diretto ad una regolazione specifica della materia.

11. LA PROTEZIONE DEL FIRMWARE NEL PROGETTO GOVERNATIVO (SEZIONE QUARTA DEL PROGETTO).

E veniamo ad una analisi di dettaglio del *Progetto*, limitatamente alle norme che possono sollevare qualche osservazione critica, e rinviando ad altra occasione un esame approfondito di esse. Va infatti tenuto presente che la Direttiva offre un limitato spazio di manovra ai legislatori nazionali, e un commento approfondito del *Progetto* null'altro significherebbe che un commento approfondito della Direttiva, compito che esula da questo lavoro.

Il *Progetto* si apre con un articolo diretto ad individuare l'oggetto della tutela (Art. 15: *Oggetto della tutela*). L'art. 15 delimita opportunamente tale oggetto, escludendo, tra l'altro, i concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.

L'art. 16 (Art. 16: *Titolarità*) determina, secondo i principi, la titolarità del diritto, e non suggerisce alcuna osservazione di rilievo.

L'art. 17 (Art. 17: *Contenuto dei diritti*) determina il contenuto del diritto, in relazione all'art. 15. L'art. 18 determina le condizioni per il sorgere del diritto (Art. 18: *Riconoscimento dei diritti*) richiamando i requisiti di cui all'art. 15 e specificando altre condizioni di carattere temporale e attinenti alla protezione internazionale.

Di particolare interesse la norma relativa alla durata della protezione (Art. 19: *Durata della protezione*) che il *Progetto* — secondo quanto stabilito dall'art. 5, n. 3 della Direttiva comunitaria — determina in dieci anni. Il *dies a quo* è alternativamente quello del primo sfruttamento commerciale o quello del deposito della domanda di registrazione.

Il *Progetto* prevede un onere di registrazione (Art. 20: *Richiesta di registrazione*) onere che va adempiuto entro due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale « ovunque nel mondo ». Questa norma deriva dall'art. 4 della Direttiva comunitaria.

Il *Progetto* stabilisce poi (Art. 21: *Primo atto di sfruttamento commerciale*) lo strano principio secondo il quale la data del primo atto di sfruttamento commerciale deve essere precisata in apposita dichiarazione scritta. Si tratta di una norma di carattere probatorio, che tende a semplificare l'accertamento di tale data, e che deriva, ancora una volta, dalla Direttiva (art. 4, n. 1 Direttiva).

Gli artt. da 22 a 29 del *Progetto* contengono norme di organizzazione amministrativa. La competenza è attribuita — nessuno ne dubitava — all'Ufficio Centrale Brevetti (Art. 22: *Ordinamento amministrativo*), cui vanno presentate le domande di registrazione (Art. 33: *Domanda di registrazione*), e che provvede all'esame delle do-

mande stesse (Art. 24: *Esame della domanda di registrazione*) e che quindi può rifiutarle (Art. 25: *Rifiuto di registrazione*). Il provvedimento dell'Ufficio Centrale Brevetti che rifiuta la registrazione può essere impugnato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, con ricorso alla Commissione dei ricorsi (Art. 26: *Commissione dei ricorsi*).

L'art. 28 (Art. 28: *Trascrizioni*) stabilisce, con norma di rinvio, che alla materia regolata dal *Progetto* si applicano le disposizioni del Titolo VII del r.d. 1127/1939 concernente le trascrizioni, e che gli atti di costituzione e modificazione dei diritti sulle topografie dei prodotti stipulati prima della domanda di registrazione sono opponibili ai terzi dal giorno della stipulazione del contratto, purché esso abbia data certa.

L'art. 29 (Art. 29: *Menzione di riserva*) contiene la curiosa disposizione che le microchips possono (ma non devono) recare il segno « T » inscritto in un cerchio per indicare che si tratta di opere protette. Si tratta dell'attuazione di un suggerimento contenuto nell'art. 9 della Direttiva, che dispone: « Laddove la legislazione degli Stati membri preveda che i prodotti semiconduttori fabbricati adoperando topografie protette possano portare impressa qualche indicazione, l'indicazione da adoperarsi sarà una "T" maiuscola (*omissis*) ».

L'Italia imita così per la prima volta il sistema anglosassone, che contraddistingue le opere protette con particolari e noti segni, come il « C » di *Copyright*.

Gli artt. da 30 a 34 contengono norme relative alla difesa del diritto. L'art. 30 (Art. 30: *Atti di contraffazione*) definisce gli atti di contraffazione, precisando che costituisce atto di contraffazione la riproduzione della topografia, la fissazione della topografia in un prodotto a semiconduttori, e, in generale, l'utilizzazione, la detenzione a fini di commercializzazione, la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia. Credo si tratti di ipotesi esemplificative di contraffazione, non atte a modificare i principi generali.

L'art. 31 stabilisce i criteri per il risarcimento del danno derivante dalla contraffazione (Art. 31: *Risarcimento del danno ed equo compenso*), stabilendo che chiunque, dopo la registrazione della topografia — o dopo la diffida di colui che ha presentato domanda di registrazione — pone in essere atti di contraffazione, è tenuto al risarcimento dei danni. Non al risarcimento dei danni, ma ad un equo compenso è invece tenuto il contraffattore che abbia agito nel periodo che va dal primo atto di sfruttamento commerciale di topografia con menzione di riserva — la famosa « T » — e la registrazione della topografia. Si tratta dell'attuazione del meccanismo previsto dall'art. 5 della Direttiva comunitaria.

L'art. 32 tratta dell'acquisizione in buona fede di prodotti contraffatti (Art. 32: *Acquisizione in buona fede di prodotti contraffatti*).

L'art. 33 si occupa delle azioni di contraffazione (Art. 33: *Azioni per contraffazione*).

L'art. 34 tratta dei provvedimenti cautelari (Art. 34: *Provvedimenti cautelari*) ricordando — ma è necessario? — che i diritti esclusivi sulle topografie registrate e sui prodotti semiconduttori possono essere tutelati con i provvedimenti d'urgenza di cui al Capo terzo, Libro IV cod. proc. civ.

L'art. 35 si occupa della nullità della registrazione (Art. 35: *Nullità della registrazione*).

L'art. 36 detta disposizioni relative a semiconduttori che interessano la difesa militare (Art. 36: *Disposizioni nell'interesse della difesa militare o per cause di pubblica utilità*), con norma di rinvio alle norme di cui alla legge invenzioni.

12. SINTESI E RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

In sintesi, una valutazione sostanzialmente positiva.

— Per il firmware, quasi un « atto dovuto », vista la Direttiva comunitaria, e la sua prossima scadenza.

— Per il software una iniziativa opportuna, essendo ormai i tempi maturi per una regolazione della materia.

— Positiva la mia valutazione sulla scelta di campo, favorevole alla protezione del software sotto il profilo del diritto d'autore, scelta che corrisponde all'opinione prevalente in dottrina, all'orientamento consolidato della giurisprudenza e che trova conferma nel diritto comparato.

— Opportuna la chiarificazione della legge brevetti, nel senso di ammettere la brevettabilità di invenzioni che riposino su programmi di elaboratori. Una chiarificazione opportuna, e non un sovvertimento dell'art. 12 legge invenzioni, in quanto tale risultato è già ammesso in dottrina e in giurisprudenza.

— Qualche critica tecnica su alcune norme relative alla protezione del software:

— innanzitutto la possibilità di riprodurre programmi per uso non commerciale: occorre riaffermare che la riproduzione di programmi per uso privato non costituisce violazione del diritto;

— la critica alla nozione di « detenzione legittima » — non è reato la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, e lo deve diventare la detenzione illegittima di un dischetto di programmi? —;

— il rifiuto di ogni pressione corporativa diretta a « criminalizzare » la materia;

— il conseguente rifiuto di ogni inasprimento di pene che non siano di carattere pecuniario.

— Infine, la durata della protezione: forse — tutto sommato — venti anni basterebbero, e non sorgerebbero problemi di coordinamento con la durata ventennale dei brevetti per invenzione.