

VITO MANGINI

IL « SOFTWARE » FRA DIRITTO D'AUTORE E BREVETTO

SOMMARIO

1. Sostanziale adesione alla scelta effettuata dal d.d.l in esame. — 2. Le tesi che pongono come rigida l'alternativa fra la protezione d'autore e quella discendente dal brevetto per invenzione. Critica. — 3. La brevettabilità delle « *software-related inventions* »: dal caso « Diamond » ai più recenti orientamenti dell'Ufficio europeo dei brevetti. — 4. Individuazione della categoria dei programmi per elaboratori idonei a godere della tutela del diritto d'autore. — 5. Problemi sorgenti dall'applicazione ai programmi della disciplina del diritto d'autore. Riferimento ai casi « Apple » e « Whelan ». Perplexità in ordine a quest'ultima pronuncia.

1. SOSTANZIALE ADESIONE ALLA SCELTA EFFETTUATA DAL D.D.L. IN ESAME.

In un convegno internazionale svoltosi a Cambridge (Inghilterra) nello scorso luglio 1987, un amico e collega — cadendo il discorso sul tipo di tutela legislativa del *software* da adottare nel nostro paese — ebbe ad osservare che in definitiva il problema non esiste ch , avendo gli Stati Uniti gi  optato per la tutela d'autore, a noi non restava che seguirne l'esempio.

Ora, questo argomento, sebbene apparisse alquanto « USA-dipendente », implicava tuttavia la constatazione incontrovertibile che ormai un gran numero di paesi ha seguito quella strada e faceva appello all'esigenza che in un mercato essenzialmente senza frontiere   gioco-forza introdurre modelli legislativi tendenzialmente omogenei a quelli gi  sperimentati altrove¹.

Sotto questo profilo, per la parte cui limiter  il mio commento, la scelta operata dai d.d.l. presentato dalla Presidenza del consiglio poco prima (febbraio 1987) della scadenza della IX legislatura repubblicana, contenente essenzialmente modifiche ed innovazioni alla

¹ Per analoghe considerazioni cfr. la relazione alla proposta di legge n. 3907 (IX Legislatura, Camera) presentata il 9 luglio

1986, in questa *Rivista*, 1987, p. 386 ss.; ampi riferimenti legislativi in ZENO-ZENOVICH, in *Riv. dir. civ.*, 1987, I, p. 377 ss.

legge sul diritto d'autore (22 aprile 1941, n. 633), deve essere sostanzialmente condivisa².

2. LE TESI CHE PONGONO COME RIGIDA L'ALTERNATIVA FRA LA PROTEZIONE D'AUTORE E QUELLA DISCENDENTE DAL BREVETTO PER INVENZIONE. CRITICA.

Sono noti i termini del dibattito sviluppatosi, come negli altri paesi anche presso di noi, una volta percepita l'esigenza di riconoscere alla *software* una tutela — oltretutto fondata sui principi generali (responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, concorrenza sleale, segreto industriale) — anche sul riconoscimento della sua natura di « bene immateriale » suscettibile di autonoma tutela. È inutile riassumere qui gli argomenti rispettivamente adottati dai sostenitori del ricorso alla tutela brevettuale e da chi invece propendeva per quella del diritto d'autore. Mi preme piuttosto richiamare l'attenzione del lettore sulle estreme conclusioni cui una nota dottrina sostenitrice della prima soluzione finiva con il pervenire³.

Secondo questa dottrina, dunque, occorre innanzitutto distinguere il programma, che in *quanto tale* per forza di legge non è tutelabile come invenzione (art. 12 della legge inv., modificato dal d.P.R. n. 382 del 1979; art. 52 (2), lett. c) e (3) della Convenzione sul brevetto europeo), dai risultati conseguibili mediante la sua applicazione al *computer* per poi chiedersi se fra questi ultimi ve ne siano di quelli suscettibili di tutela brevettuale. Quando, infatti, tali risultati siano brevettabili, poiché essi possono essere oggetto di autonoma valutazione rispetto al programma considerato *in quanto tale*, non potrebbero negarsi la loro attitudine o formare oggetto di valido brevetto.

Di conseguenza, se il programma è diretto a realizzare tramite l'ordinatore un nuovo procedimento di lavorazione per il conseguimento di determinati prodotti, non v'è dubbio che esso costituisca un'invenzione di procedimento alla cui brevettabilità non osta certo la circostanza che il mezzo adottato per la sua realizzazione sia un ordinatore elettronico opportunamente programmato. Ove, al contrario, il programma sia diretto tramite il *computer* a realizzare un sistema di contabilità, di presentazione di informazioni o uno schema di gioco (*video-game*), nulla di brevettabile potrebbe esservi, giacché, oltre al programma in sé, è escluso dalla brevettazione anche il suo risultato (in quanto sprovvisto del requisito dell'industrialità). Ne

² Per una soluzione in linea di massima favorevole all'applicazione del diritto d'autore mi ero già espresso precedentemente in *Giur. it.*, 1986, I, 2 c. 215 ss., in nota all'ord.

Pret. Pisa, 11 aprile 1984, e in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1986, p. 655 ss.

³ FLORDIA, in *Corriere Giur.*, 1986, n. 2, p. 209 ss.

conseguenze anche — sempre secondo questa tesi — che il divieto di brevettare il risultato in sé esclude il ricorso ad ogni altra forma di tutela, e necessariamente anche a quella fornita dal *copyright* e poiché i risultati in questione ricadrebbero « precisamente in quella categoria di creazioni intellettuali alle quali il legislatore ha rifiutato di riferire l'esclusiva brevettuale e ogni altra esclusiva di utilizzazione »⁴.

Se ho richiamato queste conclusioni è perché esse mi paiono, alla luce del dibattito sviluppatosi a livello internazionale in dottrina e in giurisprudenza, emblematiche delle discutibili « chiusure » cui può indurre un'impostazione che ponga in termini di rigida alternativa la possibilità di ricorso ai due diversi sistemi di protezione legale.

Da un lato, infatti, la posizione riferita si limita a rivendicare al sistema brevettuale un ruolo in sede di tutela del *software* che ormai nessuno sembra volere disconoscere; dall'altro, esso lascia scoperte di qualsivoglia protezione creazioni intellettuali che al contrario, pur non essendo brevettabili come invenzioni, si è ritenuto socialmente utile dotare di una forma di tutela alternativa (che le esperienze legislative di altri paesi hanno già individuato, sia pure con sfumature diverse, in quella del *copyright*).

3. LA BREVETTABILITÀ DELLE « SOFTWARE-RELATED INVENTIONS »: DAL CASO « DIAMOND » AI PIÙ RECENTI ORIENTAMENTI DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI.

Quanto al primo punto, vi è da dire che l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale verificatasi negli ultimi tempi fornisce all'interprete sufficienti chiarimenti riguardo ai limiti del divieto di brevettare come invenzioni i programmi « in quanto tali », imposto dalla nostra legge e dalla CBE. Può ora tranquillamente darsi per certo, dunque, che detto divieto non deve intendersi esteso alle c.d. « *software-implemented inventions* ».

Bisogna riconoscere che già la giurisprudenza americana, con la decisione resa nel caso *Diamond v. Diehr* dalla Corte Suprema, aveva dato un notevole contributo alla soluzione del problema⁵. Il caso di specie, com'è noto, riguardava direttamente la brevettabilità di un programma per elaboratore, in quanto la domanda di brevetto inoltrata dai ricorrenti (e respinta in sede tecnica) riguardava un processo di vulcanizzazione di caucciù sintetico, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione costante della temperatura di stampaggio e i tempi della sua durata erano governati dall'impiego di una formula matematica. Pur ribadendo il principio che i procedimenti ma-

⁴ FLORIDIA, *op. cit.*, p. 213.

⁵ *Diamond v. Diehr*, 209 USPQ (1981).

tematici o gli algoritmi non possono godere della protezione brevettuale, la Corte riconobbe che la rivendicazione in questione non era diretta ad acquisire l'esclusiva su di una formula matematica (non brevettabile), ma su di un processo industriale di stampaggio di prodotti in gomma sintetica. Si veniva pertanto con ciò a riconoscere che la tutela dei brevetti si estende ai procedimenti industriali resi attuabili dall'impiego di programmi per ordinatori, in quanto il procedimento in considerazione non sia esclusivamente costituito da un algoritmo.

La svolta rappresentata da questa pronuncia ha evidentemente esercitato la sua influenza anche sugli orientamenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, che nella formulazione delle prime Direttive d'esame del 1979 aveva manifestato l'orientamento di considerare come non brevettabili, dal momento che ai programmi « in quanto tali » è precluso l'accesso al brevetto, tutte le invenzioni che per la loro attuazione dipendono da un programma. Nella versione successiva le *Guidelines* diramate dall'Ufficio (1985) si spingono, a mio avviso, ben oltre le indicazioni del caso *Diamond*. Significativi infatti sono i seguenti criteri dettati per le domande aventi ad oggetto i *computer programs*:

« Valgono a tal riguardo considerazioni esattamente identiche a quelle espresse in ordine agli altri divieti di cui all'art. 52 (2). Tuttavia, un'operazione di elaborazione dei dati può essere effettuata tramite un programma per ordinatore o speciali circuiti, e la scelta può avere nulla a che fare con il concetto inventivo ma essere determinata da meri motivi di economia e di comodità del disegno. Ciò premesso, l'esame al riguardo deve tenere conto dei criteri seguenti:

a) Un programma per ordinatore di per se stesso (cioè non incorporato in un *computer*), anche se registrato su di un supporto materiale, non presenta carattere tecnico e non è, pertanto, brevettabile. Il risultato non cambia qualora il programma sia incorporato in un *computer* noto e non dia luogo ad alcun effetto tecnico nuovo.

b) Allorché tuttavia risulti che un'invenzione apporta un contributo allo stato della tecnica, non potrebbe negarsi la concessione del brevetto per il solo motivo che l'invenzione richiede per la sua attuazione l'impiego di un programma. Ciò significa, ad es., che la macchina e la lavorazione controllate da un programma, nonché le relative procedure di controllo, debbono normalmente essere considerate brevettabili. Ne consegue inoltre che, pur se l'invenzione riguardi il funzionamento interno di un *computer* noto operante sotto il controllo di un programma, essa potrebbe essere brevettabile quando apporti un nuovo risultato tecnico, cioè consenta al *computer* un suo impiego più efficace.

c) Le rivendicazioni devono essere redatte in modo da delimitare l'oggetto che effettivamente fornisce il nuovo risultato tecnico brevettabile.

d) Quando venga ammessa la brevettazione, debbono in generale

venire riconosciute sia le rivendicazioni di prodotto sia quelle di procedimento »⁶.

Queste indicazioni sono entrate nella prassi decisionale degli organi dell'Ufficio europeo. Per fare un esempio, pronunciandosi in data 15 luglio 1986 circa la brevettabilità di « un metodo e di un apparato per l'elaborazione digitale d'immagini », una delle Commissioni tecniche di ricorso⁷ formulava fra l'altro i seguenti principi:

1) Un metodo matematico come tale è un concetto astratto che insegna come operare sui numeri senza introdurre alcun risultato tecnico diretto. Quando, al contrario, un metodo matematico viene utilizzato in un procedimento tecnico, quest'ultimo viene realizzato su di una entità fisica (ad es., un'immagine memorizzata sotto forma di segnale elettrico) tramite un mezzo tecnico che ne provoca un mutamento.

2) Pertanto, quand'anche l'idea sottostante ad un'invenzione risieda in un metodo matematico, una rivendicazione relativa ad un procedimento tecnico in cui detto metodo sia utilizzato non riguarda un metodo matematico come tale.

3) Di conseguenza, una rivendicazione relativa ad un procedimento tecnico attuato sotto il controllo di un programma per *computer* non può considerarsi come diretta a conseguire la tutela brevettuale su di un metodo matematico come tale. In tal caso, ove sussistano gli ulteriori requisiti, il brevetto deve essere concesso non soltanto al procedimento operante sotto il controllo del *computer*, ma anche allo stesso *computer* opportunamente programmato per eseguire tale controllo.

Così stando le cose, assai opportuna appare la disposizione dell'art. 11 del d.d.l. in esame là dove si propone di modificare l'attuale testo del comma 3 dell'art. 12 l. inv., ammettendo la possibilità di accedere al brevetto a « quelle invenzioni che, in quanto utilizzino programmi per elaboratori ovvero siano controllate da programmi per elaboratori, risultino atte a produrre risultati di carattere innovativo ».

4. INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA DI PROGRAMMI PER ELABORATORI IDONEI A GODERE DELLA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE.

Individuate così in modo soddisfacente (almeno in teoria...!) le categorie di invenzioni implicanti l'impiego di programmi suscettibili di brevettazione, resta ora da stabilire quali siano le creazioni intellettuali realizzate sotto forma di *software* cui fa riferimento l'art. 2 del d.d.l., che include fra le opere dell'ingegno tutelabili con il *copy-*

⁶ La traduzione è mia. Cfr. in proposito APPLETON, in *EIPR*, 1985, p. 277 ss.; TUBOL, *ivi*, 1986, p. 15 ss.

⁷ *EPO Reports*, 1987, p. 74 ss.

right « i programmi per elaboratore e la relativa documentazione ausiliaria », per farne poi oggetto della disciplina *ad hoc* di cui alle norme successive da inserire nella legge sul diritto d'autore (artt. 3-10).

Mi sembra evidente che il riferimento legislativo ai programmi per elaboratori sia diretto alla categoria (« residuale », ma quantitativamente prevalente) di programmi che, in quanto non funzionalmente inerenti ad un'invenzione di prodotto (macchina) o al controllo di processi di lavorazione, risultino privi di connotato dell'industrialità e, pertanto, possono divenire oggetto di autonoma valutazione giuridica soltanto isolatamente o, appunto, « in quanto tali »⁸.

La collocazione dei programmi per elaboratore nel sistema di tutela del diritto d'autore, attuata mediante interventi modificativi della legge preesistente, non suscita in chi scrive, sebbene appaia il frutto di una scelta di tipo essenzialmente pragmatico, obiezioni insormontabili dal punto di vista dell'ontologia dell'oggetto in considerazione. L'attività umana, infatti, impiegata nella creazione di un programma non sembra dover affrontare percorsi logico-mentali troppo dissimili da quelli che servono ad un autore per concepire e scrivere un'opera dell'ingegno di carattere letterario o scientifico. L'esigenza di escogitare linguaggi d'impiego sempre più vicini al linguaggio naturale dell'uomo e compatibili con il maggior numero di fruitori viene, in definitiva, soddisfatta nel nostro campo con il ricorso a regole particolari di grammatica e di sintassi paragonabili a quelle del linguaggio ordinario⁹.

5. PROBLEMI SORGENTI DALL'APPLICAZIONE AI PROGRAMMI DELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO D'AUTORE. RIFERIMENTO AI CASI « APPLE » E « WHELAN ». PERPLESSITÀ IN ORDINE A QUEST'ULTIMA PRONUNCIA.

Una volta preso atto di questa opzione legislativa, è tuttavia opportuno che gli interpreti si rendano conto della delicatezza e complessità dei problemi cui la voluta genericità e l'inevitabile approssimazione del dettato legislativo darà luogo.

Mi limito a menzionare qui soltanto due dei problemi di cui le corti di altri paesi si sono dovute ripetutamente occupare.

Il primo di essi si riferisce al quesito se il regime di tutela delle opere dell'ingegno sia applicabile a tutte le differenti forme in cui i programmi per elaboratore trovano effettiva estrinsecazione. Al riguar-

⁸ Fra di essi includerei anche il *software* che sia impiegato in ordine a « *software-related inventions* » le quali, non attingendo un sufficiente livello innovativo (insufficienza di

novelty o di *inventive step*) non siano idonee a conseguire il brevetto.

⁹ Cfr., in proposito, KEPLINGER, in *Dir. aut.*, 1985, p. 98 ss., e p. 100.

do, l'esame delle esperienze giurisprudenziali altrui mostra la tendenza a ritenere coperto dal *copyright* il programma in tutte le sue forme: da quello espresso in linguaggio evoluto (in forma sorgente) a quello tradotto in linguaggio-macchina (codice oggetto)¹⁰; dal programma operativo al programma prodotto o applicativo.

A quest'ultimo proposito, il problema fu affrontato *funditus* per la prima volta in due procedimenti promossi negli Stati Uniti dalla *Apple Computer, Inc.*, nel tentativo di opporsi in via cautelare all'impiego non autorizzato di taluni suoi programmi operativi¹¹. Secondo i convenuti, soltanto i programmi applicativi avrebbero potuto essere tutelati sotto il profilo del diritto d'autore, mentre quelli operativi si collocano fuori da tale ambito di protezione, in quanto presentano una stretta analogia con gli elementi meccanici adibiti a consentire il funzionamento di macchine. Com'è noto, andando di avviso contrario alla corte distrettuale della Pennsylvania, la Corte della California riconobbe la fondatezza della pretesa della società attrice. In sede di ricorso, poi, contro la prima delle due decisioni menzionate, anche la Corte d'Appello del 3° circuito, si pronunciò in favore della ricorrente *Apple*. Premesso come la tutela d'autore spetti sia ad un programma scritto in « codice-oggetto » sia ad uno incorporato in un « *ROM chip* », la Corte respinse l'argomento difensivo secondo il quale i sistemi operativi, al contrario di quelli applicativi, sono esclusi dalla tutela del *copyright*, quale che sia il linguaggio o il mezzo tecnico con cui essi vengono materialmente estrinsecati.

Altra fonte di peculiari difficoltà nel settore in considerazione è costituita dalla nozione, fondamentale in tema di diritti d'autore, in forza della quale la tutela è limitata alla *forma espressiva* dell'opera dell'ingegno ma non si estende al suo contenuto ideale (l'*idea*). Se ne deduce come corollario che, laddove un'idea possa essere espressa soltanto in una determinata forma (forma, dunque, necessaria o funzionale), essa non potrebbe costituire oggetto di diritto assoluto, in quanto ciò sottrarrebbe a favore dell'autore un insegnamento intellettuale che appartiene al comune patrimonio della collettività. Nello stesso caso *Apple* citato più sopra, la Corte d'Appello si era pronunciata a favore dell'attrice soltanto quando raggiunse la convinzione che i programmi di cui si pretendeva la protezione in giudizio non rappresentavano il solo mezzo disponibile per esprimere l'idea sottostante (ovvero: per conseguire il risultato utile desiderato).

Ora, a parte l'arbitrarietà concettuale della contrapposizione fra *idea* e sua *forma* d'espressione e le difficoltà che essa sempre crea agli

¹⁰ V. le pronunce *GCA Corporation v. Chance*, 217 USPQ 718 (N.D. Cal. 1982); *Williams Electronics, Inc. v. Artic International, Inc.*, 685 F. 2d 870 (3rd Cir. 1982) nonché RADCLIFFE, in *EIPR*, 1986, p. 40 ss.

¹¹ *Apple Computer, Inc. v. Formula International, Inc.*, 218 USPQ 47 (C.D. Calif. 1983); *Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.*, 545 F. Supp. 812 (E.D. Pa 1982) rev'd 26 DNA PTCJ 433 (3rd Cir. 30 August 1983).

interpreti¹², è nel campo di cui ci occupiamo che la scindibilità dei due elementi della dicotomia può creare problemi particolarmente seri. Anche a questo proposito è un recente caso americano a farci toccare con mano le inevitabili ambiguità del tema¹³. Nella specie, una programmatrice, Elaine Whelan, aveva elaborato non senza difficoltà e sforzo un sistema di gestione per laboratori dentistici, denominato « Dentalab », su richiesta di un committente, che si era poi offerto di divenirne il distributore commerciale. In seguito quest'ultimo, ritenendo che il programma in parola sarebbe stato più commerciale se reso compatibile con *computers* più maneggevoli rispetto all'originario modello IBM, si era dedicato, assistito da altro programmatore, ad una sua versione in BASIC, che egli iniziò effettivamente a commercializzare con il nome di « Dentcom » al termine del suo rapporto di distribuzione. Nel giudizio per riproduzione illecita promosso dalla Whelan, il presunto imitatore, pur riconoscendo di aver avuto in qualità di distributore accesso al sistema « Dentalab », sostenne tuttavia che il nuovo sistema « Dentcom » era stato da lui elaborato in modo del tutto indipendente.

I giudici di primo grado ritennero che il programma « Dentcom », benché fosse scritto in un linguaggio differente e non costituisse una diretta translitterazione di « Dentalab », fosse peraltro sostanzialmente simile a quest'ultimo in quanto ne riproduceva la struttura sostanziale e la concezione globale.

Confermando la pronuncia, la Corte d'Appello del 3° circ. ebbe a formulare, in ordine alla contrapposizione idea/espressione, il principio secondo cui: « lo scopo e la funzione di un'opera di carattere utilitarico ne costituiscono l'idea, e tutto ciò che non è indispensabile a tale scopo o funzione costituisce espressione dell'idea... Ove sussistano vari mezzi per conseguire lo scopo desiderato, ciò significa che il particolare mezzo prescelto non è necessario allo scopo: esso, pertanto, costituisce forma espressiva e non idea ».

Facendo applicazione del principio enunciato alla fattispecie, la Corte si pronunciò nel senso che, constatato come l'idea del programma « Dentalab » fosse quella di consentire il funzionamento di un gabinetto dentistico, la struttura del programma non sembrava essenziale alla realizzazione di tale scopo, come dimostrava la circostanza provata dell'esistenza sul mercato di programmi, offerti da concorrenti, che svolgono la medesima funzione ma presentano differenti strutture e configurazioni. Di conseguenza, poiché in ipotesi la struttura è parte dell'espressione, ma non dell'idea, la riscontrata similarità della struttura di « Dentcom » con quella di « Dentalab » costituisce violazione del diritto d'autore su quest'ultimo. Per pervenire a tale conclusione la Corte paragonò la sequenza e l'ordine di

¹² Si veda, per tutti, qui FRANZOSI, *L'oggetto del diritto di autore*, Giuffrè, Milano, 1963, p. 74 ss.

¹³ *Whelan Associates v. Jaslow Dental Laboratory, Inc.*, 797 F. 2d 1222 (3rd Cir., 1986).

sistemazione degli elementi di un *computer program* alle operazioni di selezione e di organizzazione di dati preesistenti necessari per realizzare un'opera di compilazione, che è tutelata dal diritto d'autore.

Questa decisione e il *reasoning* su cui essa si fonda sono — secondo un commentatore americano¹⁴ — ben lungi dal costituire un precedente idoneo a stabilire la regola generale che la struttura stessa di un programma per ordinatore (e non soltanto il suo *literal code*) possa costituire oggetto di un diritto esclusivo d'autore. Essi suggeriscono, piuttosto, come i giudici siano stati influenzati dallo sforzo creativo richiesto all'autore per elaborare il programma in esame e dal susseguente comportamento osservato dalle parti, cosicché la soluzione del problema resta affidata a valutazioni di fatto ed equitative inerenti ai particolari della struttura imitata, all'esistenza di possibili variazioni idonee a far conseguire il risultato utile desiderato e alla condotta delle parti.

Come si vede, si è ben lontani da soluzioni definitive ed appaganti di un problema di fondo che non mancherà di turbare i sonni anche dei nostri interpreti.

¹⁴ MARCH, in *Patent World*, July 1987, p. 11 ss.