

**TRIBUNALE MONZA**  
**12 DICEMBRE 1984**

**PRESIDENTE:** BIBOLINI  
**ESTENSORE:** MARIANI  
**PARTI:** WILLIAMS ELECTRONICS INC.  
 (Avv. ti Sena, Tarchini, Zamponi)  
 UNIVERSAL GAMES S.N.C.  
 (Avv. ti Pellegrino, Motta)

**Diritti d'autore • Software •  
 Tutelabilità • Esclusione.**

*Il software non è tutelabile dal diritto di autore in quanto — implicando questo la scindibilità della forma dell'opera dal suo contenuto e non essendo immaginabile una forma espressiva tipica del software — non può costituirsi un diritto assoluto sul contenuto tecnico o scientifico.*

**Diritti d'autore • Videogiochi •  
 Riconducibilità all'opera  
 cinematografica • Tutelabilità •  
 Esclusione.**

*Le immagini di un videogioco non sono tutelate come opera dell'ingegno poiché pur essendo in teoria accostabili ad un'opera d'arte cinematografica — requisito necessario per una loro tutela di diritto d'autore stante il carattere tassativo dell'elencazione dei generi espressivi contenuta nell'art. 1 L.d.A. —, tuttavia l'atteggiamento del destinatario nel momento della fruizione le distingue dall'opera cinematografica rendendole meramente strumentali a un di lui coinvolgimento psichico.*

**Privative industriali •  
 Programmi per elaboratore •  
 Limiti all'esclusione di tutela •  
 Azione di contraffazione •  
 Improprietà • Fattispecie.**

*È suscettibile di interpretazione estensiva il comma 3 dell'art. 12 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, secondo cui l'esclusione di brevettabilità dei programmi degli elaboratori è esclusa « solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna... programmi considerati in quanto tali ». (Nella fattispecie la mancanza dell'attestato rende l'azione di contraffazione improponibile).*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 1981 nei confronti della Universal Games s.n.c. di Bellini Anselmo & C., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la Williams Electronics Inc, con sede in Chicago, in persona del legale rappresentante John Nemeec, assumeva di aver ideato e realizzato un videogioco denominato « Defender » — che per le sue particolari caratteristiche di novità si sarebbe differenziato da quelli già conosciuti —; esaltava altresì le sue qualità tecniche e l'originalità della storia rappresentata e delle immagini proposte.

Esponneva, inoltre, di essere titolare di una domanda di brevetto italiano per invenzione industriale, avente ad oggetto lo strumento elettronico posto alla base della realizzazione del gioco.

Premesso, infine, che la società convenuta avrebbe iniziato la produzione e distribuzione di un videogioco, denominato « Zero », sostanzialmente identico a quello dell'attrice, invocava una tripla forma di tutela: quella di cui al diritto d'autore, avente ad oggetto l'estrinsecazione materiale del gioco, quella brevettuale, avente ad oggetto l'idea inventiva posta a base del funzionamento della macchina e, infine, quella apprestata dalle norme sulla concorrenza sleale, assumendo l'illiceità del comportamento della Universal Games.

Chiedeva pertanto una pronuncia di accertamento delle lamentate violazioni, da parte della società convenuta, di inibizione alla loro prosecuzione e di condanna della stessa al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, da liquidarsi in separato giudizio, nonché le conseguenziali pronuncie relative all'ordine di pubblicazione dell'emananda sentenza. Si costituiva la società convenuta conte-

stando integralmente la domanda e chiedendone il rigetto, assumendo l'insussistenza sia di un'opera dell'ingegno tutelabile, sia il difetto di novità nel concedendo brevetto (considerato che la convenuta avrebbe iniziato la commercializzazione del prodotto in epoca antecedente al deposito della domanda da parte dell'attrice), sia dei presupposti giustificativi della ipotesi di concorrenza sleale.

Nel corso della fase istruttoria veniva disposta ed eseguita dal giudice istruttore un'ispezione dei due videogiochi in controversia.

Quindi, precisate le conclusioni come trascritte in epigrafe, la causa veniva posta in decisione, previa discussione orale, all'udienza collegiale del 3 maggio 1984.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — La questione principale sottoposta all'esame del Collegio è quella della tutelabilità, sotto il profilo della normativa sul diritto d'autore, di un videogioco ideato e realizzato dalla società attrice — denominato « Defender » — nonché del c.d. *software*, che costituisce lo strumento tecnico, o programma di elaborazione, dello schema del gioco.

Prima di addentrarsi nella valutazione, è opportuno precisare che la Williams Electronics, sia nell'atto introduttivo del giudizio sia nei successivi scritti difensivi, ha invocato l'operatività della protezione giuridica accordata dalle disposizioni sul diritto d'autore e la sua applicabilità al *software*, focalizzando il particolare tipo di impiego del programma nel campo dei *videogames* (definendola una fra le sue numerose applicazioni). Nello svolgimento dell'indagine ci si dovrà riferire, essenzialmente, alla prospettazione ora evidenziata.

A fine di completezza espositiva, peraltro, il Collegio ha ritenuto di impostare l'esame dei problemi da trattare sotto una duplice ottica, tenendo conto dei diversi contributi dialettici e di discussione, tuttora in corso tra vari studiosi, sulla proteggibilità del *software* — nella sua immediata ed autonoma essenza — sotto diversi profili.

Va dunque affrontato in via preliminare, sia pur brevemente, il problema della possibilità di ricomprendere, tra le opere dell'ingegno tutelabili ai sensi dell'art. 2575 cod. civ. e delle leggi 22 aprili

1941, n. 633, artt. 1 e 2, il *software* in quanto tale e, operando poi una distinzione concettuale, nella particolare forma espressiva che lo stesso ha assunto nel videogioco del quale si è chiesta la tutela da parte della Williams Electronics.

Il nostro ordinamento, sul piano dei principi generali, richiede due requisiti perché un'opera possa ricevere protezione: il carattere creativo e la sua appartenenza ad uno dei generi espressivi elencati nella legge.

Concorrono a qualificare l'opera dell'ingegno: da un lato, la personale rappresentazione ed elaborazione, da parte dell'autore, del soggetto o dell'idea che costituiscono l'elemento interiore dell'opera, inidonei di per sé a ricevere riconoscimento e tutelabili solo nella individualizzata sintesi creativa compiuta; dall'altro, la forma di espressione, intesa quale estrinsecazione, nel mondo esteriore, di quella oggettività.

Esclusa, dunque, la possibilità di ricomprendere nella sfera di tutela il contenuto dell'opera nel suo stadio di « ideazione » non elaborata né formalizzata, deve a questo punto trovare risposta il quesito se il *software*, nella sua assenza di programma nel quale l'idea trova tecnicamente elaborazione, possa godere diretta protezione nelle norme sul diritto d'autore.

Deve al riguardo sottolinearsi come appaia estremamente arduo scindere, nel « programma », il contenuto antologico della sua forma rappresentativa ancora non esteriorizzata e come, di conseguenza, sia difficilmente praticabile un discorso di inquadramento del *software* nell'ambito delle opere dell'ingegno protette.

Se, invero, la tutela apprestata dal diritto d'autore implica la scindibilità della forma interna, — intendosi per tale la particolare organizzazione data dall'autore all'idea —, dal contenuto ideologico nel concepire una tale scissione rispetto al programma per elaboratore, — caratterizzato dalla concatenazione logico-matematica di una serie di dati obiettivi tutti diretti ad un medesimo fine —, si verrebbe a riconoscere, quale oggetto tutelabile, lo stesso contenuto tecnico o scientifico inteso di per sé. Né, d'altra parte, è ragionevolmente immaginabile

una forma espressiva tipica del *software*.

Si potrebbe in ipotesi accostarlo alle opere scientifiche (benché, per costante giurisprudenza, le stesse vengano tutelate non per il loro contenuto bensì per la espressione e coordinazione degli argomenti, ovvero per la rappresentazione letteraria dell'oggetto), ovvero, atteso l'attuale diffondersi di pubblicazioni aventi ad oggetto specificamente dei programmi e la loro commercializzazione e fini di utilizzazione da parte di terzi, se ne potrebbe individuare una peculiare forma espressiva, sempre tuttavia riconducibile alle categorie previste dalla legge (letteraria o grafica).

I rilievi sin qui espressi, ed i cenni che più avanti si faranno nella parte relativa alla tutela brevettuale, portano a considerare astrattamente più sostenibile, in quanto più consona all'essenza del *software*, un discorso che lo individui, eventualmente, quale invenzione brevettabile.

Nell'affrontare a questo punto, — alla stregua della prospettazione prima evidenziata —, il problema della tutelabilità del videogioco « Defender » ideato dalla società attrice, la quale ne esalta l'originalità e la creatività, che assume insite nelle situazioni ed immagini rappresentate oltre che nella musica che accompagna lo svolgimento dell'azione, il procedimento logico di accertamento dev'essere sostanzialmente capovolto.

Ciò che forma oggetto di valutazione è quell'insieme di effetti visivi e sonori che vengono a prodursi attraverso lo strumento tecnico dato dal programma e dagli impulsi elettronici, elaborati e contenuti, all'interno della struttura portante e materiale del videogioco.

È pertanto al risultato espressivo dell'attività, alla visualizzazione di simboli ed oggetti che si ottiene sullo schermo incorporato all'apparecchio, in seguito all'attivazione manuale dei suoi circuiti elettronici interni, che deve guardarsi, al fine di verificare, sia la sussistenza degli elementi di forma e creatività richiesti dalla legge, sia l'idoneità di quel risultato creativo ad essere ricompreso tra le opere dell'ingegno attualmente protette.

Ritiene questo Collegio che, alla elencazione dei campi culturali ed artistici contenuta nell'art. 1 della legge

sul diritto d'autore e nell'art. 2575 cod. civ. letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, vada conferito carattere tassativo.

L'interpretazione rigoristica si presenta invero più aderente alla dizione testuale delle due disposizioni normative, che non offre spazi né letterali né semantici per una possibilità di ampliamento.

Ove, tra l'altro, il tenore delle stesse venga posto a raffronto con quello dell'art. 2 della legge in esame, nel quale sono elencate, con palese intento esemplificativo (attesa la premessa del testo), alcune categorie di opere protette, e si consideri altresì che tale elencazione è stata integrata con D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, che vi ha aggiunto le opere fotografiche ed espresse con procedimento analogo alla fotografia (n. 7 della norma attuale), se ne desume che, allo stato, ed in assenza di uno specifico intervento legislativo, non è dato prevedere e tutelare opere che, sia pur dotate dei caratteri di originalità e creatività, siano tuttavia inidonee ad essere ricomprese in uno dei settori già codificati.

Ciò posto sul piano dell'individuazione delle opere dell'ingegno proteggibili, deve peraltro sottolinearsi che la legge tutela le opere appartenenti a quelle categorie « qualunque ne sia il modo o la forma di espressione ».

Nella indagine sulla configurabilità di un prodotto dell'ingegno, è dunque necessario procedere senza posizioni aprioristiche, tendenti alla esclusione di opere non direttamente ed inequivocamente previste, impostando al contrario la ricerca in termini di apertura alla estensione della tutela anche a prodotti minori o diversi da quelli sino ad oggi considerati, i quali possano pur sempre essere ricondotti ad una delle categorie normativamente indicate.

Nel caso di specie, attesa la particolare forma espressiva assunta dal complesso di istruzioni in codice contenuto nel videogioco, ovvero la visualizzazione — sullo schermo di un tubo a raggi catodici —, di una serie di simboli ed immagini mobili, l'unica, — tra le varie categorie protette —, alla quale potrebbe essere astrattamente ricondotta è l'opera dell'arte cinematografica.

In tale linea si è mosso di recente il Tribunale di Torino nel decidere analogo fattispecie (con sentenza in data 15 luglio 1983).

Nella citata decisione si accordava tutela al videogioco oggetto di causa sotto il profilo del diritto d'autore, previa assimilazione dell'opera alla cinematografia.

Questo Collegio, pur condividendo in parte alcuna delle argomentazioni svolte a sostegno della tesi accolta da quel Tribunale, e dei principi affermati ritiene di non poter aderire alla posizione adottata.

Premessa essenziale, perché possa ipotizzarsi un inserimento del videogioco nell'ambito dell'opera cinematografica, è l'irrilevanza (cui si è fatto cenno) della sua tecnica di realizzazione.

Sul punto deve pertanto accogliersi l'opinione secondo la quale non necessariamente l'opera debba derivare dall'utilizzazione di macchine da ripresa, pellicole e proiettori, ammettendosi che la stessa possa scaturire da una tecnica che impieghi strumenti tipici del settore dell'informatica e quindi, come nel caso dei *videogames*, che lo svolgimento del gioco e la sua espressione visiva traggano fonte da uno schermo teorico tradotto in circuiti elettronici.

Deve altresì rilevarsi che, come puntualmente osserva la società convenuta, vanno differenziate — alla luce della vigente normativa — le opere cinematografiche (mute o sonore) propriamente dette e quelle « di semplice documentazione » (cui viene riservata una protezione meno ampia, articolata nel capo V del titolo II della legge).

Escluso in tutto evidenza che dalla raffigurazione del videogioco emergono « immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale (art. 87 L.A.), deve accertarsi se la rappresentazione delle immagini e dei simboli sul disegno di fondo dello schermo — esseri umani o altre forme di vita presenti sulla superficie del pianeta, forze nemiche che tendono alla cattura dei primi ed astronavi dirette a sparare e colpire i simboli nemici o a compiere operazioni di soccorso dei simboli catturati — possa assimilarsi ad un film o racconto cinematografico.

Anche nel videogioco oggetto della presente controversia la visualizzazione

è composta da una fase preliminare, immutabile nel suo svolgimento, nel corso della quale il giocatore ha modo di rendersi conto di tutti gli elementi del gioco (luogo, personaggi, simboli), nonché del suo schema standard, delle regole e dei punteggi, e da una fase successiva, nella quale si svolge il gioco vero e proprio.

In questa seconda fase la visualizzazione delle immagini resta analoga, ma vengono a modificarsi le vicende e le combinazioni (previste nella memoria del programma in modo molto elevato, pur se definito), in virtù dell'intervento attivo del giocatore il quale, nell'azionare i pulsanti e strumenti posti accanto allo schermo, influisce sul movimento dei singoli personaggi e sulla dinamica del gioco.

Se da un lato può constatarsi, così come nell'opera cinematografica, il prodursi del fenomeno della persistenza delle immagini sulla retina oculare, atto ad ottenere la percezione visiva di un insieme di personaggi e di azioni in movimento, non può farsi discendere — da tale analogia tecnica — una operazione di accostamento antologico all'opera filmica.

La tesi negativa si giustifica non alla stregua di una delimitazione rigida e dogmatica dei requisiti che la legge indica per l'opera cinematografica — soggetto, sceneggiatura, direzione artistica —, ben potendo in ipotesi configurarsi un racconto la cui trama non appaia fissa ed immutabile, ma sia in parte suscettibile di essere modificata ed influenzata dalla attiva partecipazione dello spettatore.

Con una trasposizione a scopo esemplificativo del possibile coinvolgimento dello spettatore ad altro settore di opere protette, basti ricordare alcuni tentativi posti in essere nel teatro d'avanguardia.

Ciò che porta ad escludere, nella vicenda e nelle successioni che si svolgono sullo schermo del videogioco, la natura e le caratteristiche peculiari dell'opera cinematografica, è l'atteggiamento del destinatario nel momento della fruizione.

Sia nell'ipotesi classica e comunemente intesa della opera filmica, sia in quella poco sopra avanzata (di una proposta « aperta » ad interventi integrativi o modificativi), lo spettatore si pone infatti come destinatario di una vicenda o di un insieme di immagini (per le quali non

si chiede una rigorosa susseguenza sotto il profilo logico-temporale), che vengono recepite ed accolte come tali, ed al cui prodursi egli può contribuire accrescendone lo sviluppo e rispettandone la organicità di prodotto rivolto verso il mondo esterno.

Esula da tali osservazioni qualsiasi considerazione sulla validità estetica o culturale del c.d. « messaggio », volendosi porre in rilievo che l'utente resta soggetto percettivo e recettivo (sul piano emotivo, razionale, o anche meramente conoscitivo) della sequenza filmica.

Le immagini che si svolgono sullo schermo del videogioco assolvono, al contrario, una funzione esclusivamente strumentale, finalizzata a sollecitare nell'utente una partecipazione psichica, — intesa quale sforzo di abilità, impiego di energia nervosa e prontezza di riflessi —, che lo rende protagonista, interessato in sostanza non allo svolgimento della vicenda, bensì alla sua prolungabilità temporale, solo al fine di realizzare un punteggio sempre più alto.

La previsione, infatti, di premi al raggiungimento di un punteggio elevato, la memorizzazione e successiva visualizzazione dei punteggi che di volta in volta superano i records precedenti, sono tutti accorgimenti tecnico-visivi studiati allo scopo di incentivare l'utilizzazione del gioco da parte del destinatario.

Il pregio estetico e creativo delle immagini, e la gradevolezza dei suoni che accompagnano l'azione, vengono ad assumere un aspetto meramente marginale, per quanto attiene alla loro oggettività, essendo anche quegli elementi funzionalmente predisposti a fini concorrenziali ed a rendere più piacevole e stimolante lo svolgimento del gioco per chi vi si accosta.

Gli esempi che la società attrice cita nella sua memoria di replica, quali generi di opere incontestabilmente protette che prevedono l'intervento esterno del fruitore — manuali di insegnamento con esercizi, corsi registrati su cassette per l'apprendimento delle lingue, alcune forme di arte moderna ed infine opere musicali e teatrali —, non appaiono né conclusivi, né idonei per un diverso inquadramento del problema.

Basti rilevare che si tratta di opere univocamente già comprese tra quelle protette dalla legge, e che l'intervento

esterno si esplica con le modalità conoscitive sulle quali si sono svolte in precedenza delle osservazioni.

Per quanto attiene in particolare all'opera musicale e teatrale, non solo gli artisti ed esecutori contribuiscono al loro oggettivarsi nel mondo esterno (anche nell'opera cinematografica del reato confluiscono contributi diversi ed inscindibili), ma la legge, tra l'altro, prevede e tutela una serie di diritti specifici attinenti alla loro esecuzione o interpretazione (artt. 80 e segg. L.A. e 2579 cod. civ.), con ciò esaltandone la autonomia rispetto all'opera cui accedono come necessario complemento.

Deve essere altresì affrontata la questione relativa alla possibilità di tutela del videogioco o del *software* sotto il profilo di diritti connessi a quello d'autore (disciplinati dagli artt. 72 e segg. 2A), pur non avendo la Williams Electronics espressamente richiamato detta sfera normativa.

La società convenuta ha sollevato al riguardo una eccezione in ordine alla legittimazione attiva della W.E. — società statunitense che non risulta domiciliata nello Stato Italiano —, assumendo che, a norma dell'art. 185 L.A., la protezione della legge si estende a tutte le opere di autori italiani o stranieri domiciliati in Italia, a condizione che le opere siano state pubblicate nel nostro Stato per la prima volta, ovvero ad opere di autori stranieri (al di fuori delle condizioni suindicate), solo laddove vi siano convenzioni internazionali che lo consentano.

L'eccezione si presenta fondata, atteso che l'art. 1 della Convenzione Universale del diritto d'autore (ratificata dall'Italia con legge 16 maggio 1977, n. 306), cui hanno aderito gli Stati Uniti, assicura la protezione dei diritti degli autori appartenenti agli Stati aderenti, relativamente alle « opere letterarie, scientifiche, artistiche quali scritti, opere musicali, drammatiche e cinematografiche, opere pittoriche, stampe e sculture », sostanzialmente riproducendo la elencazione di cui agli artt. 1 e 2 L.A. e senza riferimento ai diritti connessi.

Del resto, scendendo per un momento nel merito e riprendendo in esame il *software* nella sua natura, meriterebbe comunque un maggior approfondimento critico il tentativo di ricomprendere an-

che i programmi per elaboratori tra i « progetti di lavori di ingegneria o lavori analoghi che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici » (art. 99 L.A.), non risultando così evidente una omogeneità concettuale e di scopo tra i due prodotti, data la più diretta idoneità del programma ad ottenere — mediante l'esecuzione delle istruzioni in codice — immediate applicazioni pratiche.

Sarebbe in ogni caso necessario, per poter usufruire del diritto al compenso da parte dell'autore, il deposito del progetto a norma del comma 2 art. 99 (oneri che nella specie non risulterebbe assolto). La tutela invocata sotto il profilo del diritto di autore non può pertanto essere riconosciuta.

La società attrice ha avanzato, contestualmente e quella sin qui esaminata, due ulteriori domande, precisandone la natura subordinata.

Con la prima, deducendo di essere titolare della domanda n. 67497A-A/81 di brevetto italiano per invenzione industriale, notificata alla controparte dopo il deposito avvenuto in data 9 aprile 1981 (che produceva agli atti, dando così il titolo al prodotto: gioco elettronico utilizzante un tubo e raggi catodici come visualizzatore), ha chiesto che il Tribunale, accertata la contraffazione da parte della società convenuta, — nel produrre un *videogame* sostanzialmente identico —, di quella domanda e del concedendo brevetto, emetta una pronuncia inibitoria della prosecuzione dell'attività commerciale della Universal Games e di condanna in via generica della stessa al risarcimento dei danni subiti dall'attrice.

Non risultando documentalmente comprovato (né essendo stato *aliunde* asserito) che la Williams E. abbia effettivamente ottenuto il brevetto, la relativa domanda dev'essere dichiarata improponibile.

A norma dell'art. 4 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (integrato dal D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338), i diritti esclusivi considerati dal decreto sono conferiti con la concessione del brevetto e gli effetti di questo decorrono dalla data in cui la domanda venga resa accessibile al pubblico (con le modalità di cui al comma 2) ovvero, nei confronti delle persone cui sia stata notificata, dalla data di tale notifica.

La chiara portata retroattiva della norma (in forza della quale l'efficacia della esclusiva si manifesta, una volta intervenuto il brevetto, sin da epoca anteriore), se da un lato ha indotto la giurisprudenza a considerare tutelabile anche la posizione del mero titolare di una domanda di brevetto — riconoscendogli la legittimazione ad agire in giudizio per la difesa della sua aspettativa pur in assenza del provvedimento di concessione —, dall'altro ha attribuito al rilascio del brevetto carattere di condizione dell'azione, richiedendone la presenza quantomeno al momento della decisione (v. per tutte Cass. 10 marzo 1960, n. 458).

Nell'accostarsi peraltro, sia pur brevemente, al merito della questione, e nel riprendere le argomentazioni svolte all'inizio della motivazione, l'oggetto del quale la W.E. ha chiesto la tutela, se considerato nella sua natura di *software* in quanto tale non sembra rientrare, allo stato della legislazione, tra le invenzioni brevettabili.

L'art. 12 legge brevettuale, nel recepire l'identico testo di cui alla convenzione di Monaco per brevetto Europeo (art. 52, legge 26 maggio 1978, n. 260 per l'Italia), ha escluso la brevettabilità di piani, principi e metodi per gioco nonché i programmi per elaboratori, puntualizzando però nel comma successivo che detta esclusione opera « nella misura in cui la domanda o il brevetto concerna piani, metodi e programmi considerati in quanto tali ».

Pur non essendo questa la sede per approfondire il problema, potrebbe eventualmente tenersi conto — in una prospettiva *de iure condendo* o interpretando estensivamente l'inciso — della possibile industrialità del *software*, ovvero della sua idoneità alla realizzazione di uno specifico risultato pratico nel campo produttivo di beni e servizi.

La seconda domanda esperita in via subordinata dalla W.E. è diretta all'accertamento delle illiceità concorrenziali. È da verificare se ricorra ulteriore requisito, essenziale nella configurazione di tutte le ipotesi di concorrenza sleale: l'effettiva esistenza di un rapporto di concorrenza anche sul piano territoriale e non della mera enunciazione di principio (v. Cass. 30 novembre 1968, n. 3857). Deve intendersi per tale la contestuale operatività, sul medesimo merca-

to o, ambito territoriale, di due soggetti che offrano beni o servizi atti al soddisfacimento di bisogni uguali o anche solo analoghi e complementari.

Nella fattispecie non risulta che la W.E. avesse già compiuto operazioni commerciali, aventi ad oggetto il videogioco « Defender », nel territorio italiano. Pur volendo qui accedere alla interpretazione estensiva della nozione in parola (cfr. Cass. 8 luglio 1974, n. 1990), certo più in armonia con la ratio ispiratrice della tutela, nel senso di conferire valore ad un rapporto di concorrenza anche solo potenziale, che si fondi sulla possibilità espansiva dell'attività produttiva del soggetto passivo, cui l'atto di concorrenza sleale sia idoneo a provocare un pregiudizio, dovrebbero peraltro emergere delle circostanze di fatto dalle quali tragga giustificazione la prevedibilità di una attività che sia diretta o quantomeno concretamente interessata al mercato nel quale si asserisce essere stato compiuto l'atto illecito ai sensi degli artt. 2598 e segg. cod. civ.

Perché possa dirsi che un determinato soggetto economico sia indirizzato ad operare su un certo ambito territoriale, sarebbe sufficiente l'emergere di alcune attività di natura preparatoria — da apprezzarsi caso per caso — il cui compimento appaia tuttavia preordinato, ragionevolmente, alla conquista di uno spazio concorrenziale all'interno di quel territorio o di quel settore di mercato.

Nella specie, a parere del Tribunale, non sono stati forniti dalla Williams E. elementi in fatto tali da condurre al convincimento di una sua potenziale espansività nel mercato italiano (neanche con riferimento alla collocazione di beni o servizi diversi da quello cui è causa), né è stata in alcun modo dedotta la sussistenza dei presupposti minimi richiesti dalla legge per la concessione della tutela in esame. La sola presentazione della domanda diretta ad ottenere il brevetto italiano per invenzione industriale, nell'assenza di diversi ed ulteriori dati obiettivi, non assume una valenza inequivoca, potendo evidenziare un mero interesse, da parte della Williams E. alla verifica delle tendenze e posizioni del nostro paese in ordine alla brevettabilità del prodotto ideato.

Le considerazioni che precedono assorbono ogni valutazione sul ricorrere

degli altri requisiti costitutivi delle varie specifiche ipotesi di concorrenza sleale previste dalla legge.

Le domande proposte dalla Williams Electronics non meritano pertanto accoglimento.

Sussistono giusti motivi, attesa la natura e complessità delle questioni trattate, per far luogo, ai sensi dell'art. 92, comma 2 cod. proc. civ., alla compensazione delle spese di lite fino alla concorrenza della metà, ponendole nella restante metà — liquidate come in dispositivo — a carico dell'attrice.

(*Omissis*).

## PRETURA MILANO

18 OTTOBRE 1985

PRETORE:

SORRENTINO

PARTI:

GRUPPO EDITORIALE

JACKSON S.R.L.

(*Avv. ti Cartella, Becciani, Tamburrini*)

SIPE EDIZIONI S.R.L.

E MEPE DISTRIBUZIONE

(*Avv. Pellegrino*)

### Opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore • Videogiochi • Partecipazione attiva dello spettatore • Irrilevanza.

*Non osta la tutelabilità del videogioco in base alle norme sul diritto d'autore il tipo di fruizione dell'opera da parte del giocatore, la cui partecipazione attiva gli permette anzi di percepire la rappresentazione meglio di un qualsiasi spettatore di opere simili, quali i cartoni animati.*

**Diritti d'autore sui videogiochi •  
Plagio • Rimozione e  
cancellazione di nastri •  
Preferibilità al sequestro.**

*Qualora i videogiochi plagiati siano contenuti in nastri che ne comprendono anche altri la cancellazione o rimozione dei primi è provvedimento da preferire al sequestro.*

Il Pretore di Milano, ... dato atto della comparazione audiovisiva dei quattro videogiochi in esame, effettuata addì 20 settembre 1985, non contestata dalla resistente; dato atto della esibizione in lingua inglese del contratto di « cessione esclusiva dei diritti per l'Italia » stipulato il 1° marzo 1985, fra il produttore Micro-Gen ed il gruppo Jackson, poi allegato agli atti all'udienza di comparazione con la traduzione italiana, non contestato dalla resistente;

osserva: A) La ragione e la motivazione del decreto provvisorio emesso addì 20 settembre 1985 in calce al ricorso della Jackson trovano riscontri: nella sentenza 15 luglio 1983 del Tribunale di Torino in causa Atari/Sidam, la cui motivazione qui integralmente si richiama; nella prevalente e pressoché unanime dottrina italiana; nella comparazione con giurisprudenza e dottrina europee, americane e giapponesi; tutti riscontri che univocamente riconoscono la tutelabilità secondo le norme del diritto d'autore (*copyright*) della rappresentazione su teleschermo delle immagini in movimento dei « videogiochi », ove queste presentino, in grado anche modesto, caratteri di novità e originalità che consentano di riconoscere loro natura di creazione dell'ingegno (cfr. *Riv. dir. ind.*, 1983, parte II, 479 e ss.; *ibidem*, 1984, parte II, p. 44 e ss.; 1984, parte I, 321 e ss.; 1985, parte II, 65 e ss.; *Giur. commerciale*, 1984, n. 2, p. 251 e ss. *Dir. informaz. e informatica*, 1984, n. 1, p. 103 e ss.; *ibidem*, pp. 252, 258 e ss.

B) In particolare la tutelabilità dei « videogiochi » ex L.d.A. 633/1941 viene riconosciuta sia da chi li annoveri fra

le opere protette (coloro che, come i giudici di Torino, considerando esaustiva l'elencazione di cui agli artt. 1 e 2 L.d.A., comprendano le opere in questione fra quelle « cinematografiche, quale che ne sia il modo e la forma di espressione »), sia da chi le annoveri fra le opere proteggibili (e si tratta della consistente opinione di quella dottrina che considera non tassativa, ma soltanto esemplificativa ed « aperta » l'elencazione di cui sopra.

C) Nessuno dubita che nella tutela della L.d.A. possano essere ricomprese in genere le opere destinate alla fruizione su piccolo schermo, ed in specie quelle denominate « cartoni » o disegni animati. E l'espressione figurativa dei videogiochi in esame è proprio quella del disegno animato che, con accompagnamento sonoro e musicale, narra lo svolgimento di situazioni base, e presenta altresì una molteplicità di possibili accadimenti che, indicibili dall'intervento interattivo dei giocatori, sono già prefigurati e memorizzati dal creatore dell'opera sul supporto magnetico, decodificabile dall'apparecchiatura elettronica.

D) Grazie ai continui progressi dell'elettronica, i videogiochi in esame (Wally Family e Pijamarame) presentano un grado di definizione e di raffinatezza espressiva delle immagini ben superiore a quella dei primi « Wargames » esaminati dai magistrati di Torino in occasione della vertenza Atari/Sidam (e da quelli cui il Tribunale di Monza addì 3 maggio 1984 (v. copia allegata), negò tutela in causa Williams/Universal); e pervengono alla presentazione di personaggi figurativamente definiti e caratterizzati come quelli di « Wally » e dei membri della di lui « Famiglia ».

E) Nell'animazione-base, ed in quelle indotte interattivamente dei videogiochi in esame, sono ravvisabili diversi svolgimenti, che costituiscono altrettante variabili trame; mentre le figure del soggetto, sceneggiatore, musicista e regista trovano riscontro nella persona del singolo creatore o del gruppo dei creatori del « videogame », non diversamente da quanto accade nella creazione del « cartone animato » per piccolo schermo (che attiva l'immaginario dello spettatore, trasformando quest'ultimo in giocatore-attore, proiettandolo e coinvolgendolo nella vicenda, consentendo-

gli di viverla da protagonista e di influenzarne personalmente il corso con l'impegno della sua attenzione, della sua reattività, con la trasmissione dei suoi impulsi, attraverso l'apparecchiatura, all'azione scenica che si svolge sul teleschermo) rispetto a quella del « cartone animato » tradizionale (che alimenta con una trama fissa l'immaginario di uno spettatore-ricettore passivo) è una differenza qualitativa e quantitativa di fruizione che non annulla né diminuisce la percezione della rappresentazione della vicenda, ma al contrario l'approfondisce e l'aumenta, trasformandola da percezione « dall'esterno » in percezione « dall'interno » della vicenda stessa. Il giocatore di videogame vive e conosce più e più volte « dall'interno » la rappresentazione della trama, nella quale è coinvolto ed alla quale partecipa nei suoi dettagli e nei possibili sviluppi e varianti, e che segue con molta maggiore attenzione e adesione rispetto a quelle che presta la spettatore che una o due volte visioni un « cartone » tradizionale. Proprio questa diversa — e più intensa — adesione e partecipazione alla rappresentazione sul teleschermo permette al giocatore di acquisire abilità, di migliorare i propri riflessi e di ottenere punteggi e durata maggiore nel gioco. In definitiva la piena e approfondita fruizione e « comprensione » dell'espressione/rappresentazione è condizione indispensabile all'apprendimento, all'esercizio ed al progresso nel gioco. Il buon risultato di « punteggio » e/o di « durata » è il fine e non l'essenza del gioco; ed è ottenibile soltanto dal giocatore che segue e che « viva » attivamente la rappresentazione della trama e delle sue varianti, immedesimandosi nei personaggi e nelle ambientazioni visualizzate sullo schermo; inserendosi nel movimento delle immagini, inviando al movimento segnali/impulsi capaci di indirizzarlo e di modificarne le sequenze.

G) Letto il rilievo finale della memoria della resistente Sipe (p. 13-14) ritiene il Pretore di non poter modificare il provvedimento provvisorio nella parte che ordina la rimozione o cancellazione dai due nastri della Sipe dei due brani plagati; essendo questo il solo modo di cautela idoneo (e previsto come provvedimento tipico dagli artt. 158 e 159, comma 1 L.d.A.) ad evitare i danni deri-

vanti dalla eventuale ulteriore diffusione dei due brani plagati, in difetto di praticabilità del sequestro ex art. 161 segg. L.d.A., che inevitabilmente colpirebbe gli interi nastri delle *compilations* della resistente, contenenti altri videogiochi estranei alla presente vertenza.

P.Q.M. — Il Pretore, letti gli artt. 690, 700 cod. proc. civ.; 1, 2, 12, 158, 159 e 161 L.d.A. l'inibitoria e l'ordine di cui al provvedimento provvisorio emesso in calce al ricorso addì 20 settembre 1985.

PRETURA MONZA (sent. istrutt.)  
26 LUGLIO 1985

PRETORE:

D'AIETTI

IMPUTATO:

CRESPI

**Diritti d'autore • Software •  
Copia pedissequa di un  
programma per elaboratore  
elettronico • Reato • Esclusione.**

*La copia pedissequa di un programma per elaboratore elettronico, in particolare del sistema operativo di quest'ultimo, non è sanzionabile penalmente perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in quanto mentre in materia civile è ammessa un'interpretazione analogica che permette di considerare il software opera dell'ingegno anche al di fuori dell'elencazione contenuta negli artt. 1 e 2 L.d.A. ciò non è ammesso in sede penale, né è accoglibile un'interpretazione estensiva di opera letteraria tale da comprendere anche i programmi per elaboratore.*

Il giorno 8 settembre 1983 il Vice Presidente della Apple Computer Inc. con sede in Cupertino (California - USA) presentò alla Pretura penale di Monza

un esposto-denuncia nei confronti dei responsabili della G.B.C. italiana, Divisione Rebit Computer i quali si erano resi responsabili della importazione, distribuzione e vendita di un *personal computer* (Avt Comp. 2) costruito in Corea, dotato di un « sistema operativo » assolutamente identico a quello in base al quale funzionava il *personal Computer Apple II Europlus* prodotto dalla società denunciante.

Costei evidenziò che il *software* del sistema operativo dell'Apple Plus era stato regolarmente depositato presso l'Ufficio USA del Copyright, secondo quanto previsto dalla legge degli Stati Uniti d'America e che, trattandosi di un'opera scientifica tutelata dalla legge sul diritto d'autore, andava approntata in Italia quella medesima tutela penale riservata alle opere di autori italiani. La società denunciante chiese, quindi il sequestro di tutti i *computer Avt* importati e commercializzati dalla G.B.C. Italia.

Il Pretore ordinò il sequestro di un solo esemplare con contestuale convocazione giudiziaria al legale rappresentante della G.B.C. e nominò perito d'ufficio il prof. Somalvico dell'Università di Milano, incaricandolo di effettuarne le opportune prove per confrontarne il « logico » (il *software* del sistema operativo) con quello dell'Apple Plus II.

Il Perito depositò il 23 febbraio 1984 una ampia relazione scritta e fu, poi, sentito a chiarimento dal Pretore.

L'indiziato di reato Crespi è stato sentito da questo Pretore il 16 luglio 1985 ed ha fornito giustificazioni relativamente all'importazione dei *computer Avt*.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — L'indiziato Enrico Crespi va prosciolto da ogni addebito perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

L'imputazione prospettata nella denuncia era quella della violazione degli artt. 1-2 e 171 dalle legge sul diritto d'autore (r.d. 22 aprile 1941, n. 633). Tale è stata la indicazione di reato contenuta nella comunicazione giudiziaria notificata al Crespi.

Orbene questo Pretore ha esaminato con attenzione tutto il materiale prodotto dalla parte denunciante, le considerazioni, espresse dal consulente tecnico di ufficio ed ha preso in considerazione i

contributi dottrinari offerti sul punto della tutelabilità del *software* e le poche pronunzie giurisprudenziali sinora edite (Pretura Pisa, 11 aprile 1984, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 720, Pretore Milano, 19 aprile 1983 e 16 maggio 1983, in *Rivista di diritto industriale*, 1985, II, 66, Pretore Milano, 1° giugno 1982, in *Foro it.*, 1983, II, 389).

Occorre partire da una considerazione di fatto. L'accurata relazione del consulente tecnico di ufficio ha evidenziato che il *software* del sistema operativo del *computer Avt* è assolutamente identico a quello dell'Apple II Plus.

L'identità concerne il « sistema operativo » che è costituito da una complessa serie di programmi di base, integrati tra loro, che costituiscono, per così dire, in una immagine poco esatta scientificamente, ma tale da rendere l'idea per un non specialista, il « sistema nervoso di base » dell'elaboratore elettronico.

Tali programmi sono operativamente destinati a far funzionare gli altri programmi applicativi ottimizzandone le risorse e facilitandone le possibilità d'uso.

Si suole dire che ormai un elaboratore è caratterizzato essenzialmente non più da un determinato marchio di fabbrica, bensì dal tipo di sistema operativo che adotta.

Il Sistema Operativo, al pari degli altri programmi, è il frutto di una complessa opera di ingegno. Sul punto non vi è dubbio alcuno.

Dal punto di vista del diritto positivo è stata esclusa la « brevettabilità » dei programmi di elaboratori elettronici. Così dispone l'art. 12 della legge sui brevetti industriali novellata dal D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 che si conforma in tal modo alla Convenzione del Brevetto Europeo sottoscritta a Monaco il 5 ottobre 1973.

Da buona parte degli studiosi della materia si sono variamente criticate tali disposizioni che volutamente escludono da una efficace forma di tutela un settore che sta assumendo aspetti di estrema rilevanza nello sviluppo tecnologico del mondo occidentale. Certo è che la scelta normativa è inequivoca ed al giudicante non resta che prenderne atto, anche se la dottrina ha messo in luce che esistono vari tipi di programmi operativi che, strettamente incardinati nella struttura

fisica de circuiti elettronici di base dell'elaboratore (c.d. *firmware*), sono dotati addirittura della « materialità » che, secondo i principi generali, costituisce uno degli elementi necessari ed indispensabili per configurare la brevettabilità.

Taluni studi dottrinali hanno posto in rilievo, sempre con più inesistenza, la tutelabilità giuridica dei programmi per elaboratori elettronici sotto il profilo dell'opera di ingegno.

Il tentativo è meritevole della massima attenzione e va sviluppato adeguatamente, venendo a costituire la frontiera più avanzata nella disciplina del diritto d'autore.

Tale configurazione del c.d. *software* come opera di ingegno di natura creativa appare, in linea di massima aderente ai principi fondamentali in materia di diritti d'autore positivamente accettati dalla legislazione nazionale.

Il *software* è costituito dai programmi ideati dall'opera dell'intelletto umano e volti ad essere compilati in un linguaggio tale da poterli riprodurre nella memoria di un elaboratore elettronico che li deve, poi, eseguire.

Tali programmi sono innanzitutto il frutto di una « idea » costruita attraverso l'analisi accurata del problema (concreto) che si vuole far risolvere dall'elaboratore elettronico.

La formalizzazione di tale « idea » costituisce la creazione di un « algoritmo », che altro non è che la esplicazione (in genere attraverso formule matematiche) di un problema attraverso una razionalizzazione completa del problema stesso che va, quindi, risolto in tutte le sue possibili ed immaginabili implicazioni. La difficoltà della ideazione di un algoritmo è costituita innanzitutto dalla accurata conoscenza del problema e poi dalla formalizzazione di tutti gli elementi e condizioni che vengono in gioco.

È chiaro che in ogni tipo di progetto vi è una attività intellettuale: non è però dotata di originalità allorquando è il mero frutto di una utilizzazione di metodi standard ben conosciuti ed appartenenti oramai alla cultura media degli operatori di un certo settore; ad esempio l'algoritmo destinato a calcolare gli interessi legali a scalare, in quanto ampiamente conosciuto nella comune letteratura dei testi di programmazione,

non può costituire un'opera d'ingegno tutelabile.

Per converso, come riferito dal consulente tecnico d'ufficio Prof. Marco Somalvico, i programmi costituenti il « sistema operativo » ed il « traduttore Basic » dell'Apple II Plus sono il « frutto di un complesso progetto che ha sicuramente impegnato per mesi e mesi molti informatici di notevole rango ».

Essi sono estremamente complessi e la soluzione offerta dai compilatori di tali programmi è il frutto di un lavoro autonomo intellettuale i cui risultati operativi concreti potevano essere raggiunti attraverso una enorme quantità di vie. Il progetto poteva essere realizzato anche da un informatico non di eccelse qualità seguendo le tecniche progettuali standard, ormai conosciute in letteratura; egli avrebbe eseguito certamente un lavoro diligente ma in complesso, banale e ridondante, ed in pratica inutilizzabile commercialmente.

I programmi operativi del *computer* Apple sono, invece, caratterizzati da una estrema « miniaturizzazione », dovendo essere collocati in una memoria elettronica di dimensioni estremamente ridotte.

Il lavoro di miniaturizzazione, come ha riferito il perito di ufficio, deve essere stato lungo ed laborioso, in quanto si è trattato di ridurre, modificare e « compattare » un programma molto più lungo. Un tale lavoro di miniaturizzazione poteva essere eseguito in infiniti modi; esso si è in pratica concretato in sedicimila Bytes (il Byte è la unità che negli elaboratori rappresenta un carattere alfabetico o numerico).

Dall'esame comparativo è risultato che i 16.000 Bytes costituenti il sistema operativo e l'interprete Basic del *computer* Avc sono « Assolutamente Identici » ai 16.000 Bytes del *computer* Apple (5 Bytes) è sostituita dalle diciture « Avt-2 » (5 Bytes).

Si tratta indubbiamente di una « copia », essendo umanamente inconcepibile che, per puro caso, i due progetti possano essersi concretati in due programmi così lunghi assolutamente identici (così il perito Somalvico nel verbale di delucidazioni a chiarimenti).

Sulla base delle considerazioni che precedono occorre stabilire, in diritto, se tale « copia » di un programma possa

configurare, a carico dell'importatore dei *computers* che utilizzino i programmi copiati in tal modo, la contravvenzione di cui all'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore che punisce chiunque « mette in vendita un'opera altrui o introduce e mette in circolazione in Italia esemplari di un'opera altrui prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana ».

Si tratta di un delitto (punito con la multa) caratterizzato, quindi, dal dolo. Relativamente ai sensi medesimi fatti vi è pure la corrispondente ipotesi colposa che sarebbe comunque ravvisabile nel comportamento dell'Amministratore delegato della G.B.C., indipendentemente dalle giustificazioni offerte.

Orbene dopo un attento esame della fattispecie questo Pretore è pervenuto alla conclusione che non può procedersi oltre nei confronti dell'imputato perché il fatto contestatogli non è preveduto dalla legge come reato.

L'ampio dibattito tecnico-giuridico che si è svolto sulla tutelabilità del *software*, di cui si è fatto un rapido accenno nella parte iniziale di questa sentenza, è giunto alla conclusione che, i programmi per elaboratori elettronici, pur potendosi in astratto configurare come opera di ingegno, appaiono difficilmente suscettibili sotto le opere protette di cui agli artt. 1 e 2 della citata legge.

L'art. 1 dichiara protette le opere « che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione ».

Orbene è sicuro che la protezione dell'opera di impegno si stende al di là di tale elencazione di opere avente carattere puramente esemplificativo e non rigido, ma è anche vero che si deve trattare pur sempre di opere rientranti concettualmente e senza forzature nella tipologia delle opere indicate nell'art. 1.

Consegue che tutti i tentativi di inserire i programmi elettronici nel novero delle opere tutelate hanno fatto leva su un tentativo di interpretazione analogica con le « opere letterarie » sostenendo un parallelismo tra il linguaggio naturale e quello utilizzato per formalizzare l'algoritmo (linguaggio di programmazione), e la tutela delle opere originarie anche se tradotte « in altra lingua » (art. 4).

Va considerato che tale costruzione non appare incontrovertibile in dottrina ed anzi, gli autori che più di recente si sono occupati della materia hanno ritenuto di configurare un'altra soluzione che fa leva sull'art. 99 della legge sul diritto d'autore che tutela (sia pur parzialmente e senza i caratteri pregnanti riservati alle opere d'ingegno di cui agli artt. 1 e 2) « i progetti d'ingegneria e di altri lavori analoghi » che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici. Tale opinione articolata fin dal 1968 da uno studioso che per primo ha affrontato questa complessa problematica, è stata ripresa di recente e prospettata come l'unica forma (sia pur non molto efficace) di tutela in quanto, pur non potendo impedire la realizzazione di tale progetto tecnico da altri, ha diritto ad un « equo compenso ».

Sulla base delle considerazioni che precedono appare evidente che nel nostro ordinamento la norma incriminatrice penale non può estendersi ai programmi per elaboratori elettronici se non attraverso una interpretazione che faccia leva sull'« analogia ».

Infatti va esclusa la possibilità di configurare una semplice interpretazione « estensiva »; l'opera « letteraria », che il diritto d'autore intende tutelare, non può ricomprendersi, nella sua accezione terminologica, anche un « programma sorgente » costituito da una serie di algoritmi matematico-formali che, in quanto strettamente funzionali alla funzione operativa debbono svolgere, sono privi di ogni e qualsiasi contenuto letterario; opinando altrimenti potrebbe ricomprendersi nell'opera « letteraria » anche lo spartito musicale che è pure redatto in un linguaggio simbolico formale ma che, unanimemente, è ricompreso in una distinta categoria di opere d'ingegno.

Poiché l'interpretazione analogica *in malam partem* non è ammessa nel nostro sistema penale se ne trae la conseguenza che deve emettersi sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato Enrico Crespi.

È evidente che un diverso discorso potrebbe essere fatto sotto il profilo strettamente civilistico ove l'interpretazione analogica è ammessa e trova un più ampio spazio applicativo. Ma trattandosi di un procedimento penale, pur ricono-

scendosi l'esistenza di una plateale operazione di « copia » di programmi, non si ritiene di poter configurare un « plagio » sanzionabile penalmente. Analoga soluzione si ottiene nella ipotesi che si propenda per la applicabilità, della fattispecie di cui all'art. 99 della legge sul diritto d'autore il quale postula la esistenza di un diritto di chiunque di utilizzare, anche senza il consenso dell'autore, il progetto tecnico di costui al fine di « eseguirlo ».

Tale attività di utilizzazione non è, quindi, vietata ai sensi della legge sul diritto d'autore e non può essere sanzionata in alcun modo potendosi, al più, da parte degli autori, pretendere « l'equo compenso ».

## DISCORDANTI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI SOFTWARE E DI VIDEOGIOCHI.

1. In letteratura gli studi sulla protezione del *software* si vanno moltiplicando a vista d'occhio<sup>1</sup>.

Anche le decisioni giurisprudenziali aumentano. Viene qui pubblicata innanzitutto una sentenza del Tribunale

<sup>1</sup> Si rimanda per segnalazioni bibliografiche a ROSSELLO, *La tutela giuridica del « software » nei primi orientamenti della giurisprudenza italiana*, su questa Rivista, 1985, p. 103; CIAMPI, *La proteggibilità dei programmi elettronici e dei relativi manuali applicativi, quali « opere dell'ingegno di carattere creativo »*, *ivi*, 1985, p. 258; nota di richiami a Pret. Milano 19 aprile 1983, *ivi*, 1985, p. 735; nonché alle indicazioni bibliografiche curate da ROSSELLO, in ALPA (a cura di), *La tutela giuridica del software*, Milano, 1984, p. 157; e alla rassegna delle riviste di questa Rivista.

<sup>2</sup> Su cui cfr. GHIDINI, *I programmi per computers. Fra brevetto e diritti d'autore*, in *La tutela...*, op. cit., p. 9.

<sup>3</sup> Trib. Torino 17 ottobre 1983 pubblicata in numerose riviste, per tutte, *Dir. aut.*, 1984, p. 57.

<sup>4</sup> Organizzato dal Centro Europeo Informazione e Informatica e Lavoro e dal titolo *Software e diritti d'autore*. Nel corso del convegno è stata esposta la posizione favorevole all'espressa previsione del *software* tra gli oggetti di diritto d'autore della Commissione CEE (da parte di Coleman, Direttore divisione « Intellectual Property ») e del ministro Altissimo.

La formula del proscioglimento va calibrata in relazione alle valutazioni sopra espressa; poiché i presupposti di fatto costituiti dalla imputazione enunciata nell'accusa si sono rivelati sussistenti (è stato dimostrata la qualità di opera d'ingegno dei programmi del sistema operativo del *computer* Apple II Plus e la esistenza di una operazione di pedissequa copiatura) ed il proscioglimento è ricollegabile esclusivamente alla non tutelabilità dell'opera per la impossibilità di attuare una interpretazione estensiva, si ritiene che la formula terminativa di proscioglimento più idonea sia quella che « il fatto non è previsto dalla legge come reato » (art. 152 cod. proc. pen.).

(*Omissis*).

di Roma che decide in senso divergente dall'indirizzo attestatosi nella gran parte dei paesi occidentali, favorevole alla protezione dei programmi per elaboratore elettronico attraverso il diritto d'autore, rivalutando — per quanto è dato di desumere da un rapido *obiter dictum* — un'interpretazione estensiva dell'inciso finale dell'art. 12 legge invenzioni<sup>2</sup>. Si pubblica poi un'ordinanza del Pretore di Milano che invece conferma — espressamente richiamando un precedente torinese<sup>3</sup> — l'indirizzo prevalente, limitatamente comunque alla particolare materia dei videogiochi. E infine una sentenza istruttoria del Pretore di Monza, che ha deciso di non doversi procedere nei confronti di un imputato del reato di cui agli artt. 1, 2 e 171 della legge sul diritto d'autore perché — pur in presenza di una pedissequa copiatura di un programma per elaboratore elettronico — il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Nello stesso ordine in cui le questioni sono affrontate dalla sentenza del Tribunale di Monza, si discuterà qui dapprima l'eventuale tutela del *software* « sottostante » al videogioco; quindi la tutela del videogioco in sé inteso come insieme di immagini e di suoni indipendentemente dal programma che le produce; infine si faranno alcune brevi osservazioni sulla questione della brevettabilità.

Come è emerso da un convegno tenutosi a Roma il 30 maggio 1985<sup>4</sup>, la richiesta dei produttori di *software* è di inserire — come si fece per le opere foto-

grafiche — un'espressa previsione dei programmi per elaboratori tra gli oggetti del diritto d'autore. Questa al momento si presenta infatti come l'unica strada per assicurare certezza giuridica, sempre che si sia favorevoli a tale soluzione sotto un profilo di politica del diritto, alla materia.

Il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire negli Stati Uniti<sup>5</sup>, in Francia<sup>6</sup>, in Gran Bretagna<sup>7</sup> e in Germania Federale<sup>8</sup>.

Irta di difficoltà si presenta invece la strada dell'interpretazione estensiva delle norme esistenti.

Gli artt. 2574 cod. civ. e l L.d.A. stabiliscono che oggetto di diritto d'autore sono « le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia ». Tale elencazione è da taluni ritenuta meramente esemplificativa<sup>9</sup>, da altri invece tassativa, in ragione di un'interpretazione sistematica che oppone la formulazione dell'art. 1 a quella dell'art. 2 della legge speciale<sup>10</sup>. La giurisprudenza oscilla tra le due interpretazioni<sup>11</sup> ma non poche sono le decisioni favorevoli alla seconda, e comunque tra esse va annoverata la prima sentenza che si annota. Anche il Pretore di Pisa<sup>12</sup> — che pure accordò al *software* la tutela del diritto d'autore — si reputò obbligato a ricondurre il programma di contabilità, oggetto della controversia, alla categoria delle opere scientifiche di cui al n. 1 dell'art. 2 L.d.A. Si può pensare che tale affermazione non sia soddisfacente ma non che sia superflua<sup>13</sup>. Né c'è da stupirsi di tale tendenza se si pensa che ancora dominante è la teoria per la quale ogni diritto di privativa viene espressamente riconosciuto dall'ordinamento ad un soggetto in ragione dell'interesse che ne può ricavare la collettività<sup>14</sup>.

Ove prevalga il criterio della tassatività, mi sembra da non condividere il tentativo di considerare i programmi di elaboratori come appartenenti al *genus* « letteratura »<sup>15</sup>. L'opera appartenente alla letteratura di cui all'art. 1 L.d.A. e 2575 cod. civ. comprensiva quindi di opere scientifiche, letterarie, didattiche, religiose, drammatiche, nonché di altre non comprese nell'elenco semplificato

<sup>5</sup> A seguito delle raccomandazioni della National Commission on New Technological Uses of Copyright Work (Contu) con il Software Amendment Act 12 dicembre 1980 — peraltro contenuto in una legge tesa a modificare varie norme del Patent Act — il Congresso americano ha inserito una definizione di « Computer Program » nella section 101 del titolo 17 dell'United States Code contenente il Copyright Act del 1976 e modificata la section 117 per dettare alcuni limiti ai diritti esclusivi sui programmi. Il rapporto finale del Contu si può leggere in *Comp. Law Jour.*, 1981, p. 53.

<sup>6</sup> *La Loi n. 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, de producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle* inserisce tra gli oggetti del diritto d'autore di cui all'art. 3 della Loi n. 57-298 dell'11 marzo 1957, i *logiciels*, cioè i programmi per elaboratori. Un titolo intero della nuova legge detta per essi una particolare normativa. Si segnalano soprattutto le norme sui programmi creati da dipendenti (art. 45); sulla modifica e adattamento del programma (art. 46); sulla deroga in senso restrittivo alle normali facoltà di riproduzione dell'opera protetta (art. 47); sulle modalità del sequestro (art. 50); sulla condizione di reciprocità per la protezione di *software* straniero. Una prima impressione che si ricava dalla nuova legge è che più che un'estensione del diritto d'autore si sia voluta una normativa *ad hoc*, in cui far confluire anche taluni principi del diritto delle invenzioni.

<sup>7</sup> Il *Copyright (Computer Software) Amendment Act 1985* (16 luglio) estende ai *computer programs* la protezione del Copyright Act 1956; li considera *literary works*, ma applica in materia di provvedimenti sulla copia contraffatta quanto previsto per registrazioni sonore e pellicole cinematografiche.

<sup>8</sup> Il *Gesetz zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts* del 24 giugno 1985 prevede che l'inclusione dei programmi per l'elaborazione di dati tra gli oggetti del diritto (art. 1, comma 1) e limita la facoltà di riproduzione ai soli casi autorizzati (art. 1, comma 7 (4)).

Per un quadro generale di diritto comparato non più molto aggiornato si veda il documento dell'UNESCO e della WIPO, *Legal protection for Computer Programs: a Survey and Analysis of National legislation and case law*, 1984.

<sup>9</sup> Cfr. GRECO-VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, p. 55; DE SANCTIS VITTORIO, *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, Milano, 1971, p. 71.

<sup>10</sup> Cfr. FABIANI, *Il diritto di autore*, in *Trattato di diritto privato* diretto da RESCIGNO, vol. 18, Torino, 1983, p. 132; DE SANCTIS VALERIO, voce *Autore (diritto di)*, in *Enc. dir.*, vol. IV, p. 384.

<sup>11</sup> La Cassazione sembra orientata nel ritenere l'elencazione esemplificativa: da ultimo Cass. 26 marzo 1984, in *Dir. aut.*, 1984, p. 430; Cass. 16 aprile 1975, in *Dir. aut.*, 1975, p. 346. Alcuni giudici di merito sono invece per la tassatività: si veda App. Milano 2 ottobre 1981, in *Dir. aut.*, 1983, p. 204; Trib. Roma 30 giugno 1978, in *Dir. aut.*, 1979, 43.

<sup>12</sup> Pretura di Pisa 11 aprile 1984 su questa *Rivista*, 1985, p. 252.

<sup>13</sup> In senso critico rispetto alla tendenza a ricondurre i programmi per elaboratore entro generi *nominati* di opere dell'ingegno cfr. invece ROSSELLO, *op. cit.*, p. 111 e CIAMPI, *op. cit.*, p. 260.

<sup>14</sup> Cfr. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 307; *contra*, OPPKO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, 196.

<sup>15</sup> Nella sentenza del Bundesgerichtshof 9 maggio 1985 il diritto d'autore è stato riconosciuto sui programmi come *Schriftwerke* o *Darstellung wissenschaftlicher oder technischer Art* a seconda della fase di programmazione, ma si richiede un'attenta disamina del requisito della creatività perché vi sia luogo a diritto assoluto.

dell'art. 2 L.d.A., si contraddistingue per l'uso di linguaggio umano<sup>16</sup>, a fini di comunicazione tra uomini appunto. Se il modo e la forma di espressione non possono certamente venire limitati alla scrittura e alla forma orale, non è la « forma elettronica » che ostacola l'assimilazione del *software* all'opera letteraria. Né tale assimilazione è pregiudicata dall'essere i programmi « scritti » in linguaggi convenzionali e non di pubblico dominio, poiché nulla vieta che il diritto d'autore copra opere destinate ad essere comprese solo da parte di poche persone. Ciò che interessa è che in un programma per *computer* determinati linguaggi vengano usati (non importa che siano numeri — binari od esadecimali come nei linguaggi c.d. a basso livello — o parole inglesi talora sincopate — come in linguaggi ad alto livello tipo Basic o Pascal) a fini diversi da un'opera letteraria. Il loro compito consiste nell'istruire una macchina a svolgere determinate attività, mentre tradizionalmente il linguaggio serve a comunicare enunciati, prescrizioni o sensazioni a un essere umano. Il fatto che altri uomini siano in grado di « leggere » il programma non muta la funzione del linguaggio in cui è scritto, funzione destinata alla macchina.

<sup>16</sup> Cfr. GRECO-VERCELLONE, *op. cit.*, p. 56. Sull'esigenza di « comunicazione » anche ASCARELLI, *op. cit.*, p. 704, in materia di *software* soprattutto CIAMPI, *op. cit.*, p. 261.

<sup>16-bis</sup> « Il Congresso ha il potere... di promuovere il progresso delle scienze e delle tecniche utili assicurando per periodi limitati agli autori ed agli inventori un diritto esclusivo sui loro rispettivi scritti e scoperte ».

<sup>17</sup> Cfr. Contu (Nazional Commission on new Technological Uses of Copyright Works) *Final report. Dissenting opinion of Commissioner Hersey*, in *Comp. Law Jour.*, 1981, p. 87 e ss.

<sup>18</sup> Cfr. WHARTON, *Use and Expression: the Scope of Copyright Protection for Computer Programs*, in *Comp. Law Jour.*, 1985, p. 437.

<sup>19</sup> *Apple Computer Inc. v. Franklin Computer Cor.* 714 F 2d 1240, 1248 (3d Circuit 1983). Tra i vari commenti a questa fondamentale sentenza: RODAU, *Protecting Computer Software: after Apple v. Franklin, Does Copyright Provide the Best Protection?*, in *Temple Law Quarterly*, 1984, p. 527; HARRIS, *Apple v. Franklin. Does a Rom a Computer Program make?*, in *Jurimetrics*, 1984, p. 248. Va notato per dovere di cronaca che l'oggetto di questo famoso caso — il sistema operativo dell'Apple II — è lo stesso di cui si controverte nella terza delle decisioni qui pubblicate.

Se nel contesto delle opere attinenti alla programmazione voglia ritrovarsi qualcosa di « letterario », si può guardare alle « pubblicazioni aventi ad oggetto specificamente dei programmi », e non a questi in quanto tali.

A differenza della nostra legge, il *Copyright Act* statunitense non richiede l'appartenenza a una delle categorie elencate nella sect. 102. Tali categorie servono piuttosto per assicurare particolari tutele e per disciplinare differenti sistemi di registrazione. Tuttavia, nel vigore dello *Statute* del 1976, scrittori e giuristi si erano premurati di considerare il *software* come *literary work*. Il *software Copyright Amendment* del 1980 si è limitato a inserire nello *Statute* una definizione di *computer program* e a dettare alcune limitazioni alla sua tutela senza intervenire su una sua eventuale classificazione come *literary work*. Il problema — come si è detto — può anche non interessare ai fini della sect. 102, ma in una riflessione sul tipo di « comunicazione » che svolge un programma per *computer*, ha impegnato la letteratura americana sotto l'ancor più rilevante profilo della riconducibilità di esso ai *writings* di cui alla sect. 8, comma 8 della Costituzione<sup>16-bis</sup>.

Se naturalmente nel 1776 erano gli scritti a costituire l'unico — o il più rilevante — oggetto di diritto d'autore, con lo sviluppo tecnologico il termine *writing* fu interpretato nel senso di richiedere al minimo una qualche funzione comunicativa per una *human audience*.

Il *software* mette in crisi per la prima volta tale interpretazione per le ragioni che si sono espone sopra, e l'argomento della comunicazione era stato la principale ragione del dissenso di uno dei membri del Contu<sup>17</sup>. Oggi, alla luce di una più matura esperienza, è stato osservato che, se non precisamente delimitato, il *copyright* sui programmi può mettere in crisi numerosi assiomi dell'intero sistema del diritto d'autore<sup>18</sup>.

Nel riformare una sentenza della Corte distrettuale che aveva escluso la tutela di un programma inserito in una Rom perché non percepibile da un essere umano, la Corte d'Appello per il 3° circuito ha sostenuto (nel caso *Apple v. Franklin*<sup>19</sup>) l'eliminazione a seguito del *Copyright Act* del 1976 del ruolo comunicativo del lavoro protetto, ritenendo

sufficiente il requisito della sua « fissazione » in un mezzo tangibile di espressione. Contro l'opinione dei giudici in questo *leading case* si è osservato<sup>20</sup> che dai lavori preparatori dello *Statute* si intende chiaramente che l'opera protetta debba essere percepibile non dalla macchina, ma da una persona attraverso la macchina. Anche da alcuni passaggi del *Final Report* del Contu sembra desumersi il requisito di una possibilità di « lettura » del programma da parte dell'utente.

Se ancora è richiesto il requisito della comunicabilità dell'opera protetta ad un essere umano, ne discende come corollario che il *copyright* non può estendersi a quelle versioni del programma che sono protette tecnicamente dalla copia, le quali, pur svolgendo le funzioni cui il programma è destinato, non permettono all'utente di leggere il listato delle istruzioni. Non è infatti scopo del diritto d'autore proteggere il segreto. Anche ove si obiettasse che pure un manoscritto in un cassetto è protetto da diritto d'autore pur essendo segreto, si può osservare che al contrario dello scrittore che da esso non trae alcun beneficio, il titolare del *software* trae dal *software* tecnicamente protetto un beneficio economico non bilanciato dai vantaggi che la sua pubblicità offrirebbe al pubblico.

Proposte — avanzate anche in Italia — di registrazioni segrete vanno per lo stesso motivo rigettate in quanto contrarie alla *ratio* del diritto d'autore.

La conclusione cui si è pervenuti in materia di comunicabilità sembra confortata dalla sentenza del Pretore di Monza, la terza tra le decisioni qui pubblicate. Il percorso logico attraverso il quale il giudice arriva a negare la protezione penale del *software* (qui si tratta di *software* vero e proprio, non cioè « sottostante » ad alcun videogioco, anzi non suscettibile di produrre da solo alcun *output* poiché si tratta di un sistema operativo cioè del « sistema nervoso di base » dell'elaboratore elettronico destinato a permettere ad altri programmi di essere « capiti » dalla macchina) è parzialmente diverso da quello di precedenti decisioni in materia<sup>21</sup>.

Si sostiene infatti che l'elencazione contenuta negli artt. 1 e 2 (indistintamente) della legge sul diritto d'autore sia sì esemplificativa, ma solamente agli ef-

fetti civili. In materia penale — non essendo ammessi procedimenti analogici *in malam partem* — l'unica possibilità di applicare la sanzione di cui all'art. 171 L.d.A. è un'interpretazione estensiva dell'« opera letteraria » allo scopo di farvi rientrare il *software*. Ma un programma è « costituito da una serie di algoritmi matematico-formali che, in quanto strettamente funzionali alla funzione operativa che debbono svolgere, sono privi di ogni e qualsiasi contenuto letterario ». Con la formula « il fatto non è preveduto dalla legge come reato », si tiene comunque aperta l'ipotesi dell'illecito civile per violazione di diritto su opera dell'ingegno, soluzione per la quale la decisione in epigrafe sembra parteggiare.

La prima delle sentenze annotate, più che sulle difficoltà di inquadramento in una delle categorie protette, basa l'esclusione di tutela del *software* nonostante al videogioco sulla inscindibilità della « forma interna — intendendosi per tale la particolare organizzazione data dall'autore all'idea — dal contenuto ideologico »<sup>22</sup>.

Su questo punto la decisione si rivela però troppo superficiale. Essa afferma infatti che il programma è caratterizzato dalla « concatenazione logico-matematica di una serie di dati obiettivi tutti diretti ad un medesimo fine ». La tutela del programma si risolverebbe pertanto, per i giudici di Monza, nella tutela del « contenuto tecnico e scientifico inteso di per sé », mentre è principio comune di ogni legislazione sul diritto d'autore la finalità di proteggere solo l'espressione dell'idea sottostante<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> Cfr. WHARTON, *Op. cit.*, p. 448.

<sup>21</sup> Si veda Pret. Padova 15 dicembre 1983, su questa *Rivista*, 1985, p. 728 con nota di FIGONE; Pret. Milano 1° giugno 1982, in *Foro it.*, 1983, II, p. 389.

<sup>22</sup> La tripartizione: forma esterna, forma interna, contenuto risale al KOHLER, *Urheberrecht and Verlagsrecht*, 1907, per una critica alla quale DE SANCTIS VITTORIO, *op. cit.*, p. 53 e ss. Sul punto CARNEVALI, *Sulla tutela giuridica del Software*, in *Quadrimestre*, 1984, p. 270.

<sup>23</sup> Negli Stati Uniti tale regola è contenuta nella sect. 102 (b) del Copyright Act « In no caso does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work ». È detta poi *rule of Baker v. Selden* dalla decisione della Corte Suprema 101 U.S. 99 (1879) la

Ma, come ha osservato recentemente un autore statunitense<sup>24</sup> questo principio, semplice da concepire in teoria, diviene difficile da applicare in pratica. La difficoltà non è però tale da precludere la ricerca di un criterio per concedere la protezione a programmi senza istituire monopoli ingiustificati sui concetti scientifici sottostanti. Negli USA il programma per elaboratore è espressamente ricompreso tra le opere tutelabili, ma spesso ai giudici si è prospettata l'ipotesi che una protezione del programma fosse in contrasto con la Sect. 102 (b). Nella sentenza *Apple Computer Inc. v. Franklin Computer Corp.* — di cui si è sopra affrontato un altro aspetto — si dice che « ove altri programmi possono essere scritti o creati che svolgano le medesime funzioni del programma (si trattava del sistema operativo dell'Apple II, cioè del programma che permette al software applicativo di essere tradotto in linguaggio macchina e di « girare » sul computer), allora quel programma è un'espressione dell'idea e quindi può essere coperto da diritto d'autore ». Quando non si verifichi la c.d. *merger* tra idea

ed espressione — cioè quell'ipotesi in cui l'idea ha una sola forma di espressione —<sup>25</sup> non vi è ragione di negare tutela al programma. Un simile *test* potrebbe adottarsi anche nel sistema italiano per verificare eventuali identità tra forma e contenuto del programma per elaboratore.

2. La tutela del videogioco assume comunque autonomia concettuale dalla tutela del *software* in sé<sup>26</sup>. Infatti negli Stati Uniti, di protezione del *videogame* si parla solo quando l'attore non deduce violazione del *software* sottostante o comunque ne fa oggetto di ulteriore domanda<sup>27</sup>. La stessa decisione del Pretore di Milano non fa mai uso di termini quali « *software* » o « programma per calcolatore », e limita la sua analisi al « videogioco ».

Come è noto, un videogioco è composto da una *console* su cui è montato uno schermo a raggi catodici (a volte anche a cristalli liquidi) dove appaiono immagini (spesso accompagnate da musiche prodotte da un generatore di suoni) controllate da una o più *read only memory* (Rom), quest'ultima costituita da un *chip* programmato di silicio od altro materiale. Sulla *console* si trovano pulsanti e leve che permettono al giocatore di fornire al programma *inputs* atti a modificare le immagini e i suoni. L'abilità del giocatore viene misurata da un segnapunti collocato anch'esso nello schermo. Peraltro un gioco può « girare » su un *personal computer* « caricando » in memoria il programma che lo controlla da un supporto magnetico. Esistono anche videogiocchi portatili, taluni delle dimensioni di un orologio da polso.

I fattori che contraddistinguono un videogioco sono allora: il programma di controllo, le immagini sul video, gli strumenti che permettono l'intervento del giocatore.

Il Tribunale di Monza ha saputo cogliere meglio del Tribunale di Torino<sup>28</sup> la differenza tra *software* e videogioco. Al primo ha negato protezione nel modo che si è visto sopra. Per quanto riguarda il *videogame*, ha esaminato la stessa ipotesi prospettata ai giudici torinesi condividendo parte del loro ragionamento, ma arrivando a conclusioni divergenti.

regola per la quale il copyright sulla descrizione o spiegazione di un sistema o metodo ecc. non può conferire un monopolio sul sistema (o metodo ecc.) stesso.

<sup>24</sup> BAUMGARTEN, *Copyright Protection of Computer Programs*, in *Federal Bar News & Journal*, June 1985, p. 221.

<sup>25</sup> Per WHARTON, *op. cit.*, p. 464 e ss. l'essere il sistema operativo costretto tra l'architettura dell'*hardware* data e il *software* applicativo già sviluppato rende molto difficile la possibilità di produrne un altro diverso da quello già esistente. Per tale a. la soluzione del terzo circuito sarebbe dunque dovuta essere meno favorevole alla Apple. *Contra*, RODAU, *op. cit.*, p. 549.

<sup>26</sup> Essa può collocarsi nella più generale tutela dei risultati dell'elaborazione elettronica. Instaurando relazioni simili a quella videogioco-cinematografia, si può di volta in volta concedere la protezione delle opere musicali al *software* che permette la produzione di *computer music*, delle opere teatrali a programmi che permettono la rielaborazione delle immagini degli attori sulla scena per visualizzarle su monitor sparsi per le sale come in alcuni spettacoli d'avanguardia, e così via. Sulla distinzione tra programma e risultato dell'elaborazione di dati compiuta attraverso di esso insiste SENA, « *Software* » problemi di definizione e di protezione giuridica, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, p. 479, nonché ROSSELLO, *La tutela giuridica del « software »*, *cit.*, pp. 115-116.

<sup>27</sup> Si veda ad es. *Stern Electronics Inc. v. Kaufmann* 523 F. Supp. 635 (E.D.N.Y. 1981) confermata in appello 669 F. 2d 852 (2d Circuit 1982), dove l'attore non asserisce alcun diritto relativamente al *software* di controllo di gioco. Cfr. KRAMSKY, *The Evolution of Video-game Protection: a short History*, in *Software Protection*, novembre-dicembre 1983, p. 2.

<sup>28</sup> Cfr. *supra*, nota 3.

Si profilano dunque due correnti giurisprudenziali. Mentre la decisione del Tribunale di Monza resta ancora isolata, sulla scia del precedente torinese si stanno collocando svariate pronunce. Tra queste l'ordinanza in epigrafe del Pretore di Milano.

La questione dell'assimilazione del videogioco all'opera cinematografica si incentra su tre aspetti: la tecnica di realizzazione, la modificabilità della trama, la fruizione dello spettatore.

Sul primo punto si riscontra una concordanza tra le differenti posizioni. Né i giudici di Torino, né quelli di Monza danno alle tecniche di realizzazione valore tale da escludere la protezione ove ne vengano usate di diverse. Non importa, cioè, che le immagini traggano fonte da circuiti elettronici invece che da macchine da presa, pellicole e proiettori.

In questo senso, le due sentenze italiane non hanno attribuito alla categoria delle opere cinematografiche un contenuto più limitato rispetto alla categoria statunitense degli *audiovisual works*<sup>29</sup>.

Per quanto riguarda l'attiva partecipazione dello spettatore allo sviluppo della trama, non traspare dalla sentenza del Tribunale di Monza la stessa fiducia che i giudici torinesi attribuivano al paragone con il teatro d'avanguardia o con alcune forme di arte moderna in cui avvengono interventi creativi del pubblico. Tuttavia, non viene escluso che in via ipotetica possa configurarsi « un racconto la cui trama non appaia fissa e immutabile ma sia in parte suscettibile di essere modificata ed influenzata dalla attiva partecipazione dello spettatore ». Il rilievo resta però assorbito dalle successive conclusioni sul genere di partecipazione attiva del giocatore.

« Ciò che porta ad escludere, nella vicenda e nelle successioni che si svolgono sullo schermo del videogioco, la natura e le caratteristiche peculiari dell'opera cinematografica, è l'atteggiamento del destinatario al momento della fruizione » — sostiene infatti il Tribunale di Monza. Anche nei casi in cui — come in taluni spettacoli d'avanguardia — lo spettatore compie interventi integrativi e modificativi egli resta comunque « soggetto percettivo e recettivo » dell'opera. « Le immagini che si svolgono sullo schermo del videogioco assolvono, al contrario, una funzione esclusivamente strumenta-

le, finalizzata a sollecitare nell'utente una partecipazione psichica — intesa quale sforzo di abilità, impiego di energia nervosa e prontezza di riflessi — che lo rende protagonista, interessato in sostanza non allo svolgimento della vicenda, bensì alla sua prolungabilità temporale, solo al fine di realizzare un punteggio sempre più alto ».

Il Pretore di Milano, invece, non è affatto convinto di tale analisi della « fruizione » da parte del giocatore. O meglio: non reputa l'atteggiamento del giocatore tale da diminuire la percezione della rappresentazione. Al contrario, il desiderio di fare più punti o di prolungare la durata del gioco fa sì che egli sia ben più attento allo svolgimento della trama di un qualsiasi spettatore di « cartoni animati » (cui le immagini del videogioco sono giustamente avvicinate).

La sentenza del Tribunale di Monza non lo dice, ma in pratica rivaluta nella parola video-gioco l'elemento compositivo che svolge la funzione semantica principale: il gioco. Una costante giurisprudenza nega da noi protezione di diritto d'autore<sup>30</sup> ai giochi, siano essi da tavolo<sup>31</sup>, enigmistici<sup>32</sup>, radiotelevisivi<sup>33</sup>, concorsi pronostici<sup>34</sup>.

<sup>29</sup> Sul punto FRIGNANI, *Il Tribunale di Torino protegge i videogiocchi come opera dell'ingegno appartenente alla cinematografia*, in *Dir. aut.*, 1984, p. 60, nota come la definizione di *audiovisual work* faciliti la protezione del videogioco sotto il profilo del diritto d'autore 17 UCS Sect. 101: « Audiovisual works are works that consist of a series of related images which are intrinsically intended to be shown by the use of machines or devices such as projectors, viewers, or electronic equipment, together with accompanying sounds, if any, regardless of the nature of the material objects; such as Films or Tapes, in which the works are embodied ».

<sup>30</sup> La brevettabilità di un gioco è esclusa dall'art. 12 l.i. Già prima Comm. Ric. 28 marzo 1958, in *Riv. dir. ind.*, 1959, II, p. 372.

<sup>31</sup> Si veda Appello Milano 17 marzo 1961, in *Dir. aut.*, 1963 p. 497 con nota di FABIANI, *Sulla esclusa tutela, come opere dell'ingegno o come modelli di utilità, degli schemi o sistemi di giochi o concorsi* in cui oggetto della controversia è il noto gioco di società « Scarabeo ».

<sup>32</sup> Trib. Milano 27 giugno 1968, in *Dir. aut.*, 1969, p. 251 con il parere *pro veritate* reso nella medesima causa da ULMER, *La protezione del diritto d'autore degli enigmi*, confermata in Appello Milano 26 novembre 1974, in *Dir. aut.*, 1974, p. 449.

<sup>33</sup> Pretura Roma 5 gennaio 1968, in *Dir. aut.*, 1969, p. 57 e Pret. Verona 26 gennaio 1979, in *Dir. aut.*, 1980, p. 300.

<sup>34</sup> Cass. 27 ottobre 1977, in *Dir. aut.*, 1978, p. 562 con nota di CAROSONE e in *Giust. civ.*, 1978, I, p. 503 con nota di AMENDOLA, che conferma Appello Roma 11 febbraio 1974, in *Dir. aut.*, 1974, p. 444; Cass. 2 ottobre 1975, in *Dir. aut.*, 1976, p. 135.

Diverse tuttavia le motivazioni di tale esclusione. Per talune sentenze i giochi costituiscono semplici idee, per altre mancano di carattere creativo (già esistono giochi simili, oppure si ritiene che siano frutto — soprattutto i giochi enigmistici — di attività puramente combinatoria), per altre ancora non soddisfano esigenze culturali<sup>35</sup>, in altre infine si afferma che l'attività del giocatore non può essere predeterminata dall'inventore del gioco. La dottrina invece ammette l'esistenza di giochi tutelabili ove dotati dei requisiti di creatività e concretezza di espressione.

Anche ai supporti del gioco (carte, mappe, schedine, segnapunti e così via), nonché al libretto di istruzioni, si è negata tutela<sup>36</sup>.

Invece negli Stati Uniti una protezione di diritto assoluto (diritto d'autore o brevetto di modello industriale) viene accordata a tali strumenti qualora ne ricorrano gli estremi. Per quanto riguarda il *videogame* si sottolinea come questo contenga in maggior misura di altri giochi elementi suscettibili di *copyrightability*<sup>37</sup>. Il videogioco sarebbe protetto più che in quanto gioco in quanto *supporto*

di esso e tale potrebbe essere la strada da seguire anche in Italia. In questo modo la giurisprudenza americana ha affrontato — e superato — il problema dell'intervento del giocatore nella creazione dell'opera (quasi si verificasse una *coownership* del diritto).

Si era infatti obiettato che nulla garantisce che la sequenza delle immagini durante l'intervento del giocatore sia la stessa depositata al Copyright Office. Si usa depositare a questo ufficio una videocassetta contenente lo sviluppo dello schermo sia nel c.d. *attract mode*, (cioè quella sequenza sempre uguale che si ripete quando nessuno sta giocando) che in una fase casuale di gioco. L'opera non sarebbe allora sufficientemente fissata<sup>38</sup> in un mezzo tangibile di espressione. Ma nel caso *Stern Electronics Inc. v. Kaufman*<sup>39</sup> i giudici ritennero fissata una sequenza in presenza di sufficienti ripetizioni di determinati elementi nelle più diverse alternative cui può dar luogo l'intervento del giocatore. Allo stesso modo è stata risolta la causa *Williams Electronics Inc. v. Arctic International Inc.*, dove il contenuto aveva opposto l'eccezione che il giocatore fosse « coautore » delle immagini<sup>40</sup>.

La soluzione delle « sufficienti ripetizioni » (la forma, il colore e le dimensioni delle astronavi amiche e nemiche, gli elementi sullo sfondo ad esempio) lascia aperta la possibilità che alcuni giochi, nei quali tali elementi non si ripetono e lo schermo appare ogni volta assolutamente diverso a seconda della fantasia del giocatore, non siano tutelabili<sup>41</sup>.

Sullo stesso punto una soluzione diversa è stata raggiunta in Francia<sup>42</sup>, successivamente ripresa dai giudici di Torino e di Milano. Per quanto numerose possano essere le sequenze — si dice in queste decisioni — cui può dar vita l'intervento del giocatore, esse non sono comunque infinite, e sono tutte contenute nel programma. Così ragionando, però, la protezione di cui si parla è diretta al programma sottostante, capace di variare l'*output* a seconda dell'*input* mandato dal giocatore, non alle immagini. È difficile in tale prospettiva non dubitare della correttezza e della sufficienza del riferimento all'opera cinematografica.

<sup>35</sup> Tale motivazione, che comporta un giudizio di valore del tutto estraneo ai requisiti cui deve soddisfare l'opera protetta; si è ritrovata — nella materia che più direttamente interessa — in Pret. Torino 25 maggio 1982, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, n. 1555.

<sup>36</sup> Sempre Appello Milano 17 marzo 1961, *cit.*

<sup>37</sup> Cfr. NIMMER, *On Copyright*, New York, 1985, par. 2.18 (H) (3) (a).

<sup>38</sup> Per la sect. 102 (a) del Copyright Act il diritto copre tutti gli « original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device ».

<sup>39</sup> Si veda *supra*, nota 27.

<sup>40</sup> 685 F 2d 870 (3d Circuit 1982).

<sup>41</sup> Per esempio QIX è un videogioco dove non appare alcun personaggio né si sviluppa alcuna trama suscettibile di ripetersi. L'abilità del giocatore consiste nel riempire di diversi colori — manovrando una leva sulla *console* — superfici il più estese possibile dello schermo prima che una sorta di scarica elettrica nemica annulli la linea che circonda la superficie non ancora riempita completamente. In tale particolare ipotesi, applicando il parametro delle « sufficienti ripetizioni », un gioco uguale, in cui però varino i colori, non potrebbe ritenersi lesivo dei diritti dell'autore di « QIX ».

<sup>42</sup> Trib. de Grande Instance de Paris 8 décembre 1982, *Atari c. Valadon e divers*, in *Rev. internat. dir. aut.*, 1984, n. 120, p. 105 su cui si veda PETERS, *La protection des jeux-video électroniques*, in *Droit de l'informatique*, 1984, n. 2, p. 10. La sentenza è stata però riformata da App. Parigi 4 giugno 1984, in *Gaz. Pal.*, 12 ottobre 1984.

Tra l'altro, si opera una discriminazione tra videogiochi, poiché la loro novità consiste nell'« avere elaborato un personaggio, un movimento, una conclusione »<sup>43</sup>, e giochi come il Poker o la dama simulati resterebbero di conseguenza esclusi dalla tutela. Su ciò può convenirsi quando si tratti della versione elettronica di giochi già conosciuti, ma va ricordato che esistono anche videogiochi « statici » originali<sup>44</sup>.

Tornando alle decisioni in epigrafe, rimane da chiedersi se il « protagonismo psichico » del giocatore sia argomento tale da escludere la protezione delle immagini. Ove alla domanda si dia risposta negativa, diviene indifferente ogni discorso sul tipo di fruizione o percezione che lo spettatore-giocatore ha dell'opera. Tali discorsi, infatti, sono attinenti a un'eventuale protezione del gioco — protezione che come si è visto sopra non viene concessa dalla giurisprudenza — mentre suscettibili di tutela possono essere solo i supporti del gioco, nel nostro caso le immagini (e i suoni). Queste ultime sono strumentali al gioco ma non sono prive di una minima creatività e spesso sono fornite di notevole pregio estetico. Anzi è proprio la strumentalità che le rende suscettibili di tutela. Alle immagini — non al gioco — andrebbe concessa una protezione di diritto d'autore come opera cinematografica (o se statica come opera d'arte figurativa). In questo modo se ne impediscono pedissequa ripetizioni<sup>45</sup> — sempre prescindendo dal fatto che l'identità delle immagini può essere indice di copia del programma — e allo stesso tempo non si crea un monopolio sul gioco (cioè sulle regole). Per esempio, in almeno uno dei tre casi di cui si era occupato il Tribunale di Torino<sup>45-bis</sup>, il « Magic Worm » non doveva essere considerato lesivo dei diritti dell'Atari — autrice di « Centipede » — in quanto realizzava sì lo stesso gioco ma con immagini e personaggi diversi. Né la trama — in quanto troppo semplice e coincidente in sostanza con le regole del gioco — può ritenersi tutelata<sup>46</sup>.

Così negli USA si è negata protezione a quei videogiochi che esprimono l'idea in forma stereotipata<sup>47</sup> (si pensi alla prima generazione di videogiochi, i c.d. marzianini, tutti uguali gli uni agli altri nel raffigurare questi extraterrestri in file orizzontali che tendono a scendere

verso il basso dello schermo per eliminare il cannone del giocatore che li colpisce). Grande attenzione viene attribuita invece al confronto tra le immagini del videogioco protetto e di quello del presunto contraffattore<sup>48</sup>.

Di volta in volta va stabilito quali immagini sono stereotipate quindi non coperte dal diritto d'autore<sup>49</sup>, e quali invece sono quelle tipiche e distintive del gioco — con riguardo beninteso al punto di vista di un giocatore impegnato che considera irrilevanti taluni particolari<sup>50</sup>.

Infine — sempre in riferimento alla situazione americana — va avvertito che anche il *Semiconductor Chip Protection Act* del 1984 ha una certa influenza indiretta sulla tutela del videogioco<sup>51</sup>.

<sup>43</sup> Così FRIGNANI, *op. cit.*, p. 68.

<sup>44</sup> « Archon » ad esempio è una sorta di gioco degli scacchi con regole tuttavia ben diverse, di cui non è pensabile una versione non elettronica.

<sup>45</sup> La pedissequa imitazione delle immagini può dar luogo a concorrenza sleale, ipotesi che il Tribunale di Monza esclude per mancanza nel caso controverso di rapporto concorrenziale. Su protezione del *software* e concorrenza sleale si veda Pret. Milano 19 aprile 1983 e Pret. Milano 16 maggio 1983, su questa *Rivista*, 1985, p. 735.

<sup>45-bis</sup> Vedi *supra*, nota 3.

<sup>46</sup> Sul punto L. DE SANCTIS, *Brevi note in materia di video giochi*, in *Dir. aut.*, 1984, p. 436.

<sup>47</sup> *Atari v. Amusement World Inc.* 547 F. Supp. 222, (D Md 1981).

<sup>48</sup> *Atari v. North American Phillips Consumer Electronics Cor.* 672 F 2d 607 (7th Circuit 1982) e *Midway Mfg Co. v. Bondai Inc.* 546 F Supp. 125 (D.N.J. 1982).

<sup>49</sup> Nel gioco PAC-MAN (probabilmente il più diffuso negli ultimi anni tra gli appassionati di questi passatempi) di cui si discuteva nella controversia *Atari v. North American* furono considerate immagini stereotipate: il labirinto di fondo, i punti mangiati dal *globber* che segnano la progressione del gioco.

<sup>50</sup> Sempre in PAC-MAN si sono ritenute tipiche e distintive: la figura del *globber* (quella palla rotonda che si apre e si chiude a mo' di mascella e che è il « protagonista » del gioco) e i fantasmi nemici. Le figure corrispondenti nel gioco del convenuto non furono giudicate sufficientemente diverse.

<sup>51</sup> La legge è stata aggiunta come capitolo nono al Titolo 17 del U.S. Code, che contiene il Copyright Act. Si è introdotta una particolare protezione per i c.d. *mask work*, che possono essere definiti come matrici per stampare in un *chip* di silicio o altro materiale una data struttura di circuiti elettrici. Si tratta dunque di una cosa diversa dal programma che può venire incorporato nel *chip* stesso. Si veda NIMMER, *op. cit.*, cap. 18; KRAMSKY, *The Semiconductor Chip Protection Act*, in *Software Protection*, April 1985, p. 1; WILSON - LA BARRE, *The Semiconductor Chip Protection Act of 1984: a preliminar analysis*, in *Jour. Pat. and Trad. Off. Society*, 1985, p. 57; GROVERFULLER, *New Legislation: Copyright Protection for Semiconductor Chip Masks*, in *Idea*, 1985, p. 198.

3. La sentenza del Tribunale di Monza dichiara preliminarmente improponibile la domanda di contraffazione di brevetto relativo al videogioco (comprensivo probabilmente sia delle immagini che del programma) non essendo ancora stato rilasciato l'attestato al momento della decisione della causa. Si preoccupa comunque di affrontare rapidamente la questione della brevettabilità. Allo stesso modo, in un passo precedente, aveva esaminato la proteggibilità del *software* come progetto di ingegneria<sup>52</sup>, pur escludendo una legittimazione attiva in tal senso della società americana (la quale comunque non aveva domandato nulla sul punto).

La pronuncia apre uno spiraglio in direzione dell'interpretazione stensiva

<sup>52</sup> Primo a proporre tale forma di protezione SANTINI, *La tutela giuridica della programmazione elettronica*, in *Giur. it.*, 1968, IV, p. 255 e ss. Senza entrare nel merito, va comunque notato che tale forma di protezione — se accolta — metterebbe l'Italia in una posizione eccentrica in una materia che richiede uniformità di trattamento sul piano internazionale. È proprio tale necessità di un diritto uniforme che obbliga — pur persistendo tutte le perplessità sollevate — a fare i conti con il diritto d'autore.

<sup>53</sup> GHIDINI, *op. cit.*, p. 17 e ss.

<sup>54</sup> MONINA, *Elaboratori elettronici e tutela del software* in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 206. Prima di Ghidini cfr. LUZZATO, *La crisi del « software »*, in *Problemi attuali di diritto industriale*, Volume celebrativo del XXV anno della *Riv. dir. ind.*, Milano, 1972, p. 719.

<sup>55</sup> Si veda la decisione della Corte Suprema in *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. (1981); e la successiva giurisprudenza della Court of Customs and Patent Appeals (dal 1982 in grado di appello decide la Court of Appeals for the Federal Circuit) in particolare in casi Abele 81-618 (CCPA 5 agosto 1982) Pardo 81-619 (CCPA 5 agosto 1982) e Taner 681 F 2d 787 (CCPA 1982). Cfr. STOUT, *Protection of programming in the aftermath of Diamond v. Diehr*, in *Comp. Law Jour.*, 1984, p. 207 e ss., ed ora su questa *Rivista*, 1986, p. 69.

<sup>56</sup> Cour de Paris 15 luglio 1981, in *Dossier Brevets*, 1981, III, 1, nota come caso Schlumberger. C'è una certa differenza tra l'impostazione europea riguardo alla brevettabilità e quella americana. La prima, senza preoccuparsi di indagare sul programma, si cura che la domanda concerna un processo dove solo alcune tappe siano svolte da un elaboratore programmato (cfr. MUOSSERON, *Traité des brevets*, vol. I, Paris, 1984). La seconda, analizzando il programma in sé, si preoccupa che esso non copra, una volta concessa la privativa, un algoritmo matematico. Cfr. STOUT, *op. cit.* e BECKER, *Means-Plus Function Claims in Computer Related Patent Applications*, in *Comp. Law Jour.*, 1984, p. 25.

<sup>57</sup> Ad esempio *International Business Machines Application* (1980) F.S.R. 546, 573.

<sup>58</sup> Così LUZZATO-RAIMONDI, *Patentability of Software*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, I, p. 75.

<sup>59</sup> Contu Final report, *cit.*, p. 85.

<sup>60</sup> Si pensi che anche ASCARELLI, *op. cit.*, p. 703 per cogliere *prima facie* la differenza tra opere dell'ingegno e invenzioni industriali distingue fra « dominio dell'estetica » (come scienza dell'espressione e del linguaggio) e « dominio dell'utile ».

dell'inciso finale dell'art. 12 legge invenzioni cui un autorevole scrittore ha dedicato la parte centrale di un interessante saggio<sup>53</sup>. Tuttavia, mancando la materia per entrare in argomento, l'affermazione si ferma ad una petizione di principio. Un certo « rimpianto » per la scelta operata in sede di convenzione di Monaco può leggersi anche nelle parole del Pretore di Monza, nella terza decisione pubblicata. Nulla di nuovo si aggiunge quindi alle conclusioni di Ghidini, il quale pur raccogliendo consensi sul piano delle valutazioni teoriche di opportunità dell'applicazione dell'istituto brevettuale al *software*, tuttavia non fuga i dubbi sulla correttezza dell'interpretazione della norma<sup>54</sup>.

Decisioni favorevoli alla brevettabilità, oggi sono più numerose negli Stati Uniti<sup>55</sup>. Anche in Francia può registrarsi una tendenza in tal senso<sup>56</sup>. Nel Regno Unito il favore nei confronti della brevettabilità di invenzioni in parte operanti attraverso elaboratori elettronici programmati non è mai venuto meno neanche nel vigore della Convenzione di Monaco, la quale con la formulazione dell'art. 52 esclude privative su programmi per ordinatore<sup>57</sup>.

Il mito della astrattezza del *software*<sup>58</sup> va comunque perdendo terreno e certamente nella coscienza sociale il programma per elaboratore appartiene più al campo « industriale » nel suo senso più generico che al campo della produzione estetica. A conferma si legga la *concurring opinion* del membro del Contu Nimmer<sup>59</sup>, che propone — onde evitare l'invasione di campi tradizionalmente propri del diritto delle invenzioni<sup>60</sup> da parte della legge sul *copyright* — la distinzione tra i programmi che producono un risultato di per sé stesso tutelato da diritto d'autore (*data bases*, programmi grafici, programmi musicali) e programmi che danno risultati industriali (controllo del riscaldamento in un edificio, o il flusso di carburante in un motore ad esempio). I primi soli dovrebbero essere coperti da diritto d'autore, mentre per i secondi rimarrebbe aperta la prospettiva della brevettabilità.

Vale la pena di ricordare che fu l'insistenza della delegazione francese a favorire la attuale formulazione dell'art. 52 della Convenzione sul brevetto euro-

peo, che ha necessariamente influenzato le legislazioni nazionali.

Il legislatore francese per primo aveva formalizzato il divieto di brevettabilità<sup>61</sup>. In precedenza, alcune raccomandazioni di una commissione americana<sup>62</sup> suggerivano di non concedere brevetti su programmi per *computer* per non appesantire il lavoro di Patent Office. Ma l'esclusione fu in realtà appoggiata dai fabbricanti di *hardware*, preoccupati che private sul *software* influenzassero negativamente la vendita dei loro prodotti. In un mercato completamente rovesciato come quello attuale, che assiste alla crescente importanza relativa del *software* rispetto all'*hardware* e dove i produttori di macchine sono diventati anche grandi produttori di programmi, la spinta verso una protezione di tipo assoluto è divenuta molto forte. Chiusa oramai la strada del brevetto, si è pensato allora a quella del diritto d'autore. Già dalla seconda metà degli anni sessanta, programmi sono stati negli USA registrati con riserva al Copyright Office.

Il diritto d'autore — a differenza del brevetto per invenzioni — non richiede un procedimento amministrativo di rilascio, e in ciò avvantaggia il produttore di *software* (bene nella gran parte dei casi a rapida obsolescenza) poiché rende la protezione disponibile subito.

Vi è poi da chiedersi se nell'ambito di una protezione di diritto d'autore non divenga più blando di quanto non sarebbe nell'ambito di una protezione brevettuale il controllo sul *quid novi* che il programma per *computer* deve avere rispetto ai programmi già esistenti. Non si vuole qui affermare che il requisito della creatività dell'opera (art. 1 L.d.A.) sia qualcosa di meno in confronto ai requisiti di novità ed originalità dell'invenzione (art. 14-16 l.i.), se non altro perché i termini di raffronto non sono omogenei. Una rapida considerazione però insinua il dubbio che la quantità di programmi tutelati dal diritto d'autore sia maggiore di quella possibile in un contesto brevettuale. Mentre il patrimonio estetico esistente è facilmente alla portata dell'autorità istituzionalmente chiamata ad effettuare il controllo sull'opera di cui si domanda protezione, la conoscenza del patrimonio tecnologico è necessariamente su-

bordinata all'ausilio di tecnici esperti. In altri termini un giudice sa valutare se un romanzo o un film sono diversi da quelli scritti o girati precedentemente ma non sa compiere con disinvoltura la stessa operazione su un trovato chimico o su un programma per *computer*. Infatti la legge detta norme sul controllo di novità e di originalità in materia di invenzioni industriali più particolareggiate di quanto non faccia in materia di creatività dell'opera dell'ingegno. Il giudice cui manchino in ordine al *software* le direttive sullo stato della tecnica e sulla persona esperta del ramo (artt. 14-16 l.i.) può essere tentato di indulgere sul valore creativo di un programma per elaboratore elettronico e ciò non avvantaggia la collettività costretta a pagare un prezzo di monopolio per un bene che tale monopolio può non meritare.

Infine, va detto che a disposizione del titolare di diritto d'autore c'è forse qualche strumento giurisdizionale in più<sup>63</sup>. Ricordati tali punti c'è da chiedersi se non sono da condividere le argomentazioni antimopolistiche di Ghidini<sup>64</sup>.

A questo proposito bisogna dire come la legislazione americana (sia sui programmi che sui *chips*) è sempre stata accompagnata da abbondanti preoccupazioni protezionistiche delle imprese statunitensi nei confronti dei concorrenti stranieri. Basta sfogliare talune riviste per rendersi conto dell'accoglienza polemica riservata a talune proposte canadesi e giapponesi diverse dal modello statunitense<sup>65</sup>.

RENZO RISTUCCIA

<sup>61</sup> Legge 2 gennaio 1968, art. 7, comma 2, n. 3.

<sup>62</sup> Commissione presidenziale sui sistemi di brevetto creata nel 1965, che influenzò soprattutto il Patent Cooperation Treaty del 1970 il quale esclude dalla ricerca internazionale sullo stato della tecnica i programmi per *computer*. Cfr. MOUSSERON, *op. cit.*, p. 208.

<sup>63</sup> Interessante il principio di diritto sintetizzato nella seconda massima dell'ordinanza del Pretore di Milano. Attraverso l'uso dell'art. 700 cod. proc. civ. è possibile ordinare provvedimenti che meglio calzino alla situazione tutelata. Un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. a quanto risulta dalla poca giurisprudenza in materia — è applicato invece malvolentieri in materia di privativa industriale stante l'esistenza di provvedimenti cautelari tipici. A tutela del diritto d'autore l'art. 700 cod. proc. civ. trova invece maggiore applicazione. Si vedano i richiami a Pret. Milano 19 aprile 1983 su questa *Rivista*, p. 738.

<sup>64</sup> GHIDINI, *op. cit.*, p. 45 e ss.

<sup>65</sup> Cfr. per tutti BAUMGARTEN, *op. cit.*, p. 224.