

CARLO ROSSELLO

LA TUTELA GIURIDICA DEL « SOFTWARE » NEI PRIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI ITALIANI

SOMMARIO I. PREMessa. — II. LA TUTELA CIVILISTICA DEL « SOFTWARE »: a) Cenni ai termini del problema; b) Le prime soluzioni giurisprudenziali. — III. LA TUTELA DEI VIDEOGIOCHI: a) Profili di una soluzione specifica inadeguata a fornire risposta ai problemi generali di tutela del *software*; b) Il diritto d'autore; c) Le norme sulla disciplina della concorrenza tra imprese. — IV. LA TUTELA PENALE DEL « SOFTWARE »: a) Cenni ai termini del problema; b) Le prime soluzioni giurisprudenziali: il *software* come oggetto di reati contro il patrimonio; c) La tutela penalistica della proprietà intellettuale ed industriale.

I. PREMessa.

La giurisprudenza italiana ha appena iniziato a muovere i primi passi nel campo delle problematiche afferenti agli aspetti giuridici dell'informatica.

In tale ambito, si segnalano particolarmente nel panorama recente alcune interessanti pronunce percorse da un filo conduttore unitario: la tematica relativa alla natura giuridica dei programmi per elaboratore elettronico di dati (*software*), considerata in relazione alle possibili forme di tutela azionabili contro la riproduzione e/o utilizzazione abusiva degli stessi.

Alla luce di una sintetica ricognizione delle problematiche coinvolte, si fornisce qui di seguito una rassegna ragionata di tali primi orientamenti, nella consapevolezza della inevitabile influenza che essi, accanto alla elaborazione dottrinarina, sono destinati a esercitare sugli sviluppi futuri della casistica.

II. LA TUTELA CIVILISTICA DEL « SOFTWARE ».

a) *Cenni ai termini del problema.*

Non è più necessario essere particolarmente esperti del settore per conoscere alcuni tratti del mercato dell'informatica ormai entrati nel patrimonio del sapere comune: la circostanza che si tratta di un mercato soggetto ad un'espansione vertiginosa, nell'ambito della quale gli investimenti in attività di programmazione e progettazione *software* assumono una rilevanza proporzionalmente crescente rispetto

agli investimenti nella parte rigida o meccanica dell'elaboratore (*hardware*); il fatto che, in particolare, gli investimenti finalizzati alla progettazione di *software* impegnano cospicui capitali in termini di tempo e di risorse umane altamente qualificate; infine, la circostanza che l'appetibilità del mercato, la relativa facilità con la quale è possibile riprodurre un programma e gli alti profitti connessi con la commercializzazione di massa del *software* abbiano agevolato il prodursi di fenomeni di plagio e di abusiva utilizzazione di programmi originali da parte di soggetti che, in tal modo, approfittano delle altrui fatiche, vanificando anni di costosa progettazione.

Il fenomeno della illecita riproduzione del *software* è sia orizzontale che verticale, in quanto può coinvolgere tanto le imprese concorrenti rispetto a quella che ha elaborato il programma, quanto i distributori di cui questa si serve per la sua commercializzazione, quanto infine gli stessi committenti ed utenti finali dell'attività di programmazione e del programma.

L'ultima ipotesi ricorre con notevole frequenza rispetto al *software* applicativo standardizzato (c.d. « *packages* »¹). In questo caso, infatti, anche se è usuale che il contratto di concessione in uso stipulato dal fornitore con l'utente preveda la proprietà esclusiva in capo al primo del « pacchetto », ed il divieto per il secondo di modificarlo, copiarlo, cederlo e sublicenziarlo a terzi, accade sovente che, incentivato anche dalle particolari le caratteristiche del programma, già pronto per essere utilizzato da una serie di soggetti con esigenze comuni, l'utente contravvenga a tali previsioni negoziali, copiando e commercializzando il « *package* » per proprio conto.

Ma esigenze di tutela non dissimili si profilano con riguardo al *software* applicativo personalizzato². In tale ipotesi, indipendentemente dalle previsioni contrattuali che disciplinano la proprietà del programma³, può accadere ad esempio che gli stessi dipendenti della *software house* che ha assunto in appalto il lavoro di progettazione decidano successivamente di mettersi in proprio per sfruttare il patrimonio di conoscenze acquisite durante tale attività, e diffondano sul mercato programmi identici a quelli originariamente messi a punto

¹ Vale a dire rispetto a quei programmi, destinati a portare a termine una determinata funzione specifica (ad es. contabilità, fatturazione, *word processing* e simili), che vengono commercializzati già pronti per essere utilizzati, senza ulteriori particolari modifiche, da parte di una serie di utenti.

² Quello cioè che viene elaborato su ordinazione allo scopo di soddisfare determinate e peculiari esigenze di programmazione del committente, detto anche *custom-made* o *tailored software*.

³ Per il caso di programmi applicativi appositamente commissionati dall'utente alla *software house* per risolvere specifici e com-

plexi problemi di elaborazione, i formulari contrattuali di più vasto impiego sul mercato attuano un compromesso fra i rispettivi interessi delle parti. Si prevede infatti che, pur spettando la proprietà del programma al committente, questi abbia la facoltà di usarlo e riprodurlo esclusivamente per uso interno, facoltà che viene concessa anche al fornitore. Per lo sfruttamento di carattere commerciale è invece previsto il pagamento di *royalties*, sia nel caso in cui la riproduzione a tale scopo venga effettuata dal cliente, sia nell'ipotesi simmetrica. Cfr. in proposito C. ROSSELLO, *I contratti dell'informatica*, in *Giur. it.*, 1984, IV, p. 145 ss., specie 149 ss.

dalla *software house* a prezzo di una complessa attività di ricerca. Infine, anche con riguardo al *software* di base o operativo⁴ si pongono, seppure in misura meno generalizzata e drammatica che per i programmi applicativi, le medesime esigenze di tutela contro fenomeni di plagio e di illecita utilizzazione.

Le istanze di protezione appena accennate hanno trovato espressione da un lato nel ricorso, da parte dei produttori di *software*, a difese di carattere tecnico e commerciale, quali l'uso di « trappole » e sistemi di protezione fisica del programma e l'adozione di particolari politiche di distribuzione⁵, e dall'altro nella ricerca, nell'ambito del diritto, di misure idonee a garantire le energie intellettuali investite nell'attività di programmazione contro le altrui illecite appropriazioni⁶.

Nell'armamentario degli strumenti giuridici utilizzabili a questo fine, alcuni, quali le previsioni appositamente inserite nel contratto tra fornitore ed utente allo scopo di disciplinare l'utilizzazione del programma e gli obblighi di fedeltà sanciti a carico del prestatore di lavoro dall'art. 2105 cod. civ., presentano lo svantaggio di apprestare una tutela puramente obbligatoria, limitata cioè alla diretta controparte del rapporto negoziale e inoperante nei confronti di terzi estranei. E analoghi limiti soggettivi circoscrivono sensibilmente l'operatività e l'efficacia dei rimedi rintracciabili nell'ambito della normativa dedicata al segreto industriale (art. 623 cod. pen.) e alla concorrenza sleale⁷.

⁴ Con il termine *software* operativo o di base o di sistema si fa riferimento ai programmi destinati a far funzionare l'elaboratore in maniera del tutto generica, ed a coordinare le varie parti del sistema. Tali programmi possono essere registrati su una memoria fissa dell'elaboratore (c.d. ROM o *read only memory*, memoria a sola lettura incorporata in microcircuiti nei quali sono fissate in modo inalterabile le istruzioni che la macchina deve seguire), oppure caricati su memorie di lavoro programmabili, cancellabili e riutilizzabili del tipo RAM (*random access memory*, vale a dire memoria ad accesso casuale che può essere utilizzata per scrivere oltre che essere letta), PROM (*Programmable Read Only Memory*, memoria non volatile ma programmabile) o EPROM (*Erasable Programmable Read Only Memory*, memoria al tempo stesso non volatile e programmabile, cancellabile e riprogrammabile). Fanno poi parte del *software* di sistema anche i programmi compilatori e interpreti.

⁵ Cfr. in proposito C. CIAMPI, *Il problema della proteggibilità del « software » nell'ordinamento giuridico italiano e straniero. Soluzioni e prospettive*, ora in G. ALPA (a cura di), *La tutela giuridica del « software »*, Milano, 1984, p. 113 ss., specie 118-119.

⁶ In linea teorica, la gamma dei rimedi possibili si risolve nella predisposizione di clausole contrattuali che prevedono a carico dell'utente limitazioni alla possibilità di riprodurre e modificare il programma, nonché di accedere al codice sorgente (v. successiva nota n. 20), o particolari obblighi di confidenzialità. Nell'applicazione delle disposizioni relative alla disciplina della concorrenza tra imprese. Nel ricorso alle norme volte a tutelare i segreti scientifici o industriali. E, infine, nell'applicazione delle disposizioni che proteggono la proprietà intellettuale mediante il brevetto di invenzione e il diritto d'autore. Per un inquadramento generale della problematica con riguardo all'ordinamento italiano, e per il raffronto delle diverse caratteristiche della protezione entro la disciplina brevettuale da un lato e il diritto d'autore dall'altro, cfr. C. CIAMPI, *Il problema*, cit., 113 ss.; v. CARNEVALI, *Sulla tutela giuridica del « software »*, in *Quadrimestre*, 1984, p. 254 ss.

⁷ La previsione dell'art. 623 cod. pen., in base alla quale « Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto è punito (...) », è infatti destinata ad

Tale obiettivo condizionamento ha indotto i giuristi che si sono dedicati al problema a privilegiare, nella ricerca di una soluzione adeguata, l'area dei diritti di privativa sulle creazioni intellettuali, i soli in grado di garantire una tutela del programma nei confronti della generalità dei consociati (*erga omnes*)⁸. In conseguenza di questa impostazione, il dibattito nazionale sulla protezione giuridica del *software* ha oscillato, fin dalle sue prime battute, fra i due poli della disciplina brevettuale da un lato e del diritto d'autore dall'altro, quali classiche forme di tutela della protezione intellettuale⁹, in ciò ripro-

operare solo nei confronti dei soggetti (quali ad es. dipendenti o consulenti dell'impresa che ha predisposto il programma) che siano venuti a conoscenza delle notizie destinate a rimanere segrete a cagione della loro particolare professione, e non anche verso i terzi.

La repressione della concorrenza sleale, per parte sua, può intervenire solo nell'ipotesi in cui entrambi i soggetti coinvolti siano imprenditori che operano in settori concorrenti.

⁸ Per un primo approccio all'analisi delle problematiche in questione è assai utile il volume a cura di G. ALPA, *La tutela giuridica del « software »*, cit., ove è raccolta una serie di contributi di diverso taglio e orientamento. In particolare, all'interno di questa dialettica, il saggio di G. GHIDINI, *I programmi per computers fra brevetto e diritto d'autore*, *ivi*, p. 9 ss. analizza in chiave critica le ragioni del dominante favore per la protezione accordata dal diritto d'autore e, ripropone sotto certi aspetti il tema della brevettabilità del programma; mentre quello di C. CIAMPI, *Il problema della proteggibilità del « software »*, cit., p. 113 ss., dopo aver tratteggiato le linee dell'esperienza comparata e le proposte in fase di elaborazione in seno agli organismi internazionali, auspica un regime di tutela di carattere specifico (per conclusioni analoghe M.S. SPOLIDORO, *Indirizzi legislativi in tema di tutela del « software »*, *ivi*, p. 103 ss.).

Per completare il quadro delle riflessioni maturate di recente nel nostro ordinamento, ai lavori appena menzionati occorre aggiungere quelli di U. CARNEVALI, *Sulla tutela giuridica del « software »*, cit., p. 254 ss. e di G. SENA, *Software: problemi di definizione e di protezione giuridica*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, p. 479 ss. (orientati a privilegiare quale possibile strumento di tutela il diritto d'autore) e le pagine di A. TRAVERSI, *Il diritto dell'informatica*, Ipsoa Informatica, 1985, p. 130 ss. (dove si accorda invece la preferenza alle norme in materia di concorrenza sleale). Per una serie di contributi di epoca più risalente cfr. la nota successiva.

⁹ Per quanto più specificamente attiene all'esperienza italiana, la utilizzazione delle disposizioni sul diritto d'autore ai fini di tutela del programma per elaboratore elettronico è stata per la prima volta proposta da G. SAN-

TINI, *La tutela giuridica della programmazione elettronica*, in *Giur. it.*, 1968, IV, p. 225 ss., che ha suggerito di integrare tale forma di protezione con il ricorso agli artt. 99 l. dir. aut. e 2578 cod. civ. relativi ai lavori di ingegneria ed altri lavori analoghi (*ivi*, p. 230 ss., e nello stesso senso G. GALTIERI, *Note sulla proteggibilità dei programmi degli elaboratori elettronici*, in *Dir. aut.*, 1971, p. 425 ss.; *Id.*, *Note in tema di informatica e di diritto d'autore*, *ivi*, 1975, p. 515; *Id.*, *Protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi*, Roma, 1981, p. 140 ss.; CATALINI, *Alcune considerazioni in materia di protezione giuridica dei programmi per ordinatori*, in *Dir. aut.*, 1981, p. 292 ss.).

Successivamente, nella generale prospettiva del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno sono impostate anche le riflessioni di A. MAZZONI, *Les programmes d'ordinateurs comme objets de droits intellectuels*, in *Rapports Nationaux Italiens au XI^e Congrès International de Droit Comparé* (Caracas, 1982), Milano, 1982, p. 291 ss., mentre a favore della brevettabilità del programma e in senso vivacemente critico alla introduzione di norme che la escludessero si è sempre espresso E. LUZZATTO, *Una norma di legge francese da non imitare (a proposito della brevettabilità o meno dei programmi o serie di istruzioni per lo svolgimento delle operazioni dei calcolatori elettronici)*, in *Riv. dir. ind.*, 1968, I, p. 297 ss.; *Id.*, *La crisi del « software »*, in *Problemi attuali di diritto industriale*, Volume celebrativo del XXV anno della *Rivista di diritto industriale*, Milano, 1977, p. 719 ss.; E. LUZZATO e RAIMONDI, *Patentability of Software, Particularly in the European Legislation*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, I, p. 65 ss.

ducendo l'andamento dell'esperienza di approfondimento teorico da tempo avviata a livello internazionale¹⁰.

Per quanto più specificamente attiene al nostro ordinamento, tuttavia, se la brevettabilità del *software* veniva già in precedenza revocata in dubbio per l'asserita mancanza nel programma dei requisiti di *materialità* e *industrialità* che costituiscono presupposto indispensabile perché si possa parlare di « invenzione »¹¹, occorre attualmente confrontarsi con il preciso dato normativo rappresentato dall'art. 12, comma 2, lett. b) della legge sui brevetti industriali, quale risultante dalla modifica introdotta con D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 allo scopo di adeguare la legislazione nazionale ai principi già adottati in sede di diritto uniforme. Ricalcando l'art. 52, comma 2, lett. c) della Convenzione di Monaco sul brevetto Europeo¹², tale disposizione dichiara infatti che non sono considerati come invenzioni (e di conseguenza non possono essere brevettati) « i programmi di elaboratori », specificando poi, al terzo comma, che la brevettabilità è esclusa

¹⁰ Impossibile in questa sede ricostruire i tratti, data la enorme mole dei contributi. Per un primo livello di approfondimento, cfr., in relazione all'esperienza nord-americana, C. TAPPER, *Computer Law*³, London-New York, 1983, p. 1 ss.; M. GEMIGNANI, *Law and the Computer*, Boston, Mass., 1981, p. 79 ss.; M.D. FORMBY, *Diamond v. Diehr, II: The Patentability of Inventions Utilizing a Mathematical Algorithm or Computer-Related Inventions*, 23 (1983) *South Texas Law Journ.*, p. 223 ss.; A.C. ROSE, *Protection of Intellectual Property Rights in Computer and Computer Programs: Recent Developments*, in 9 (1982) *Pepperdine Law Rev.*, p. 547 ss.; J.P. ZAMMIT, *Computers, Software and the Law*, in 68 (1982) *American Bar Assoc. Journ.*, p. 970 ss.; P.B. MAGGS, *Computer Programs as the Object of Intellectual Property in the United States of America*, in 30 (1982) *American Journ. of Comparative Law*, p. 251 ss.

Nella letteratura francese, fra i contributi più recenti, v. PLAISANT, *La protection du logiciel par le droit d'auteur (Programme d'ordinateur)*, in *Gaz. pal.*, 1983, doct., p. 349 ss.; LE TOURNEAU, *Variations autour de la protection du logiciel*, in *Gaz. pal.*, 1982, doct., p. 370 ss.; LUCAS, *Les programmes d'ordinateurs comme objets de droits intellectuels*, in *Sem. jur.*, 1982, p. 3081.

Per ulteriori indicazioni cfr. la nota bibliografica in appendice a G. ALPA (a cura di), *La tutela giuridica del software*, cit., p. 157 ss.

¹¹ Cfr. già SANTINI, *La tutela giuridica della programmazione elettronica*, cit., pagg. 226-227, che escludeva il requisito della *industrialità* sul rilievo che il programma, separato dalla macchina, non fosse suscettibile di applicazione industriale immediata, costituendo in sostanza la elaborazione di « leggi

di pensiero ». Per quanto attiene al requisito di *materialità*, le posizioni sono alquanto più complesse. Secondo E. LUZZATTO, *La crisi del « software »*, cit., p. 724-725, al programma sarebbe da riconoscere il carattere di invenzione di procedimento incorporata in un mezzo materiale (l'elaboratore programmato). Sulla scia di tale ragionamento si pone C. CIAMPI, *Il problema della proteggibilità del « software »*, cit., p. 127 ss., secondo il quale il carattere di *materialità* sarebbe da riconoscere, se non ai programmi applicativi, quantomeno al c.d. *firmware* e al *software* di sistema (v. le note nn. 4 e 18), in quanto facenti parte in maniera inscindibile della macchina (ma per un'efficace critica a tale assunto v. U. CARNEVALI, *Sulla tutela*, cit., p. 263, laddove si evidenzia come in realtà la scelta di materializzare il programma in supporti *interni* all'elaboratore (quali le memorie ROM) anziché su supporti *esterni* (dischi o nastri magnetici) non possa in alcun modo influire sulla problematica relativa alla brevettabilità del programma stesso). Infine, secondo G. GHIDINI, *I programmi per « computers »*, cit., p. 28 ss., il requisito della *materialità* sarebbe un feticcio residuo da superate concezioni « macchinistiche » dell'invenzione, e la non brevettabilità dei principi scientifici, leggi di natura e simili sarebbe fondata (più che sulla loro *astrattezza*) sulla *genericità*. In ogni caso, come evidenziato nel testo, si tratta di problematiche ormai superate in conseguenza della esplicita scelta del legislatore.

¹² Il quale a propria volta è modellato sull'art. 7 della legge sulle invenzioni francesi del 1968 (sul quale v. le critiche di E. LUZZATTO, *Una norma francese da non imitare*, cit.). Sull'art. 52 della Convenzione di Monaco 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, ratificata dall'Italia con legge 26 maggio 1978, n. 260,

« solo nella misura in cui la domanda di brevetto concerne (...) programmi considerati in quanto tali ».

Traendo spunto da quest'ultima specificazione, un recente contributo dottrinale ha rilanciato una problematica che sembrava ormai esaurita, ed ha ventilato la possibilità di ammettere, in relazione a specifiche componenti del programma (contrapposte a quest'ultimo nella sua interezza), la brevettabilità di « invenzioni di programma ». In sostanza, secondo la tesi in parola, il testo letterale dell'art. 12, comma 3, l. inv. non escluderebbe la brevettabilità dello schema di correlazione mediante il quale i principi immateriali (di volta in volta matematici, logici, scientifici, ecc.) sui quali il programma si fonda vengono applicati a dati specifici espressivi di fenomeni empirici, con lo scopo di conseguire un determinato risultato di ordine pratico¹³.

A veder bene, tuttavia, anche non considerando gli sforzi interpretativi cui occorrerebbe assoggettarsi per sostenere la contrapposizione del « programma nella sua interezza » alle « specifiche componenti » di esso, e per assegnare all'espressione « programmi considerati in quanto tali » il significato di « programmi nella loro interezza »¹⁴, sia sulla scorta di più piani canonici ermeneutici, sia sulla base della *ratio legis*, sembra non rimanga spazio a dubbi sul fatto che, mediante la menzionata contrapposizione tra il secondo e il terzo comma dell'art. 12 nuovo testo della legge sul brevetto, il legislatore nazionale abbia inteso (con soluzione opinabile quanto si vuole ma inequivoca) escludere la brevettabilità del programma considerato in quanto tale, lasciando invece aperta la possibilità di brevettare invenzioni di prodotto o di procedimento che del programma si avvalgano come di *uno* degli elementi dell'idea inventiva¹⁵.

b) *Le prime soluzioni giurisprudenziali.*

La giurisprudenza, fino a questo momento, non si è pronunciata esplicitamente sulla questione della brevettabilità del *software* (an-

v. M. AMMENDOLA, *La brevettabilità nella Convenzione di Monaco*, Milano, 1981, p. 390 ss., nonché M.S. SPOLIDORO, commento al D.P.R. 22 giugno 1979, in *Le Nuove leggi civili comm.*, 1982, p. 709 ss.

¹³ Cfr. G. GHIDINI, *I programmi per « computers »*, cit., p. 24 ss., il quale porta (fra l'altro) l'esempio di programmi fondati sulla correlazione tra principi statistici e teorie cliniche da un lato, e risultati di laboratorio dall'altro, capaci di produrre specifiche indicazioni diagnostiche per specifici malati.

¹⁴ Per una convincente confutazione delle tesi di Ghidini, sotto questo aspetto, v. U. CARNEVALI, *Sulla tutela giuridica del « software »*, cit., p. 265, specie nota n. 35.

¹⁵ Che questa sia la reale portata della norma in discussione, dovendo il significato della deroga ex comma 3 art. 12 rispetto al

generale principio di non brevettabilità dei programmi essere ricercato non « all'interno » del programma, ma « all'esterno » di esso (vale a dire in qualcosa che nella domanda di brevetto si aggiunge al programma in quanto tale) è d'altra parte riconosciuto dalla prevalenza degli Autori: oltre a U. CARNEVALI, *op. cit.*, p. 265, cfr. C. CIAMPI, *Il problema*, cit., p. 132; V. AFFERNI, *Brevettabilità del « software »*, in G. ALPA (a cura di), *La tutela giuridica del « software »*, cit., p. 1 ss., specie pag. 7; A. TRAVERSI, *Il diritto dell'informatica*, cit., p. 141. Con particolare riguardo all'art. 52 della Convenzione di Monaco, v. M. AMMENDOLA, *La brevettabilità nella Convenzione di Monaco*, cit., pag. 390 ss., specie 402, dove si evidenziano anche le ragioni di carattere pratico che hanno condotto il legislatore uniforme a tale scelta.

che se un sintetico *obiter dictum* in senso negativo si rinviene nella motivazione di Trib. Torino 17 ottobre 1983¹⁶), mentre, in linea con l'interpretazione che precede, è stato risolto in senso positivo il problema della tutelabilità mediante brevetto di un'invenzione di combinazione nella quale il programma rappresenti uno degli elementi coordinati in maniera inventiva¹⁷.

Per il resto, nelle prime decisioni dedicate specificamente all'argomento, si riconosce la inequivoca tendenza ad inquadrare la tutela civilistica del programma per elaboratore entro la disciplina del diritto d'autore.

Nella successione cronologica della casistica, la problematica in questione è stata esaminata dapprima con riguardo a quella particolare specie di programmi contenuti in forma solida nei microprocessori dei videogiochi¹⁸, e soltanto in seguito e più recentemente analizzata in prospettiva generale. Tuttavia, come si vedrà, la soluzione impostata con riguardo ai videogiochi si rivela inadeguata a risolvere i problemi di tutela del *software* (e sostanzialmente estranea ad essi); sicché in questa sede è preferibile invertire l'ordine, ed analizzare anzitutto la soluzione assegnata al tema nei suoi termini generali.

La fattispecie che ha occasionato la prima decisione in materia costituisce un classico nel suo genere. La società A, proprietaria di una serie di programmi applicativi, aveva concesso in uso ad uno dei propri distributori B alcuni « *packages* » relativi rispettivamente alla gestione della contabilità, del magazzino e della fatturazione, affinché potessero essere impiegati su tutti gli elaboratori commercializzati dal concessionario stesso. Uniformandosi alla prassi generalizzata relativa alla concessione in uso di pacchetti *software* standardizzati¹⁹, il contratto stipulato tra le parti prevedeva che il concedente mantenesse la proprietà esclusiva dei programmi, e faceva divieto al concessionario di cederli a terzi sotto forma di « sorgente », conferendogli la facoltà di modificare e riprodurre i soli programmi « oggetto »²⁰.

¹⁶ In *Dir. aut.*, 1984, p. 57 ss., ivi p. 64.

¹⁷ Cfr. Cass. 14 maggio 1981, n. 3169, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1981, n. 1371, p. 58 ss. Nella specie, mediante la combinazione di un lettore di un disegno di progetto con un elaboratore elettronico già programmato, si era ottenuto il risultato tecnico nuovo ed originale consistente nella eliminazione di un operatore umano nella fornitura all'elaboratore dei dati rilevati dal lettore.

¹⁸ In pratica, il videogioco costituisce un classico esempio di elaboratore *monopurpose* (e cioè, in contrapposizione agli elaboratori *multipurpose*, idoneo a svolgere solo determinate funzioni), nel quale il programma che governa lo sviluppo della trama di gioco è addirittura incorporato in maniera definitiva (c.d. *firmware*) su una piastrina di silicio ROM (*Read Only Memory*, v. precedente nota n. 4).

¹⁹ Cfr. in proposito C. ROSSELLO, *I contratti dell'informatica*, cit., p. 91.

²⁰ Programma sorgente è quello scritto in linguaggio di programmazione ad alto livello (ad es. BASIC, FORTRAN, COBOL, PASCAL, ecc.) comprensibile all'uomo ma non alla macchina. Per essere « letto » da quest'ultima, il programma deve essere tradotto dal compilatore in linguaggio-macchina, codificando le istruzioni in forma binaria. Il programma espresso in questa forma prende il nome di « codice (o programma) oggetto », ed è quello che, mediante una sequenza di impulsi magnetici incorporati su nastro o disco, fornisce materialmente istruzioni all'elaboratore elettronico. Non disponendò del programma sorgente, risulta molto difficile modificare, correggere e persino comprendere il funzionamento del programma, ed è questo il motivo che giustifica il divieto di cui nel testo. D'altra parte, è da tenere presente che, per duplicare un programma, è sufficiente ricopiare il solo codice oggetto, anche senza disporre del sorgente.

Successivamente, il titolare della ditta individuale B diviene amministratore unico della società C, la quale vende a terzi e commercializza in forma di codice « sorgente » programmi innegabilmente analoghi a quelli di A, con la sola differenza che, mentre i programmi di A sono codificati in un certo tipo di linguaggio di programmazione²¹, quelli di C sono scritti in linguaggio diverso²². Venuto a conoscenza di tale situazione, A si rivolge al Pretore competente lamentando la illecita appropriazione da parte di C dei propri programmi e relativi manuali esplicativi; e, allegando la violazione delle disposizioni sul diritto d'autore e sulla concorrenza sleale, chiede un sequestro ex artt. 161 e 162 l. 633 del 1941 o un provvedimento cautelare atipico volto ad inibire la commercializzazione e diffusione dei programmi, nonché l'interdizione e l'inibitoria alla diffusione e stampa dei manuali esplicativi.

La pronuncia intervenuta sulla descritta fattispecie muove da un approfondito esame dalle caratteristiche tecniche del programma, rilevando come esso, nella forma di codice sorgente, possieda una propria veste espressiva non necessitata, ed in certa misura autonoma rispetto al contenuto intellettuale intrinseco codificato²³. Il fatto poi che il linguaggio costituente la veste espressiva del programma non sia quello di tipo letterario, ma un linguaggio convenzionale di carattere logico-matematico, viene giudicato non ostativo ai fini della protezione, « così come (...) l'uso di segni convenzionali non è di impedimento alla protezione per altre opere dell'ingegno (ad es. la musica) ».

Superate in tal modo le fondamentali obiezioni tradizionalmente sollevate alla possibilità di proteggere il *software* entro il diritto d'autore, e cioè quella della inscindibilità dell'espressione formale del programma dal contenuto tecnico-scientifico del medesimo, e quella relativa alla esclusione dei principi scientifici, metodi matematici e simili dall'ambito dei diritti di privativa²⁴, e ravvisato nei programmi in questione un sufficiente livello di dignità creativa e di originalità, la ordinanza pretorile è pervenuta alla conclusione di carattere generale di ritenere applicabile al *software* la tutela apprestata dalla normativa sul diritto d'autore per le « opere dell'ingegno di carattere creativo »²⁵.

²¹ C/Basic per elaboratori con sistema operativo CP/M.

²² M/Basic per elaboratori con sistema operativo Olivetti.

²³ V. p. 723 della motivazione. Per conclusioni analoghe in dottrina/cfr. U. CARNEVALI, *Sulla tutela giuridica del « software »*, cit., p. 271. In senso contrario G. GHIDINI, *I programmi per « computers »*, cit., p. 37 ss.

²⁴ Vedine un cenno in G. GHIDINI, *op. ult. cit.*, pp. 9 ss. e 37 ss. (dove si propende per la tesi della fittizietà, in *subjecta materia*, della scissione forma/contenuto) e, per conclusioni divergenti, U. CARNEVALI, *op. cit.*, p. 270 ss.

²⁵ Cfr. Pret. Pisa (ord.), 11 aprile 1984, *Unicomp. s.r.l. c. Italcomputers e General Informatics*, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, p. 720 e in questa *Rivista*, 1985, p. 252 con nota di G. CIAMPI. La decisione ha invece omesso di considerare i profili di tutela prospettati dai ricorrenti con riferimento ai nn. 2 e 3 dell'art. 2598 cod. civ. (concorrenza sleale per appropriazione di pregi di un concorrente ovvero per scorrettezza professionale), attesa la « idoneità dei provvedimenti concessi ai sensi di tale normativa (il diritto d'autore) a realizzare compiutamente la protezione — in via cautelare e provvisoria — dei diritti » dell'attore.

Quanto poi al particolare pacchetto di programmi di fatturazione, contabilità e magazzino che formava oggetto della controversia, la decisione ne ha sostenuto — in fase di ulteriore specificazione — la riconducibilità « per il suo contenuto e le sue finalità, non tanto ad un progetto ingegneristico (del quale pure in alcuno dei tratti può assumere la forma e nel quale altri tipi di programma possono completamente risolversi), bensì ad un'opera appartenente *lato sensu* alle « scienze », sia pure a carattere pratico-didattico », opera idonea a risolvere con impostazione originale (sia pure sul piano applicativo e in modo mediato) quesiti di natura scientifica pertinenti alla ragioneria.

La pronuncia, senz'altro condivisibile nella sua impostazione di fondo, stimola almeno un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, con riguardo all'inquadramento del programma entro la previsione degli artt. 2575 cod. civ. e 2 l. dir. aut., la accennata assimilazione ad un'opera di carattere pratico-didattico appartenente alle scienze, oltre ad essere discutibile rispetto al caso specifico, rischia di creare, in prospettiva più generale, più problemi di quanti non ne risolva.

Una volta ravvisato nel programma un carattere creativo, infatti, quest'ultimo dovrebbe costituire elemento necessario e sufficiente alla sua proteggibilità²⁶, mentre il condizionamento rappresentato dalla possibilità o meno di ricondurre il contenuto e lo scopo del singolo programma ad uno dei generi nominati condurrebbe inevitabilmente ad escludere da ogni forma di protezione una serie di programmi che pure possono offrire profili di originalità creativa²⁷, e ciò per la sola ragione che essi non possono essere assimilati alle tradizionali forme di manifestazione del pensiero conosciute e menzionate dal legislatore dei primi anni '40.

Il secondo ordine di considerazioni suggerito dalla pronuncia in esame concerne l'estensione e l'oggetto della privativa accordata all'autore del programma originale.

Come è noto, le disposizioni in materia di diritto d'autore tutelano esclusivamente la forma espressiva dell'opera, ma non estendono la privativa al contenuto intellettuale intrinseco di quest'ultima o — discorso che vale soprattutto nel caso di opere di carattere scientifico — all'insegnamento che se ne può trarre²⁸. Facendo applicazione di que-

²⁶ Nel senso che l'elencazione legislativa degli artt. 2575 cod. civ. e 2 l. dir. aut. non va considerata tassativa, ma aperta, cfr. GRECO e VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di dir. civ.*, diretto da Vassalli, Torino, 1974, p. 55; T. AULETTA e V. MANGINI, *Del marchio. Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno, letterarie e artistiche*², in *Commentario cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1977, pp. 148-149; M. ARE, *L'oggetto del diritto d'autore*, Milano, 1963, p. 310. In senso opposto v. FABIANI, *Il diritto d'autore*, in *Trattato dir. priv.*, diretto da

P. Rescigno, XVIII, Torino, 1983, pag. 135.

²⁷ Ad esempio, determinati programmi di elaborazione elettronica del testo e videoscrittura (*word processing*) o di raccolta e catalogazione dati (*data base*). In particolare, sulla proteggibilità dei *data bases*, v. M. INTROVIGNE, « *Computer data bases* » e proprietà industriale in diritto comparato, in G. ALPA (a cura di), *La tutela giuridica del « software »*, cit., p. 67 ss.

²⁸ V. per tutte Cass. 1° febbraio 1972, n. 190, in *Dir. aut.*, 1962, p. 219 e in *Riv. dir. comm.*, 1962, II, p. 314.

sto principio, l'ordinanza pretorile ha tracciato una linea di discriminazione tra i diversi programmi oggetto della controversia: da un lato quello (fatturazione) che, pur utilizzando alcuni elementi del corrispondente programma di proprietà dell'impresa concorrente, era risultato in sede di consulenza tecnica d'ufficio presentare sia specifiche funzionali che soluzioni di codifica diverse; dall'altro quelli che invece costituivano una mera elaborazione, mediante revisioni marginali, dei programmi originali, non offrendo alcuna soluzione originale neppure sotto il profilo espressivo, e limitandosi a tradurre in diverso linguaggio di elaborazione le soluzioni di codifica adottate nei programmi originali. In linea con tale distinzione, l'applicazione dei provvedimenti cautelari di sequestro e di inibizione alla ulteriore commercializzazione è stata limitata ai soli programmi che ricalcavano pedissequamente le soluzioni espressive, e per così dire, « lo stile » dei programmi originali, mentre nel caso del programma di fatturazione si è riconosciuto un autonomo valore intellettuale all'attività di revisione e adattamento svolta a partire dallo schema del programma originale.

Si delineano con chiara evidenza, a questo proposito, i problemi connessi alla valutazione di una serie di situazioni ibride molto frequenti nella prassi, quali la rielaborazione di un programma base allo scopo di adattarlo alle specifiche esigenze di un utente particolare, la cosiddetta « rielaborazione cosmetica » o la rielaborazione di programmi originali, la traduzione degli stessi in diversi linguaggi di programmazione e così via.

A volersi basare sulla stretta lettera della norma, tutte le attività di modificazione, elaborazione e trasformazione dell'opera dovrebbero considerarsi riservate alla facoltà esclusiva dello stesso autore²⁹. Tuttavia, come è stato giustamente notato, rispetto ad ipotesi di questo genere l'individuazione del confine tra il divieto di riproduzione della forma espressiva da un lato e la non proteggibilità del contenuto intrinseco del programma dall'altro è estremamente delicata, e sottende la ricerca di difficili equilibri³⁰.

D'altra parte, una volta preso atto della insufficienza delle previsioni elaborate dalla contrattualistica *software* a disciplinare la materia³¹, e pronosticata con una certa attendibilità la tendenza della nostra giurisprudenza ad incanalarsi, sulla scia della casistica internazionale, nel binario del diritto d'autore, è da ritenere che le future pronunce dovranno misurarsi essenzialmente su questo campo, preoccupa-

²⁹ Cfr. su questi aspetti U. CARNEVALI, *op. cit.*, p. 280 ss., specie 284 ss., il quale evidenzia peraltro la difficoltà di distinguere nel caso concreto le rielaborazioni creative (riservate in via esclusiva all'autore del programma-base) rispetto a programmi configuranti una attività intellettuale nuova e diversa.

³⁰ Cfr. in particolare G. SENA, « *Softwa-*

re »: *problemi di definizione e di protezione giuridica*, cit., pp. 492-493, nonché G. GHIDINI, *I programmi per « computers »*, cit., p. 47 ss.

³¹ Insufficienza che, come dimostra in maniera esemplare la fattispecie considerata, si riconnette alla natura meramente obbligatoria della tutela predisposta a livello negoziale.

pandosi di segnare il giusto mezzo tra le esigenze di tutela degli investimenti in capitale e in risorse umane implicati nell'attività di programmazione e le conseguenze negative che si accompagnerebbero ad una portata ipermonolistica della protezione³².

III. LA TUTELA DEI VIDEOGIOCHI.

a) *Profili di una soluzione specifica inadeguata a fornire risposta ai problemi generali di tutela del « software ».*

Come accennato al paragrafo che precede, la prima occasione in cui i giudici italiani sono stati chiamati a confrontarsi con le problematiche relative alla tutela del *software* si è prodotta in relazione a quella particolare *species* nel *genus* del *software* che risulta incorporata in forma solida nei circuiti stampati utilizzati all'interno dei videogiochi³³.

Tuttavia, le concrete soluzioni adottate in quella sede risultano inadeguate a fornire una soluzione del problema in questione e, nella loro sostanza, addirittura estranee ad esso.

La fattispecie è ormai troppo nota per dilungarsi nella descrizione. Si trattava della pedissequa imitazione, da parte di un'impresa italiana concorrente (Sidam), di tre distinti *video games* prodotti dal colosso americano Atari Inc. Questi ultimi, come tutti i prodotti del genere, utilizzando un programma immagazzinato in microprocessori installati all'interno di un apposito mobiletto, proponevano all'utente su uno schermo luminoso una sequenza di immagini elementari, in una prima fase rappresentate in maniera ripetitiva allo scopo di invito-introduzione al gioco³⁴, e successivamente, nella fase di gioco vero e proprio, dipanate secondo una trama destinata a variare in dipendenza dell'intervento del giocatore, attuato mediante appositi comandi. Come risultò in seguito dalla consulenza tecnica svolta in corso di causa, la Sidam aveva copiato i programmi elaborati dalla Atari, li aveva memorizzati su propri circuiti elettronici con l'introduzione di alcune marginali varianti attinenti alla diversa visualizzazione dei medesimi personaggi³⁵, e li aveva commercializzati con denominazioni del tutto simili³⁶, dandosi la pena di sostituire la scritta « Co-

³² Efficacemente individuate, queste ultime, da G. GHIDINI, *op. ult. cit.*, p. 42 ss.

³³ Cfr. Trib. Torino 17 ottobre 1983, *Atari Inc. c. Sidam s.r.l. e F.lli Bertolino s.r.l.*, in *Dir. aut.*, 1984, p. 57 ss. con nota di A. FRIGNANI, *Il Tribunale di Torino protegge i videogiochi come opera dell'ingegno appartenente alla cinematografia*; nonché in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, p. 479 ss. con nota di G. SENA, « *Software* »: *problemi di definizione e di protezione giuridica*, e *ivi*, 1984, II, p. 41 ss. con nota di E. FADDA e C. PAVESIO, *Concorrenza sleale e protezione del « software »*, più specificamente centrata sugli aspetti attinenti alla concorrenza parassitaria.

³⁴ Ad esempio, nel gioco Atari denominato « *Centipede* », un millepiedi attraverso un percorso disseminato di funghi, viene colpito da un cannoncino, si divide, entra in contatto con ragni, pulci, scorpioni; i funghi diventano velenosi, vengono distrutti, distruggono a loro volta; nel frattempo, il cannoncino colpisce l'uno o gli altri elementi o viene colpito da essi.

³⁵ Mele in luogo dei funghi; api, coccinelle e chiocciola anziché ragni, pulci e scorpioni, e così via.

³⁶ « *Magic worm* » anziché « *Centipede* »; « *Missile Storm* » anziché « *Missile Command* »; « *Asterock* » anziché « *Asteroids* ».

pyright Atari » con quella « *Sidam* »³⁷.

Nel richiedere un provvedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., la Atari aveva — collateralmente alla configurazione di un'azione per concorrenza sleale — rivendicato un diritto d'autore sul programma che stava alla base del gioco, sulla rappresentazione per immagini della trama e sui soggetti-chiave del gioco stesso, facendo leva sul carattere cinematografico della sequenza realizzata con la prima e sulla natura di « personaggio » dei secondi.

Richiamandosi esplicitamente ad una « nozione di creatività di impronta umanistica, maturata in un clima culturale-estetico di matrice idealistico-crociana (da cui l'equazione creazione-fantasia) », il Pretore adito respingeva tale impostazione, ed escludeva tanto che il programma e le rappresentazioni per immagini da esso realizzate potessero venire considerate creative, quanto che i soggetti animati ivi proposti potessero assurgere alla dignità di « personaggio », bollando il tutto come un insieme di « aggeggi creati per sollevare dalla noia gente sfaccendata »³⁸.

Diversa la soluzione abbracciata in fase di merito dal Tribunale, che ha accolto la domanda dell'istante sia sotto il profilo di una violazione del diritto d'autore, sia in relazione alla lamentata concorrenza sleale.

b) *Il diritto d'autore.*

Con riguardo al requisito di creatività indispensabile per l'operatività della tutela accordata dal diritto d'autore, il Tribunale di Torino ha disatteso le valutazioni « estetizzanti » del Pretore, e, giudicando meritevole di protezione anche l'opera non geniale né artistica, ma semplicemente nuova, originale e non banale, ha ritenuto in base ad una serie di fattori di poter attribuire tali predicati ai videogiochi originali prodotti dalla Atari³⁹.

³⁷ La eventualità di una fortuita coincidenza quale ragione della somiglianza fra le tre distinte coppie di giochi (risultati identici nella struttura dello schema di base, nelle modalità di introduzione delle varianti e nelle risultanze delle varianti) venne esclusa in seguito al rinvenimento, in uno dei prodotti commercializzati dalla *Sidam*, di un messaggio-trappola che, opportunamente decodificato, realizzava la scritta « *Copyright Atari 1980* ».

³⁸ Cfr. Pret. Torino 25 maggio 1982, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, n. 1555, p. 539 ss., *ivi*, p. 545.

³⁹ Si legge a questo proposito nella motivazione che l'autore « si è prodigato in uno sforzo di capacità professionale e di elaborazione intellettuale nel disegnare i personaggi, nel trovare una trama, nell'inventare le regole, nel trasferire il racconto in linguaggio elettronico, nel predisporre una logica di programmazione, nel memorizzarla nei circuiti,

nel trovare una sintesi fra racconto e descrizione visiva. Il risultato dello sforzo intellettuale è stato triplice ed unitario: è nata una rappresentazione per immagini della trama; sono nati personaggi animati; in definitiva, è stato creato, con l'aiuto della tecnica, un videogioco commercialmente sfruttabile per le sue apprezzabili qualità » (p. 69).

La circostanza che in tale sforzo di elaborazione molto fosse stato attinto dal patrimonio di dominio pubblico, e il livello « non eccezionalmente elevato » del risultato finale non sono stati ritenuti fattori di ostacolo al riconoscimento della privativa. Se tale impostazione va condivisa nelle sue linee di fondo, risultando in linea con l'orientamento giurisprudenziale che ormai da tempo riconosce il diritto d'autore su opere (né particolarmente geniali né tantomeno artistiche) quali ricette gastronomiche, raccolte di testi legislativi, massimari di giurisprudenza e simili, va peraltro notato come essa si inserisca obiettiva-

Preoccupandosi poi (con ossequio tanto formale quanto superfluo alla tradizione) di dover inquadrare il trovato in questione in una delle categorie delle opere dell'ingegno espressamente menzionate dal legislatore⁴⁰, il Collegio ha motivato che, nonostante la diversità del videogioco rispetto all'opera cinematografica tradizionalmente intesa (il *film* realizzato con macchina da presa, pellicola di celluloido e proiettore), esso andrebbe assimilato ad « un racconto cinematografico (cioè, un racconto descritto tramite immagini in movimento), espresso in due tempi: l'uno ripetitivo e prevedibile (come tutti i *films* tradizionali); l'altro, variabile ed aperto, influenzabile dall'intervento esterno », dal momento che si tratterebbe pur sempre di « opera realizzata secondo una delle tante possibili tecniche con le quali si ottiene la visualizzazione sullo schermo di figure in movimento, mediante lo sfruttamento del fenomeno della persistenza delle immagini sulla retina oculare in modo da ottenere l'effetto della continuità delle azioni »⁴¹.

In pratica, secondo tale impostazione, il videogioco andrebbe classificato quale una sorta di « *film* aperto », la cui trama è destinata a variare in dipendenza dell'intervento del giocatore⁴².

I limiti di tale soluzione giurisprudenziale (e comunque la sua inadeguatezza rispetto alla più ampia problematica della tutela del *software*) sono evidenti non appena si consideri che, attraverso il filtro dell'interpretazione analogica appena descritta, oggetto della tutela accordata all'attore è alla fine risultato *non il programma* in quanto tale — quale creativa elaborazione finalizzata, mediante una serie di istruzioni ordinate in sequenza, alla realizzazione di immagini e di una particolare trama di gioco — bensì la *rappresentazione grafica e*

mente nella tendenza — registrata a livello internazionale — ad attribuire agli investimenti impegnati nell'elaborazione del trovato il valore di *titolo di legittimazione* alla protezione esclusiva, con la inevitabile conseguenza di una certa « banalizzazione » di quest'ultima (v. G. GHIDINI, *I programmi per « computer »*, cit., p. 47).

⁴⁰ Rispettivamente nel disposto dell'art. 2575 cod. civ., dove si parla di « opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione », e all'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, dove si specifica l'elenco delle opere protette con riguardo a: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orali; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della

scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta e sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione (...); 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia (...).

⁴¹ V. p. 67 della motivazione. Per precedenti e soluzioni di carattere analogo in ordinamenti stranieri cfr. G. SENA, « *Software* »: *problemi di definizione e di protezione giuridica*, cit., pp. 483-484; A. FRIGNANI, *op. cit.*, pp. 61-63.

⁴² Anche se è bene tener presente che, in realtà, le innumerevoli possibilità di variante e di risultanza delle varianti sono già state previste e codificate dall'autore del programma, per cui il giocatore non partecipa alla creazione della trama, ma si limita a fruire delle potenzialità di svolgimento immagazzinate nella memoria circuitale della macchina stessa.

cromatica delle immagini stesse quali comparivano visualizzate sullo schermo. Sicché, anche a voler considerare valida tale soluzione per il caso di specie (e a non interpretarla invece come un ingegnoso *escamotage* per « dribblare » lo spinoso problema della proteggibilità del programma in sé), essa sarebbe in ogni caso destinata a rimanere confinata nell'universo fantastico (ma non per questo meno redditizio) delle battaglie galattiche o dei millepiedi magici, risultando invece inapplicabile a tutte le ipotesi (e sono la maggioranza) in cui il programma *edp* non produca effetti visivi o sonori di alcuna specie⁴³.

c) *Le norme sulla disciplina della concorrenza tra imprese.*

Il discorso non cambia sostanzialmente con riguardo alla applicazione delle disposizioni relative alla repressione della concorrenza sleale. Sotto questo profilo, la menzionata sentenza Trib. Torino ha ritenuto che la somiglianza fra le tre coppie di videogiochi quanto allo schema di gioco e alle regole-base, ai personaggi e alla loro rappresentazione per immagini integrasse un'ipotesi di « imitazione servile del prodotto altrui idonea a creare confusione fra il pubblico cui è destinato »⁴⁴, sviamento di preferenze giudicato tanto più grave in quanto idoneo — in considerazione della estrema volubilità e rapidità di saturazione del mercato degli utenti — a determinare « una estromissione di fatto dal mercato del prodotto inizialmente non preferito, che viene irreversibilmente “bruciato” ».

È stata invece disattesa, in sede di merito, la impostazione seguita dal Pretore in fase cautelare, secondo la quale, in aggiunta alla imitazione servile di cui al n. 1) dell'art. 2598 cod. civ., la fattispecie in questione avrebbe configurato anche un'ipotesi di *concorrenza parassitaria* inquadrabile entro la previsione del n. 3 della stessa norma, in considerazione del fatto che « la riproduzione di un programma di altrui produzione risparmia al produttore cospicue spese di progettazione e di ricerca, quali vengono assorbite dalla sempre più raffinata tecnica sofisticatrice »⁴⁵.

⁴³ Sostanzialmente concordi su questa opinione C. CIAMPI, *Il problema della proteggibilità del « software »*, cit., p. 120; G. GHIDINI, *I programmi per « computers »*, cit., p. 17, nota, 19; U. CARNEVALI, *Sulla tutela giuridica del « software »*, cit., p. 267; da ultimo v. anche A. TRAVERSI, *Il diritto dell'informatica*, cit., p. 142 ss.

⁴⁴ E ciò non solo con riguardo agli utenti finali (giocatori), ma anche rispetto alla catena intermedia di distributori, acquirenti, noleggiatori: v. p. 73 della motivazione e, nello stesso senso, Pret. Torino 25 maggio 1982, cit.

⁴⁵ Il Tribunale si è infatti basato sulla nozione tralatizia di concorrenza parassitaria

quale « continuo, pedissequo e sistematico ripercorrere le orme dell'altrui attività » (v. per tutte Cass., 17 marzo 1978, n. 1348, in *Giur. it.*, 1979, I, 1, p. 502), e cioè su un criterio di carattere quantitativo imperniato sulla sistematicità e reiterazione dello sfruttamento delle altrui iniziative in diversi contesti temporali, per escludere che l'*episodica* e *contestuale* imitazione di una serie (sia pure numerosa) di prodotti concorrenti potesse ritenersi di per sé illecita sotto il profilo dell'appropriazione dei frutti del lavoro altrui. Per una critica di tale soluzione cfr. E. FADDA e C. PAVESIO, *Concorrenza sleale e protezione del « software »*, cit., p. 52 ss.

Anche con riguardo a questa soluzione, la possibilità di trasposizione al problema della tutela del *software* si imbatte in un ostacolo concettuale difficilmente sormontabile.

E infatti, atteso l'orientamento in base al quale imitazioni *episodiche* del prodotto altrui non darebbero vita ad un illecito concorrenziale al di fuori dei casi di imitazione servile previsti dall'art. 2598 n. 1 cod. civ. (risultando irrilevanti sotto l'aspetto dello sviamento ed appropriazione degli altrui investimenti), per l'azionabilità di tale forma di tutela sarà necessario che il plagio e la riproduzione non autorizzata ingenerino il pericolo di confusione.

Orbene, nel caso specifico dei videogiochi è risultato possibile ai giudicanti attribuire valore distintivo alla particolare sequenza di immagini e personaggi realizzata mediante il programma; ma tale possibilità di tutela *indiretta* del *software*⁴⁶ viene meno in relazione a tutti quegli altri programmi che, per la loro natura e finalità (ad es. gestione aziendale, fatturazione, diagnosi medica, e più in generale soluzione di problemi attraverso determinate procedure ed istruzioni), non presentano alcuna « forma esterna » suscettibile di originare fenomeni confusori⁴⁷.

A veder bene poi, in aggiunta ai rilievi che precedono, altri fattori obiettivi rendono la tutela apprestata dalle disposizioni civilistiche repressive della concorrenza sleale scarsamente operativa in relazione alla fattispecie di riproduzione o utilizzazione abusiva del *software*.

Il primo limite consiste nella circostanza che le disposizioni contenute negli artt. 2598 e ss. cod. civ. sono destinate ad operare esclusivamente nei rapporti tra imprenditori concorrenti, mentre è noto come buona parte delle illecite riproduzioni di programmi *edp* venga messa in atto da imprenditori operanti in settori differenti rispetto al produttore di *software* (il quale non è detto che sia a sua volta imprenditore, potendo trattarsi frequentemente di un'associazione di professionisti), o addirittura da parte di utenti non professionali.

Inoltre, anche a non considerare il limite appena esaminato, il carattere meramente obbligatorio di tale forma di tutela la renderebbe affatto inadeguata a garantire chi ha elaborato il programma originale contro la utilizzazione di copie non autorizzate da parte di terzi che le abbiano acquistate dall'imprenditore concorrente⁴⁸. Sicché, pur nell'assenza di precedenti specifici sul tema, sembra di poter concludere che, in prospettiva generale, lo spazio per il rimedio della concorrenza sleale sia alquanto esiguo.

⁴⁶ Che la tutela del programma realizzata mediante l'applicazione delle disposizioni in materia di imitazione servile sia soltanto indiretta è intuitivo non appena si consideri che, in tale ipotesi, oggetto della protezione non risulta il programma in quanto tale, bensì il valore caratterizzante delle immagini realizzate per il suo tramite.

⁴⁷ In questo senso anche la nota anonima a Pret. Torino 25 maggio 1982, cit., p. 542, nonché U. CARNEVALI, *op. cit.*, p. 261. In senso favorevole all'applicazione dei rimedi in questione v. invece A. TRAVERSI, *Il diritto dell'informatica*, cit., p. 149 ss.

⁴⁸ Cfr. ancora una volta U. CARNEVALI, *op. e loc. ult. cit.*

IV. LA TUTELA PENALE DEL « SOFTWARE ».

a) *Cenni ai termini del problema.*

La tipologia delle nuove fattispecie criminali originate dalla massiccia diffusione dell'informatica (c.d. « *computer-crimes* » o « reati informatici ») è molto ampia e variegata, anche se non sempre caratterizzata da aspetti di spiccata autonomia rispetto alle tradizionali forme di criminalità economica, dandosi ipotesi in cui l'elaboratore elettronico di dati costituisce unicamente lo strumento per la consumazione di reati classici⁴⁹.

La casistica internazionale offre in materia un ricco e interessante annuario: frodi e falsificazioni attuate mediante manipolazioni dei dati elaborati dal *computer* (sia nella fase di entrata, agendo sugli *inputs*, che in quella di elaborazione o di emissione), o mediante alterazione degli stessi programmi di elaborazione; illecite intrusioni nei sistemi informativi altrui, con violazioni di segreti industriali o della riservatezza; azioni di sabotaggio perpetrate mediante la cancellazione o alterazione di programmi o di intere banche di dati; uso non autorizzato di sistemi di elaborazione- dati altrui. E l'elencazione potrebbe continuare con svariate altre fattispecie, ultime in ordine di tempo quelle relative all'abuso degli strumenti di trasferimento elettronico di fondi bancari, sia da parte dei dipendenti degli Istituti di credito, da parte di terzi⁵⁰.

All'interno di tale complessa tipologia criminale, la problematica che più interessa in questa sede — in quanto intimamente connessa con il tema della natura giuridica del programma per elaboratore — è quella che attiene all'inquadramento entro schemi di rilevanza penalistica degli illeciti consumati in relazione allo sfruttamento economico del *software*.

Si tratta dei problemi relativi da un lato alla deducibilità del *software* (sicuramente dotato di utilità economica) quale oggetto di reati

⁴⁹ Per un primo inquadramento della materia v. C. SARZANA, *Note sul diritto penale dell'informatica*, in *Giust. pen.*, 1984, I, p. 22, che propone l'individuazione del diritto penale dell'informatica come « quel gruppo di norme giuridiche con le quali lo Stato proibisce mediante la minaccia di una pena, determinati specifici comportamenti umani nel campo dell'informatica ». Cfr. inoltre K. TIEDEMANN, *Criminalità da « computer »*, in *Pol. dir.*, 1984, p. 613 ss.; L. RUSSO, *Informatica e criminalità*, in *Riv. int. dir. proc. pen.*, 1984, p. 324 ss.; A. TRAVERSI, *Il diritto dell'informatica*, cit., p. 184 ss.; da ultimo, v. anche la traduzione italiana del saggio di J. SPREUTELS, *La responsabilità penale connessa ad abusi nell'applicazione dell'informatica*, in questa *Rivista*, 1985.

Un approccio iniziale ai profili dell'esperienza straniera è consentito dal volume *Informatique et droit pénal* (Travaux de l'Insti-

tut de Sciences Criminelles de Poitiers), Paris, 1983, per quanto concerne la Francia e, con riguardo alle più risalenti riflessioni maturate nell'area nord-americana, dalla sezione dedicata ai « *computer crimes* » da C. TAPPER, *Computer Law*, cit., pp. 96 ss. nonché da una serie di saggi pubblicati su due fascicoli dedicati in forma monografica all'argomento dal 2 (1980) *Computer Law Journal* (tra i quali particolarmente utili J.K. TABER, *A Survey on Computer Crime Studies*, ivi, p. 175; D.B. PARKER, *Computer Abuse Research Update*, ivi, p. 329 ss.; S.L. SOKOLIK, *Computer Crime. The Need for Deterrent Legislation*, ivi, p. 353 ss.; R. KLING, *Computer Abuse and Computer Crime as Organizational Activities*, ivi, p. 403). Per ulteriori riferimenti, v. la ricca bibliografia curata da L.A. SCHULTE, ivi, p. 787 ss.

⁵⁰ V. in proposito L. TRIA, *Osservazioni in tema di « reati elettronici »*, in *Arch. pen.*, 1984, p. 283 ss.

contro il patrimonio; e dall'altro alla possibilità di applicazione, alle fattispecie di illecita riproduzione, utilizzazione e commercializzazione di programmi altrui, delle disposizioni penalistiche volte a tutelare il diritto d'autore e la proprietà industriale.

b) *Le prime soluzioni giurisprudenziali:*

il software come oggetto di reati contro il patrimonio.

Con riguardo al primo aspetto, l'ostacolo iniziale che occorre sormontare è quello relativo alle difficoltà di assegnare al programma per elaboratore la natura di *bene mobile corporale* che costituisce presupposto comune alle imputazioni di furto, di danneggiamento e di appropriazione indebita (artt. 624, 635 e 644 cod. pen.).

Specialmente nella forma di programma applicativo, il *software* si presenta infatti come una serie di istruzioni ordinate in sequenza logica, a carattere squisitamente immateriale. Per cui, salvo il caso che oggetto della fattispecie illecita siano gli stessi supporti materiali nei quali il programma è incorporato, risulta estremamente difficile estendere in via analogica le disposizioni dettate dal codice penale a tutela del patrimonio ad una procedura (per quanto originale) finalizzata alla soluzione di un problema⁵¹.

Il secondo ostacolo concerne più specificamente il reato di furto, e deriva dalla circostanza che, nella maggior parte delle ipotesi di illecita appropriazione di *software* altrui, l'agente non sottrae il programma a chi lo possiede, ma si limita a ricopiarlo su un proprio supporto materiale (nastro, disco, ecc.). Sicché, sia durante il tempo necessario per la riproduzione che successivamente, il programma originale rimane nella disponibilità della vittima, e viene a mancare, per la configurabilità del furto, il requisito essenziale dello *spossessamento o sottrazione*⁵².

Alcuni aspetti di tali problematiche hanno di recente trovato eco in una fattispecie concreta sottoposta all'esame del Tribunale di Torino⁵³. Gli imputati erano rispettivamente un tecnico-operatore e

⁵¹ In questo senso anche le considerazioni svolte da M.P. SARGOS et M.M. MASSE, *Le droit pénal spécial né de l'informatique*, in *Informatique et droit pénal*, cit., p. 21 ss., specie 27 ss. (nonché A. TRAVERSI, *op. ult. cit.*, p. 193).

⁵² Per una interessante fattispecie centrata su questo particolare problema, decisa (in senso negativo alla configurabilità del furto) con riferimento alle disposizioni del codice penale dello Stato di California, cfr. *Ward v. Superior Court of California*, in 3 C.L.S.R. 206 (Cal. 1972), descritta anche da C. TAPPER, *Computer Law*, cit., p. 102 ss.

In Francia, è stata classificata come furto la riproduzione di documenti per fotocopie all'insaputa e contro la volontà del loro proprietario, dal momento che l'apprensione materiale e la sottrazione sarebbero durate quantomeno durante il tempo necessario alla riproduzione (v. Cass., 8 janvier 1979, *Dalloz*, 1979, J. p. 509

con *observation* di P. COURLAY), ma si tratta di fattispecie difficilmente assimilabile a quella di illecita riproduzione di un programma.

Per il resto, la decisione Trib. correctionnel de Montbelliard, 26 mai 1978, in *Informatique et droit pénal*, cit., *annexe III* (richiamata nella motivazione della sentenza torinese) ha risolto un caso analogo a quello descritto nel testo con l'applicazione dell'incriminazione per furto. Ma, al di là delle differenze fra le due fattispecie (nel caso francese il programma ed i dati sottratti erano di proprietà dell'azienda dove era installato l'elaboratore, in quello italiano il programma illecitamente ricopiato e cancellato era di proprietà degli stessi imputati), tale impostazione suscita forti perplessità.

⁵³ Trib. Torino 12 dicembre 1983 (*Basile e Bisio*), in *Giur. it.*, 1984, II, p. 351 ss. con nota di A. FIGONE, *Sulla tutela penale del « software »*.

un dirigente di una società di programmazione (*software house x*) che aveva assunto in appalto un programma di ristrutturazione delle apparecchiature di elaborazione dati installate presso le sedi dell'impresa y. In seguito all'insorgere di divergenze e contrasti in ordine alla esecuzione di tale contratto, l'operatore della *software house x*, su ordine del proprio dirigente, aveva clandestinamente ricopiato su proprio disco magnetico e cancellato dai supporti in possesso del cliente y il programma sorgente relativo alla gestione della contabilità⁵⁴; quest'ultimo era stato elaborato dalla *software house* e poi, come abitualmente accade nella prassi, concesso in uso alla società y, conservando la proprietà esclusiva al concedente x. A fronte di tale fattispecie, erano stati contestati ai due imputati i delitti di furto aggravato e di danneggiamento. Ma al termine dell'istruttoria sommaria, il Procuratore della Repubblica escludeva la configurabilità del furto, e trasmetteva gli atti al Pretore competente prospettando le imputazioni di danneggiamento e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Con sentenza istruttoria del 7 novembre 1983 (inedita), il Pretore di Torino perveniva ad escludere il reato di danneggiamento in relazione alla cancellazione del codice sorgente e conseguente alterazione della idoneità funzionale del programma, sul rilievo che quest'ultimo non potesse essere fatto rientrare nel concetto di cosa mobile, « consistendo non in una cosa a sé stante, ma bensì nel modo di impostare ed usare l'attività del calcolatore ». La ravvisabilità di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni veniva a sua volta negata giudicando assente l'elemento della violenza sulle cose, e motivando che « nell'azione di cancellazione del programma (il tecnico-operatore che ha materialmente eseguito il fatto) ha usato il *computer* correttamente, avvalendosi di una delle sue molteplici funzioni d'uso ».

Diversa l'impostazione adottata dall'Ufficio Istruzione penale del Tribunale in fase di appello. In tale sede, infatti, il giudicante ha ritenuto di omettere ogni valutazione in ordine alla classificazione giuridica del programma (e di quella particolare forma di esso costituita dal « sorgente »), ed ha preferito motivare la esclusione del reato di danneggiamento sulla base della mancanza del requisito di *altruità* della cosa danneggiata, per la circostanza che, mediante il trasferimento del programma su propri supporti materiali e la contemporanea cancellazione dai supporti del cliente, gli imputati avrebbero inteso riappropriarsi di un « bene » che, in virtù del rapporto di concessione in uso disciplinato contrattualmente, era rimasto di proprietà integrale della loro azienda⁵⁵.

⁵⁴ Sulla nozione tecnica di « programma sorgente » cfr. la precedente nota n. 20.

⁵⁵ A nulla sono valse contro questo genere di argomentazioni le obiezioni svolte dal P.M. relativamente alla ampiezza della nozione di « altruità » accolta dall'art. 635 cod. pen., la quale è suscettibile di ricomprendere non soltanto le cose di proprietà di un sogget-

to diverso dall'agente, ma anche beni di proprietà dell'agente stesso sui quali altri abbia diritti di godimento o di uso (risultando così titolare di un interesse alla integrità dei medesimi). Cfr. in proposito A. BRICOLA, voce « *Danneggiamento* », in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 607.

Sradicata completamente dall'ambito dei reati contro il patrimonio, la fattispecie in questione è stata così inquadrata, alla fine, nella nozione di illecito esercizio delle proprie ragioni, che il giudice di appalto ha ravvisato, in contrasto con quanto deciso in primo grado⁵⁶.

Al di là delle particolarità del caso di specie, tali primissimi orientamenti giurisprudenziali non hanno quindi fornito alcuna risposta soddisfacente in ordine alla tutelabilità del *software* mediante la disciplina dettata dal codice penale a salvaguardia del patrimonio, e sembrano invece confermare la convinzione che la soluzione di tali problemi vada ricercata altrove.

c) *La tutela penalistica della proprietà intellettuale ed industriale.*

Passando alle disposizioni relative alla tutela penalistica della proprietà intellettuale ed industriale, il quadro offerto dalle prime pronunce non migliora.

Con decreto pretorile del 1° giugno 1982 si è infatti esclusa, con riguardo ai videogiochi, la applicabilità dell'art. 171 legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto di autore), relativo alle sanzioni penali per illecita riproduzione di opere protette, motivando con il divieto di interpretazione analogica sancito in materia penale e con la conseguente impossibilità di far rientrare il *video-game* tra le opere dell'ingegno tutelate dalla legge in questione⁵⁷.

Sempre con la stessa pronuncia, si è escluso che l'imitazione servile di video-giochi possa essere sanzionata mediante l'applicazione degli artt. 473 e 474 cod. pen. relativi alla contraffazione di segni distintivi, o quale ipotesi di frode in commercio⁵⁸.

La seconda parte della decisione è senz'altro condivisibile ed estendibile alla (diversa) problematica della tutela del *software*. Non è infatti ipotizzabile l'applicazione di norme incriminatrici tradizionalmente volte a tutelare la fede pubblica contro la contraffazione di se

⁵⁶ In particolare, nell'ambito di tale inquadramento giuridico, la violenza sulle cose necessaria per l'integrazione del reato in questione è stata riconosciuta nel mutamento di destinazione del programma che, una volta eliminata — con la cancellazione del codice sorgente — la possibilità di correggere, modificare e aggiornare il codice oggetto, viene ad essere mutilato e spogliato di ogni possibilità di sviluppo funzionale, in quanto « non potrà più essere utilizzato secondo la sua normale destinazione, che era quella di adeguarlo a tutte le possibili modifiche economiche e legislative (si pensi al mutamento di regime I.V.A.), ma la sua funzionalità rimarrà per sempre quella del giorno di costruzione ». Su tale aspetto particolare cfr. Cass., 30 marzo 1965, in *Giust. pen.*, 1966, II, p. 790 con nota di AIELLO, *Violenza sulle cose come impedimento all'utilizzazione*; Cass.,

22 ottobre 1980, in *Riv. pen.*, 1981, p. 433.

⁵⁷ Pret. Milano, Decreto 1° giugno 1982, in *Foro it.*, 1983, II, 389 con nota di M. PAGANELLI e in *Dir. aut.*, 1984, p. 93. In senso analogo, ma con diversa motivazione (basata sulla impossibilità di assimilare il videogioco alle opere cinematografiche), cfr. Pret. Padova, 15 dicembre 1983, inedita. Della stessa opinione in dottrina C. SARZANA, *Note sul diritto penale dell'informatica*, cit., p. 29.

⁵⁸ Nella specie, avendo i plagari utilizzato contrassegni differenti da quelli del produttore originario, e mancando di conseguenza ogni tentativo di ingenerare confusione, il giudice meneghino ne ha necessariamente dedotto che « unico danneggiato è il produttore, vittima della sleale concorrenza, e non anche il consumatore che acquista il prodotto senza essere sviato da un segno distintivo contraffatto o alterato ».

gni distintivi a fattispecie di imitazione e riproduzione non autorizzata di beni (i programmi per elaboratore) che non si presentano al pubblico degli utenti con *forme esterne* tali da ingenerare confusione.

Per quanto concerne invece la tutela di carattere penale accordata dalla legge sul diritto d'autore, essa non dovrebbe trovare ostacoli una volta che — sulla scorta dell'orientamento inaugurato in materia civile dalla menzionata ordinanza del Pretore di Pisa — si riconosca al programma il carattere di opera dell'ingegno di carattere creativo, come tale ricadente nella *intera* previsione della disciplina relativa a tale particolare forma di proprietà intellettuale.