

TRIBUNALE PALERMO

29 MAGGIO 1997

ESTENSORE: SAMBITO

PARTI: ASSEMBLEA

REGIONALE SICILIANA

(Avv. Mazzarella)

SAVONA, S.A.P. S.A.S.

(Avv. Menallo)

Programma per elaboratore creato dal lavoratore dipendente fuori dalle mansioni e dalle istruzioni del datore di lavoro (art. 12-bis l.d.a.) • Licenza d'uso di software • Liberalità • Negozio atipico gratuito.

L'atto con cui il creatore dell'opera dell'ingegno (software) cede gratuitamente a un terzo la facoltà d'uso del bene immateriale, riservandosene la titol-

larità, è qualificabile come licenza d'uso, ancorché utilizzata strumentalmente per realizzare l'intento liberale.

La licenza d'uso di software è negozio giuridico che conserva la sua causa tipica e, pur configurandosi normalmente qual contratto lucrativo, non appare rivestire carattere essenzialmente oneroso ben potendo, dunque, avvenire anche a titolo gratuito in considerazione del particolare assetto di interessi che le parti hanno inteso imprimere nella specie.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con citazione notificata il 10 ed il 13 luglio 1995 l'Assemblea Regionale Siciliana, in persona del suo Presidente, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale il suo dipendente Gaetano Savona e la Società SAP - Studio Applicazioni Personalizzate - S.a.s. e, premettendo di aver accettato l'offerta, avanzata dal convenuto nel 1983, relativa alla concessione gratuita e perenne dell'uso del sistema di documentazione generalizzata denominato ICARO (Interactive Control And Retrieval Of documents), esponeva di aver da allora pacificamente goduto del programma elettronico, pure nelle successive versioni inserite dal dipendente, il quale aveva a sua volta liberamente disposto dei relativi diritti di sfruttamento economico, anche tramite la Società SAP di cui era socio unitamente ai suoi familiari.

Riferiva ancora che in esito alla conclusione della Commissione d'inchiesta, istituita nel 1993 a seguito di alcune interrogazioni parlamentari sulla regolarità del sistema informatico in uso, il Savona aveva inopinatamente chiesto un equo compenso e revocato per ingratitudine la donazione effettuata, di cui assumeva pure la nullità per difetto di forma, laddove la Società SAP aveva richiesto, affermandosi licenziataria ed affidataria dei diritti di commercializzazione del SW, il pagamento di somme di denaro anche per la futura manutenzione.

Poiché era stato vano il tentativo di comporre la lite, l'ARS chiedeva che fosse accertato il suo diritto di disporre del programma affermando di esserne proprietaria in quanto realizzato dal proprio dipendente nell'ambito delle mansioni di fatto svolte, e chiedeva in subordine che venisse accertato il suo diritto all'utilizzazione gratuita e perenne come concessione con l'atto di disposizione del 1983, con la declaratoria d'illegittimità delle istanze anche economiche avanzate dai convenuti.

Con ricorso depositato il 17 luglio 1995, nelle more dell'udienza di prima comparizione, l'ARS esponeva che il Savona, inserita nel sistema informatico una sorta di timer, si era poi rifiutato di fornire la c.d. password e chiedeva l'emissione degli opportuni provvedimenti per ripristinare il possesso e la funzionalità dei programmi; istanza sulla quale veniva dichiarata con ordinanza del 28 luglio 1995 l'incompetenza per ma-

teria relativamente alla tutela possessoria e l'inammissibilità, trattandosi di fare infungibile, per quella d'urgenza.

Stabilitosi il contraddittorio, Gaetano Savona e la Società SAP contestavano la fondatezza della domanda, il primo in particolare negando che il SW ICARO fosse stato realizzato in esecuzione del rapporto di lavoro o a seguito di direttive dell'attrice e chiedendo in via riconvenzionale dichiararsi la nullità della donazione per difetto di forma o disporsi la sua revoca per l'ingratitude dell'Assemblea, che lo aveva addirittura allontanato dal servizio. La società SAP, licenziataria dei diritti di sfruttamento economico, chiedeva a sua volta la condanna dell'Assemblea al risarcimento del danno, per avere illegittimamente consentito l'utilizzazione del prodotto a terzi, privi di licenza d'uso.

Con memorie autorizzate ex art. 180 e 183 cod. proc. civ., depositate rispettivamente il 22 dicembre 1995 ed il 14 febbraio 1996, l'Assemblea attrice allegava inoltre di aver usucapito il SW ICARO e di aver subito molestia nel possesso con l'installazione del timer del 1995, formulando le conclusioni riprodotte in epigrafe.

Istruita con produzioni documentali e prova testimoniale, la causa, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 18 marzo 1997 e quindi posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Va innanzitutto rilevato che a sostegno del chiesto accertamento della sua titolarità sul SW ICARO, pacificamente ideato da Gaetano Savona intorno al 1980 ed in uso all'Assemblea fin dal 1983, l'ARS con la citazione introduttiva ha allegato di averne acquistato i diritti di utilizzazione economica coevamente all'invenzione del proprio dipendente, fra le cui mansioni di fatto era compresa quella di progettazione, ha inoltre sostenuto di aver ricevuto il diritto di usare il programma in modo perenne e gratuito con l'atto del 1983, e con le memorie 22 dicembre 1995 ed il 14 febbraio 1996 ha affermato di averlo infine usucapito.

Procedendo all'esame della prima delle questioni esposte, va innanzitutto affermata la giurisdizione di questa AGO: la valutazione delle mansioni di fatto svolte dal Savona ed il rapporto di pubblico impiego che lo lega all'attrice viene infatti in rilievo solo in via incidentale al solo scopo di accertare chi sia il soggetto titolare dei diritti di sfruttamento economico del SW ICARO, deliberazione senza dubbio attinente ad un diritto soggettivo e perciò devoluta a questa giurisdizione. Poiché, peraltro, la questione dell'accertamento incidentale delle mansioni di fatto svolte dal Savona era già contenuta nella citazione introduttiva del giudizio (cfr. relative conclusioni) deve per l'effetto evidenziarsi che infondatamente i convenuti hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio su detta domanda.

Nel merito, appare innanzitutto opportuno rilevare che ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, come novellata dal d.lgs. n. 518/1992, i programmi per elaboratore elettronico costituiscono, quando rivestano carattere di originalità, opere dell'ingegno, e sono quindi tutelabili a norma di detta legge, come peraltro già in precedenza ritenuto nell'elaborazione giurisprudenziale.

L'art. 6 della predetta legge 22 aprile 1941, n. 633 sancisce in particolare che il diritto d'autore si acquista a titolo originario col fatto stesso

della creazione dell'opera, quale espressione particolare del lavoro intellettuale, e l'art. 12 attribuisce in via esclusiva all'autore i diritti di utilizzazione economica, cosicché di norma il diritto morale e i diritti patrimoniali coesistono in capo all'autore stesso. L'art. 12-bis, nel testo introdotto dall'art. 3 d.lgs. n. 518/1992, scinde tuttavia la descritta coesistenza, attribuendo al datore di lavoro i diritti esclusivi di utilizzazione del software quando lo stesso sia creato dal proprio dipendente — autore morale — « nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro ».

Tanto premesso, e rilevato che per la sua incontestata originalità, pure ampiamente documentata in atti, il SW ICARO rientra certamente nell'ambito delle opere dell'ingegno, non può non evidenziarsi come, anche a volere attribuire effetto retroattivo al disposto di cui all'art. 12-bis legge n. 633/1941 citato, — norma invero indubbiamente innovativa — deve egualmente escludersi la sussistenza dei presupposti per l'acquisto in capo all'ARS dei diritti di utilizzazione economica del programma.

È pacifico infatti che Gaetano Savona, assunto il 1° aprile 1978 con la qualifica di segretario parlamentare d'amministrazione e le mansioni di « programmatore addetto al centro elettronico di elaborazione dati », solo a decorrere dal 1° marzo 1987, vinto il relativo pubblico concorso, fu poi nominato referendario parlamentare con funzioni di analista.

Quando intorno al 1980 ebbe ad elaborare ICARO, (cfr. concessione dei diritti alla società SAP del 10 gennaio 1980 e lettera del 31 ottobre 1983 di offerta in uso gratuito e perenne del SW, sulla quale infra) il convenuto era quindi solamente impiegato di concetto, con compiti esecutivi. Le asserite mansioni di fatto di analista non sembrano poi in concreto documentate dalla prova testimoniale assunta: i testi Paolo Modica, Enrico Cottone e Giovanni Tomasello, tutti assunti dall'ARS nel luglio 1987, hanno infatti potuto constatare le mansioni effettivamente svolta dal convenuto solo successivamente al 1987, quando cioè il Savona rivestiva pacificamente l'incarico, conseguito a seguito di pubblico concorso, di funzionario analista, mentre per il pregresso i predetti testi, confermando il passo della relazione informativa del 5 maggio 1994 a loro firma, in base alla quale il Savona aveva concentrato in sé le funzioni di analista e programmatore, hanno in sostanza riferito che il convenuto, quale unico addetto al ramo, era il solo soggetto che si occupasse del settore informatico in seno all'ARS.

Ma poiché, com'è incontestato, prima dell'installazione di ICARO, l'Assemblea disponeva solo di elaboratori a schede perforate privi di terminali, e poiché come si è detto le mansioni tabellari erano solo di concetto, deve conseguentemente ritenersi che in assenza di prova circa l'esistenza di disposizioni dei competenti organi per la creazione di un sistema informatico-prova indispensabile, date le descritte mansioni, per riconoscere in capo al datore di lavoro la titolarità sui redditi di utilizzazione economica del software — la creazione del programma, neppure direttamente concepito per assemblee legislative (cfr. elenco dei clienti in atti), è dunque dovuta ad autonoma iniziativa del dipendente, dovendo quindi concludersi che le mansioni di analista che il Savona in concreto può aver svolto in seno all'ARS e di cui hanno depresso i citati testi, sono logicamente successive all'installazione del programma in seno all'ARS ed a fortiori alla sua ideazione, funzionali quindi solo alla sua concreta utilizzazione.

Ne consegue che non essendo rimasto provato che il SW ICARO sia stato realizzato in esecuzione delle mansioni affidate al dipendente o su disposizione datoriale, la circostanza che il Savona lo abbia ideato in co-stanza del rapporto di lavoro è del tutto irrilevante ai fini di fondare la titolarità dei relativi diritti di sfruttamento economico in capo all'Assemblea legislativa.

Accertato pertanto in capo all'autore Savona il diritto originario di sfruttamento economico del SW, ed evidenziato che la cessione dello stesso in favore della Società SAP è avvenuta in via non esclusiva, (irrilevante essendo ai fini che ci occupano che tale società sia partecipata dallo stesso Savona, socio accomandante, e da altri suoi familiari) deve quindi procedersi all'esame della lettera del 31 ottobre 1983 con la quale il convenuto, premettendo di aver elaborato un sistema di documentazione generalizzata, affermava di esser pervenuto nella determinazione di offrirne « l'uso gratuito e perenne » all'Assemblea in « segno dell'alta considerazione... nutrita per la istituzione ». In riscontro a tale lettera, nel dicembre del 1983 il Presidente dell'ARS, rispondeva ringraziando anche in nome dell'Assemblea tutta, ed esprimendo l'apprezzamento per la decisione del dipendente « di offrire l'uso gratuito e perenne del sistema di documentazione automatica ».

È poi pacifico che, oltre al programma originario ed a svariate releases siano state installate nel tempo altre due nuove versioni e che — prima del contratto interinalmente concluso nel corso del presente giudizio — l'Assemblea non abbia sopportato alcun costo per l'utilizzazione e la manutenzione del SW. È pure incontestato che il Savona abbia più volte ribadito anche a terzi (alla IBM per la versione ICARO su AS400 ed in sede di audizione innanzi alla commissione d'inchiesta) di aver donato l'uso del software, circostanza confermata in passato pure dalla SAP (cfr. documentazione in atti) ed opinione comune tra i dipendenti dell'ARS. Risulta inoltre provato dalle disposizioni sopra citate che in tutte le versioni di ICARO la c.d. videata iniziale indicasse il Savona quale autore e la SAP quale società licenziataria.

Gaetano Savona afferma che la concessione dell'uso gratuito e perenne costituisca una donazione e ne chiede dichiararsi appunto la nullità per difetto di forma, laddove l'ARS nega trattarsi di donazione e sostiene invece che con la lettera del 31 ottobre 1983 il convenuto, avvalendosi di una facoltà assimilabile a quella consentita ai professionisti, abbia semplicemente rinunciato ad un compenso.

Ora, tenuto conto della peculiarità proprie delle creazioni intellettuali, suscettibili di indefinito godimento oggettivo e soggettivo senza distruzione o esaurimento dell'idea, deve innanzitutto rilevarsi come l'esclusione degli altri tipica del diritto dominicale sulle cose corporali, si risolva relativamente ai beni immateriali nella riserva della potestà di renderli pubblici e di trarne un'utilità economica dalla concessione del godimento ai terzi.

Così convenendo la cessione effettuata nel 1983, deve esser qualificata secondo quanto prospettato dall'attrice, come rinuncia al compenso dalla disposta licenza d'uso, piuttosto che come l'oggetto di una donazione: dal tenore stesso della lettera del 31 ottobre 1983 ed in ispecie dal divieto di cessione a terzi, può senz'altro affermarsi che l'effettiva intenzione delle parti fosse volta a consentire la sola utilizzazione gratuita del programma, e cioè che l'oggetto della cessione sia stata appunto la sola facoltà d'uso, dato che la proprietà di ICARO, *id est* la proprietà di ce-

derne i diritti ai terzi è rimasta in capo al Savona ed alla SAP, come peraltro è pacificamente avvenuto.

Pertanto, ancorché tale cessione sia stata effettuata *nullo iure* cogente ed abbia indubbiamente incrementato, quali che fossero i motivi che ebbero a determinare il Savona ad effettuarla, il patrimonio dell'Assemblea, l'intento liberale si è nella specie attuato attraverso l'utilizzazione strumentale della concessione della licenza d'uso, negozio giuridico che conserva la causa tipica e, pur configurandosi normalmente quale contratto lucrativo, non appare rivestire carattere essenzialmente oneroso ben potendo dunque avvenire anche a titolo gratuito, in considerazione del particolare assetto dei loro interessi, che le parti hanno inteso imprimere nella specie.

Se è dunque esclusa l'obbligatorietà dell'atto pubblico prescritto a pena di nullità per le donazioni, deve per altro verso evidenziarsi come il requisito di forma necessario per tutti i contratti in cui è parte la P.A. è nella specie soddisfatto, avendo, come si è detto, il Presidente dell'ARS, titolare del potere di rappresentanza dell'Assemblea, accettato nel dicembre 1983 l'offerta d'uso avanzata dal dipendente, irrilevante essendo l'eventuale preterizione dell'*iter* per la formazione della volontà dell'Ente, che spiegherebbe effetti solo come causa di annullamento del contratto.

Non sussistendo la donazione, devono per l'effetto esser rigettate entrambe le istanze — nullità del contratto per difetto di forma e revoca per ingratitudine del donatario — che invece ne presupponevano l'esistenza, avanzate dal Savona, che, avendo patito l'allontanamento dal servizio, reputava, com'è comprensibile, di esser stato ingiustificatamente umiliato.

Va quindi affermato che per effetto dell'offerta del 31 ottobre 1983 e della sua successiva accettazione l'ARS ha acquistato la facoltà d'uso del SW a titolo gratuito e perenne. Con tale ultima qualificazione, esplicitamente contenuta in seno alla citata missiva e ribadita con l'accettazione, le parti hanno poi voluto escludere che la convenzione pervenisse a scadenza, e ciò all'evidente scopo di assicurare la necessaria continuità delle funzioni dell'Assemblea e di evitare che — dopo la sua installazione — l'utilizzazione del programma potesse esser rinegoziata in condizioni di disparità tra le parti. La pattuizione è da ritenersi beninteso limitata al SW ICARO, programma che pur nella sua terza versione non può tuttavia considerarsi un nuovo prodotto, che deve invece ravvisarsi quando le variazioni apportate siano superiori al 30% (cfr. relazione sottoscritta dall'Ing. Gervasio Venuti il 30 maggio 1995), interpretazione che trova peraltro conferma nel successivo comportamento delle parti e nell'intervenuta installazione delle versioni aggiornate del programma.

L'accertamento della sussistenza di valido titolo negoziale a base dell'utilizzazione del programma non esime tuttavia, dato il suo differente contenuto, dall'esame della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di utilizzare il SW. In proposito, anche volendo aderire alla costruzione teorica che utilizza per le opere dell'ingegno lo schema della proprietà e dei diritti reali, ed ammettendo quindi che il possesso ad usucapione sull'opera dell'ingegno possa esercitarsi attraverso il supporto meccanico — dato che in effetti, ed a fronte dell'inalienabilità del diritto morale d'autore, possono esser solo posseduti i diritti di utilizzazione economica del programma cfr. art. 167 L.A. — va evidenziato che l'ARS non ha mai ottenuto il diritto di utilizzare economicamente il pro-

gramma, avendo solo ricevuto, in base al negozio testé esaminato, il semplice uso del software, cui non può quindi riconoscersi carattere reale.

Non avendo mai esercitato il corrispondente possesso, ne consegue che l'ARS, non ha mai usucapito la proprietà o altro diritto reale, per la verità neppure esplicitamente indicato.

Dalle considerazioni che precedono consegue che l'installazione del timer del luglio 1995 sia stata compiuta dal Savona in violazione del diritto dell'attrice di utilizzare il programma senza limiti di durata e gratuitamente, statuizione che assorbe la prospettata questione possessoria, dovendo per l'effetto e secondo domanda condannarsi detto convenuto a ripristinare l'utilizzazione del software in questione nella versione in cui esso era al momento della privazione, decisione che, pur avendo ad oggetto un facere infungibile, appare ammissibile (cfr. Cass. 17 luglio 1992, n. 8721) in quanto idonea a produrre i suoi normali effetti mediante la volontaria esecuzione da parte dell'obbligato, e comunque valido presupposto per ulteriori conseguenze giuridiche derivanti dalla sua eventuale inosservanza.

Deve inoltre affermarsi la ripetibilità delle somme corrisposte nelle more del giudizio dall'ARS per la fruizione del programma, pari — secondo il contratto stipulato il 17 novembre 1995 — a L. 260.400.000 annue, non risultando poi allegato né tanto meno dimostrato nessun ulteriore danno. In coerenza peraltro con quanto pattuito in seno al citato contratto, la SAP va dunque condannata a restituire all'Assemblea gli importi ricevuti in esecuzione dello stesso.

Infondata è la domanda riconvenzionale proposta dalla SAP.

Non è infatti rimasto accertato che l'ARS abbia consentito l'utilizzazione a terzi del programma in violazione del divieto in tal senso contenuto nella lettera di Gaetano Savona del 31 ottobre 1983: dall'esame delle convenzioni stipulate con il CEDAS ed il CERISDI è infatti evidente che la contitolarità delle banche dati da realizzare di concerto tra i predetti Centri e l'ARS, (l'una relativa alle principali sentenze ed ordinanze degli organi di giustizia amministrativa ed i principali pareri e circolari e l'altra relativa agli atti non legislativi pubblicati nella GURS) è limitata ai dati immessi e non riguarda il SW che ne consente la gestione, né a fortiori consente alcuna autonoma utilizzazione dello stesso. Deve infatti rilevarsi che, eccezion fatta dal momento dell'immissione e dell'aggiornamento dei dati, da effettuarsi necessariamente nel formato ICARO in dotazione all'ARS, le molteplici funzioni del programma, esclusivamente installato nel CED dell'Assemblea com'è dato desumere dall'esame delle convenzioni in atti, non risultano esser mai state consentite ai predetti Centri neppure relativamente alla diffusione telematica esterna di entrambe le banche dati, demandata in via esclusiva all'Assemblea stessa (art. 1 convenzione CERISDI ed art. 4 convenzione CEDAS), restando con ciò stesso escluso il diritto di utilizzarle autonomamente.

Non essendo pertanto rimasta accertata la utilizzazione di ICARO da parte del CEDAS e del CERISDI resta pertanto esclusa la violazione da parte dell'attrice del diritto della licenziataria di utilizzazione economica del SW.

Nessuna contrazione della richiesta di ICARO risulta neppure documentata in seguito alle vicissitudini anche giudiziarie del suo ideatore, e ciò a tacere della loro assai dubbia riconducibilità sotto un profilo causale a fatto dell'Assemblea attrice.

La domanda riconvenzionale proposta dalla SAP va in conclusione disattesa.

Per la complessità delle questioni affrontate, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M. — Il Giudice Unico, della I Sez. civile ogni contraria istanza ed eccezione respinta;

dichiara che l'Assemblea Regionale Siciliana è titolare di licenza d'uso gratuita e senza limiti di durata sul SW ICARO e per l'effetto condanna Gaetano Savona a ripristinare l'utilizzazione di detto SW;

condanna la SAP a restituire all'Assemblea attrice le somme corrisposte in esecuzione del contratto oneroso di licenza d'uso stipulato il 17 novembre 1995;

rigetta nel resto la domanda proposta dall'ARS;

rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Gaetano Savona;

rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla SAP;

compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

**ENTE PUBBLICO E
TITOLARITÀ DEL
SOFTWARE
IDEATO DAL DIPENDENTE**

La sentenza in epigrafe offre notevoli spunti di riflessione che inducono all'analisi di interessanti questioni giuridiche.

Oggetto della causa è la contestata titolarità dei diritti di utilizzazione economica del *software*¹ ICARO, ideato e creato dal dipendente Gaetano Savona (convenuto) ed « utilizzato » (in quanto concesso in « godimento ») dall'ARS (attore).

Il Tribunale di Palermo (Giudice Unico) muove dall'escludere la possibilità di applicare nella fattispecie l'art. 12-bis l.d.a.

Come è noto, nel diritto « comune » manca una previsione specifica per l'opera creata dal lavoratore subordinato in adempimento del contratto di lavoro. È, peraltro, opinione diffusa che il datore di lavoro acquisti la titolarità del diritto quando il contratto abbia specificamente ad oggetto

¹ Come è storia con il d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, intitolato « *Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore* » si è riconosciuta, nell'ordinamento giuridico italiano, la natura di opera dell'ingegno del *software*. Si è, conseguentemente, estesa ad esso tutta la relativa disciplina di cui alla legge n. 633/1941 (c.d. legge del diritto d'autore). Il comma 2 del sopra citato d.lgs. (ad integrazione dell'art. 1 della l.d.a.) recita nel seguente modo: « Sono, altresì, protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie [...] ». In questa sede, sul d.lgs. n. 518/1992, nell'ambito di una bibliografia ormai assai ampia, ci sem-

bra opportuno limitarsi ai contributi più recenti. Ed allora, cfr.: RISTUCCIA - ZENOVICH, *Prime notazioni sulla legge a protezione del software*, in questa *Rivista*, 1994, p. 233 ss.; D'AIETTI, *Il d.lgs. 29 dicembre n. 518 ed il suo inserimento nella difesa delle opere d'ingegno. La tutela giudiziaria civile e penale*, *ivi*, 1994, p. 219 ss.; RINALDI, *La tutela del software nel d.lgs. n. 518/1992*, *ivi*, 1994, p. 259 ss.; FRANCESCHELLI, *La tutela giuridica dei programmi per elaboratore*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1995, p. 261 ss.; UBERTAZZI, *La legge sul software*, Milano, 1994; CHIMENTI, *La tutela giuridica dei programmi per elaboratore*, Milano, 1994.

l'attività creativa finalizzata all'ottenimento dell'opera dell'ingegno. In tutti gli altri casi il diritto sull'opera compete esclusivamente al dipendente-autore.

Per ciò che riguarda il *software* la situazione è diversa. L'art. 12-*bis* l.d.a. (introdotto dal d.lgs. n. 518/1992) attribuisce al datore di lavoro — salvo patto contrario — la titolarità dei diritti sul programma creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni (tabellari) o su istruzioni impartite dal datore di lavoro medesimo.

La necessità di una disciplina espressa e specifica della fattispecie conferma che il *software* è tipicamente un prodotto dell'attività di impresa diversamente dalle altre opere dell'ingegno per le quali è meno frequente la deduzione dell'attività creativa come oggetto di un rapporto di lavoro subordinato.

L'art. 12-*bis* l.d.a., nella sua indubbia portata innovativa, trova un significativo precedente nelle norme in tema di invenzioni dei dipendenti (artt. 23 e 24 l.i.). L'accostamento dei due sistemi normativi può comunque risultare utile benché solo ai fini meramente descrittivi. Ed invero, il contenuto precettivo dei citati artt. 23 e 24 non può trovare applicazione, immediata o analogica, per il *software* creato nell'ambito di un rapporto di lavoro né a favore del dipendente né a favore dell'imprenditore. A tutela del dipendente potrebbe, forse, invocarsi il comma 2 dell'art. 23 l.i. che prevede un « equo premio » quando non sia prevista una retribuzione per l'attività creativa pur essendo l'invenzione fatta nell'esecuzione del contratto di lavoro. Ma da un'attenta lettura della norma si ricava con piena evidenza come l'art. 12-*bis* faccia esclusivo riferimento alle mansioni e alle istruzioni e non prenda in considerazione in alcun modo l'elemento della retribuzione.

A favore del datore di lavoro è stata, invece, proposta l'applicazione dell'art. 24 l.i. che prevede un diritto di prelazione dell'imprenditore qualora l'invenzione c.d. libera del dipendente rientri, comunque, nell'ambito dell'attività dell'azienda.

Neppure questa soluzione convince. Ed infatti, il riferimento alle « istruzioni » del datore di lavoro in alternativa alle « mansioni » induce l'interprete ad intendere che l'art. 12-*bis* l.d.a. disciplini situazioni in cui l'attività creativa non è oggetto del contratto di lavoro, situazioni che, nel diritto delle private industriali, ricadrebbero nella sfera di operatività dell'art. 24 l.i.

Inoltre la collocazione del *software* nell'ambito del diritto d'autore impone l'applicazione dei principi propri dell'opere dell'ingegno prima di ricorrere a sistemi normativi esterni. Appare, infine, decisivo, in un ambito normativo così particolareggiato, il brocardo latino *ubi lex voluit dixit*.

Nella fattispecie non risultava provata l'esistenza dei presupposti stessi di applicazione della norma in parola, ossia la creazione dell'opera dell'ingegno (*software*) in esecuzione delle mansioni o su istruzioni del datore di lavoro. E giustamente si rileva come la circostanza che il *software* sia stato ideato, quindi creato, in costanza del rapporto di lavoro sia del tutto irrilevante ai fini di fondare la titolarità dei relativi diritti di sfruttamento economico in capo all'ARS.

Escluso, pertanto, il ruolo conducente della norma di cui all'art. 12-*bis* l.d.a., il Tribunale di Palermo si trova di fronte alla necessità di risolvere la questione della titolarità dei diritti mediante l'individuazione e conse-

guente qualificazione giuridica del rapporto, intercorrente tra attore e convenuto, relativo al *software* oggetto della causa.

L'alternativa, secondo quanto prospettato rispettivamente dalle parti contrapposte, è tra la donazione — che si assume nulla per difetto di forma — e la licenza d'uso.

Il Giudice, al riguardo, opera la propria scelta seguendo un ragionamento che, a nostro avviso, risulta essere poco chiaro e prospetta argomentazioni giuridiche che suscitano qualche perplessità.

Punto di partenza è l'individuazione del carattere peculiare delle creazioni intellettuali, suscettibili in quanto tali di un indefinito godimento oggettivo e soggettivo senza distruzione o esaurimento dell'idea. Acclarata, poi, l'effettiva intenzione delle parti, ossia quella di consentire soltanto l'utilizzazione gratuita del programma, il Tribunale conclude, *tout court*, nel senso di ritenere che la cessione realizzata debba qualificarsi come licenza d'uso piuttosto che come donazione ossia come cessione della sola facoltà d'uso, ferma restando la « proprietà » (*rectius*: la potestà di cederne i diritti a terzi secondo le parole del giudice) in capo al Savona. Null'altro si aggiunge.

Tentando di ricostruire *l'iter* argomentativo del Giudice deve, innanzitutto escludersi che il fondamento della decisione sia stato individuato nel, pur evidenziato, carattere peculiare proprio delle creazioni intellettuali, ossia la loro idoneità ad un indefinito godimento oggettivo e soggettivo senza esaurimento dell'idea. Siffatto carattere è, invero, tutt'altro che decisivo ai fini di escludere, nella fattispecie, la presenza di una donazione. Esso, infatti, risulta pienamente compatibile con lo schema donativo salvo che non si assuma un concetto irragionevolmente « mutilato » di donazione quale contratto esclusivamente traslativo della sola proprietà dei beni.

È forse più verosimile e ragionevole ritenere che sia stata conducente per il Giudice l'individuazione dello specifico oggetto della cessione: un diritto personale di godimento sul bene immateriale.

In questa prospettiva la *ratio* di fondo del ragionamento del Tribunale andrebbe ricercata in quel consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale che esclude la possibilità di dedurre quale oggetto di donazione una prestazione di *facere*².

È, infatti, opinione diffusa che il contenuto dell'obbligo di chi concede un diritto personale di godimento — tale è, infatti, il diritto del licenziatario — vada qualificato in termini positivi quale prestazione di *facere*.

Siffatta impostazione, tuttavia, suscita qualche perplessità sotto un duplice profilo: in primo luogo in ordine alla qualificazione — in dottrina

² Sull'impossibilità di dedurre una prestazione di *facere* quale oggetto di donazione, cfr.: MOSCO, *Onerosità e gratuità degli atti giuridici*, Milano, 1942, p. 273 ss.; TORRENTE, *La donazione*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, diretto da Cieu e Messineo, Milano, 1956, p. 7 ss.; AZZARITI - MARTINES, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1959, p. 668; BALBI, *La donazione*, in *Tratt. di dir. civ.*, diretto da Grosso e Santoro - Passarelli, Mi-

lano, 1964, p. 37 ss.; GARDANI CONTURSI LISI, *Delle donazioni*, in *Comm. del cod. civ.* a cura di SCIALOJA e BRANCA, Libro II, *Delle Successioni* (artt. 769-809), Bologna-Roma, 1976, p. 50; GALGANO, *Diritto privato*, Padova, 1981, pp. 830-831; CARNEVALI, *Le donazioni*, in *Tratt. di dir. priv.* diretto da Rescigno, VI, Torino, 1982, p. 436. In Giurisprudenza, cfr.: Cass. 5 maggio 1956, n. 1427, in *Foro pad.*, 1956, II, 51.

tutt'altro che pacifica³ — in termini positivi (*facere*) dell'obbligo del concedente un diritto personale di godimento che potrebbe piuttosto rappresentarsi come obbligo di assicurare, dunque non impedire, il costante esercizio di tale diritto; in secondo luogo in ordine alla equiparazione, logicamente e implicitamente presupposta, ma certamente discutibile, della posizione del licenziante con quella del locatore. Di qui l'opportunità e la necessità, al fine di una visione più chiara e completa della questione in esame, di fermare preliminarmente l'attenzione sulla natura giuridica della fattispecie « licenza d'uso », così come ricostruita in dottrina e in giurisprudenza.

2. La licenza d'uso di *software* è una figura negoziale, di derivazione nord-americana, che consente l'utilizzazione di un programma (per elaboratore elettronico) a soggetto diverso dal suo originario creatore.

Si tratta, in particolare, di un contratto; anzi, invero, costituisce la fattispecie più diffusa tra i c.d. « contratti dell'informatica »⁴.

Normalmente utilizzata per il *software* commercializzato in serie, la licenza d'uso può essere definita come quel contratto con il quale un soggetto (creatore-fornitore) cede ad un altro soggetto (licenziatario), di regola dietro corrispettivo⁵, il diritto di utilizzare, in modo non esclusivo⁶ e per un determinato periodo di tempo⁷, il programma oggetto di licenza e la relativa documentazione accessoria⁸. Il licenziatario utilizza una versione del programma in forma eseguibile dalla macchina (c.d. codice macchina) e non invece il c.d. codice sorgente (intelligibile all'uomo). L'utilizzatore-licenziatario, pertanto, non può conoscere il funzionamento intrinseco del *software* e, conseguentemente, si trova nell'impossibilità tecnica di apportare ad esso qualsivoglia modifica o ag-

³ Per la configurazione in termini negativi — ossia di *patti* — dell'obbligo del concedente un diritto personale di godimento cfr., per tutti, BASSANELLI, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, p. 765.

⁴ L'espressione « contratti dell'informatica », lungi dal designare una categoria dotata di autonomia concettuale e sistematica, corrisponde ad esigenze meramente descrittive. Con essa si intende generalmente riferirsi ai contratti che abbiano per oggetto beni (*software - hardware*) o servizi (c.d. *computer services*) informatici. Non vi rientrano, invece, i contratti a conclusione o esecuzione informatica (ossia i contratti conclusi o eseguiti con l'ausilio di un *computer*). Ampia è la bibliografia sui contratti dell'informatica; in particolare cfr.: ROSSELLO, *I contratti dell'informatica nella nuova disciplina di software*, Milano, 1997; FINOCCHIARO, *I contratti ad oggetto informatico*, Padova, 1993; TOSI, *I contratti di informatica*, Milano, 1993; TRENTINAGLIA, *I contratti per l'informatica nella Pubblica Amministrazione*, Milano, 1990; ALPA ZENO-ZENCOVICH, *I contratti*

dell'informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio, Milano, 1987; ALPA, *I contratti di utilizzazione del computer*, Milano, 1984; BONAZZI - TRIBERTI, *Guida ai contratti di informatica* (tre volumi), Milano, 1984 (Vol. I) - 1985 (Vol. II) - 1986 (Vol. III); GIANNANTONIO, *Manuale di diritto dell'informatica*, Padova, 1994, p. 187 ss.

⁵ Discussa è la possibilità di configurare una licenza d'uso a titolo gratuito: vedi *infra*.

⁶ È possibile, però, che sia pattuita l'esclusiva.

⁷ Discussibile è la validità della c.d. licenza d'uso perenne. Il problema si inserisce nell'ambito della generale questione dell'ammissibilità di vincoli perpetui atipici.

⁸ La consegna della documentazione accessoria costituisce parte integrante della prestazione del concedente. È appena il caso di rilevare, infatti, come senza di essa un programma non è pienamente utilizzabile o comunque risulta difficilmente utilizzabile, alterandosi, in tal modo, l'equilibrio del rapporto sinallagmatico posto in essere tra le parti.

giunta. I diritti di proprietà e di sfruttamento economico del bene immateriale *software*, quale opera tutelata, rimangono in capo al proprietario (creatore)-concedente (art. 1 della l.d.a.). Il diritto di sfruttare il bene materiale, rappresentato dalla singola riproduzione del *software*, compete, invece, all'utente-licenziatario. A costui, altresì, spettano, in via accessoria e strumentale, anche i diritti relativi al supporto fisico nel quale il *software* (programma) è incorporato.

Quanto sopra esposto, tuttavia, coglie, sia pure per grandi linee, più l'aspetto socio-economico del fenomeno che quello propriamente giuridico.

Sotto quest'ultimo profilo la questione che maggiormente interessa è quella relativa alla qualificazione giuridica della fattispecie e la sua correlativa collocazione sistematica. La dottrina ha affrontato ampiamente la questione. Le difficoltà di ricostruzione ermeneutica e sistematica della fattispecie *de qua* derivano essenzialmente dalla molteplicità stessa delle « forme » con cui il contratto di licenza d'uso si presenta nella realtà socio-economica⁹.

Proprio questa poliedrica e multiforme fenomenicità dell'istituto ha, infatti, come prima ed immediata conseguenza quella di atomizzare, sul piano giuridico-dogmatico, la stessa fisionomia giuridica della licenza d'uso.

Che si tratti di un contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1321 cod. civ., invero, nessuno ne dubita. Tuttavia, allorché si voglia andare oltre e individuare in modo specifico la natura giuridica (ossia stabilire che tipo di contratto è, e quale ne sia la causa) si coglie immediatamente tutta la problematicità della questione in esame.

Al riguardo si possono individuare, nell'ambito della recente dottrina, due distinti orientamenti.

Un primo orientamento nega la stessa autonomia giuridico-dogmatica della licenza d'uso: questa viene assorbita, ossia ricondotta nell'ambito di figure negoziali tipiche.

In questa prospettiva la locuzione « licenza d'uso » cessa di avere un ben preciso significato tecnico-giuridico (non individua, cioè, una determinata fattispecie contrattuale giuridicamente o socialmente tipica) e finisce, pertanto, con l'individuare semplicemente una vicenda avente come specifico contenuto l'attribuzione ad un soggetto di facoltà più o meno ampie di godimento su un bene mobile, quale il *software*.

In particolare secondo questa dottrina¹⁰ il contratto di licenza d'uso è una vera e propria locazione di bene mobile (*software*), disciplinata, quindi, interamente dalle norme del codice civile che alla locazione si riferiscono (artt. 1571-1614 cod. civ.).

⁹ Le clausole che nella prassi vengono inserite nel contratto sono innumerevoli e tali da incidere notevolmente sulla rilevanza e sulla stessa fisionomia giuridica dell'accordo posto in essere tra le parti: si pensi, a titolo esemplificativo, alle seguenti clausole: clausola di esclusiva, clausola relativa alla durata (a tempo determinato o perenne (vedi, *supra*, nota n. 5), clausola relativa al pagamento del corrispettivo

(una *tantum* o dilazionato nel tempo), ecc.

¹⁰ In tal senso: GALGANO, *La cultura giuridica italiana di fronte ai problemi informatici*, in ALPA - ZENO-ZENCOVICH, *I contratti dell'informatica*, cit., pp. 379-380; LEONE, *La concessione del software tra licenza e locazione*, *ivi*, p. 354; FINOCCHIARO, *I contratti ad oggetto informatico*, cit., p. 94 ss.; TOSI, *I contratti di informatica*, cit., p. 157 ss.

Come in ogni locazione il titolare del *software* (bene locato) non trasferisce quel « bene » al licenziatario ma si impegna a far godere a quest'ultimo le capacità e le potenzialità insite nel bene immateriale *software* ¹¹.

Nell'ambito di questo orientamento merita di essere ricordata, ad onore di completezza, quella dottrina ¹², sia pur minoritaria, che ritiene che la licenza d'uso vada ricondotta, nella sua versione più comune e diffusa — quindi con pagamento del canone-corrispettivo *una tantum* e con durata indeterminata — alla vendita quale prevista e disciplinata dagli artt. 1470 ss. cod. civ.

Il secondo orientamento parte da un dato certo ed incontrovertibile: l'assenza di una norma giuridica positiva di riferimento. La licenza d'uso di *software* non è prevista né disciplinata dal nostro ordinamento giuridico positivo. È, quindi, un contratto innominato ¹³ (atipico), concluso dalle parti in forza del generale principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod. civ.

Nella sua struttura di base il contratto *de quo* può utilmente essere assimilato ad una locazione di bene mobile, avente ad oggetto il diritto (personale di godimento) di utilizzazione della singola riproduzione del programma messa a disposizione del licenziatario. Nell'ambito di questa struttura di base, però, si inseriscono elementi atipici che consentono di differenziare la licenza d'uso dal corrispondente negozio tipico (ossia la locazione), pur permettendo di ricorrere, almeno in parte, alla relativa disciplina tipica.

È intuitivo che l'applicabilità della predetta disciplina richiederà, comunque, un adeguato giudizio di compatibilità che tenga nel dovuto conto le peculiarità dell'oggetto contrattuale, ossia il *software* (bene immateriale).

Elementi atipici rispetto al contratto di locazione sono rappresentati sia dalle modalità di pagamento del corrispettivo (di regola in un'unica soluzione), sia dalla durata, di regola a tempo indeterminato ¹⁴ (nella locazione non può eccedere i trent'anni) ¹⁵.

La sentenza del Tribunale di Palermo — spunto per la nostra riflessione — non è, in realtà, ascrivibile a nessuno dei predetti orientamenti.

Il Tribunale di Palermo qualifica la licenza d'uso quale contratto tipico ¹⁶, senza, peraltro, indicare il determinante riferimento legisla-

¹¹ Cfr. BONAZZI - TRIBERTI, *Guida ai contratti di informatica*, cit., p. 57 ss. Gli A. considerano la licenza d'uso innanzitutto con riferimento al programma e, a tal proposito, precisano: « poiché il *software* è un bene immateriale commerciabile attraverso supporti fisici (nastri, dischetti, ecc.), tutta la sua potenzialità non viene influenzata dal supporto, e l'incidenza di quest'ultimo resta attinente solo al buon funzionamento del prodotto *software* ».

¹² In tal senso, cfr.: BIN, *L'equilibrio sinallagmatico nei contratti informatici*, in ALPA - ZENO-ZENCOVICH, *I contratti dell'informatica*, cit., p. 64.

¹³ Per la tesi della atipicità: ROSSELLO, *I contratti dell'informatica nella nuova disciplina del software*, cit., pp. 66-67; BO-

NAZZI-TRIBERTI, *Guida ai contratti di informatica*, cit., p. 57 ss.: « forma innominata creata nella prassi quotidiana, alla quale potranno essere estese le norme della locazione ove compatibili ».

¹⁴ Cfr. nota n. 5 (*supra*).

¹⁵ Cfr. art. 1573 cod. civ.

¹⁶ Nella sentenza si legge testualmente: « [...] [la] licenza d'uso [è] negozio giuridico che conserva la sua causa tipica e, pur configurandosi normalmente quale contratto lucrativo, non appare rivestire carattere essenzialmente oneroso ben potendo dunque avvenire anche a titolo gratuito, in considerazione del particolare assetto dei loro interessi che le parti hanno inteso imprimere nella specie ».

tivo¹⁷. Ne riconosce, poi, la neutralità¹⁸ della causa con una valutazione che fa propendere, al contrario, (proprio in quanto manca la norma positiva di riferimento) per la atipicità e la sua rilevanza giuridica ex art. 1322, comma 2 cod. civ.

Ma c'è di più: facendo riferimento, nel caso di specie, alla rinunzia al corrispettivo¹⁹ e collegando²⁰ tale negozio — ossia la rinunzia — alla licenza d'uso, il Tribunale finisce con il riconoscere, implicitamente, la natura essenzialmente onerosa della fattispecie in esame. È, infatti, considerazione evidente ed incontestabile sul piano logico prima ancora che giuridico, quella per cui si può rinunciare solo a qualcosa di cui si è già titolari. Ne consegue, in questa prospettiva, che il licenziatario-rinunziante (il Savona) è già titolare, in virtù del contratto di licenza d'uso, del diritto (di credito) al corrispettivo. Ma ciò significa che la licenza d'uso viene concepita come contratto essenzialmente oneroso, in quanto caratterizzato dal sacrificio per entrambe le parti.

3. La qualificazione della licenza d'uso quale contratto atipico — soluzione che riteniamo preferibile — pone dei problemi in ordine alla possibilità delle parti contraenti di strutturarne la causa non solo secondo l'usuale schema oneroso, ma anche secondo il modello gratuito²¹.

Il problema è, in definitiva, quello di accertare se sia ammissibile, accanto all'usuale fattispecie onerosa, anche una licenza d'uso a titolo gratuito ovvero — il che è lo stesso — se l'onerosità sia tratto essenziale del negozio in esame.

La suddetta questione si inserisce nell'ambito della più generale *vexata quaestio* relativa all'ammissibilità, nel nostro ordinamento giuridico, di contratti gratuiti atipici.

Ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., le parti possono non solo stabilire liberamente il contenuto del contratto ma anche concludere contratti atipici purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, quindi con il solo limite della meritevolezza dell'interesse perseguito.

¹⁷ Non possiamo, invero, affatto escludere che il Giudice parlando di « *causa tipica* » abbia inteso riferirsi alla tipicità sociale della fattispecie. Cionondimeno, sarebbe stato auspicabile al riguardo, come del resto in altri decisivi passaggi della sentenza, maggiore chiarezza argomentativa e precisione terminologica, tali da rendere più agevole per l'interprete il compito di ricostruzione della « *mens iudicis* ». Sulla nozione di contratto legalmente o socialmente tipico cfr., per tutti, BIANCA, *Diritto Civile* (vol. 3° - *Il contratto*), Milano, 1987, p. 445 ss. e SACCO, *Il contratto*, in *Tratt. di dir. civ.* diretto da Vassalli, VI-2, Torino, 1975, p. 802 ss.

¹⁸ Sul concetto di negozio con causa neutra cfr., per tutti, OPPO, *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947.

¹⁹ Nella sentenza testualmente si legge: « [...] la cessione effettuata nel 1983 de-

ve esser qualificata, secondo quanto prospettato dall'attrice, come rinunzia al compenso della disposta licenza d'uso ».

²⁰ Ci sembra, infatti, che la vicenda venga descritta dal Giudice Unico in termini di collegamento negoziale volontario tra una licenza d'uso e una successiva rinunzia al compenso. Due negozi, quindi, diretti a realizzare l'unitaria operazione economica consistente nell'attribuzione della facoltà di utilizzazione del *software* all'ARS senza pagamento di alcun corrispettivo in favore del Savona. Sul fenomeno dei negozi collegati, cfr. SCOGNAMIGLIO, in *Enc. dir.*, VII, p. 375 ss.; MESSINEO, in *Enc. dir.*, X, p. 48 ss.

²¹ La sentenza che ci occupa si segnala proprio in quanto ammette, sia pure con argomentazioni contraddittorie (vedi *supra*), la possibilità di stipulare una licenza d'uso a titolo gratuito.

Tale limite si traduce sostanzialmente nell'accertamento, svolto dall'autorità giudiziaria, della sussistenza o meno, nei negozi atipici di volta in volta posti in essere dai privati, di una causa²² meritevole di tutela. In questa prospettiva, la questione dell'ammissibilità di contratti gratuiti atipici si traduce nella necessità di individuare, per ciascuno di essi, una causa idonea a giustificare giuridicamente l'atto di autonomia privata²³.

La norma di riferimento, ossia l'art. 1322 cod. civ., non distingue, tuttavia, nell'ambito dei contratti atipici tra quelli a titolo oneroso e quelli a titolo gratuito²⁴. È, d'altra parte, assolutamente pacifica l'ammissibilità nel nostro ordinamento di contratti atipici onerosi. Per quanto riguarda i contratti gratuiti, invece, si deve registrare come la dottrina e la giurisprudenza abbiano incontrato non poche difficoltà e mostrato una certa diffidenza nel mettere a fuoco l'autonoma rilevanza della fattispecie gratuita atipica.

Ciò è dovuto in larga misura al principio, radicato nella nostra cultura e tradizione giuridica, in base al quale, allorché lo schema causale si allontani dallo schema della onerosità, la verifica di un valido supporto causale viene avvertita come particolarmente difficoltosa e non adeguatamente controllabile.

Cionondimeno, la dottrina²⁵ prevalente è orientata in senso favorevole: ammette, cioè, la possibilità di negozi gratuiti atipici, stante la generalizzata operatività del principio sancito dall'art. 1322 cod. civ., applicabile a qualsiasi tipo di negozio, gratuito od oneroso che sia. Ma una volta ammessa, sul piano giuridico dogmatico, la astratta configurabilità della fattispecie gratuita atipica, la questione si sposta, ovviamente, sul piano dell'individuazione dei limiti di ammissibilità della fattispecie stessa.

²² Il riferimento testuale, contenuto all'art. 1322 cod. civ., agli «*interessi meritevoli*» rimanda, infatti, proprio al concetto di causa quale interesse (motivo) obbiettivizzatosi nel negozio: per il concetto di causa concreta, cfr. BIANCA, *Diritto Civile* (vol. 3° - *Il contratto*), Milano, 1987, p. 419 ss.; FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, p. 249; DI MAJO, *La causa del negozio giuridico*, in *Enc. giur.*, VI, Roma, 1988.

²³ Cfr. FERRIGNO, *L'uso giurisprudenziale del concetto di causa del contratto*, in *Contratto ed Impresa*, 1985, p. 147: «il concetto innominato, per essere accolto nel diritto, deve essere volto a realizzare sì interessi meritevoli di tutela ma secondo il giudizio dell'ordinamento giuridico, giudizio che, se positivo, comporta l'oggettivazione dell'interesse stesso, il quale viene a costituire un *quid* scisso dall'elemento psicologico e coincidente con la funzione economico sociale alla cui realizzazione il contratto atipico è stato ritenuto idoneo dall'ordinamento».

²⁴ Per una efficace definizione di con-

tratto a titolo oneroso e di contratto a titolo gratuito cfr. CRISCUOLI, *Il contratto*, Padova, 1992, pp. 35-36; MOSCO, *Onerosità e gratuità degli atti giuridici con particolare riguardo ai contratti*, Milano, 1942.

²⁵ Per l'ammissibilità del negozio gratuito atipico, da ultimo, cfr.: MANZINI, *Il contratto gratuito atipico*, in *Contratto ed impresa*, 1986, p. 91 ss.; CARINGELLA, *Alla ricerca della causa nei contratti gratuiti atipici*, in *Foro it.*, 1993, I, 150; CAROPPO, *Gratuità ed onerosità dei contratti di garanzia*, 1961, p. 427 ss.; CHECCHINI, *L'interesse a donare*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, p. 278 ss. Contra cfr.: PUGLIATTI, *Fiducia e rappresentanza indiretta*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1948, p. 252. SOGNAMICLIO, *Dei requisiti del contratto*, nel *Comm. del cod. civ.* a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1970, sub art. 1343, p. 317: questi ultimi due Autori negano la configurabilità stessa della fattispecie gratuita atipica restringendo, in tal modo, l'autonomia contrattuale nella creazione di nuovi tipi allo schema caratterizzato dalla reciprocità delle prestazioni di dare o di fare.

Da questo punto di vista, si afferma²⁶ che sul piano causale la giustificazione dell'operazione è proprio nell'interesse patrimoniale²⁷ di chi sopporta il sacrificio. Tale interesse penetra all'interno del regolamento contrattuale, lo qualifica causalmente e non si situa, così, a livello di semplice motivo — che come tale sarebbe irrilevante — dell'attribuzione²⁸. Esso consente, quindi, di superare il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322 cod. civ., purché — giustamente si rileva²⁹ — ad esso si faccia, più o meno esplicitamente, riferimento nel contesto del negozio: occorre, in altre parole, la c.d. *expressio cause*.

Il negozio gratuito atipico, in questa prospettiva, si pone, quindi, « a cavallo tra l'atto donativo e il contratto di scambio »³⁰. In esso lo spostamento patrimoniale in favore del beneficiario, pur non essendo direttamente collegato alla previsione di un correlativo sacrificio³¹ della controparte, trova, pur sempre, la sua giustificazione, sotto il profilo causale, nell'interesse patrimoniale dell'autore del negozio, ossia in un vantaggio — ovviamente valutabile in termini economici — allo stesso derivante³².

Né, d'altra parte, osta a siffatta costruzione la previsione di cui all'art. 782 cod. civ.: si ritiene, infatti, che l'adozione dell'atto pubblico sia necessaria solo quando il disponente operi per spirito di liberalità³³. Solo in questo caso sussiste la necessità di tutelarne la sfera giuridico-patrimoniale da attribuzioni non sufficientemente valutate e ripensate. Se, invece, il disponente è spinto da una, più o meno fondata, aspettativa di

²⁶ Cfr. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 1993, p. 789.

²⁷ Cfr. MANZINI, *cit.*: secondo l'A. è sufficiente, per sostenere dal punto di vista causale una fattispecie contrattuale atipica anche una mera finalità di conseguire un risparmio di spesa. In tal senso, cfr. App. Roma 19 gennaio 1967, in *Foro it.*, *Rep.* 1967, voce *Obbligazioni e Contratti*, n. 63.

²⁸ Siffatta impostazione presuppone, ovviamente, il ripudio di una dimensione astratta della causa che, facendo venir meno la tradizionale distinzione tra movimenti individuali e profilo causale, determina la rivalutazione degli interessi concreti perseguiti dalle parti: non più semplici motivi ma elementi direttamente concorrenti alla definizione del profilo causale del negozio.

²⁹ Cfr. MARICONDA, *Trasferimenti atipici e nullità per mancanza di causa*, in *Corr. giur.*, 1993, n. 2, p. 174 ss. e Cass. 21 giugno 1965, n. 1299, in *Giur. it.*, 1967, I, 1, 214: « il semplice intento di trasferire un bene non può assurgere a causa giuridica, in quanto non permette di identificare lo scopo specifico che qualifica detto trasferimento impedendo di controllare la liceità o la illiceità secondo i canoni del suddetto ordinamento giuridico positivo. Devesi, pertanto, affermare che è nulla per mancanza di causa giuridica la con-

venzione con la quale semplicemente si ceda ad altri, senza che risulti, esplicitamente o implicitamente dalla convenzione stessa, lo specifico titolo che qualifica il negozio ».

³⁰ Cfr. CARINGELLA, *cit.*

³¹ A tal proposito, cfr. CHECCHINI, *cit.*, p. 279: per l'A. anche nel contratto gratuito atipico vi sarebbe un conflitto di interessi patrimoniali giuridicamente apprezzabili tale da giustificare l'atto di autonomia privata.

³² I caratteri distintivi di siffatta figura negoziale rispetto alla liberalità risiedono proprio nella diversa molla causale a base delle stesse: mentre in tema di donazione l'arricchimento del destinatario si alimenta e viene, quindi, ammesso dall'ordinamento giuridico sulla base di un interesse di carattere non patrimoniale — *causa donandi* — nel primo caso lo spostamento presuppone un interesse patrimoniale in capo al disponente.

³³ Cfr. CARINGELLA, *cit.*. Secondo CHECCHINI, *cit.*, p. 291, la *ratio* dell'art. 782 cod. civ. va individuata sul terreno giuridico. Più precisamente deriva dalla difficoltà di dedurre l'esistenza di un interesse di carattere non patrimoniale dal contenuto del contratto e dalla conseguente necessità di determinare l'emersione per il tramite dell'attivazione del meccanismo formale di legge.

ritorno in termini patrimoniali, venendo in rilievo un problema di analisi costi-benefici, la necessità della garanzia formale si palesa del tutto priva di fondamento³⁴.

Nel nostro sistema normativo, quindi, l'adozione dell'atto pubblico è stata posta, dal legislatore, quale condizione necessaria del solo spostamento patrimoniale motivato da spirito di liberalità: la sua operatività resta, pertanto, subordinata alla coesistenza del profilo formale e di quello causale. Si lascia, in tal modo, impregiudicata la possibilità di uno spostamento svincolato da condizionamenti formali laddove causalmente giustificato mediante il collegamento ad un interesse di carattere patrimoniale. In questa prospettiva, « la rilevanza della *causa donandi* alla stregua di interesse non patrimoniale atto a giustificare sotto il profilo causale l'attribuzione donativa » finisce con l'evidenziare « la non avallabilità delle prospettazioni ermeneutiche tese a svilire la dimensione causale del contratto di donazione, trasformandolo da contratto causale in contratto formale »³⁵.

La posizione della giurisprudenza è differenziata a seconda che si tratti di prestazioni di *facere* ovvero di *dare*³⁶.

Nel primo caso, infatti, l'orientamento prevalente³⁷ è permissivo; si riconosce, cioè, la possibilità per i privati di concludere contratti atipici gratuiti.

Nell'ipotesi, invece, di prestazioni di *dare* atipiche la giurisprudenza appare nettamente decisa nel negarne rilevanza giuridica con conseguente comminatoria di nullità per difetto di causa³⁸.

Ciò in quanto il criterio³⁹ che viene seguito è quello di ricondurre qualsivoglia pattuizione gratuita avente per oggetto un *dare* nell'ambito

³⁴ Chiarita ed ammessa l'astratta possibilità di realizzare contratti gratuiti atipici aventi ad oggetto qualsiasi tipo di prestazione è necessario spostare l'attenzione sulla necessità di una verifica, particolarmente puntuale e rigorosa, in merito alla presenza, nelle fattispecie negoziali di volta in volta poste in essere dai privati, di un interesse patrimoniale tale da sorreggere causalmente l'attribuzione. Tale verifica, come nota CARINGELLA, risulta essere obbiettivamente più difficile per le stipulazioni di dare che per quelle di fare, giacché per i « contratti unilaterali concernenti un dare... fisiologicamente la prestazione necessita di essere giustificata dalla previsione di una controprestazione ».

³⁵ Cfr. CARINGELLA, *cit.*

³⁶ Secondo GORLA, *Il contratto*, Milano, 1955, p. 82 ss., la distinzione tra obbligazioni di dare e di fare è fondata su una antica tradizione secondo la quale lo spogliarsi di un bene, specie se immobile, è considerato un atto molto più grave e tale da richiedere l'adozione della forma a protezione del donante, della sua famiglia e

dei terzi, mentre le altre prestazioni sono considerate di minore importanza e più vili.

³⁷ Cfr. Cass. 22 gennaio 1976, n. 185, in *Foro it.*, 1976, I, 618; Cass. 14 settembre 1976, n. 3150, in *Foro it.*, 1977, I, 1988; Cass. 5 luglio 1989 n. 3223, in *Foro it.*, Rep. 1989, voce *Trasporto*, n. 9.

³⁸ Tale presa di posizione è indice di una generale diffidenza del nostro ordinamento verso le attribuzioni gratuite. Indici di questa diffidenza possono essere rinvenuti, ad esempio, nella minore stabilità degli acquisti a titolo gratuito (in materia di revocatoria fallimentare).

³⁹ Cfr. Cass. 20 novembre 1992, n. 12401, in *Foro it.*, 1993, I, 1506; *l'iter* logico — argomentativo seguito può essere utilmente sintetizzato nel seguente modo: a) viene esclusa la qualificazione giuridica dell'accordo traslativo gratuito come donazione per difetto di forma; b) la convenzione viene per esclusione classificata come contratto a prestazione corrispettive; c) ne viene comminata la nullità per difetto di causa stante la mancata indicazione della controprestazione.

delle convenzioni a prestazioni corrispettive o nell'ambito della liberalità donative.

Nel caso di specie, allora, la qualificazione — ripetiamo preferibile — della licenza d'uso quale contratto atipico non sarebbe di per sé preclusiva della possibilità di ammetterne la configurazione secondo il modello gratuito ove fosse possibile individuare il determinante e decisivo interesse patrimoniale del disponente.

Ma a tal proposito il Tribunale parla di intento liberale del cedente e, quindi, esclude consequenzialmente la presenza di un interesse patrimoniale.

Contraddicendo la premessa da cui è partito, il Giudice riconosce, poi, l'esistenza di un arricchimento nel patrimonio del cessionario e soprattutto assume come « strumentale » l'utilizzazione della licenza d'uso, suggerendo, in tal modo, la qualificazione della fattispecie come donazione indiretta. Si tratterebbe, allora, almeno nella prospettiva qui ricordata, di una donazione indiretta nella quale il negozio mezzo, atipico e gratuito, sarebbe nullo per difetto di causa in quanto mancante del fondamentale interesse patrimoniale.

4. Ci sembra in definitiva il Tribunale di Palermo non sciolga con solide e persuasive argomentazioni l'alternativa tra liberalità (donazione diretta o indiretta) e gratuità (licenza d'uso).

La decisione, comunque, con tutte le implicazioni giuridico dogmatiche ad essa connesse, conferma nell'interprete il sospetto che di fronte ad una licenza d'uso gratuita le categorie tradizionali siano insufficienti, comunque inadeguate.

Tale inadeguatezza è forse riconducibile, in termini più generali, alla natura stessa e alle peculiarità del bene *software*. Giustamente a tal proposito si rileva⁴⁰ che poiché il *software* è un bene immateriale, sia pur commerciabile attraverso supporti fisici (nastri, dischetti, ecc.), tutta la sua potenzialità non viene e non può essere influenzata dal supporto: l'incidenza di quest'ultimo resta attinente solo al buon funzionamento del prodotto: il *software* conserva, pur sempre, i caratteri propri della creazione intellettuale. Ed è a tali caratteri che l'interprete dovrà in ogni caso guardare nell'operazione di individuazione degli strumenti idonei alla sua circolazione nel sistema economico.

La riconduzione in alternativa agli schemi consueti che presiedono alla circolazione dei beni in via definitiva (vendita, donazione, ecc.) o temporanea (cessione in godimento) deve confrontarsi con la natura del *software*, suscettibile di « un indefinito godimento oggettivo e soggettivo senza esaurimento o distruzione dell'idea » (sono parole del giudice) e tuttavia idoneo a presentarsi come bene-valore in sé tutte le volte in cui ne sia ceduto l'uso.

MARCO MONTALBANO

⁴⁰ Cfr. nota n. 13 (*supra*).