

RENZO RISTUCCIA - VINCENZO ZENO-ZENCOVICH

## PRIME NOTAZIONI SULLA LEGGE A PROTEZIONE DEL SOFTWARE

**SOMMARIO:** 1. Il d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518. — 2. I programmi per elaboratore come opere letterarie. — 3. Forma e contenuto del programma. — 4. Il carattere creativo dei programmi. — 5. La titolarità dei diritti. — 6. La durata. — 7. Le attività riservate al titolare. — 8. Le facoltà dell'utilizzatore. — 9. la decompilazione. — 10. Il registro dei programmi per elaboratore. — 11. Rimedi e provvedimenti civili. — 12. Tutela penale dei programmi.

### 1. IL D.LGS. 29 DICEMBRE 1992, N. 518.

**L**a *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992 ha pubblicato il d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 intitolato « Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore ».

L'iter della nuova normativa può così ricostruirsi: dopo una prima Proposta di Direttiva da parte della Commissione delle Comunità Europee (in *G.U.C.E.* n. L 91 del 12 aprile 1989, p. 4) veniva approvata dopo un acceso dibattito la Direttiva 14 maggio 1991 (in *G.U.C.E.* n. L 122 del 17 maggio 1991, p. 42). Il Governo presentava al senato il d.d.l. n. 3018 che sostanzialmente costituiva la traduzione letterale della Direttiva. Conclusa la legislatura, il d.d.l. veniva ripresentato e se ne iniziava la discussione in Parlamento. Nel contempo tuttavia il Governo con l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992, n. 489 (pubblicata sulla *G.U.* n. 299 del 21 dicembre 1992) si faceva attribuire la delega all'attuazione della Direttiva e quattro giorni dopo — il 23 dicembre — il decreto legislativo veniva approvato dal Consiglio dei Ministri e firmato dal Capo dello Stato il 29 dicembre.

\* Il saggio costituisce un adattamento dei paragrafi del volume *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel d.lgs. n. 518/1992* (Padova, Cedam, 1993) dedicati alle novità introdotte con la riforma della

legge sul diritto d'autore in materia di programmi per elaboratore elettronico. Le decisioni citate sono pubblicate nello stesso volume salva diversa indicazione nel testo o in nota.

La rapidità dei tempi fa ritenere che sicuramente il testo del decreto legislativo fosse da tempo pronto e che attraverso la delega al governo si sia tagliato corto al dibattito parlamentare, evitando persino il parere delle Commissioni competenti, non previsto dalla legge delega.

Il metodo è certamente singolare e discutibile anche sotto altri profili. Oltre a considerazioni di ordine generale su procedure che sottraggono all'esame pubblico provvedimenti legislativi di sicuro rilievo, va notato che esse sono probabilmente all'origine di talune non chiare formulazioni del testo normativo.

Il d.lgs. n. 518/1992 chiude per l'Italia un dibattito ventennale sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore elettronico. È stato un dibattito condotto con toni insolitamente accesi e che ha visto — beninteso non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo — gli operatori del diritto anteporre, forse più del lecito, gli interessi di una categoria imprenditoriale all'analisi razionale degli strumenti giuridici utilizzabili.

Ne risulta un sistema che ha rivoluzionato un istituto di tradizione consolidata come il diritto d'autore ed ha acuito gli squilibri tra i vari settori della tecnica in relazione alla tutela giuridica delle innovazioni.

## 2. I PROGRAMMI PER ELABORATORE COME OPERE LETTERARIE. \_\_\_\_\_

Il d.lgs. n. 518/1992 ha integrato l'art. 1 della legge n. 633/1941 con un comma 2 del seguente tenore: « Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 ».

Se la soluzione legislativa fornita con l'attuazione della Direttiva comunitaria rende superata gran parte del dibattito e delle questioni che si ponevano interpreti e giurisprudenza, tuttavia la equiparazione dei programmi per elaboratore alle opere letterarie lascia ancora qualche margine di incertezza. Va in primo luogo precisato che il richiamo alla Convenzione di Berna ha funzione contenutistica e non meramente descrittiva: nel senso che esso non serve unicamente a chiarire il concetto di « opera letteraria », ma soprattutto ad assicurare che ai programmi vengano accordate tutte quelle tutele previste in sede convenzionale. Il testo di Berna è stato infatti assunto come base unificante in quanto ratificato da tutti gli Stati membri.

L'adeguamento della nostra legge alle disposizioni convenzionali (d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19) aveva inciso essenzialmente sui diritti sulle opere fotografiche e su taluni profitti del diritto morale, ma non aveva comportato mutamenti alla disciplina per le opere letterarie. Si tratterà dunque di verificare sulla base dell'esperienza concreta, fino a che punto le nuove norme

introdotte con il d.lgs. n. 518/1992 sono esaustive e autosufficienti ed in quali ipotesi invece possa e debba farsi riferimento alla disciplina comune alle altre opere dell'ingegno, se ed in quanto non derogata (o non derogabile) dall'autonomia contrattuale delle parti.

In concreto anche se solitamente la disciplina contrattuale con oggetto programmi per elaboratore è assai minuziosa (e particolarmente limitativa nei confronti dell'utilizzatore) non è difficile ipotizzare casi in cui occorrerà fare riferimento sia alle norme generali della legge su diritto d'autore che a quelle del codice civile.

Ciò si verificherà soprattutto per i c.d. contratti di sviluppo *software* nei quali una impresa informatica realizza per un'impresa diversa un programma per elaboratore. Inquadabile nello schema dell'appalto, tale contratto non trova altra disciplina nel d.lgs. n. 518/1992, il quale, peraltro, non ha riprodotto i commi 1 e 2 della Direttiva che stabiliscono le regole in tema di titolarità e contitolarità (sul punto v. *infra* par. 5).

Altro profilo non disciplinato né dal d.lgs. n. 518/1992, né dalla Direttiva è quello della trasmissione dei diritti di utilizzazione per i quali la pratica dovrà opportunamente adattare gli artt. 107 ss. della nostra legge sul diritto d'autore.

### 3. FORMA E CONTENUTO DEL PROGRAMMA.

L'art. 2575 cod. civ. e l'art. 1 della l.d.a. stabiliscono che l'opera è protetta « qualunque ne sia il modo o la forma di espressione ». Non sembrava dunque un problema l'uso di simboli logico-matematici come « espressione del programma ».

Ciò nonostante il legislatore nazionale ha ritenuto di inserire il ridondante inciso « in qualsiasi forma espressi » nel numero 8) dell'art. 2, legge n. 633/1941.

Offre invece importanti occasioni di riflessione la seconda frase della norma in commento laddove vengono espressamente esclusi dalla tutela « le idee ed i principi » che stanno alla base del programma.

Molto si era discusso prima del d.lgs. n. 518/1992 della possibilità di individuare all'interno del programma una forma di espressione distinta dal contenuto ideativo dell'opera.

Si ritiene infatti un principio generale che « la tutela brevettuale è apprestata per la protezione del contenuto tecnico-scientifico delle creazioni umane, mentre quella di diritto d'autore investe solo l'espressione formale delle medesime »<sup>1</sup>. Tale principio pur

<sup>1</sup> GHIDINI, *I programmi per computers* (a cura di), *La tutela giuridica del software, fra brevetto e diritto d'autore*, in ALPA (a Milano 1984, 37.

senza essere esplicitamente contenuto in una norma<sup>2</sup> — a differenza di quanto avviene in altre legislazioni (cfr. la Sez. 102 (b) del *Copyright Act* statunitense) — è pacificamente riconosciuto. Significativo in tal senso il seguente passo di una pronuncia della Suprema Corte (Cass. 1 febbraio 1962, n. 210): « il diritto d'autore (...) tutela la forma espressiva dell'opera dell'ingegno, ma non si estende — specie per quanto attiene alle opere di carattere scientifico — al contenuto e agli insegnamenti che, attraverso l'opera possono essere impartiti, cosicché la esclusività cade solo sull'espressione del discorso scientifico, ma non pure sul contenuto intellettuale intrinseco dell'opera ».

Si era sostenuto in dottrina<sup>3</sup> che tale principio costituisse un ostacolo alla proteggibilità del *software* secondo la legge sul diritto d'autore. Infatti nel programma per elaborare i singoli passaggi e la loro concatenazione appaiono rigorosamente finalizzati all'idea-scopo che il procedimento mira a realizzare. Ciò non consentirebbe di distinguere in un programma la forma di espressione dal contenuto ideativo. In altri termini se il veicolo espressivo deve essere in qualche modo « arbitrario » rispetto al contenuto, e dunque scindibile da questo, per non proteggere in realtà l'idea sottostante, nel programma tale scindibilità non si verifica. Sempre secondo Ghidini neppure la variabilità nella concatenazione dei passaggi di un programma permette di scindere la forma del contenuto, posto che comunque tutte le variabili sono necessariamente legate al perseguimento della medesima funzione.

Aggiungeva Floridia<sup>4</sup> che nel programma la creazione intellettuale consiste nelle istruzioni in sé considerate e non nel modo di espressione di queste.

Invero l'argomento — perlomeno in linea teorica — non appariva così convincente. In dottrina veniva ribattuto<sup>5</sup> che anche nel *software* è possibile distinguere tra contenuto del programma e forma interna di essa. « Il contenuto di un programma è dato dall'idea di applicare l'*electronic data processing* ad un certo settore delle attività quotidiane, a determinate operazioni, a particolari bisogni dell'individuo o delle aziende (...). Come tale l'idea non può godere di alcuna esclusiva e non è perciò ammissibile precludere ad altri la possibilità di fornire un programma che concerne la medesima idea ». A tale contenuto è però possibile dare

<sup>2</sup> Cfr. comunque FLORIDIA, *La protezione del software nel sistema delle esclusive sulle creazioni intellettuali*, su *questa Rivista*, 1989, 71, che vede un corollario del principio nell'art. 2, n. 4 della legge n. 633/1941.

<sup>3</sup> GHIDINI, *op. cit.*, 37-41; BORRUSO, *L'« algoritmo per computer » e la sua brevettabilità*, su *questa Rivista*, 1987, 75.

<sup>4</sup> FLORIDIA, *op. cit.*, 79.

<sup>5</sup> CARNEVALI, *Sulla tutela giuridica del software*, in *Quadrimestre*, 1984, 254; SENA, *L'applicazione al software della disciplina del diritto d'autore*, in TESCHI-BRACCHI (a cura di), *Software e diritto d'autore. La tutela giuridica dei programmi per elaboratori*, Milano, 1986, 35.

espressione con programmi di diversa struttura, di diversa organizzazione, in termini d'arte di diversa « forma interna ». Quest'ultima costituisce l'oggetto del diritto d'autore.

Tuttavia al di là dell'affermazione teorica l'individuazione nel programma concreto di un contenuto indipendente dalla forma di espressione resta estremamente difficile.

Lo testimoniano una serie di questioni emerse nelle pronunce giurisprudenziali statunitensi sull'argomento<sup>6</sup>. In un caso si era sostenuto da una delle parti in causa che un sistema operativo, costretto com'è tra l'architettura *hardware* della macchina data e i programmi applicativi già utilizzati per quel sistema e quella macchina, non permette in concreto di sviluppare sistemi operativi alternativi e costituisce pertanto l'unica forma di espressione dell'idea: la Corte ha ribattuto che ovunque esista l'astratta possibilità di scrivere o creare altri programmi che svolgano la medesima funzione di sistema operativo vi è scindibilità tra forma e contenuto e dunque proteggibilità del programma.

In altri casi è stato addirittura ritenuto contraffazione di programma un riadattamento radicale che lasciava inalterato solo « il modo in cui l'informazione trascorre sequenzialmente da una funzione a un'altra ». Veniva cioè protetto il concetto del programma e il modo come esso si presentava all'utente. È lecito chiedersi se ciò non costituisca superamento del principio di tutela della sola espressione formale.

Anche recenti provvedimenti italiani meritano una citazione per come evidenziano la difficoltà del problema forma/contenuto e per come possono orientare l'interprete del nuovo n. 8) dell'art. 2 l.d.a. In Pret. Roma 18 febbraio 1992 e in Pret. Torino 10 febbraio 1993 l'identità degli algoritmi non è reputata indice di plagio fintantoché i programmi si differenziano nella presentazione all'utente, nell'utilizzo di diversi linguaggi di programmazione, nel codice sorgente o in talune funzioni svolte (*contra* Pret. Bari 11 febbraio 1991). In Trib. Roma 20 dicembre 1993 (su questa *Rivista*, 1994, 172) sono fondati sulla medesima idea ma hanno forma espressiva diversa due programmi diversi per ambiente di sviluppo e per la c.d. « interfaccia utente », ancorché basati sulla stessa analisi delle esigenze dell'utenza.

Alla luce di quanto sin qui detto non può stupire che l'affermazione, della direttiva prima e del d.lgs. n. 518/1992 poi, secondo la quale la protezione non si estende alle idee o ai principi sia stata giudicata<sup>7</sup> « ambigua e derisoria »: ambigua perché non of-

<sup>6</sup> PARDOLESI, « Software », « property rights » e diritto d'autore: il ritorno dal paese delle meraviglie, in *Foro it.*, 1987, II, 299; AFFERNI, *Diritto d'autore, requisito dell'originalità e software operativo*, su

questa *Rivista*, 1989, 556.

<sup>7</sup> ZENO-ZENCOVICH, *La direttiva comunitaria sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore*, su questa *Rivista*, 1992, 28.

fre alcuna linea guida per permettere all'osservatore di separare l'algoritmo dalla sua espressione; derisoria perché il complesso della disciplina è tale da ostacolare in tutti i modi l'individuazione delle idee alla base del programma.

La stessa CEE — che pure nei « considerando » alla Direttiva sostiene che la norma serve a « dissipare ogni dubbio » — non è in grado di mascherare il problema. Già nella relazione al progetto di direttiva si leggeva che « i concorrenti, una volta stabilito mediante un'analisi indipendente quali idee, regole o principi vengono usati, sono liberi di creare la propria applicazione delle idee, regole o principi onde realizzare prodotti compatibili. Essi possono basarsi su un'idea identica ma non possono usare la stessa espressione di altri programmi protetti; quindi, non vi è monopolio sull'informazione in sé, ma soltanto la tutela della forma di espressione di quella determinata informazione ». Sin qui in linea generale; laddove però si trattava di evadere allo specifico problema di alcuni programmi dei quali la Commissione si era dovuta occupare per ragioni di concorrenza (caso dell'« interfaccia » IBM), era costretta a notare: « Nei casi in cui nei confronti dei programmi interoperativi si verificano somiglianze nel codice che applica idee o principi dovute all'inevitabilità di alcune forme di espressione, qualora le limitazioni derivanti dall'interfaccia siano tali da rendere impossibile in quelle circostanze un'applicazione diversa, normalmente non si configurerà una violazione del diritto di autore perché in tali circostanze generalmente si considera che l'idea e l'espressione si sono fuse ».

Ora, se tale « fusione » è sicura nei programmi interoperativi, cosa garantisce che in altri programmi non si verifichi? Si pensi ai programmi di contabilità obbligati a ripercorrere un'identica modulistica legale (per uno spunto in tal senso si v. Pret. Roma 26 febbraio 1992).

Sebbene il discorso portato a questo punto potrebbe indurre, a causa dell'ambiguità contenute nella disposizione, a svalutare la portata precettiva dell'art. 2, n. 8) legge n. 633/1941, occorre invece paradossalmente valorizzarne la funzione di norma sintetica, chiave di volta del diritto *speciale* d'autore sul *software* e limite interpretativo dei seguenti articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater. In altri termini ogniqualevolta l'interprete si trovi di fronte un programma che non ammetta una scindibilità della forma di espressione dall'idea sottostante (e, ci permettiamo di aggiungere, la prova della scindibilità dovrebbe essere fornita dall'attore che assume il proprio programma contraffatto) egli è obbligato a negare la protezione del diritto d'autore.

Il che rende evidente la frattura che si è creata tra informatica ed altri campi della tecnica che fanno riferimento al diritto dei brevetti anziché al diritto d'autore. Mentre il titolare di un brevetto ha interesse a dimostrare che il prodotto del convenuto pur diverso all'apparenza sfrutta gli insegnamenti ideativi co-

perti dalla privativa, in materia di *software* sarà il convenuto a sostenere di aver copiato l'idea!

Il diritto d'autore mostra così la propria insufficienza: preclude certamente di copiare programmi da un dischetto ad un altro a chi ignora completamente come sia fatto un programma; tuttavia l'esperto di informatica che carpisca l'idea — cioè in buona sostanza l'algoritmo — può, variando le procedure di sviluppo del programma, scrivere programmi sostanzialmente simili. A conferma di questa possibilità valga l'art. 64-*quater*, comma 2, lett. c) che impedisce di sfruttare le informazioni acquisite grazie a «decompilazione» del programma per sviluppare *software* «sostanzialmente simile *nella forma espressiva*». Similitudini di contenuto sono dunque lecite.

#### 4. IL CARATTERE CREATIVO DEI PROGRAMMI.

I programmi per elaboratore, sono compresi nella protezione di cui alla legge n. 633/1941 « purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore ».

È bene approfondire il motivo per il quale il legislatore ha ritenuto nell'art. 2, n. 8) di dover puntualizzare per i programmi il requisito dell'originalità nonostante tale requisito sia già stato stabilito per tutte le opere dell'ingegno nell'art. 1.

A tale fine occorre risalire alla Direttiva che, nel definire l'originalità in relazione al lavoro intellettuale dell'autore, esclude che siano « presi in considerazione altri criteri ». L'ottavo « considerando » illustra poi che non devono essere « valutati i meriti qualitativi o estetici ».

Sembra che la Direttiva voglia in primo luogo escludere altri requisiti di accesso alla protezione quali ad esempio la « pubblicazione » che per le opere letterarie è espressamente richiesta dalla Convenzione di Berna.

In secondo luogo emerge la volontà di impedire qualunque sindacato sulla qualità del lavoro intellettuale da cui origina il programma mantenendo ad un livello molto basso la soglia della tutelabilità. Così facendo la Direttiva crea un diritto uniforme per i programmi indipendentemente dai diversi concetti di originalità che possono esistere nelle legislazioni nazionali sulle opere dell'ingegno.

In Italia un riferimento specifico dell'originalità al *software* poteva avere minor ragione di esistere. Infatti da un lato è controverso se la pubblicazione sia condizione indispensabile per garantire protezione all'opera, dall'altro al « carattere creativo » di cui all'art. 7 della L. n. 633/1941 non si è soliti assegnare un preciso significato precettivo, cosicché in termini invero piuttosto generici giurisprudenza e dottrina hanno ritenuto sufficiente riscontrare nell'opera un *quid novi*, unitamente a un apporto personale dell'autore, per accedere alla tutela giuridica: è originale tutto

ciò che non costituisce pedissequa imitazione afferma Pret. Roma 30 giugno 1988.

Qualunque soluzione si accolga in materia di creatività, è evidente « l'assai minore selettività delle condizioni di accesso alla tutela esclusiva » offerta dal diritto d'autore<sup>8</sup> rispetto alla tutela brevettuale. In altri termini l'assenza di direttive normative per valutare l'innalzamento obiettivo dell'opera dallo stato delle conoscenze umane abbassa in misura notevole la soglia dell'accesso a una protezione esclusiva dell'opera.

Ma il vero problema che importa l'applicare i principi propri delle opere di ingegno in tema di creatività ai programmi per elaboratore è un altro. Coloro che accolgono con favore la possibilità di ottenere una protezione giuridica a « basso prezzo » in termini di originalità dell'opera, non si accorgono che ciò « porta seco un *by-product* tutt'altro che appetibile »<sup>9</sup>. Infatti come è tutelato un programma non identico a quelli precedenti così il diritto su questo non può essere fatto valere se non contro coloro che detto programma abbiano copiato integralmente.

Né d'altronde può sempre negarsi che il presunto contraffattore abbia compiuto nell'elaborare il proprio programma, sulla scorta di quello presunto contraffatto, uno sforzo « di pur modesto merito » che faccia varcare anche al suo programma la soglia della proteggibilità come opera dell'ingegno.

In definitiva sussiste una necessaria specularità tra il rigore con cui è valutata la creatività e l'efficacia dell'esclusiva: più alta la soglia d'accesso alla tutela, più ampio l'ambito della privativa idonea in tal caso a coprire qualunque plagio sostanziale (e non meramente formale) del programma. Quando invece si afferma che è originale quel programma che non costituisce pedissequa imitazione di un altro, si deve anche concludere che è lecita qualsiasi copia non pedissequa.

Il problema si sposta allora sulla misurazione del *quantum* copiato.

Così la giurisprudenza (Trib. Milano 13 marzo 1987) ritiene non illegittimo un programma rielaborato laddove esso non ripeta il nucleo e gli aspetti originali del programma da cui deriva, ovvero (Pret. Pisa 11 aprile 1984) un programma che pur utilizzando elementi di un corrispondente programma sia stato realizzato prevedendo nuove funzioni e nuove soluzioni di analisi e codifica. Al contrario il mero assunto di voler migliorare il prodotto non salva una copiatura dall'essere considerata illecita (Trib. Milano 15 settembre 1988).

Nel caso deciso dal pretore capitolino (Pret. Roma 4 luglio 1988) in cui viene espresso il principio dell'originalità come non

<sup>8</sup> GHIDINI, *op. cit.*, 46.

<sup>9</sup> PARDOLESI, *op. cit.*, 298.



predissequa imitazione, il ricorrente ha ottenuto il provvedimento d'urgenza visto che il programma del convenuto era identico nella misura del 96/98% con minime differenze dovute alla traduzione in italiano dei messaggi all'utente.

In altri numerosi casi il problema potrebbe presentarsi ben più delicato come spiega efficacemente la dottrina<sup>10</sup> esponendo il travaglio delle corti americane sul punto. Costituisce un plagio un programma che presenta identità dell'80%? E uno che ne presenta il 75% o il 50%?

Le stesse decisioni richiamate al paragrafo precedente in ordine al problema forma/contenuto confermano che la contraffazione del *software* è tutt'altro che agevole da dimostrare.

## 5. LA TITOLARITÀ DEI DIRITTI.

L'art. 2 del par. 1, della direttiva CEE 91/250 stabilisce che «l'autore di un programma per elaboratore è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che ha creato il programma o, qualora la legislazione degli Stati membri lo permetta, la persona giuridica designata da tale legislazione come titolare del diritto».

La disposizione non è stata riprodotta nella normativa di recepimento in Italia, dove peraltro generalmente si nega che la persona giuridica possa vantare un diritto d'autore, quantomeno a titolo originario. Si dice infatti che la persona giuridica non può mai, in senso naturalistico, creare un'opera. Inoltre alcune norme reputate eccezionali (artt. 11, 38 e 45 l.d.a.) testimoniano che il sistema del diritto d'autore è strutturato sulla persona fisica.

Va comunque avvertito che la giurisprudenza tende ad allargare le ipotesi di acquisto del diritto da parte della persona giuridica a titolo derivativo ed automatico in virtù di contratti di lavoro o di opera.

Nel silenzio, per la materia specifica del *software* valgono dunque i principi vigenti per qualsiasi opera dell'ingegno: il diritto sul programma spetta a una persona fisica salvo il rilevante caso — che si affronterà tra breve — del datore di lavoro, e tenute in ogni caso in debito conto le soluzioni contrattuali.

La normativa italiana nulla dispone in materia di programmi come opere collettive nonostante la frase dell'art. 2, par. 1 della direttiva, consenta agli Stati — tra cui l'Italia (cfr. artt. 3, 7 e 38 l.d.a.) — che prevedono tale istituto di disciplinare la materia. L'omissione è da condividere. È difficile infatti immaginare che un programma per elaboratore riunisca parti di creazioni au-

<sup>10</sup> PARDOLESI, *op. loc. cit.*

tonome che non si compenetrano reciprocamente e per le quali può essere sempre distinto l'autore di ognuna di esse. Anche la produzione di *software* complesso per il quale lavorino diversi programmatori o diversi gruppi di programmatori è destinato comunque ad essere ricomposto in una fase finale e ad essere utilizzato in maniera tale che le diverse parti interagiscono tra di loro.

Il legislatore italiano ha così ritenuto di evitare la possibile assimilazione dei programmi a enciclopedie, dizionari o antologie.

Il d.lgs. n. 518/1992 non riproduce neppure il par. 2 dell'art. 2 della direttiva secondo il quale « allorché un programma per elaboratore è creato congiuntamente da un gruppo di persone fisiche, esse sono congiuntamente titolari dei diritti esclusivi ». Il disposto comunitario viene comunque rispettato visto che la legge n. 633/1941 già conteneva una norma sulle opere in comunione (art. 10).

Nel diritto « comune » manca una previsione specifica per l'opera creata dal lavoratore subordinato in adempimento del contratto di lavoro. È peraltro opinione diffusa<sup>11</sup> che il datore di lavoro acquisti la titolarità del diritto quando il contratto, scritto a fini probatori (ex art. 110, legge n. 633/1941), abbia specificamente ad oggetto l'attività creativa finalizzata all'ottenimento di opere dell'ingegno. Il diritto resta al dipendente-autore in ogni altro caso.

Per quanto riguarda il *software* vige invece la disciplina *ad hoc* introdotta con l'art. 12-bis della l.d.a. in attuazione dell'art. 2, par. 3 della direttiva CEE 91/250. Il datore di lavoro è — salvo patto contrario — titolare dei diritti sul programma creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal primo (in precedenza si era espressa sulla titolarità del datore di lavoro sul manuale d'uso redatto da propri dipendenti Pret. Milano 2 febbraio 1990). L'esigenza di disciplinare espressamente la 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 vedere l'attività creativa oggetto di rapporto di lavoro subordinato.

L'art. 12-bis l.d.a. trova un significativo precedente nelle norme in tema di invenzioni dei dipendenti (artt. 23 e 24 l.i.). L'accostamento dei due sistemi normativi non frutta però, a nostro giudizio, altro che un ausilio di natura descrittiva. Non riteniamo infatti che il contenuto precettivo dei citati artt. 23 e 24 possa 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.

<sup>11</sup> AMMENDOLA, *Diritto d'autore: diritto materiale*, in Dig. IV, Sez. Comm., IV, 386.

A favore del dipendente potrebbe giocare il comma 2 dell'art. 23 l.i. che prevede un «equo premio» quando non sia prevista una retribuzione per attività inventiva pur essendo l'invenzione fatta nell'esecuzione del contratto di lavoro. Nell'elemento della retribuzione specifica, il comma 2 dell'art. 23 si differenzia dal primo che attribuisce semplicemente i diritti al datore di lavoro nel caso l'attività inventiva sia oggetto di una voce retributiva.

L'elemento della retribuzione non è invece preso in considerazione dell'art. 12-*bis*, legge n. 633/1941 che fa esclusivo riferimento alle mansioni o alle istruzioni. È pertanto da ritenere che la norma in commento «copra» entrambe le ipotesi di cui all'art. 23 l.i. non lasciando spazio alcuno per l'applicazione analogica del comma 2 di questo.

A favore del datore di lavoro è stata invece proposta<sup>12</sup> un'applicazione dell'art. 24 l.i. che, come è noto, prevede un diritto di prelazione dell'imprenditore quando l'invenzione c.d. «libera» del dipendente rientri comunque nel campo dell'attività dell'azienda. Premesso infatti che la *ratio* dell'art. 24 l.i. sta nel garantire al datore di lavoro un diritto per invenzioni che si presumano frutto anche delle conoscenze acquisite in occasione del rapporto, e ritenuto che il medesimo art. 24 non contiene alcun riferimento all'invenzione brevettabile o brevettata, ma soltanto all'invenzione in quanto tale, si conclude che i programmi per elaboratore in ragione della loro industrialità sono certamente oggetto di prelazione.

La proposta oggi non può essere condivisa. A prescindere infatti dal presupposto dogmatico contestabile per cui esisterebbe un diritto sull'invenzione indipendente dal brevetto, sono gli argomenti ricavabili dal nuovo art. 12-*bis* l.d.a. a convincere.

In primo luogo il brocardo *ubi lex voluit dixit* appare francamente decisivo per una disciplina molto particolareggiata e prece-duta da un notevole travaglio come è quella della direttiva 91/250 e del d.lgs. 518/1992.

In secondo luogo il riferimento alle «istruzioni» del datore di lavoro in alternativa alle «mansioni» lascia intendere che l'art. 12-*bis* l.d.a. vada a disciplinare situazioni in cui l'attività creativa non è oggetto del contratto e che nel diritto delle privative industriali ricadrebbero nell'art. 24 l.i.

Infine la collocazione del *software* nell'ambito del diritto d'autore impone che, prima di ricorrere a sistemi normativi esterni, si applichino i principi propri delle opere dell'ingegno. Ebbene, come si è detto in apertura del paragrafo, è opinione consolidata che assenti previsioni negoziali (scritte *ex art.* 110 l.d.a.) all'autore spetti un diritto, anche di disposizione, pieno.

<sup>12</sup> BUONCRISTIANO, *Invenzioni c.d. libere del lavoratore e software*, su questa Rivista, 1989, 421. Contra ROSSI, *Soft-*

*ware, invenzioni del dipendente, segreto aziendale, concorrenza*, in *Dir. lav.*, 1986, I, 358.

Manca una disciplina per i programmi creati in esecuzione di un contratto di lavoro autonomo. In questo la direttiva si è discolpata dalla proposta iniziale che prevedeva la titolarità del committente il programma.

Vanno dunque applicati i principi generali per cui la titolarità è dell'autore. Nel rispetto degli artt. 107 ss. l.d.a. la materia è peraltro nel dominio della volontà delle parti<sup>13</sup>. La questione interessa soprattutto quei contratti preordinati alla realizzazione di programmi per specifiche esigenze del cliente generalmente denominati «contratti di sviluppo di *software*».

Anche per fattispecie negoziali più complesse può sussistere un problema di titolarità dell'opera: si pensi a sistemi informativi di grandi dimensioni in cui il *software* è prodotto da più soggetti riuniti in *joint venture* oppure in cui la parte dell'esecuzione di un progetto viene «subappaltata» a piccole *software house*.

In casi simili potrebbero trovare applicazione gli artt. 7 e 10 l.d.a. in materia di opere collettive o di opere in comunione.

Una norma speciale vige per le pubbliche amministrazioni, che — a mente dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993 («Norme in materia di sistemi informativi automatizzati dalle amministrazioni pubbliche») — «conservano la titolarità dei programmi applicativi». La norma, anche per il contesto in cui si colloca (attribuzione ad ogni amministrazione di una competenza diretta alla progettazione, sviluppo e gestione di propri sistemi informativi), vale per lo sviluppo di nuovi programmi, non per programmi in cui l'amministrazione dispone in virtù di accordi di licenza (cfr. art. 12, comma 2, lettera l) d.lgs. n. 39/1993). Si assisterebbe altrimenti all'assurdo di una doppia titolarità sullo stesso programma non essendo pensabile che in virtù della semplice locazione alla P.A. l'autore si spogli dei propri diritti.

## 6. LA DURATA.

Mentre la Direttiva faceva una espressa distinzione fra durata in capo al titolare persona fisica (50 anni dalla morte) e durata in capo al titolare persona giuridica (50 anni dalla messa a disposizione del pubblico), il decreto di attuazione introduce nella legge sul diritto d'autore un art. 27-bis che suscita — almeno in teoria — alcune difficoltà interpretative.

In primo luogo perché, come si è visto, la legge delega non ha ritenuto di riprodurre le disposizioni comunitarie in tema di titolarità. Dunque il primo nodo da sciogliere sarà quello della indi-

<sup>13</sup> AMMENDOLA, *op. cit.*, 388.

viduazione della effettiva titolarità; in secondo luogo va chiarito se il programma debba intendersi come opera collettiva. In tal caso si applicherà il comma 2 dell'art. 26, il quale fissa la durata di un cinquantennio dalla prima pubblicazione. Non appare tuttavia pensabile una diversa soluzione (50 anni dalla morte) nel caso in cui chi ha realizzato il programma sia una sola persona, soprattutto se non legata all'impresa informatica da un rapporto di lavoro subordinato. La Direttiva prevede (art. 8.2.) una deroga alla durata cinquantennale nel caso in cui la legislazione nazionale preveda un termine superiore, fino all'approvazione di una disciplina europea armonica. Com'è noto in sede comunitaria sono in fase di avanzata elaborazione i progetti i quali mirano a portare a settanta anni *post mortem* la durata della tutela. Per le opere la cui titolarità è attribuita a persone giuridiche il testo più aggiornato della Proposta di Direttiva (COM (92) 33 def. SYN 395 in *G.U.C.E.* n. C 92 dell'11 aprile 1992) prevede espressamente l'abrogazione dell'art. 8 della direttiva 91/250 e la determinazione della durata in 70 anni da quando «l'opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico», oppure, se manchi la pubblicazione, dalla creazione.

#### 7. LE ATTIVITÀ RISERVATE AL TITOLARE.

Negli artt. 12 ss. della legge sul diritto d'autore si rinviene un elenco dei diritti esclusivi spettanti al titolare. Questi vengono convenzionalmente indicati come diritti patrimoniali dell'autore e, in forza dell'art. 19 l.d.a., «sono fra loro indipendenti». Dal principio dell'indipendenza discende il corollario che ogni facoltà riservata all'autore è cedibile separatamente dalle altre.

Anche il d.lgs. n. 518/1992 enuclea le attività oggetto dell'esclusiva a favore del titolare; si tratta però non tanto di un ossequio alla tradizione normativa, quanto di una necessità dovuta alle caratteristiche del bene protetto.

Il legislatore, comunitario prima e nazionale poi, si è in buona sostanza trovato costretto a «riscrivere» le prerogative del titolare, giacché la trasposizione dei consolidati principi del diritto d'autore non avrebbe consentito una privativa sul *software* così estesa come quella che emerge dal d.lgs. n. 518/1992, ma avrebbe al contrario legittimato diverse attività di terzi.

L'esame nel dettaglio delle attività menzionate dall'art. 64-bis l.d.a. conferma che i comportamenti sui quali insiste la privativa per un programma sono lontani da quelli che riguardano le altre opere dell'ingegno.

Il punto a) riserva all'autore la riproduzione del programma. Se la norma si limitasse a questo, calcherebbe un sentiero collaudato e ben tracciato dall'art. 13 l.d.a. secondo il quale il diritto di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera.

In realtà nell'art. 64-ter, punto a) per riproduzione del *software* si intende molto di più di quanto disciplinato nell'art. 13 l.d.a.

Innanzitutto è menzionata la figura della riproduzione « temporanea » che evoca chiaramente il passaggio del programma nella memoria del calcolatore per permettere il funzionamento del programma stesso. Questa riproduzione temporanea non lascia traccia alcuna una volta terminate le operazioni dell'elaboratore.

Non a caso poi l'art. 64-bis al tradizionale divieto di riproduzione « con qualsiasi mezzo » aggiunge la dizione « in qualsiasi forma », quindi anche in impulsi elettronici.

Vi è inoltre quell'insistenza su operazioni quali « il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione » che altro non sono che quelle attività tipiche effettuate da un qualsiasi utilizzatore del programma; si tratta cioè di attività che non hanno necessariamente a che vedere con la produzione di una copia.

Ad essere franchi, tutti questi elementi indicano che l'obiettivo del legislatore è stato quello di riservare all'autore del programma non solo la riproduzione ma anche l'uso di questo. Sotto le vesti del diritto d'autore si è in sostanza introdotta un'esclusiva dal contenuto analogo a quello delle privative industriali.

Non vale obiettare a questa conclusione che l'art. 64-ter disciplina i diritti dell'utilizzatore, considerato che detta norma si applica solo al « legittimo acquirente » cioè a un avente causa del titolare dell'esclusiva. In altri termini mentre a chi acquista un libro stampato in violazione del diritto d'autore non può essere impedita la lettura, il titolare del diritto sul *software* può agire contro chiunque utilizzi a propri fini personali e senza produrre copie un programma contraffatto.

Neppure vale osservare che dal tenore letterale della norma non si ricava una riserva sul caricamento e le altre attività funzionali del programma, ma solo sulla riproduzione che avvenga attraverso tali attività. Riesce infatti ben difficile immaginare che tali attività possano svolgersi senza un passaggio su una memoria residente in un elaboratore, senza cioè una riproduzione in forma elettronica.

Si noti che grazie ad una così ampia nozione di riproduzione il legislatore non ha sentito il bisogno di riservare al titolare attività quali l'esecuzione o la diffusione.

Prima di concludere sul punto a) merita un cenno il problema dell'« accesso multiplo », vale a dire dell'utilizzo contemporaneo dello stesso programma da parte di più utenti di un solo sistema centrale. Di fatto ciò equivale alla moltiplicazione in copie dello stesso programma da far « girare » poi su diversi elaboratori. Probabilmente l'accesso multiplo deve essere autorizzato dall'autore se si ritiene che il passaggio del programma nel terminale costituisca comunque una riproduzione. Resta in ogni caso consigliabile un'accurata disciplina negoziale della fattispecie.

Anche le attività riservate in forza del punto *b*) dell'art. 64-*bis* l.d.a. mostrano un discostamento dalla tradizione del diritto d'autore.

L'art. 18 l.d.a. distingue tra diritto esclusivo di introdurre nell'opera modificazioni e diritto di elaborazione. Se l'elaborazione implica un'attività di carattere creativo essa dà origine a una nuova opera che si affianca a quella originaria e può venire considerata « derivata » (art. 4 l.d.a.). Lo sfruttamento economico dell'opera elaborata è subordinata al consenso del titolare, mentre si ritiene che le medesime attività restino lecite nell'ambito personale dell'utilizzatore.

Quest'ultima possibilità sembra esclusa per il *software*, laddove si consideri che è soggetto ad autorizzazione l'adattamento, cioè un intervento quasi sempre necessario per utilizzare il programma: basti pensare alla « personalizzazione » di taluni programmi standard. La soluzione applicativa dipende dall'art. 64-*ter* e ne va dunque posposto l'esame al prossimo paragrafo<sup>14</sup>.

Va peraltro tenuto presente che neppure l'autonomia delle parti nel contesto di un contratto di licenza di *software* sembra in grado di poter dare al problema una soluzione<sup>15</sup>, anche perché non può sempre considerarsi nell'interesse dell'autore del programma impedire modifiche e rielaborazioni che adattino detto programma alle esigenze particolari dell'utente finale.

A voler sottolineare come meglio si presenti anche sotto il profilo una soluzione in chiave brevettuale — rifiutata dal legislatore sul *software* — potrebbe ricordarsi che l'art. 5 della legge invenzioni stabilisce che « il brevetto per invenzione industriale la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato né utilizzato senza il consenso dei titolari di questi ultimi » e che al mancato consenso può avviarsi mediante concessione di licenza obbligatoria ai sensi dell'art. 54, comma 2, n. 2).

Venendo alle attività riservate alla lett. *c*) dall'art. 64-*bis*, conviene anche qui confrontare la norma speciale sul *software* con la disciplina comune per le altre opere dell'ingegno.

Secondo l'art. 17 l.d.a. il diritto esclusivo di mettere in commercio ha per oggetto di porre in circolazione l'opera e gli esemplari di essa a *scopo di lucro*. Viene di contro ritenuta libera ogni altra forma di circolazione dell'opera<sup>16</sup>. Per i programmi sembra valere un principio diverso, atteso che la norma in commento omette qua-

<sup>14</sup> Prima della novella in commento la questione non è stata compiutamente affrontata dalla dottrina; si veda comunque per l'impostazione del problema ROSSELLO, *La tutela giuridica del « software » nei primi orientamenti giurisprudenziali italiani*, su questa *Rivista*, 1985, 112; CARNEVALI,

*op. cit.*, 284; SENA, *Software: problemi di definizione e di protezione giuridica*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, 482-483.

<sup>15</sup> CENTRO CALAMANDREI, *Condizioni generali di contratti di utilizzazione del computer*, su questa *Rivista*, 1986, 214.

<sup>16</sup> Da ultimo AMMENDOLA, *op. cit.*, 407.

lunque riferimento allo scopo lucrativo. E già in precedenza si era negato (Pret. Monza 27 settembre 1989) che chi acquistava un programma da un distributore licenziatario potesse mettere a sua volta in commercio l'opera. Resta comunque salvo il « prestito pubblico » (art. 69 l.d.a.) che esula dalla disciplina comunitaria in virtù del 16° « considerando » della direttiva 91/250.

Il d.lgs. n. 518/1992 contiene una esplicita normazione dell'« esaurimento del diritto ». Si tratta, come è noto di un istituto disciplinato in modo esplicito in materia di invenzioni industriali, sebbene riconosciuto implicitamente valido anche per le opere dell'ingegno. Esso consiste nel limitare la facoltà esclusiva di trarre profitto dall'opera alla prima vendita degli esemplari dell'opera stessa. L'acquirente di tali esemplari può dunque legittimamente disporre degli stessi. L'ordinamento intende così limitare il costo concorrenziale dell'esclusiva.

L'art. 64-*bis*, lett. c) restringe l'ambito in cui solitamente l'opera l'« esaurimento »: viene infatti riconosciuto al titolare un « diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di copia di uno stesso ». Vi è in sostanza una parte dell'esclusiva che non si esaurisce con la vendita di una copia.

L'espressione scelta dal legislatore comunitario e ricalcata da quella nazionale è però talmente ambigua da rendere difficilmente comprensibile in cosa consista la facoltà che residua al titolare.

Innanzitutto è linguisticamente infelice trattare di « ulteriore locazione » visto che non è individuabile nella fattispecie descritta dalla norma una « prima » locazione, giacché la norma si rivolge alla prima vendita: si tratta semmai di « successiva » locazione da parte dell'acquirente.

Ma il punto delicato è un altro: che cosa vuol dire « controllo »? Il titolare può impedire all'acquirente di concedere in locazione il programma o può semplicemente pretendere di essere messo al corrente dei contratti di licenza stipulati da questi?

La seconda soluzione è preferibile. Se infatti è pacifico che il titolare non può impedire all'acquirente di vendere il programma<sup>17</sup>, ha poco senso ritenere che egli possa impedire atti di disposizione più limitati quale la locazione.

Rivisitando la storia della disposizione (COMMISSIONE CEE, *Explanatory memorandum* alla proposta 5 gennaio 1989, 11) se ne può piuttosto individuare la funzione nella prevenzione di attività di copiatura non autorizzata. In altri termini considerato che un programma è riproducibile con estrema semplicità, per garantire all'autore un'efficace tutela è necessario che questi possa disporre di una « mappa » di legittimi acquirenti e licenziatari.

<sup>17</sup> HUET, *Le reverse engineering, ou ingénierie inverse, et l'accès aux interfaces dans la protection des logiciels en*

*Europe: questions de droit d'auteur et de la concurrence*, in Dalloz, 1990, Chr. 99.



Se questa è la funzione e se il diritto di controllo si configura come assoluto, sono sottoposti al controllo anche i successivi acquirenti per le licenze che volessero eventualmente concedere.

Nel contratto di vendita del programma potranno invece essere concretamente disciplinate le modalità di esercizio di tale controllo (se per esempio l'acquirente debba comunicare le licenze, ovvero debba mantenere a disposizione la documentazione).

Va inoltre detto (HUET, 22) che l'esaurimento non può essere eluso tramite la concessione di pseudo-licenze, in sostituzione di contratti di vendita. La locazione consiste infatti — per usare le parole del 16° « considerando » — nel mettere a disposizione il programma per un periodo limitato. Una licenza a tempo indeterminato costituisce dunque una vendita ed esaurisce il diritto d'autore.

Come ausilio interpretativo della norma sull'esaurimento (ma forse di tutte le norme sulla tutela del *software*) va infine tenuta presente la disciplina antitrust. Qualora infatti un'impresa detenga una posizione dominante sul mercato, i comportamenti contrattuali della stessa dovranno subire un attento vaglio alla luce dell'art. 3 della legge n. 287/1990.

## 8. LE FACOLTÀ DELL'UTILIZZATORE.

L'art. 64-ter riconosce all'utilizzatore del *software* la facoltà di porre in essere una serie di comportamenti nonostante la privativa. Delle tre disposizioni che compongono l'articolo, la prima è dispositiva, la seconda inderogabile seppure di portata modesta, la terza pur essendo la più importante dal punto di vista sistematico presenta complesse questioni interpretative che consigliano di collocarne il commento insieme all'esame della « decompilazione » di cui all'art. 64-quater.

L'art. 64-ter, comma 1, l.d.a. in ragione del suo *incipit* « salvo patto contrario », costituisce una norma del tutto pleonastica.

*Prima facie* essa sembra rappresentare un temperamento di quella nozione allargata di « riproduzione » idonea ad includere nell'esclusiva — come si è spiegato nel precedente paragrafo — anche l'uso del programma. Il suo fine sembrerebbe essere, in altri termini, considerando che l'uso richiede sempre una riproduzione, di permettere al legittimo acquirente quelle attività indispensabili perché il programma espliciti la propria utilità<sup>18</sup>. Ancora più evidente sembra l'intento di temperare l'estensione della privativa con riferimento al punto b) dell'art. 64-bis: consentire gli adattamenti del programma necessari all'uso privato del legittimo acquirente.

<sup>18</sup> HUET, *op. cit.*, 23.

A ben vedere tale risultato era comunque realizzabile indipendentemente dall'art. 64-ter: il titolare nel disporre del programma o di una copia di esso può autorizzare l'acquirente a svolgere attività altrimenti riservate.

Buona tecnica legislativa vuole che la norma attributiva di un diritto assoluto su di un bene immateriale indichi i comportamenti riservati al titolare. Sta poi alla libertà negoziale di quest'ultimo limitarne eventualmente la portata.

Se invece la legge miri a che l'esclusiva non debba impedire talune attività meritevoli di essere esercitate, ciò viene stabilito con norma inderogabile (basti pesare all'art. 1, comma 3, l.i. in tema tra l'altro di sperimentazione dell'invenzione industriale ovvero agli artt. 68 e 69 l.d.a. in materia di uso personale dell'opera o di prestito al pubblico). In questo modo risultano chiari i confini del diritto.

In materia di *software*, al contrario, le attività dell'utilizzatore — che in apparenza la legge vorrebbe fare salve — sono più o meno legittime a seconda della volontà delle parti (o — senza eufemismi — a seconda della forza contrattuale dei paciscenti).

La direttiva (e pedissequamente la legge italiana) concede un omaggio formale a chi aveva criticato il contenuto troppo ampio del diritto del titolare, nella sostanza però la disciplina resta inalterata rispetto a quella presentata nella prima proposta. Solo gli utilizzatori « forti » sono in grado (ma lo sarebbero stati anche senza l'art. 64-ter, comma 1) di stipulare contratti che consentono loro di operare tranquillamente con il programma.

In definitiva si può affermare che riproduzione per l'uso e adattamento del programma sono riservate all'autore ma l'autorizzazione di cui all'art. 64-bis è implicita per il « legittimo acquirente ».

Né vale sostenere, per smentire l'illusorietà dei diritti dell'utilizzatore, che esiste un ambito di attività inerenti al « normale sfruttamento » del programma la cui limitazione sarebbe preclusa al titolare. Questa tesi, che troverebbe una eco nell'ultimo comma dell'art. 64-quater, incontra ostacoli nella stessa formulazione letterale della norma da ultimo citata (« le disposizioni del presente articolo », non anche degli articoli precedenti, come del resto è disposto dalla Direttiva, all'art. 6.3.), ma soprattutto nella difficoltà sistematica di individuare comportamenti che concretino una « normalità » di sfruttamento a fronte della specificità delle attività riservate di cui all'art. 64-ter.

La tematica sopra esposta è emersa a livello giurisprudenziale con l'ordinanza del Trib. Milano 25 ottobre 1993 (su questa *Rivista*, 1994, 170) secondo la quale la modificabilità del programma è disciplinata da previsioni contrattuali, ma è sempre ammessa quando si tratti di assicurare l'interoperabilità con altri programmi *ex art. 64-quater*.

Solo il comma 2, nel garantire la legittimità della copia di riserva, garantisce all'utilizzatore un « vero » diritto. Ma anche

questa disposizione si rivela una norma a favore del titolare: infatti conferma senza margini di dubbio che ogni copia privata diversa dalla copia di riserva è senz'altro vietata. E già prima del d.lgs. n. 518/1992 si era esclusa (Trib. Roma 17 maggio 1993) la invocabilità dell'art. 68 l.d.a. sulle c.d. utilizzazioni libere.

Resta il problema del *back-up* reso dall'utilizzatore impossibile da fattori tecnici come le protezioni inserite dal titolare o lo smembramento del programma su diversi supporti materiali.

Va al riguardo evidenziato che per rispettare l'art. 64-ter, comma 2, è il titolare che deve fornire in questi casi al legittimo acquirente la copia di riserva.

A tal riguardo va segnalato che già prima del d.lgs. n. 518/1992 si era prospettata ed attuata la possibilità di tutelare l'utente attraverso l'azione possessoria che obbligasse il fornitore a restituire i manuali operativi, le copie di riserva e le chiavi di accesso dei quali aveva « spogliato » l'utilizzatore (Pret. Monza 21 marzo 1991).

## 9. LA DECOMPILAZIONE.

Il d.lgs. n. 518/1992 introduce nella nostra legge sul diritto d'autore un art. 64-quater che disciplina l'attività di c.d. decompilazione (detta anche nel lessico anglofono degli esperti di informatica *reverse engineering*).

Alla esegesi della nuova norma conviene premettere alcune osservazioni fattuali: i programmi per elaboratore sono un prodotto della tecnica la quale si sviluppa, per usare un altro anglicismo, *step-by-step*. La diffusione delle nuove invenzioni accresce il generale livello tecnico di una comunità; da un'invenzione ne scaturisce un'altra, volta a risolvere meglio problemi vecchio o a dare soluzioni a problemi nuovi. Tale risultato è visto con favore dalla tradizionale disciplina brevettuale e, anzi, viene considerato come uno degli obiettivi di « *policy* » da perseguire: si attribuisce la privativa purché la invenzione venga depositata, e cioè venga resa pubblica. I concorrenti non potranno valersi del brevetto ma, proprio per sfuggire alla sanzione contro la contraffazione, cercheranno di scoprire vie diverse per giungere al risultato desiderato: così facendo contribuiranno all'avanzamento di tutto il settore tecnico interessato e, poco a poco, la prima invenzione rientrerà nello « stato dell'arte ».

Come viene trasportato questo impianto — di cui sono trasparenti le funzioni economiche — nei programmi per elaboratore?

Durante la preparazione della Direttiva comunitaria si sono scontrate — senza esclusione di colpi e risparmio di spesa — due posizioni che grosso modo possono ricondursi ad altrettante *lobbies* industriali. Una prima — che semplificando si può identi-

ficare con le principali imprese di informatica europee — mirava a rendere più facile lo studio e la decompilazione (cioè la destrutturazione del programma al fine di individuarne l'algoritmo ed il codice sorgente) al fine di realizzare programmi concorrenti ma diversi, e quindi non illeciti. L'altra — sostenuta soprattutto dalle imprese informatiche statunitensi — tendeva a restringere il più possibile la liceità del *reverse engineering*.

La Direttiva sembra propendere più verso questa seconda posizione: la facoltà di decompilazione costituisce una eccezione rigidamente disciplinata e consentita solo in presenza di particolari requisiti. Il risultato è qualcosa di molto simile ad un segreto industriale.

Il d.lgs. n. 518/1992 riprende quasi testualmente le disposizioni comunitarie. La prima norma da tenere presente è il comma 3 dell'art. 64-ter l.d.a. che è opportuno riportare integralmente:

« Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaborare può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali, conclusi in violazione del presente comma sono nulli ».

La (apparente) estensione delle facoltà attribuita al legittimo utilizzatore è, tuttavia, fortemente limitata dalla ampia nozione di riproduzione del programma contenuta nella stessa legge. In altri termini per « osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma » la riproduzione, anche solo in forma elettronica, appare una esigenza spesso essenziale. Ma qui interviene il disposto dell'art. 64-quater: la riproduzione del codice del programma e la traduzione della sua forma sono consentite solo in presenza di precisi requisiti:

a) l'attività deve essere svolta al solo fine di realizzare l'interoperatività con altri programmi e dunque solo sulle parti del programma necessarie che occorre conoscere per tale risultato;

b) le informazioni non devono già essere facilmente e rapidamente accessibili;

c) le informazioni non possono essere comunicate a terzi ma, soprattutto, non possono essere utilizzate per realizzare un programma « sostanzialmente simile nella sua forma espressiva » (e dunque non necessariamente in violazione dei diritti d'autore del titolare del programma).

Dunque la decompilazione è consentita solo per risolvere i problemi posti da c.d. interfacce, cioè quei programmi che rendono compatibile un programma con un elaboratore o con altri programmi: per realizzare un programma che possa essere utilizzato per un certo elaboratore occorre conoscere i suoi c.d. protocolli

di accesso; se questi non sono stati resi pubblici il modo più facile per apprenderli è quello di decompilare un programma creato apposta per quell'elaboratore dall'impresa che lo produce.

Era stata da più parti evidenziata la preoccupazione che il segreto sui protocolli di accesso finisse per impedire la possibilità di creare programmi autonomi ma compatibili e, a suo tempo, la Commissione CEE aveva promosso iniziative nei confronti dell'IBM, sfociate in dichiarazioni di impegni di quest'ultima a divulgare i dati sulle interfacce. A tal proposito va ricordato che il terzo ed il penultimo « considerando » della Direttiva espressamente prospettano la possibilità di ricorrere agli artt. 85 e 86 del Trattato di Roma per sanzionare i comportamenti di imprese dominanti che ostacolano l'interoperatività.

In chiusura va ricordato l'ultimo comma dell'art. 64-*quater* il quale precisa che le disposizioni contenute nell'articolo non possono essere interpretate nel senso di arrecare « indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti » o « in conflitto con il normale sfruttamento del programma ».

Al di là delle gravi imprecisioni terminologiche (con il ricorso a categorie giuridiche — « interessi legittimi » — del tutto fuor di luogo) la disposizione va letta nel senso di un temperamento fra i diversi e confliggenti interessi. Ovviamente si tratterà di comprendere cosa si intende per « normale sfruttamento del programma ».

#### 10. IL REGISTRO DEI PROGRAMMI PER ELABORATORE.

Il d.lgs. n. 518/1992 introduce, attraverso la integrazione degli artt. 103 e 105 l.d.a., un « registro pubblico speciale per elaboratore » affidato alla SIAE.

In tale registro — il cui regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro il 13 luglio 1993 ma che è stato approvato solo con d.Pcm 3 gennaio 1994, n. 244 (in *G.U.* n. 93 del 22 aprile 1994) — sono indicati il nome del titolare dei diritti esclusivi e la data di pubblicazione del programma, intesa come data quella del primo atto di esercizio di tali diritti.

La registrazione, viene precisato nella legge, è facoltativa: una scelta questa anche di recente criticata dagli studiosi dei sistemi di pubblicità in quanto inidonea a tutelare effettivamente i diritti sia di chi trascrive, sia di chi consulta il registro. (GABRIELLI, *La pubblicità legale nel sistema del Codice Civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1992, I, 468 s.).

Si può dunque osservare che il registro potrà avere una qualche rilevanza essenzialmente al fine di determinare la priorità in ordine alla creazione di programmi per i quali non si intenda procedere subito ad una commercializzazione. Ciò varrà soprattutto per i programmi sperimentali. Il rischio è che — considerato il

rigido sistema di privativa introdotto — la registrazione venga utilizzata per assicurarsi diritti su programmi (o parti di programmi) che si ritengono ancora inidonei per il mercato, e che nel contempo si vogliono tenere segreti.

Grazie all'art. 7 del dPcm 244/1994 (« Il registro speciale, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici, *a esclusione dell'esemplare del programma* ») è stato infatti eluso uno dei più consolidati principi nel campo delle privative industriali: l'esclusiva viene concessa a condizione che il titolare renda partecipe il pubblico della sua opera/invenzione.

L'altra conseguenza della registrazione sarà l'applicazione, ai sensi dell'art. 171-*bis*, comma 1, l.d.a. dell'aggravamento delle pene minime nel caso di abusiva duplicazione, vendita ecc. di programmi che recano il contrassegno della SIAE (cfr. art. 2, comma 6, dPcm. 244/1994).

## 11. RIMEDI E PROVVEDIMENTI CIVILI.

La direttiva comunitaria, all'art. 7.2., prevede espressamente la possibilità di sequestrare le copie illecite di un programma. La legge delega non ha ritenuto di dover recepire tale indicazione in una apposita norma. A ragione, d'altronde, perché la qualificazione del programma come « opera letteraria » rende ad essa applicabili le disposizioni rimediali di cui agli artt. 156 ss. l.d.a. e dunque il sequestro, l'accertamento, la descrizione, la distruzione e, in generale l'inibitoria. Tali misure vengono estese, su indicazione della Direttiva (art. 7.1) e con integrazione dell'art. 161 l.d.a., a chi mette in circolazione o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi nonché « qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per l'elaboratore ».

Dubbia, invece, appare l'invocabilità delle penali per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziario (che si è visto applicato da taluna giurisprudenza), non essendo più i programmi riconducibili nell'alveo delle invenzioni industriali per le quali il rimedio dell'*astreinte* è previsto.

Va, piuttosto, osservato che la novellazione della disciplina generale sui procedimenti cautelari (artt. 669-*bis* ss. cod. proc. civ.) comprendendo anche quelli previsti dalle « leggi speciali » (art. 669-*quaterdecies* cod. proc. civ.) si applica anche ai provvedimenti d'urgenza a tutela dei diritti su programmi per elaboratori. In particolare, data la natura delle azioni ritenute illecite, vi è da ritenere che troverà ampia applicazione la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 669-*sexies* cod. proc. civ. la quale prevede la possibilità di provvedimenti di *inaudita altera parte* « quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudi-

care l'attuazione del provvedimento». La giurisprudenza che si va formando sul punto<sup>19</sup> tende a sottolineare che la norma del codice novellato laddove fissa la competenza in capo al giudice competente per il merito, trovi applicazione solo per i provvedimenti di natura «cautelare» ma non per quelli di istruzione preventiva ai quali è riconducibile la descrizione.

## 12. TUTELA PENALE DEI PROGRAMMI.

La legge delega, sulla base di una indicazione contenuta nella Diritte, ha provveduto all'introduzione di un art. 171-bis.

La norma sarà sicuramente oggetto di vivace dibattito interpretativo, di cui fin d'ora si vedono i risvolti pratici. Esso può scomporsi in tre fattispecie punite con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da L. 500.000 a L. 6.000.000 e in una aggravante.

a) la abusiva duplicazione *a fini di lucro* di programmi per elaboratore;

b) la importazione, distribuzione, vendita, detenzione *a scopo commerciale*, locazione di programmi per elaboratore, sempre *a scopo di lucro* e «sapendo o avendo motivo di sapere» che si tratta di copie non autorizzate;

c) la importazione, distribuzione, vendita, detenzione *a scopo commerciale*, locazione, sempre *a fine di lucro*, di «qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore»;

d) l'aggravante, che comporta l'aumento della pena nei minimi a sei mesi di reclusione e a L. 1.000.000 di multa, si ha quando il fatto sia di «rilevante gravità» ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione ecc. sia stato in precedenza commercializzato su supporti contrassegnati dalla SIAE.

A proposito di tale aggravante occorre segnalare che essa non è stata prevista nella legge delega, sicché ci si potrebbe interrogare in ordine alla sua legittimità.

Il problema di maggior rilievo, per la generalità degli utilizzatori, è quello di comprendere se nella prima fattispecie il dolo specifico di lucro ricomprenda anche i casi di duplicazione per uso personale. L'esempio tipico è quello di Tizio che avendo acquistato un programma ma avendo due elaboratori lo riproduce per farlo «girare» anche sul secondo. Oppure di Caio che non acquista il programma bensì se lo fa prestare da Sempronio, legittimo detentore e lo duplica.

<sup>19</sup> Pret. Pordenone 15 marzo 1993, su questa Rivista, 1993, 1109.

Indubbiamente in questi casi il duplicatore trae dalla sua azione un vantaggio economicamente rilevante in quanto risparmia il costo di una seconda licenza d'uso oppure dell'acquisto di una copia legittima del programma. Ma il risparmio integra il « fine di lucro » richiesto dalla fattispecie penale?

Va innanzitutto esaminata la genesi della norma: la originaria proposta di Direttiva conteneva all'art. 6 una disposizione generalizzata che qualifica come violazione dei diritti esclusivi dell'autore il generico « possesso » di « copie illecite » da parte di chi sapeva (o aveva motivo di sapere) che si trattava di copie siffatte.

La previsione era stato oggetto di numerose critiche rilevandosi che in tal modo si finiva, indirettamente, per sanzionare penalmente ogni violazione *contrattuale* dei diritti del titolare (ad esempio una variazione non autorizzata).

Di qui la modifica della norma nel testo definitivo il quale (all'art. 7.1 b)) sanziona (non qualsiasi « possesso », bensì) « la detenzione *a scopo commerciale* » da parte di chi sappia o abbia motivo di sapere che si tratta di una copia illecita. E, a scanso di equivoci, varrà la pena di precisare che lo « scopo commerciale » è lo scopo di fare « commercio » del programma, e non certo la detenzione da parte di un'impresa « commerciale » che lo usa per la propria attività interna.

Dunque è chiaro che nella Direttiva comunitaria la duplicazione per uso personale non rientra fra quelle per le quali si richiedono agli Stati membri « appropriate misure » (leggi: sanzioni penali o di pari efficacia).

Si deve pertanto rilevare che la prima specie incriminatrice è stata introdotta autonomamente dal legislatore delegato e che non si potrà fare riferimento, per lumi, alle indicazioni comunitarie. Cosa si intende dunque per « fini di lucro »? I testi di riferimento più sicuro paiono essere contenuti nella stessa legge sul diritto d'autore e in particolare nel capo V del Titolo I dedicato alle c.d. utilizzazioni libere ove si distingue nettamente fra « uso personale » e « scopo di lucro » (in part. artt. 68, 69, 71).

Da essi pare ragionevole trarre la conclusione che l'« uso personale » non escluda un indiretto vantaggio economico per chi ponga in essere l'attività di duplicazione: è ovvio che chi, avvalendosi del disposto di cui all'art. 68, comma 2, l.d.a. fotocopia brani di opere esistenti in una biblioteca evita la spesa di acquistare le singole opere. Il « lucro » dunque consisterebbe in un *quid pluris* rispetto al mero risparmio di spesa. Rimarrebbero pertanto esclusi nell'ambito di applicazione della norma penale le duplicazioni per una utilizzazione personale (come ad es. per l'applicazione su altro elaboratore, lo studio e l'analisi ecc.).

Va fatta una ulteriore considerazione, essenzialmente fattuale: stante la specificità del dolo richiesto per l'applicazione della



norma sarà necessaria la precisa individuazione del soggetto che ha operato la duplicazione « a fini di lucro », non essendo configurabile una oggettiva traslazione della responsabilità penale in capo ad un soggetto diverso dall'autore materiale: si pensi al titolare di un'impresa rispetto al dipendente addetto al centro elaborazione dati che duplichi un programma, salvo i casi in cui sia configurabile un concorso.

Tale conclusione pare confortata dalla previsione (seconda fattispecie *supra sub b*) che la mera detenzione non è sanzionata penalmente, bensì solo quella qualificata « a scopo commerciale ». Dunque chi, in ipotesi, abbia ricevuto o anche acquistato da un terzo un programma illecitamente duplicato non pare soggetto alle sanzioni di cui all'art. 171-*bis*.

Il che però pone un delicato problema interpretativo: si potrebbe infatti sostenere che chi acquista o prende in locazione un programma abusivamente duplicato incorre nel reato di ricettazione, previsto dall'art. 648 cod. pen. e punito con la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 1 a 20 milioni. Con il che si verificherebbe una situazione paradossale — e di dubbia legalità costituzionale: che chi pone in essere un'attività « imprenditoriale » dedicata alla contraffazione di programmi, realizzandone un gran numero incorre in una pena al massimo di 3 anni di reclusione e di 6 milioni di multa. Chi, invece, *una tantum* acquista un programma contraffatto rischia fino a 8 anni di carcere. Tra l'altro muta anche, per via del massimo edittale, la competenza: del Pretore il primo reato, del Tribunale il secondo.

Al fine di evitare risultati incoerenti con il principio della gradualità della pena potrebbe ipotizzarsi nel comportamento di chi acquista o prende in locazione (si intende: nella consapevolezza della sua illiceità) un programma contraffatto un concorso necessario anomalo: non è possibile « vendere » un programma, se non vi è chi lo « acquista »; non si può dare in « locazione » se non vi è chi lo prende in locazione. Si sfuggirebbe in tal modo ad una ulteriore discrasia: che le due parti di un rapporto contrattuale illecito siano colpiti da sanzioni penali diverse.

Quanto si è finora detto in ordine alle limitazioni all'ambito di applicazione della nuova norma penale non esclude tuttavia che possano invocarsi altre disposizioni sanzionatorie, in particolare quelle previste dall'art. 171 l.d.a.

Si sono in precedenza riportate le argomentate ragioni che escludevano l'applicabilità di tale disposizione ai programmi per elaboratore tante la non inclusione di questi ultimi fra le opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore. Tuttavia la situazione è cambiata con la equiparazione dei programmi alle opere letterarie e la conseguente integrazione dell'art. 1 l.d.a. Occorrerà dunque verificare quali dei comportamenti lesivi dei diritti del titolare sul programma possano ricadere nella previsione di cui all'art. 171 l.d.a. non senza ricordare che, secondo la prevalente

giurisprudenza, la sanzione della multa da L. 100.000 a L. 4.000.000, prevista dal comma 1, si sottrae alla depenalizzazione disposta dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 stante la presenza, al comma 2, di una circostanza aggravante punita alternativamente con la reclusione o la multa.

Interessano in particolare le lett. *a*) e *d*) del comma 1 dell'art. 171 l.d.a. laddove si sanziona il comportamento di « chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma » riproduce, diffonde, vende o pone altrimenti in commercio un'opera altrui, oppure riproduce un numero di esemplari maggiore di quello che aveva diritto di riprodurre.

Sarebbe dunque colpito con la pena della multa chi riproduca copie ulteriori rispetto a quella di riserva (o a quelle contrattualmente consentite) e/o le ceda a terzi.

La fattispecie si distingue dalla previsione dell'art. 171-*bis* per la diversità del dolo (non essendo necessario il « fine di lucro », dunque dolo generico). Si tratta comunque di un ulteriore argomento per negare che il mero risparmio integri il « fine di lucro » richiesto dalla nuova norma: infatti se così non fosse sarebbero praticamente inapplicabili le ipotesi disciplinate dall'art. 171, lett. *a*) e *d*). Nel contempo occorre considerare l'art. 172 l.d.a. ove si commina una sanzione — questa sì amministrativa — fino a L. 2.000.000 quando tali atti sono compiuti a titolo di colpa.