

ENRICO FADANI

SOFTWARE E DIRITTO D'AUTORE NELL'ORDINAMENTO TEDESCO: DALL'URHEBERRECHTSGESETZ DEL 1965 AL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 91/250/CEE

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Una introduzione storica. — 3. La tutela del diritto d'autore nello Urheberrechtsgesetz. — 3.1. Il software come opera ai sensi dello Urheberrechtsgesetz. Il Begleitmaterial. — 3.2. (segue) I Vorstufen des Computerprogrammes. — 3.3. (segue) Il Computerprogramm. — 3.4. (segue) Il cosiddetto firmware. — 4. Il programma di computer come creazione dell'ingegno. Gli orientamenti giurisprudenziali. — 4.1. (segue) Le critiche della dottrina. — 4.2. Programmi generatori e software-engineering. — 4.3. Software per giochi elettronici. — 4.4. Benutzeroberflaeche e « look and feel ». — 5. Ambito di tutela del diritto d'autore. Nascita del diritto. — 5.1. Titolarità del diritto d'autore. — 5.2. (segue) Contitolarità del diritto d'autore. — 5.3. Durata della tutela. — 5.4. Profili morali del diritto d'autore. — 5.5. Profili patrimoniali del diritto d'autore. Il diritto alla pubblicazione dell'opera. — 5.6. (segue) Il diritto alla diffusione dell'opera. — 6. La lesione del diritto d'autore. Azioni esperibili. — 7. La protezione del software dopo il recepimento della direttiva 91/250/CEE. Oggetto della tutela. — 7.1. (segue) Beneficiari della tutela. — 7.2. (segue) Diritti dell'autore. — 7.3. (segue) Durata della tutela. — 8. Risultati dell'indagine.

1. PREMessa.

Con l'adozione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, dal 14 maggio 1993 la Comunità Europea si è data una disciplina uniforme per la protezione del software, una disciplina la cui utilità era da tempo sottolineata in relazione alla quantità sempre crescente di programmi illecitamente duplicati e destinati alla circolazione nell'area europea: e questo, secondo i dati forniti dalla Software Publisher Association Europe, ha portato la industria del software a perdere 1,6 miliardi di dollari nel corso del 1992, una cifra vicina al fatturato annuo del settore (1,7 miliardi di dollari).

Nella Repubblica Federale Tedesca la disciplina comunitaria viene inserita, con il *Zweites Gesetz zur Aenderung des Urheberrechtsgesetzes* del 9 giugno 1993¹, nella Legge sul diritto d'autore (*Urheberrechtsgesetz*) del 9

¹ *Zweites Gesetz zur Aenderung des* in *BGBL* 1993, I, 910.
Urheberrechtsgesetzes del 9 giugno 1993,

settembre 1965. La nuova disciplina viene approvata dal Parlamento tedesco senza variazioni di rilievo rispetto ad un testo comunitario che consentiva risicati spazi di manovra ai legislatori nazionali.

Nonostante la direttiva si limiti a trattare aspetti della tutela del software da tempo discussi dagli operatori del settore, essa appare come una opera normativa senza vita. L'idoneità del testo a disciplinare efficacemente la materia trattata si potrà definire solo in seguito al consolidarsi di prassi interpretative: anche se la direttiva è opera del legislatore europeo, la sua traduzione in diritto interno deve tra l'altro superare il vaglio dei giudici nazionali. Per una corretta comprensione dell'articolato comunitario e per un suo inserimento negli ordinamenti nazionali appare pertanto necessario sondare le tradizioni giuridiche, le prassi giurisprudenziali e le impostazioni dottrinali degli Stati membri.

Il presente lavoro si prefigge lo scopo di analizzare la nuova disciplina europea relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore alla luce degli impianti normativi già esistenti.

2. UNA INTRODUZIONE STORICA.

Il dibattito attorno alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore è avviato nel corso degli anni sessanta. La necessità di definire strumenti giuridici in tal senso si avverte tuttavia solo alla fine del successivo decennio, allorché softwarehouses indipendenti immisero sul mercato i primi programmi per personal computer². Con il diffondersi di programmi preconfezionati, si allarga il fenomeno della pirateria informatica e si avverte l'esigenza di predisporre strumenti giuridici di tutela del software.

Negli Stati Uniti una risposta del legislatore si ha già nel 1980 con la modifica del Copyright Act del 1976, mentre nella Repubblica Federale Tedesca solo con la Urheberrechtsnovelle del 1985 si inseriscono i programmi per elaborazione di dati tra le opere tutelate dallo Urheberrechtsgesetz (Computerprogramme, par. 2, comma 1 UrhG).

Quest'ultimo intervento legislativo era stato per la verità anticipato da quella giurisprudenza che aveva già individuato la possibilità di tutelare il software con gli strumenti del diritto di autore: un principio affermato da numerosi giudici³ dopo la riforma di una diversa pronuncia del Landgericht di Mannheim⁴. In quelle sedi, sino alla citata Novella del 1985, i programmi per elaboratore venivano considerati sia come « opere linguistiche scientifiche » (wissenschaftliche Sprachwerke ex par. 2 comma 1 n. 1 UrhG), che come « rappresentazioni di tipo scientifico o tecnico » (Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art ex par. 2 comma 1 n. 7 UrhG).

In dottrina⁵ già una prima indagine di von Gramm concludeva, nel 1969, per una sostanziale tutelabilità del software con gli strumenti del diritto

² Il primo programma di questo tipo sembra sia stato « Visicalc » nel 1979.

³ Per tutti: OLG Frankfurt, 13 giugno 1983, in *GRUR*, 1983, p. 753; OLG Karlsruhe, 9 febbraio 1983, in *GRUR*, 1983, p. 300; BGH, 9 maggio 1985, in *GRUR*,

1985, p. 1041.

⁴ In *BB*, 1981, p. 1543.

⁵ Cfr. una panoramica in ROETTINGER, *Urheberschutz von Computerprogrammen*, in *IuR*, 1987, p. 93 ss.

d'autore⁶: isolate e sporadiche erano le voci di coloro che negavano quell'impostazione, prevalente tra gli autori tedeschi⁷.

Stante l'illustrato orientamento di dottrina e giurisprudenza in ordine al problema in esame, non era inizialmente prevista una sua trattazione nella Urheberrechtsnovelle del 1985⁸. La competente commissione del Bundestag optò in seguito per la soluzione poi accolta, in un momento in cui si attendeva la prima pronuncia di legittimità sul punto⁹: i programmi per computer risultano così esplicitamente richiamati come « opere linguistiche » dal par. 2 UrhG¹⁰.

3. LA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE NELLO URHEBERRECHTSGESETZ.

Oggetto di tutela del diritto d'autore sono tradizionalmente le opere dell'ingegno nel campo culturale¹¹. In particolare rilevano, per il par. 1 UrhG, le opere letterarie, scientifiche ed artistiche (Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst), ulteriormente specificate a titolo esemplificativo dal par. 2 dell'articolato. Per quest'ultimo — che al comma 1 si riferisce altresì ai programmi per elaboratori elettronici: Computerprogramme — le opere considerate sono solo le creazioni personali dell'ingegno (persoenliche geistige Schoepfungen, comma 2).

3.1. IL SOFTWARE COME OPERA AI SENSI DELLO URHEBERRECHTSGESETZ. IL BEGLEITMATERIAL.

« Computersoftware ist jede Art von Anweisungen zum Einsatz informationsverarbeitender Geraete »¹². Rispetto alle « apparecchiature attrezzate per l'elaborazione di informazioni » — rispetto all'hardware — il software si pone quindi come « mediatore di informazioni » (Informationsmedium)¹³.

Tradizionalmente si distinguono tre categorie di prodotti inerenti il processo di produzione software¹⁴: il programma vero e proprio (eigentliches

⁶ Cfr. VON GRAMM, *Der urheber - und wettbewerbliche Schutz von Rechenprogrammen*, in WRP1969, p. 96 ss.

⁷ Vedi ad esempio BRAUN, *Rechtsschutz fuer Rechenprogrammen*, in BB, 1971, p. 1346; SCHWAIGER e KOCKLER, *Zum Rechtsschutz und zur Verkehrsfahigkeit von Rechenprogrammen*, in WiR, 1973, p. 363; da ultimo: *Urheberschutz von Computerprogrammen*, in CR, 1991, p. 584.

⁸ Cfr. MOELLER, *Die Urheberrechtsnovelle '85*, Heidelberg, 1986, p. 8.

⁹ BGH, 9 maggio 1985, in GRUR, 1985, p. 1041.

¹⁰ Vedi ancora MOELLER, *op. cit.*, p. 8.

¹¹ Per tutti HUBMANN, *Urheber- und*

Verlagsrecht, Muenchen, 1987, p. 91.

¹² « Il software è ogni tipo di istruzione idonea a rendere operative le apparecchiature attrezzate per l'elaborazione di informazioni ». Così KINDERMANN, *Was ist Computersoftware?*, in ZUM, 1985, p. 2.

¹³ Cfr. MORITZ e THYBUSSEK, *Computersoftware - Rechtsschutz und Vertragsgestaltung*, Muenchen, 1992, p. 34.

¹⁴ Sul punto ULLMER e KOLLE, *Der Urheberschutz von Computerprogrammen*, in GRUR Int., 1982, p. 490; KINDERMANN, *Vertrieb und Nutzung von Computersoftware aus urheberrechtlicher Sicht*, in GRUR, 1983, p. 150 ss.

Computerprogramm), la cui tutela con gli strumenti del diritto d'autore è oggetto del presente lavoro; il materiale preparatorio del programma (Vorstufen des Computerprogrammes); il materiale di accompagnamento del programma finito (Begleitmaterial)¹⁵.

Con quest'ultimo termine si indica la complessiva e generale descrizione del programma, descrizione con la quale si individuano, da un lato, l'ambito di utilizzo del programma stesso e, dall'altro, le potenzialità che offre¹⁶. Quanto alla tutela del Begleitmaterial, esso rileva autonomamente come opera scritta di natura tecnico-scientifica. Il profilo non costituisce pertanto oggetto del presente lavoro.

3.2. (Segue) I VORSTUFEN DES COMPUTERPROGRAMMES.

Il materiale preparatorio del programma comprende quindi; il « quaderno degli intenti » (Pflichtenheft); il progetto di massima (Grobentwurf) e quello definitivo (Feinentwurf). Nel Pflichtenheft si riportano le specifiche del programma che si intende progettare¹⁷, con particolare attenzione alle funzioni di quest'ultimo, al contesto hardware nel quale deve operare, alle caratteristiche del mercato cui è destinato.

In sede di progetto di massima le funzioni stabilite con il « quaderno degli intenti » vengono scomposte in moduli. Si formano così gli algoritmi per l'esecuzione delle funzioni collegate ai singoli moduli: il risultato di tale operazione viene riportato nella cosiddetta « descrizione del programma » (Programmbeschreibung).

Con il progetto dettagliato i moduli di cui sopra vengono infine ulteriormente scomposti, raccolti in diagrammi di flusso o flow charts e testati ricorrendo a programmi di simulazione.

Alle fasi di cui sopra — caratterizzate da un lavoro prevalentemente logico ed astratto — segue il processo di implementazione o realizzazione o di programmazione vera e propria: segue cioè la materiale traduzione dei dati elaborati con il progetto dettagliato. Risultato di questo lavoro è il programma finito.

Ricorrendone i presupposti, il materiale preparatorio del programma può venire regolarmente tutelato con gli strumenti del diritto d'autore: come opera scritta (Schriftwerk) ex par. 2 comma 1 n. 1 UrhG o come rappresentazione di tipo scientifico o tecnico ai sensi del par. 2 comma 2 UrhG. La scelta dell'uno o dell'altro profilo disciplinare dipenderà dalle caratteristiche delle fattispecie di volta in volta in esame: ci si riferirà così al par. 2 comma 1 n. 1 UrhG per il Pflichtenheft, mentre si ricorrerà al par. 2 comma 2 UrhG, nelle successive fasi di preparazione del programma, per la « descrizione del programma » e per l'organigramma¹⁸. Il progetto dettagliato che sia reso in forma grafica trova tutela ex par. 2 comma 1 n. 7 oppure come bene la cui essenza è riconducibile in parte

¹⁵ Cfr. BGH, 9 maggio 1985, in *GRUR*, 1985, p. 1047.

¹⁶ Vedi EMMERICH, *Rechtschutz von Standardsoftware*, Goettingen, 1990, p. 4.

¹⁷ Sul punto REDEKER, *EDV-Prozess*, Muenchen, 1992, p. 87.

¹⁸ Cfr. BGH, 9 maggio 1985, in *GRUR*, 1985, p. 1046.

all'opera scritta ed in parte alla rappresentazione di tipo scientifico o tecnico¹⁹.

La tutela del materiale preparatorio del programma con gli strumenti del diritto d'autore è infine dipendente dalla possibilità di invocare la medesima disciplina per il prodotto finito: in questo senso la considerazione dei *Vorstufen des Computerprogrammes* come opere dell'ingegno dipende dall'esistenza del programma finito²⁰.

3.3. IL COMPUTERPROGRAMM.

Il programma vero e proprio consiste in un complesso di istruzioni fornite all'elaboratore in un linguaggio particolare e relative all'esecuzione di un determinato lavoro²¹. Altre definizioni, a questa assimilabili quanto alla sostanza, sono riportate nei *Mustervorschriften fuer den Schutz von Computersoftware*²² e nella *Deutsche Industrienorm 44300*²³. Per il par. 2 comma 1 n. 1 i programmi per l'elaborazione di dati rientrano chiaramente tra le opere tutelate con lo strumento del diritto d'autore.

Il programma nella sua formulazione originaria è il cosiddetto codice sorgente o *source-code*. Esso appare in un linguaggio che per la sua analogia con le convenzioni umane consente un rapido sviluppo ed una manutenzione in tempi brevi. Linguaggi per *source-code* conosciuti sono il Cobol, il Fortran, il PL/1, il Pascal, l'APL, il Basic, il C, il Modula2, il C++.

Il codice sorgente risulta comprensibile al computer solo dopo una sua traduzione in codice oggetto o *object-code* per mezzo del compiler. Reso visibile, l'*object-code* si presenta come una serie di numeri esadecimali, ma rappresenta nei contenuti quanto racchiuso nel codice sorgente. L'*object-code* è pertanto una traduzione o, meglio, una duplicazione rielaborata, del *source-code*, con il quale condivide la disciplina giuridica²⁴.

3.4. (Segue) IL COSIDDETTO FIRMWARE.

Il firmware è un microprogramma legato ad un determinato chip e da questo non trasferibile: costituisce pertanto una forma intermedia tra il software e l'hardware. La rilevanza tecnica del firmware è notevole dal momento che consente di definire costruzioni piccole ed intelligenti: ad esempio nei computer stessi, oppure in apparecchi fotografici o HI-FI²⁵.

¹⁹ Sul punto HABERSTUMPF, *Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen*, in LEHMANN (a cura di), *Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen*, Koeln, 1988, p. 23.

²⁰ Cfr. NORDEMANN, *Der urheberrechtliche Schutz der Computersoftware*, in ZUM, 1985, p. 11.

²¹ Vedi MORITZ e THYBUSSEK, *op. cit.*, p. 34.

²² Pubblicati in *GRUR Int.*, 1978, p. 286.

²³ Pubblicata e commentata in ZAHN, *Urheberrecht und Computerprogramme - Versuch einer Bestandsaufnahme*, in *GRUR*, 1978, p. 209 ss.

²⁴ Sul punto NORDEMANN, *op. cit.*, p. 10 ss.

²⁵ Cfr. MORITZ e THYBUSSEK, *op. cit.*, p. 98.

Per la protezione giuridica del chip si può ricorrere, a partire dal 1987, alla legge sulla tutela dei semiconduttori (Halbleiterschutzgesetz): in particolare per le topografie dei microchips, ovvero per la loro struttura o architettura interna²⁶. Il profilo non costituisce pertanto oggetto del presente lavoro.

Come già anticipato, il software contenuto nel chip è un microprogramma²⁷. Viene creato ricorrendo al medesimo processo che si è sopra descritto, sicché risultano per esso utilizzabili gli stessi strumenti giuridici di tutela²⁸.

4. IL PROGRAMMA DI COMPUTER COME CREAZIONE DELL'INGEGNO. GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI.

Per il par. 2 comma 2 UrhG, i beni che ricevono tutela con il ricorso alle norme sul diritto d'autore, devono poter rilevare come opere dell'ingegno. L'inquadramento del concetto è tuttavia controverso sia in dottrina che in giurisprudenza.

La Cassazione tedesca ha trattato la possibilità di considerare il software come opera dell'ingegno in due importanti decisioni, la prima delle quali è il famoso Inkassoprogramm-Urteil del 9 maggio 1985²⁹.

Questa pronuncia trattò il caso di un soggetto che, ricevuto l'incarico di confezionare un programma per elaboratore, alienò quindi il software ad un terzo. Citato in giudizio, al primo fu chiesto il risarcimento del danno arrecato, unitamente alla cessazione dell'azione dannosa ed alla distruzione del supporto del programma. Il tribunale di Karlsruhe accolse la domanda, fondando tuttavia la propria decisione sul diritto della concorrenza e negando con ciò la possibilità di ricorrere al diritto d'autore per la tutela dei programmi per elaboratori. In sede di appello il medesimo esito processuale venne invece motivato in quest'ultimo senso³⁰.

La Cassazione tedesca accolse anch'essa la domanda del danneggiato, ma fondò il proprio orientamento sul diritto dei contratti. Quindi riconobbe in via generale la legittimità del ricorso al diritto d'autore per il software, negando tuttavia questa possibilità nel caso di specie: non avrebbe infatti avuto ad oggetto un'opera dell'ingegno.

Più precisamente la Corte affermò l'applicabilità al programma per elaboratore del par. 2 comma 1 n. 1 UrhG, laddove questo si riferisce alle opere scritte (Schriftwerke)³¹. Tuttavia, gli algoritmi e le formule tecniche e matematiche sono di norma non tutelabili con gli strumenti del diritto d'autore, dal momento che in quanto frammenti di scienza devono risultare accessibili a tutti. Ad una diversa conclusione può giungersi per il software considerando, di volta in volta, forma, composizione ed ordine del materiale: se questo

²⁶ Vedi per tutti REDEKER, *op. cit.*, p. 37.

²⁷ Cfr. GANZHORN, SCHULTZ e WALTER, *Datenverarbeitungssystem*, 1981, p. 58 e HABERSTUMPF, *Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen*, LEHMANN (a cura di), *Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen*, cit., p. 16.

²⁸ Vedi MORITZ e THYBUSSEK, *op. cit.*, p. 100, nota 334.

²⁹ Pubblicato in *GRUR*, 1985, p. 1041 ss.

³⁰ Cfr. OLG Karlsruhe, 9 febbraio 1983, in *GRUR*, 1983, p. 300 ss.

³¹ Al momento della pubblicazione della sentenza non era ancora in vigore la Novella del 1985, provvedimento che modificò, tra l'altro, il par. 2 UrhG.

possiede un apprezzabile grado di originalità, è possibile assimilarlo alle opere dell'ingegno di cui al par. 2 comma 2 UrhG.

L'indagine in ordine a tali caratteristiche è di tipo comparativo ed è relativa alle acquisizioni della tecnologia informatica. Così, è innovativo ed originale il prodotto dell'attività di un programmatore non medio, il cui lavoro esuli dal mero assemblaggio, automatico e manuale, di materiali già esistenti. Nella fattispecie esaminata dalla Cassazione si ritenne, al contrario, che l'opera realizzata fosse il prodotto dell'attività di un programmatore medio (*Durchschnittsprogrammierer*) che non poteva da questo venire monopolizzata.

Con il cosiddetto *Betriebssystem-Urteil* del 4 ottobre 1990³², la Suprema corte tedesca ebbe modo di esprimersi sulla possibilità di tutelare i sistemi informatici industriali con gli strumenti del diritto d'autore. Nel frattempo la decisione precedentemente illustrata era stata sottoposta a numerose critiche³³, mentre notevolmente mutato appariva il panorama europeo.

Oggetto della lite fu un sistema informatico realizzato dalla Nixdorf Computer AG, duplicato e commercializzato senza il consenso di quest'ultima. Per la decisione, la Corte ripropose il medesimo *iter* argomentativo seguito nella precedente pronuncia del 1985 e prese posizione unicamente in ordine all'onere della prova.

4.1 (Segue) LE CRITICHE DELLA DOTTRINA.

La giurisprudenza della Cassazione è stata ampiamente censurata dalla dottrina³⁴. In particolare ci si concentrò sulle conseguenze che dall'impostazione del Supremo collegio sarebbero derivate: a cagione dei requisiti richiesti per l'individuazione del programma come opera dell'ingegno, si sarebbe potuto ricorrere agli strumenti del diritto d'autore solo per il 5/100 circa del software presente sul mercato³⁵.

Riguardo a quest'ultimo profilo, l'inclusione con la novella del 1985 dei programmi per elaboratore tra le opere considerate dallo *Urheberrechtsgesetz*, indica la volontà di accordare tutela alla maggior parte dei programmi commercializzati³⁶: finalità tuttavia vanificata *de jure* e *de facto* per effetto della giurisprudenza della Cassazione³⁷, nonostante il testo del 1985 avesse di mira, tra l'altro, la trasformazione del diritto d'autore da strumento di tutela delle opere dell'ingegno (*Schutz kultureller Geistesschoepfungen*)³⁸, a strumento di regolamentazione della concorrenza.

Ancora, la Cassazione avrebbe trascurato di considerare che in tutti i più importanti Paesi industrializzati si è ricorsi al diritto d'autore per la tutela dei programmi per elaboratore. L'adesione a questo orientamento avrebbe

³² Pubblicata in *CR*, 1991, p. 80 ss. ed in *NJW*, 1991, p. 1231 ss.

³³ Vedi *infra* nel testo.

³⁴ Cfr. l'introduzione alla Direttiva del 14 maggio 1991 e HABERTSTUMPF, *Das Software-Urheberstraftrecht im Licht der bevorstehenden Umsetzung der EG-Richtlinie*, in *GRUR Int.*, 1992, p. 715.

³⁵ Sul punto v. GRAMM, *Neuere Rechtsprechung im Wettbewerbsrecht*, in *GREUR*, 1986, p. 731.

³⁶ Vedi REDEKER, *op. cit.*, p. 12.

³⁷ Sul punto LOEWENHEIM, *Moeglichkeiten des Rechtsschutzes fuer Computerprogrammen*, in *CR*, 1988, p. 801.

³⁸ Cfr. HUBMANN, *op. cit.*, p. 1.

tuttavia presupposto un impiego della disciplina in esame ispirato alla prassi commerciale³⁹.

La giurisprudenza del Bundesgerichtshof ricevette critiche anche in relazione al diritto costituzionale. In particolare si osservò che, nell'applicazione del par. 2 comma 2 UrhG, si sarebbe dovuto ricorrere a criteri uniformi per l'individuazione delle opere dell'ingegno⁴⁰. Invece, mentre per il software la Cassazione utilizzava parametri così rigidi da consentire tutela limitatamente al 5/100 dei programmi presenti sul mercato, per le opere scritte l'apporto creativo richiesto era di molto inferiore⁴¹: sicché in singoli casi si accordava tutela persino ad indirizzari⁴², elenchi del telefono⁴³ e questionari⁴⁴. Ci si chiese quindi se il diverso trattamento che subivano gli autori di software non fosse lesivo del principio di eguaglianza e se il diverso modo di intendere l'opera informatica dell'ingegno non si traducesse in una compressione della libertà di professione del suo autore⁴⁵.

I giuristi chiamarono così in causa gli Artt. 3 comma 1 (allgemeine Gleichheitssatz) e 12 (Berufsfreiheit) GG.

Quanto al primo profilo si osservò che il divieto di agire arbitrariamente riguardava, indiscriminatamente, sia il legislatore, sia i giudici, sia il potere esecutivo⁴⁶: laddove per arbitrio si intende trattamento diseguale in situazioni sostanzialmente eguali e trattamento eguale in situazioni sostanzialmente diseguali, senza fornire al riguardo una valida motivazione⁴⁷. Una circostanza, quest'ultima, che non è dato rinvenire nel caso in esame⁴⁸.

La giurisprudenza della Cassazione risulterebbe poi non giustificata alla luce dell'Art. 12 GG, norma relativa alla libertà di professione. La possibilità di svolgere attività di programmazione sarebbe cioè condizionata dall'estensione della tutela accordata al prodotto di quell'attività: chi non è tutelato dalla legge non è programmatore⁴⁹. Per giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca, un simile risultato sarebbe giustificato solo qualora il bene in questione fosse di preminente interesse generale e collettivo: circostanza, questa, che non descrive la realtà informatica e che non sarebbe giustificata neppure se si scorgesse, nel meccanismo di esclusione, una regolamentazione per l'esercizio della professione⁵⁰.

Da un altro punto di vista, l'orientamento del giudice di legittimità veniva criticato, con riferimento all'affermazione per cui la scienza informatica deve essere accessibile a tutti, in quanto l'assunto non giustificerebbe di per sé le conclusioni raggiunte. Non sarebbe infatti necessario giungere alla elaborazione di un concetto limitato di opera dell'ingegno, potendosi valutare il

³⁹ Vedi MORITZ e THYBUSSEK, *op. cit.*, p. 52.

⁴⁰ Cfr. SCHULZE, *Der Schutz von technischen Zeichnungen und Planen - Lichtbildschutz fuer Bildschirmzeichnungen?*, in *CR*, 1988, p. 184.

⁴¹ Vedi HUBMANN, *op. cit.*, p. 99.

⁴² Cfr. Reichsgericht, 16 marzo 1927, in *RGZ* 116, p. 292.

⁴³ Così BGH, in *GRUR*, 1961, p. 631.

⁴⁴ Vedi BGH, 27 febbraio 1981, in *GRUR*, 1981, p. 520 e ulteriori spunti in HUBMANN, *op. cit.*, p. 99.

⁴⁵ Cfr. MORITZ e THYBUSSEK, *op. cit.*, p. 50.

⁴⁶ Sul punto BADURA, *Staatsrecht - Systematische Erläuterungen des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland*, München, 1986, p. 98.

⁴⁷ Vedi PIEROTH e SCHLINK, *Grundrechte. Staatsrecht II*, Heidelberg, 1988, p. 14.

⁴⁸ Cfr. MORITZ e THYBUSSEK, *op. cit.*, p. 51 e REDEKER, *op. cit.*, p. 4.

⁴⁹ Sul punto PLANDER, *Wissenschaftliche Erkenntnisse und Urheberrecht an wissenschaftlichen Werken*, in *UFITA*, Vol. 76, p. 32.

⁵⁰ Vedi MORITZ e THYBUSSEK, *op. cit.*, p. 51 ss.

grado di originalità di questa con esclusivo riferimento al processo di formazione ed esecuzione dell'idea a monte del programma-risultato: definendo così il livello di protezione in relazione al contenuto del bene oggetto di tutela⁵¹.

4.2. PROGRAMMI GENERATORI E SOFTWARE-ENGINEERING.

Particolari spunti problematici si ricollegano ai cosiddetti « programmi generatori » (Generatorprogramme) ed al connesso software-engineering. Con quest'ultimo termine si indica il complesso delle regole tecniche relative alla progettazione ed alla fabbricazione del software⁵²: la razionalizzazione, cioè, dello schema di lavoro che si è sopra sommariamente illustrato, ottenuta con il ricorso a programmi generatori e software tools.

Un programma generatore è un software per la realizzazione di programmi di utilizzo che si compone di diversi software tools: gruppi di comandi tipici o moduli (primitive) che consentono un notevole risparmio di tempo ed un recupero di qualità rispetto alle tradizionali pratiche di programmazione legate all'impiego di elenchi di comandi singoli.

Per la trattazione dei problemi giuridici dei programmi generatori occorre distinguere tra « programmi per lo sviluppo del progetto » (Entwurfhilfeprogramme) e programmi generatori veri e propri (echte Generatorprogramme). I primi consentono al programmatore di eliminare il lavoro di routine. Tra essi si menzionano i programmi per la formazione e strutturazione di pseudocodici, per la riproduzione di Daten-und Befehlsflussdiagramme, per la simulazione ed il collaudo della struttura del software e, soprattutto, per la traduzione del source code in object code. Il software creato con l'ausilio di Entwurfhilfeprogramme è un'opera dell'ingegno riconducibile al progettista e può pertanto ricevere tutela con gli strumenti del diritto d'autore⁵³.

I programmi generatori veri e propri consentono di eliminare il lavoro di progettazione del software. Essi selezionano e assemblano moduli tipici in relazione alle funzioni operative che dovrà avere il prodotto finale e forniscono quindi all'operatore programmi finiti e pronti per l'impiego cui sono destinati⁵⁴. Al momento l'impiego degli echte Generatorprogramme, con i quali si è sostanzialmente diminuita l'incidenza di errori nella fase di programmazione⁵⁵, è limitato alla realizzazione di alcuni tipi di software, come quelli impiegati nella gestione di banche dati. In queste ipotesi la qualifica di opera dell'ingegno va riferita al lavoro di colui che ha sviluppato il programma generatore e, quindi, le singole parti semplicemente assemblate nel software realizzato per mezzo dello strumento in esame⁵⁶.

⁵¹ Cfr. ULLMER, *Der Urheberschutz wissenschaftlicher Werke unter besonderer Berücksichtigung der Programme elektronischer Rechanlagen*, Muenchen, 1967, p. 15 ss. e WITTMER, *Der Schutz von Computersoftware*, Bern, 1981, p. 101 ss.

⁵² Sul punto v. GRAVENREUTH, *Computerrecht*, Muenchen, 1992, p. 115.

⁵³ Vedi MORITZ e THYBUSSEK, *op. cit.*, p. 54.

⁵⁴ Sul punto, ancora, MORITZ e THYBUSSEK, *op. cit.*, p. 54 ss.

⁵⁵ Cfr. v. GRAVENREUTH, *op. cit.*, p. 218.

⁵⁶ Sul punto KINDERMANN, *Was ist Computersoftware?*, in ZUM, 1985, p. 8. RE-

Con lo sviluppo di una quinta generazione di computer, studiata particolarmente in Giappone e negli Stati Uniti, si pongono nuovi problemi rilevanti per la disciplina del diritto d'autore. Si pensi, ad esempio, all'impiego della cosiddetta « Intelligent programming function » che consente al computer di riconoscere connessioni logiche e di elaborare autonomamente ed automaticamente, in relazione ad esse, programmi sulla base degli algoritmi posseduti in memoria⁵⁷. Per una più approfondita trattazione dei profili legali connessi a questa e ad altre tecnologie innovative, occorrerà attendere un ulteriore stato di avanzamento della ricerca.

4.3. PROGRAMMI PER GIOCHI ELETTRONICI.

I programmi per giochi elettronici possono ricevere tutela con gli strumenti del diritto d'autore anche sulla base di considerazioni diverse da quelle fin qui svolte⁵⁸. A tal fine deve considerarsi l'idea del gioco e la descrizione del gioco a monte del programma e chiedersi di volta in volta se queste possono essere autonomamente considerate come opere dell'ingegno⁵⁹. Ancora, si può ricorrere al par. 2 comma 1 n. 4 per la tutela di singole conformazioni grafiche — in particolare personaggi ed animali — che rilevano come opere d'arte figurativa (*Werke der bildenen Kunst*)⁶⁰. Si può quindi pensare al par. 2 comma 1 n. 6 UrhG per la tutela delle opere cinematografiche ed ai parr. 94 e 95 UrhG relativi alle sequenze di immagini.

I rilievi di cui sopra sono tuttavia contestati. Certa giurisprudenza rifiuta l'impostazione rilevando che lo sviluppo delle immagini di un gioco elettronico è condizionato dall'attività del giocatore⁶¹. Secondo l'orientamento prevalente⁶² anche in dottrina⁶³, possono comunque invocarsi i parr. 2 comma 1 n. 6, 94 e 95 UrhG: considerando che il giocatore, lungi dal creare nuove immagini e sequenze, si limita ad influenzare la combinazione di esse sulla base di informazioni contenute nel software.

4.4. INTERFACCIA GRAFICA E « LOOK AND FEEL ».

Da quando Microsoft ha immesso sul mercato l'interfaccia « Windows », riprendendo così il sistema impiegato da Apple, si è infiammato il dibattito attorno alla possibilità di ricorrere al diritto d'autore per la tutela della grafica degli elaboratori elettronici.

DEKER, *op. cit.*, p. 9, non riconosce tuttavia una generale possibilità di ricorrere agli strumenti del diritto d'autore.

⁵⁷ Vedi MORITZ e THYBUSSEK, *op. cit.*, p. 55.

⁵⁸ Sul punto, diffusamente, SCHLATTER e KRUEGER, in LEHMANN, *op. cit.*, p. 73 ss.

⁵⁹ Vedi REDEKER, *op. cit.*, p. 24.

⁶⁰ Cfr. KATZENBERGER, in SCHRIEKER, *Urheberrechtsgesetz-Kommentar*, München, 1987, p. 1010.

⁶¹ In particolare OLG Frankfurt, 21

giugno 1983, in *GRUR*, 1983, p. 757 e OLG Frankfurt, 13 giugno 1983, in *GRUR*, 1983, p. 753.

⁶² Per tutti OLG Hamburg, 31 marzo 1983, in *GRUR*, 1983, p. 436; OLG Hamburg, 12 ottobre 1989, in *CR*, 1990, p. 770; OLG Karlsruhe, 24 settembre 1986, in *CR*, 1986, p. 723; OLG Koeln, 18 ottobre 1991, in *CR*, 1992, p. 150; OLG Hamm, 14 maggio 1991, in *NJW*, 1991, p. 2161.

⁶³ Vedi NORDEMANN, *Bildschirmspiele - Eine neue Werkart im Urheberrecht*, in

La discussione sul punto deve tener conto del fatto che la medesima presentazione dell'interfaccia può essere ottenuta impiegando programmi diversi⁶⁴: non è quindi sufficiente una tutela limitata al software. Per questo motivo, in dottrina si ammette il ricorso al diritto d'autore anche per la stessa interfaccia⁶⁵, mentre in giurisprudenza mancano un orientamento unitario e pronunce di legittimità⁶⁶.

Il dibattito in Germania potrebbe per il futuro subire l'influenza di una recente decisione statunitense⁶⁷, con la quale si negò la tutela del diritto d'autore al cosiddetto « look and feel » di una superficie grafica. Per il momento i registra solo un accordo sulla necessità che il livello di creatività dell'interfaccia grafica sia considerato autonomamente rispetto alle caratteristiche del programma.

5. AMBITO DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE. NASCITA DEL DIRITTO.

Sino all'attuazione della direttiva CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, quando un programma per elaboratore veniva considerato, in base ai criteri illustrati, un'opera dell'ingegno, il produttore del software diveniva titolare di un diritto d'autore: in relazione agli aspetti sia morali che patrimoniali riconducibili a quella posizione.

Diversamente da quanto previsto ad esempio in materia di brevetti, l'acquisto del diritto d'autore è automatico. titolo originario dell'acquisto del diritto è infatti la stessa creazione dell'opera⁶⁸: l'Urheberrecht è tradizionalmente considerato strumento di tutela al servizio della cultura, uno strumento con il quale il legislatore rafforza il naturale diritto dell'autore sul risultato della sua attività⁶⁹ nel momento in cui questa assume forme idonee ad identificarla.

Con particolare riferimento ai programmi per elaboratore, quest'ultima circostanza può verificarsi anche nella prima fase di creazione dell'opera (Vorstufen des Computerprogrammes), che rileva in quanto volta al raggiungimento del risultato finale⁷⁰.

Come già anticipato, non è necessario che la nascita del diritto in questione poggi su un atto dei pubblici poteri. Tuttavia, ai sensi dei parr. 66 comma 2 n. 2 e 138 UrhG, è possibile la registrazione di un programma in un apposito registro (Urheberrechtsrolle) presso l'ufficio dei brevetti. Scopo della registra-

GRUR, 1981, p. 891; SYNDIKUS, *Computerspiele und Urheberrecht*, in CR, 1988, p. 819; Id., *Computerspiele - Eine Rechtssprechungsübersicht*, in CR, 1991, p. 529.

⁶⁴ Cfr. WIEBE, in GRUR, 1990, p. 21.

⁶⁵ Sul punto HOEREN, « Look and feel » im deutschen Recht - Schutzfähigkeit des Bildschirmdisplays, in CR, 1990, p. 22 e KOICH, *Urheberrechte an Computerprogrammen im Arbeitsverhältnis*, in GRUR, 1991, p. 180.

⁶⁵ Ammette il ricorso al diritto d'autore OLG Duesseldorf, 21 febbraio 1989, in

1990, p. 263; *contra* KG Berlin, 13 febbraio 1987, in CR, 1987, p. 850.

⁶⁷ Cfr. U.S. District Court N.D. California (Apple Computer Inc. vs. Microsoft Corp.), 7 agosto 1992, pubblicata in CR, 1993, p. 420.

⁶⁸ Per tutti EISENMANN, *Grundriss gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Heidelberg, 1988, p. 6.

⁶⁹ Cfr. HUBMANN, *op. cit.*, p. 121.

⁷⁰ In giurisprudenza: BGH, 9 maggio 1985, in GRUR, 1985, p. 1041 ss. (Inkasso-Entscheidung).

zione, che rileva ai fini della durata della tutela⁷¹, è di documentare la paternità e la struttura dell'opera⁷². Per poter iscrivere il programma nel registro — la cui consultazione è aperta a tutti ai sensi del par. 138 comma 4 UrhG — occorre che l'autore, previa pubblicazione, consegni l'opera in source-code.

È infine possibile che la tutela del software si realizzi ricorrendo al « Copyright », ciò che ai sensi del par. 10 comma 1 UrhG determina tuttavia una mera presunzione relativa di paternità della opera⁷³.

5.1. TITOLARITÀ DEL DIRITTO D'AUTORE.

Per il par. 7 UrhG l'autore è colui che ha creato l'opera (Schoepfer des Werkes). Secondo i principi che regolano la paternità dell'opera (Urheberschaftsprinzip), titolari della posizione in esame possono essere solo le persone fisiche⁷⁴: le persone giuridiche non possono infatti creare opere dell'ingegno in quanto non possono di regola agire per mezzo di organi⁷⁵.

Il diritto d'autore nei suoi profili morali può essere trasferito esclusivamente *mortis causa* ai sensi dei parr. 28 e 29 UrhG⁷⁶. In ragione degli interessi che può avere l'autore per lo sfruttamento economico dell'opera e per la sua diffusione, i parr. 31 ss. UrhG accordano quindi al titolare del diritto la facoltà di « concedere a terzi diritti di godimento sull'opera nel suo complesso o su alcuni suoi aspetti » (Nutzungsrecht)⁷⁷.

Situazioni di conflitto possono sorgere per il caso in cui il software sia stato realizzato per una software-house nell'ambito di una attività di lavoro autonomo o subordinato⁷⁸. In queste ipotesi, in osservanza dello Urheberschaftsprinzip ed ai sensi del par. 43 UrhG, titolare del diritto d'autore è il programmatore⁷⁹. Il datore di lavoro o il committente può in questi casi assicurarsi lo sfruttamento economico del programma, ricorrendo allo schema del par. 31 UrhG: ciò che per il par. 40 comma 1 della legge può prevedersi nei contratti di lavoro relativi alla realizzazione di opere future. Qualora una espressa disposizione in tal senso non sia contenuta nel regolamento contrattuale, in giurisprudenza si riconoscono Nutzungsrechte in capo al datore di lavoro o al committente⁸⁰ qualora questo risultato sia desumibile dallo scopo dell'attività e dalle caratteristiche del contratto⁸¹.

Quanto al trasferimento dei diritti di sfruttamento del software da parte della software-house, il par. 34 comma 1 UrhG richiede che vi sia l'approvazione dell'autore. Questo non può tuttavia rifiutarla qualora l'operazione non gli procuri un danno riconoscibile. Il rifiuto ingiustificato integra gli estremi di una lesione del principio di buona fede⁸². Il datore di lavoro o

⁷¹ Vedi *infra* nel testo.

⁷² Vedi MORITZ e THYBUSSEK, *op. cit.*, p. 57.

⁷³ Cfr. GRAVENREUTH, *op. cit.*, p. 245 e KATZENBERGER, in *Urheberrechtsgesetz-Kommentar*, Muenchen, 1987, p. 1220.

⁷⁴ Sul punto HUBMANN, *op. cit.*, p. 120.

⁷⁵ Vedi EISENMANN, *op. cit.*, p. 18.

⁷⁶ Cfr. HUBMANN, *op. cit.*, p. 208.

⁷⁷ In giurisprudenza: BGH, 5 giugno 1985, in *GRUR*, 1986, p. 62 ss.

⁷⁸ Cfr. HUBMANN, *op. cit.*, p. 208.

⁷⁹ Vedi EISENMANN, *op. cit.*, p. 18.

⁸⁰ Per tutti BGH, 15 giugno 1966, in *GRUR*, 1966, p. 691 ss. e BGH, 29 marzo 1957, in *BGHZ* 24, p. 55 ss.

⁸¹ In applicazione della cosiddetta Zweckuebertragungstheorie: BGH, 20 marzo 1975, in *GRUR*, 1975, p. 445 e BGH, 1 marzo 1984, in *GRUR*, 1984, p. 656.

⁸² Cfr. HUBMANN, *op. cit.*, p. 217.

il committente può tuttavia eliminare il rischio di un simile contenzioso ricorrendo alla previsione del par. 34 comma 4 UrhG, per la quale egli può svincolarsi dal consenso dell'autore del programma⁸³.

5.2. (Segue) CONTITOLARITÀ DEL DIRITTO D'AUTORE.

Di regola i programmi per elaboratore complessi non vengono creati da persone singole, bensì da gruppi di esperti: che curano la creazione del software in tutte le sue fasi, oppure in alcune di esse⁸⁴.

Nel primo caso (echte Miturheberschaft) si configura un'ipotesi di contitolarità del diritto di autore riferito al gruppo. Per il par. 8 UrhG questa configurazione giuridica presuppone l'impossibilità di individuare come autore singoli componenti del gruppo in relazione a definite fasi di programmazione. A tal fine si considera la concreta possibilità che parti del programma siano immesse separatamente sul mercato⁸⁵. Ancora, occorre che il software sia il risultato di un lavoro di gruppo attorno ad un medesimo progetto⁸⁶, documentabile ad esempio ricorrendo ai materiali preparatori.

Quanto alla selezione dei contitolari del diritto d'autore, da essi si richiede che l'apporto alla definizione del software sia qualificabile come creativo in relazione ai principi che informano lo Urheberrecht⁸⁷, sicché non saranno contitolari coloro la cui attività sarà qualificata come semplice assistenza.

Tra i contitolari del diritto d'autore sorge, per il par. 8 comma 2 UrhG, una « comunione a mani riunite » (Gesamthandsgemeinschaft), che tuttavia riguarda unicamente i diritti di pubblicazione e di utilizzazione del programma. Si applicano, in quanto compatibili ed in assenza di disposizioni speciali, i parr. 705 ss. BGB in materia di società semplice⁸⁸.

Come si è anticipato, può accadere che un programma per elaboratore venga creato da più gruppi di esperti (Bearbeiter) che curano diverse e separate fasi di lavorazione⁸⁹. L'ipotesi si verifica, ad esempio, in relazione alla struttura organizzativa di una software-house: per cui le persone fisiche che gestiscono i contatti con il cliente e formano il « quaderno degli intenti », trasmettono quest'ultimo ad altri reparti per le successive fasi di programmazione, fasi che rilevano per la disciplina del diritto d'autore se conferiscono al prodotto una nuova individualità⁹⁰.

L'apporto di cui si tratta deve quindi essere creativo⁹¹ in base ai principi del diritto d'autore⁹²: ciò si verifica nell'autonomo sviluppo di una fase di programmazione o nell'adattamento del software ad un particolare hardware.

⁸³ Vedi SCHRICKER, *Urheberrechts-Kommentar*, Muenchen, 1987, p. 490.

⁸⁴ Cfr. REDEKER, *op. cit.*, p. 10.

⁸⁵ Sul punto SCHULZE, *op. cit.*, p. 184.

⁸⁶ In giurisprudenza: RG, 4 giugno 1913, in *RGZE* 82, p. 356.

⁸⁷ Cfr. BGH, 19 ottobre 1962, in *GRUR*, 1963, p. 40; SCHULZE, *Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen - Geklaerte Rechtslage oder blosse Illusion?*, in *GRUR*, 1985, p. 1000; NOLLE,

Der angestellte Programmierer, in *GRUR*, 1985, p. 1019.

⁸⁸ Si ricordano nel merito la intrasmissibilità del diritto d'autore e la relativa disciplina dei Nutzungsrechte.

⁸⁹ Vedi HABERSTRUMPF, *Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen*, in LEHMANN (a cura di), *op. cit.*, p. 56.

⁹⁰ Cfr. HUBMANN, *op. cit.*, p. 112.

⁹¹ Sul punto REDEKER, *op. cit.*, p. 11.

⁹² Vedi retro nel testo.

5.3. DURATA DELLA TUTELA.

La protezione del diritto d'autore si protrae normalmente per settanta anni dopo la morte dell'autore (par. 64 UrhG). Il successivo par. 65 UrhG specifica quindi che in, caso di contitolarità del diritto, il termine decorre dal decesso dell'ultimo contitolare.

Qualora il software sia stato pubblicato da un anonimo o ricorrendo ad uno pseudonimo sconosciuto, il termine per la durata della tutela decorre a partire dalla pubblicazione dell'opera (par. 66 comma 1 UrhG).

5.4. PROFILI MORALI DEL DIRITTO D'AUTORE.

Nell'ambito del diritto d'autore lo Urheberrechtsgesetz distingue i profili morali (Urheberpersoenlichkeitsrechte: par. 12 ss) dai quelli di ordine patrimoniale (Verwertungsrechte: par. 15 ss.). I primo comprendono: il diritto di pubblicazione dell'opera (Veroeffentlichkeitsrecht: par. 12 UrhG), il diritto al riconoscimento della paternità dell'opera (Anerkennung der Urheberschaft: par. 13 UrhG), il diritto di vietare alterazioni dell'opera (Entstellungsverbot: par. 14 UrhG), il diritto di accesso all'opera (Zugangsrecht: par. 25 UrhG), il diritto di vietare modificazioni dell'opera (Aenderungsverbot: par. 39 UrhG) ed il diritto di revocare un Nutzungsrecht (Rueckrufrecht: parr. 41 e 42 UrhG).

Nella prassi commerciale la disciplina dei diritti morali d'autore in materia di software costituisce un problema di secondaria rilevanza⁹³.

5.5. PROFILI PATRIMONIALI DEL DIRITTO D'AUTORE. IL DIRITTO ALLA RIPRODUZIONE DELL'OPERA.

In relazione al profilo patrimoniale del diritto d'autore rilevano, per il software, il diritto alla riproduzione dell'opera (Vervielfaeltigungsrecht: par. 17 UrhG).

In particolare, quanto al primo punto, lo Urheberrechtsgesetz attribuisce all'autore di un'opera il diritto esclusivo di riprodurla, non rilevando a tal fine i mezzi impiegati ed il numero delle copie realizzate. Per riproduzione dell'opera si intende ogni sua duplicazione che renda direttamente o indirettamente percepibile le caratteristiche e l'essenza dell'originale⁹⁴.

In materia di software il par. 53 comma 4 UrhG accorda all'autore del programma una tutela particolarmente rafforzata, dal momento che — diversamente da quanto disposto per altre opere — vieta la riproduzione anche per uso privato.

La duplicazione di un programma da un supporto ad un altro è sicuramente riproduzione ai sensi dei parr. 15 e 16 UrhG. Si discute tuttavia se ciò valga anche per i casi in cui ci si limiti a trasferire il software nel disco fisso di un computer.

⁹³ Cfr. HABERSTUMPF, *op. cit.*, p. 56.

1955, in BGHZ 17, p. 269.

⁹⁴ In giurisprudenza: BGH, 18 maggio

I più, fondandosi su di una interpretazione letterale del par. 16 UrhG, forniscono risposta affermativa⁹⁵: considerando che in queste ipotesi il programma viene in qualche modo immagazzinato⁹⁶. Altri negano invece tale circostanza sul presupposto che il contenimento del software in un disco fisso non consente di per sé la percezione delle caratteristiche e dell'essenza dell'originale e criticano quindi quella giurisprudenza⁹⁷ che inquadra la fattispecie in esame in un atto di duplicazione⁹⁸. Ancora, i sostenitori della tesi minoritaria, combinando i diritti di riproduzione dell'opera e quelli di diffusione, negano che si possa parlare di *Vervielfaeltigung* qualora la duplicazione non consenta la circolazione del programma (*verkehrsfaehige koerperliche Festlegung*). Il semplice trasferimento di un software nel disco fisso di un computer costituirebbe tutt'al più il passaggio intermedio di un processo di riproduzione del programma⁹⁹, ma non una riproduzione *tout court*¹⁰⁰.

È opinione di chi scrive che si debba propendere per l'impostazione maggioritaria: il semplice contenimento di un software nel disco fisso di un computer, crea una nuova versione dell'opera, non rilevando la circostanza che per rendere percettibile il programma sia necessario ricorrere ad ulteriori strumenti tecnici, quali una stampante o uno schermo video. Ancora, occorre considerare che si è avuta nel disco fisso una codificazione del programma, che costituisce una duplicazione dello stesso, e che la giurisprudenza di legittimità considera riproduzione di un'opera anche le fattispecie di percezione solo indiretta dell'originale: ciò che si verifica nel momento in cui la stampante o il video del computer riproducono il contenuto del disco fisso. E nessuno negherebbe tutela ad un libro letto ricorrendo ad un paio di occhiali, ad un film che abbisogna di un proiettore per essere guardato o ad un'opera musicale, che per essere ascoltata necessita di un giradischi.

Sembra che il dibattito riportato sia nato in coda alle discussioni attorno all'ammissibilità della decompilazione e del reverse engineering: pratiche riconducibili alla mancata pubblicazione, da parte del produttore di un programma, del relativo source-code: una decompilazione comportava sempre la necessità di caricare il programma in un disco fisso.

Ad oggi la controversia sembra tuttavia aver perso interesse, dal momento che gli artt. 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE hanno definito una disciplina ad hoc per le pratiche di *Rekompilierung* e *reverse engineering*¹⁰¹.

5.6. (Segue) IL DIRITTO DI DIFFUSIONE DELL'OPERA.

Il par. 17 UrhG garantisce all'autore dell'opera il diritto esclusivo di diffonderla tra il pubblico. Una pesante limitazione di questa posizione è posta dal

⁹⁵ Per tutti: LEHMANN, *Anmerkung zu BGH vom 4. Okt. 1990 - Betriebssystementscheidung*, in *CR*, 1991, p. 150; BRANDI-DHORN, *Zur Reichweite des urheberrechtlichen Softwareschutzes*, in *GRUR*, 1985, p. 179; SCHNEIDER, *Vervielfaeltigungsvorgaenge beim Einsatz von Computerprogrammen - Vorrang urheberrechtlicher Grundwertung gegenueber technischer Zufaelligkeiten*, in *CR*, 1990, p. 503, con ulteriori indicazioni bibliografiche.

⁹⁶ Vedi MORITZE THYBUSSEK, *op.cit.*, p. 61.

⁹⁷ Vedi ad esempio BGH, 18 maggio 1955, in *BGHZ* 17, p. 266.

⁹⁸ BETTEN, *Urheberschutz von Computerprogrammen?*, in *Mitteilungen der deutschen Patentanwaelte*, 1984, p. 203.

⁹⁹ Così BRANDI-DHORN, *op. cit.*, p. 179.

¹⁰⁰ Cfr. HOEREN, *Softwareueberlassung an der Schnittstelle von Urheber- und Vertragsrecht*, in *GRUR*, 1988, p. 340.

¹⁰¹ Sul punto vedi *infra* nel testo.

comma 2 della norma in esame: qualora la circolazione dell'opera sia stata consentita dall'autore in seguito a « cessione » (*Veraußerung*), un'ulteriore diffusione disposta dall'avente diritto non può venire da quello impedita.

Da questo punto di vista rilevarebbe un esame della contrattualistica relativa alla cessione del software. In questa sede ci si limiterà tuttavia ad una trattazione dei profili connessi con le problematiche del diritto d'autore¹⁰².

Dalla relazione di accompagnamento al progetto governativo dello Urheberrechtsgesetz si ricava una definizione di « cessione »: il trasferimento dell'effettivo potere sull'opera, trasferimento con il quale il cedente rinuncia ad esercitare il controllo sulla futura attività di distribuzione del bene¹⁰³. Ciò significherà, ad esempio, per un contratto di vendita di un software standard, l'estinzione del diritto di diffusione in capo all'autore, effetto non riconducibile ad un contratto che abbia invece ad oggetto la locazione o l'affitto del programma¹⁰⁴.

La fattispecie non dovrebbe presentare spunti problematici nella vendita di firmware¹⁰⁵, facilmente inquadrabile nella fattispecie *ex par.* 17 comma 2 UrhG¹⁰⁶.

Non così, invece, nella cosiddetta *Lizenzierung*, nell'ipotesi, cioè, di trasferimento di diritti di sfruttamento economico sul bene. In dottrina si sottolinea la necessità di riferirsi alla effettiva volontà delle parti, al di là della figura contrattuale scelta¹⁰⁷. In giurisprudenza, nel caso di una cessione permanente di software con divieto di diffusione, la fattispecie venne inquadrata nello schema del contratto di vendita ed il divieto dichiarato illecito per contrasto con il par. 17, secondo comma UrhG¹⁰⁸.

Sembra a chi scrive che il problema illustrato possa essere risolto avendo riguardo alla effettiva volontà delle parti. Così, se in un regolamento contrattuale si garantisce assistenza al cliente, si stabilisce l'automatica fornitura di eventuali nuove versioni del software oggetto del rapporto o si prevede la restituzione del supporto dopo un certo periodo di tempo, allora di certo non ci si trova di fronte ad una « cessione » occulta. Si deve invece giungere all'opposta conclusione nei casi in cui il contratto disegna in capo al cliente la posizione tipica del compratore e ciò indipendentemente dal nome formalmente dato al rapporto e dalla presenza di eventuali clausole che escludono il trasferimento dei diritti di diffusione dell'opera.

6. LA LESIONE DEL DIRITTO D'AUTORE. AZIONI ESPERIBILI.

Per le ipotesi di lesione del diritto di autore, lo Urheberrechtsgesetz prevede l'esperibilità di alcune azioni a tutela del titolare del diritto o di posizioni ad esso assimilabili.

¹⁰² Per un approfondimento si veda MARTINEK, *Moderne Vertragstypen*, vol. III, Muenchen, 1993.

¹⁰³ In BT-Drs. IV/270, p. 48.

¹⁰⁴ Cfr. SCHNEIDER, *Softwarenutzungsverträge im Spannungsfeld zwischen Urheber- und Kartellrecht*, Muenchen 1988, p. 133 ss.

¹⁰⁵ Vedi retro nel testo.

¹⁰⁶ Sul punto HABERSTUMPF, *op. cit.*, p. 64 ss.

¹⁰⁷ Vedi REDEKER, *op. cit.*, p. 22; MORITZ e THUBUSSEK, *op. cit.*, p. 90; SUCKER, *Lizenzierung von Computersoftware*, in CR, 1989, p. 353 ss.

¹⁰⁸ Così OLG Nuernberg, 20 giugno 1989, in CR, 1990, p. 118.

Con l'Unterlassungsanspruch ex par. 97 comma 1 UrhG il danneggiato può chiedere la cessazione dell'azione lesiva: senza che abbia rilievo l'atteggiamento psicologico del danneggiante¹⁰⁹ e qualora vi sia pericolo di un ripetersi dell'attività dannosa, ripetersi presunto in determinate ipotesi¹¹⁰.

Lo stesso par. 97 comma 1 UrhG accorda quindi la facoltà di richiedere il risarcimento del danno in presenza di dolo o colpa del danneggiante¹¹¹: lo Urheberrechtsgesetz è infatti Schutzgesetz ai sensi del par. 923 comma 2 BGB, come si evince del resto chiaramente dal par. 97 comma 3 UrhG.

In ordine alla quantificazione del danno possono seguirsi due diversi criteri rispetto alla consueta valutazione delle perdite subite: si può riferire l'indennizzo ai costi del trasferimento dei diritti di sfruttamento economico del software¹¹², oppure, ex par. 97 comma 2, ai guadagni conseguiti dal danneggiante. La scelta del criterio per la liquidazione del danno è libera e può effettuarsi anche nel corso del processo¹¹³.

Ad una lesione del diritto d'autore è quindi possibile reagire richiedendo la distruzione delle copie del programma illecitamente riprodotte (parr. 98 e 99 UrhG) o ricorrendo all'azione di arricchimento ex par. 812 BGB¹¹⁴.

7. LA PROTEZIONE DEL SOFTWARE DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 91/250/CEE. OGGETTO DELLA TUTELA.

La Repubblica Federale Tedesca ha dato attuazione alla direttiva 91/250/CEE « relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore » — lo si è anticipato in sede di premessa — con il Zweites Gesetz zur Aenderung des Urheberrechtsgesetzes del 9 giugno 1993. In tal modo, alla legge sul diritto d'autore del 1965, si aggiunsero i parr. 69a — g di un titolo ottavo rubricato: Besondere Bestimmungen fuer Computerprogramme (disposizioni particolari per programmi per elaboratore).

Il par. 69 a UrhG, occupandosi di definire l'oggetto della tutela, include, assieme ai programmi per elaboratore — che vengono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche — anche il materiale preparatorio per la progettazione. Per il comma 3 del paragrafo, la tutela è accordata se il programma è « opera individuale », ossia « se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore » (non è consentito il ricorso ad altri criteri).

Ad una prima valutazione sembrerebbe non esservi distinzione tra i concetti di « creazione personale dell'ingegno » (par. 2 comma 2 UrhG) e « creazione individuale » (par. 69a comma 3 UrhG). Tuttavia, sembra di poter affermare che, in relazione al divieto di ricorrere a diversi criteri per la valutazione della tutelabilità dell'opera, il legislatore abbia voluto incidere

¹⁰⁹ Vedi HUBMANN, *op. cit.*, p. 302.

¹¹⁰ Cfr. REDEKER, *op. cit.*, p. 24.

¹¹¹ Si ha colpa anche per il caso di errata valutazione della situazione di diritto: BGH, 8 luglio 1980, in *NJW*, 1980, p. 2811 e BGH, 21 novembre 1952, in *BGHZ* 8, p. 97.

¹¹² Cfr. BGH, 24 gennaio 1975, in *GRUR*, 1975, p. 324.

¹¹³ Vedi WILD, in *SCHRICKER, op. cit.*, p. 1134.

¹¹⁴ Cfr. BGH, 2 luglio 1971, in *BGHZ* 56, p. 322.

sulla rigidità dei criteri impiegati in giurisprudenza in ordine alla stima dei livelli di creatività del programma¹¹⁵.

Ancora, si è affermato che il grado di « individualità » di cui al par. 69a è semplice (einfache Individualitaet) e non elevato¹¹⁶. Ogni software non elementare dovrebbe pertanto ricevere tutela ai sensi dello Urheberrechtsgesetz, considerandosi « creazione individuale » la stessa scelta, raccolta e suddivisione del materiale che concorre alla formazione del programma¹¹⁷.

Occorrerà attendere per verificare se i giudici di legittimità condivideranno questa impostazione¹¹⁸.

7.1. (Segue) BENEFICIARI DELLA TUTELA.

L'articolo 2 della direttiva, riguardo alla titolarità dei programmi, non innova rispetto alla vigente disciplina così come definita nei suoi tratti generali dal par. 8 UrhG: autore di un software può essere solo una persona fisica.

Una novità è invece introdotta in materia di programmi creati da un lavoratore dipendente « nella esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore di lavoro »: quest'ultimo, in assenza di diversi accordi contrattuali, « gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti economici » sull'opera. Le previsioni in esame sono state accolte nel par. 69b UrhG.

7.2. (Segue) DIRITTI DELL'AUTORE.

I parr. 69c — e, in materia di diritti dell'autore, recano novità rispetto alla previgente disciplina dei Nutzungsrechte: se non altro in quanto le singole disposizioni risultano ora codificate e non più semplicemente ricostruite dalla giurisprudenza con il ricorso a clausole generali (in particolare: buona fede).

Il par. 69c menziona i diritti esclusivi dell'autore di software (tra gli altri: diritto alla riproduzione dell'opera, alla sua traduzione e rielaborazione, diritto alla diffusione). Queste posizioni possono essere eccezionalmente intaccate nelle ipotesi previste al successivo par. 69d UrhG.

Così, in assenza di pattuizioni differenti, la riproduzione, la traduzione e la rielaborazione dell'opera è consentita, senza autorizzazione dell'autore, qualora ciò sia « funzionale ad un corretto impiego del programma ed alla eliminazione di eventuali errori ». Ancora, non può essere vietata per contratto la creazione di una copia di sicurezza.

In materia di reverse engineering e di decompilazione, la disciplina comunitaria mostra quindi di accogliere le istanze delle imprese di software, interessate a garantire l'interoperabilità dei loro prodotti¹¹⁹.

¹¹⁵ Sul punto LEHMANN, *Die europäische Richtlinie ueber den Schutz von Computerprogrammen*, in *GRUR*, 1991, p. 329 e BROY e LEHMANN, *Die Schutzfaehigkeit von Computerprogrammen nach dem neuen europaischen und deutschen Urheberrecht*, in *GRUR*, 1992, p. 419 ss.

¹¹⁶ Vedi HABERSTUMPF, *Neue Entwicklungen im Software Urheberrecht*, in *NJW*, 1991, p. 2110.

¹¹⁷ Cfr. BROY e LEHMANN, *op. cit.*, p. 423.

¹¹⁸ Si rimanda all'appendice al testo.

¹¹⁹ Cfr. G.U.C.E., L 122/43 del 1991.

Quanto al primo profilo, lo Urheberrechtsgesetz reca ora una disciplina di compromesso tra le istanze dei sostenitori di un reverse engineering inclusivo delle pratiche di decompilazione e le richieste degli avversari di qualsiasi forma di reverse engineering¹²⁰. Quest'ultimo termine indica una tecnica di analisi che consente di dedurre la struttura del programma, senza ricorrere alla traduzione del codice oggetto¹²¹.

Il par. 69d comma 3 UrhG ammette il reverse engineering — da parte del licenziatario o di altra persona che abbia diritto ad utilizzare copia del programma — che si traduca nella osservazione della struttura del programma e nell'impiego delle interfacce. D'altra parte, queste ultime, unitamente alle idee ed ai principi base del programma, non sono tutelate dal diritto d'autore (par. 69a comma 2 UrhG).

Le pratiche di decompilazione — della deduzione cioè dell'object code dal codice sorgente — sono quindi disciplinate al par. 69e UrhG. Questi i presupposti: la decompilazione deve essere funzionale e indispensabile al conseguimento dell'interoperabilità con altri programmi di un programma creato autonomamente; essa deve essere eseguita dal licenziatario o da altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma.

La decompilazione, ove ammessa, incontra poi alcune limitazioni: deve riguardare le sole parti del programma relative alle informazioni che servono; i dati ricavati possono venire impiegati esclusivamente per creare un programma interoperabile e non possono essere comunicati a terzi.

Infine, il par. 69e comma 3 UrhG reca una clausola generale che autorizza il giudice ad intervenire per reprimere eventuali abusi non sanzionabili ricorrendo alla casistica illustrata¹²².

Per un più corretto inquadramento delle norme richiamate occorrerà attendere le prime pronunce giurisprudenziali. In sede comunitaria si è tuttavia riconosciuto che, per la difficoltà ed il costo delle pratiche di decompilazione, l'effettivo ricorso alla relativa disciplina, risulterà limitato¹²³.

7.3. (Segue) DURATA DELLA TUTELA.

La tutela del diritto d'autore si estende sino a cinquant'anni dalla morte dell'autore. Tuttavia, per l'art. 8 comma 2 della direttiva, «gli Stati membri che prevedono già un periodo di tutela superiore a quello previsto (...) hanno la facoltà di mantenere il loro termine attuale, finché il periodo di tutela per le opere protette da diritto d'autore non sia armonizzato in modo più generale dalla normativa comunitaria». Così, per l'ordinamento tedesco, il termine in esame è rimasto quello di settanta anni previsto dal par. 64 UrhG.

¹²⁰ Così VINJE, *Die EG-Richtlinie ueber den Schutz von Computerprogrammen und die Frage der Interoperabilitaet*, in *GRUR Int.*, 1992, p. 253.

¹²¹ Sul punto, ancora, VINJE, *op. cit.*,

p. 253.

¹²² Vedi LEHMANN, *Die europaeische Richtlinie ueber den Schutz von Computerprogrammen*, in *GRUR Int.*, 1991, p. 334.

¹²³ Vedi G.U.C.E., C 91/8 del 1991.

8. RISULTATI DELL'INDAGINE.

La direttiva comunitaria rappresenta uno strumento idoneo alla disciplina di un settore che, in assenza di una specifica normativa, risultava caratterizzato da regole inadeguate. In particolare si sottolineano, da un lato, la scelta di un concetto ampio di opera, per il quale la tutela risulta estesa alla maggior parte dei programmi; dall'altro una equilibrata disciplina delle pratiche di reverse engineering e di decompilazione, che consente di evitare il sorgere di monopoli.

Da alcuni si è lamentato che le soluzioni adottate in ordine alla definizione della natura giuridica ed al regime di tutela del software, impediranno lo sviluppo di un moderno diritto dei computer. L'orientamento della Comunità europea non poteva del resto rivestire forme molto differenti e ciò considerando lo stato della disciplina fuori dei confini comunitari. Sarà inoltre compito degli operatori all'interno degli Stati membri, far sì che le nuove regole risultino vive e attuali¹²⁴.

¹²⁴ In una recente decisione (BGH, 14 luglio 1993, in *CR*, 1993, p. 752 ss.) la Casazione tedesca ha preso posizione, per la prima volta dalla conversione in diritto interno della direttiva 91/250/CEE, sul ricorso al diritto d'autore per la tutela dei programmi per elaboratore.

Il caso considerato dal Supremo collegio era stato risolto, nei gradi inferiori di giudizio, ricorrendo ai criteri illustrati nelle famose *Inkassoprogramm* - e *Betriebssystementscheidung*. In sede di giudizio di legittimità si afferma ora che « per effetto del recepimento della direttiva comunitaria del 14 maggio 1991 in materia di tutela dei programmi per elaboratore, sarà necessario per il futuro elaborare criteri meno rigidi in ordine alla individuazione del software tutelabile ». Quali siano in concreto questi « criteri meno rigidi », non viene specificato dal collegio, dal momento che nel caso di specie il programma risultava tutelabile con il diritto d'autore anche in relazione ai parametri precedentemente elaborati.

Altrettanto timidamente il Bundesgerichtshof prende posizione in ordine alla retroattività della nuova disciplina (profilo trattato nel par. 137d *UrhG*): questa troverebbe applicazione anche per i programmi confezionati prima dell'entrata in vigore delle più recenti modifiche allo *Urheberrechtsgesetz* (24 giugno 1993), ma solo se l'illecito è stato commesso dopo quella data.

Una previsione che potrebbe creare problemi qualora al giudice fosse richiesta, accanto al risarcimento del danno verificatosi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, la cessazione dell'attività lesiva eventualmente protrattasi oltre l'entrata in vigore della nuova disciplina.

Le asserzioni del Supremo collegio in ordine alla retroattività dei parr. 69a-g *UrhG* risultano in linea con il testo tedesco della direttiva comunitaria. Questo, rispetto alla versione inglese, mostra tuttavia di non prestare troppa considerazione per i pregiudizi che potrebbero derivare « to any act concluded » (*HOEREN, Anmerkungen II zu BGH vom 14. Juli 1993*, in *CR*, 1993, p. 756). Non sembra peraltro che il rilievo meriti eccessiva considerazione, dal momento che ogni singola duplicazione del programma rappresenta una autonoma attività lesiva.

Nonostante le critiche riferite, le decisioni del Bundesgerichtshof costituiscono un importante precedente idoneo a fondare una nuova giurisprudenza in materia di software (*LEHMANN, Anmerkung I zu BGH vom 14. Juli 1993*, in *CR*, 1993, p. 755). Essa costituisce quindi un fondamentale contributo alla unificazione internazionale del diritto d'autore in materia di programmi per elaboratore: un processo che non può prescindere dalla definizione di comuni norme di diritto positivo, ma che ad essa non può limitarsi.