

PRETURA TORINO

10 FEBBRAIO 1993

PRETORE: GIOVANNETTI

PARTI:

ADVANCED DATA PROCESSING S.R.L.

(Avv. ti Caveri, Frumento)

XYSTUM S.N.C. RACCIU

(Avv. ti Aimerito, Ramodini)

**Diritto d'autore •
Programma per
elaboratore • Protegibilità
della forma espressiva e
non del contenuto**

Il diritto d'autore su un programma per elaboratore tutela esclusivamente la forma espressiva e non il contenuto rappresentato dall'algoritmo.

**Diritto d'autore •
Programma per
elaboratore • Originalità**

Quando un programma per elaboratore si avvale dello stesso algoritmo di un altro programma, ma da questo ultimo si differenzia per le novità della « interfaccia d'utente », per l'utilizzo di diversi linguaggi di programmazione e differenti processori, concreta un'identità intellettuale originale.

Sciogliendo la riserva osserva quanto segue:
FATTO. — Con ricorso depositato il 13 luglio 1992 la ADP s.r.l. — originariamente composta da quattro soci e dal 1984 solo da due (ing. Levi Montalcini e l'ing. Antonio Racciu) con quote pari al 50%. —, in persona dell'amministratore unico ing. Piera Levi Montalcini, esponeva di operare sin dal 1980 sul mercato nel campo della progettazione e commercializzazione di programmi software e sistemi elettronici per applicazioni industriali con specializzazione nel settore dei programmi *software* per controlli numerici, e di essere titolare di un programma *software* per il controllo numerico, appunto, denominato *ADP 9000*, in grado di controllare i movimenti di robot industriali o di macchine utensili impiegati nel settore degli stampi per plastica o lamiere. In particolare la ricorrente precisava che tale programma aveva richiesto lunghi anni di lavoro, stante la complessità tecnica delle problematiche da risolvere (infatti soltanto nel 1986 la Adp S.r.l. fu in grado di porre il prodotto sul mercato). Affermava, inoltre che esso costituiva prodotto *leader* nel settore, da un canto, per il suo alto grado di precisione nella lavorazione del pezzo dovuto alla possibilità di essere installato su macchine utensili dotate di cinque assi; dall'altro, per la situazione di mercato *softwareistica* concorrente che offriva programmi orientati a pilotare solo macchine a tre assi.

Aggiungeva la ricorrente che, poiché l'ADP 9000 funzionava solo su un tipo di *hardware* assai costoso, l'amministratore unico della ADP s.r.l., sin dal 1987, si era preoccupato di innovare il programma suddetto per renderlo operativo anche su di un *hardware* costituito dal più conveniente « chip » (microprocessore appartenente alla famiglia dei *transputer*, quello utilizzato sugli ormai familiari *personal computer*). L'ing. Racciu Antonio avrebbe dovuto effettuare il trasporto del *software* controllo numerico ADP 9000 sul nuovo *hardware*; il prodotto sarebbe stato denominato *ADP 9001*. Ma ciò non avvenne, anzi, a causa di divergenze tra l'ing. Levi Montalcini e l'ing. Racciu, quest'ultimo nel gennaio del 1992 si dimetteva dalla carica di dirigente (assunta nel gennaio del 1991) e, previa cessione della propria quota sociale all'ing. Levi Montalcini, concludeva la sua avventura professionale con l'ADP s.r.l.

La ricorrente osservava, altresì, che la XYSTUM s.n.c., avente oggetto sociale analogo alla società ricorrente, nel marzo stava installando presso la DEA s.p.a., società impegnata nel campo della progettazione e realizzazione di macchine e sistemi robotizzati di misura, un controllo numerico denominato DIGISCAN copiato dall'ADP 9000 attese le numerose identità strutturali e funzionali con quest'ultimo. La XYSTUM s.n.c., inoltre, nel mese di maggio-giugno, commercializzava tale programma, costituente plagio, ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello del programma contraffatto e da tempo posto sul mercato dalla ADP s.r.l. Affermava, pertanto, a fondamento del ricorso, l'illiceità ex artt. 2958 nn. 2 e 3 cod. civ. e 13, 17, 18 legge n. 633/1941 del comportamento descritto tenuto dalla resistente XYSTUM s.n.c., che commetteva atti di concorrenza sleale (susceptibili di essere repressi in via d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.), da un lato, appropriandosi dei pregi e delle qualità del prodotto altrui e dall'altro, violando i limiti imposti dalla correttezza professionale altrui, nonché violando le facoltà riservate all'autore dell'opera.

La ricorrente osservava, ancora, che, poiché la XYSTUM s.n.c. era stata costituita in epoca contemporanea all'uscita dell'ing. Racciu dalla compagine sociale della ADP s.r.l., ed annovera tra i suoi soci il Sig. Racciu Giovanni, figlio ventunenne dell'ing. Racciu Antonio, nonché la moglie di quest'ultimo ed aveva sede sociale in Torino, Strada dei Falconieri n. 47, presso l'abitazione della famiglia Racciu, anche la condotta tenuta dell'ing. Racciu Antonio indirettamente, in quanto celata dalle mentite spoglie della XYSTUM s.n.c., era censurabile sotto i profili di legge poc' anzi menzionati.

Ciò premesso, chiedeva che questo Pretore volesse disporre, *inaudita altera parte*, ex artt. 161, 162 legge n. 633/1941 il sequestro o la descrizione di tutte le eventuali copie dei programmi *software* per il controllo numerico, sia in forma sorgente, sia in qualsiasi altra forma, attraverso ogni mezzo tecnico opportuno, ivi compresa la duplicazione su supporto esterno, l'estrazione dei listati la loro stampa, la stampa delle videate, nonché fotocopie dei manuali e di ogni altro eventuale materiale illustrativo ad essi pertinente, presso il domicilio dell'ing. Racciu e la sede della XYSTUM s.n.c. ed in ogni altro luogo dove tali programmi si trovavano, in particolare presso la DEA S.p.A. incaricando all'uopo un CTU per l'assistenza l'Ufficiale Giudiziario precedente; volesse, inoltre, inibire all'ing. Racciu Antonio e alla XYSTUM s.n.c. la vendita e/o la distribuzione dei programmi sopra indicati; volesse, infine, ordinare la pubblicazione a spese dei resistenti ed a cura della ricorrente, dell'emanando provvedimento sul quotidiano La Stampa e sulla Rivista di meccanica.

Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza venivano notificati ai resistenti e dopo la concessione di un termine per la rinotifica alla resistenza XYSTUM s.n.c. non andata a buon fine, all'udienza del 31 luglio 1992 si instaurava il pieno contraddittorio.

Il resistente ing. Antonio Racciu, costituitosi all'udienza del 20 luglio 1992, contestava *in toto* gli assunti avversari, da un lato, ponendo assai genericamente in dubbio la titolarità in capo alla ADP s.r.l. del programma ADP 9000, che si assumeva contraffatto e, dall'altro, affermando la propria assoluta estraneità all'operato della XYSTUM s.n.c., essendosi limitato a presentare il proprio figlio Giovanni Racciu ai responsabili della DEA s.p.a. Sulla base di tali assunti chiedeva il rigetto del ricorso nei suoi confronti.

La resistente XYSTUM s.n.c., costituitasi regolarmente all'udienza del 31 luglio 1992 insisteva per il rigetto del ricorso, affermando, preliminarmente che la ADP s.r.l. non poteva vantare alcuna pretesa sulla proprietà intellettuale del programma ADP 9000, sia perché l'idea originale era già stata concepita dalla DEA negli anni 70, sia per la presenza sul mercato di prodotti simili. Nel merito sosteneva l'assoluta diversità del programma ADP 9000, di produzione ADP s.r.l., e DIGISCAN, di produzione XYSTUM s.n.c., in quanto composto quest'ultimo da 500.000 caratteri alfanumerici anziché da 5.500.000 come l'ADP 9000, compilato in linguaggio Occam, anziché Pascal, uscente su di un normale video a colori, anziché su di un *display* a cristalli liquidi, ed, infine avente diversa funzione pratica, anche se complementare a quella dell'ADP 9000.

Ammessa ed espletata CTU, invitato il CTU, su istanza della ricorrente che assumeva la consegna da parte della resistenza XYSTUM s.n.c. di un programma diverso, ad esaminare il programma DIGISCAN « quale quello presentato dalla DEA alla Open House » nel giugno del 1992 a Milano, acquisite sommarie informazioni, questo Pretore dopo la discussione finale, assumeva la causa a riserva.

Quanto al *fumus boni iuris*: l'applicabilità della normativa sul diritto d'autore ai programmi per elaboratori elettronici, quando questi assurgono ad opere dell'ingegno in quanto qualificate da un certo livello di dignità creativa e di originalità, è ormai risultato pacifico in giurisprudenza — seppur con qualche voce ancora discorde in dottrina — dopo la nota sentenza della Corte di Cassazione 24 novembre 1986 (in *Foro it.*, 1987, II, 289), che ha ulteriormente legittimato le decisioni di merito sul punto (Pret. Pisa, 11 aprile 1984 ord., in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 720, Pret. Monza, decreto 1 luglio 1988, Trib. Milano, 15 settembre 1988, Pret. Roma (ord.), 4 luglio 1988, Pret. Bari (ord.), 11 febbraio 1991). Tale scelta interpretativa è stata accolta di recente, ricevendone così avallo definitivo, dalla Direttiva del Consiglio CEE del 14 maggio 1991, n. 250, il cui art. 1 recita: « Conformemente alle disposizioni della presente direttiva gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore mediante diritto d'autore... ».

A tale risultato si è giunti attraverso l'attenta analisi delle caratteristiche di un programma per elaboratore, i cui passaggi fondamentali è opportuno richiamare.

Il programma per *computer* è il risultato di un'operazione che passa attraverso successivi stadi di elaborazione:

- 1) descrizione ed analisi del problema;
- 2) scomposizione del problema in sottoproblemi elementari (c.d. metodo *top-down*);
- 3) costituzione dei c.d. diagrammi a blocco o di flusso che rappresentano in forma grafica e simbolizzata il susseguirsi delle varie operazioni;
- 4) traduzione dei diagrammi in linguaggio comprensibile all'elaboratore (c.d. codifica o minutazione); il programma così tradotto in linguaggio macchina rappresenta una serie di istruzioni per l'elaboratore che lo pongono in grado di ricevere ed organizzare le informazioni, immesse dall'operatore e di fornire i risultati richiesti.

Le fasi di analisi del programma, di traduzione dello stesso in algoritmi interpretabili da parte dell'elaboratore, dopo la composizione del problema principale, seppur guidate da principi base acquisiti alla scienza informatica, lasciano ampio spazio alla personalità e creatività del program-

matore; tant'è che è opinione comune degli esperti quella per cui, indicando a più programmatori un medesimo risultato applicativo da raggiungere, ciascuno di essi lo otterrà attraverso una scomposizione e traduzione del problema diverse. In una parola attraverso un percorso, *rectius*, programma differente e connotato da una propria originalità. In questo senso si può affermare che l'opera del programmatore è dotata di creatività, atteso che per giurisprudenza costante tale requisito può sussistere nell'opera in misura modesta, è noto il parallelo con le raccolte di massime di giurisprudenza (Cass. 14 dicembre 1959, n. 3544).

Chiarita la natura dei programmi è facile individuare e distinguere in essi il *contenuto dall'espressione formale dell'opera*. Il primo non è tutelabile attraverso le norme sul diritto d'autore — ma eventualmente brevettabile in presenza delle condizioni richieste dalla legge e qualora faccia parte di un'invenzione di combinazione (Cass. 14 maggio 1981, n. 3169) — costituito, ad esempio, dall'idea di applicare l'*electronic data processing* alla gestione di un magazzino, alla gestione di testi e così via.

L'*espressione formale dell'opera*, scindibile nella forma esterna ed interna, quest'ultima riguardante l'organizzazione, lo svolgimento, lo stile dati dall'autore alla materia, nel caso di specie è rappresentata dal *programma sorgente*, più che sotto il profilo del linguaggio macchina utilizzato (es. Pascal, Basic, Quik basic Occam ecc.) sotto il profilo dell'analisi del problema e costituisce l'oggetto della tutela.

Il programma per elaboratori gode, infine, anche del requisito dell'*intelligibilità*, in quanto percepibile, nella sua forma di programma sorgente raffigurata in simboli logico-matematici, agli umani sensi, anche se solo degli esperti della materia, allo stesso modo (e l'analogia è già stata richiamata), in cui lo sono le note di uno spartito musicale per un musicista. *Ex art. 2 n. 1 legge 633/1941* il programma per elaboratore è riconducibile alle opere appartenenti *lato sensu* alle scienze sia pure a carattere pratico-didattico.

L'ADP 9000, programma che si assume plagiato, nel caso di specie, presenta le caratteristiche di creatività ed originalità richieste al fine della sua qualificazione come opera dell'ingegno se considerato in relazione a tutte le funzioni che è in grado di svolgere: *a*) il controllo delle operazioni di fresatura fino a cinque assi; *b*) il controllo delle operazioni di copiatura, fino a cinque assi.

Circa la titolarità del predetto programma in capo alla ricorrente, nessun dubbio può sussistere, pur in presenza delle generiche eccezioni mosse dai resistenti. Non è provato che lo stesso sia stata opera esclusiva dell'ing. Racciu Antonio, anzi — ed è questo rilievo assorbente — dalle dichiarazioni rilasciate dall'ing. Racciu in sede di interrogatorio è emerso che il programma è stato dallo stesso elaborato con la collaborazione dell'ing. Levi Montalcini, quando il primo rivestiva ancora la qualità di socio e la carica di dirigente per la ADP s.r.l.

Sulla base di tale premessa va tenuto presente che — ai sensi della normativa sul diritto d'autore — la proteggibilità del programma per elaboratore deve intendersi limitata alla sua forma espressiva, ma non si estende al contenuto ed agli insegnamenti che, attraverso lo studio dei programmi medesimi possono essere acquisiti; ciò perché « l'esclusiva cade solo sull'espressione formale, cioè sulla soluzione espressiva del discorso scientifico, ma non pure sul contenuto intellettuale intrinseco dell'opera o, sull'insegnamento che da esso può trarsene, dovendo questo, invece rima-

nere a disposizione di tutti per il progresso della scienza e la cultura in generale » (cfr. Cass.. 1 febbraio 1962, n. 190 e ordinanze Pret. cit.).

Pertanto nel caso concreto al fine di affermare la sussistenza o meno della violazione del diritto d'autore si deve valutare se il programma DIGISCAN della XYSTUM s.n.c. rappresenti una semplice rielaborazione dell'ADP 9000 della ADP S.r.l. e « cioè un'utilizzazione surrettizia di quest'ultimo mediante lievi ed inconsistenti modifiche, con conseguente impiego nei programmi derivati non solo del contenuto intellettuale dei programmi originali, ma anche dell'espressione formale, nella quale quest'ultimi si siano concretati » (Pret. Pisa, 11 aprile 1984, cit.). Tenendo presente che la non assoluta coincidenza dei programmi (es. diverso linguaggio di codificazione) non è sufficiente ad escludere la lamentata lesione delle facoltà esclusive riservate all'autore, che comprendono ex art. 18, comma 2, legge 633/1941 e soprattutto ex art. 4 a), b), 6 (che vieta salvo rigorosissime eccezioni anche la c.d. decompilazione) Direttiva CEE n. 250/91 anche quella di elaborare l'originale apportandovi modifiche e trasformazioni.

Nel caso di specie la valutazione delle analogie e difformità dei due programmi messi a confronto (DIGISCAN e ADP 9000) dovrà essere teleologicamente orientata all'accertamento delle predette condizioni ed in ciò risulteranno indispensabili le risultanze peritali.

Quanto alle analogie il Prof. Maddaleno osserva: « l'algoritmo utilizzato al fine di determinare l'area da copiare » è identico per ADP 9000 e DIGISCAN. Questo algoritmo è in uso presso altre ditte; « le routine di controllo a basso livello dei motori, pur essendo scritte in linguaggi diversi sono praticamente identiche, compresi alcuni nomi delle variabili ». Queste due similitudini, non implicano necessariamente una « copia » materiale, ma sicuramente mostrano che presumibilmente la stessa persona ha scritto i due programmi o ha partecipato in modo molto attivo alla loro stesura.

In merito all'identità dell'algoritmo utilizzato per la gestione del poligono convesso e destinato alla determinazione dell'area da copiare va evidenziato che lo stesso è ormai dato acquisito alla scienza informatica applicata al campo della copiatura e, quindi, utilizzato nella sua identità in numerosi altri programmi per il controllo numerico, anche se solo a tre assi (cfr. relazione CTU, nonché corposa documentazione specialistica prodotta dai ricorrenti). Ne consegue l'impossibilità di configurarne una titolarità esclusiva in capo alla ricorrente, che, come si è in precedenza osservato, gode dell'esclusiva dell'autore su tutte le altre caratteristiche uniche dell'ADP 9000 e consistenti nel controllo e scansione continua e possibilità di lavorare fino a cinque assi.

In merito all'identità riscontrata nella routine di controllo a basso livello dei motori si precisa che, seppur vi è stata l'utilizzazione identica di tale passaggio, tuttavia il DIGISCAN presenta ulteriori passaggi di sviluppo riguardanti sia il c.d. « interfaccia d'utente » sia la struttura interna. Tali passaggi sono predicabili del requisito della novità e creatività. In particolare l'interfaccia d'utente del DIGISCAN presenta immagini a colori e grafica con disegno del profilo rilevato ed, infine, utilizza icone. Le soluzioni ora descritte risultano più innovative e moderne rispetto a quelle proprie dell'ADP 9000, che presenta uno schermo alfanumerico monocromatico (cfr. relazione CTU p. 4 del 31 ottobre 1992 e p. 3 del 22 dicembre 1993). L'ulteriore diversità evidenziata nella struttura interna dei pro-

grammi consiste nell'utilizzazione di linguaggi differenti necessitata dall'impiego di processori anch'essi differenti: linguaggio OCCAM per processori di tipo *transputer* presenti in DIGISCAN, linguaggio Pascal per processore J11 presente in ADP 9000.

Ora, indipendentemente dalla diversità dei linguaggi usati, che in presenza di certe condizioni può essere considerata del tutto irrilevante (Pret. Bari 11 febbraio 1991, in *Foro it.*, 1991, I, 2262), la diversa interfaccia d'utente e l'adattamento del programma su *transputer* in linguaggio ad essi appropriato comportano soluzioni analitiche e programmatiche che godono di una propria autonoma originalità e creatività rispetto alle precedenti, in quanto realizzate attraverso la creazione di algoritmi « nuovi », ad *hoc* non presenti in ADP 9000. Ne consegue che tali modificazioni non possono essere considerate « secondarie e sostanzialmente ininfluenti operazioni di maquillages esteriore » (Pret. Bari 11 febbraio 1991, cit.). Da quanto sopra è legittimo dedurre che il DIGISCAN, pur utilizzando alcuni elementi del ADP 9000, si concreta in un'identità intellettuale nuova e diversa. Risulta conseguentemente superato il rilievo che il DIGISCAN (così come ha illustrato il CTU dopo aver esaminato la versione consegnatagli ed aver puntualizzato il divario tra funzionalità di quest'ultimo e funzioni promesse nei dépliant promozionali) ottiene risultati applicativi inferiori rispetto all'ADP 9000, essendo in grado di effettuare il controllo per punti e non in continuo.

A tale riguardo il Pretore ritiene di precisare che l'uso di un programma simulato o reale da parte della XYSTUM s.n.c. attraverso la DEA s.p.a. nel corso di varie esposizioni fieristiche non è stato ampiamente accertato in questa sede e, comunque non sarebbe accertabile in sede sommaria, in considerazione anche delle dichiarazioni contraddittorie rilasciate dalle persone informate sentite (cfr. dichiarazioni Yue Wei e Suoertino Mario, Augusto Rimini, Alterio Antonio).

È assai verosimile che la XYSTUM s.n.c. a fini commerciali abbia utilizzato un programma simulato con lo scopo di far apparire il DIGISCAN in grado di svolgere il controllo in continuo, funzione data già per realizzabile nei distribuiti dépliant illustrativi del prodotto. È altrettanto verosimile, però, che il DIGISCAN già fosse in grado — all'epoca dell'open house di Milano — di raggiungere effettivamente gli stessi risultati funzionali propri dell'ADP 9000. Se così fosse il CTU Prof. Maddaleno non è stato messo in grado di visionare quest'ultima versione del programma.

Le considerazioni che precedono escludono altresì l'accogliabilità del ricorso sotto l'ulteriore profilo della concorrenza sleale *ex art.* 2598 nn. 2 e 3 cod. civ., ravvisabile nel comportamento tenuto dall'ing. Racciu Antonio e dalla XYSTUM s.n.c. e diretto alla commercializzazione di copie del programma suddetto (contraffatto o copiato) ad un prezzo assai inferiore a quello della ricorrente. Il DIGISCAN, infatti, non è copia o contraffazione dell'ADP 9000 e non può nemmeno censurarsi come copia servile, per le diversità già evidenziate dal punto di vista funzionale e soprattutto di interfaccia con l'utente (cfr. relazione Prof. Maddaleno del 31 ottobre 1992 risposta al quesito n. 4), che rende facilmente distinguibili ad un osservatore esterno i due prodotti (cfr. relazione Prof. Maddaleno del 22 dicembre 1992, p. 3). Il DIGISCAN, piuttosto, appare come il risultato dell'applicazione del *know-how* — inteso nella sua accezione più semplice di esperienze e capacità individuali — proprio dell'ing. Racciu Antonio e messo a disposizione del figlio (la relazione del Prof. Maddaleno è

chiara sul punto: « il minor tempo che è stato dichiarato per lo sviluppo del DIGISCAN può essere dovuto all'uso dell'esperienza pregressa che ha permesso di ridurre il tempo di lavoro..., senza che questo comporti necessariamente una copia servile del programma stesso. ». Di contro la ricorrente non ha dimostrato di poter opporre all'ing. Racciu Antonio alcun patto limitativo della legittima facoltà di utilizzare l'esperienza acquisita nella pregressa attività professionale.

Qualsiasi considerazione in merito alla sussistenza del requisito del *periculum in mora* risulta assorbita dai rilievi che precedono.

Ricorrono giusti motivi per ritenere interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.

P.Q.M. — Visto l'art. 700 cod. proc. civ.:
 — rigetta il ricorso;
 — dichiara, altresì, integralmente compensate le spese del presente giudizio.

IDEA E FORMA ESPRESSIVA DEL SOFTWARE

Il provvedimento in epigrafe, seppure in applicazione del diritto precedente alla disciplina specifica sui programmi per elaboratore (d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518), offre importanti spunti interpretativi in relazione al nuovo art. 2, punto 8), seconda frase, legge 633/1941. Stabilisce questa norma:

« Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee ed i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce ».

Secondo il Pretore di Torino l'identità degli algoritmi non è reputata indice di plagio fintantoché i programmi si differenzino nella presentazione all'utente, nell'utilizzo di diversi linguaggi di programmazione, nel codice sorgente o in talune funzioni svolte.

A conclusioni sostanzialmente analoghe, anche se nel diverso contesto normativo della concorrenza sleale, perveniva Pret. Roma, 28 febbraio 1992, su questa *Rivista* 1992, 935. Diametralmente opposta la soluzione di Pret. Bari, 11 febbraio 1991, in *Foro it.* 1991, I, 2258 secondo cui la traduzione del linguaggio di programmazione o la reimpostazione dei « menù » di presentazione all'utente sono ricomprese nel diritto esclusivo dell'autore.

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

È 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 » [GHIDINI, *I programmi per computers fra brevetto e diritto d'autore*, in *La tutela giuridica del software*, a cura di Alpa, Milano 1984, 37]. Tale principio pur senza essere esplicitamente contenuto in una norma [cfr. comunque FLORIDIA, *La protezione del software nel sistema delle esclusive sulle creazioni intellettuali*, in questa *Rivista* 1989,

71 che vede un corollario del principio nell'art. 2, n. 4 della legge 633/1941] — 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 [GHIDINI cit., 37-41; BORRUSO *L'« algoritmo per computer » e la sua brevettabilità*, su questa *Rivista* 1987, 99; FLORIDIA cit. 78-79] che tale principio costituisse un ostacolo alla proteggibilità del *software* secondo la legge sul diritto d'autore. Infatti nel programma per elaboratore 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 [GHIDINI cit. 38]. 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 dal contenuto, posto che comunque tutte le variabili sono necessariamente legate al perseguimento della medesima funzione.

Aggiungeva FLORIDIA [cit. 79] 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 [CARNEVALI, *Sulla tutela giuridica del software*, in *Quadrimestre* 1984, 271-274; SENA *L'applicazione al software della disciplina del diritto d'autore*, in *Software e diritto d'autore* a cura di BRACCHI e TEDESCHI, Milano 1986, 35] 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 determinare 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 concerna la medesima idea ». A tale contenuto è però possibile dare 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 [cfr. PARDOLESI « *Software* », « *property rights* » e *diritto d'autore: il ritorno dal paese delle meraviglie*, in *Foro it.*, 1987, 2, 299; AFFERNI *Diritto d'autore, requisito dell'originalità e software operativo*, su questa *Rivista* 1989, 556; RISTUCCIA *Discordanti indirizzi giurisprudenziali in materia di software e di videogiochi*, su que-

sta *Rivista* 1986, 192]. In un caso si era sostenuto da una delle parti in causa che un sistema operativo, costretto com'era 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 [come fanno PARDOLESI cit., 299 e AFFERNI cit., 560] se ciò non costituisca superamento del principio di tutela della sola espressione formale.

Alla luce di quanto sin qui detto non può stupire che l'affermazione, della direttiva prima e del d.lgs. 518/1992 poi, secondo la quale la protezione non si estende alle idee o ai principi sia stata giudicata (ZENO *La direttiva comunitaria sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore*, su questa *Rivista* 1992, 28) « ambigua e derisoria »: ambigua perché non offre 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:

« 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 ». Laddove però si tratta di scendere nello specifico di alcuni programmi dei quali la Commissione si era dovuta occupare per ragioni di concorrenza (caso 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 a programmi di contabilità obbligati a ripercorrere un'identica modulistica legale.

Sebbene il discorso portato a questo punto potrebbe indurre, a causa delle ambiguità contenute nella disposizione, a svalutare la portata precettiva dell'art. 2 n. 8, legge 633/1941, occorre invece paradossalmente valorizzare la funzione di norma sistematica, chiave di volta del diritto *speciale* d'autore sul *software* e limite interpretativo dei seguenti artt. 64

bis, 64 *ter* e 64 *quater*. In altri termini, ogniqualvolta 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) quegli è obbligato a negare la protezione del diritto d'autore.

Ciò 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 coperti 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 a un altro a chi ignora completamente come sia fatto un programma: tuttavia l'esperto di informatica che carisca l'idea — cioè in buona sostanza l'algoritmo — può, variando le procedure di sviluppo, 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.

RENZO RISTUCCIA

