

La tutela giuridica del software

di Wanda D'Avanzo

Introduzione

Il calcolatore elettronico si compone di due parti: l'*hardware*, che include le componenti fisiche del *computer*, la sua struttura rigida; il *software*, che rappresenta, invece, l'insieme organizzato e strutturato di istruzioni, contenuti in qualsiasi forma o supporto, in grado di far eseguire o far ottenere una funzione, un compito o un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione.

Si distinguono due tipologie di *software*. Il primo, detto di base od operativo, stabilisce le procedure di funzionamento dell'elaboratore; esso è, pertanto, componente imprescindibile di ogni sistema informatico, che risiede stabilmente nella memoria del *computer*. Il *software* applicativo, invece, fornisce quelle istruzioni che permettono al *computer* di compiere specifiche operazioni finalizzate al perseguimento di risultati particolari.

Al fine di essere resa comprensibile alla macchina, l'idea del programmatore che è alla base del *software* viene elaborata, attraverso procedimenti di calcolo matematico, in una serie di *bits*, rappresentati da un flusso di numeri (una sequenza di 0 e di 1). La versione originaria del *software*, ossia l'idea del programmatore, prende il nome di codice sorgente; quella rielaborata nel linguaggio dell'elaboratore è, invece, il codice oggetto.

Orbene, gli elevati costi connessi alla progettazione dei programmi per elaboratore e la relativa semplicità ed economicità con cui possono essere copiati hanno messo in luce, fin dall'ingresso sul mercato di questi nuovi prodotti tecnologici, l'esigenza della loro qualificazione giuridica e di una tutela di tipo esclusivo, in grado di remunerare gli elevati investimenti, sia in termini di risorse umane che finanziarie, necessari per la realizzazione del *software*.⁽¹⁾

Quale bene immateriale, esso avrebbe potuto essere qualificato giuridicamente tanto come opera dell'ingegno e, come tale, ricevere la tutela propria del diritto d'autore, tanto come invenzione industriale e, quindi, essere assoggettato alla tutela brevettuale. L'ampio dibattito, protrattosi per circa un decennio, ha portato, con la Convenzione di Berna del 1978, alla scelta della tutela del diritto d'autore, il che non appare privo di fondamento. Il diritto d'autore, infatti, rende possibile una protezione giuridica immediata, che riceve riconoscimento nel momento stesso in cui l'opera è creata, senza dover adempiere particolari formalità; inoltre, rappresenta lo strumento più idoneo a favorire lo sviluppo tecnologico e gli interessi dei produttori contro la riproduzione illegale e la manipolazione.⁽²⁾ In linea con l'orientamento internazionale, la Comunità Europea, con Direttiva 91/250/CEE del 14 maggio 1991 (Guce n. L 122 del 17 maggio 1991), ha disposto che gli Stati membri proteggessero il *software* alla stregua delle opere dell'ingegno.⁽³⁾

Il legislatore italiano, in sede di attuazione della direttiva, con il D. Lgs. del 29 dicembre 1992, n. 518 (Gu n. 306 del 31 dicembre 1992), ha novellato l'impianto originario della legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633, Gu n. 166 del 16 luglio 1941; di seguito l.a.), introducendo le nuove disposizioni relative ai programmi per elaboratore. Il comma 2 dell'art. 1, introdotto dal D.Lgs. 518/92, stabilisce che "sono, altresì, protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con l. 20 giugno 1978, n. 399".

L'art. 2, n. 8, delimita l'oggetto della tutela, statuendo che sono compresi nella protezione della l.a. "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela [...] le idee ed i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento del programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso".

L'ambito di applicazione della norma, che comprende sia il codice sorgente che il codice oggetto del *software*, si estende anche al materiale preparatorio per la progettazione, che è costituito da quegli elementi che individuano il nucleo concettuale che dovrà evolversi nel programma, che siano dotati di una loro organicità e compiutezza (ad esempio, il diagramma di flusso ed il diagramma a blocchi);

diversamente, non sono tutelate le idee e i principi che stanno alla base degli elementi del programma e delle sue interfacce, ossia quelle "componenti del *software* idonee a consentire la comunicazione fra programmi *inter se* e con le strutture dell'*hardware*".(4) Ai fini della sua tutelabilità, il *software* deve possedere i caratteri della originalità e della creatività. L'individuazione dei soggetti del diritto, il diritto morale d'autore e la durata dei diritti di utilizzazione economica, seguono la disciplina comune agli altri generi di opere dell'ingegno.

I diritti esclusivi dell'autore e le facoltà riservate all'utilizzatore, invece, sono oggetto specifico degli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater, contenuti nella Sezione VI, introdotta nella l.a. dal D.Lgs. 518/92.

Secondo l'art. 64-bis sono precluse a terzi, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, "la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma"; "il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma" nella misura in cui richiedano una riproduzione; "la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti"; ed infine "qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso".

Questa norma ha introdotto due concetti prima sconosciuti all'impianto della l.a.: la riproduzione temporanea e la distribuzione.

Il diritto di distribuzione rientra nella facoltà di commercializzare l'opera ed è connesso al cd. principio di esaurimento, secondo cui chi acquista legittimamente un'opera dell'ingegno ha il diritto di rivenderla, senza chiedere l'autorizzazione all'autore o ai titolari dei diritti connessi. Nella disciplina del *software* il principio di esaurimento trova applicazione solo in parte, poiché, ai sensi del 64-bis, lett. c), "la prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso".

Gli artt. 64-ter e 64-quater disciplinano i diritti dell'utilizzatore. Nella specie, l'art. 64-ter, comma 1, limita la portata generale dei divieti posti a carico dell'utilizzatore del programma per elaboratore dal 64-bis, consentendo, pur in assenza di autorizzazione dal titolare dei diritti esclusivi, le attività indicate nell'art. 64-bis, lett. a) e b), allorché tali attività siano necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.(5) I commi 2 e 3, poi, legittimano l'utilizzatore ad "effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso", nonché ad "osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma".

L'art. 64-quater disciplina il cd. *reverse engineering*, cioè la facoltà dell'utilizzatore di decompilare il programma, al fine di consentirne l'interoperabilità con altri programmi, laddove decompilare significa risalire dal codice oggetto al codice sorgente. L'interoperabilità, invece, rappresenta la connessione funzionale e l'interazione tra i vari programmi per elaboratore o con le componenti *hardware*. Pertanto, ha diritto a decompilare il programma chi abbia acquisito legittimamente il diritto di utilizzarlo. Le informazioni ottenute con la decompilazione non possono, però, essere utilizzate per scopi diversi dal conseguimento dell'interoperabilità, non possono essere comunicate a terzi, né utilizzate per "lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile, o per ogni altra attività che violi il diritto d'autore" (art. 64-quater, comma 2).

I contratti aventi ad oggetto il software

I contratti aventi ad oggetto il *software* disciplinano, in genere, la cessione dei diritti di utilizzazione economica o l'attribuzione del diritto di usare il bene, restando in capo all'autore i diritti esclusivi. Nel primo caso si è in presenza di una vera e propria vendita di *software*, come tale definitiva ed irrevocabile, con cui si attua un trasferimento, dietro pagamento di un prezzo, dei diritti patrimoniali esclusivi dell'autore.(6) La vendita, in questo modo, determina l'acquisizione del diritto di sfruttare economicamente l'opera dell'ingegno. Nel secondo caso, invece, si è in presenza della cd. licenza d'uso, cioè di un contratto con cui una parte si obbliga a far utilizzare all'altra un programma, per un dato tempo e verso un determinato corrispettivo.(7) Nel modello di

licenza d'uso, quindi, "non si cede alcun diritto di sfruttamento economico sul bene, ma ci si limita a concedere il solo godimento personale del programma".(8)

Occorre notare che la disciplina contrattuale del *software* non segue quella tipizzata dalla l.a. nei contratti di edizione e rappresentazione ed esecuzione, ma trae titolo da modelli contrattuali diversi che non sempre trovano riscontro negli schemi giuridici tradizionali.(9)

Gli artt. 64-ter, commi 1 e 2, e 64-quater, comma 3, individuano i limiti posti dalla legge all'autonomia privata, sancendo la nullità delle clausole pattuite in violazione di quanto da essi stabilito.

Pertanto, la licenza d'uso, che è il modello contrattuale più diffuso nella prassi commerciale del *software*, contiene la disciplina convenzionale con cui le parti intendono regolare il loro rapporto, che individua i limiti, le modalità e le condizioni entro cui il licenziatario potrà utilizzare la singola copia del programma concessa in uso dal licenziante.(10)

Occorre distinguere, a questo punto, i diversi tipi di licenze che sono state sviluppate, con specifico riguardo, innanzitutto, al *software* a carattere proprietario, il cui utilizzo è subordinato al rilascio di un permesso speciale dell'autore.(11)

E, in questo ambito, occorre ulteriormente distinguere tra *software* 'pacchettizzati', vale a dire programmi messi in commercio ed acquistabili da qualunque utente, e programmi personalizzati, il cui scopo è quello di soddisfare le esigenze di una determinata, specifica utenza. Nel caso dei *software* 'pacchettizzati', vengono in rilievo le cd. licenze a strappo, così definite perché l'apertura della confezione che sigilla il programma per elaboratore importa accettazione delle condizioni contrattuali della licenza, predisposte unilateralmente da colui che cede in uso il *software*, e, quindi, conclusione dell'accordo.(12)

Oggetto del programma è, esclusivamente, la possibilità di utilizzare il codice oggetto del *software*, senza possibilità di venire a conoscenza del codice sorgente, né di modificare il programma stesso. Inoltre, la licenza autorizza l'uso del *software* su di un'unica postazione e, se le postazioni sono più d'una, il numero deve essere specificato nel contratto; è fatto divieto, poi, di sublicenziare il prodotto o di effettuare altre copie, oltre quella di riserva.(13)

Ulteriori tipologie di licenza sono: la *freeware* e la *shareware*.

Nella *freeware* il *software* è ceduto a titolo gratuito, in genere per motivi promozionali, ma sempre con riserva di *copyright*.(14) La *shareware*, invece, consente di utilizzare liberamente, così come anche di duplicare un *software* completo, ma tale libertà di utilizzo è limitata nel tempo. In questi casi, come nelle licenze a strappo, gli utenti vengono a conoscenza solo del codice oggetto del programma.

Diverso è, invece, il contratto di sviluppo di *software*, in cui le parti hanno la possibilità di negoziare delle condizioni personalizzate, solitamente al fine di creare *ex novo* un programma per elaboratore, per soddisfare specifiche esigenze dei committenti. Questo tipo di contratto viene riportato allo schema dell'appalto o del contratto d'opera intellettuale, a seconda che la creazione del *software* venga affidata ad una impresa o nell'esercizio di una professione.(15)

Nella categoria del *software* libero/*open source* i diritti riconosciuti al licenziatario sono più ampi. La licenza più diffusa, in questo ambito, è la GNU GPL (*General Public License*)(16), che, in sintesi, autorizza il licenziatario ad utilizzare il programma per elaboratore accedendo anche al suo codice sorgente, con possibilità di modificarlo e ridistribuirlo anche a fini commerciali. Il *software* libero si basa sul concetto di *copyleft*.(17)

Ancora maggiore ampiezza di diritti concessi agli utenti è prevista nel *public domain software*, anch'esso basato sul paradigma del *copyleft*, che viene distribuito liberamente e gratuitamente, senza alcuna annotazione di *copyright*.

La pirateria informatica

La tutela dei diritti esclusivi patrimoniali comporta, necessariamente, che ogni forma di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno sia autorizzata dagli autori e dai titolari dei diritti connessi. In mancanza di autorizzazione, a parte alcune eccezioni tassativamente individuate dalla l.a., si versa in ipotesi di utilizzazioni illecite.

L'evoluzione dei mezzi di comunicazione ha facilitato lo scambio di informazioni, comportando un notevole aumento delle possibilità di violare il diritto d'autore, e le originarie forme di tutela si sono dimostrate

non più efficaci a fronte della affermazione sia di nuove modalità di diffusione e riproduzione delle opere, sia di nuove forme di espressione della creatività.

Le tecnologie digitali ed Internet, in particolare, sono, oggi, gli strumenti più utilizzati nella struttura della comunicazione. Grazie alla digitalizzazione, ogni tipo di opera può essere scorporata dal suo supporto fisico e trasformata in un flusso di numeri che ne permette la trasmissione e la riproduzione digitale all'infinito. La rapidità di circolazione delle opere smaterializzate, nella rete di telecomunicazione globale, comporta, per gli autori, da un lato, una notevole difficoltà di controllare le fruizioni delle loro opere e, dall'altro, la possibilità di raggiungere direttamente il pubblico.

Il tentativo di controllare e regolamentare questi fenomeni è stato oggetto di numerosi trattati internazionali, con lo scopo specifico di combattere la pirateria, ossia la "pratica di riprodurre e diffondere opere dell'ingegno senza le necessarie autorizzazioni e i dovuti compensi, in spregio dei diritti patrimoniali o dei diritti connessi degli editori, produttori e interpreti".(18)

È stata, in particolare, la diffusione dei brani musicali, attraverso Internet, a porre in evidenza la necessità di tutelare le opere dell'ingegno a fronte della loro incontrollata circolazione nella rete. Ma la pirateria nel *web* comprende tutti i tipi di opere dell'ingegno, *software*, opere cinematografiche, opere multimediali, e la tecnica del *download* permette all'utente di prelevare le opere disponibili *on line* e copiarle sul proprio *computer*.(19)

I progressi della tecnologia hanno favorito, ulteriormente, lo sviluppo di contesti virtuali in cui è possibile scambiare, in modo diretto, ogni sorta di contenuto digitale. I sistemi di *file sharing*, basati sul paradigma del *peer to peer*, infatti, consentono la creazione di ambienti di collaborazione e condivisione senza la necessità di far confluire e mantenere le informazioni in un *database* centralizzato.(20) Più semplicemente, nei sistemi di *file sharing*, ogni utente condivide qualcosa e preleva dagli altri utenti ciò che essi rendono disponibile.(21) Relativamente alla pirateria che ha per oggetto il *software*, alcuni autori ne hanno distinto due categorie: la pirateria commerciale, che si realizza mediante la riproduzione di copie di *software* che alimentano un mercato parallelo; la pirateria industriale, consistente nella riscrittura del codice sorgente del programma in maniera analoga a quella del *software* copiato, ma caratterizzato da alcune operazioni mirate per mascherare il plagio.(22)

Nel 1994 è stato emanato l'accordo TRIPs sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 1996 sono gli accordi OMPI e i due trattati WIPO (il *WIPO Copyright Treaty* e il *WIPO Performances and Phonograms Treaty*), cui hanno fatto seguito il DMCA (*Digital Millennium Copyright Act*) del 1998, negli Stati Uniti, e la Direttiva Europea 2001/29/CE del 22 maggio 2001 (Guce n. L 167 del 22 giugno 2001), attuata in Italia con D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 (Gu n. 87 del 14 aprile 2003), sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

Le violazioni del diritto d'autore: le sanzioni nel sistema della L. 248/2000

In Italia, un primo intervento di modifica della l.a. è intervenuto con la L. 18 agosto 2000, n. 248 (Gu n. 206 del 4 settembre 2000), recante nuove norme a tutela del diritto d'autore, la quale ha determinato un primo inasprimento delle originarie restrizioni poste a tutela del diritto d'autore. La riforma, infatti, ha interessato la parte della Sezione II della l.a. relativa alle difese e sanzioni penali che conseguono ad attività illecite contro il diritto d'autore.

La legge ha novellato, in specie, l'art. 171-bis che disciplina la tutela del *software* e delle banche dati. È punito chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore, o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, analogamente a chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce su supporti non contrassegnati, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico, il contenuto di una banca dati, o esegue estrazione o reimpiego, o distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati. L'originaria previsione del 171-bis, prevedeva, perché si configurasse attività

illecita, sanzionabile penalmente, che le condotte su elencate fossero commesse "a fine di lucro". La 248/2000 ha sostituito questa dizione con quella dello scopo di "trarre profitto" dalle condotte contraffattorie, con ciò "eliminando ogni questione interpretativa correlata ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale".(23)

Dal dettato dei due articoli citati si evince che il legislatore ha utilizzato i termini "duplicazione" e "riproduzione" per esprimere concetti in parte differenti. La duplicazione comporta la produzione in serie di più copie di un unico originale, identiche fra loro; la nozione di riproduzione, invece, con accezione più ampia, comprende qualsiasi attività tecnica idonea a produrre l'effetto di una nuova destinazione del contenuto del supporto.

In virtù di questa distinzione concettuale, la Corte di Cassazione(24) ha osservato come il requisito dell'originalità del *software*, date le sue caratteristiche, vada interpretato in senso soggettivo "nel senso che è sufficiente per il riconoscimento della tutela la circostanza che l'opera sia frutto di uno sforzo intellettuale indipendente e che non sia, pertanto, la riproduzione di quanto già realizzato da altri. [...], il *software* è caratterizzato, nella concezione della creatività, dall'essere un ritrovato del progresso tecnologico, diretto alla produzione di un risultato utile, oltre che una creazione intellettuale, sicché sconta del primo aspetto una diminuzione del concetto di originalità, perché l'innovazione tecnologica non è completamente astratta dal precedente, ma costituisce spesso elaborazione, adeguamento e perfezionamento". Inoltre, l'estensione della tutela al codice sorgente ed al codice oggetto, nonché al materiale preparatorio del programma, rivela, secondo la Suprema Corte, come debba essere protetta in sede penale anche la duplicazione parziale.

Uno degli aspetti più rilevanti della 248/2000 è quello dell'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE anche sui supporti contenenti programmi per elaboratore e della illecità dell'assenza del contrassegno o della non originalità di quello eventualmente apposto. Il contrassegno, in questa ottica, si pone come spartiacque tra condotta lecita ed illecita.

Il successivo regolamento di attuazione, intervenuto con DPCM 11 luglio 2001, n. 338 (Gu n. 194 del 22 agosto 2001), ha individuato, oltre alle caratteristiche del contrassegno, tre tipologie di supporto: la prima è costituita dai supporti che devono essere vidimati, obbligatoriamente, con l'apposizione del contrassegno; la seconda categoria comprende quei supporti per i quali tale vidimazione (su richiesta dell'interessato) può avvenire tramite dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno (tale dichiarazione è ammessa solo per il *software* e non per le opere multimediali); la terza è quella relativa a quei supporti che sono esenti da qualsivoglia vidimazione come i programmi scaricati per via telematica e direttamente installati sul *computer*, gli aggiornamenti distribuiti dal produttore, i *demo*(25), i programmi *shareware*.(26)

La legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compiti di prevenzione e controllo ispettivo della proprietà intellettuale; è previsto, inoltre, un coordinamento continuo tra autorità e SIAE, con particolare riferimento alla produzione e alla vendita di supporti multimediali ed alle emissioni radiofoniche e televisive via etere e via cavo. L'autorità, peraltro, ha istituito una apposita unità anti-pirateria informatica e audiovisiva che partecipa, anche in sede internazionale, alle attività di studio e di coordinamento sul tema della protezione della proprietà intellettuale e che ha avviato un programma di consultazione con la SIAE, a supporto dell'azione della magistratura nei casi di accertamento di violazioni.

Con la legge 248/2000, il legislatore nazionale ha, dunque, posto le basi per reagire ad una situazione, legata soprattutto alle tecnologie informatiche, che comporta una notevole diminuzione delle *chances* di esercizio delle private proprie dell'autore.

La Direttiva 2001/29/CEE ed il D.Lgs. 68/2003

Altro punto di svolta decisivo, nella direzione intrapresa per la tutela del diritto d'autore nella società dell'informazione, è la Direttiva comunitaria 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. Tale Direttiva, nota anche come EUCD (*European Union Copyright Directive*), nasce con lo scopo di aggiornare ed uniformare la legislazione sul diritto d'autore in vigore nei Paesi membri e, all'art. 2, prevede che gli Stati membri riconoscano ai titolari dei diritti esclusivi "il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in

qualunque modo o forma, in tutto o in parte”.

La particolare attenzione, rivolta dal legislatore europeo, alla realtà di Internet, ha comportato che si attribuisse un nuovo significato, più ampio, al termine ‘riproduzione’. Nella sua nuova accezione, essa non comprende più solo la moltiplicazione di un’opera in forma materiale, ma anche quella effettuata su memorie digitali. Infatti, l’articolo su citato distingue tra riproduzione diretta e indiretta e tra riproduzione temporanea o permanente. Si ha riproduzione diretta quando viene fatta una fissazione su supporto materiale o una memorizzazione digitale o analogica, nel luogo stesso dove avviene la rappresentazione o esecuzione; si ha riproduzione indiretta, invece, quando la stessa è effettuata da altra riproduzione o da altra trasmissione a distanza. È permanente, poi, una riproduzione fatta, ad esempio, su supporto riscrivibile; al contrario, è temporanea quella che, decorso un certo lasso di tempo, è destinata a cancellarsi.(27) La memorizzazione temporanea avviene, di solito, nella *ram* del *computer*, oppure su una *directory* del disco rigido, oppure ancora sul *server* di un intermediario.(28)

L’altra rilevante novità, introdotta dall’art. 6 della EUCD, è quella di aver previsto delle norme sulla tutela giuridica delle misure tecnologiche di protezione, ossia dei sistemi che regolano l’accesso e la copia dei materiali coperti dal diritto d’autore. Gli autori, e i titolari di diritti connessi, hanno, così, la possibilità di proteggere con misure tecnologiche i materiali, messi in circolazione tramite Internet, senza limitazioni da parte della legge. E gli Stati membri hanno l’obbligo di prevedere un’adeguata protezione giuridica, non solo contro l’elusione di queste misure, ma anche contro il traffico di dispositivi e servizi atti ad aggirarle.(29)

La Direttiva è stata recepita in Italia con D.Lgs. 68 del 2003. Gli attuali adeguamenti normativi sono stati apportati modificando od introducendo nella l.a. molti articoli che ne hanno profondamente innovato l’impianto originario. I primi tre articoli del decreto hanno modificato gli artt. 13, 16 e 17 l.a.

Il nuovo testo dell’art. 13 estende il diritto esclusivo di riprodurre ai casi di riproduzione particolari che si rifanno espressamente all’ambiente digitale, quindi la moltiplicazione in copia in qualunque modo o forma, comprensivo di ogni procedimento di riproduzione.

Agli artt. 16 e 17, poi, è stata modificata la disciplina della diffusione e della distribuzione. Anzitutto, non si parla più di diffusione ma di comunicazione al pubblico. L’art. 16 suona, ora, nel testo novellato: “il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo delle opere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza [...]; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”.

La nuova versione dell’art. 17 prevede che “il diritto esclusivo di distribuire ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa [...]”. Il diritto di comunicazione al pubblico, diversamente da quello di distribuzione, non è soggetto al principio di esaurimento nella Comunità Europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.

La disciplina sulle misure tecnologiche di protezione delle opere, infine, è stata posta dagli artt. 102-quater e 102-quinques, secondo i quali l’autore e i titolari dei diritti connessi possono “apporre sulle opere e sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendano tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati ad impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti”, nonché ad inserire sulle medesime opere “informazioni elettroniche sul regime dei diritti”, che possono essere “fatte apparire nella comunicazione al pubblico” delle opere stesse.

Queste informazioni possono, altresì, contenere “indicazioni circa i termini o le condizioni d’uso dell’opera e dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione”. In questo modo, il legislatore ha recepito nel nostro ordinamento i diversi sistemi tecnico-informatici di marcatura digitale e protezione logica, già da tempo in uso nell’industria informatica ed audiovisiva, per una più efficace lotta alla pirateria, avente ad oggetto copie digitali di opere protette diffuse per via

Conclusioni

Il 20 febbraio 2002 è stata presentata alla Commissione europea la proposta di Direttiva, COM (2002) 92 (Gu C 151 E del 26 giugno 2002), relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, che ha riaperto il dibattito sulla possibilità di tutelare il *software* attraverso lo strumento del brevetto.

Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere, in prima lettura, il 24 settembre 2003 (Gu C 77 E del 26 marzo 2004), con il quale ha mostrato un orientamento di favore nei confronti della proposta, nonostante le contestuali richieste di alcune modifiche sostanziali al testo originario, ben lungi però dalla concreta approvazione finale della direttiva.

Anzi, nel 2005, a conclusione dell'*iter* legislativo, con Raccomandazione P6_TA(2005)0275, il Parlamento europeo ha definitivamente respinto la proposta, concludendo così la procedura per la sua approvazione.

Il divieto di brevettazione dei programmi per elaboratore risale ai primi anni settanta, nella specie alla Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 (CBE) e alla limitazione contenuta nell'art. 52 che nega ai programmi per elaboratore, in quanto tali, la natura di invenzione. Lo stesso principio è stato ripreso dal legislatore nazionale e trasposto nell'art. 12 della legge industriale (DPR 22 giugno 1979, n. 338, Gu n. 215 del 7 agosto 1979). L'esclusione dal brevetto del *software* si basava sulla considerazione che esso, in quanto consistente in un algoritmo, dunque in un metodo matematico, fosse sprovvisto, al pari delle scoperte e delle teorie scientifiche, della natura tecnica propria della invenzioni.

Il testo della proposta di direttiva ha sollevato, dunque, una questione interpretativa sulla locuzione utilizzata per distinguere la tipologia di invenzioni per i quali si richiedeva il ricorso alla tutela brevettuale e i programmi per elaboratore, considerati in quanto tali, che ne restavano esclusi.

L'«invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici» (*computer implemented inventions*), infatti, veniva definita dall'art. 2 a) della direttiva, come una invenzione la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta una o più caratteristiche realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratori.

Per essere brevettabile, una invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve essere suscettibile di una applicazione industriale, presentare un carattere di novità ed implicare una attività inventiva, ovvero apportare un contributo tecnico inteso quale contributo allo stato dell'arte in un settore della tecnologia, giudicato nuovo (art. 2 b).

Diversamente, non può costituire invenzione brevettabile, un programma per elaboratore in quanto tale (art. 4, comma 1). E, allo stesso modo, una invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici non è considerata arrecante un contributo tecnico per il solo fatto di implicare l'uso di un elaboratore, di una rete o di un altro apparecchio programmabile. Pertanto, non sono brevettabili le invenzioni implicanti programmi per elaboratori, in codice sorgente, in codice oggetto o in qualsiasi altra forma, che applicano metodi per attività commerciali, metodi matematici o di altro tipo e non producono alcun effetto tecnico oltre a quello delle normali interazioni fisiche tra un programma e l'elaboratore, la rete o un altro apparecchio programmabile in cui viene eseguito (art. 4, comma 2).

Invero, nonostante la distinzione formale adottata nel testo, l'obiezione principale sollevata nei confronti della proposta di direttiva, scaturiva proprio dalla impossibilità di spiegare la reale differenza esistente tra *software* in quanto tali e *software* che producono un effetto tecnico, alla luce del fatto che nessun componente elettronico programmabile può funzionare senza un programma informatico.(31) Da qui, è parso che la direttiva volesse aprire la strada verso la liberalizzazione dei brevetti *software*.

Sono stati sollevati, tra l'altro, anche i possibili rischi conseguenti ad una confusione interpretativa tra ciò che è da considerarsi come *software* in sé o in quanto attui una invenzione tecnica, compreso quello di sconvolgere il regime giuridico applicabile ai programmi per elaboratore e alle altre creazioni intellettuali.(32)

La questione sulla brevettabilità dei programmi per elaboratori, però, attiene propriamente alla evoluzione seguita dalla disciplina di tutela del

bene *software* e alle problematiche connesse, che, in qualche modo, hanno attenuato sempre più la originaria contrapposizione diritto d'autore/brevetto.

L'impianto normativo del diritto d'autore, all'epoca della Convenzione di Monaco, appariva essere più confacente alle reali esigenze di tutela dei produttori di programmi per elaboratore in quanto meno burocratico e meno soggetto a controlli preliminari e successivi alla creazione. Ma, il riconoscimento dei notevoli investimenti umani, tecnici e finanziari per la creazione di un programma per elaboratore, a fronte del costo minimo per la loro copiatura, ha posto all'attenzione la necessità di una protezione di tali beni attraverso un regime di esclusiva. Si è, dunque, cercato di trovare degli aspetti comuni tra le due normative del diritto d'autore e della tutela brevettuale da applicare al *software*.⁽³³⁾ Così l'orientamento della giurisprudenza dell'Ufficio Europeo dei brevetti secondo cui, qualora una invenzione sia dotata dei requisiti di brevettabilità, non può essere esclusa dalla brevettabilità solo perché è realizzata nella forma di un programma per elaboratore. Una invenzione, invero, deve essere sempre valutata nel suo complesso e può essere ben costituita da elementi tecnici e non tecnici, a patto che nella sua globalità essa sia nuova ed inventiva, anche se la novità o l'inventività dipendono da un programma per elaboratore.⁽³⁴⁾

Il problema dei reati contro il *software* ha posto all'evidenza il fatto che il diritto d'autore non è in grado di proteggere la funzionalità del *software* o del sistema di cui il *software* sia componente dalla contraffazione e dello sviluppo indipendente da parte dei concorrenti. Da qui, la necessità di riconoscere il brevetto, non come elemento sostitutivo di protezione, ma complementare al diritto d'autore.⁽³⁵⁾

Note

(1) C. Pastore, *La tutelabilità del software*, in G. Cassano (a cura di), *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, Ipsa, Milano, 2002, p. 1045.

(2) Si veda, sul punto, *ivi*, p. 1046; ed, anche, L. Chimienti, *Lineamenti del nuovo diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 12.

(3) La Direttiva comunitaria, in considerazione della rilevanza del bene *software*, ha espressamente previsto che le disposizioni sul diritto d'autore, in ogni caso, "non ostano all'applicazione di altre eventuali disposizioni giuridiche come quelle in materia di diritti brevettuali, marchi commerciali, concorrenza sleale, segreto industriale, tutela dei prodotti che incorporano semiconduttori, nonché in materia di diritto contrattuale".

(4) G. Capo, *Tutela giuridica del software*, in D. Valentino (a cura di), *Manuale di informatica giuridica*, ESI, Napoli, 2004, p. 228.

(5) La correzione degli errori viene detta *debugging* e comprende quegli errori che il *software* può manifestare o nel momento della sua installazione oppure durante il suo utilizzo; cfr., G. Scorza, *La tutela giuridica del software*, in E. Pattaro (a cura di), *Manuale di diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie*, Clueb, Bologna, 2000, p. 40.

(6) V., sul punto, G. Capo, *cit.*, p. 252; nonché, G. Di Giandomenico, *Natura giuridica e profili negoziali del software*, ESI, Napoli, 2000, p. 201 ss.

(7) E. Giannantonio, *Manuale di diritto dell'informatica*, Cedam, Padova, 1997, p. 233.

(8) Leone, *La concessione del software tra licenza e locazione*, in G. Alpa, V. Zeno Zencovich (a cura di), *I contratti di informatica*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 359. Secondo l'Autore il termine licenza d'uso è improprio, in detto caso, dato che il contratto di licenza si sostanzia nella concessione da parte del licenziante ad un licenziatario non solo della facoltà di godere di una certa idea creativa, ma anche di sfruttarla economicamente (*ivi*, p. 349 ss.).

(9) Sull'inquadramento dei contratti di diritto d'autore, con riguardo specifico al *software* ed al trasferimento dei diritti patrimoniali d'autore su di esso, v. G. Di Giandomenico, *cit.*, p. 219 ss., spec. nota 51.

(10) G. Scorza, *Elementi di diritto dell'informatica*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2004, p. 20.

(11) La distinzione che, generalmente, viene fatta tra *software* a carattere proprietario e *software* libero/*open source* si basa sul 'grado di libertà' che l'autore attribuisce ai fruitori della sua opera. Nel *software*

proprietario il grado è minimo, visto che il licenziatario non ha la possibilità di venire a conoscenza del codice sorgente. Nella licenza d'uso 'proprietaria' sono contenute le restrizioni poste a carico dell'utilizzatore nell'utilizzo del programma. Il produttore, qui, fornisce il *software* solo in formato eseguibile; v., M. Buccarella, *Software proprietario e free software: le divergenze si giocano sul filo del copyright*, in *Net Jus* (www.netjus.org).

(12) L. Chimienti, *La tutela del software nel diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 96.

(13) Quando l'autore concede al licenziatario il diritto di usare il *software*, concesso in uso, su più postazioni numericamente determinate o da determinarsi nel corso dell'esecuzione del contratto, con progressivo aumento del corrispettivo dovuto, si parla di 'multilicenze'; cfr., sul punto, G. Scorza, *Elementi...*, cit., p. 22.

(14) G. Sisto, *Le diverse modalità di distribuzione del software: freeware, shareware e trial version*, in G. Cassano (a cura di), *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, Ipsa, Milano, 2002, p. 1063.

(15) G. Capo, cit., p. 256; ed, anche, G. Di Giandomenico, cit., p. 249 ss.

(16) M. Bertasi, *Profili giuridici delle licenze di software libero/open source nell'ordinamento italiano*, in www.dirittodautore.it. La licenza GPL, oltre ad altre licenze simili aventi ad oggetto il *software* libero (ad esempio la *Bsd License* e la *Mozilla Public License*), consentono la disponibilità del codice sorgente del programma. Specificamente, il codice aperto da la possibilità di intervenire immediatamente per rimediare a malfunzionamenti eventuali del sistema e offre la possibilità di studiare, modificare, ridistribuire il *software* che si usa. Il *reverse engineering* non è, dunque, necessario. Il programma viene conosciuto nella sua genesi e nelle modalità di funzionamento. V., anche, sul punto, G. Ziccardi, *Open Source e libertà di codice*, in G. Cassano (a cura di), cit., p. 1069; R. Stallman, *La GPL GNU e il modello americano*, in www.gnu.org.

(17) L'idea di *copyleft* rappresenterebbe un 'ribaltamento' del *copyright* tradizionale, definibile come una conversione delle "licenze d'uso, da decalogo di obblighi dell'utente, in una sorta di statuto dei suoi diritti, intoccabili nel tempo e invariabili presso terzi"; cfr., sul punto, S. Aliprandi, *L'altra faccia del copyright – diritto d'autore e copyleft nella cultura open content*, in www.creattivismo.openlabs.it.

(18) P. Onorato, *La tutela penale del diritto d'autore. Le fattispecie incriminate dopo la legge n. 248/2000*, in *Cass. Pen.*, 2, 2003, p. 675.

(19) L. Turini, *La vendita e la circolazione di materiali musicali*, in G. Cassano (a cura di), cit., p. 1006.

(20) Cfr. G. Ruffo, *Protezione della provaci e della proprietà intellettuale: il caso del peer-to-peer in Italia*, in F. Bergadamo-A. mantelero-G. Ruffo-G. Sartor, *Privacy digitale. Giuristi e informatici a confronto*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 55-58.

(21) R. De Carlo, *Pirateria e peer to peer: un binomio indissolubile?*, in *Telèma*, XXIII, 6-13, 2005, p. 90.

(22) B. Cunegatti -G. Scorza, *Multimedialità e diritto d'autore. Multimedia, banche di dati, software e MP3 alla luce della Direttiva 2001/29/CE*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2001, p. 87.

(23) Così, *Cass. Pen.*, Sez. III, 19 settembre 2001, n. 2408, in www.penale.it.

(24) *Cass. Pen.*, Sez. III, 24 aprile 2002, n. 15509, in www.lexfor.it.

(25) Con riguardo alle modalità di messa in circolazione del *software*, si parla di *demo* (o *trial version*), quando il programma viene distribuito in versione parziale, o quando è privo di alcune funzionalità; G. Sisto, cit., p. 1058.

(26) M. Pizzanelli, *Tutela delle pagine web*, in www.infouma.di.unipi.it. L'art. 5 del DPCM 338/2001 specifica che per "supporti contenenti programmi per elaboratore o multimediali si intendono i supporti [...] contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro ed in particolare: a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di contenuti multimediali [...], fruibili mediante [...] lettura diretta del supporto, [...], o attraverso installazione mediante il medesimo supporto su un'altra memoria di massa destinata alla fruizione diretta mediante *personal computer*; b) i programmi destinati alla lettura e alla fruizione

su apparati specifici per videogiochi, [...] comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali *player* audio e video". Il secondo comma prevede, poi, che sono ricompresi nell'ambito di applicazione del regolamento "i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia, dizionario, destinati a qualsiasi forma di intrattenimento o per fruizioni da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico".

(27) L. Chimienti, *Lineamenti...*, cit., p. 237.

(28) M. Wrinkler, *Brevi note intorno alla Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*, in *Dir. Comm. Internaz.*, 3, 2001, p. 705.

(29) T. Malago, *Diritto d'autore e tutela delle misure tecnologiche di protezione*, in *Interlex* (www.interlex.it).

(30) G. Scorza, *Elementi...*, cit., p. 19 ss.

(31) Parere del comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici" (2003/C 61/25), del 19 settembre 2002 (punto 3.1).

(32) Parere del comitato economico e sociale, cit., punti 3.3 e 3.15.

(33) G. De Santis, *La tutela giuridica del software tra brevetto e diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 77.

(34) Il *software* finora ammesso alla brevettazione in Europa è stato rivendicato sotto forma di procedimenti, sistemi o dispositivi controllati da *software*, quindi solo in via indiretta, mentre il *software* applicativo in quanto tale è rimasto sempre escluso dalla tutela tramite brevetto. Così, C. Pastore, cit., pp. 1052-53-54.

(35) *Ivi*, p. 1056.