

# La tutela giuridica dei programmi per elaboratore

Una breve illustrazione dedicata alla disciplina che tutela il software: excursus normativo, diritti dell'autore e dell'utilizzatore

di Massimo Farina

**I**l software, o programma per elaboratore, è stato definito dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO), durante la riunione tenutasi a Canberra dal 2 al 6 aprile 1984 "espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni in qualsiasi forma o su qualunque supporto capace, direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione o un compito o far ottenere un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione."

La suddetta complessa definizione costituisce il punto di partenza per l'esatto inquadramento giuridico del software. Esso è, certamente, una creazione intellettuale e nello specifico si tratta di un bene immateriale. Se, però, si tiene conto che questi ultimi sono caratterizzati dalla tipicità, il passo successivo è costituito dal corretto inquadramento del software in un preciso tipo all'interno del genere individuato.

Non è questa, però, la sede per richiamare ed illustrare tutte le tipologie del genere "beni immateriali"; infatti il problema dell'inquadramento giuridico del software si pone soltanto dinanzi a due categorie: il software è un'invenzione industriale tutelata alla stregua del brevetto (art. 2585 c.c.) ovvero è opera dell'ingegno di carat-

tere creativo tutelata tramite il diritto d'autore o copyright (art. 2575 c.c. e L. 633/1941).

A dire il vero, non sono mancati tentativi di risoluzione del problema attraverso il richiamo alle norme in tema di concorrenza sleale (artt. 2598 ss del c.c.) e quelle riguardanti la tutela contrattuale attraverso l'inserimento di apposite clausole che regolino o limitino l'uso da parte degli utenti.

In netta contrapposizione su tutti i fronti, è possibile sostenere l'insufficienza dei soli strumenti giuridico-legali e di conseguenza proporre rimedi di "autotutela tecnologica" che prendono il nome di Digital Rights Management (DRM: sistemi di gestione dei diritti digitali). Fermo restando che la tutela giuridica è necessaria, e che la tecnologia ha esclusiva funzione di completamento, tali sistemi pongono problemi di compatibilità con la normativa dettata in tema di tutela dei dati personali; in molti casi, infatti, lo strumento di sicurezza utilizzato è costituito da dispositivi che permettono di monitorare l'acquisto e le modalità di utilizzazione di un prodotto al fine di controllarne la lecita utilizzazione. Tutto ciò in palese violazione della privacy.

Risultano altrettanto incomplete, seppure per altri motivi, le soluzioni di tutela negoziale, suddette, che si risolvono attraverso l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che limitano l'utilizzo del software. Tale forma di tutela, infatti, è efficace solo tra le parti e non garantisce i diritti del realizzatore verso i terzi estranei al rapporto contrattuale che ne facciano uso in buona fede.

Quanto alle richiamate norme sulla concorrenza sleale, dottrina e giurisprudenza si sono

**Massimo Farina** mfarina@infomedia.it

È Patrocinatore Legale del Foro di Cagliari. È specializzato in Informatica Giuridica e lavora come consulente freelance nell'ambito della formazione e dei servizi alle Pubbliche Amministrazioni ed alle imprese.

spesso divise su posizioni differenti. Dalla prima parte si esclude l'applicabilità degli articoli 2598 s.s. del codice civile, in quanto rivolti a soggetti imprenditori tra i quali sussista un rapporto, concorrenziale; resterebbero, perciò, fuori dalla suddetta disciplina il semplice professionista-programmatore che imita il software altrui e l'utente che compia occasionalmente atti di diffusione di software copiato [1].

La giurisprudenza ha, al contrario, spesso ricondotto le fattispecie di utilizzazione abusiva del software sotto il profilo dell'imitazione servile, dell'attività confusoria, della correttezza professionale per dichiararne successivamente l'illiceità e disporre l'inibizione dalla continuazione delle stesse. *“Limmissione nel mercato da parte del concessionario di duplicazioni di programmi originali, oltre a rappresentare una violazione del relativo contratto, costituisce attività di concorrenza sleale in quanto idonea a creare nella clientela confusione circa l'effettiva provenienza dei prodotti, nonché a determinare pregiudizio sia nei confronti del concedente che degli altri concessionari”* [2].

Da quanto sinteticamente esposto, la tutela contrattuale e quella collegata alla normativa sulla concorrenza sleale risultano, pertanto, da sole insufficienti a garantire una tutela *erga omnes* per i diritti scaturenti dalla creazione di programmi per elaboratore. La riconducibilità di questi ultimi nel novero delle creazioni intellettuali, permetterebbe di sottoporli ad una duplice tutela: la disciplina brevettuale e quella del diritto d'autore.

Le differenze tra le due discipline sono molteplici e riguardano i modi di acquisizione dei diritti, la durata e gli strumenti di difesa da eventuali violazioni del diritto stesso.

In particolare, le posizioni giuridiche soggettive tutelabili sull'invenzione industriale sorgono nel momento del conseguimento del brevetto laddove i diritti d'autore sulle opere di ingegno sorgono nel momento della creazione dell'opera; il brevetto permette lo sfruttamento della creazione con riguardo al suo contenuto, mentre il diritto d'autore protegge la forma dell'espressione creativa, a prescindere dal contenuto in essa racchiuso.

La strada principale scelta dal legislatore italiano è stata quella della tutela attraverso il diritto d'autore. Con il Decreto Legislativo n. 518/1992 è stato, infatti, aggiunto un secondo comma all'art. 1 della Legge 633/1941 che così dispone: *“Sono altresì protetti i programmi per elabo-*

*ratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche [...], nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”*.

Sono, di conseguenza, protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

I successivi paragrafi saranno dedicati all'evoluzione normativa ed all'illustrazione della tutela riconosciuta ai produttori di software nel sistema giuridico italiano ed europeo.

## Evoluzione normativa

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, il legislatore italiano escludeva espressamente la brevettabilità dei programmi per elaboratori, in sé e per sé considerati. Era, al contrario, possibile richiamare la tutela del brevetto qualora il software fosse parte integrante di un'invenzione industriale.

La necessità di una tutela adeguata per il software, tale da contemperare gli interessi contrapposti dei produttori e degli utilizzatori, va, peraltro, inquadrata in un contesto più ampio di quello nazionale. Nel 1980 con il “Computer Software Amendment Act”, gli Stati Uniti d'America hanno condizionato lo sviluppo normativo dei diversi contesti nazionali.

Nel 1991 il legislatore comunitario intervenne con la Direttiva CEE del 14 maggio 1991 n. 250, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, la quale fu recepita nell'ordinamento italiano mediante il Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 518. Tali interventi rappresentarono una prima risposta alla necessità di uniformare la disciplina protettiva del diritto d'autore nel contesto comunitario. In uno scenario di libero mercato sorgeva, infatti, l'esigenza di assicurare ai creatori di opere ed agli utilizzatori delle stesse una tutela uniforme e nel contempo capace di equilibrare le situazioni di svantaggio tra concorrenti appartenenti a diversi paesi europei. La Direttiva CEE del 14 maggio 1991 n. 250 qualificò i programmi per elaboratori alla stregua di opere letterarie e, di conseguenza, accordò loro la tutela in base al diritto d'autore, purché sussistesse il requisito dell'originalità. Tale tutela spettava a chiunque avesse creato il software

Nell'opera collettiva [...] possono individuarsi tre categorie di soggetti, titolari di distinti diritti di autore e cioè il soggetto che organizza e dirige la creazione dell'opera stessa [...], l'editore al quale spettano i diritti di utilizzazione economica dell'opera collettiva [...] ed infine gli autori dei soli contributi, cui spettano i diritti esclusivi su tali opere.

[Consiglio di Stato, sez. VI, 21 gennaio 1993, n. 77]

**RIQUADRO 1** Il diritto d'autore sulle opere collettive

ovvero al datore di lavoro, se il programma fosse stato realizzato nel corso di lavoro subordinato, o al committente di un contratto d'opera. Si badi, la suddetta tutela non si estese fino a comprendere i principi, la logica, gli algoritmi, il linguaggio di programmazione e neppure le interfacce. In altri termini si volle proteggere la forma espressiva ma non le idee che stavano alla base di essa.

Successivamente, il legislatore comunitario è intervenuto con le Direttive 92/100/CEE sul noleggio e il prestito, 93/98/CEE sulla armonizzazione dei termini di durata del diritto economico d'autore e 96/9/CE, sulle banche di dati.

In Italia, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 518/92, di recepimento della Direttiva comunitaria 91/250/CEE, fu emanato il DPCM n. 244/94 con il quale si precisarono le modalità di tenuta del Registro pubblico speciale dei programmi per elaboratore. Di seguito venne alla luce il D.Lgs. del 15 marzo 1996, n. 205, modificativo del D.Lgs. 518/92.

Nel 2000 il legislatore italiano intervenne nuovamente sulla materia con la Legge 18 agosto 2000, n. 248. L'intento era quello di rafforzare la protezione del diritto d'autore ma, in realtà, ciò non avvenne: furono inasprite le sanzioni penali ma i diritti e le facoltà spettanti all'autore di un'opera dell'ingegno sono rimasti pressoché inalterati. La legge di cui si dice è peraltro nota per via della disciplina in essa contenuta sulle modalità di copia dei libri e per la disposta obbligatorietà dell'apposizione del bollino Siae su ogni supporto contenente programmi per elaboratore.

I successivi interventi, rispettivamente nel 2003 (Decreto Legislativo n. 68, "Attuazione della Direttiva 29/2001/CEE sui programmi per elaboratore") e nel 2004 (Decreto Legge n. 72, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2004, n. 128 "Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo") lasciarono sostanzialmente inalterata la presa di posizione, ormai consolidata, sulla riconducibilità del software alla

tutela prevista per il diritto d'autore.

La protezione, così accordata, è semplice in quanto per garantire il diritto d'autore non è necessaria alcuna formalità costitutiva: il diritto nasce con la creazione dell'opera. È, inoltre, garantita la libera circolazione del software, grazie alle regole internazionali recate dalle convenzioni e dai trattati sulla materia.

La strada del brevetto, al contrario, avrebbe conferito una tutela scarsamente globalizzata e piena di formalità. Non ultimo il problema di individuare parametri uniformi di novità e industrialità necessari per l'attribuzione del requisito dell'esclusività.

**I soggetti del diritto d'autore**

Non vi sono dubbi sulla riconducibilità del diritto d'autore alla persona fisica, ossia a colui che realizza un'opera avente il carattere dell'originalità (art. 1 L. 633/1941 o L.D.A.). Per quanto concerne le persone giuridiche, generalmente si nega che esse possano vantare un diritto morale d'autore a titolo originario. È pur vero che pare non si frappongano ostacoli all'acquisto dei diritti patrimoniali sottesi a titolo derivativo. Ciò può avvenire in due differenti modalità. La prima attraverso la semplice alienazione da parte dell'originario titolare (il realizzatore) ad altro soggetto; la seconda in virtù di quanto disposto dal d.lgs. 518/92, il quale prevede che nel caso di contratti di lavoro dipendente o di prestazione d'opera i diritti di utilizzazione economica del software spettano al datore di lavoro, a meno che non sia pattuito diversamente.

Altro aspetto da considerare riguarda le opere collettive. Anche in questo caso è opportuno considerare diverse ipotesi.

La prima concerne l'ipotesi prevista all'art. 7 L.D.A. in base al quale "È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro". Si tratta delle opere collettive costituite dalla riunione di

più programmi che mantengono la loro individualità di creazione autonoma, pur facendo parte di un'opera complessa avente una sua individualità distinta rispetto ai singoli componenti [3].

Altra ipotesi è quella del software realizzato in gruppo in cui è impossibile individuare il contributo dei singoli programmatori: *“Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione”* (art. 10 L.D.A.). Il riferimento è alle regole sulla comunione dei beni, previste agli articoli 1100 e seguenti del codice civile.

### I diritti spettanti all'autore

Sono protetti, e quindi oggetto di diritto d'autore, tutti i software che abbiano un carattere creativo; sono tali i programmi per elaboratore aventi carattere di originalità rispetto ad altri preesistenti, in qualsiasi modo e forma espressi.

L'autore del programma è colui che lo ha creato. Egli ha l'onere di provare la propria paternità sul software in caso di contestazione. Per agevolare tale dimostrazione è stato istituito e regolamentato, attraverso il D.P.C.M. 3 gennaio 1994 n. 244, il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore tenuto dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

All'autore spettano, secondo i principi generali fissati dalla L. n. 633/1941, i diritti morali ed i diritti di utilizzazione economica [4]. Entrambi nascono, a titolo originario, nel momento della creazione del programma, come previsto senza alcuna formalità (art. 6 L.D.A.). Tuttavia, riguardo ai diritti patrimoniali, la regola soffre eccezioni. Infatti, l'art. 12 bis della L.D.A. prevede che *“Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”*.

I diritti morali sono caratterizzati dall'inalienabilità ed irrinunciabilità; essi si esprimono attraverso il diritto alla paternità dell'opera, di opposizione a qualsiasi *“deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”* (art. 20 L.D.A.).

I diritti patrimoniali, contraddistinti dalla trasmissibilità, sono intesi come diritti di utilizza-

zione economica in ogni sua forma e modo. Essi consistono nel diritto di pubblicare l'opera, di diffonderla, di metterla in commercio, di elaborarla e di tradurla. I suddetti diritti, e la loro rispettiva tutela, *“durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte”* (art. 25 L.D.A.); possono essere trasferiti a terzi e il loro trasferimento deve essere provato per iscritto (art. 110 L.D.A.).

Per quanto attiene, nello specifico, ai diritti esclusivi elencati nell'art. 64 bis L.D.A., all'autore spetta il diritto di effettuare o autorizzare:

- “a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma [...]*
- b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore [...]*
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti [...] esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità [...].”*

### I diritti spettanti all'utilizzatore

Salvo patto contrario, non sono soggette ad autorizzazione del titolare le attività, poste in essere dall'acquirente, di riproduzione, di traduzione, adattamento, trasformazione e ogni altra modificazione del programma, la correzione di errori, qualora le stesse siano necessarie per l'uso a cui il programma è destinato (art. 64 ter L.D.A., 1 comma). Tale disposizione limita i diritti esclusivi dell'autore previsti all'art. 64 bis L.D.A. e ammette che le parti si accordino in senso contrario.

Non può dirsi altrettanto in riferimento al successivo comma 2, di natura senz'altro imperativa: *“non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso”*.

Il terzo comma conferisce a chi ha il diritto di usare una copia del programma le facoltà di *“osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del pro-*

*gramma che egli ha il diritto di eseguire*". Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma secondo e terzo sono nulle.

Il successivo articolo 64 quater è dedicato alla decompilazione, ossia al procedimento attraverso il quale è possibile risalire dall'eseguibile al programma sorgente. Non è necessaria l'autorizzazione dell'Autore se: la decompilazione è eseguita dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma (art. 64 quater comma 1, lett. a); le informazioni non sono già facilmente reperibili e rapidamente accessibili (art. 64 quater comma 1, lett. b); la decompila-

zione è limitata solo alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità (art. 64 quater comma 1, lett. c); le informazioni acquisite non sono comunicate a terzi (art. 64 quater comma 2, lett. b); le informazioni acquisite non sono utilizzate per costruire programmi sostanzialmente simili nella loro forma espressiva (art. 64 quater comma 2, lett. c).

La norma rappresenta un chiaro compromesso tra la protezione del diritto del singolo (autore) e quello della collettività alla libera circolazione delle informazioni nell'interesse generale del progresso.

## BIBLIOGRAFIA & RIFERIMENTI

- [1] E. Giannantonio – "Manuale di diritto dell'informatica", CEDAM, Padova, 1994; R. Ristuccia, V. Zeno-Zencovich, "Il software nella dottrina e nella giurisprudenza", CEDAM, Padova, 1990
- [2] Si veda per tutte Pretura Vigevano, 17 novembre 1986, in *Dir. informatica* 1988; Zeno-Zencovich – "Il software nella dottrina e nella giurisprudenza", CEDAM, Padova, 1990
- [3] Consiglio Stato, sez. VI, 21 gennaio 1993, n. 77, in *Giust. civ.* 1993, I, p. 1125
- [4] M. Farina "La tutela della proprietà intellettuale su internet – la Legge sul Diritto d'Autore", DEV, Gruppo Editoriale Infomedia - n. 129, maggio 2005