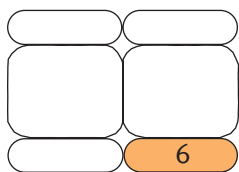




LA TUTELA GIURIDICA DEI PROGRAMMI PER ELABORATORE

Antonio Piva
David D'Agostini



I programmi per elaboratore sono tutelati dal legislatore mediante il diritto d'autore, ossia il *copyright*, a cui si aggiungono norme speciali inerenti la copia di *backup*, la decompilazione e il *debugging*. Nell'articolo viene fornita una definizione giuridica della questione offrendone un quadro normativo; inoltre, sono illustrati i diritti riservati all'autore del programma e quelli garantiti all'utilizzatore; si passano in esame le sanzioni civili e penali predisposte per contrastare il fenomeno della dilagante pirateria; si conclude dedicando un paragrafo alla SIAE.

1. DEFINIZIONE DI SOFTWARE E POSSIBILI FORME DI TUTELA

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), in inglese denominata WIPO (*World Intellectual Property Organization*), nel 1984 ha fornito una prima definizione giuridica di *software* quale 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.

Questa formulazione, volutamente ampia, ben si adatta al rapido evolversi della scienza informatica.

I giuristi italiani, in maniera più sintetica, per **programma** intendono "un complesso di tutte le istruzioni necessarie a far eseguire al computer un determinato lavoro".

Da queste definizioni deriva l'appartenenza del software ai beni giuridici immateriali, e in particolare alla categoria delle *creazioni intellettuali*.

I principi ispiratori della disciplina giuridica delle creazioni intellettuali mirano a contemperare due esigenze di segno diametralmente opposto.

a. Promuovere lo sviluppo culturale e tecnologico, incentivando l'attività creativa dei privati mediante un riconoscimento tangibile all'autore o inventore. Vale a dire consentendo una soddisfacente possibilità di sfruttamento economico della creazione intellettuale, attraverso la concessione del cosiddetto *diritto di privativa*.

b. Permettere nel contempo che tutti possano fruire del progresso raggiunto evitando che si creino stabili posizioni di monopolio culturale e tecnologico. Pertanto, si vuole escludere, rispetto a talune creazioni intellettuali particolarmente importanti per la so-

La definizione giuridica di **programma**: è "complesso di tutte le istruzioni necessarie a far eseguire al computer un determinato lavoro", ovvero "sequenza di frasi univocamente interpretabili rivolte a un calcolatore affinché ponga in essere gli enunciati" [2, 6].



cietà, la possibilità di sfruttamento esclusivo. Il software, dal punto di vista giuridico, è annoverato come creazione intellettuale e pertanto, nell'ordinamento italiano, la sua tutela giuridica viene ricondotta a 2 categorie:

- proteggibilità come *invenzione industriale* tutelata attraverso il brevetto;
- tutela tramite il *diritto d'autore* o copyright come opera dell'ingegno di carattere creativo.

Per quanto concerne le invenzioni industriali, ci si riferisce all'art. 2585 del Codice Civile (CC), che recita "*Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali*".

Per quanto attiene alla tutela del software tramite il diritto d'autore si cita l'art. 2577 del CC in virtù del quale "*formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*". In questo caso ci si riferisce, per esempio, a libri, composizioni musicali, film e anche ai programmi per elaboratori.

Il brevetto e il diritto d'autore sono due modi differenti di garantire la tutela giuridica delle creazioni intellettuali. Implicano differenti modi di acquisizione dei diritti, differente durata del diritto e differenti strumenti di difesa da eventuali violazioni del diritto stesso.

In particolare, il brevetto permette lo sfruttamento della creazione con riguardo al suo contenuto (infatti, la moka serve a preparare il caffè indipendentemente dal suo *design*); il diritto d'autore, invece, protegge la forma dell'espressione creativa, a prescindere dal contenuto in essa racchiuso (pertanto, non rileva che un quadro raffiguri un paesaggio, una persona o una natura morta).

I diritti sull'invenzione industriale sorgono nel momento del conseguimento del brevetto, mentre i diritti d'autore sulle opere di in-

gegno sorgono nel momento stesso della creazione dell'opera [4].

2. IL QUADRO NORMATIVO

Il primo intervento legislativo in materia di software è stato di segno negativo in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 22 giugno 1979, n.338 [12] non considera come invenzioni brevettabili i programmi per elaboratori "in quanto tali"; ciò non di meno il software può, comunque, essere una componente, a volte fondamentale, di un'invenzione industriale brevettata.

In ambito comunitario si afferma nel frattempo la necessità di adattare la legislazione sul diritto d'autore ai progressi della tecnologia perseguendo i seguenti obiettivi:

- armonizzare le legislazioni dei vari Stati membri;

- assicurare ai creatori di opere e alle imprese europee che le utilizzano una tutela che non li ponga in condizioni di svantaggio rispetto ai loro concorrenti di altri Paesi;

- ridurre l'effetto monopolistico del diritto d'autore, che conferisce una tutela troppo ampia e di durata eccessiva per questo tipo di opere.

Viene, inoltre, proposta una repressione più efficace della pirateria, mediante l'introduzione di pene più severe.

Si tratta, dunque, di assicurare una tutela flessibile che contemperi gli interessi contrapposti dei produttori, da una parte, e degli utilizzatori, dall'altra: il frutto di tali sforzi è la Direttiva CEE del 14 maggio 1991 n. 250 concernente i programmi per elaboratore espressi in qualsiasi forma, anche se incorporati nell'*hardware*, nonché i lavori preparatori di progettazione per realizzarli. Viene loro estesa la tutela riconosciuta dal diritto d'autore alle opere letterarie, determinando i diritti esclusivi dei quali i soggetti titolari possono avvalersi e la relativa durata.

Principi cardine di tale riforma sono i seguenti:

1. i programmi per elaboratori sono qualificati come opere letterarie e tutelati in base al diritto d'autore, purché originali;

2. la tutela non si estende ai principi, alla logica, agli algoritmi e al linguaggio di programmazione, nonché alle interfacce;

3. i diritti spettano a chi ha creato il programma: se questo è realizzato nel corso di lavoro subordinato o di un contratto d'opera spettano al datore di lavoro o al committente;

4. i diritti esclusivi comprendono: la riproduzione in qualsiasi forma, l'adattamento, la distribuzione sotto qualsiasi veste giuridica;

5. costituisce violazione dei diritti esclusivi il possesso e il commercio di copie illecite.

Il legislatore nazionale ha recepito tale direttiva mediante il Decreto Legislativo (DL) 29 dicembre 1992, n. 518 [12] che aggiorna la Legge 22 aprile 1943, n. 633, detta legge sul diritto d'autore (l.d.a.), che protegge l'espressione dei programmi, ma non le idee che ne stanno alla base.

Da ultimo, la Legge 18 agosto 2000, n. 248 [12] è nuovamente intervenuta sul punto con la dichiarata finalità di rafforzare la protezione del diritto d'autore. In realtà, i diritti e le facoltà spettanti all'autore di un'opera dell'ingegno sono rimasti quasi del tutto inalterati, tuttavia sono state inasprite le sanzioni penali.

3. LA TUTELA DEL SOFTWARE ATTRAVERSO IL BREVETTO

L'invenzione industriale è tutelata attraverso il brevetto e, nell'ordinamento italiano, ci si riferisce al testo delle disposizioni legislative in materia (Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, cosiddetta legge sulle invenzioni).

L'art. 12 della legge sulle invenzioni, modificato dal DPR n. 338 del 22 giugno 1979, che recepisce la Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo, dispone che "non sono considerati come invenzioni... i programmi

di elaboratori... in quanto tali". Pertanto, non si considerano come invenzioni brevettabili i programmi per elaboratori intesi "in quanto tali".

Il divieto di brevettabilità del programma per elaboratore "in quanto tale" non esclude di fatto la tutela del software mediante il brevetto se inserito nell'ambito di una invenzione. Infatti, è possibile ottenere il brevetto di un'invenzione di combinazione¹ in cui si faccia uso di un elaboratore programmato in modo da ottenere un risultato tecnico nuovo, economicamente utile e non raggiunto prima. Pertanto, l'utilizzazione di un software quale componente di un prodotto non pregiudica di per sé la brevettabilità di un'invenzione purché sussistano i requisiti dell'applicabilità industriale, della novità, della liceità e dell'originalità (sentenza Cass. Civ. 14 Maggio 1981 n. 3169).

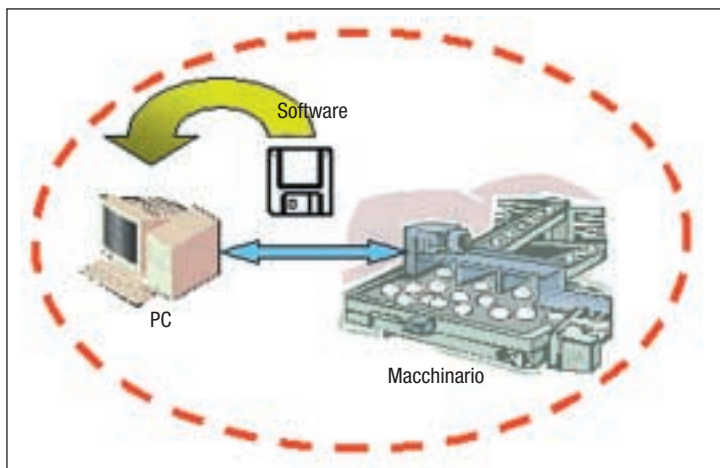
Brevettabile è quindi un'invenzione connessa da un software per esempio nella formula "macchina comandata da un computer che attua un programma comprendente le seguenti funzioni..." (Figura 1).

Pertanto, il software è tutelabile mediante il brevetto nel caso in cui non costituisca esso stesso l'oggetto dell'invenzione, ma sia uno strumento per raggiungere il risultato inventivo [8].

Per la tutela di un'invenzione industriale è necessario presentare domanda di brevetto presso l'Ufficio Centrale Brevetti (UCB). I diritti sull'invenzione sorgono nel momento del conseguimento del brevetto: in base all'art. 3 della legge sulle invenzioni, il brevetto dura vent'anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.

La Commissione dell'Unione Europea ha recentemente formulato una nuova proposta di direttiva che estende la possibilità di brevettare il software, senza tuttavia importare il modello statunitense in cui è ammessa la brevettabilità di tutte le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, a prescindere dal requisito del contributo tecnico [13].

FIGURA 1
Brevettabile è l'intero sistema



¹ L'invenzione di combinazione realizza un risultato nuovo e originale tramite il coordinamento nuovo e originale di elementi e mezzi già conosciuti.



La proposta di direttiva definisce per la prima volta il concetto di “contributo tecnico” dell’invenzione-software, quale “*differenza tra l’oggetto delle rivendicazioni di brevetto [...] e lo stato dell’arte*”. Per “invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici”, invece, si intende quella che, utilizzando una macchina programmabile, manifesti “caratteristiche di novità” ottenute anche solo parzialmente dalla macchina stessa.

La direttiva conferma le già note caratteristiche necessarie per il rilascio del brevetto, vale a dire: l’applicazione industriale, il carattere di novità, l’attività inventiva, con la precisazione che l’invenzione richieda un contributo tecnico.

La nuova tutela non pregiudica l’applicazione delle norme contenute nella direttiva 91/250/CEE relative al diritto d’autore, ma si affianca a quest’ultimo in un vero e proprio sistema a doppio binario.

4. LA TUTELA DEL SOFTWARE ATTRAVERSO IL DIRITTO D’AUTORE

La tutela del programma per elaboratore mediante il diritto d’autore, da un lato, protegge l’espressione dei programmi in una qualsiasi forma concreta, e cioè la forma espressiva, dall’altro esclude dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di un qualsiasi elemento del programma. Si è, pertanto, ritenuto di proteggere i singoli programmi senza arrestare il processo di innovazione tecnologica e scientifica, ossia consentendo la libera diffusione di idee, principi e algoritmi che stanno alla base del software. In base alla **legge sul diritto d’autore** vengono tutelati i programmi espressi in qualsiasi forma, purché originali e/o creativi, unitamente al materiale preparatorio per la progettazione dello stesso (art. 2 l.d.a.).

Non rientrano nella previsione normativa i principi che stanno alla base delle interfacce uomo-macchina del software (si pensi alla contrapposizione Apple e Microsoft riguardante l’interfaccia a icone dei propri sistemi operativi).

Il diritto d’autore sul software si divide in una componente morale, che rimane sempre attribuita all’autore del programma, e in una di natura patrimoniale che può essere oggetto di cessione.

Entrambe nascono in modo originario al momento della creazione del programma, come previsto dall’art. 6 l.d.a. senza alcuna formalità; peraltro chi voglia acquisire la certezza della data in cui il programma è venuto a esistenza può usufruire del servizio di deposito di inedito, tenuto presso la **SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori)**: si tratta di un **registro pubblico** per i programmi per elaboratore con registrazione facoltativa (ai sensi dell’art. 103 l.d.a.) o di altre forme di prova documentale consentite dalla legge.

Per l’acquisto dei diritti relativi all’opera d’ingegno non è richiesta alcuna domanda: la registrazione dei software nel **registro pubblico** per i programmi per elaboratore tenuto presso la **SIAE** è facoltativa ai sensi dell’art 103 della legge sul diritto d’autore.

I *diritti morali* sono inalienabili, inespropriabili, non sottoponibili a condizioni o rinunce e comprendono:

1. diritto alla paternità dell’opera;
2. diritto di inedito;
3. diritto alla integrità dell’opera;
4. diritto di ritiro dell’opera per gravi ragioni morali.

La violazione del diritto morale costituisce illecito tutelabile quando la violazione del diritto morale è commessa insieme alla violazione di uno dei diritti di sfruttamento economico.

I *diritti patrimoniali* riguardanti l’opera di ingegno, intesi come diritti di utilizzazione economica in ogni sua forma e modo, consistono nel diritto di pubblicare l’opera, nel diritto di diffonderla, diritto di metterla in commercio, diritto di elaborarla, diritto di tradurla e diritto di cedere del tutto o in parte

questi suoi diritti patrimoniali. Per quanto riguarda i *diritti esclusivi patrimo-*

In base all’art 2 comma 8 della **legge sul diritto d’autore** sono protetti: “programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”.

niali (elencati nell'art. 64 bis l.d.a.) il diritto d'autore sul software si discosta da quello classico in modo netto; nel diritto d'autore classico, infatti, nessuno può moltiplicare le copie, ma è libero di utilizzare il singolo esemplare (per esempio, la vendita del volume); inoltre, è prevista la possibilità di effettuare copie di un'opera per uso personale (art. 68, l.d.a.).

La disciplina riservata al software è ben diversa: all'autore è riservata la riproduzione, permanente e temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti anche il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione se comportano una riproduzione del programma (lett. a) dell'art. 64 bis l.d.a.).

Nonostante un'improprietà terminologica da parte del legislatore nell'impiegare il medesimo vocabolo "riproduzione" per esprimere due diversi concetti (duplicazione e caricamento), con l'ovvio risultato di ingenerare confusione, non c'è dubbio sull'intenzione di limitare, oltre che la riproduzione, anche la sola utilizzazione non autorizzata del software.

Sono, inoltre, riservate la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti. Si ritiene che, mentre l'opera derivata possa essere utilizzata a fini personali da chi la realizza, salvo la subordinazione del diritto allo sfruttamento economico al consenso dell'autore dell'opera originaria, la stessa derivazione (per esempio, la modifica a un programma preesistente) non è consentita all'utilizzatore del software, senza il consenso dell'autore, stante il categorico divieto dell'art. 64 bis lett. b).

Infine, spetta all'autore qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione e la commercializzazione. Si ricorda che con la prima vendita di un programma in ambito comunitario viene esaurito il diritto di distribuzione, cioè non può essere impedita a terzi la successiva vendita di tale programma in tutta l'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti dell'autore a

cui vanno corrisposte le *royalty* (lett. c) dell'art. 64 bis l.d.a.) [11].

Si osserva che il trasferimento a terzi dei diritti d'autore patrimoniali deve essere provato per iscritto (art. 110 l.d.a) e può riguardare l'opera nel suo insieme o anche in parte. Inoltre, questi diritti possono essere trasferiti anche singolarmente (per esempio, la cessione del diritto di commercializzare l'opera ma non quello di modificarla).

Infine, la durata della tutela del diritto d'autore è di 70 anni dalla morte dell'autore.

Per quanto concerne i soggetti del diritto, generalmente si nega che la persona giuridica possa vantare un diritto d'autore, quantomeno a titolo originario, poiché tale disposizione della direttiva non è stata recepita nella normativa italiana; la giurisprudenza, però, considera ammissibile la titolarità in via derivata, in quanto i diritti si trasferirebbero automaticamente in capo alla persona giuridica in virtù dei contratti di lavoro o di opera (secondo il d.lgs 518/92, nel caso in cui l'autore sia un lavoratore dipendente, i diritti di utilizzazione economica del software spettano al datore di lavoro, a meno che non sia diversamente pattuito).

Invece, per quanto riguarda le opere collettive, costituite dalla riunione di più programmi o parti di essi (purché mantengano la loro individualità di creazione autonoma, per esempio i programmi personalizzati per i committenti che si avvalgono di programmi e parti di altri programmi preesistenti, adattati e collegati tra loro), soggetto del diritto d'autore è chi organizza l'opera compiendo un'attività di scelta, coordinamento e direzione della creazione (art. 7 l.d.a.).

Più frequente nella prassi è il caso di software frutto di un lavoro di gruppo in cui è impossibile individuare il contributo dei singoli programmatori: in proposito si applica l'art.10 l.d.a., che disciplinando la protezione da accordare alle opere create da più coautori prevede che il programma sia tutelato da una comunione di diritti morali e di sfruttamento economico dell'opera, disciplinata dagli artt. 1100 e seguenti del CC con qualche lieve correttivo.

Infine, per quanto concerne ordinamenti giuridici di derivazione anglosassone il diritto d'autore, o copyright, protegge l'opera,

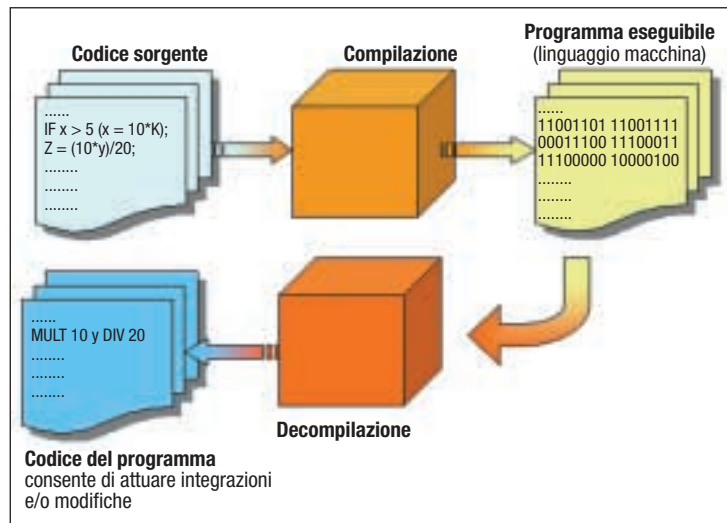
ma non completamente l'autore in quanto vengono considerati i diritti patrimoniali ma non sono presi in considerazione quelli morali. Infatti, per esempio gli Stati Uniti hanno aderito alla convenzione di Berna con l'esplicita esenzione dal riconoscimento dei diritti morali; ciò significa che gli autori americani godono della tutela dei diritti morali in Europa, al contrario gli autori europei non godono di questi diritti negli Stati Uniti.

4.1. I diritti dell'utilizzatore

L'art. 64 ter l.d.a. ammette che siano consentite senza alcuna autorizzazione del titolare, le attività di riproduzione, nonché quelle di traduzione, adattamento, trasformazione e ogni altra modificazione del programma, a cui si aggiunge la correzione di errori, qualora la stessa sia posta in essere dal legittimo acquirente² e sia comunque necessaria per l'uso a cui il programma è destinato; in realtà, queste deroghe al diritto di esclusiva del titolare non sono vincolanti per l'autore del programma e, pertanto, hanno scarsa applicazione [1].

Salvo accordo contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64 bis, lettere a) e b) (sopra indicate), allorché siano necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori (il debugging). Questa norma, dal contenuto palesemente dispositivo, appare come un cattivo esempio di tecnica legislativa: [11] anziché indicare con norme inderogabili quali siano le attività meritevoli dell'utilizzatore che l'esclusiva dell'autore non può assolutamente impedire, tale formulazione dispositiva rende le stesse più o meno legittime a seconda della volontà negoziale delle parti o, peggio, a seconda della loro forza contrattuale.

Il secondo comma dell'art. 64 ter è, invece, senz'altro una norma imperativa, attributiva



di un diritto dell'acquirente e non di una mera facoltà contrattuale: non può essere impedito per contratto, a chi ha acquistato il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma (la cosiddetta copia di backup), qualora sia necessaria per l'uso; ogni ulteriore duplicazione è senza dubbio vietata, a tutto vantaggio dell'esclusiva del titolare.

Il terzo comma, infine, conferisce a chi ha il diritto di usare una copia del programma le facoltà di osservare, studiare, sperimentare il funzionamento dello stesso durante le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione e memorizzazione del programma allo scopo di determinare i principi su cui è basato per una più corretta utilizzazione; ogni eventuale accordo contrario è da considerarsi nullo.

L'art. 64 quater disciplina il tema molto dibattuto della decompilazione (o *reverse engineering*), [9] procedimento che, consentendo di risalire dal programma oggetto/eseguibile al programma sorgente, è necessario al fine di sviluppare programmi che possano interagire tra loro e permettere prestazioni più complesse e complete (Figura 2).

Così la norma consente al soggetto legittimato di usare una copia del programma, di trarre tutte le informazioni necessarie ai fini dell'interoperabilità del programma (e solo per questa), senza l'autorizzazione del titolare dei diritti e a condizione, però, che le

FIGURA 2

La decompilazione è il percorrere a ritroso le fasi attraverso le quali viene creato il software

² L'espressione "legittimo acquirente" va interpretata come "avente diritto", altrimenti la disposizione sarebbe applicabile solo nel caso di compravendita del programma e non anche nelle ipotesi di locazione, comodato o donazione.

stesse non siano diversamente disponibili. La problematica della decompilazione si inquadra nell'esigenza di garantire una certa divulgazione delle informazioni tecniche contenute nei programmi per elaboratore, degli algoritmi che ne sono la base, della loro struttura, e in generale di tutte le conoscenze tecniche impiegate nello sviluppo dei programmi, in modo che chi ne venga a conoscenza sia messo in grado di impiegarle per programmi diversi (non sostanzialmente simili), al fine di favorire lo sviluppo tecnologico del settore.

È evidente che la conoscenza così ottenuta di nozioni tecniche è un presupposto essenziale per il progresso del settore e per un responsabile uso del programma. Per tale ragione, la disciplina brevettuale prevede addirittura il deposito dell'invenzione, che pertanto viene resa pubblica; i potenziali concorrenti così, pur non potendo utilizzare direttamente l'invenzione brevettata, potranno studiare l'invenzione per cercare soluzioni diverse, pervenendo eventualmente anche a un miglioramento dell'invenzione di partenza e contribuendo in tal modo al progresso tecnico. Attraverso questo sistema, quindi, si concilia la protezione dell'inventore con la libera circolazione delle informazioni contenute nelle creazioni protette, nell'interesse generale del progresso.

Nel campo della tutela dei programmi per elaboratore, la decompilazione può essere effettuata solo nel rispetto di precisi limiti:

■ la decompilazione deve essere eseguita da chi ha il diritto di usare il *software* (art. 64 quater comma 1, lett. a);

■ le informazioni non devono essere già "facilmente reperibili e rapidamente accessibili" (art. 64 quater comma 1, lett. b);

■ la decompilazione deve essere limitata solo alle "parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità" (art. 64 quater comma 1, lett. c);

■ le informazioni acquisite non devono essere comunicate a terzi (art. 64 quater comma 2, lett. b);

■ le informazioni acquisite non possono essere utilizzate per costruire programmi sostanzialmente simili nella loro forma espressiva (art. 64 quater comma 2, lett. c).

Infine, si osserva che, in base al terzo com-

ma dell'art. 64 ter, il legittimo utilizzatore può, senza alcuna autorizzazione, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi sui quali è basato ogni suo elemento, purché tali atti siano compiuti durante le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma stesso. In realtà, ciò che la legge consente è solo l'osservazione dall'esterno del funzionamento del programma, che assai difficilmente può fornire al tecnico programmatore importanti indicazioni (la cosiddetta *black box analysis*) [9].

In definitiva, questa disciplina permette alle imprese di software più forti di proteggere efficacemente il proprio *know-how*, mediante l'adozione di pratiche anticoncorrenziali che vanno a discapito del progresso tecnico.

5. LE SANZIONI CIVILI

L'illecito di natura civile può essere contrattuale e consistere nell'inadempimento di una obbligazione, vale a dire in una violazione di clausole previste nei contratti di vendita e nelle licenze d'uso dei programmi per elaboratori. L'illecito può anche avere natura extraccontrattuale, concretandosi nel danno ingiusto causato, per colpa o dolo, a un soggetto con cui non vi è legame negoziale (per esempio, nel caso di impiego di un programma senza avere acquistato il diritto di licenza d'uso). Chi causa un evento dannoso è tenuto al risarcimento dei danni patrimoniali previsto dall'art. 2043 CC e, in caso di illecito penale, anche di quelli non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 CC [5].

Secondo l'art. 158 l.d.a., chi ritiene che sia stato violato, o possa esserlo in futuro, un diritto di utilizzazione economica di un programma di cui è titolare può agire in giudizio per ottenere la rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione, nonché il risarcimento del danno patito. Il d.lgs. 518/92 estende tutte le disposizioni riguardanti le sanzioni civili (dall'art. 156 all'art. 170 l.d.a.) a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o semplicemente detiene per scopi commerciali copie illecite di software o utilizza mezzi



atti a rimuovere oppure a escludere dispositivi posti a protezione di programmi [3].

Tra i mezzi a disposizione dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 161 l.d.a., assumono importanza primaria, soprattutto nel corso del procedimento d'urgenza, l'accertamento, la perizia e il sequestro del materiale che il magistrato ritenga costituire violazione dei menzionati diritti.

La disciplina ex art. 100 l.d.a., d'altro canto, tutela i titoli dei programmi i quali, quando individuano l'opera, non possono essere riprodotti su altro *software* senza il consenso dell'autore; la norma è strettamente collegata all'art. 2598 CC, che si riferisce agli atti di imitazione servile idonei a creare confusione con i prodotti (si pensi anche al caso dei marchi registrati).

Quando, invece, la realizzazione di un programma è opera di un soggetto a conoscenza del know-how sottostante a un precedente prodotto perché aveva partecipato alla sua realizzazione, oppure perché era venuto in possesso delle informazioni rilevanti in occasione di pregressi rapporti con il titolare, gli istituti giuridici specificamente apprestati dall'ordinamento sono la tutela del segreto (artt. 2105 e 2598 n. 3 CC, art. 623 del *Codice Penale*, CP), la concorrenza sleale dell'ex dipendente (art. 2598 CC) e il patto di non concorrenza (art. 2125 CC) [10].

Nell'ipotesi in cui il fornitore decida di ritirare il prodotto dal mercato, risulta particolarmente delicato il problema di assicurare la continuità dell'assistenza e della funzionalità del software, anche in relazione al fatto che l'utente non è in grado di affidarne a terzi la manutenzione, non disponendo del codice sorgente.

Nel caso in cui le *software house* cedano solo il programma oggetto, riservandosi la proprietà e l'uso esclusivo del programma sorgente, è indispensabile, per l'uso corretto di tutto il sistema informativo, oltre all'assistenza per l'istruzione del personale anche la necessaria documentazione tecnico-operativa del programma: possibili rimedi sono il deposito fiduciario del programma sorgente presso terzi oppure il ricorso a provvedimenti cautelari di urgenza ex art. 700 del *Codice di Procedura Civile* (CPC) per il ripristino coatto dell'assistenza.

6. LE SANZIONI PENALI

La legge sul diritto d'autore, agli artt. 171 e seguenti l.d.a., disciplina le fattispecie di rilevanza penale, delitti perseguibili d'ufficio per i quali non è, quindi, necessaria la proposizione della querela da parte della persona offesa dal reato; è, pertanto, possibile che la notizia di reato emerga, come spesso avviene, nel corso di un'attività ispettiva della polizia giudiziaria che, riscontrando l'illecito, è poi obbligata a trasmettere gli atti alla procura della Repubblica.

Nel primo comma dell'art. 171 l.d.a. sono elencate le ipotesi criminose che attengono all'ambito patrimoniale, mentre nel secondo comma le stesse sono riferite alla sfera morale dell'autore: la violazione del diritto morale, pur non potendo configurare da sola un autonomo reato, costituisce circostanza aggravante della violazione patrimoniale. L'art. 171 bis l.d.a. prevede le fattispecie di duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale, concessione in noleggio di copie non autorizzate di programmi per elaboratore e ricorre solo nel caso di condotte abusive e dolose in cui si ravvisi uno specifico fine delittuoso: il dolo specifico originariamente previsto era lo "scopo di lucro", concettualmente diverso dallo scopo commerciale richiesto dall'art. 161 per l'illecito civile; infatti per taluni la pena si intendeva applicabile solo se la riproduzione fosse stata realizzata al fine di trarre profitto, intendendo un concreto incremento patrimoniale positivo. Dopo la riforma del 2000 (legge n. 248/00, nuove norme di tutela del diritto d'autore, cd legge antipirateria), ai fini della punibilità della fattispecie è sufficiente che il soggetto ne abbia "tratto profitto", consistente in qualsiasi vantaggio o utilità economica, quindi anche nel risparmio di spesa; la nuova legge ha, quindi, imposto per esempio il divieto di copie di programma per trarre profitto, colpendo così penalmente anche le aziende che acquistano un numero di licenze software inferiori a quelle necessarie e pongono in circolazione copie "pirata" dei medesimi programmi.

Le pene previste sono notevolmente più pesanti, soprattutto se il fatto è di rilevante gra-

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

74

vità, come nel caso che oggetto della violazione sia un programma per elaboratore contrassegnato dalla SIAE e distribuito abusivamente (si può arrivare fino a 3 anni di reclusione e 15.000 € di multa; inoltre è disposta, quale pena accessoria obbligatoria, la pubblicazione della sentenza).

Tale severità è dovuta all'estrema facilità con cui è possibile duplicare un software, anche se, in realtà, spesso manca quasi la consapevolezza dell'illegalità commessa, specie nei casi in cui essa consista semplicemente nell'installazione del software sul proprio computer per uso personale o nell'utilizzo su più computer di un programma legalmente acquisito [3].

Il reato di cui all'art. 171 bis l.d.a. è plurioffensivo, cioè lede, oltre i diritti patrimoniali dell'autore, anche l'economia pubblica, su scala globale. Infatti, il volume d'affari generato da questo tipo di illecito è tale da alterare significativamente gli equilibri di un sistema economico; pertanto, la *ratio* della norma è di colpire il commercio di programmi duplicati abusivamente, perché è proprio tale condotta a provocare il danno economico e non solo l'impiego della copia in ambito privato o professionale.

L'art. 171 quater, introdotto nella l.d.a. a seguito di una specifica disciplina comunitaria³, prevede l'irrogazione di sanzioni penali nei confronti di chiunque illecitamente concede a noleggio o in uso originali o copie di programmi, pur se originariamente ottenuti in maniera lecita; l'eventuale illiceità della riproduzione del supporto oggetto della concessione costituisce un altro, distinto e ulteriore reato perseguibile ai sensi dell'art. 171 bis l.d.a..

Nell'ipotesi in cui le medesime violazioni di cui all'art.171 l.d.a. abbiano natura colposa, cioè siano causate da negligenza, imprudenza o imperizia, si applica l'art.172 l.d.a. che stabilisce come sanzione per i trasgressori la sola pena pecuniaria.

Tutte le sanzioni previste negli articoli cita-

ti si applicano quando il fatto non costituisce più grave reato, punito direttamente dal codice penale o da altre leggi, in virtù della espressa clausola contenuta nell'art.173 l.d.a..

7. LA SIAE

Compito primario della SIAE, è l'intermediazione per l'esercizio dei diritti d'autore su mandato dei suoi aderenti, attività esercitata in via esclusiva ex art. 180 l.d.a.. Gli autori non sono obbligati a iscriversi potendo autonomamente avvalersi della protezione offerta dalla legge sul diritto d'autore; hanno, tuttavia, la facoltà di farsi rappresentare dalla SIAE nella tutela dei propri diritti (per esempio le azioni antipirateria).

Un'altra funzione fondamentale è la tenuta dei Pubblici Registri inerenti a formalità relative ai diritti di autori. I suoi compiti vanno al di là delle mere funzioni burocratiche o contabili: la SIAE, infatti, esercita nel campo della protezione delle opere dell'ingegno una pubblica funzione di generale tutela nell'interesse della collettività, cioè di tutti gli autori, iscritti e non, e di tutti gli utilizzatori. In questa veste difende principi generali, promuove studi e accordi che corrispondono a interessi collettivi e non dei suoi soli iscritti.

Anche per la tutela del software, come per le altre opere dell'ingegno, gli artt. 6 e 7 d.lgs. 518/92 prevedono un meccanismo di registrazione presso la SIAE, la quale si occupa di tutte le formalità della stessa.

Il deposito del software inedito, in particolare, è un contratto atipico che obbliga la SIAE a conservare per cinque anni, rinnovabili per un altro quinquennio, la copia di un programma non ancora reso pubblico, ricevendo un corrispettivo in denaro dal depositante; al fine di salvaguardare il diritto d'inedito tale istituto è caratterizzato dalla riservatezza, non potendo, infatti, essere comunicato a terzi alcun dato.

Il deposito d'inedito ha valore dichiarativo e non costitutivo, formando una prova documentale *in primis* dell'esistenza di un software a cui viene conferita data certa, secondariamente della paternità dello stesso. Non dà luogo a una presunzione legale

³ Direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale, attuata con d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685.



di titolarità, ma costituisce comunque un principio di prova a cui possono aggiungersi altri mezzi istruttori: se un soggetto ha depositato un programma e un altro ne registra, una volta pubblicato, il prodotto finale dichiarandolo proprio, la presunzione opera a favore del secondo, ma il primo avrà comunque un mezzo per contestarne la validità [5].

L'art. 6 del d.lgs. 518/92 ha stabilito che presso la SIAE venisse istituito un Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratori, al fine di estendere loro il meccanismo di pubblicità legale a tutela dei diritti d'autore. Il Registro fa fede, fino a prova contraria, dell'esistenza del programma e della sua pubblicazione, evidenziando gli eventuali passaggi di proprietà; inoltre, gli autori indicati nel Registro sono reputati tali, sempre fino a prova contraria (Figura 3).

La registrazione non è obbligatoria e costituisce atto volontario del richiedente, pertanto il Registro non rappresenta un'anagrafe completa dei programmi ben potendo esistere opere protette dal diritto d'autore (che sorge dal momento della creazione dell'opera), pur se non registrate. La SIAE è obbligata a permettere la consultazione del Registro e a rilasciare estratti e copie autentiche degli atti detenuti: le dichiarazioni, le descrizioni e gli atti depositati; ovviamente rimane riservato il deposito dell'esemplare del programma.

Per poter registrare un programma è necessario farne richiesta depositando contestualmente la copia del programma riprodotta su un supporto ottico (CD-ROM), con l'indicazione del titolo del programma, del nome dell'autore e di altro titolare in via derivata (persona fisica o giuridica) dei diritti econo-

mici e, inoltre, della data e del luogo dell'avvenuta pubblicazione.

Soggetti legittimati a richiedere la registrazione sono l'autore del programma o il primo titolare dei diritti di utilizzazione economica che ha pubblicato il programma; il software proveniente da uno Stato membro dell'Unione Europea può essere registrato anche dal titolare dei diritti di utilizzazione economica legittimato a esercitarli in Italia. È consentito il deposito di programmi frutto di elaborazione, traduzione, adattamento anche se il programma originario non è stato registrato; i dati di quest'ultimo e di quello derivato devono essere comunque indicati nel momento della registrazione.

Inoltre, viene previsto che il richiedente presenti due esemplari delle etichette o dei frontespizi, al fine di una esatta individuazione del programma messo in circolazione. Secondo l'art. 8 del regolamento è considerato autore chi risulta indicato su tali etichette, mentre, in base all'art. 103 l.d.a., fa fede il nominativo iscritto nel Registro, pertanto è necessario che le due indicazioni siano conformi.

La registrazione del software è onerosa: la SIAE inserisce nel Registro i dati dichiarati e conserva nei suoi archivi, previa apposizione di un numero progressivo e della data, gli esemplari dei programmi, fornendo al richiedente un idoneo attestato di registrazione. La registrazione non è costitutiva del diritto, in conformità ai principi generali secondo cui la fonte dei diritti d'esclusiva è rappresentata dalla creazione dell'opera e non dall'espletamento delle formalità richieste dalla legge; tuttavia, mantiene importanza ai fini probatori introducendo una presunzione semplice dell'esistenza del di-

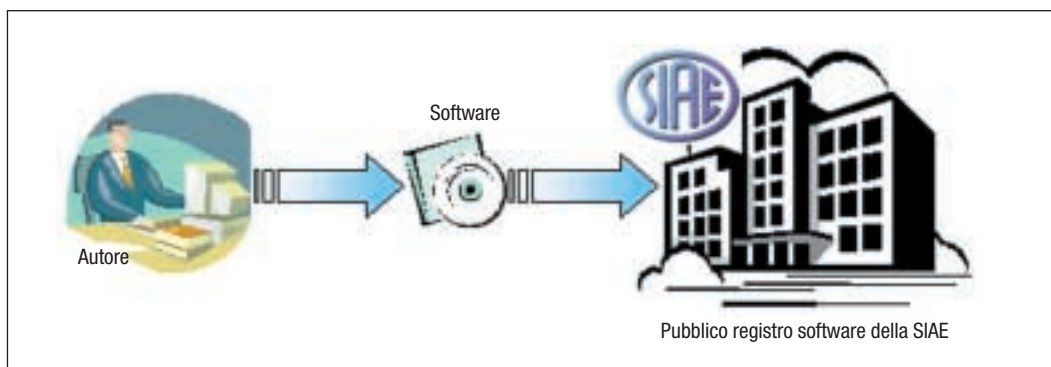


FIGURA 3

La registrazione del programma presso la SIAE è facoltativa



FIGURA 4
Bollino della SIAE

ritto di privativa nel soggetto che lo abbia registrato; infatti, prima della pubblicazione l'autore rischia di veder messi in discussione i diritti riconosciutigli dall'ordinamento se non è in grado di contrastare le illecite pretese di terzi dimostrando di essere l'autore di una determinata opera.

La SIAE, infine, è tenuta ad apporre sui supporti dei programmi un contrassegno, strumento usato dall'autorità pubblica nell'attività di certificazione o autenticazione secondo quanto disposto dall'art. 181 bis l.d.a. e dal successivo regolamento approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338; sono, pertanto, soggetti all'applicazione del cosiddetto "bollino" (Figura 4):

a. i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie;

b. i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparati specifici per videogiochi, quali *playstation* o *consolle* comunque denominati, e altre applicazioni multimediali.

Fanno espressamente eccezione, e quindi sono esenti da contrassegno, alcuni casi tra i quali si ricordano, per importanza, quelli in cui i programmi per elaboratore ovvero multimediali vengono distribuiti:

a. come accessori nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli;

b. gratuitamente dal produttore o con il suo consenso, in versione dimostrativa parziale;

c. mediante *download* da *server* remoto e conseguente installazione purché detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata;

d. dal produttore al fine di far funzionare o gestire specifiche periferiche o interfacce (*driver*).

8. CONCLUSIONI

Da anni viene prefigurata la possibilità di una coesistenza del diritto d'autore e del brevetto [7], essendo il primo più adatto alla tutela della forma di espressione di un'opera, e il secondo rivolto al contenuto dell'idea inventiva; più che di coesistenza è corretto parlare di complementarità delle due tutele.

L'intento del d.lgs. 518/92, e ancor di più della legge 248/00, è stato quello di combattere la dilagante pirateria in campo informatico indotta dalla estrema facilità e dal bassissimo costo con cui si può copiare un programma, di fronte alle ingenti spese e al tempo necessario per svilupparlo.

Si può, pertanto, attribuire al diritto d'autore il compito di impedire innanzitutto ed essenzialmente le attività di copiatura materiale, totale o parziale, del programma⁴; al diritto dei brevetti, con i suoi più restrittivi requisiti e oneri, viene demandata la tutela nei confronti di chi sviluppa programmi facendo uso di tecniche e invenzioni da altri ideati [7].

Un'ulteriore caratteristica dell'approccio brevettualistico consiste nel contemperamento tra la pubblica utilità a conoscere il bene oggetto di tutela (al fine di favorire il progresso tecnico) e l'esclusiva in capo al suo inventore; nel sistema del copyright

⁴ Vi rientra pure la cosiddetta "pirateria interna" ovvero la pratica assai diffusa di effettuare più copie di un singolo software acquistato legalmente per equipaggiare tutti gli elaboratori presenti in un ufficio.

questo rapporto è più favorevole all'autore, in quanto il software è generalmente distribuito sotto forma di codice oggetto, non intelligibile per l'utilizzatore. Nell'ottica brevettuale, invece, il rapporto tra conoscenza pubblica ed esclusiva dell'ideatore si dimostra maggiormente equilibrato, visto che per la concessione del brevetto è necessaria una descrizione chiara ed esaustiva dell'invenzione, che entra così a far parte del patrimonio scientifico della collettività.

Bibliografia

- [1] Alpa G: *La tutela giuridica del software*. Giuffrè Editore, Milano 1998.
- [2] Borruso R: *Computer e diritto*. Giuffrè Editore, Milano 2001.
- [3] Borruso R: *La tutela giuridica del software*. Giuffrè Editore, Milano 2001.
- [4] Bosotti L, Jacobacci G: *I brevetti*. Torino, 1993.
- [5] Chimienti L: *La tutela del software nel diritto d'autore*. Giuffrè Editore, Milano 2000.
- [6] De Sanctis G: *La tutela giuridica del software tra brevetto e diritto d'autore*. Giuffrè, Milano, 2000.
- [7] Dragotti G: Software, Brevetti e Copyright: le recenti esperienze statunitensi. In: *Riv. dir. ind.*, 1994, I.
- [8] Finocchiaro G: *Diritto di internet*. Zanichelli, Bologna, 2001.
- [9] Guglielmetti G: *Analisi e decomposizione dei programmi*. In: *La legge sul software*, a cura di C. Ubertazzi, Giuffrè Editore, Milano, 1994.
- [10] Raffaelli: La contraffazione del software: profili di diritto d'autore e di concorrenza sleale. In: *Riv. Dir. Ind.*, 1995, I.
- [11] Ristuccia, Zeno Zencovich: *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel D. L.gs. 518/92*. Cedam, Bologna, 1993.
- [12] Tosi E: *Il codice del diritto dell'informatica e di internet*. La Tribuna, 2001.
- [13] *The Economic Impact of Patentability of Computer Programs*. Reperibile all'URL http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/ind-prop/studyintro.htm

ANTONIO PIVA Laureato in Scienze dell'informazione, Presidente, per il Friuli - Venezia Giulia, e direttore responsabile della rivista di informatica giuridica ALSI (Associazione Nazionale Laureati in Scienze dell'Informazione ed Informatica). Docente a contratto di Informatica giuridica e di sistemi di qualità aziendali all'Università di Udine. Consulente sistemi informatici e valutatore di sistemi di qualità ISO9000.
E-mail: antonio_piva@libero.it

DAVID D'AGOSTINI Laureato in giurisprudenza, ha conseguito il master in informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, lavora in uno studio legale fornendo assistenza e consulenza in materia di software, privacy e sicurezza, contratti informatici, commercio elettronico, computer crimes, firma digitale.
Ha rapporti di partnership con società del settore ITC nel Triveneto.
Collabora all'attività di ricerca scientifica dell'Università di Udine e di associazioni culturali.
E-mail: david.dagostini@adriacom.it