

## PRETURA PISA

11 APRILE 1984

PRETORE:

VALLINI

PARTI:

UNICOMP

(Avv. Mari)

ITALCOMPUTERS E ALTRI

(Avv. Tognetti e Tortorella)

**Diritti d'autore • Programmi di  
calcolatori elettronici •  
Applicabilità • Limiti.**

*Può applicarsi ai programmi degli elaboratori elettronici la normativa sul diritto d'autore quando tali programmi possano considerarsi come un'opera dell'ingegno, che raggiunge un certo livello di dignità creativa e di originalità.*

(Omissis).

FATTO. — Con ricorso, depositato il 2 settembre 1983, la Unicom s.r.l. in persona dell'amministratore unico, esponeva di operare da molti anni sul mercato dei calcolatori e dei programmi per calcolatori e di essere titolare di una serie di programmi applicativi per computers americani CROMENCO, comprendenti il package della fatturazione, del magazzino e della contabilità generale, inerente alla gestione di piccole e medie aziende.

Osservava, altresì, che la Italcomputers s.r.l. di Pisa aveva trasmesso alla propria clientela un software gestionale, composto da una serie di tre packages applicativi, di cui quello di fatturazione, fornito con un manuale di installazione, assolutamente identico a quello di essa Unicom e con sostituzione del nome di essa ricorrente con quello « General Informatics » s.r.l.

Osservava, ancora, che quest'ultima società aveva rilevato l'attività della cessata ditta « M Computers », di cui era titolare l'ing. Giuseppe Magna, amministratore unico dell'attuale General Informatics, e che la M Computers era uno dei distributori della Unicom, dal-

la quale aveva ricevuto in licenza d'uso il package della fatturazione, della contabilità e del magazzino, sopra menzionati. Ciò premesso, chiedeva che questo pretore volesse disporre il sequestro del manuale « fatturazione » della Italcomputers, volesse disporre perizia ex art. 161, legge n. 633 del 1941 riguardo all'intera serie di software, comprensiva dei tre programmi contabilità, magazzino e fatturazione; volesse inibire la commercializzazione e la diffusione del detto software della Unicom da parte della Italcomputers e/o della General Informatics, ovvero l'interdizione e l'inibitoria rispetto alla diffusione e stampa dei manuali relativi ad uno o più dei programmi in questione.

A sostegno del ricorso la Unicom, la quale ribadiva l'illecita appropriazione ed utilizzazione da parte della General Informatics e/o della Italcomputers, dei propri programmi e dei relativi manuali applicativi, osservava che tale condotta avrebbe violato le disposizioni relative al diritto di autore, essendo tutelabile sotto tale profilo, per la sua originalità, sia il programma, sia il complesso dei manuali aggiungeva che la condotta medesima configurava, in ogni caso, un'ipotesi di concorrenza sleale, suscettibile di essere repressa in via di urgenza, ex art. 700 cod. proc. civ.

Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza erano notificati alle controparti.

La General Informatics s.r.l., costituitasi, riconosceva di aver ceduto alla Italcomputers un software applicativo, relativo alla contabilità generale, alla fatturazione ed al magazzino, software che essa aveva peraltro originalmente elaborato, immutando notevolmente sulla impostazione e sulla tecnica di sviluppo di quello Unicom, già in possesso della cessata società M Computer.

Negava invece di avere consegnato alla stessa Italcomputers il manuale di installazione, di cui al ricorso dell'Unicom. Evidenziava ancora, a conferma della originalità rispetto a quello Unicom del proprio software, che il linguaggio usato da essa General Informatics era « il linguaggio basic-olivetti, sotto sistema operativo PCOS » e non quello C-Basic, sistema operativo CP/M della Digital Research, fornito dalla Unicom.

Negava comunque che, sia i programmi sia i manuali ad essi inerenti, potessero essere tutelati sulla base della legge sul diritto di autore.

Negava, infine, che nel proprio comportamento fossero ravvisabili atti di concorrenza sleale, tanto più che, anche ove si fosse voluto prescindere dalla diversità dei programmi commercializzati, essa General Informatics era stata legittimata contrattualmente dall'Unicomp a riprodurre i programmi stessi e a cederli a terzi, come da atto che produceva.

Concludeva, pertanto, perché il ricorso fosse respinto.

Anche la Italcomputers s.r.l. si costituiva ed eccepeva la propria carenza di legittimazione passiva nella procedura promossa dalla Unicomp. Assumeva infatti di non aver mai avuto alcun rapporto con tale società e di avere unicamente acquistato un software applicativo dalla General Informatics, senza nulla conoscere circa le eventuali connessioni tra tale programma e quello a suo tempo ceduto in licenza d'uso dalla Unicomp alla M Computers. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso, evidenziandone anche l'inammissibilità ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. per insussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile per la ricorrente.

In corso di causa si procedeva all'interrogatorio dei legali rappresentanti delle società e venivano altresì acquisiti taluni documenti.

Con ordinanza 19 ottobre 1983 veniva quindi disposta una consulenza tecnica di ufficio, in esito alla quale la ricorrente, sull'opposizione delle controparti, insisteva per l'emissione dei provvedimenti urgenti, già richiesti in ricorso e meglio precisati all'udienza dell'8 marzo 1984.

**DIRITTO.** — La richiesta di tutela cautelare, avanzata dalla ricorrente riguarda:

1) i programmi (software) di sua provenienza, ed a suo tempo ceduti in licenza d'uso alla « M Computers », comprendenti il package della fatturazione, del magazzino e della contabilità generale, programmi materializzati, con linguaggio C-Basic per elaboratori con sistema operativo CP/M, in di-

schetti ed in « listati », costituenti la trascrizione su carta di quanto elettronicamente registrato sui dischetti medesimi;

2) i manuali di installazione e descrittivi, inerenti ai programmi suddetti.

Assume infatti la Unicomp che la General Informatics, della quale è amministratore unico l'ing. Magna, già titolare della ditta individuale M Computers, avrebbe arbitrariamente commercializzato ed utilizzerebbe tuttora come propri i programmi di cui *sub* 1), corredati dei manuali *sub* 2), e che analoga commercializzazione sarebbe stata effettuata dalla Italcomputers, acquirente dei programmi dalla General Informatics.

Quanto ai profili giuridici dell'invocata tutela, la ricorrente fonda le proprie richieste (sequestro *ex* artt. 161, 162 legge n. 633 del 1941 e/o inibizione della diffusione dei programmi e/o manuali *ex* art. 700 cod. proc. civ.), in via principale, sulle disposizioni in materia di diritto d'autore e, in via subordinata, sulla previsione dell'art. 2598, n. 2 e 3, cod. civ., che vieta atti di concorrenza sleale per appropriazione di pregi di un concorrente, ovvero per scorrettezza professionale.

Le istanze della Unicomp comportano dunque che sia valutata, in primo luogo e sommariamente — agli effetti cioè della sussistenza del *fumus boni iuris*, presupposto sufficiente per la concessione del provvedimento cautelare —, la proteggibilità del programma e dei manuali, quali « opere dell'ingegno di carattere creativo » ai sensi degli artt. 1 legge n. 633 del 1941, cit. e 2575 cod. civ.

Data la peculiarità della questione (già da qualche tempo dibattuta in dottrina, ma quasi del tutto nuova in giurisprudenza), si è ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica, al fine di meglio evidenziare le caratteristiche dei prodotti di cui sopra ed il consulente tecnico d'ufficio prof. Franco Turini, con ampia motivazione, ineccepibile sotto il profilo tecnico-scientifico e, peraltro non validamente contestato dalle parti, ha chiarito quanto segue:

a) il programma (e più specificamente quelli Unicomp), dopo una prima fase, consistente nella definizione precisa

del programma in termini di dati e di risultati che si vogliono ottenere (cosiddetta analisi dei requisiti), si concreta in un documento « che specifica ciascun archivio in termini della sua organizzazione generale e della struttura dei dati che esso andrà a contenere, e che specifica per ciascuna procedura quali dati essa interessa, quali risultati essa produce ed in che modo l'elaborazione viene svolta »;

b) il programma medesimo viene quindi « codificato », viene cioè trascritto in « un linguaggio di programmazione eseguibile dall'elaboratore in accordo alle specifiche prodotte nella fase precedente », traducendosi in una serie di istruzioni per l'elaboratore che lo pongono in grado di ricevere ed organizzare le informazioni, immesse dall'operatore e di fornire i risultati richiesti;

c) le ultime due fasi (cosiddette analisi del programma e codifica) richiedono indubbiamente capacità organizzative e creative, tanto che ogni programma si caratterizza per un proprio « stile » originale, con diversità rispetto a prodotti analoghi, non soltanto estetiche, ma di sostanza, tali cioè da influire pesantemente sulla bontà del prodotto;

d) il programma ha una sua forma « espressiva » (cosiddetto programma in forma sorgente), nella quale si traduce — non in linguaggio comune, bensì convenzionale (logico-matematico) — il suo contenuto: tale forma è materialmente rappresentata da un supporto magnetico, sul quale detto contenuto è memorizzato, e/o da un « listato » su carta.

Così chiarita la natura dei programmi (con particolare riferimento a quelli di proprietà della ricorrente), ritiene questo pretore che sussistano le condizioni di base ed i requisiti di tutelabilità, richiesti dalla normativa sul diritto di autore.

I programmi in questione possono invece considerarsi come un'opera dell'ingegno, che raggiunge un certo livello di dignità creativa e di originalità. Ed in proposito giova ricordare che, ai fini della protezione di cui alla legge n. 633 del 1941, per costante giurisprudenza è sufficiente che il requisito della creatività sussista nell'opera anche in misura mo-

desta, non essendo richiesto un particolare grado del requisito stesso (tanto che, ad esempio, si è ritenuta tutelabile una raccolta di massime di giurisprudenza, ravvisandosi originalità e creatività nel modo organico di sistemazione, organizzazione e distribuzione delle massime per argomenti; cfr. Cass., 14 dicembre 1959, n. 3544 [cit. in nota]).

Né può esservi che l'atto di creazione metta capo, nel caso di specie, ad un risultato, che assume una propria forma espressiva (programma in forma sorgente), mentre, come è già stato evidenziato in dottrina, non è certo di impedimento, ai fini della protezione, « l'uso di simboli logico-matematici nel programma, così come, infatti, l'uso di segni convenzionali non è di impedimento alla protezione per altre opere dell'ingegno (ad es., la musica) ».

Del resto, lo stesso art. 1 della legge n. 633 del 1941 e l'art. 2575 cod. civ., nel definire l'oggetto del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, prevedono espressamente la tutelabilità dell'opera « qualunque ne sia il modo o la forma di espressione ».

Resta da ultimo da riscontrare se il programma sia riconducibile ad uno dei generi, indicati nel codice civile e nella legge speciale (scienze, letteratura, musica, ecc.), atteso che, almeno in base ad un certo indirizzo giurisprudenziale — non condiviso, peraltro, da una parte della dottrina —, l'enumerazione di detti generi, cui l'opera dell'ingegno può appartenere, avrebbe carattere tassativo e l'appartenenza costituirebbe condizione essenziale per la proteggibilità.

Anche sotto questo aspetto ritiene il decidente che si imponga la soluzione positiva.

In particolare, può fondatamente affermarsi che il programma in questione (o meglio il package dei programmi) sia riconducibile per il suo contenuto e la sua finalità, non tanto ad un progetto ingegneristico (del quale pure in alcuni tratti può assumere la forma e nel quale altri tipi di programma possono completamente risolversi), bensì ad un'opera, appartenente *latu sensu* alle « scienze », sia pure a carattere pratico-didattico (cfr. art. 2, n. 1 legge n. 633).

Ed invero, come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio (v. relazione p. 11), il « pacchetto di programmi Unicom » si presenta come un insieme di procedure per la soluzione di problemi di contabilità e di magazzino per aziende medio piccole », sicché esso, con impostazione originale, risolve, sul piano applicativo e sia pure in modo mediato — attraverso cioè l'esecuzione che può farne l'elaboratore — quesiti di natura scientifica, pertinenti, in particolare, alla ragioneria.

Tutto ciò premesso, deve ora accertarsi (sempre sommariamente e salva diversa valutazione in esito alla cognizione piena, da effettuarsi nel giudizio di merito) se le società convenute General Informatics e Italcomputers abbiano oggettivamente violato, con la commercializzazione del package di programmi specificato in ricorso, il contenuto del diritto di autore, spettante alla Unicom per i propri programmi.

A tale proposito, risulta dalla documentazione in atti, dalle informative assunte dal consulente tecnico d'ufficio, nonché dalle dichiarazioni rese dalle stesse parti:

1) che la General Informatics ha venduto come proprio a terzi (Italcomputers) e commercializza tuttora, sempre come proprio, un pacchetto di programmi innegabilmente analogo a quello Unicom;

2) che la Italcomputers ha a sua volta offerto in vendita a terzi, per averlo acquistato dalla General Informatics, il pacchetto di cui trattasi, anche se attualmente commercializza programmi del tutto diversi (cfr. relazione del consulente tecnico d'ufficio, p. 17).

3) che la General Informatics ha avuto modo di entrare in possesso dei programmi Unicom anche in forma sorgente, in quanto il suo amministratore, ing. Magna, era titolare della ditta M Computers, concessionaria di tali programmi (cfr. offerta di fornitura in licenza d'uso da Unicom a M Computers del 24 ottobre 1979);

4) che le condizioni di fornitura, da interpretarsi anche alla luce della prassi commerciale in materia (v. relazione del consulente tecnico d'ufficio pp. 17 ss.), non consentivano certamente al concessionario di fare proprio il pacchetto dei programmi medesimi, né di cedere a ter-

zi tali programmi in « forza sorgente », non avendo inteso la Unicom trasferire il relativo diritto di proprietà, ma solo concedere alla M Computers « l'uso » di detti programmi « per impiego su tutti gli elaboratori commercializzati da essa concessionaria » e con facoltà di modificare e riprodurre i soli programmi applicativi, in relazione alle particolari esigenze del singolo cliente;

5) che, infine, mentre i programmi Unicom sono codificati in linguaggio C-Basic per elaboratori con sistema operativo CP/M, i programmi General Informatics sono scritti in linguaggio M-Basic per elaboratori con sistema operativo P/COS Olivetti.

Va altresì tenuto presente, in diritto, che la proteggibilità dei programmi Unicom deve intendersi limitata, proprio ai sensi delle più volte citate disposizioni in materia di diritto di autore, alla loro « forma espressiva », ma non si estende — specialmente per la ritenuta assimilabilità alle opere di carattere scientifico — al contenuto ed agli insegnamenti che, attraverso lo studio dei programmi medesimi, possono essere acquisiti, poiché « l'esclusiva cade solo sull'espressione formale, cioè sulla soluzione espressiva del discorso scientifico, ma non pure sul contenuto intellettuale intrinseco dell'opera, o sull'insegnamento che da esso può trarsene, dovendo questo, invece, rimanere a disposizione di tutti per il progresso delle scienze e della cultura in generale » (Cass., 1° febbraio 1962, n. 190 [cit. in nota]).

Facendo ora applicazione di quest'ultimo principio alla situazione di fatto sopra evidenziata, è chiaro che la denunciata violazione può ritenersi sussistente solo se si ritenga che i programmi General Informatics rappresentino una semplice rielaborazione di quelli Unicom e cioè un'utilizzazione surrettizia di quest'ultimi mediante lievi modifiche, con conseguente impiego nei programmi derivati, non solo del contenuto intellettuale dei programmi originali, ma anche della espressione formale, nella quale questi ultimi si sono concretati.

Ed invero, in tal caso e solo in tal caso, la circostanza, pure pacifica, della non assoluta coincidenza dei programmi (se non altro per il diverso linguaggio di codificazione), non varrebbe ad escludere la lamentata lesione del diritto di au-

tore, che, come è noto, comprende anche il diritto esclusivo di elaborare l'originale, apportandovi modifiche e trasformazioni (ai sensi e nei termini di cui all'art. 18, 2° comma legge n. 633 del 1941).

Per effettuare l'accertamento che qui interessa appaiono determinanti le considerazioni del consulente tecnico d'ufficio (che questo giudice ritiene di dover integralmente recepire), considerato che allo stesso consulente tecnico d'ufficio, appunto, era stato espressamente demandato di raffrontare, utilizzando i listati ed i dischetti in atti (e dunque le forme « espressive », assunte dai programmi in contestazione), i programmi medesimi, « evidenziandone gli eventuali elementi di identità e le eventuali difformità ».

Ed il consulente di ufficio, prof. Turini, ha rilevato che:

1) per quanto concerne l'analisi dei requisiti, i due pacchetti esaminati differiscono in alcune componenti, in particolare nelle procedure di fatturazione, le quali nel pacchetto Unicomp sono previste solo come fatturazione immediata, mentre nel pacchetto General Informatics sono presenti anche nella forma della fatturazione differita, preceduta cioè da una compilazione ed emissione di bolle; per il resto dei programmi, le specifiche funzionali possono considerarsi sostanzialmente identiche;

2) per quanto concerne l'analisi di programma, l'analisi delle procedure di fatturazione è ovviamente diversa, sia per l'uso degli archivi, sia per i moduli di programma coinvolti, mentre l'analisi del resto del pacchetto presenta una sostanziale identità di natura, sia nell'uso ed organizzazione degli archivi, sia nella scomposizione in moduli del programma, salvo alcune differenze marginali, che dimostrano che il programma è andato soggetto a revisioni e ripensamenti nel corso del suo concreto ciclo di vita;

3) per quanto concerne la codifica, questa è ovviamente diversa per quelle parti del pacchetto concernenti la fatturazione; non è coincidente neppure per quelle parti che hanno la stessa analisi, evidenziandosi peraltro che tale diversità è connessa alla natura stessa dei linguaggi usati, in quanto certe soluzioni di codifica utilizzabili in C-Basic non sono riproducibili in M-Basic, oppure sono

sostanzialmente diverse; dal che risulta, in breve, che « i programmi General Informatics sono stati ricodificati tenendo come guida i programmi Unicomp e, laddove il codice Unicomp poteva essere riprodotto in M-Basic, questo è stato fatto, mentre negli altri casi sono state scelte soluzioni di codifica diverse ».

Da quanto sopra è legittimo dedurre che, del package commercializzato dalla General Informatics, il programma di fatturazione, pur utilizzando alcuni elementi del corrispondente programma Unicomp, si concreta in un'entità intellettuale nuova e diversa.

A conclusione opposta deve invece pervenirsi con riguardo al programma di magazzino ed a quello di contabilità generale, i quali sembrano concretare un « plagio » degli originali programmi Unicomp, o meglio una elaborazione, vietata dalla legge, dei programmi medesimi, mediante l'inserimento di nuovi elementi, non sufficienti a rendere i programmi in questione realmente « originali », neppure nella veste formale, rispetto a quelli oggetto di imitazione.

Ed invero, come già si è evidenziato, questa parte del pacchetto, salvo alcune marginali revisioni, dettate da concrete esigenze manifestatesi nell'uso protratto dei programmi, non solo presenta una sostanziale identità di natura (ed anzi è sostanzialmente identica) quanto all'analisi dei requisiti ed alla analisi di programma alle procedure Unicomp, ma anche in sede di codifica (e cioè sotto l'aspetto che maggiormente attiene alla forma espressiva), non contiene alcuna soluzione originale. La General Informatics si è infatti limitata a trasporre in altro linguaggio informatico le soluzioni di codifica utilizzate negli originali; il tutto con puntuale trasposizione del codice Unicomp in M-Basic, quando ciò era tecnicamente possibile; né, a fronte di un'impossibilità tecnica di « traduzione letterale », ha cercato soluzioni di codifica in qualche modo originali, essendosi anche in questo caso limitata, come meglio puntualizzato dal consulente tecnico d'ufficio nel verbale di indagine 19 dicembre 1983, allegato alla relazione, ad adottare soluzioni « che possono essere ricavate sistematicamente dal codice Unicomp ».

Ciò comporta che, mentre nessun provvedimento, neppure di carattere

cautelare, può essere assunto rispetto al programma di fatturazione della General Informatics (la cui commercializzazione non pare integrare neppure una qualche ipotesi di concorrenza sleale), va invece disposto il sequestro degli altri due programmi nella forma di « programma sorgente » su listato e/o dischetto magnetico e nel linguaggio M-Basic, con conseguente inibizione alla società produttrice, e per quanto possa occorrere alla Italcomputers, di commercializzazione ulteriore dei programmi medesimi, commercializzazione che si ritiene costituire violazione del diritto di utilizzazione esclusiva, spettante alla ricorrente.

Naturalmente il sequestro dovrà essere esteso alle copie di programmi sorgenti, identici a quelli Unicomp anche nella codificazione (linguaggio C-Basic), eventualmente commercializzati come propri dalla Italcomputers, copie che non sono state rinvenute dal consulente tecnico d'ufficio, ma la cui esistenza sembra doversi desumere dalla documentazione, prodotta dalla ricorrente (v. documenti allegati alla memoria 17 settembre 1983).

Minori problemi in punto di proteggibilità ai sensi della legge sul diritto di autore ed in punto di violazione da parte delle società resistenti della « esclusiva », da tale legge prevista a favore della ricorrente, si presentano con riguardo ai manuali di installazione e descrittivi, inerenti ai programmi già menzionati.

Tali manuali, invero, pure essendo strettamente collegati al package di programmi, di cui costituiscono una parte della documentazione (documentazione pertinente alla analisi dei requisiti), nel descrivere in forma scritta il modo in cui i dati debbono essere forniti ai programmi medesimi, nonché la sequenza logica di operazioni, che l'utente deve seguire per un buon funzionamento dei detti programmi, non sono del tutto privi di una loro originalità creativa, sufficiente a ricondurli nell'ambiente delle opere dell'ingegno di natura, *lato sensu*, « didattica ». Essi, in particolare, come esattamente osservato dal consulente tecnico d'ufficio (p. 12), presentano da un lato un'originalità, che è il riflesso di quella propria « del lavoro di progettazione del software, che sta loro dietro »,

ma sono anche caratterizzati, nella concreta forma espressiva che assumono, da un proprio « stile », non trascurabile, e da una certa autonomia concettuale nell'organizzazione del materiale, da esporre al lettore, parimenti tutt'altro che irrilevante.

E sul punto il prof. Turini ha significativamente osservato che « il mondo dell'informatica è pieno di esempi di buon software, considerato fallimentare per la pochezza dei suoi manuali d'uso ».

Il plagio da parte delle convenute dei manuali in questione è poi rilevabile *ictu oculi* dal semplice confronto tra gli originali e le copie, fornite dalle ditte resistenti a terzi sotto il proprio nome.

In particolare « i due manuali di installazione della fatturazione sono praticamente identici a parte la dicitura "General Informatics" in luogo di "Unicomp" a p. 3; lo stesso può affermarsi per il manuale di descrizione del magazzino, a parte la dicitura "Italcomputers s.r.l." in luogo della dicitura "Unicomp s.r.l. Magazzino-manuale descrittivo" in testa di pagina; per i manuali di descrizione della contabilità generale sussiste una sostanziale identità, a parte il solito titolo di testa... » (cfr. relazione del consulente tecnico d'ufficio p. 16).

Anche delle copie dei manuali di cui trattasi va dunque ordinato il sequestro, sia per quelle di provenienza General Informatics, sia per quelle di provenienza Italcomputers.

L'accoglimento del ricorso, nei termini sopra precisati, in applicazione della normativa, richiamata dalla Unicomp in via principale (artt. 161 e 162 legge n. 633 del 1941) e l'idoneità dei provvedimenti concessi ai sensi di tale normativa a realizzare compiutamente la protezione — in via cautelare provvisoria — dei diritti che la stessa Unicomp assume lesi, e ad evitare ogni ulteriore pregiudizio ai diritti medesimi nel tempo necessario allo svolgimento del giudizio di merito, preclude l'esame degli ulteriori profili di tutela (art. 700 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 2598, n. 2 e 3, cod. civ.), prospettati dalla ricorrente in via subordinata.

Ai sensi del citato art. 162 va disposto a carico della Unicomp l'adempimento

delle formalità di notifica, ivi previste dal comma 5; va altresì disposto che, ove occorra, l'ufficiale giudiziario, richiesto per l'esecuzione dei sequestri, sia assistito dal consulente di ufficio prof. Turini.

Va infine assegnato alla ricorrente termine di giorni 8 dall'esecuzione del presente provvedimento per l'inizio del giudizio di merito al giudice competente.

(*Omissis*).

## **LA PROTEGGIBILITÀ DEI PROGRAMMI ELETTRONICI, E DEI RELATIVI MANUALI APPLICATIVI, QUALI « OPERE DELL'INGEGNO DI CARATTERE CREATIVO »**

1. Tra i vari problemi che la tecnologia informatica pone al giurista, non ultimo è quello della tutela dei programmi elettronici, invocata per proteggere gl'interessi di coloro che li redigono o ne organizzano la produzione contro chi li utilizza, riproduce e commercializza illegalmente.

L'esigenza d'introdurre misure protettive per il *software* è stata avvertita sin dalle prime applicazioni degli elaboratori negli anni cinquanta, benché gli stessi produttori ne abbiano sottovalutato l'importanza nei primi trent'anni di sviluppo del settore. Negli ultimi tempi, per motivi legati all'evoluzione della tecnologia dell'*hardware* e del *software* e all'enorme dilatarsi del mercato dell'informatica (che ha creato un interesse di massa verso quest'ultimo prodotto, non più ristretto alla cerchia dei professionisti della programmazione), il problema si è posto in maniera nuova e più acuta. Giustamente oggi s'insiste sull'importanza e l'urgenza d'introdurre una qualche forma di protezione, tecnica o giuridica, in mancanza della quale la politica commerciale e, nel lungo periodo, anche l'orientamento tecnologico del settore possono risultare notevolmente condizionati.

In verità, le soluzioni offerte sinora dalla tecnica per proteggere i program-

mi elettronici (scritture crittografiche, sistemi di bloccaggio, programmi che si autodistruggono in caso di tentativo di manomissione) sono state sempre aggirate da falsari o plagiari ogni giorno più agguerriti; mentre la tutela offerta dal diritto è ancora in via di definizione, anche a causa delle difficoltà che i giuristi incontrano nel comprendere le caratteristiche dei nuovi prodotti tecnologici e nel tenerli logicamente distinti da altri prodotti e attività ad essi correlati (in particolare: i « supporti » fisici che contengono i programmi; gli « elaboratori » che li incorporano; i diagrammi di flusso e a blocchi che ne precedono la stesura; i manuali e la varia documentazione che li descrivono o commentano; i « risultati » autonomi raggiungibili applicando quei prodotti — beni suscettibili eventualmente di tutela separata —; le attività e i « servizi », infine, offerti nella pratica commerciale insieme con quei prodotti).

2. Il contributo che i giuristi hanno dato finora alla ricerca d'un efficace sistema di tutela del *software* è molto articolato. Esso spazia dall'inquadramento delle misure protettive dei programmi elettronici nell'ambito dei principi generali del diritto (responsabilità civile e penale; concorrenza sleale tra imprenditori; segreto industriale e commerciale; tutela contrattuale), ove ne ricorrono i presupposti, alla classificazione del *software* nella categoria dei c.d. « beni immateriali » e all'applicazione ad esso della relativa tutela (diritto dei brevetti; diritto d'autore). Né è da sottovalutare il tentativo di proteggere questo prodotto, da parte della dottrina più attenta ai nuovi fermenti provenienti dal settore tecnologico di nostro interesse, con un sistema normativo autonomo o almeno specifico.

Il dibattito si è molto sviluppato in dottrina e giurisprudenza, soprattutto

nei Paesi più avanzati nel settore della tecnologia elettronica, investendo negli ultimi anni anche il nostro Paese<sup>1</sup>; ma solo in pochi Stati il legislatore ha preso esplicita posizione.

3. Nel panorama delle pronunce giurisprudenziali italiane — in verità non molto vasto né sufficientemente conosciuto, giacché molte decisioni sono rimaste inedite<sup>2</sup> — l'ordinanza del Pretore di Pisa dell'11 aprile 1984 (nella causa Unicomp s.r.l. c. Italcomputers s.r.l.), che viene qui annotata, riveste un'importanza particolare perché è la prima decisione italiana a invocare direttamente per il *software* e per i relativi manuali applicativi la protezione accordata dall'art. 2575 cod. civ. e dalla legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633).

In effetti, contrariamente all'opinione di molti commentatori (Frignani, Fabiani ed altri), ritengo che la sentenza del Tribunale di Torino del 17 ottobre 1983 (Atari Inc. c. Sidam s.r.l.)<sup>3</sup> non possa in senso stretto considerarsi un precedente in materia di proteggibilità dei programmi in base al diritto d'autore, perché l'oggetto materiale costituente il punto di riferimento delle domande delle parti in quella causa era il cosiddetto videogioco, noto anche come *videogame*, cioè il particolare risultato figurativo dell'applicazione d'un programma e non il programma elettronico sottostante.

Com'è noto, infatti, il giudice di Torino, argomentando che l'opera cinematografica, disciplinata dalle norme sul diritto d'autore, è un *genus* al quale appartengono non solo i *films*, ma anche altre forme di rappresentazione, qualunque ne sia la tecnica di realizzazione e la forma di espressione, e che oggetto della tutela non è solo l'opera d'arte, bensì l'opera dell'intelletto o della mente (opera dell'ingegno), che abbia il requisito oggettivo della novità, originalità e non banalità (carattere creativo), concludeva che ai tre videogiochi oggetto di contesa era estensibile la protezione offerta dalle norme sul diritto d'autore, in quanto questi prodotti sono assimilabili a opere cinematografiche di sufficiente carattere creativo, nulla rilevando che il giocatore possa modificare lo sviluppo della vicenda filmica, perché essa è in realtà rigidamente predefinita nel programma.

Certamente la conclusione del Tribunale di Torino assicura una tutela per così dire « indiretta », e forse sufficiente, per i programmi elettronici il cui risultato appartiene al settore delle arti visive (e analoga conclusione varrebbe per altri prodotti della c.d. arte computerizzata e, al limite, anche per le raccolte di dati organizzate in archivi elettronici), ma cosa dire della maggioranza dei programmi che elaborano calcoli o stringhe di caratteri alfanumerici e i cui risultati non consistono in prodotti suscettibili di autonoma tutela?

Più difficile, dunque, è stata la ricerca di una soluzione per il Pretore di Pisa, al quale veniva chiesto di tutelare un certo numero di programmi applicativi per elaboratori elettronici (insieme coi relativi manuali d'uso) organizzati in tre

<sup>1</sup> Di recente è apparsa, presso la casa editrice Giuffrè una raccolta di scritti di autori vari, a cura di Guido Alpa, sul tema « La tutela giuridica del *software* » (Milano, 1984); vi hanno contribuito: V. Afferni, C. Ciampi, G. Ghidini, M. introvigne, M.S. Spolidoro e L.C. Ubertazzi.

Il volume, pubblicato nella collana « Diritto dell'informatica », rappresenta un punto di riferimento obbligato per aggiornarsi sul dibattito in corso, anche grazie alle ricche note bibliografiche curate da C. Carlo Rossello.

<sup>2</sup> Come era ovvio attendersi, la giurisprudenza nel particolare settore del *software* per videogiochi — che costituisce ancora oggi il principale veicolo di vendita degli elaboratori domestici e personali e che, comunque, costituisce di per sé un affare economico di grandissima rilevanza e di promettente sviluppo — è relativamente abbastanza ricca anche in Italia. Senza alcuna pretesa di esaustività cito le pronunce a me note, in ordine cronologico: Pret. Padova 10 ottobre 1981; Pret. Torino 25 maggio 1982; Pret. Milano 1° giugno 1982; Pret. Piove di Sacco 26 ottobre 1982; Pret. Viareggio 8 giugno 1983 (inedita); Trib. Torino 17 ottobre 1983 (ampiamente annotata, cfr., *infra*, sub nt. 3).

Al di fuori del settore dei videogiochi segnalo, oltre l'ordinanza del Pretore di Pisa qui annotata, la sentenza Cass. 14 maggio 1981, n. 3169, citata oltre nel testo, al par. 6.

<sup>3</sup> La sentenza del Tribunale di Torino è stata citata, pubblicata e annotata in parecchie occasioni. Segnalo, oltre alle vere e proprie note, i principali commenti a me noti: 1) Aldo FRIGNANI, *Il Tribunale di Torino protegge i videogiochi come opera dell'ingegno appartenente alla cinematografia*, in *Dir. aut.*, LV (1984), n. 1, pp. 57-77; 2) Giuseppe SENA, « *Software* », *problemi di definizione e di protezione giuridica*, in *Riv. dir. ind.*, XXXII (1983), n. 4, pp. 479-497; 3) Luca TURCO, *La tutela giuridica del « software »*, in *Dir. aut.*, LV (1984), n. 2, pp. 135-150; 4) Costantino CIAMPI, *La protezione giuridica dei programmi elettronici tra brevetto e diritto d'autore*, relazione al Convegno internazionale di studi su « L'informatica nell'ordinamento giuridico » (Sciacca, 9-10 novembre 1984) (*Atti in corso di stampa presso la casa editrice Giuffrè*); 5) Mario FABIANI, *La protezione del « software » tra diritto di autore e nuova disciplina giuridica*, comunicazione al Convegno internazionale di studi su « L'informatica nell'ordinamento giuridico » (Sciacca, 9-10 novembre 1984), *op. cit.*; 6) Lorenzo DE SANCTIS, *Brevi note in materia di tutela dei videogiochi*, in *Dir. aut.*, LV (1984), n. 4, pp. 436-440.



*packages* (pacchetti di programmi), per automatizzare rispettivamente le operazioni di fatturazione, di magazzino e di contabilità generale inerenti alla gestione di piccole e medie aziende.

Al Pretore si poneva il problema d'individuare nell'insieme di istruzioni scritte in linguaggio « Basic » — e materializzate su supporto cartaceo (i listati) e su dischetto magnetico (*floppy disk*) — un'opera dell'ingegno protetta come oggetto del diritto d'autore.

L'ostacolo maggiore per il riconoscimento nei programmi elettronici di un'opera dell'ingegno era l'inquadramento di esso in una delle categorie di opere protette dalla legge speciale sul diritto d'autore. In teoria, il Pretore avrebbe potuto accedere alla tesi interpretativa, largamente seguita in dottrina, che l'art. 2 della legge dà solo un elenco esemplificativo e non tassativo dei tipi di opere protette (in cui il *software* non appare per ovvi motivi storici — la legge è del 1941! —, ma non vi è neanche escluso) ed evitare quindi d'inquadramento in uno dei generi indicati nel codice civile e nella legge speciale. Ma ha preferito superare l'ostacolo — con risultati non del tutto condivisibili —, dichiarando che il programma in questione può essere ricondotto, per il suo contenuto e la sua finalità, « non tanto ad un progetto ingegneristico (del quale pure in alcuni tratti può assumere la forma e nel quale altri tipi di programma possono completamente risolversi), bensì ad un'opera appartenente *latu sensu* alle « scienze », sia pure a carattere « pratico-didattico », utile per la soluzione, anche se in modo mediato — attraverso cioè l'esecuzione che può farne l'elaboratore —, di « quesiti di natura scientifica, pertinenti, in particolare, alla ragioneria ».

Più corretta, da parte sempre del Pretore, anche se alquanto sintetica, l'analisi dei programmi in questione sotto il profilo dei requisiti di tutelabilità, richiesti dalla normativa sul diritto d'autore.

Data l'importanza e la delicatezza dell'argomento, converrà approfondire in via generale le argomentazioni del Pretore.

4. Condizione essenziale della tutelabilità dell'opera dell'ingegno è il suo ca-

attere *creativo*, da intendersi nel senso che l'opera stessa dovrà distinguersi da quelle che l'hanno preceduta per un *quid novi* apportato in modo inconfondibile dall'autore (o dagli autori, nel caso di opere collettive).

L'originalità creativa può essere anche di sostanza, ma dev'essere soprattutto di forma, perché, a differenza del diritto di brevetto, il diritto d'autore si limita a proteggere la forma dell'opera, mentre la sostanza, posta con la pubblicazione a disposizione del pubblico, può essere da chiunque liberamente utilizzata. Questo requisito della *creatività*, inteso nel senso di novità formale, può certamente essere posseduto dal *software*, anche se è vero che i programmi per elaboratori sono creati usando un linguaggio convenzionale e rispettando le forme grammaticali e sintattiche del linguaggio; che non si prestano a elaborazioni fantastiche, ma richiedono aderenza al problema o fenomeno da descrivere; e, infine, che l'obiettivo del programma non ha carattere estetico, scientifico o culturale puro (in questo senso il *software* si distingue alquanto dalla maggior parte delle altre opere tutelate dalla legge, e, volerlo negare, come ha fatto il Pretore di Pisa, mi sembra abbastanza artificioso).

Eventualmente si può escludere l'applicabilità del diritto d'autore a quei programmi che per la loro semplicità e immediatezza non presuppongono per la loro realizzazione un particolare impegno intellettuale, si presentano come il risultato scontato di procedure e forme rappresentative ovvie, non presentano nulla di originale e individualizzante e possono quindi considerarsi di pubblico dominio, ossia non nuovi.

Un secondo requisito generalmente ritenuto necessario per stabilire l'appartenenza di un'opera a quelle dell'ingegno protette dalla legge è la sua « comunicabilità », cioè la sua destinazione a una comunicazione in funzione di rappresentazione intellettuale. In altre parole, l'opera dev'essere intelligibile, poiché altrimenti la comunicazione non può aver luogo, e deve avere la finalità di comunicare qualcosa.

Per quanto riguarda questi aspetti, alcuni osservano che i programmi per elaboratori non sono intelleggibili, perché

usano codici e linguaggi convenzionali, e che non sono destinati a una comunicazione, ma sono prodotti per essere utilizzati in una macchina.

Alla prima osservazione si può rispondere — e, più o meno, è quanto fa il Pretore nella decisione qui annotata — che qualsiasi linguaggio è convenzionale (si pensi al linguaggio delle opere musicali, protette dal diritto d'autore) e che le persone esperte di programmazione sono comunque in grado di attribuire un significato ai codici alfanumerici dei programmi scritti su carta. L'osservazione, però, non è senza importanza se si considera che negli Stati Uniti, che è la prima nazione in cui sono sorte queste questioni, la giurisprudenza per molto tempo si è orientata a tutelare col diritto d'autore solo i programmi-sorgente (scritti in linguaggio simbolico) e non i programmi-oggetto (codificati in linguaggio macchina e incomprensibili da parte dell'uomo). Solo di recente la tutela è stata estesa, in maniera indiretta, anche ai programmi-oggetto, considerandoli opere derivate meccanicamente dai programmi in linguaggio simbolico già protetti dalla legge sul diritto d'autore. Per quanto riguarda gli altri mezzi fisici di supporto ai programmi, diversi dalla carta (come nastri, dischi magnetici e simili), è vero che le informazioni ivi contenute non sono intelleggibili in modo diretto dall'uomo, ma mediante un *hardware* opportuno è possibile dare a queste una forma intelligibile, come del resto occorre fare per un disco fonografico o un nastro magnetico registrato, che per essere « ascoltati » richiedono un giradischi o un magnetofono.

La seconda osservazione relativa alla « comunicabilità » è più sottile: una volta che il programma è stato scritto può succedere che nessuno più ne prenda conoscenza e che l'unica sua forma d'impiego si esaurisca nel rapporto programma-elaboratore. Può accadere, cioè, che venga a mancare la sua destinazione a una comunicazione col pubblico. A questa obiezione si può rispondere che il programma non è privato per questo della sua potenzialità intrinseca, come strumento di comunicazione, né è svuotato del suo contenuto informativo; anzi, è proprio questa potenzialità ad attuarsi nel caso in cui, per

esempio, un programmatore utilizza il contenuto informativo di un programma noto, per trarne insegnamenti e spunti per l'elaborazione di nuovi programmi.

Si può quindi concludere, come ha fatto correttamente il Pretore di Pisa, che nessun impedimento sussiste a includere i programmi per elaboratori tra le opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore.

In conformità con questa tesi, il Pretore ha derivato altre conseguenze, in particolare: la semplice trascrizione dei programmi in un altro linguaggio è assimilabile alla « traduzione » di un'opera. I due pacchetti applicativi *contabilità e magazzino* — ricodificati in M Basic per sistema operativo P/COS avendo come guida i programmi della società ricorrente (scritti in C Basic per elaboratori con sistema operativo CP/M) — sono stati sequestrati, insieme con i manuali relativi ai tre programmi contestati (del tutto identici a quelli prodotti dalla società ricorrente), mentre per il *package fatturazione*, contenente importanti elementi originali nella versione commercializzata dalle società convenute, non è stato preso alcun provvedimento.

5. Ma può considerarsi sufficiente la protezione accordata dall'art. 2575 cod. civ. e dalla legge sul diritto d'autore?

La risposta non può che essere negativa: sia perché essa tutela la « forma » del programma e non il suo « contenuto » (proibendo, in altre parole, la riproduzione pedissequa del programma e dei suoi testi descrittivi o esplicativi, ma non l'elaborazione e la presentazione sotto un'altra forma dello stesso algoritmo di soluzione); sia perché essa, proibendo a terzi non autorizzati solo la riproduzione e la commercializzazione del programma, non impedisce l'uso del programma da parte di persone diverse dai primi acquirenti e legittimi possessori della copia.

In altre parole, l'applicazione della legge sul diritto d'autore non può tutelare i produttori da quella pratica commerciale che va introducendosi negli Stati Uniti (ma che, com'è presumibile, dilagherà in tutto il mondo) del *software renting*, cioè del noleggio dei programmi.

Per risarcire in qualche modo i produttori di *software* dall'uso non autorizzato dei loro programmi, in Italia è stata invocata, non senza qualche disaccordo in dottrina, l'applicazione dell'art. 99 della legge sul diritto d'autore, che assicura una protezione giuridica particolare agli autori di « progetti di lavori d'ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici », prevedendo tra l'altro un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico senza il consenso del progettista originario. Ma il vero problema posto da questa disposizione non riguarda tanto la sua applicabilità ai programmi (che sembra certa), quanto piuttosto la sua efficacia reale nel settore particolare dell'informatica: in primo luogo, essendo necessario — per assicurarsi la tutela — adempiere la formalità di depositare i piani del programma presso la Presidenza del Consiglio, si pone il problema d'impedire una diffusione non autorizzata del programma in linguaggio sorgente, considerato tra l'altro che a livello probatorio risulta non agevole dimostrare l'avvenuto plagio; in secondo luogo, trattandosi di una disposizione che non trova riscontro negli ordinamenti giuridici di altri Paesi, la protezione così ottenibile sarebbe limitata solo al territorio italiano.

6. L'inadeguatezza della tutela attualmente assicurata dalla normativa in materia di diritto d'autore ha indotto i produttori di *software* a ricercare altre forme di protezione giuridica e in particolare quella brevettuale.

In effetti, il brevetto per invenzione costituisce (non solo in Italia) la forma di protezione più estesa. Tuttavia, per espressa disposizione legislativa (art. 12 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, nel testo modificato dal D.P.R. del 22 giugno 1979, n. 338), i programmi di elaboratori non sono brevettabili « in quanto tali ».

La Corte di Cassazione in una nota pronuncia del 14 maggio 1981, n. 3169, ha chiarito il significato dell'espressione « in quanto tali », stabilendo che l'utilizzazione di un programma come componente d'un prodotto non pregiudica la brevettabilità dell'invenzione nel suo complesso (invenzione di combinazio-

ne). Si noti che anche la Suprema Corte degli Stati Uniti, pur nell'ambito d'un ordinamento giuridico completamente differente, in due sentenze del marzo e dell'aprile del medesimo anno, è giunta a conclusioni analoghe, ribaltando l'indirizzo giurisprudenziale fino ad allora prevalente.

Ma resta all'interprete il compito di stabilire le altre ipotesi in cui può essere ammessa la brevettabilità dei programmi: ad esempio, il c.d. *firmware* (cioè i programmi codificati su circuiti elettronici), o i sistemi operativi inscindibili da una determinata apparecchiatura possono essere brevettati?

D'altra parte v'è da rilevare che i produttori di *software* — soprattutto quelli americani ed europei, in contrapposizione all'atteggiamento prevalente tra i produttori giapponesi e australiani — non sempre sono favorevoli alla brevettabilità dei programmi, giacché vengono ritenute troppo lunghe e costose le procedure di brevettazione e non sufficientemente adeguata allo scopo l'organizzazione attuale degli uffici brevetti.

7. La quantità di problemi irrisolti, generata dall'applicazione *tout court* o per via analogica della normativa sui brevetti o della disciplina sul diritto d'autore, ha fatto affacciare in dottrina l'idea d'introdurre un regime legislativo specifico di protezione del *software*. Su questa ipotesi ha lavorato a lungo anche l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), che nel 1978 ha pubblicato un testo molto interessante, intitolato « Disposizioni-tipo sulla protezione del *software* », e lo ha proposto all'attenzione degli Stati membri.

Si noti, però, che a tutt'oggi solo la Bulgaria si è adeguata alle raccomandazioni sopra citate, mentre continuano le discussioni negli altri Stati e all'interno di alcuni comitati tecnici costituiti presso la stessa OMPI e le associazioni internazionali di settore.

COSTANTINO CIAMPI